

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER News II / 2016

Mandanteninformation
und Aktuelles

Client Information
and News

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER NEWS II/2016

Mandanteninformation und Aktuelles

Client Information and News

1. Unruhe im Europäischen Patentamt

1. Unrest at the European Patent Office



Immer wieder wurden in letzter Zeit in verschiedenen Medien (IP-Blogs, Süddeutsche Zeitung, BR-Fernsehen etc.) Berichte über Differenzen und Unruhen im Europäischen Patentamt (EPA) veröffentlicht. Diese werden oft mit dem Präsidenten des EPA, Benoît Battistelli, sowie mit einer Vielzahl von Reformen in Verbindung gebracht, die Herr Battistelli seit seinem Amtsantritt im Jahr 2010 auf den Weg brachte. Herr Battistelli strebt mit den Reformen eine effizientere Arbeitsweise sowie eine Kostensenkung an. Nicht alle Reformen fanden Rückhalt bei den Mitarbeitern des EPA. Nun wurde bekannt, dass mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft München mehrere Strafanzeigen gegen Mitarbeiter des EPA vorliegen und auch Mitarbeiter einen Strafantrag gestellt haben. Wie konnte es soweit kommen?

Um dies zu ergründen ist es sinnvoll, zunächst die Strukturen des EPA näher zu betrachten. Dabei kön-

Recently there have been repeated reports in various media outlets (IP Blogs, Süddeutsche Zeitung, Bavarian regional television) about disputes and unrest at the European Patent Office (EPO). These are often associated with the President of the EPO, Benoît Battistelli, and with a series of reforms which Mr Battistelli has introduced since taking office in 2010. With the reforms, Mr Battistelli is seeking to bring about more efficient working methods and a reduction in costs. Not all of the reforms have been supported by the EPO's employees. It has now become known that a number of criminal complaints against employees of the EPO have been submitted to the Munich public prosecutor's office and employees have also submitted criminal complaints. How has it come to this?

To get to the bottom of this, it is helpful firstly to consider the structures of the EPO more closely. In doing

nen und wollen wir keine Stellung beziehen, sondern unsere Leser möglichst umfassend neutral informieren.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) definiert das EPA als zwischenstaatliche Einrichtung und legt dessen Immunität fest. Es gelten keine deutschen bzw. nationalen Gesetze, Polizei, Staatsanwaltschaft und andere staatliche Organe haben im EPA keine Handlungs- bzw. Ermittlungsmöglichkeit. Das EPA ist also quasi eine rechtliche Enklave in Deutschland, ähnlich einer Botschaft. Der Präsident des EPA ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, nur der Verwaltungsrat hat hier eine gewisse Kontroll- bzw. Regelungsfunktion.

Auch als Arbeitgeber gelten für das EPA eigene Regelungen. Das EPA bietet den Mitarbeitern zahlreiche Vergünstigungen. Neben einem attraktiven Verdienst haben die Mitarbeiter steuerrechtliche Privilegien. Es besteht ein eigenes Sozialversicherungs- und Pensionssystem. Es gibt sogar einen eigenen Kindergarten und eigene Schulen für die Kinder der Angestellten.

Andererseits besteht keine arbeitsrechtliche Absicherung wie beispielsweise nach deutschen Vorschriften. Wer kündigt oder wem gekündigt wird, steht oft schlechter als in einem „regulären“ Arbeitsverhältnis. Eine Kündigung untersteht keiner gerichtlichen Prüfung. Der Personalausschuss hat kein bindendes Mitspracherecht und kann nur Empfehlungen abgeben. Die Pension kann bei Kündigung gekürzt werden oder ganz entfallen. Es gibt kein Arbeitslosengeld.

Herr Battistelli hat jetzt mit seinen Reformen zur effizienteren Arbeitsweise auch Regelungen eingeführt, welche die Mitarbeiter zum Teil als willkürlich emp-

so, we cannot and do not wish to state any opinions, but merely to provide our readers with as much information as possible in a neutral manner.

The European Patent Convention (EPC) defines the EPO as an intergovernmental organization and establishes its immunity. No German or national laws apply; the police, public prosecutors and other state bodies have no right to take action or undertake investigations in relation to the EPO. The EPO is thus akin to a legal exclave in Germany, in a similar manner to an embassy. The President of the EPO is given wide-ranging powers; only the Administrative Council has a certain controlling and regulating function in this regard.

The EPO has special rules of its own in its capacity as an employer too. The EPO offers employees numerous benefits. In addition to high salaries, employees also enjoy benefits from a tax perspective. It has its own social insurance and pension system. It even has its own kindergarten and its own schools for its employees' children.

On the other hand, no protection exists in terms of employment law, such as for example pursuant to German regulations. A person who resigns or is dismissed is often in a worse position than if there were a 'regular' employment relationship. A dismissal is not subject to any review by the courts. The staff committee has no binding co-determination rights and can only issue recommendations. Pensions can be reduced or cancelled altogether in the event of dismissal. There are no unemployment benefits.

Now, as part of his reforms for achieving more efficient working methods, Mr Battistelli has also introduced regulations which the employees in part consider to

finden und welche so die bestehenden Kontroversen mit verursacht haben könnten. Ein Beispiel ist eine Regelung für den Krankheitsfall, welche die Mitarbeiter dazu verpflichtet, bei Krankheit zur Kernarbeitszeit zu Hause zu bleiben. Das Verlassen des Hauses für Arztbesuche muss dem EPA vorher gemeldet werden. Das EPA darf kontrollieren, auch mit unangemeldeten Hausbesuchen.

Einwände der Mitarbeiter wurden angeblich nicht gehört. Eine Vermittlung im Konflikt durch die Gewerkschaft (Suepo) schien nicht möglich. Die Gewerkschaft wird vom EPA nicht als Verhandlungspartner anerkannt. Demonstrationen der Mitarbeiter und Veröffentlichungen über den Konflikt, auch in sozialen Medien, verschärften die Lage. Schließlich wurden zwei führende Mitglieder der Gewerkschaft entlassen.

Unter den Mitarbeitern scheint Angst zu herrschen, nicht nur wegen drohender Entlassungen, sondern auch vor einer internen Ermittlungseinheit, die tätig wird, sobald einem Mitarbeiter eine Verfehlung vorgeworfen wird. Die Mitarbeiter sind zur Zusammenarbeit mit der Ermittlungseinheit verpflichtet und haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Auch Computer und Büros dürfen durchsucht werden. Es besteht ein Selbstbelastungsgebot und ein Verbot, einen Anwalt hinzuzuziehen. Schon eine einfache Belastung durch den Kollegen (Probleme mit diesem Mitarbeiter) kann für ein Ermittlungsverfahren reichen.

In Interviews wollten Mitarbeiter entweder überhaupt nicht zur Situation Stellung nehmen, oder aber nicht genannt werden. Nach den Angaben der aussagenden Mitarbeiter herrscht ein Angstklima im EPA.

Bislang hatte Herr Battistelli Rückendeckung vom EPA-Verwaltungsrat. Aber nun hat dessen Vorsitzen-

be arbitrary and which could have been a contributory factor to the current controversies. One example is a regulation covering sickness, which obliges employees to stay at home during core working hours when they are ill. If an employee wants to leave its home to visit a doctor, the EPO must be notified of this in advance. The EPO is permitted to make checks, including by way of unannounced home visits.

Objections raised by employees have allegedly not been heard. It is seemingly not possible for the trade union (Suepo) to mediate in the conflict. The trade union is not recognized by the EPO as a negotiating partner. Demonstrations by employees and publications about the conflict, including on social media, have aggravated the situation. Finally, two leading members of the trade union have been dismissed.

Seemingly, there is anxiety among the employees, not only because of threatened dismissals but also because of an internal investigation unit which moves into action as soon as an employee is accused of misconduct. Employees are obliged to cooperate with the investigation unit and have no right to refuse to give evidence. Computers and offices can also be searched. There is a self-incrimination obligation and a prohibition on consulting a lawyer. Even a simple accusation by a colleague (problem with this employee) might be sufficient for an investigation procedure to be launched.

In interviews, employees either did not express any opinion at all on the situation, or else did not want to be named. According to the employees who have spoken, a climate of fear reigns within the EPO.

To date, Mr Battistelli has been supported by the EPO Administrative Council. However, its Chairman, Jesper

der Jesper Kongstad den Präsidenten aufgefordert, das Betriebsklima zu verbessern. Richtlinien sollten überprüft werden und auch die Entlassungen der Mitarbeiter einer externen Schlichtung oder einer Mediation unterzogen werden. In einer Sitzung des Verwaltungsrates am 16. März 2016 wurde ein entsprechendes **Kommuniqué** verfasst und veröffentlicht.

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Informationen aus den von uns recherchierten Artikeln und stellt nicht unsere persönliche Meinung dar. Einige der veröffentlichten Artikel haben wir nachfolgend verlinkt. Die verlinkten Artikel werden lediglich zur Information unserer Leser angeführt und stellen ebenfalls nicht unsere persönlichen Ansichten dar.

- Süddeutsche Zeitung - 25. November 2014 (deutsch)
- JUVE - 9. Dezember 2014 (deutsch)
- Süddeutsche Zeitung - 17. September 2015 (deutsch)
- Deutschlandfunk - 6. März 2016 (deutsch)
- Donaukurier - 15. März 2016 (deutsch)
- KluwerPatentBlog - 18. März 2016 (english)
- Entschließung des Verwaltungsrates (147. Tagung) - 16. März 2016 (deutsch)
- BR24 - Bayerischer Rundfunk - 21. März 2016 (deutsch)
- Handelsblatt - 6. April 2016 (deutsch)

Kongstad, has now urged the President to improve the working atmosphere. Guidelines should be reviewed and dismissals of employees should also be subjected to external arbitration or mediation. A corresponding **communiqué** was drafted and published at a meeting of the Administrative Council on 16 March 2016.

We will keep you up to date about further developments.

This article is a summary of the information from the articles which we have researched and does not represent our personal opinion. We have provided links to some of the published articles below. The linked articles are provided solely for our readers' information and likewise do not represent our personal opinions.

- Süddeutsche Zeitung - 25 November 2014 (German)
- JUVE - 9 December 2014 (German)
- Süddeutsche Zeitung - 17 September 2015 (German)
- Deutschlandfunk - 6 March 2016 (German)
- Donaukurier - 15 March 2016 (German)
- KluwerPatentBlog - 18 March 2016 (English)
- Resolution Administrative Council (147th meeting) - 16. March 2016 (english)
- BR24 - Bayerischer Rundfunk - 21 March 2016 (German)
- Handelsblatt - 6 April 2016 (German)

2. 3D-Druck - Fluch statt Segen für innovative Unternehmen?

2. 3D printing – A curse rather than a blessing for innovative companies?



Der 3D-Druck oder allgemein sogenannte Rapid-Prototyping-Verfahren haben sich in jüngerer Zeit in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gedrängt. Die Technologien zur generischen Fertigung als solcher sind prinzipiell schon seit Jahrzehnten bekannt. Noch vor einigen Jahren gab es wenige Hersteller für die erforderlichen Fertigungseinrichtungen sowie auf das Rapid Prototyping spezialisierte Dienstleister, die vor allem Aufträge aus der Industrie für Anschauungsmuster oder Funktionsmuster bedient haben.

Der Begriff „Rapid Prototyping“ umfasst eine Vielzahl sich ergänzender bzw. konkurrierender Verfahren, von denen lediglich einige der landläufigen Vorstellung eines 3D-Drucks entsprechen. Hochwertige Rapid-Prototyping-Bauteile lassen sich auch heute oftmals nur mit komplexen Maschinen erzeugen, die nicht für ein Wohnzimmer geeignet sind.

Mittlerweile wurde das Rapid Prototyping demokratisiert. 3D-Drucker können ohne Weiteres im Elektronik-Versand oder im Fachhandel gekauft werden, oft zu einem Preis von wenigen hundert Euro. Daneben kursieren auch in seriösen Medien Artikel über Fahr-

3D printing or, in general terms, what are known as rapid prototyping methods have in recent times entered the consciousness of the general public. The technologies for generic production have been known in principle for decades. Up until a few years ago there were few producers of the production facilities required and few service providers specializing in rapid prototyping, with these mainly dealing with commissions from industry for demonstration models or functional models.

The term ‘rapid prototyping’ encompasses a large number of complementary or competing methods, of which only some correspond to the commonly held idea of 3D printing. Even today, high-quality rapid-prototyping components can only be produced using complex machines which are not suitable for a living room.

Now, rapid prototyping has been democratized. 3D printers can easily be purchased from electronics mail-order stores or from retailers, often at prices of a few hundred euros. In addition, serious media outlets have been publishing articles about vehicles and

zeuge und sogar Waffen, die angeblich ohne weiteres mittels 3D-Druck gefertigt werden können. Teilweise wird sogar schon auf eine nicht mehr allzu ferne Zukunft verwiesen, in der sich Maschinen ohne weiteres selbst replizieren und weiterentwickeln können. Terminator lässt grüßen!

Zurück in der Gegenwart wird bei näherer Betrachtung oftmals festgestellt, dass auch der 3D-Druck nicht zaubern, zumindest nicht die Grenzen der Physik oder der Fertigungstechnik überwinden kann. Hochbelastbare Funktionsteile aus Metallwerkstoffen oder verstärkten Kunststoffen wird es sehr wahrscheinlich auch in mittelferner Zukunft nicht auf Knopfdruck aus dem Drucker geben.

Gleichwohl ergeben sich durch die einfache Möglichkeit zur Herstellung von minderbelastbaren Bauteilen, Verkleidungsteilen, Schmuckteilen, Zierrat und dergleichen diverse Fragestellungen im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Ist es erlaubt, nicht mehr verfügbare Verkleidungsteile eines Oldtimers nachzubauen? Darf man ein Cover für ein Mobiltelefon kopieren? Darf man Verschleißteile für ein patentgeschütztes Produkt durch mittels 3D-Druck gefertigte Teile ersetzen?

Zusätzliche Bedeutung gewinnt die Thematik durch Internet-Tauschbörsen, über die 3D-Daten einer Vielzahl von - mitunter geschützten - Produkten verfügbar sind.

Im Patentrecht und im Designrecht gelten Schutzschränken für nichtgewerbliche Handlungen im privaten Bereich. Auch das Markengesetz bezieht sich bei der Sanktion von Verletzungshandlungen primär auf den geschäftlichen Verkehr. Das Urheberrecht vermag nur in Ausnahmefällen zu helfen.

even weapons which can supposedly be produced easily using 3D printing. Some people are already looking towards a no longer too distant future in which machines can replicate and develop themselves in a straightforward manner. Terminator says hello!

Back in the present day, on closer inspection it is often found that even 3D printing cannot perform magic, or at least cannot overcome the constraints of physics or of production technology. It is highly likely that heavy-duty functional parts made of metal materials or reinforced plastics will not be able to be produced by a printer at the touch of a button even in the medium to long term.

However, this simple means of producing less heavy-duty components, items of clothing, items of jewellery, ornaments and the like throws up a number of questions in the sphere of intellectual property. Is it permitted to reproduce parts of the trim of a classic car that are no longer available? Is it permitted to copy a cover for a mobile telephone? Is it permitted to replace wearable parts for a patent-protected product with parts produced by means of 3D printing?

The subject gains in significance as a consequence of exchange sites on the internet via which 3D data relating to a large number of products – which are sometimes protected – is available.

In patent law and in design law, non-commercial actions in the private sphere are excluded from protection. The German Trademarks Act, when sanctioning acts of infringement, also refers primarily to commercial dealings. Copyright law is only able to assist in exceptional cases.

Weder die Literatur noch die Rechtsprechung haben bislang einen Königsweg aufzeigen können, wie aus Sicht der innovativen, entwickelnden Unternehmen drohenden Rechtsverletzungen Einhalt geboten werden kann. Das Verlagswesen, die Musikbranche und die Filmbranche waren allesamt bereits mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Nicht umsonst wird für Drucker, DVD-Brenner, MP3 Player & Co. eine Pauschalabgabe erhoben.

Zumindest sollten Betreiber von Tauschbörsen für CAD-Daten sowie 3D-Druck-Dienstleister ins Visier genommen werden, da diese potentielle Verletzungshandlungen sehr wohl im gewerblichen Umfeld begehen würden. Dieser Punkt sollte bei der Erlangung von Schutzrechten präventiv berücksichtigt werden.

Sollten Sie im Hinblick auf Ihre Produkte und Entwicklungsvorhaben zu diesem Komplex weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Stefan von Siegroth

S.SIEGROTH@WWP.DE

To date, neither the literature nor the case-law has been able to point to an ideal solution as to how possible infringements of rights can be stopped from the point of view of innovative development companies. The publishing industry, the music industry and the film industry have already all been faced with similar problems. It is not for no reason that a flat-rate charge is levied for printers, DVD burners, MP3 players etc.

At the very least, operators of exchange websites for CAD data and 3D printing service providers should be targeted, as they would be very likely to be committing acts of infringement in the commercial sphere. This point should be taken into consideration for preventative purposes when obtaining property rights.

If you have further questions with regard to your products and development plans in relation to this complex, we are happy to assist you.

Stefan von Siegroth

S.SIEGROTH@WWP.DE

3. EPA - Zahlen



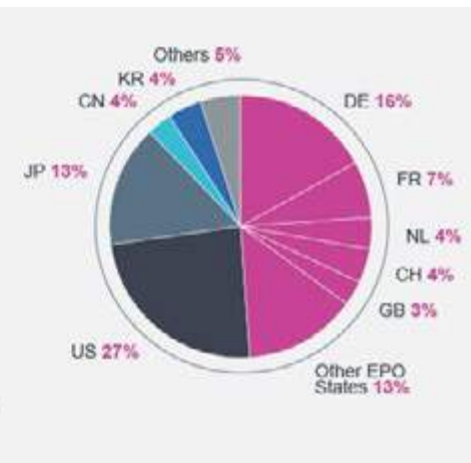
Quelle: EPA

Die Zahl der Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt (EPA) steigt kontinuierlich. Im Jahr 2015 wurden 160 022 Anmeldungen eingereicht, ein Plus von 4,8 % gegenüber dem Jahr 2014 und damit die höchste jemals erreichte Anmeldezahl. Dabei handelt es sich bei 38,6 % der Patentanmeldungen (61 700) um direkte europäische Anmeldungen und bei 61,4 % (98 300) um internationale (PCT-)Anmeldungen, die beim EPA eingereicht wurden.

Etwas weniger als die Hälfte aller europäischen Anmeldungen stammte aus Mitgliedsstaaten des EPÜ, gefolgt von den USA, Japan, China und Südkorea. Unter den EPÜ-Staaten nahm die Zahl der Anmeldungen aus Italien, Großbritannien, Spanien, den Niederlanden und der Schweiz zu. Dagegen ging die Zahl der Anmeldungen aus Deutschland geringfügig zurück. Der Zuwachs an Anmeldungen aus den USA und China war beträchtlich. Anmeldungen aus Japan nahmen leicht ab.

WEBLINK

3. EPO - Figures



Source: EPO

The number of patent applications filed at the European Patent Office (EPO) is continuing to rise. In 2015 160 022 applications were filed, an increase of 4,8% in comparison with 2014, constituting the highest number of applications ever achieved. 38,6% of the patent filings (61 700) were direct European applications and 61,4% (98 300) were international (PCT) applications filed at the EPO.

Somewhat less than half of all European applications originated from Member States of the EPC, followed by the USA, Japan, China and South Korea. Among the EPC states, the number of applications from Italy, Great Britain, Spain, the Netherlands and Switzerland increased. On the other hand, the number of applications from Germany fell back slightly. The increase in applications from the USA and China was considerable. Applications from Japan decreased slightly.

WEBLINK

4. Opt-Out für Europäische Patente

4. Opt-Out for European patents



Das Einheitspatent wird kommen, selbst wenn die Briten sich für den „Brexit“ entscheiden, es wird dann nur etwas länger dauern.

The unitary patent is coming, even in the event of ‘Brexit’ – it will just take longer.

Mit dem Inkrafttreten des Einheitspatentsystems wird auch das Einheitliche Patentgericht seine Tätigkeit aufnehmen. Dessen Gerichtsbarkeit sind dann nicht nur Einheitspatente unterstellt, sondern auch Europäische Patente, auch wenn diese bereits vor Inkrafttreten des Einheitspatentsystems erteilt wurden.

When the unitary patent system comes into force, the Unified Patent Court will also begin its work. It is not just unitary patents that will then be subject to its jurisdiction, but also European patents, even if they were granted before the unitary patent system came into force.

Möchte man als Inhaber eines Europäischen Patents nicht der neuen Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterstehen, ist ein sogenanntes „Opt-Out“ möglich. Für eine (verlängerbare) 7-jährige Übergangszeit können Patentinhaber zwischen den heute zuständigen nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht wählen. Der Patentinhaber muss eine Erklärung darüber abgeben, dass sein Europäisches Patent nicht der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichtes unterstehen soll. Die Opt-Out-Erklärung wird zentral beim Einheitlichen Patentgericht registriert.

If a proprietor of a European patent does not wish to be subject to the new jurisdiction of the Unified Patent Court, an ‘opt-out’ is possible. For an (extendable) 7-year transitional period it is possible for patent proprietors to select between the national courts which have jurisdiction at present and the Unified Patent Court. In order to opt out, the patent proprietor must provide a declaration that its European patent is not to be subject to the jurisdiction of the Unified Patent Court. The opt-out declaration is registered centrally at the Unified Patent Court.

Das Opt-Out kann nur einheitlich und für alle Länder (in denen validiert wurde) erklärt werden und auch nur, solange noch keine Klage beim Einheitlichen Patentgericht anhängig ist. Sobald dort eine Klage anhängig ist, ist der Weg zu den zuständigen nationalen Gerichten endgültig versperrt. Dagegen ist es möglich, die Opt-Out-Erklärung später wieder zurückzunehmen. Auch die Rücknahme ist allerdings nur solange möglich, solange kein Verfahren vor einem nationalen Gerichten anhängig ist.

Augenblicklich sind noch viele Einzelheiten in Bezug auf das Opt-Out ungeklärt. Beispielsweise soll es eine „sunrise registration period“ geben, die ein Opt-Out bereits einige Zeit vor Inkrafttreten des Einheitspatentsystems ermöglicht. Ein genauer Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest. Sobald uns Näheres bekannt ist, werden wir Sie darüber informieren.

Ob ein Opt-Out sinnvoll ist oder nicht, kann nicht generell gesagt werden. Dies sollte jeweils für den Einzelfall beurteilt werden. Hierzu werden wir noch gesondert berichten.

WEBLINK

Bildnachweise

S. 1, S. 12 und Porträt © Mitja Arzensek
S. 2 © EPA
Alle anderen © Fotolia

The opt-out can only be declared for the patent as a whole for all countries (in which validation has occurred), and also only if no action is pending before the Unified Patent Court. As soon as an action is pending there, the opportunity to have recourse to the relevant national courts is removed once and for all. On the other hand, it is possible to revoke the opt-out subsequently. However, a revocation is also possible only if no proceedings are pending before a national court.

At the moment, many of the details regarding opt-outs have not been clarified. For example, there is to be a ‘sunrise registration period’ which makes it possible to opt out some time before the unitary patent system comes into force. However, no specific date has yet been set. As soon as we know more we will inform you about this.

It is not possible to say in general terms whether or not an opt-out will be beneficial. This should always be evaluated on a case-by-case basis. We will provide further separate reports on this issue.

WEBLINK

Picture credits

P. 1, p. 12 and portrait © Mitja Arzensek
P. 2 © EPO
All others © Fotolia



ADRESSE Witte, Weller & Partner
Patentanwälte mbB
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart (Germany)

TEL +49-(0)711-66 669-0

FAX +49-(0)711-66 669-99

EMAIL post@wwp.de

WEB www.wwp.de

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE