

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

9

115. Jahrgang September 2024

Aus dem Inhalt

Beiträge

| | |
|------------------|---|
| Fabry | NAGOYA 2.0 – (K)ein großer Wurf |
| Read | New costs cap system for UK patent disputes |
| Wirtz | Aktuelles aus dem Markenrecht – Teil II |
| Beyerlein | Aktuelle Entwicklungen im Designrecht |

Entscheidungen

| | |
|-----------------------------|---|
| BGH | DABUS – KI-generierte Erfindungen <i>mit Anmerkung Köllner</i> |
| BGH | VW Bulli – Verletzung von Formmarken durch Modellautos <i>mit Anmerkung Jänich</i> |
| BPatG | L(I)EBE! – Wortmarke als Design |
| EPG Berufungsgericht | Beschleunigung reicht nicht – Zur Aussetzung eines Nichtigkeitsverfahrens bei einem parallelen Einspruchsverfahren vor dem EPA <i>mit Anmerkung Schohe</i> |
| EPA | Software update for an elevator system/OTIS – Verspätung in Beschwerde beim EPA <i>mit Anmerkung Rieck</i> |
| EPG | Zur Auslegung des Begriffs Vertragsmitgliedstaat des EPGÜ <i>mit Anmerkung Slavik</i> |

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

115. Jahrgang
München, Heft 9
September 2024
Seiten 377 – 428
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Freischaltung der
recherchierbaren Onlineausgabe:
Kundenservice Wolters Kluwer Online
+ 49 (22 33) 37 60 -70 50
onlineservice@wolterskluwer.com

Inhalt

Beiträge

| | | |
|------------------|---|-----|
| Fabry | NAGOYA 2.0 – (K)ein großer Wurf | 377 |
| Read | New costs cap system for UK patent disputes | 379 |
| Wirtz | Aktuelles aus dem Markenrecht – Teil II | 382 |
| Beyerlein | Aktuelle Entwicklungen im Designrecht | 391 |

Entscheidungen

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| | Patent | |
| BGH | Beschl. vom 11.6.2024, X ZB 5/22 – DABUS KI-generierte Erfindungen <i>mit Anmerkung Köllner</i> | 399 403 |
| BGH | Urt. vom 7.5.2024, X ZR 104/22 – Verdampfungstrockneranlage Berechnung des in ursächlichem Zusammenhang stehenden Gewinns Leitsätze | 405 |
| | Marke | |
| BGH | Urt. vom 2.5.2024, I ZR 23/23 – VW Bulli Verletzung von Formmarken durch Modellautos <i>mit Anmerkung Jänich</i> Leitsatz | 409 415 |
| | Design | |
| BPatG | Beschl. vom 14.3.2024, 30 W (pat) 702/22 – L(I)EBE! Wortmarke als Design | 417 |
| | Verfahrensrecht | |
| EPG Berufungsgericht | Entsch. vom 28.5.2024, UPC_CoA 22/2024, APL_3507/2024 – Beschleunigung reicht nicht Zur Aussetzung eines Nichtigkeitsverfahrens bei einem parallelen Einspruchs- verfahren vor dem EPA <i>mit Anmerkung Schohe</i> | 419 421 |

Inhalt

| | | |
|------------|---|------------|
| EPA | Entsch. vom 9.1.2024, T 246/22 – Software update for an elevator system/OTIS Verspätung in Beschwerde beim EPA <i>mit Anmerkung Rieck</i> | 423 426 |
| EPG | Lokalkammer Den Haag, Entsch. vom 19.6.2024, UPC_CFI_130/2024, ACT_14944/2024 – Zur Auslegung des Begriffs Vertragsmitgliedstaat des EPGÜ <i>mit Anmerkung Slavik</i> | 426 426 |
| | Leitsätze | |

Rezensionen

| | | |
|----------------|---|-----|
| Bulling | Zentek/Gerstein, DesignG | 428 |
| Wulff | Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen | 428 |

Impressum

Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info@kolner.eu. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Stefan Schohe, München, Dr. phil. nat. Dipl.-Biol. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

Verlag

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Ilka Reimann, Telefon 089/3 60 07-32 57, ilka.reimann@wolterskluwer.com (Kontakt unter Angabe der Kundennummer)

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth, Telefon 0 22 33 / 37 60 - 60 00, Telefax 0 22 33 / 37 60 - 01 60 00. www.wolterskluwer-online.de/gwrs

Kundenservice: Telefon 0 22 33 / 37 60 - 72 01, e-mail: info-wkd@wolterskluwer.com (Kontakt unter Angabe der Kundennummer)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahresabonnement inkl. ein Online-Zugang. Gesamtpreis 269,00 € inkl. 17,60 € MwSt. zzgl. Versandkosten (22,20 € Inland/45,60 € Ausland). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 1,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 7 % MwSt. Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 50 % (zzgl. Versandkosten). Das Jahresabonnement verlängert sich um ein Jahr, wenn es nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Vertragsjahres schriftlich gekündigt wird. Einzelheft 26,90 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkauf: Gabriele Wieneber, Telefon 0 22 33 / 37 60 - 76 08, E-Mail: Gabriele.Wieneber@wolterskluwer.com

Anzeigendisposition: Lukas Reyes, Telefon 0 22 33 / 37 60 - 77 43,

E-Mail: anzeigen@wolterskluwer.com

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 43 vom 1. 1. 2024 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Siegburg

Druck: Sowa Sp. z o.o., Piaseczno, Polen

ISSN 0026-6884

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

115. Jahrgang
München, Heft 9
September 2024
Seiten 377 – 428
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

NAGOYA 2.0 – (K)Ein großer Wurf

Bernd Fabry*

Der im Mai 2024 von der WIPO-Konferenz beschlossene „WIPO TREATY ON INTELLECTUAL PROPERTY, GENERIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE“ soll die Bestimmungen des PCT ergänzen und einheitliche Standards für Erfindungen garantieren, die auf genetische Ressourcen bzw. traditionellem Wissen beruhen. Hierzu gehören vor allem umfassende Informationspflichten sowie Sanktionen bei Nichteinhaltung.

Einleitung

Das Nagoya-Protokoll ist Teil der bis 2020 formulierten Biodiversitätsziele, die den Rahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt definieren sollten. Das Abkommen konkretisiert dazu vor allem Art. 15 der Convention for Biodiversity (CBD) hinsichtlich des Zugangs zu genetischen Ressourcen sowie traditionellem Wissen und die ausgewogene und gerechte Verteilung der aus der Nutzung gewonnenen Gewinne. Über die unterschiedliche Überleitung der Richtlinien des Protokolls in nationales Recht, die untergeordnete Berücksichtigung des Schutzes von geistigem Eigentum sowie die eher ernüchternde Bilanz, die man bis heute daraus ziehen kann, hat der Autor bereits kürzlich referiert.¹ Nun haben weit über 100 Delegierte aus den PCT-Mitgliedsstaaten einen Vertrag beschlossen und zur Unterschriftsreife gebracht, der einheitliche Standards für Patentanmelder festlegen soll und erstmals auch Sanktionen für deren Nichteinhaltung vorsieht.

„Bahnbrechend“ und „Herausragend“?

Vom 13. bis zum 20.5.2024 fand in Genf eine diplomatische Konferenz der WIPO statt, in der das weitere Vorgehen zum Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit genetischen Ressourcen und traditionellem

Wissen beschlossen und in eine internationale Konvention umgesetzt werden sollte.²

Die Erwartungen waren groß und so sparte auch die hier federführende WIPO nicht mit Superlativen³: „herausragend“ sei der Vertrag; die Delegierten hätten nach seiner Verabschiedung „applaudiert und gejubelt.“ Erstmals habe man einen Vertrag beschlossen, „der sich mit der Schnittstelle zwischen geistigem Eigentum, genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen befasst, und der erste WIPO-Vertrag, der Bestimmungen speziell für indigene Völker und lokale Gemeinschaften enthält“. So der Präsident der Diplomatischen Konferenz, Botschafter Guilherme de Aguiar Patriota, der auch Ständiger Vertreter Brasiliens bei der Welthandelsorganisation ist.

Doch wie es häufig der Fall ist, wenn sich politische Vertreter ein besonders positives Zeugnis ausstellen, lohnt sich ein Blick in die Details des Vertrages, der den Titel

„WIPO TREATY ON INTELLECTUAL PROPERTY, GENERIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE“

trägt.

Hohe Zielsetzung – vielleicht zu hohe?

Artikel 1 benennt als Zweck des Vertrages jedenfalls nicht weniger als die Effizienz, Transparenz und Qualität des Patentsystems – vermutlich weltweit – zu verbessern und Patentschutz für Erfindungen zu verhindern, die im Hinblick auf genetische Ressourcen oder traditionelles Wissen nicht neu oder nicht erfinderisch sind.

Diese Aussage wirkt für den Patentfachmann nicht ausgegoren. Das beginnt damit, dass Patentschutz eine nationale, bestenfalls eine regionale Angelegenheit ist. Die beanspruchte flächendeckende Wirkung könnte also nur dann eintreten, wenn der Vertrag Instrumente vorsehen würde, dessen Bestimmungen auch in nationales Recht

* Patentanwalt Dr. Bernd Fabry, IP2 Patentanwalts GmbH, Mönchengladbach.

¹ Mitt. 2024, 49.

² https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf.

³ [https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0007.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=142e098bb4-NMD_PressRelease_919TKDIPCON_TR_EN_24_%2F05_%2F2024&utm_medium=email&utm_term=0_-09deeff327-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t\(NMD_PressRelease_919TKDIPCON_TR_EN_24/05/2024\)](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0007.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=142e098bb4-NMD_PressRelease_919TKDIPCON_TR_EN_24_%2F05_%2F2024&utm_medium=email&utm_term=0_-09deeff327-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t(NMD_PressRelease_919TKDIPCON_TR_EN_24/05/2024))

zu überführen. Davon kann aber nicht die Rede sein. **Artikel 7** sieht lediglich vor, die International Patent Co-operation Union aufzufordern, den PCT mit entsprechendem Regelungen zu ergänzen. Alles weitere obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten.

Weiterhin sind Erfindungen, die auf besagten genetischen Ressourcen oder traditionellem Wissen beruhen, nicht allein aus diesem Grunde sozusagen automatisch patentunfähig. Die Entwicklung eines Arzneimittels beispielsweise aus einer indigenen Pflanze oder unter Mitwirkung von Schamanen-Wissen kann sehr wohl neu und erfinderisch sein und würde doch gegen die Prinzipien des Nagoya-Protokolls verstoßen. Die Anspruchsbreite ist also zu eng bemessen, was auch an anderer Stelle zu beanstanden ist.

Digital Sequence Information

Es lohnt sich **Artikel 2** sehr genau zu lesen, auch wenn dieser als reine Sammlung von Definitionen eher unauffällig daherkommt. Die „Bombe“ steckt in der Definition der „Source of genetic resources“. Neben den bekannten Quellen des genetischen Materials wie Forschungszentren oder lokalen Anbietern, werden nun auch Genbanken genannt. Damit wird ganz nebenbei eine viel diskutierte Regelungslücke des Nagoya-Protokolls betreffend „Digital Sequence Information“ geschlossen. Mittels DSI kann die genetische Vielfalt der Arten schon heute umfassend charakterisiert und genetisches Material genutzt werden, ohne dies jemals in Händen zu halten. Derzeit geht man davon aus, dass etwa 12.000 gelisteten pflanzlichen Wirkstoffen noch über 100.000 Stoffe gegenüberstehen, die die Natur noch bereithält und zu deren Synthese die digitale Sequenzinformation schon ausreichen kann.⁴

Deshalb nimmt die Bedeutung von digitalen Informationen genetischer und biologischer Ressourcen in jüngster Zeit so stark zu. Insbesondere die USA, die EU und Japan haben es sich zum Ziel gesetzt, einen Open Source Zugriff auf diese Daten zu ermöglichen. Schon seit einiger Zeit wurde davon ausgegangen, dass Entwicklungen, die auf DSI aufbauen, ähnlich zu bewerten sind, wie die Verwendung der konkreten genetischen Ressourcen.⁵ Mit dem vorliegenden Vertrag hat die Konferenz diese Fragestellung gleich mitentschieden.

Pflichten und Sanktionen

Artikel 3 legt fest, dass Patentanmelder verpflichtet sind, Land und Herkunft der verwendeten genetischen Ressourcen bzw. des traditionellen Wissens zu nennen oder hilfsweise wenigstens die Quelle anzugeben. Ist auch das mangels positiver Kenntnis nicht möglich, muss eine entsprechende Erklärung abgege-

Kernthesen:

- Patentanmelder werden verpflichtet, Angaben zu Land und Herkunft der genetischen Ressourcen bzw. des traditionellen Wissens zu machen, auf denen ihre Erfindung beruht. Hilfsweise kann auch nur die Quelle oder eine Erklärung über die Nichtkenntnis der Herkunft abgegeben werden.
- Bei fehlender oder fehlerhafter Angabe dieser Informationen drohen dem Anmelder der Widerruf, die Nichtigkeit oder die Nichtdurchsetzbarkeit seiner Schutzrechte.
- Die Digital Sequence Information wird als Herkunftsangaben für genetische Ressourcen anderen, üblichen Bezugsquellen gleichgestellt. Damit wird eine Regelungslücke des Nagoya-Protokolls geschlossen.

ben werden. Dabei sind die prüfenden Ämter nicht verpflichtet, den Wahrheitsgehalt der Angaben zu prüfen. Die Vorschriften sind auch nicht auf bereits bestehende Patentanmeldungen anzuwenden.

Allerdings ist hier anzumerken, dass auch jetzt schon das Nagoya-Protokoll und darauf basierendes nationales Recht entsprechende Vorschriften enthalten.⁶ Es ist daher unklar, inwiefern diese neuen Bestimmungen die Situation verbessern oder auch nur ändern sollen.

Ebenfalls unbeantwortet bleibt die Frage, ab welcher Schwelle die Informationspflicht greift. Ist die Angabe nur dann obligatorisch, wenn die Ressource erfindungsrelevant ist oder müssen auch Angaben beispielsweise zu untergeordneten Formulierungsbestandteilen gemacht werden? Was ist mit Ressourcen, die vor dem Inkrafttreten des Vertrages schon bezogen worden sind und nun weiterverwendet werden? Die Klarstellungen des Nagoya-Protokolls zu diesen Fragen haben in den Vertrag leider keinen Eingang gefunden.

Artikel 5 enthält die Möglichkeit für den Anmelder, fälschlich gemachte Angaben zu korrigieren. Allerdings sollen die Prüfämter die Möglichkeit erhalten, eine Korrektur zurückzuweisen, wenn diese auf einer bewusst falschen Angabe beruht. Die Frage, wie dies bewiesen werden soll und wer für die Beweisführung zuständig ist, beantwortet der Vertragstext jedoch nicht.

Dafür droht den Anmeldern, die auf die Angabe der Herkunft ihres Wissens verzichten oder falsche Angaben machen – vorsätzlich oder nicht – ein Widerruf („revoke“), die Nichtigkeit („invalidation“) oder die fehlende Durchsetzbarkeit ihres Schutzrechtes („render unenforceable“), wobei diese Maßnahmen auch nachträglich, also nach der Erteilung verhängt werden können.

Auch hier tun sich für den Fachmann Fragen auf. So fehlt der Hinweis, dass Strafmaßnahmen schon während des Prüfungsverfahrens verhängt werden können; denn dazu hätte man unter die Sanktionen die Zurückweisung („rejection“) aufführen müssen. Unklar ist auch, wie der Sanktionsprozess ablaufen soll: sinnvollerweise müsste er ja Bestandteil des Prüfungsverfahrens sein, dem Wortlaut nach handelt es sich jedoch um Maßnahmen, die alle erst nach der Erteilung greifen. Entweder offenbart sich hier fehlendes Wissen was den Ablauf der Prüfung einer Patentanmeldung angeht oder der Text ist ausgesprochen nachlässig formuliert worden.

Zusammenfassung

Bahnbrechend ist der Vertrag zur Regelung des Schutzes von geistigem Eigentum, das genetische Ressourcen bzw. traditionelles Wissen umfasst, eher nicht zu nennen. Vieles, beispielsweise die Informationspflicht, ist bereits im Nagoya-Protokoll geregelt und inzwischen in nationales

4 Pflanzenforschung.de 2013.

5 <https://www.cbd.int/dsi-gr/whatdone.shtml>.

6 Vgl. z.B. Deutschland: Gesetz zur Verpflichtungen nach dem Nagoya-Protokoll“ (NagProtUmsG) vom 1.7.2016; EU: EUVO Nr. 511/2014 („EU-ABS-Verordnung“).

Recht überführt worden. Neu sind konkrete Sanktionsbestimmungen, die jedoch so nachlässig formuliert worden sind, dass sie für den Praktiker mehr Fragen als Antworten enthalten. Dafür wurde von den Delegierten geradezu nebenbei die Digital Sequence Information als freie Bezugsquelle außerhalb des Nagoya-Protokolls abgeräumt.

Der entscheidende Nachteil des Protokolls, dass es nämlich von wichtigen Staaten wie beispielsweise die USA oder Russland nicht ratifiziert worden ist, pflanzt

sich hier vermutlich fort. Auch dieser Vertrag hat keine internationale Wirkung, sondern enthält nur die Aufforderung an die Mitgliedsstaaten die konkreten Regelungen in den PCT aufzunehmen – von der Umsetzung in nationales Recht, zu dem die WIPO keine Weisungsbefugnis hat, ist es also noch ein weiter Weg. Zunächst braucht es für den Vertrag erst einmal die Unterschrift von 15 Mitgliedsstaaten, um überhaupt in Kraft zu treten.

New costs cap system for UK patent disputes

Howard Read*

Costs cap for patent cases in England and Wales: single costs cap of GBP 500,000 for patent cases in the Shorter Trial Scheme (STS) in the Patents Court, enhancing costs certainty for litigants, with no limit on damages or account of profits.

is domiciled; in the jurisdiction in which the alleged infringement took place; or, for multiple defendants, in the jurisdiction in which another defendant is domiciled.

The new costs cap applies to the jurisdiction of England and Wales only and particularly, to patent cases started in the Shorter Trial Scheme (STS) in the Patents Court only.

England and Wales

The Courts of First Instance for patent cases are provided, in England and Wales, by the Patents Court and the Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), which are both part of the Chancery Division of the High Court and are organized as part of the Business and Property Courts. The Patents Court handles most of the patent cases brought in England and Wales. The IPEC was created in 2013 with the aim of improving access to justice in IP cases for small and medium-sized enterprises (SMEs). Patent

cases, upon application and subject to approval, may be transferred between the Patents Court and the IPEC.

The choice between the Patents Court and the IPEC typically depends on the financial resources of the parties, the complexity of the patent case, the nature of the evidence and the value of the claim. The value of the claim is the damages or account of profits sought by the claimant. The awarded damages or account of profits, if any, may differ. Table 1 compares patent cases in the Patents Court and the IPEC.

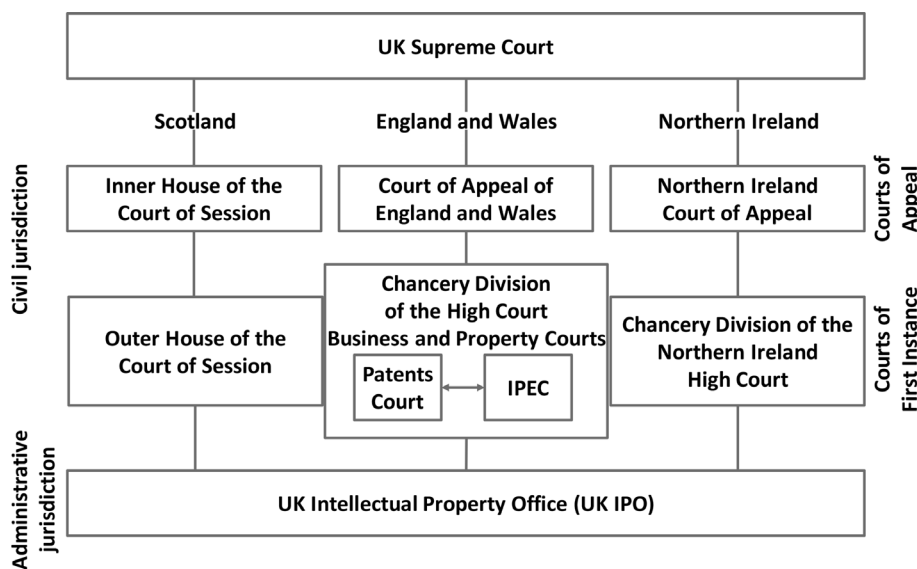


Figure 1

Jurisdiction

Figure 1 depicts the judiciary of the United Kingdom, relevant to patent cases. Administrative jurisdiction for all intellectual property rights, including patents, is provided by the United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO). Civil jurisdiction for patents is via the three jurisdictions of England and Wales, Scotland, and Northern Ireland. An action for alleged infringement in a patent case may be brought: in the jurisdiction in which the defendant

* Chartered Patent Attorney and European Patent Attorney
Howard Read, ACAPO AS, Oslo, Norway.