



Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unserer Septemberausgabe möchten wir Sie auf aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Urheber-, Kartell-, Marken-, Patent- und Wettbewerbsrecht aufmerksam machen. Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Ihre B&B-Bulletin Redaktion

Die Themen dieser Ausgabe im Überblick:

Verleger vs. Google – Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann im Interview mit der NJW	S. 1
EuGH: Zur Haftung von Betreibern physischer Marktplätze	S. 4
Zur Patentierung von grafischen Benutzerschnittstellen	S. 5
Neues P3-Pilotprogramm des US-Patentamts	S. 9
Beschleunigte Prüfung von Krebs-Immuntherapie-Erfindungen durch das US-Patentamt	S. 10
Wie geht es weiter, nach dem Metall-auf-Metall Urteil des Bundesverfassungsgerichts?	S. 11
Einheitlicher Schutz für Geschäftsgeheimnisse in der EU kommt	S. 12
Keine Ergänzenden Schutzzertifikate für medizinische Geräte	S. 14
"Swiss-Type"-Ansprüche können nicht in "Compound-For-Use"-Ansprüche umgewandelt werden.....	S. 16
Reform der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts	S. 17

Urheberrecht / Kartellrecht

Verleger vs. Google – Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann im Interview mit der NJW

Sie werden wohl keine Freunde, Deutschlands Verleger und Google. Im Februar traf man sich vor dem LG Berlin. Marktmissbrauch, so lautete der Vorwurf von 41 Verlegern gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber. Am Ende zogen sie den Kürzeren - und das, obwohl ihnen der Gesetzgeber vor drei Jahren ein Leistungsschutzrecht zur Seite gestellt hat. Doch wie effektiv ist dieses Recht, wenn auf der anderen Seite ein übermächtiger Suchmaschinenbetreiber steht, der den Verlegern quasi seine Bedingungen für die Nutzung ihrer journalistischen Inhalte diktiert? Das wollte die NJW von Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, Fachanwalt unter anderem für Urheber- und Medienrecht, wissen, der kleinen und mittleren Verlagen im Hinblick auf das Verfahren vor dem LG Berlin als Gutachter zur Seite stand.

NJW: Herr Prof. Nordemann, seit knapp drei Jahren steht den Presseverlagen ein Leistungsschutzrecht zu. Welchen Inhalt hat dieses Recht?

Nordemann: Das Leistungsschutzrecht gibt Presseverlagen das ausschließliche Recht, über die sogenannte öffentliche Zugänglichmachung der von ihnen hergestellten Presseinhalte zu bestimmen. Das betrifft vor allem eine Nutzung der Presseinhalte im Internet. Speziell im Fokus des Gesetzgebers waren Aggregatoren von News-Inhalten, insbesondere Internetsuchmaschinen. Internetsuchmaschinen machen Presseinhalte regelmäßig im Internet öffentlich zugänglich,

wenn sie die Presseinhalte in ihren Suchergebnissen zumindest in Form von Textausschnitten oder in Form von Thumbnails zugänglich machen. Ausnahmen gelten nur dann, wenn „einzelne Wörter“ oder „kleinste Textausschnitte“ genutzt werden, dann greift das Leistungsschutzrecht nicht. Was das genau ist, ist unter uns Juristen noch umstritten. Die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt hat im September 2015 in einer ersten Grundsatzentscheidung die Auffassung vertreten, diese Grenze liege bei sieben Wörtern. Folgt man dieser Auffassung, sind beispielsweise die Suchergebnisse bei Google vom Leistungsschutzrecht umfasst, so dass Google eine Nutzungserlaubnis

benötigt, insbesondere wenn es um die ganz übliche Darstellung von Textausschnitten und Thumbnails in den Google-Suchergebnissen geht.

NJW: *Weshalb benötigen Verlage neben dem Urheberrecht noch ein zusätzliches Schutzrecht?*

Nordemann: Die Digitalisierung führt zu großen Umwälzungen in der Medienbranche. Ein schönes Beispiel sind die Presseverleger. In der digitalen Welt ändert sich ihr traditionelles Geschäftsmodell. Es sind neue Möglichkeiten der Nutzung, Verwertung und Monetarisierung von Presseinhalten entstanden. Der deutsche Gesetzgeber wollte mit Einführung des Leistungsschutzrechts die Presseverleger vor systematischen und kostenlosen Zugriffen auf die verlegerische Leistung insbesondere durch Suchmaschinen schützen. Das Urheberrecht springt hier möglicherweise kürzer: Folgt man der Auffassung der Schiedsstelle, sind beispielsweise über das Leistungsschutzrecht sämtliche Presseinhalte geschützt, die nicht unter die „sieben-Wörter-Grenze“ fallen. Beim Urheberrecht ist die Feststellung des Schutzes sehr viel komplexer: Es kann hier nicht von einer klaren quantitativen Grenze ausgegangen werden, sondern die Grenze verläuft qualitativ bei § 2 Abs. 2 UrhG. Nur persönlich-geistige Schöpfungen sind als Text urheberrechtlich geschützt. Der EuGH hat einmal in der Infopaq-Entscheidung gesagt, dass auch elf Wörter urheberrechtlich geschützt sein können. Aber das ist eben nur eine Kann-Bestimmung, die auch davon abhängt, ob diese elf Wörter eine persönlich-geistige Schöpfung darstellen. Mit dem Leistungsschutzrecht ist also eine sehr viel verlässlichere Grenze gezogen, ab wann die Nutzung beginnt, so dass das Leistungsschutzrecht auch viel besser massenhaft monetarisierbar ist, zum Beispiel über eine Verwertungsgesellschaft.

NJW: *Trotzdem haben Deutschlands Verleger jüngst ein Verfahren gegen Google verloren, bei dem auch um dieses Leistungsschutzrecht gestritten wurde. Um was ging es da genau?*

Nordemann: Die Durchsetzung des Leistungsschutzrechts für die Presseverleger gestaltet sich eher schwierig. Viele Presseverleger haben ihre Rechte in die Verwertungsgesellschaft VG Media eingebracht. Die VG Media hat Tarife festgesetzt für die Nutzung der Leistungsschutzrechte im Bereich der digitalen Medien, insbesondere durch Suchmaschinen. Diese Tarife wurden dann von der Schiedsstelle überprüft, diese Entscheidung hatte ich bereits oben erwähnt. Da Google offenbar – durch die Schiedsstelle später bestätigt – zutreffender Weise davon ausging, dass bei Fortführung der bisherigen Suchanzeige eine relevante Nutzung des Leistungsschutzrechts erfolgt und des-

halb eine Entgeltspflicht gegenüber der VG Media entstehen wird, wandte sich Google an die Presseverleger als originäre Rechteinhaber. Google verlangte zunächst von den VG Media-Presseverlegern zu erklären, dass sie damit einverstanden sind, ihre Inhalte in Google-News unentgeltlich zu nehmen (sog. „Opt-In-System Stufe 1“). Dieses System verfolgte Google aber offenbar nicht weiter. Vielmehr versandte Google später weitere Schreiben an die VG Media-Presseverleger und forderte diese auf, sich mit einer kostenlosen öffentlichen Zugänglichmachung von Snippets und Vorschaubildern in den Google-Suchergebnissen einverstanden zu erklären. Für den Fall der fehlenden Einwilligung kündigte Google an, die Inhalte der Presseverleger zwar nicht aus den Suchergebnissen komplett auszulisten, aber immerhin auf die Wiedergabe von Snippets und Vorschaubildern komplett zu verzichten (sog. „Opt-In-System Stufe 2“), während die Inhalte anderer Presseverleger weiterhin unverändert mit Snippets und Vorschaubildern in den Suchergebnissen angezeigt werden sollten. Wegen der dadurch drohenden gravierenden Traffic-Verluste erklärten sich letztlich alle Presseverleger, die über die VG Media ihr Leistungsschutzrecht wahrnehmen lassen, nicht nur mit dem „Opt-In-System Stufe 1“, sondern auch mit dem „Opt-In-System Stufe 2“ einverstanden.

NJW: *Weshalb haben die Verlage den Weg über das Kartellrecht gewählt?*

Nordemann: Das ist auch nach meiner Meinung der zutreffende Rechtsbehelf. Google konnte gegenüber den Verlagen doch nur deshalb die kostenlose Einwilligung in die Nutzung des Leistungsschutzrechts durchsetzen, weil Google in einer marktbeherrschenden Position ist. Für den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung sieht das Kartellrecht aber Ansprüche vor, insbesondere Unterlassungsansprüche, wie sie im Gerichtsverfahren jetzt auch geltend gemacht werden. Andere Anspruchsgrundlagen sehe ich derzeit nicht, Suchmaschinen unterliegen insbesondere keiner besonderen urheberrechtlichen Marktmachtregulierung.

NJW: *Haben sich die Verlage nicht widersprüchlich verhalten, wenn sie auf der einen Seite Google das Recht zur Gratisnutzung ihrer Inhalte einräumen und dann dem Unternehmen per Unterlassungsklage den Missbrauch von Marktmacht verbieten wollen?*

Nordemann: Einen solchen Widerspruch sehe ich nicht. Google vereinigt über 90% aller Suchanfragen in Deutschland auf sich, ist also eindeutig marktbeherrschend bei Suchanfragen in Deutschland. Eine solche Marktbeherrschung wird vom deutschen GWB (§ 18

Abs. 4 GWB) schon ab einem Marktanteil von 40% vermutet, Google liegt bei mehr als dem Doppelten. Man kann hier schon von einem quasi-Monopol auf Suchanfragen sprechen. Das quasi-Monopol bei der Suche vermittelt dann auch eine Marktbeherrschung auf den anderen betroffenen Märkten, insbesondere eine Marktbeherrschung auf dem relevanten Markt für die Buchung von suchbezogener Werbung und auf dem sogenannten Indexierungsmarkt, also dem Markt, auf dem Google die Listung von Webseiten für seine Suchmaschine nachfragt. Auf diesem Indexierungsmarkt trifft Google auf die Presseverleger, die Nutzungserlaubnisse an Google geben.

Wenn Sie nun mit Google einen unverzichtbaren Marktpartner haben und er Ihnen damit droht, Sie nur noch eingeschränkt bei sich zu listen, ist es meines Erachtens ohne Weiteres verständlich, diesem Verlangen nachzugehen. Das bedeutet aber nicht, dass das Verlangen auch rechtmäßig ist. Genau das kann man durch das Kartellrecht überprüfen lassen.

NJW: *Das Gericht sieht keinen Marktmissbrauch durch Google. Überzeugt Sie das?*

Nordemann: Das Landgericht hat in der Tat ein überwiegendes Interesse von Google angenommen, sein Geschäftsmodell weiter zu betreiben, in dem für eine Zahlung für die Nutzung von Presseinhalten kein Platz ist. Das ausbalancierte System, auf dessen Grundlage Suchmaschinen arbeiten, werde durch die Zahlung einer Vergütung an Presseverleger für die Indexierung von Presseinhalten aus dem Gleichgewicht gebracht.

Das mag beim ersten Hinsehen als plausibel erscheinen, bei einem zweiten Blick kann das allerdings nicht mehr überzeugen. Das Interesse Googles, sein Geschäftsmodell der Unentgeltlichkeit der Indexierung von Websites fortzusetzen, wird jetzt durch die Entscheidung des Gesetzgebers durchbrochen, diese Indexierung grundsätzlich nur mit der Zustimmung des Inhabers des Leistungsschutzrechts zu erlauben. Diese grundsätzliche Entscheidung des Gesetzgebers muss bei der Feststellung des Missbrauchs von Marktmacht sehr erhebliches Gewicht haben. Egal, wie umstritten das Leistungsschutzrecht politisch war und wie man politisch dazu steht: Der Gesetzgeber hat es mit dem klaren Ziel eingeführt, den Presseverlegern eine Monetarisierung der Suchmaschinennutzung zu ermöglichen. Der Gesetzgeber hat also durch die Einführung des Leistungsschutzrechts der entgeltfreien Anzeige von Presseinhalten in Suchmaschinen gerade eine Absage erteilt.

Nun könnte man Google meines Erachtens nicht verwehren, die geschäftliche Entscheidung zu treffen, überhaupt keine Presseinhalte mehr in der Suche

anzuzeigen bzw. die Anzeige so zu reduzieren, dass die Anzeige nicht mehr unter das Leistungsschutzrecht fällt. Nicht zulässig ist nach meiner Auffassung jedoch, dass Google die Verlage zu einer kostenlosen Nutzungserlaubnis zwingt. Das ist nämlich gerade nicht im Interesse des Wettbewerbs, der sogenannten Offenhaltung der Märkte, die stets ein ganz entscheidendes Abwägungskriterium zur Feststellung des Missbrauchs von Marktmacht ist. Mit der Erzwingung der kostenlosen Nutzungserlaubnis nimmt Google nämlich seinen Konkurrenten die Möglichkeit, das Leistungsschutzrecht zu lizenzieren, es in vollem Umfang zu nutzen und sich so gegenüber Google einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen. Die kostenlose Einwilligung stellt sogar einen Wettbewerbsnachteil für konkurrierende Suchmaschinen dar, weil Googles Konkurrenten nicht über die genügende Marktmacht verfügen, um ebenfalls eine kostenlose Einwilligung von den Verlagen zu fordern. Überdies wird man noch im Hinblick auf einen Ausbeutungsmissbrauch sagen müssen, dass grundsätzlich absolute Rechte nicht kostenlos abgegeben werden.

NJW: *Was sagt das über die Bedeutung des Leistungsschutzrechts aus?*

Nordemann: Der Prozess vor dem Landgericht Berlin zeigt, dass der Gesetzgeber grundsätzlich sein Ziel erreicht hat, für die Presseverleger ein absolutes Recht zu schaffen, mit dem ihnen möglich wird, für die Nutzung von Presseinhalten in Form von Trefferlisten oder Thumbnails durch Suchmaschinen monetarisierbar zu machen. Es ist nur der besonderen Marktmacht von Google zuzuschreiben, dass Google sich dieser Monetarisierung vorerst entziehen konnte. Meines Erachtens kann das Kartellrecht das aber nicht dauerhaft zulassen. Die jetzige Praxis von Google führt – wie gesagt – auch zu einer Behinderung von konkurrierenden Suchmaschinen.

NJW: *Wie geht es nun weiter?*

Nordemann: Das Verfahren geht vor den Kartellsenat des Kammergerichts. Es ist zu erwarten, dass die unterlegene Partei zum Bundesgerichtshof geht. Auch das erwähnte Schiedsstellenverfahren wird durch die Instanzen gehen. Dabei muss sich das Leistungsschutzrecht beweisen. Wenn man den Willen des Gesetzgebers ernst nimmt, dürfte das Ergebnis allerdings sein, dass Google entweder den gleichen angemessenen Betrag wie die konkurrierenden Suchmaschinen zahlen muss oder keine Presseinhalte mehr relevant im Sinne des Leistungsschutzrechts nutzen kann. Wir dürfen noch auf interessante Jahre der Klärung gespannt sein.

Das Interview ist Heft 32/2016 der NJW erschienen.

Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M., Rechtsanwalt
Büro Berlin / Potsdam
E-Mail: j.nordemann@boehmert.de

Markenrecht

EuGH: Zur Haftung von Betreibern physischer Marktplätze

In seiner am [7. Juli 2016 ergangenen Entscheidung \(Az: C-494/15\)](#) hat der EuGH seine Rechtsprechung zu Online-Marktplätzen ([L’Oreal./ebay, Az: C-324/09](#)) fortgeführt und sie auf sogenannte Offline-Marktplätze übertragen. Der Gerichtshof hat klargestellt, dass Vermieter von physischen Marktplätzen ebenso wie Betreiber von Online-Marktplätzen auf Beseitigung der von den Händlern begangenen Markenverletzungen sowie zur Vornahme entsprechender Maßnahmen zur Verhinderung erneuter Verstöße in Anspruch genommen werden können, solange die Anordnungen verhältnismäßig sind.

Geklagt hatten mehrere Hersteller und Vertrieber von Markenerzeugnissen, die entdeckt hatten, dass in den Prager Markthallen Fälschungen ihrer Erzeugnisse verkauft wurden. Sie beantragten bei den tschechischen Gerichten, der Betreiberin der Prager Markthallen aufzugeben, den Abschluss oder die Verlängerung von Mietverträgen über Verkaufsflächen mit solchen Personen, die Markenverletzungen begangen haben, zu unterlassen. Die Hersteller waren der Ansicht, dass es die sogenannte Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG ermögliche, auch gegen den Betreiber eines physischen Marktplatzes vorzugehen.

Nachdem die tschechischen Instanzgerichte die Klage abgewiesen hatten, legte der Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof) dem EuGH die Fragen vor, ob der Betreiber eines physischen Marktplatzes verpflichtet werden kann, die von den Händlern begangenen Markenrechtsverletzungen abzustellen und Maßnahmen zur Verhinderung erneuter Verstöße zu ergreifen. Beides hat der EuGH nun bejaht und hat den Betreiber eines physischen Marktplatzes als „Mittelsperson“ i.S.d. Art. 11 S. 3 Enforcement-Richtlinie qualifiziert. Da der Betreiber eines physischen Marktplatzes Standflächen vermietet und Dritten damit ermögliche, dort gefälschte Ware zu vertreiben, könnten Markeninhaber ihn als Mittelsperson gerichtlich in Anspruch nehmen. Unerheblich sei, ob die Zurverfügungstellung von Verkaufsstellen einen Online- oder einen physischen Marktplatz betreffe, da die Enforcement-Richtlinie nicht auf den elektronischen Handel beschränkt sei.

Folglich, so der EuGH in Fortführung der in 2011 zu Online-Marktplätzen ergangenen Entscheidung in Sachen [L’Oreal./ebay](#), können auch die Betreiber eines physischen Marktplatzes gezwungen werden, von ihren Mietern, also den Händlern, begangene Markenrechtsverletzungen abzustellen sowie Maß-

nahmen zur Verhinderung erneuter Verstöße zu ergreifen. Die entsprechenden Maßnahmen müssen dabei aber nicht nur wirksam und abschreckend sein, sondern stets auch verhältnismäßig. Sie dürfen keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten.

Mit seiner jetzigen Entscheidung stärkt der EuGH die Position der Rechteinhaber und gibt ihnen ein Werkzeug vergleichbar der in anderen Ländern wie bspw. China, USA und Australien praktizierten „landlord liability“ an die Hand. Rechteinhaber haben nun die Möglichkeit, den Verkauf von Produktfälschungen ihrer Marken und Designs zu unterbinden, indem sie nicht mehr nur direkt gegen die Händler vorgehen, sondern auch die Vermieter der Marktstände in Anspruch nehmen können. Dies ist insbesondere angesichts der oft aufwendigen und schwierigen Verfolgbarkeit von bspw. fliegenden Händlern auf Wochenmärkten oder von Händlern in Großhandelsmärkten von Vorteil, da solchen Händlern nun dauerhaft der Zugang zu den Märkten verwehrt werden kann.

Die Inanspruchnahme der Vermieter erscheint auch sachgerecht, sind sie doch am besten in der Lage, Rechtsverstößen schnell und effektiv ein Ende zu setzen. Übermäßige Überwachungs- und Prüfpflichten Seitens der Vermieter folgen aus der Entscheidung des EuGH jedoch ausdrücklich nicht. Die Festlegung der Reichweite der Überwachungs- und Prüfpflichten bleibt den nationalen Gerichten vorbehalten. Zwar gibt der EuGH in seiner Entscheidung [L’Oreal./ebay](#) Hinweise zur Bestimmung zumutbarer Prüfpflichten, allerdings erscheinen die bei elektronischen Marktplätzen möglichen technisch-automatisierten Kontrollmaßnahmen bei physischen Marktplätzen nicht durchführbar. Entsprechend des im online-Bereich gängigen notice-and-takedown-Verfahrens werden Kontrollpflichten

auch im offline-Bereich erst nach Inkennnissetzung von einer Rechtsverletzung ausgelöst werden können.

*Katja Middelhoff, Rechtsanwältin
Büro Bremen
E-Mail: middelhoff@boehmert.de*

Patentrecht

Zur Patentierung von grafischen Benutzerschnittstellen

Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) haben in letzter Zeit mehrfach Stellung zu Frage der Patentierung von grafischen Benutzerschnittstellen genommen und dabei den Bereich enger abgesteckt, im Rahmen dessen Merkmale einer grafischen Benutzerschnittstelle als technische Merkmale, und damit relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, angesehen werden können. Auch wenn dieser Bereich ein Graubereich bleibt, so zeichnet sich doch ein genereller Trend beim EPA ab, der durchaus Parallelen zu jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aufweist.

Grafische Benutzerschnittstellen sind zum ständigen Begleiter des Menschen in vielerlei Anwendungsgebieten geworden: Mobiltelefone, medizinische Geräte bis hin zu Maschinen in industriellen Prozessen stellen solche Anwendungsgebiete dar. Dies regt natürlich Interesse an einem patentrechtlichen Schutz für grafische Benutzerschnittstellen an.

Die gängige Praxis am EPA erfordert, dass ein beanspruchter Gegenstand ein technisches Problem mit technischen Mitteln auf nicht naheliegender Art und Weise lösen muss, um patentiert zu werden. Nach Art. 52 (2) EPÜ und der etablierten Praxis des EPAs, gelten jedoch die Wiedergabe von Informationen, ästhetische Formschöpfungen, Programme für Datenverarbeitungsanlagen und geschäftliche Tätigkeiten als solches als nicht technisch. Hinsichtlich der Patentierbarkeit von Benutzerschnittstellen bedeutet dies, dass Merkmale eines Patentanspruchs, die die grafische Darstellung der Benutzeroberfläche oder Informationen betreffen, die mittels der Benutzerschnittstelle dem Benutzer angezeigt werden, unter Umständen als nicht-technische Merkmale zu werten sind, die gemäß dem Prüfungsansatz der hinlänglich bekannten COMVIK Entscheidung T 641/00 des EPA nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen können.

Bei der Betrachtung von grafischen Benutzerschnittstellen stellt sich somit im besonderen Maße die Frage, welche Kriterien ein Merkmal einer grafischen Benutzerschnittstelle erfüllen muss, um als technisches Merkmal zu gelten und dadurch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen zu können. Die Beschwerdekammern des EPAs haben zur Frage der Patentierung von grafischen Benutzerschnittstellen in letzter Zeit mehrfach Stellung genommen und dabei Kriterien herausgearbeitet, die eine Beurteilung ermöglichen sollen, welche Merkmale einer grafischen Be-

nutzerschnittstelle (wenn überhaupt) als „technische Merkmale“ im Sinne der Rechtsprechung der Beschwerdekammern angesehen werden können.

Der Mensch denkt mit

Einige der in der Rechtsprechung des EPA angeführten Kriterien betreffen die Frage, inwieweit mentale Aktivitäten des Benutzers der Patentierung von grafischen Benutzerschnittstellen entgegenstehen.

Ein Merkmal einer grafischen Benutzerschnittstelle, dessen Wirkung allein darauf zurückzuführen ist, dass die kognitive Last des Benutzers reduziert wird, zum Beispiel indem der Benutzer die dargestellten Informationen kognitiv besser verarbeiten kann und somit eine folgende Eingabe schneller tätigen kann, wurde in mehreren Beschwerdekammerentscheidungen als nicht-technisches Merkmal eingestuft (siehe Entscheidungen T 1143/06, T 1741/08, T 1670/07 des EPA). Diese Entscheidungspraxis hat auch zu einer Änderung der Prüfungsrichtlinien des EPA geführt (siehe Abschnitt G-II, 3.7 der Prüfungsrichtlinien des EPA). Die genannten Entscheidungen begründen die von den Beschwerdekammern vertretene sogenannte „broken technical chain fallacy“, die auf dem Gedanken beruht, dass im Falle eines verbesserten Layouts zur Reduktion der kognitiven Last des Benutzers, bzw. der schnelleren oder genaueren Reaktion des Benutzers mittels einer Eingabe, die geistige Tätigkeit des Benutzers vorgeschaltet ist und damit die „technische Kette“ von ablaufenden Schritten – beginnend mit der Anzeige und endend mit dem Empfang der Eingabe – unterbricht. Eine möglicherweise mit der verbesserten Eingabe zusammenhängende technische Wirkung hängt nach der Auffassung der Beschwerdekammern somit von einer rein mentalen Aktivität des Benutzers ab, die darüber hinaus je nach Benutzer auch unterschiedlich

ausfallen könne. Im Ergebnis sei das Erreichen des angeblichen technischen Ziels eine rein subjektive Betrachtungsweise, so dass die Definition einer Benutzerschnittstelle mit dem (subjektiven) Zweck, die kognitive Last des Benutzers zu reduzieren, nicht als technisches Merkmal aufgefasst werden kann.

Auf der anderen Seite wurde in mehreren Entscheidungen und den Prüfungsrichtlinien klargestellt, dass die alleinige Tatsache, dass der beanspruchte Gegenstand mentale Aktivitäten umfasst, nicht automatisch bedeutet, dass der Gegenstand nicht technisch ist (T 643/00). Interessanterweise scheinen einzelne Beschwerdekammern in aktuelleren Entscheidungen anzudeuten, dass die Beanspruchung einer intuitiveren Benutzerschnittstelle, die den Benutzer in der Bedienung der Benutzerschnittstelle unterstützt, eine technische Wirkung haben kann (T 1958/13, Nr. 2.2.5 mit Verweis auf T 643/00; T 1715/11, Nr. 2.3).

Den Mensch durch die Benutzerschnittstelle an die Hand nehmen

Eine weitere in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern adressierte Frage ist, inwieweit die Natur bzw. der Inhalt der dargestellten Information eine Rolle bei der Beurteilung der Technizität der Benutzerschnittstelle bzw. der dort angezeigten Informationen spielt.

Diese Fragestellung widmete sich kürzlich die Entscheidung T 336/14 (Gambro Lundia AB vs. Fresenius Medical Care Deutschland). In der Entscheidung ging es um ein Einspruchsbeschwerdeverfahren, das sich mit einem Patent befasste, dessen patentierter Gegenstand eine Benutzerschnittstelle für eine Dialysemaschine war. Die Benutzerschnittstelle unterschied sich dabei vom Stand der Technik dadurch, dass gespeicherte und auf einem Bildschirm dargestellte Daten (i) Bedienungsvorschriften zum Aktivieren der Dialysemaschine umfassen und (ii) auf dem Bildschirm zwei Piktogramme bei Aktivierung von zwei berührungsempfindlichen Schaltern, die neben den Bedienungsvorschriften angezeigt sind, dargestellt werden, wobei die Piktogramme Konfigurationen der Dialysemaschine repräsentieren, die mit den Bedienungsvorschriften korrelieren (T 336/14 Nr. 1).

In ihrer Entscheidung wendete die Beschwerdekammer 3.5.05 in der Entscheidung T 336/14 ein spezielles Prüfungsschema an.

Als erstes ging die Beschwerdekammer der Frage nach, ob es sich bei den dargestellten Daten um so genannte „funktionelle Daten“ oder um „kognitive Daten“ handelt. Funktionelle Daten sind solche, die

inhärent die technischen Merkmale des zugrunde liegenden Systems aufweisen, wie zum Beispiel Informationen für die Synchronisation codierter Bildzeilen (Zeilennummern und Adressen) für eine entsprechende Lesevorrichtung (T 1194/97) oder ein Fernsehsignal, welches Informationen wiedergibt, die die technische Merkmale des Fernsehsystems aufweisen (T 163/85). Im Unterschied dazu, richten sich kognitive Daten direkt an den Benutzer (der Benutzerschnittstelle) und sind nur für diesen von Bedeutung.

Im Fall solcher kognitiven Daten, sei dann als zweites die Frage zu beantworten, ob es sich bei den relevanten Merkmalen um das „wie“ der Darstellung oder um das „was“ der Darstellung handelt, also um den Inhalt der dargestellten Informationen. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Patent ging es um kognitive Daten und deren Inhalt (also die Frage, „was“ angezeigt wird).

Im Folgenden konzentriert sich dieser Artikel auf die Beurteilung der Technizität von Merkmalen, die sich auf die Darstellung von kognitiven Inhalten, also „was“ angezeigt wird, beziehen.

Bei der Beurteilung, ob der dargestellte kognitive Inhalt als technisches Merkmal zu werten ist, stellte die Beschwerdekammer darauf ab, ob die Benutzerschnittstelle und der Inhalt der dargestellten Informationen dem Benutzer auf glaubhafte Art und Weise bei der Durchführung einer technischen Handlung mittels eines kontinuierlichen oder geführten Mensch-Maschine Interaktionsprozesses unterstützt. Insbesondere ginge es dabei um die Beantwortung der Frage „warum“, also „für welchen Zweck“, die Informationen dargestellt werden (T 336/14 Nr. 1.2.4).

In anderen Worten war laut Beschwerdekammer zur Beantwortung der Frage, ob der dargestellte kognitive Inhalt als technisches Merkmal zu werten ist, zu prüfen, ob die dargestellten Informationen „technische Informationen“ seien, die glaubhaft den Benutzer in die Lage versetzen das zugrunde liegende technische System ordnungsgemäß zu bedienen und dadurch eine technische Wirkung entfalten. Insbesondere sei relevant zu prüfen, ob die dargestellten kognitiven Informationen einen internen Maschinenzustand enthalten und den Benutzer auffordern mit der Maschine auf kontinuierliche oder geführte Art und Weise zu interagieren, um die ordnungsgemäße Funktion der Maschine zu ermöglichen (T 336/14 Nr. 1.2.4).

Ferner weist die Beschwerdekammer 3.5.05 in ihrer Entscheidung T 336/14 unter Verweis auf die oben genannte Entscheidung T 1741/08 darauf hin, dass nicht alles, was eine technische Handlung unterstützt

bzw. unterstützen kann, dadurch selbst einen technischen Charakter aufweist. Insbesondere führe eine Handlung, die möglicherweise durch einen Benutzer in Reaktion auf eine dargestellte Information bezüglich der technischen Funktionsweise des zugrunde liegenden Systems ausgeführt werden könnte, nicht dazu, dass die dargestellte Information eine „technische Information“ sei. Mit dieser Feststellung streift die Entscheidung einen anderen Aspekt der erfinderischen Tätigkeit, nämlich das Erfordernis, dass alle Ausführungsformen die unter den beanspruchten Gegenstand fallen kausal, oder zumindest glaubhaft, die zu lösende technische Aufgabe lösen müssen (G 1/03 Nr. 2.5.2, T 1078/08, T 1019/10, T 5/06, T 380/05, T 929/92, T 668/94). Dies wurde auch kürzlich wieder durch die Beschwerdekammern des EPA bestätigt (T 2001/12, T 862/11).

Wie bereits angedeutet, ging es in der Entscheidung T 336/14 um die Frage, ob der dargestellte kognitive Inhalt als technisches Merkmal zu werten ist, wobei die Beschwerdekammer darauf abstellte, „warum“, also „für welchen Zweck“, die Bedienungsvorschriften zum Aktivieren der Dialysemaschine zusammen mit zwei als berührungsempfindlichen Schalter wirkenden und inhaltlich mit den Bedienvorschriften zusammenhängenden Piktogrammen auf der Benutzerschnittstelle der Dialysemaschine dargestellt werden. In dem Patent ging es darum, eine Krankenschwester mittels Darstellung der Bedienungsvorschriften und der Piktogramme darin zu unterstützen, die Dialysemaschine auf sichere und effiziente Art und Weise in Gang zu setzen. Die Beschwerdekammer befand jedoch, dass die Aktivierung der Schalter gemäß Patentanspruch nicht zwingend die Veränderung eines internen Zustands der Dialysemaschine bewirke und die dargestellten Piktogramme auch keine Details eines gegenwärtigen Systemzustands enthielten. Der Patentanspruch enthielte zudem nicht einmal eine Reihenfolge in der die Schalter bzw. Bedienungsvorschriften verwendet werden müssten, um ein ordnungsgemäßes in Gang setzen zu garantieren.

Folglich gelangte die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die beanspruchten Bedienungsvorschriften und Piktogramme nicht glaubhaft oder kausal eine Unterstützung des Benutzers im Sinne einer kontinuierlichen oder geführten Mensch-Maschine Interaktion bereitstellen. Insbesondere fand die Beschwerdekammer, dass die dargestellten Informationen, wenn überhaupt, dem Benutzer nur dabei helfen könnten, die durchzuführenden Schritte zum in Gang setzen der Dialysemaschine besser zu verstehen oder sich besser zu merken und würden damit nur den Geist des Benutzers adressieren.

Folglich betreffen die Unterscheidungsmerkmale des Hauptantrags die Wiedergabe von Informationen als solches, welche gemäß der ständigen Besprechung der Beschwerdekammern das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen könnten.

In einem Hilfsantrag wurde zusätzlich als Unterscheidungsmerkmale aufgenommen, dass ein Teil der Anzeige verändert wird, wenn eine der Bedienungsvorschriften durchgeführt wird. Im Kern geht es dabei darum dem Benutzer eine visuelle Rückmeldung zu geben, wenn der Benutzer der Dialysemaschine dafür sorgt, dass eine der dargestellten Bedienungsvorschriften durchgeführt werden (T 336/14 Nr. 3). Die Beschwerdekammer gestand zu, dass diese visuelle Rückmeldung über die Durchführung einer der Bedienvorschriften einen internen Maschinenzustand betreffen und eine „technische Information“ darstellen würde. Jedoch betonte die Beschwerdekammer, dass dieses Unterscheidungsmerkmal (bzw. der Patentanspruch insgesamt) nicht zwingendermaßen erfordern würde, dass die Durchführung der Bedienungsvorschriften erfolgreich gewesen sein muss, um die visuelle Rückmeldung auszulösen. Vielmehr würde lediglich die Aktivierung einer beliebigen Bedienungsvorschrift visuell indiziert. Ob und wie, also mit welchem Erfolg, die aktivierte Bedienungsvorschrift von der Dialysemaschine durchgeführt wird, ließ der Patentanspruch offen, sodass eine ordnungsgemäße Funktion der Dialysemaschine durch die beanspruchte grafische Benutzerschnittstelle nicht notwendigerweise sichergestellt würde. Das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit wurde deshalb von der Beschwerdekammer auch für den Hilfsantrag verneint.

Die Beschwerdekammer betonte in dem Leitsatz der Entscheidung, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines beanspruchten Gegenstandes, welcher technische und nicht-technische Merkmale umfasst und im welchen die auf der grafischen Benutzerschnittstelle dargestellten kognitiven Informationen den Inhalt der Informationen und nicht die Art und Weise der Darstellung betreffen, zu prüfen ist, ob die grafische Benutzerschnittstelle, zusammen mit den dargestellten Inhalten, auf glaubhafte Art und Weise dem Benutzer bei der Durchführung einer technischen Handlung mittels eines kontinuierlichen oder geführten Mensch-Maschine Interaktionsprozesses unterstützt. Für die Beurteilung dieser Frage sei dabei auch auf das „warum“, also „den Zweck“ der grafischen Darstellung, abzustellen.

Diese Entscheidung stellt somit heraus, dass Merkmale einer grafischen Benutzerschnittstelle das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit dann stützen können, wenn sie kausal, oder zumindest hinreichend glaub-

haft, dem technischen Zweck dienen, eine ordnungsgemäße Benutzung der zugrunde liegenden Maschine durch den Benutzer zu gewährleisten.

In ähnlicher Art und Weise entschied zuvor dieselbe Beschwerdekammer 3.5.05 in T 407/11. Darin befand die Beschwerdekammer, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur die technischen Wirkungen, die direkt und kausal von dem beanspruchten Unterscheidungsmerkmal ableitbar sind, relevant sind (T 407/11 Nr. 2.1.4). Ferner befand die Beschwerdekammer in der Entscheidung, dass eine technische Wirkung darin gesehen werden kann, wenn in einem datenverarbeitenden elektronischen System verhindert wird, dass eine vom Benutzer aufgerufene Funktion aufgrund dessen Verschulden entweder gar nicht oder nur in unerwünschter Weise vom System ausgeführt wird (T 407/11, Nr. 2.1.4, 2.1.5). Interessanterweise betonte die Beschwerdekammer in dem Orientierungssatz zudem, dass der zugehörige Fachmann im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Bedienungshilfestellungen mittels einer Benutzeroberfläche eines Computersystems kein Experte der Softwareprogrammierung oder der Computertechnik im engeren Sinn sei, sondern vielmehr ein Fachmann der Benutzerfreundlichkeit auf dem Gebiet der Mensch-Maschine-Schnittstelle bzw. der Software-Ergonomie.

In Folge von T 336/14 entschied in T 690/11 die Beschwerdekammer 3.2.02, dass die Kriterien der T 336/14 der etablierten Linie der Rechtsprechung der Beschwerdekammern folgen würde. In dem konkreten Fall befand die Beschwerdekammer 3.2.02, dass Merkmale einer grafischen Benutzerschnittstelle, die darauf gerichtet sind, dass der Benutzer eine Eingabe tätigt und damit einen internen Prozess des zugrunde liegenden Systems auslöst, und die grafische Benutzerschnittstelle den Verlauf dieses Prozesses grafisch darstellt, technischen Charakter aufweisen (T 690/11, Nr. 3).

Ebenfalls zeitlich nach der T 336/14 entschied die Beschwerdekammer 3.5.05 in T 1073/13 erneut, dass Unterscheidungsmerkmale, welche kognitive Inhalte grafisch darstellen und lediglich die Wirkung haben, dass der Benutzer eine spezielle Sequenz für eine Konfigurierung vor der Durchführung der Konfigurierung sich nicht merken muss, nicht technisch sei. Die Beschwerdekammer fordert darin wiederum eine glaubhafte Unterstützung des Benutzers bei der Durchführung der Konfigurierung des zugrunde liegenden Systems, zum Beispiel durch Anzeigen des gegenwärtigen Zustands des Systems im Rahmen eines kontinuierlichen oder geführten Mensch-Maschine Interaktionsprozesses (T 1073/13, Nr. 1.1.6).

Die Entscheidung T 1715/11 der Beschwerdekammer 3.2.04, die jedoch vor der Entscheidung T 336/14 der Beschwerdekammer 3.5.05 erging, thematisiert den strengen glaubhaften oder kausalen Zusammenhang zwischen der grafischen Darstellung von Informationen und dem Erreichen des technischen Erfolgs nicht, weist jedoch darauf hin, dass das Layout der grafischen Benutzerschnittstelle dann eine technische Wirkung aufweise, wenn es Fehler des Benutzers in der Kommunikation mit der zugrunde liegenden Maschine reduziert und damit die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine unterstützt (T 1715/11, Nr. 3.2, 3.7).

Parallelen zur BGH Rechtsprechung

Der oben geschilderte Trend der Beschwerdekammer des EPAs scheint im Einklang mit der jüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) (BGH X ZR 110/13 – Entsperrbild) zum Thema grafischer Benutzerschnittstellen zu stehen. Darin führt der Bundesgerichtshof aus, dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken, als solches außer Betracht bleiben.

In dem dem Urteil des BGH zugrunde liegenden Sachverhalt ging es um einen „swipe to unlock“ Mechanismus für Mobiltelefone. Das erfindungsgemäße Verfahren war dabei dadurch gekennzeichnet, dass der Benutzer das Gerät durch eine vorgegebene Fingerbewegung über eine berührungsempfindliche Bildschirmoberfläche entsperren kann, während das Gerät gesperrt bleibt, wenn die Bewegung nicht den gespeicherten Vorgaben entspricht. Der Kontaktbewegung entspricht ein ebenfalls vorgegebener Pfad, auf dem sich ein Sperrbild im Einklang mit dem Kontakt auf dem Bildschirm bewegt. Der BGH befand, dass mit der Vorgabe, ein Entsperrbild im Einklang mit dem Kontakt entlang eines vorgegebenen angezeigten Pfad auf dem Bildschirm zu bewegen, dem Benutzer die Steuerungsbewegung zur Entsperrung von Funktionen des Geräts, die der Benutzer dadurch vollzieht, dass der Benutzer eine bestimmte Bewegung auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm ausführt, dadurch optisch anzuzeigen, dass ein auf dem Bildschirm angezeigte Symbol seinerseits eine Korrespondenzbewegung ausführt. Der Patentanspruch lehre damit, dem Nutzer optisch anzuzeigen, dass er dem Rechner mit der Bewegung ein Befehl gegeben hat, der die Entsperrung bewirken kann, und sie tatsächlich bewirkt, wenn die Bewegung des Benutzers den Anforderungen an die vorgegebene Bewegung entspricht. Der in der Fingerbewegung liegende Steuerbefehl soll mit anderen Worten nicht nur die

Entsperrung, sondern auch einen den Befehl und den Fortgang seiner Ausführung symbolisierende Anzeige auslösen. Dies sei eine technische Lösung des technischen Problems, dem Benutzer den Sperrvorgang optisch kenntlich zu machen und damit die Bedienungssicherheit zu erhöhen.

Damit wird – ganz im Sinne einer kontinuierlichen und geführten Mensch-Maschine Interaktion, wie von den Beschwerdekammern des EPAs gefordert – der Mensch durch die Benutzeroberfläche der Maschine während des Entsperrvorgangs an die Hand genommen und der Stand des Sperrvorgangs optisch angezeigt.

Fazit:

Eine Reihe von teils älteren, aber bisher akzeptierten Entscheidungen, sehen in dem bloßen Darstellen von internen Maschinenzuständen eine technische Wirkung (T 115/85, T 362/90, T 599/93 Nr. 4, T 1073/06 Nr. 5.4, T 756/06 Nr. 13, T 1670/07 Nr. 12, 13; siehe auch EPA RL 2015, G-II, 3.7, 3.7.1). Die neuere Entscheidung T 336/14 scheint jedoch bei der Einordnung einer dargestellten kognitiven Information als

„technische Information“ nicht mehr alleine auf die „Natur“ der Information abzustellen, also zum Beispiel, ob die dargestellte Information einen internen technischen Systemzustand betrifft. Vielmehr ist auf den „Zweck“ der dargestellten Information im Kontext des Patentanspruchs abzustellen. Ein technischer Zweck muss sich kausal, oder zumindest hinreichend glaubhaft, aus diesem Kontext ergeben.

Insofern indizieren die neueren Entscheidungen der Kammern 3.5.05 und 3.2.02 womöglich eine weitere Verschärfung der Kriterien, die eine mittels einer Benutzerschnittstelle dargestellte kognitive Information erfüllen muss, um als technisches Merkmal zu gelten und damit für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant zu sein.

*Felix Hermann, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: hermann@boehmert.de*

*Dr. Daniel Herrmann, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: herrmann-d@boehmert.de*

Patentrecht

Neues P3-Pilotprogramm des US-Patentamts

Mit seinem neuen Post-Prosecution Pilot Programm (P3) ermöglicht das US-Patentamt dem Anmelder nach einer Final Rejection ab sofort eine zeitnahe Anhörung vor einer Gruppe von drei Prüfern. Damit kann sich trotz einer Zurückweisung zukünftig hoffentlich in vielen Fällen relativ schnell doch noch eine Patenterteilung erreichen lassen. Das Programm ist zunächst bis 12. Januar 2017 befristet.

Mit dem P3-Programm verfolgt das US-Patentamt die Absicht, die Zeitdauer der Prüfungsverfahren weiter zu verkürzen und die große Zahl sogenannter RCEs („request for continued examination“), mit denen die Anmelder nach einem Zurückweisungsbescheid („final rejection“) das Prüfungsverfahren gegen die Zahlung einer weiteren Prüfungsgebühr fortsetzen können, zu reduzieren. Die Anmelder können ab sofort innerhalb von zwei Monaten nach dem Zurückweisungsbescheid einen Antrag auf Teilnahme am P3-Programm stellen. Der Antrag ist kostenfrei und darf eine bis zu maximal fünf Seiten lange Eingabe mit Argumenten zur Patentfähigkeit umfassen. Zusätzlich kann auch ein Vorschlag für eingeschränkte Patentansprüche eingereicht werden.

Daran schließt sich zeitnah eine Anhörung vor einer Gruppe von drei Prüfern an, darunter neben dem Erst-

prüfer üblicherweise auch dessen Vorgesetzter. Die Anhörung kann auf Wunsch auch per Telefon oder Videokonferenz stattfinden. Der Anmelder hat dort eine begrenzte Redezeit von 20 Minuten, um seine Argumente darzustellen und die Fehler im Zurückweisungsbescheid aufzuzeigen. Im Anschluss treffen die Prüfer ihre Entscheidung: Sie können (1) ein Patent erteilen, (2) das Prüfungsverfahren wieder aufnehmen (in diesem Fall folgt ein weiter Prüfungsbescheid mit Fristsetzung zur Erwiderung) oder (3) die Zurückweisung der Anmeldung bestätigen.

Dem Anmelder bleibt auch im Falle der Bestätigung der Zurückweisung immer noch die Möglichkeit, mit einem RCE eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zu beantragen oder in die Beschwerde zu gehen. Insofern gehen durch die Teilnahme am P3-Programm keine Optionen verloren. Allerdings wird die Sechsmo-

natsfrist für die Beantragung des RCE oder die Einlegung der Beschwerde durch die Teilnahme am P3-Programm nicht unterbrochen, so dass nach einer Bestätigung der Zurückweisung vermutlich schnelles Handeln erforderlich sein wird.

Die bereits bestehenden Pilotprogramme bleiben neben dem neuen P3-Programm weiterhin unverändert verfügbar: Die Pre-Appeal Brief Conference ermöglicht die Überprüfung eines Zurückweisungsbeschlusses vor einer Prüfergruppe in ähnlicher Zusammensetzung wie das P3-Programm, allerdings ohne die Möglichkeit der Anhörung. Das After Final Consideration Pilot Program 2.0 erlaubt die Einreichung einer kurzen Stellungnahme und eingeschränkter Ansprüche nach einer Zurückweisung, allerdings nur zur Überprüfung durch den Erstprüfer. Die neue Kombination eines erweiterten Prüfungsgremiums mit der Möglichkeit einer Anhörung stellt die Neuerung und den besonderen Vorteil des P3-Programms dar.

Noch liegen kaum praktische Erfahrungen vor. Das P3-Pilotprogramm kann allerdings vermutlich immer

dann besonders hilfreich sein, wenn Anzeichen dafür bestehen, dass der Erstprüfer die Anmeldung oder den Stand der Technik nicht ganz richtig verstanden hat, ihm in der rechtlichen Beurteilung der Anmeldung oder des Stands der Technik ein Fehler unterlaufen ist und er sich im schriftlichen Verfahren nicht überzeugen lässt. In solchen Fällen verspricht eine Anhörung vor einem Gremium aus erfahrenen Prüfern nach dem P3-Programm schnelle und verhältnismäßig unkomplizierte Abhilfe.

Ergänzende Informationen zum P3-Programm finden sich auf der Homepage des US-Patentamts unter <https://www.uspto.gov/patent/initiatives/post-prosecution-pilot>. Darüber hinaus stehen wir und unser großes Netz amerikanischer Korrespondenzanwälte für Rückfragen zu allen drei Pilotprogrammen gerne zur Verfügung.

*Dr. Dennis Kretschmann, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: kretschmann@boehmert.de*

Patentrecht

Beschleunigte Prüfung von Krebs-Immuntherapie-Erfindungen durch das US-Patentamt

Seit Juni 2016 ist eine bevorzugte Prüfung von Patentanmeldungen für Erfindungen auf dem Gebiet der Krebs-Immuntherapie in den USA verfügbar. Das Krebs-Immuntherapie Pilot Programm des US-Patentamts wurde im Rahmen des „National Cancer Moonshot“ des Weißen Hauses ins Leben gerufen und wird zunächst für 12 Monate Anmeldern in den USA zur Verfügung stehen. Antragssteller, die alle Voraussetzungen unter dem Krebs-Immuntherapie Pilot Programm erfüllen, erhalten eine beschleunigte und priorisierte Prüfung ihrer Patentanmeldung, um eine schnelle Patenterteilung zu ermöglichen.

Eine Patentanmeldung, die unter dem Krebs-Immuntherapie Pilot Programm des US-Patentamts geprüft werden soll, muss mindestens einen Verfahrensanspruch auf eine Krebsbehandlung mittels Immuntherapie aufweisen und darf nicht mehr als insgesamt 20 Patentansprüche ohne mehrfache Rückbezüge enthalten, wovon maximal drei unabhängige Patentansprüche sein dürfen. Die Patentanmeldung muss sich ferner am Anfang der substantiellen Patentprüfung befinden (beispielsweise nach einem Antrag auf erneute Prüfung – „Request for Continued Examination“), und im Falle einer Uneinheitlichkeit muss der Patentanmelder das Patentbegehren auf das Immuntherapieverfahren beschränken. Zulässige Patentanmeldungen liegen auf dem Feld der Onkologie und umfassen Verfahren zur Verbesserung,

Behandlung, oder Vorbeugung einer bösartigen Tumorerkrankung in einem Patienten, soweit dieses Verfahren das Immunsystem des Patienten bei der Krebstherapie unterstützt oder verstärkt. Einbegriffen sind zum Beispiel Verfahren, welche die Verabreichung von Zellen, Antikörpern, Nukleinsäuren oder Proteinen betreffen, die eine Immunantwort des Patienten zur Zerstörung von Tumorzellen auslösen oder verstärken. Sowohl Krebsimpfungen als auch *in vivo* und *ex vivo* Verfahren für adaptive Immunzelltherapien werden berücksichtigt.

Während der Prüfung einer Patentanmeldung unter dem Krebs-Immuntherapie Pilot Programm ist der Patentanmelder aufgefordert, alle Beanstandungen eines Prüfbescheids ausreichend und vollumfänglich zu

beantworten und keine Fristverlängerungen in Anspruch zu nehmen. Andernfalls verliert die Patentanmeldung den besonderen Status und wird im Weiteren wie eine normale Patentanmeldung behandelt. Ein erneuter Antrag ist danach nicht mehr möglich. Erfreulicherweise werden für den Antrag und das beschleunigte Verfahren keine gesonderten Gebühren erhoben.

Somit ist derzeit möglich eine beschleunigte Behandlung für Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Krebs-Immuntherapie in den USA zu erreichen. Das Programm wird zunächst bis Juni 2017 Anmeldern zur Verfügung stehen – eine Verlängerung des Programms ist möglich, aber noch nicht beschlossen.

Dr. David Kутtenkeuler, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: kuttenkeuler@boehmert.de

Urheberrecht

Wie geht es weiter, nach dem Metall-auf-Metall Urteil des Bundesverfassungsgerichts?

Die Sampling-Technologie ist aus der heutigen Musikproduktion nicht mehr wegzudenken. Bei der Arbeit im Aufnahmestudio ist es nicht selten, dass Musiker und Produzenten sich an Klänge aus Produktionen anderer Musiker erinnern, die ihnen besonders gut gefallen haben, sie aus den Originalaufnahmen herauskopieren und über eine Sampling-Software in ihrer eigenen Produktion verwenden – der entlehnte Klang wird als Musikinstrument verwendet. Nicht selten geschieht dies, weil das betreffende Bruchstück so charakteristisch ist, dass es wiedererkannt wird. Ein berühmtes Beispiel ist die Produktion „Hung Up“ von Madonna, die als eine Art Leitmotiv die charakteristische Eingangspassage aus „Gimme! Gimme! Gimme!“ von ABBA gesamplet hatte – lizenziert bei ABBA.

Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts ([Urt. v. 31.5.2016 – 1 BvR 1585/13 = GRUR 2016, 690](#)) ging es um ein nicht lizenziertes Sample, nämlich die Übernahme einer zweisekündigen Rhythmussequenz aus der Produktion „Metall auf Metall“ der Band „Kraftwerk“, die in zwei Versionen des Titels „Nur mir“ von Sabrina Setlur verwendet wurden. Kläger des Ausgangsverfahrens waren die beiden Gründer der Musikgruppe „Kraftwerk“, und der BGH hatte in den Entscheidungen „Metall auf Metall“ I und II (GRUR 2009, 403 und GRUR 2013, 614) die von den Berechtigten an der ursprünglichen Aufnahme nicht erlaubte Übernahme für nicht rechtmäßig angesehen.

Nun also hat das Bundesverfassungsgericht diese Urteile aufgehoben. Die von Art. 5 Absatz 3 Satz 1 GG geforderte kunstspezifische Betrachtung verlange,

die Übernahme von Ausschnitten urheberrechtlich geschützter Gegenstände als Mittel künstlerischen Ausdrucks und künstlerischer Gestaltung anzuerkennen. Stehe dieser Entfaltungsfreiheit ein Eingriff in Urheber- oder Leistungsschutzrechte gegenüber, der die Verwertungsmöglichkeiten nur geringfügig beschränkt, so könnten die Verwertungsinteressen der Rechteinhaber zu Gunsten der Kunstfreiheit zurückzutreten haben.

Mit dem Spruch des Gerichts ist es indes nicht getan. Das Bundesverfassungsgericht kann zwar Gesetze oder Gerichtsentscheidungen aufheben, aber nicht selbst Gesetze erlassen oder Urteile neu schreiben.

Fest steht: die angegriffenen BGH-Urteile in Sachen „Metall-auf-Metall“ sind erst einmal aus der Welt. Der BGH muss nun neu entscheiden und dabei einen Weg zwischen den Leitplanken finden, die das Bundesverfassungsgericht links und rechts des Weges errichtet hat. Die Fahrbahn ist immer noch relativ breit. Wörtlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt:

„die Zulässigkeit einer freien Benutzung von Tonträgern zu künstlerischen Zwecken ist nicht gleichbedeutend mit der generellen Zulässigkeit des erlaubnis- und vergütungsfreien Sampling. So bleibt es im Falle nicht künstlerischer Nutzungen bei der Lizenzierungspflicht. Außerdem erlaubt § 24 Abs. 1 UrhG eine freie Benutzung auch nur, soweit ein hinreichender Abstand des Werks zu der entnommenen Sequenz oder zum Original Tonträger insgesamt besteht“.

Konkret beschreibt das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zwei Möglichkeiten, mit denen der BGH die beanstandete Abwägung zwischen Kunstfreiheit einerseits und den als Eigentum geschützten Rechten der Tonträgerhersteller andererseits neu kalibrieren könnte:

- Der BGH könnte einerseits seinen bisher eingeschlagenen Weg fortsetzen, also im Rahmen des Rechts der „Freien Benutzung“ (eben dies ist in § 24 UrhG geregelt) die Möglichkeit schaffen, Samples auch ohne Einwilligung der Tonträgerhersteller verwenden zu dürfen, wenn dies im Interesse der Kunstfreiheit geboten ist. Jedenfalls müsse sich ein Künstler nicht darauf verweisen lassen, den entsprechenden Sound selbst neu einzuspielen und auch nicht ohne weiteres darauf, eine Lizenz einzuholen.
- Der BGH könnte aber auch an einer ganz anderen Stelle ansetzen, indem er das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers anders als bisher definiert und den Schutz gegen Übernahme (d.h. das Sampling) kleinster Teile infrage stellt. In diesem Fall allerdings, daran lässt das Bundesverfassungsgericht keinen Zweifel, müsste der BGH vorher den Europäischen Gerichtshof

anrufen, denn der Umfang des Leistungsschutzrechts für Tonträgerhersteller ist europäisch harmonisiert.

Interessant ist hier noch eine Erwägung, die schon in der Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts eine prominente Stelle einnahm: Das Gericht betont mehrfach, dass es eine Rolle spielt, ob der Tonträgerhersteller, aus dessen Aufnahme das Sample stammt, durch das Sampling Absatzrückgänge erleidet.

Selbst wenn dies nicht der Fall sei, so das Gericht, wäre es dem Gesetzgeber nicht „von vornherein verwehrt“, das Recht auf freie Benutzung mit einer Pflicht zur Zahlung einer angemessenen Vergütung zu verknüpfen. Hier könnte er der Kunstfreiheit, so das Bundesverfassungsgericht weiter, beispielsweise durch „nachlaufende, an den kommerziellen Erfolg eines neuen Werks anknüpfende Vergütungspflicht“ Rechnung tragen.

Es lohnt also, dieses Thema im Auge zu behalten.

*Dr. Martin Schaefer, Rechtsanwalt
Büro Berlin
E-Mail: schaefer@boehmert.de*

Wettbewerbsrecht

Einheitlicher Schutz für Geschäftsgeheimnisse in der EU kommt

Seit etwa drei Jahren diskutieren die interessierten Kreise einen Richtlinienvorschlag der Kommission über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung ([COM \(2013\) 813 final vom 28.11.2013](#)).

Im Dezember hat der EU-Rat mit Vertretern des EU-Parlamentes eine vorläufige Einigung über diese Richtlinie gefunden. Das EU-Parlament hat die Richtlinie am 14. April 2016 mit nur geringen Änderungen in das Trilog-Verfahren zurückgegeben, so dass in Kürze mit einer Verabschiedung zu rechnen ist. Sie dürfte mit einer Frist von höchstens zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen sein.

1. Das deutsche Recht kennt schon lange den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, auch im Zivilrecht. Zwar sind die einschlägigen Normen im UWG (§§ 17, 18 UWG) Strafrechtsnormen, es ist allerdings schon lange anerkannt, dass Verletzungen dieser Normen auch zivilrechtlich verfolgt werden können. Allerdings enthält dieser zivilrechtliche Schutz einige Lücken und ist auch nicht unkomplex in seiner Durchsetzung. Neben diesen wettbewerbsrechtlichen Regelungen gibt es natürlich seit je her die international üblichen Non Disclosure Agreements (Geheimhaltungsvereinbarungen), die ebenfalls zivilrechtlich bei Verstoß durchzusetzen sind, auch wenn Verstöße oft schwierig zu beweisen sind.

2. Das Konzept der EU-Richtlinie geht weit darüber hinaus. Es stellt Geschäftsgeheimnisse und ihren Schutz geistigen Eigentumsrechten und deren Durchsetzung gleich. Das ist nicht unproblematisch, denn Geschäftsgeheimnisse sind noch weniger als geistige Eigentumsrechte greifbar, und oft fehlt es an einer hinreichenden Definition des Schutzzumfangs, der auch dem Verletzer hinreichend klar ist. Es bleibt abzuwarten, wie der deutsche Gesetzgeber die entsprechenden Vorgaben der Richtlinie umsetzen wird. Vor allem ist unklar, ob er den Weg eines eigenen Normenkomplexes geht, da die §§ 17, 18 UWG als Strafnormen nach Erwägungsgrund 9c der RL nicht vom Gegenstand der RL erfasst werden.

Die konkreten Verbotstatbestände gehen deutlich über den bisherigen Umfang der §§ 17, 18 UWG hinaus und umfassen den rechtswidrigen Erwerb, die rechtswidrige Nutzung und die rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, einschließlich des Verstoßes gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung.

3. Wichtig ist zunächst die Definition eines Geschäftsgeheimnisses (Art. 2 I RL). Es muss sich um Informationen handeln, die geheim in der Hinsicht sind, dass sie weder in ihrer Gesamtheit, noch in ihrer genauen Anordnung den Personen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind. Des Weiteren müssen die Informationen von kommerziellem Wert und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sein.

Damit ist das weitere Merkmal, das man aus der Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer kennt, dass die Informationen identifiziert werden können – also z. B. in einer Anlage niedergelegt sind – auf den ersten Blick nicht erforderlich. Allein aus Gründen der Beweisbarkeit etwaiger Verletzungen bietet es sich aber an, eine schriftliche Identifikation vorzunehmen. Erwähnenswert ist schließlich, dass ein expliziter Geheimhaltungswillen von der RL (anders als im bisherigen deutschen Recht) nicht gefordert wird; jedoch dürfte das Erfordernis der Geheimhaltungsmaßnahmen letztlich leichter erreichbar sein.

4. Die Richtlinie enthält einige Begrenzungen des Schutzes, die hier nur überblicksartig dargestellt werden können: Soweit der Erwerb des Geschäftsgeheimnisses mit einer „seriösen Geschäftspraxis vereinbar ist“, soll keine Verletzung vorliegen. Im Übrigen sind auch die üblichen Regelungen, die man aus Vertraulichkeitsvereinbarungen kennt, nämlich die Offenbarung ohne Verletzung, die Offenbarung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen, wie auch journalistischer Interessen, oder aber die Wahrnehmung bestimmter arbeitsrechtlicher Befugnisse ausgenommen. Interessant ist, dass die Ausnahme für reverse engineering, also eine Aufdeckung z.B. eines einzelnen Produktaufbaus, die noch in der letzten Entwurfsversion enthalten war, nun gestrichen wurde. Das ist richtig, denn vertragliche Verpflichtungen, kein reverse engineering vorzunehmen, sind möglich. Sie wirken aber nicht absolut, also in der Vertragskette und bei Weitergabe des Produktes muss sich der vertraglich an diese Einschränkungen nicht Gebundene an diese Regelung nicht halten.

Weitere Ausnahmen sind zum Schutz der Medienfreiheit, zur Mobilität der Arbeitnehmer und für Whistleblower vorgesehen.

5. Die Richtlinie enthält neben den üblichen Ansprüchen bei Verletzungen (Unterlassung) auch weiterreichende Regelungen zum Durchgriff auf Produkte und Entschädigungsregelungen.

6. In der Praxis wird es wichtig sein, bestehende vertragliche Regelungen, nicht nur in Geheimhaltungsvereinbarungen, sondern vor allen Dingen auch in Know-how-Verträgen darauf zu überprüfen, ob sie noch den Anforderungen der Richtlinie, insbesondere im Hinblick auf die Definition, was ein Geschäftsgeheimnis ist und wie dessen Bestehen ggf. nachgewiesen werden kann, entsprechen. Denn nur dann wird man auch mit Hilfe der Richtlinie und den dort enthaltenen Ansprüchen in der Lage sein, Verletzungen wirksam zu verfolgen.

*Prof. Dr. Christian Czychowski, Rechtsanwalt
Büro Berlin/Potsdam
E-Mail: czychowski@boehmert.de*

Patentrecht

Keine Ergänzenden Schutzzertifikate für medizinische Geräte

Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Erteilung eines Ergänzenden Schutzzertifikats (SPC) für Aminosilan-beschichtete Eisenoxid-Nanopartikel, die für den europäischen Markt als medizinisches Gerät zugelassen waren, zurückgewiesen. Zwar schloss das Gericht in seiner Entscheidung eine analoge Anwendung der SPC für die meisten medizinischen Geräte klar aus – nur der EU-Gesetzgeber könnte eine neues SPC für medizinische Geräte einführen – ließ jedoch noch offen, ob zumindest implantierbare medizinische Geräte, die aktive Wirkstoffe enthalten, unter den aktuellen Bestimmungen ein SPC erhalten können.

Ergänzende Schutzzertifikate (englisch: Supplementary Protection Certificates (SPCs)) räumen Arznei- oder Pflanzenschutzmitteln, deren Grundpatentschutz ausgelaufen ist, eine zusätzliche Schutzfrist ein. Da das Zulassungsverfahren für die Einführung neuer Arzneimittel auf dem europäischen Markt aufwendig ist und lange Zeit in Anspruch nimmt, vergeht ein großer Teil der üblichen Patentlaufzeit von 20 Jahren, ohne dass der Patentinhaber einen Nutzen aus seinem Patent zieht. Mit der Absicht, einen Ausgleich für diese Verkürzung der effektiven Schutzlaufzeit zu schaffen und den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Kosten für klinische Tests und behördliche Verfahren wieder hereinzuholen, hat der EU-Gesetzgeber die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 ("SPC-Verordnung") erlassen. SPCs gewähren bis zu 5 zusätzliche Jahre Patentschutz für zugelassene Arznei- oder Pflanzenschutzmittel. Für Medizinprodukte, die eine chemische Verbindung als Wirkstoff enthalten, sind in Europa bereits zahlreiche SPCs vergeben worden. Noch unklar ist allerdings, ob auch für therapeutische medizinische Geräte oder Geräte, die einen therapeutischen Wirkstoff enthalten, ein SPC ausgestellt werden kann.

Das Marktzulassungsverfahren für medizinische Geräte ist in der Richtlinie 93/42/EWG und der Richtlinie 90/385/EWG (letztere für aktive implantierbare medizinische Geräte) geregelt, während Arzneimittel nach Maßgabe der Richtlinie 2001/83/EG zugelassen werden. Obwohl die Zulassung von medizinischen Geräten, insbesondere wenn sie implantierbar sind und pharmazeutische Wirkstoffe enthalten, auch umfangreiche präklinische und klinische Tests voraussetzt, ist das Zulassungsverfahren nicht identisch mit dem für Arzneimittel. Beispielsweise sind für die Marktzulassung von Arzneimitteln öffentliche Stellen, wie z.B. die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), zuständig, während medizinische Geräte von spezialisierten und qualifizierten privaten Einrichtungen zugelassen werden.

Das Bundespatentgericht entschied nun über die Beschwerde eines Antragsstellers, der die Erteilung eines SPC für "Aminosilan-beschichtete Eisenoxid-Nanopartikel" beantragt hatte (Az. 14W (pat) 45/12). Das SPC wurde auf Grundlage des Europäischen Patents EP 0 636 111 und eine EG-Entwurfsprüfung als erste Marktzulassung für das Erzeugnis NanoTherm AS1 beantragt. Das Deutsche Patentamt hatte den Antrag auf Erteilung des SPC zuvor mit der Begründung abgelehnt, dass die Nanopartikel kein Medizinprodukt im Sinne von Artikel 1 der SPC-Verordnung sei, sondern ein medizinisches Gerät für das die Richtlinie 93/42/EWG gelte. Im Beschwerdeverfahren erklärte der Antragsteller, dass die Nanopartikel zwar ein medizinisches Gerät, gleichzeitig aber auch ein Medizinprodukt im Sinne der SPC-Verordnung seien, da sie eine therapeutische Wirkung erzielen. Der Beschwerdeführer führte weiter aus, dass die EG-Entwurfsprüfung umfangreiche klinische Tests von etwa 11 Jahren beinhaltet habe, bevor das Erzeugnis auf den Markt gebracht werden konnte. Daher sei dem Patentinhaber ähnlich wie bei neuartigen Arzneimitteln effektive Patentlaufzeit entgangen, so dass eine analoge Anwendung der SPC-Verordnung für medizinische Geräte berechtigt sei.

In seiner Entscheidung 14 W (pat) 45/12 teilte der 14. Senat des Bundespatentgerichts die Auffassung des Antragstellers unterdessen nicht. Mit Verweis auf die kürzlich ergangene Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union (CVRIA) in der Sache *Forsgren* (C- 631/13 vom 15. Januar, 2015) argumentierte der Senat, dass SPCs nur für Medizinprodukte gewährt werden dürfen, die einen Wirkstoff oder eine Wirkstoffkombination mit eigener pharmakologischer, immunologischer oder metabolischer Wirkung enthalten. So ging der Senat der Frage nach, ob die Nanopartikel selbst eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung erzielen. Bei der Behandlung von Krebs werden die Nanopartikel in das von Krebs befallene Gewebe des Patienten eingebracht

und anschließend mittels eines magnetischen Wechselfeldes, das an der zu behandelnden Stelle lokal Hitze erzeugt, um Tumorgewebe zu schwächen oder zu zerstören, aktiviert. Die Nanopartikel wirken somit rein physikalisch und nicht pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch.

Die Zurückweisung der Beschwerde durch das Patentgericht dürfte kaum überraschen, wenn man berücksichtigt, wie der Senat die Entscheidung des EuGH in der Sache *Forsgren* hinsichtlich der Auslegung des Begriffs "Wirkstoff" in Artikel 1b der SPC-Verordnung bewertet hat. Interessant ist allerdings, dass sich die Richter dennoch zur grundsätzlichen Möglichkeit einer analogen Anwendung der Verordnung für medizinische Geräte äußern. Die Richter schließen eine Analogie für "medizinische Geräte, die keinen Wirkstoff im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 enthalten" (Unterstreichung hinzugefügt) aus. Eine Anwendung der SPC-Verordnung würde den Geltungsrahmen der Verordnung in unzulässiger Weise ausweiten. Auch wenn die Richter dem Argument des Beschwerdeführers zustimmen, dass die Markteinführung medizinischer Geräte umfangreiche klinische Tests voraussetzt, könnte diese unbefriedigende Situation allein vom EU-Gesetzgeber, nicht jedoch von den Gerichten behoben werden. Der Senat deutet an, dass der SPC-Rechtsrahmen weitere Regelungen zur Vergabe von SPCs für medizinische Geräte nicht ausschließt.

Hier hat der 14. Senat eine analoge Anwendung der SPC-Verordnung auf medizinische Geräte ohne Wirkstoff ausdrücklich zurückgewiesen. Es bleibt daher die Frage, ob die analoge Anwendung der SPC-Verordnung auf medizinische Geräte, die einen Wirkstoff enthalten, möglich ist. Doch selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, gäbe es in Artikel 2 der SPC-Verordnung eine weitere Hürde. Marktzulassungen für medizinische Geräte werden ausschließlich unter der Europäischen Richtlinie für medizinische Geräte erteilt und nicht durch die behördlichen Zulassungsverfahren für Arzneimittel unter den EU-Richtlinien 2001/83 und

2001/82. In der Sache *Hylan A und Hylan B* (15 W (pat) 28/08) hatte der 15. Senat des Bundespatentamts zuvor die Erteilung eines SPC für ein medizinisches Gerät mit der Begründung abgewiesen, dass Artikel 2 der SPC-Verordnung eine Marktzulassung durch ein "behördliches" Verfahren verlange, welches der Senat im Zulassungsverfahren unter der Richtlinie für medizinische Geräte nicht erkannte. Wie bereits erwähnt, muss die Zulassung medizinischer Geräte gegenwärtig zwingend unter der Richtlinie für medizinische Geräte beantragt werden. Daher schließt die Entscheidung in der Sache *Hylan A und Hylan B* eine analoge Verwendung der SPC-Verordnung auf medizinische Geräte endgültig aus. Obwohl eine Revision des Falles durch den Bundesgerichtshof zulässig gewesen wäre, legte der Antragsteller keine Berufung ein.

Demgegenüber haben andere europäische Gerichte in der Vergangenheit bereits SPCs für medizinische Geräte, die Wirkstoffe enthalten, vergeben. In der Sache *Genzym vs. Bureau voor de Industriële Eigendom* hat das zuständige niederländische Gericht entschieden, dass sich zwischen den Marktzulassungsverfahren für aktive implantierbare medizinische Geräte und Arzneimittel durchaus eine Analogie herstellen lässt. Sogar der 14. Senat des Bundespatentgerichts – damals in anderer Zusammensetzung – vergab in der Sache *Yttrium-90 Glasmikrokugeln* (14 W(pat) 12/07) auf der Grundlage einer gemäß den Richtlinien für medizinische Geräte erteilten Zulassung ein SPC. Selbstverständlich ist das nationale Fallrecht nicht harmonisiert. So bleibt zu hoffen, dass die Frage, ob die Vergabe eines SPC für aktive implantierbare medizinische Geräte unter den geltenden rechtlichen Bestimmungen möglich ist, irgendwann dem Gerichtshof der Europäischen Union (CVRIA) zur Klarstellung vorgelegt wird.

*Dr. David Kутtenkeuler, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: kuttenkeuler@boehmert.de*

Patentrecht

"Swiss-Type"-Ansprüche können nicht in "Compound-For-Use"-Ansprüche umgewandelt werden

In einer kürzlich ergangenen Entscheidung hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ausgeführt, dass sogenannte "Swiss-Type"-Ansprüche (schweizerische Anspruchsform) hinsichtlich der Verwendung eines bekannten Arzneimittels zur Behandlung einer weiteren Krankheit nicht in einen "Compound-For-Use"-Anspruch umwandelbar sind.

In seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 1977 enthielt das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) keine spezifische Regelung zu Erfindungen, die darin bestehen, ein bekanntes Arzneimittel zur Behandlung einer weiteren Krankheit (zweite medizinische Indikation) einzusetzen. Um diese Lücke im EPÜ zu füllen, schuf die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 3/85 mit der sogenannten schweizerischen Anspruchsform in der Formulierung "Verwendung der Verbindung X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y", mittels Rechtsfiktion die Möglichkeit zur Anmeldung eines Patents für eine zweite medizinische Indikation. Seit der Revision des EPÜ im Jahr 2007 sind zweite medizinische Indikationen gemäß Artikel 54(5) EPÜ ausdrücklich patentfähig, sofern die Formulierung "Verbindung X zur Anwendung bei der Behandlung der Krankheit Y" ("Compound-For-Use"-Anspruch) verwendet wird. In der Fachwelt wurde anschließend heftig darüber diskutiert, ob "Swiss-Type"-Ansprüche und der neue "Compound-For-Use"-Anspruch für zweite medizinische Indikationen einen identischen oder unterschiedlichen Schutzzumfang besitzen. In vorausgegangenen Entscheidungen zum Problem der Doppelpatentierung hatte die Technische Beschwerdekammer bereits angedeutet, dass sich die Schutzzumfänge der beiden Anspruchsformen höchstwahrscheinlich nicht decken, weil Verfahrens- und Verwendungsansprüche der allgemeinen Auffassung nach einen geringeren Schutzzumfang genießen als Stoffansprüche – eine recht oberflächliche Analyse dieser Frage.

Nun entschied die Technische Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1673/11 einen Fall, in dem ein Patentinhaber die ihm gewährten Ansprüche während des Einspruchsverfahrens von "Swiss-Type"-Ansprüchen in "Compound-For-Use"-Ansprüche umwandelte und dabei sämtliche übrigen Anspruchsmerkmale hinsichtlich Verbindung und medizinischer Indikation unverändert ließ. Während die Einspruchsabteilung die Änderung zuließ und das Patent in der geänderten Form bestehen ließ, entschied die Technische Beschwerdekammer, dass die Änderung eines

"Swiss-Type"-Anspruchsformats in einen "Compound-For-Use"-Anspruch eine unzulässige Erweiterung des Schutzzumfangs eines Patents gemäß Artikel 123(3) EPÜ darstellt. Das Patent wurde widerrufen.

Dieses Ergebnis ist nicht sonderlich überraschend, da die Technische Beschwerdekammer in vorausgegangenen Fällen bereits angedeutet hatte, dass es sehr wohl einen Unterschied zwischen dem Schutzzumfang von "Swiss-Type"-Ansprüchen und "Compound-For-Use"-Ansprüchen gibt. Jedoch wurden bis heute keine Aussagen darüber getroffen, worin genau dieser Unterschied besteht. Unter Ziffer 9.4 der Entscheidung argumentiert die Kammer, dass eine sogenannte zulassungsüberschreitende Anwendung eines verpackten Arzneimittels im Rahmen einer patentierten Indikation unter den Schutzzumfang eines "Compound-For-Use"-Anspruchs fällt, während ein "Swiss-Type"-Anspruch eine solche Verwendung nicht abdeckt. Ob die nationalen Gerichte für Patentstreitsachen oder das geplante einheitliche Patentgericht diese Einschätzung teilen werden, ist fraglich. Es gibt bereits zahlreiche nationale Gerichtsentscheidungen, in denen die zulassungsüberschreitende oder "Skinny Label"-Anwendung anders und unter stärkerer Berücksichtigung der Komplexität des Problems bewertet wird. (LG Hamburg 327 O 67/15; Warner-Lambert Company, LLC v Actavis Group Ptc EHF & Others [2015] EWHC 72 (Pat)).

Dennoch unterstreicht die Entscheidung, dass Antragsteller im Rahmen des Prüfungsverfahrens für Europäische Patente unbedingt auch "Compound-For-Use"-Ansprüche anmelden sollten, um sich den vollen Schutz ihrer Erfindung einer zweiten medizinischen Indikation zu sichern. Die nachträgliche Umwandlung eines "Swiss-Type"-Formats in einen "Compound-For-Use"-Anspruch im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren ist beim Europäischen Patentamt nicht möglich.

Dr. David Kутtenkeuler, Patentanwalt
Büro München
E-Mail: kuttenkeuler@boehmert.de

Patentrecht

Reform der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

Im Rahmen des 148. Treffens des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (EPO) am 28. und 29. Juni 2016 in München wurde eine Reform der Stellung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) beschlossen.

In den vergangenen Jahren wurde die Kritik an Missständen beim Europäischen Patentamt zunehmend lauter. Ein Stein des Anstoßes waren Vorwürfe, die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern des EPA sei nicht gegeben. Der Druck auf die Organe des EPA, d.h. den Präsidenten und den Verwaltungsrat, wurde insbesondere durch eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (R0019/12) erhöht, der zufolge der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer Wim van der Eijk wegen Befangenheit abgelehnt wurde. Der Grund für die Entscheidung lag darin, dass dieser als Vizepräsident des Generaldirektorats 3 (DG3), das für die Beschwerdekammern des EPA zuständig ist, selbst an der Verfahrensgestaltung beteiligt war. Eine Trennung der Spruchkörper des EPA von der Verwaltung des EPA sei der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zufolge daher nicht gegeben.

In den Monaten nach dieser Entscheidung folgten diverse, teilweise sehr persönliche Auseinandersetzungen zwischen dem Präsidenten des EPA und Mitgliedern der DG3, die von scharfer öffentlicher Kritik seitens europäischer Richter und Ministerien der Mitgliedsstaaten begleitet wurde. Des Weiteren wurden diverse Verfahren vor Verfassungsgerichten der Mitgliedsstaaten eröffnet, in denen auch die Abhängigkeit der Beschwerdekammern von der Präsidialverwaltung gerügt wurde. Das Bundesverfassungsgericht wird sich noch 2016 mit der möglichen Verletzung von Art. 2 Abs. 1, Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 3, Art. 24 Abs. 1 und Art. 103 Abs. 1 GG wegen unzureichenden Rechtsschutzes beim Europäischen Patentamt gegen Entscheidung der Beschwerdekammern (2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13) befassen.

Am 1. Juli 2016 gab das EPA auf seiner Homepage bekannt, dass der Verwaltungsrat einer Trennung der Beschwerdekammern vom Verwaltungsapparat des Europäischen Patentamts zugestimmt hat. Die Restrukturierung führt zur Schaffung einer separaten Beschwerdekammerdivision im Rahmen der EPO, die von einem Präsidenten der Beschwerdekammern geleitet wird, dessen Stelle ebenfalls neu geschaffen wird. Auch eine räumliche Trennung der Beschwerdekammerdivision wird vorgenommen, wobei der Sitz weiterhin in München verbleibt.

Der Präsident der Beschwerdekammern ist ausschließlich gegenüber dem Verwaltungsrat und in keiner Weise gegenüber dem Präsidenten des EPA verantwortlich. Ein neu zu bildendes subsidiäres Beschwerdekammerkomitee wird für die Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsrat und den Beschwerdekammern zuständig sein. Alle Zuständigkeiten des Präsidenten des EPA, die die Verwaltung der Beschwerdekammern betreffen, werden auf den Präsidenten der Beschwerdekammern übertragen werden. Neben der Rolle als Präsident der Beschwerdekammern wird dieser auch als Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer fungieren. Über die finanzielle und weitere personelle Ausstattung sind noch keine Details bekannt geworden.

Eine Änderung des Europäischen Patentübereinkommens ist nach den Angaben des Präsidenten des EPA, Benoît Battistelli, nicht notwendig, um die Reformen in die Tat umzusetzen. Bisher wurden gemäß Artikel 11 (3) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) die Mitglieder der Beschwerdekammern, einschließlich der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer, auf Grundlage von Vorschlägen des Präsidenten des EPA durch den Verwaltungsrat ernannt oder durch letzteren bestätigt. Über Verfahren zur zukünftigen Ernennung der Beschwerdekammermitglieder wurden noch keine detaillierten Informationen veröffentlicht. Auch über mögliche Änderungen der Verfahrensordnungen für die Beschwerdekammern beziehungsweise die Große Beschwerdekammer wurde nichts Konkretes verlautbaren gelassen.

Es bleibt abzuwarten, wie zügig die Änderungen umgesetzt werden können, und ob die Anzahl der Beschwerdekammermitglieder erhöht wird, um bestehenden und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

*Dr. Lüder Behrens, Patentanwalt
Büro Berlin
E-Mail: behrens@boehmert.de*

Redaktion:

Dr. Björn Bahlmann
Rechtsanwalt
bahlmann@boehmert.de

Dr. Julian Waiblinger
Rechtsanwalt
waiblinger@boehmert.de

Dr. Dennis Kretschmann
Patentanwalt
kretschmann@boehmert.de

Dr. Björn Engelhardt
Patentanwalt
b.engelhardt@boehmert.de

Dr. Eckhard Ratjen
Rechtsanwalt
ratjen@boehmert.de

Dr. Michael Rüberg
Rechtsanwalt
rueberg@boehmert.de

Dr. Martin Erbacher
Patentanwalt
erbacher@boehmert.de

MÜNCHEN BREMEN BERLIN DÜSSELDORF FRANKFURT BIELEFELD POTSDAM KIEL ALICANTE PARIS SHANGHAI
