



Mandanteninformation | Oktober 2015

## **NEUE ENTWICKLUNGEN ZUM EINHEITSPATENT/ EINHEITLICHEN PATENTGERICHT**

### **BGH VERSCHÄRFT HAFTUNG BEI MITTELBARER PATENTVERLETZUNG**

### **HABM ERWEITERT ANGEBOT ZUR ANMELDUNG UND RECHERCHE VON DESIGNS**

von Jochen Sties und Adrian Kleinheyer

Mit dieser Ausgabe unseres Newsletters informieren wir darüber, wie das Einheitspatent (auch bekannt als „Gemeinschaftspatent“ oder „EU-Patent“) und das Einheitliche Patentgericht (auch bekannt als „Gemeinschaftspatentgericht“) weiter Form annehmen und wie der BGH die Haftung bei mittelbarer Patentverletzung ausweitet.

Anschließend stellen wir Ihnen Rechtsanwalt Adrian Kleinheyer vor, der unser Team im Bereich Marken-, Design-, Urheber- und Wettbewerbsrecht verstärkt. Er wird Sie über neue Eintragungs- und Recherchemöglichkeiten im Bereich des Designschutzes informieren.

### **Das Projekt eines einheitlichen, EU-weiten Patentschutzes nimmt weiter Form an**

Der Vorbereitende Ausschuss für das Einheitliche Patentgericht hat Mitte des Jahres einen Entwurf veröffentlicht, in dem erstmals konkrete Zahlen für einige Gebühren genannt sind. Auch wenn es sich nur um einen Entwurf handelt, der noch von den beteiligten Kreisen diskutiert wird, lässt sich nun erstmals abschätzen, wie hoch die Gebühr sein könnte, die fällig ist, um wirksam das „Opt-Out“ zu erklären: vorgeschlagen wurden € 80.

Zum Hintergrund: Das Gemeinschaftspatentgericht wird, wenn die zugehörigen Abkommen in Kraft treten, nicht nur für die zukünftig zu erteilenden EU-Patente zuständig sein, sondern auch für EP-Patente unabhängig davon, ob diese erst in der Zukunft erteilt werden oder bereits erteilt wurden. Dies bedeutet in der Praxis, dass ein EP-Patent, für das die Einspruchsfrist abgelaufen ist und das nach heutigem Stand nur noch mühsam in den jeweiligen Ländern mit separaten Nichtigkeitsklagen angegriffen werden kann, künftig mit einer zentralen Nichtigkeitsklage angegriffen werden kann. Diejenigen Patentinhaber, die es bei der alten Zuständigkeit belassen möchten, können innerhalb einer Übergangszeit von vorerst sieben Jahren erklären, dass für ihre EP-Patente wie bisher die nationalen Gerichte zuständig sein sollen („Opt-Out“). Damit sind nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. nach Abschluss eines Einspruchsverfahrens wie bisher allein die nationalen Gerichte zuständig, um über die Rechtsbeständigkeit der nationalen Teile eines EP-Patents zu entscheiden. Allerdings kann, wenn ein Opt-Out erklärt wurde, das EP-Patent auch nur national mit Wirkung für das jeweilige Land durchgesetzt werden.

Auch wenn es nicht logisch erscheint, dass Patentinhaber eine Gebühr zahlen müssen, um den Status Quo bei der gerichtlichen Zuständigkeit aufrechtzuerhalten, liegt die vorgeschlagene Gebühr unterhalb der Werte, über die vielfach spekuliert wurde.

Erste Anhaltspunkte gibt es nun auch hinsichtlich der Gerichtskosten für ein Patentverletzungsverfahren vor dem Gemeinschaftspatentgericht und der Kosten, die der obsiegenden Partei von der unterlegenen Partei zu erstatten sind.

Die Gerichtskosten für eine Verletzungsklage sollen sich zusammensetzen aus einer fixen Grundgebühr von € 11.000, zu der eine variable Gebühr hinzukommt, wenn der Streitwert bestimmte Schwellen überschreitet. Hier einige Beispiele für die variable Gebühr:

- Streitwert bis € 1 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 5.000
- Streitwert bis € 2 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 15.000
- Streitwert bis € 5 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 30.000
- Streitwert bis € 10 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 55.000

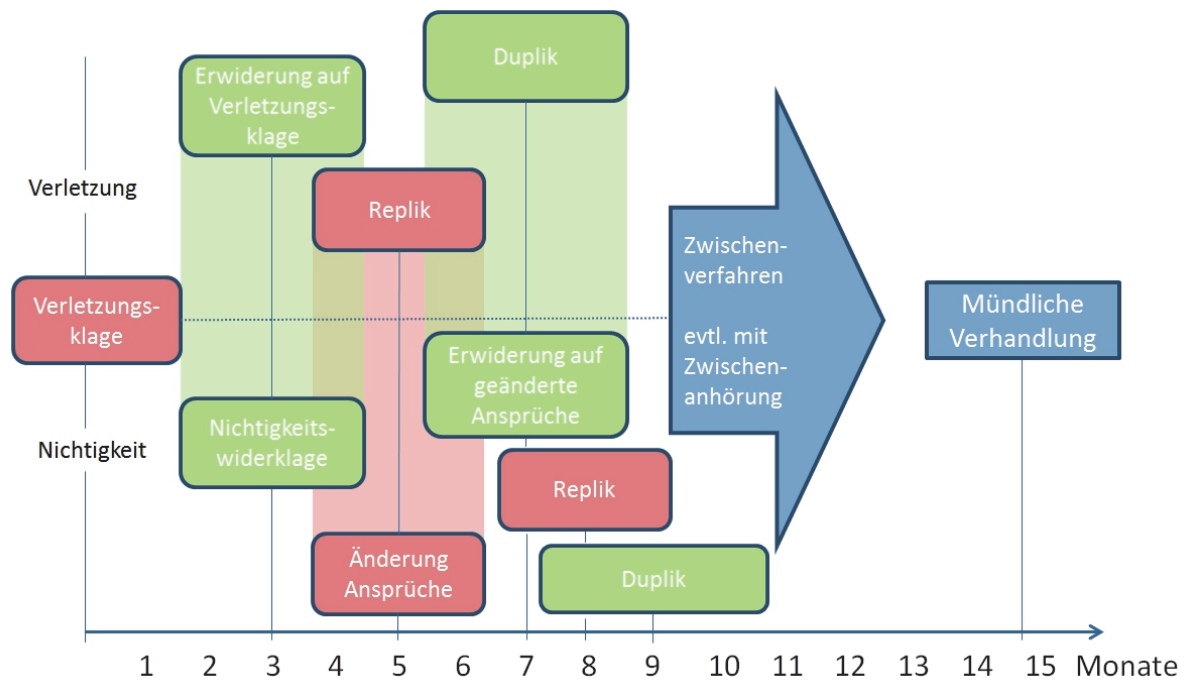
Hinsichtlich der Kostenerstattung gilt, dass die unterlegene Partei der obsiegenden Partei die für das Verfahren notwendigen Kosten zu erstatten hat. Beispiele für die Deckelung sind:

- Streitwert bis € 250.000: die Deckelung beträgt € 50.000
- Streitwert bis € 500.000: die Deckelung beträgt € 75.000
- Streitwert bis € 1 Mio.: die Deckelung beträgt € 150.000
- Streitwert bis € 2 Mio.: die Deckelung beträgt € 200.000
- Streitwert bis € 8 Mio.: die Deckelung beträgt € 600.000

Die Kostenerstattung ist absolut auf € 3 Mio. gedeckelt (für Streitwerte oberhalb von € 50 Mio.).

Der Grundgedanke, dass die unterlegene Partei der obsiegenden Partei Kosten erstatten muss, ist aus dem deutschen Verfahren bekannt. Neu ist aber, dass die zu erstattenden Kosten sich nicht schematisch anhand des Streitwerts bestimmen (und häufig geringer sind als der tatsächliche Aufwand), sondern dass die tatsächlich entstandenen Kosten zu erstatten sind (jedenfalls solange sie vom Gericht als angemessen angesehen werden und die durch die Kostendeckelung vorgegebene Grenze nicht überschreiten).

Die Kosten, die für eine Klage vor dem Gemeinschaftspatentgericht anfallen, dürften grundsätzlich höher sein als für ein nationales deutsches Verletzungsverfahren, insbesondere wenn der Beklagte die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Patents angreift. Der höhere Aufwand resultiert u.a. aus der straffen Zeitschiene für die verschiedenen Erwiderungen. Der zeitliche Ablauf für ein Verletzungsverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht, in dem der Beklagte die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Patents angreift und der Patentinhaber die Ansprüche ändert, ist nachfolgend wiedergegeben:



Für ein Verfahren vor dem Gemeinschaftspatentgericht mit einem Streitwert von z.B. € 1 Mio. muss der Verlierer damit rechnen, der Gegenseite Kosten bis zur Erstattungsgrenze von € 150.000 zu erstatten. Bei einer nationalen Verletzungsklage mit paralleler Nichtigkeitsklage sind der Gegenseite dagegen Kosten von insgesamt rund € 50.000 zu erstatten.

Wenn der Schwerpunkt der patentverletzenden Handlungen in Deutschland liegt, gibt es wohl wenige Gründe, sich an das Gemeinschaftspatentgericht zu wenden; das deutsche Verletzungsverfahren ist international als effizient, vorhersehbar und kostengünstig anerkannt. Wenn dagegen eine Unterlassung für mehrere Länder der EU erwirkt werden soll, dürfte das Gemeinschaftspatentgericht ein effizienteres Vorgehen ermöglichen.

### **BGH erleichtert Klagen bei mittelbarer Patentverletzung mit Auslandsbezug**

Eine mittelbare Patentverletzung liegt vor, wenn ein Dritter, der nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt ist, im Inland ein wesentliches Element der Erfindung zur Benutzung der Erfindung im Inland liefert. Dies war als „doppelter Inlandsbezug“ bekannt: Der mittelbare Patentverletzer musste das wesentliche Element der Erfindung im Inland liefern, und die Erfindung musste im Inland rechtswidrig benutzt werden.

Mit der Entscheidung „Audiosignalcodierung“ (BGH, X ZR 69/13) vergrößert der BGH den Kreis der Personen, die wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch genommen werden können. Es wurde entschieden:

*„Wer im Ausland ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, an einen Dritten liefert, der es mit seinem Wissen und Wollen zur Benutzung der Erfindung in Deutschland weiterliefert, veranlasst eine Lieferung des Mittels im Geltungsbereich des Patentgesetzes.“*

Der BGH verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das strafrechtliche Instrument der Neben- und Mittäterschaft und stellt fest, dass

- derjenige in vollem Umfang schadensersatzpflichtig ist, der als Nebentäter einen Tatbeitrag zur Patentverletzung leistet,
- es nicht darauf ankommt, ob dieser Tatbeitrag im Ausland und damit außerhalb des Geltungsbereichs des Patentgesetzes geleistet wird,
- ein Tatbeitrag auch bereits darin liegen kann, die Handlungen eines Dritten, die zur Patentverletzung führen, nicht zu unterbinden.

Gestützt auf diese Rechtsprechung kann künftig jeder, der einen (merklichen) Beitrag zur Patentverletzung in Deutschland leistet, verantwortlich gemacht werden, selbst wenn der Beitrag ausschließlich im Ausland geleistet wird. Insofern gibt es nunmehr keinen Unterschied mehr zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patentverletzung: Ein merklicher Tatbeitrag führt zur Haftung für die Patentverletzung, auch wenn der Tatbeitrag im patentfreien Ausland erfolgt.

Für den Patentinhaber eröffnet sich somit die Möglichkeit, auch bei mittelbarer Patentverletzung gegen Personen und Unternehmen vorzugehen, die ausschließlich im Ausland handeln.

Die Rechtsprechung des BGH wirkt natürlich auch umgekehrt. Wer im patentfreien Ausland ein wesentliches Element einer in Deutschland patentierten Erfindung an einen Dritten liefert, kann von einem deutschen Gericht wegen Patentverletzung verurteilt werden, wenn der Lieferant weiß oder eigentlich wissen müsste, dass es später zur Patentverletzung in Deutschland kommt. Insofern sollte auch eine Person oder ein Unternehmen, die bzw. das nur im Ausland tätig ist, sich Gedanken über Patente machen, die (nur) in Deutschland in Kraft sind.



### **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Jochen Sties ([j.sties@prinz.eu](mailto:j.sties@prinz.eu)) kontaktieren.

## **Rechtsanwalt Adrian Kleinheyer verstärkt unser Team**

Zum 1. Oktober 2015 hat sich Rechtsanwalt Adrian Kleinheyer unserer Kanzlei angeschlossen.

Herr Kleinheyer hat an den Universitäten München und Genf Jura mit dem Schwerpunkt „Geistiges Eigentum“ studiert. Nach Abschluss seines Referendariats mit Kanzleistationen in München und Los Angeles war er zunächst als Stipendiat am Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht und anschließend knapp drei Jahre als Rechtsanwalt in einer großen Münchner IP-Kanzlei tätig.

Herr Kleinheyer berät in allen Angelegenheiten des Marken-, Design-, Urheber- und Wettbewerbsrechts. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Anmeldung, Verteidigung und Durchsetzung von Designs.

## **HABM erweitert Angebot zur Anmeldung und Recherche von Designs**

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante hat zu Beginn des Monats das Online-Formular für Designanmeldungen überarbeitet und um einige technische Funktionen erweitert.

Neu ist vor allem die Möglichkeit, im Rahmen der Anmeldung eine dreidimensionale Abbildung des Designs hochzuladen, um aus dieser die bis zu sieben für die Hinterlegung erforderlichen Ansichten anzufertigen. Zwar ist die 3D-Abbildung des Designs auch nach der Eintragung im Register einsehbar; maßgeblich für die Bestimmung des Schutzgegenstands bleiben aber weiterhin ausschließlich die hinterlegten Ansichten. Sofern von diesen Ansichten bereits fertige Bilddateien existieren, können diese ab sofort bequem per „drag-and-drop“ in das Anmeldeformular eingefügt werden.

Für die schnelle Eintragung von Designs binnen 48 Stunden nach Anmeldung („Fast Track“) steht ebenfalls ein neues und kompaktes Vier-Schritte-Formular zur Verfügung.

Bereits Mitte September hat das HABM bekannt gegeben, dass über die vom Amt angebotene Datenbank „Designview“ nunmehr auch eingetragene Designs aus den Registern der USA, Kanada und China recherchiert werden können. Insgesamt umfasst „Designview“ damit mehr als 8,7 Millionen Designs aus 36 nationalen und internationalen Designregistern.



### **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Adrian Kleinheyer ([a.kleinheyer@prinz.eu](mailto:a.kleinheyer@prinz.eu)) kontaktieren.

**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)**