

WITTEWELLER  
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER News III / 2016

Mandanteninformation  
und Aktuelles

Client Information  
and News

WITTEWELLER  
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER NEWS III/2016

# Mandanteninformation und Aktuelles

## Client Information and News

### 1. Brexit – Was nun?

### 1. Brexit – What now?



Am 23. Juni 2016 hat Großbritannien mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union (EU) gestimmt. Welche Folgen wird dieses Votum für den gewerblichen Rechtsschutz in Europa haben?

Unmittelbar erst einmal nur wenige. Das Votum besagt lediglich, dass etwas mehr als die Hälfte der Abstimmenden einen Austritt aus der EU wünscht. Es verpflichtet das Britische Parlament (rechtlich) nicht, den Austritt zu erklären.

Um aus der EU auszutreten, muss Großbritannien gegenüber dem Europäischen Rat seine Austrittsabsicht erklären (Art. 50 des Vertrages von Lissabon). Anschließend wird über die Austrittsmodalitäten verhandelt. Vertraglich ist hierfür ein Zeitraum von zwei Jahren ab Austrittserklärung vorgesehen. Nach Ablauf dieser zwei Jahre endet die Mitgliedschaft automa-

On 23 June 2016, the United Kingdom (UK) decided by a small majority to leave the European Union (EU). What will be the consequences of this vote for intellectual property rights in Europe?

In the immediate future, very few. The vote merely means that a little more than half of those voting wish to leave the EU. It does not (legally) oblige the British Parliament to declare that it is withdrawing.

To leave the EU, the UK must notify its intention to withdraw to the European Council (Art. 50 of the Lisbon Treaty). Then, negotiations about the arrangements for withdrawal will take place. For this, the Treaty provides a period of two years from the declaration of withdrawal. After these two years have elapsed, membership ends automatically unless the

tisch, es sei denn, der Europäische Rat entscheidet einstimmig, den Verhandlungszeitraum zu verlängern. Es kann also noch Jahre dauern, bis Großbritannien tatsächlich kein EU-Mitglied mehr ist.

**Auf europäische Patente (EP-Patente)** und das Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) hat Großbritanniens Austritt aus der EU **keine Auswirkung**. Die Europäische Patentorganisation ist nicht Teil der EU.

Nationale Marken, also auch britische Marken, sind ebenfalls nicht betroffen.

**Änderungen** wären allerdings **im Bereich der Unionsmarken (EU-Marken)** zu erwarten, da deren Geltungsbereich über die EU definiert ist. Hier hat ein Austritt Großbritanniens Auswirkungen, über die wir jedoch noch gesondert informieren werden. Das **Gleiche** würde **für EU-Designs bzw. Geschmacksmuster** gelten. Da britische Kanzleien nicht mehr vertretungsbefugt wären, könnte es empfehlenswert sein, entsprechende Schutzrechts-Portfolios zu EU-ansässigen Kanzleien zu transferieren. Wir unterstützen Sie hierbei gern.

Unmittelbar von dem britischen Votum betroffen ist dagegen die Realisierung des **Einheitspatentes (EU-Patent)**, denn momentan ist der **Zeitpunkt des Inkrafttretens** wieder völlig **unklar**.

Eigentlich waren die Vorbereitungen rund um das Einheitspatent zum Zeitpunkt des Referendums bereits soweit vorangeschritten, dass der angestrebte Zeitpunkt für das Inkrafttreten im Jahr 2017 tatsächlich realistisch war.

Nach dem Referendum der Briten vom 23. Juni 2016 ist nun fraglich, ob in Großbritannien überhaupt noch

European Council unanimously decides to extend the negotiation period. It may therefore take a number of years before the UK in fact ceases to be a Member of the EU.

The UK's withdrawal from the EU will have **no effect on European patents** (EP patents) and the European Patent Convention (EPC). The European Patent Organisation is not part of the EU.

National trademarks, i.e. including UK trademarks, are not affected either.

However, **changes** can be expected in **the sphere of European Union trademarks (EU trademarks)**, as their scope of application is defined in terms of the EU. In this case the UK's departure will have consequences, but we will provide information about these in a separate document. The **same** would apply **for EU designs**. Since British firms would no longer be authorised to provide representation, it could be advisable to transfer corresponding property-right portfolios to firms based in the EU. We are happy to assist you in this regard.

On the other hand, the implementation of the **unitary patent (EU patent)** is directly affected by the British vote, because at the moment the **date of its entry into force** is again completely **unclear**.

By the time of the referendum, the preparations relating to the unitary patent had in fact already progressed to such an extent that the targeted date for entry into force of 2017 was actually realistic.

Following the UK's referendum on 23 June 2016, it is now questionable whether the UK is still interested in

ein Interesse daran besteht, das Einheitspatent zu verwirklichen. Die Briten profitieren bei einem Austritt aus der EU nicht von einem Einheitspatent. Ohne die Zustimmung Großbritanniens geht es jedoch nicht voran.

Sicher ist, dass dem Einheitspatent ohne Großbritannien ein großer Teil des ursprünglich geplanten Wirkungskreises fehlt. Es gibt deshalb bereits erste Stimmen, die fordern, mit einer Änderung des Übereinkommens die Erstreckung des Einheitspatentes auch auf Nicht-EU-Staaten zu ermöglichen.

Fazit: Das Einheitspatent wird kommen, eine Realisierung im Jahre 2017 ist aber im Augenblick schwer vorstellbar.

implementing the unitary patent. If they leave the EU, the British will not benefit from a unitary patent. However, without the UK's agreement, it will not progress.

What is certain is that, in the absence of the UK, the unitary patent will be deprived of a large proportion of the originally envisaged sphere of application. There have therefore already been calls for the Convention to be amended to allow the unitary patent to be extended to Non-EU Member States as well.

To sum up: the unitary patent will come, but at the moment it is hard to see how it could be implemented in 2017.

## 2. Zwerg bremst Giganten aus



Ein Märchen? Nein, ein Patent macht es möglich!

Wenn ein „Zwerg“ – hier ein Tüftler aus Bayern – auszieht, um einen „Giganten“ – hier die Daimler AG – zu stoppen, kann es sein, dass dies in der Automobilbranche Wellen schlägt.

## 2. Underdog overcomes giant

A fairy story? No, a patent makes it possible!

If an “underdog” – here an amateur inventor from Bavaria – sets out to stop a giant in its tracks – here Daimler AG – this can make waves in the automobile sector.

Der Tüftler und Erfinder Ludwig Schatzinger aus Bayern hat bereits im Jahr 1996 ein Heizsystem für Fahrzeuge zum Patent (DE 196 54 370.3) angemeldet, das insbesondere Fahrzeugen „mit offener oder offen zu fahrender Personenzelle .... im Bereich der Rückenlehne von Sitzen Luftdüsen zum Umströmen des Kopf-, Nacken- und Schulterbereichs der sitzenden Person mit Warmluft“ vorsieht. Unter der Bezeichnung „Airs scarf“ hat die Daimler AG seit 2002 ein ebensolches Heizsystem in einige ihrer Cabriolets eingebaut. Schatzinger sah sein Patent verletzt und wehrte sich - über eine Verwertungsfirma - gerichtlich gegen die Verwendung seines Patentes durch die Daimler AG.

Nach langjährigem Rechtsstreit hat der BGH nun am 10. Mai 2016 im Sinne von Schatzinger entschieden (BGH vom 10.05.2016 - X ZR 114/13). Der Daimler AG wurde der Einbau des „Airs scarfs“ sowie die Auslieferung, der Verkauf und Vertrieb von Autos mit bereits eingebautem „Airs scarf“ in Deutschland untersagt, da das Heizsystem das Patent verletze. Zudem konnte Schatzinger Auskunft verlangen, in welchem Umfang das Patent genutzt wurde, damit er seine Schadensersatzforderung bemessen konnte.

Kurz nach dem Urteil haben sich die Daimler AG und Schatzinger offensichtlich über die Zahlungen geeinigt, denn seit Ende Mai liefert die Daimler AG wieder Cabrioletmodelle mit Airscarf aus.

Zwei Folgerungen lassen sich aus diesem Fall ziehen:

1. Es lohnt sich auch für „kleine“ Erfinder, ein Patent anzumelden, denn die Durchsetzung des Schutzrechtes ist dann durchaus auch gegen eine wirtschaftlich stärkere Partei möglich.

Back in 1996, the Bavarian tinkerer and inventor Ludwig Schatzinger applied for a patent for a heating system for vehicles (DE 196 54 370.3) which, in particular in vehicles “with a passenger compartment which is open or can be driven open .... in the area of the backrests of the seats, provides air nozzles for feeding warm air around the head, neck and shoulder areas of the sitting person”. Since 2002, Daimler had installed a heating system of exactly this type in some of its cabriolets under the name “Airs scarf”. Schatzinger considered that his patent had been infringed and took legal action – via an IP exploitation firm – against the use of his patent by Daimler AG.

After many years of litigation, on 10 May 2016 the German Federal Court of Justice (BGH) ruled in favour of Schatzinger (BGH of 10.05.2016 - X ZR 114/13). Daimler AG was prohibited, in Germany, from installing the “Airs scarf” and from supplying, selling or marketing cars with “Airs scarf” already installed in them, because the heating system was said to infringe the patent. In addition, Schatzinger was able to demand information as to the extent to which the patent had been used in order that he could quantify his damages claim.

Shortly after the judgment was given, Daimler AG and Schatzinger evidently reached agreement regarding the payments, because since the end of May Daimler AG has again been supplying cabriolet models with the Airscarf.

Two conclusions can be drawn from this case:

1. It is worthwhile for even “small” inventors to file a patent application, because then it is very much possible to enforce the property right even against an economically stronger party.

2. Patentrecherchen und sorgsamer Umgang mit Schutzrechten sind wichtig und sollten unter Umständen sogar auf Zulieferfirmen ausgeweitet werden.

*Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Informationen aus den von uns recherchierten Artikeln. Einige der Artikel haben wir nachfolgend verlinkt, die verlinkten Artikel werden lediglich zur Information unserer Leser angeführt.*

HEISE.DE - 12. MAI 2016

FAZ - 13. MAI 2016

SWR - 13. MAI 2016

TAGESSCHAU.DE - 13. MAI 2016

WOCHENBLATT.DE - 19. MAI 2016

AUTO-MOTOR-UND-SPORT - 1. JUNI 2016

2. Patent searches and careful handling of property rights are important and should, under certain circumstances, even be extended to suppliers.

*This article is a summary of the information from the articles which we have researched. We have provided links to some of the articles below – the linked articles are provided merely for our readers' information.*

HEISE.DE - 12 MAY 2016

FAZ - 13 MAY 2016

SWR - 13 MAY 2016

TAGESSCHAU.DE - 13 MAY 2016

WOCHENBLATT.DE - 19 MAY 2016

AUTO-MOTOR-UND-SPORT - 1 JUNE 2016

3. Der BGH erkennt die Patentfähigkeit einer zweckgerichteten Nutzung einer wissenschaftlichen Entdeckung ausdrücklich an („Rezeptortyrosinkinase“)

3. The German Federal Court of Justice expressly finds that a purposeful use of a scientific discovery is patent-eligible (“Rezeptortyrosinkinase“)



In der kürzlich ergangenen Entscheidung „Rezeptortyrosinkinase“ hatte der Bundesgerichtshof in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren über die Patentfähigkeit von Ansprüchen zu entscheiden, die unter ande-

In the “Rezeptortyrosinkinase” (Receptor tyrosine kinase) decision which was issued recently, the Federal Court of Justice, in nullity appeal proceedings, had to decide on the patentability of claims which, inter

rem auf Nukleinsäuremoleküle gerichtet waren. Bei dem Patent handelte es sich um den deutschen Teil des Europäischen Patents 0 959 132, der durch eine Nichtigkeitsklage angegriffen wurde.

Generell schließt das Europäische Patentrecht reine wissenschaftliche Entdeckungen vom Patentschutz aus, bzw. schützt eine Erfindung nur dann, wenn sie eine technische Anwendung des entdeckten wissenschaftlichen Zusammenhangs darstellt.

Wie vom BGH und der Vorinstanz, dem Bundespatentgericht, definiert, lag das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem darin, eine für ein bestimmtes Humanprotein codierende Nukleinsäure bereitzustellen, die aufgrund genetischer Veränderungen als Marker bei der Diagnose leukämischer Erkrankungen verwendet werden kann.

Zur Lösung dieses Problems war Anspruch 1 auf eine Nukleinsäuresequenz gerichtet, die einerseits dadurch definiert ist, dass es für das spezifische Humanprotein codiert, und die andererseits eine Tandemverdopplungsmutation darstellt. Weitere Ansprüche waren unter anderem auch auf ein Verfahren zur Detektion der Nukleinsäuresequenz gerichtet.

Der Nichtigkeitskläger hatte unter anderem argumentiert, dass es sich bei der beanspruchten Nukleinsäuresequenz lediglich um eine nicht patentfähige Entdeckung handele, die nach Art. 52(2) a(3) EPÜ dem Patentschutz nicht zugänglich sei, und dass es sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein nicht patentierbares Diagnostizierverfahren handele.

Dieser Auffassung ist der BGH in seiner Entscheidung nicht gefolgt. Er hat vielmehr ausdrücklich festgehalten, dass es nach deutscher und europäischer Recht-

alia, were directed to nucleic acid molecules. The patent in suit, i.e. the German part of the European patent 0 959 132, was challenged by way of a nullity action.

In general, European patent law excludes pure scientific discoveries from patent protection, or, in other words, protects an invention only if it constitutes a technical application of the scientific circumstance discovered.

As defined by the Federal Court of Justice and the previous instance, the Federal Patent Court, the technical problem on which the invention was based consisted in providing a nucleic acid coding for a specific human protein which, on the basis of genetic modifications, can be used as a marker in the diagnosis of leukaemias.

To solve this problem, claim 1 was directed to a nucleic acid sequence which on the one hand is defined in that it is coding for its specific human protein and which, on the other hand represents a tandem duplication mutation. Other claims were directed, inter alia, to a method for detecting the nucleic acid sequence.

In the nullity action the plaintiff had argued inter alia that the claimed nucleic acid sequence would merely represent a non-patentable discovery which would not be eligible for patent protection pursuant to Art. 52(2) (a) and (3) EPC, and that the claimed method was a non-patentable diagnostic procedure.

The Federal Court of Justice did not follow this view in its decision. Rather, it expressly held that, according to German and European case-law patentability of

sprechung der Patentfähigkeit des Sachanspruchs nicht entgegen stehe, dass sich die technische Lehre in der reinen Anweisung erschöpft, das in diesen Ansprüchen bezeichnete Nukleinsäuremolekül bereitzustellen. In diesem Zusammenhang hat sich der BGH – und dies ist bemerkenswert – auch ausdrücklich von der US-amerikanischen Entscheidung im Fall *Mayo v. Prometheus* (566 U.S. (2012)) abgegrenzt, in welcher der Oberste Gerichtshof der USA die allgemeine Patentfähigkeit der Nutzung eines aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs (also bspw. der Nutzung einer neu entdeckten Sequenz) von einem „erfinderischen Überschuss“ abhängig gemacht hat.

Der BGH hat in seiner Entscheidung klargestellt, dass dagegen nach deutschem und europäischem Recht jede Lehre zum technischen Handeln, welche die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges lehrt, dem Patentschutz zugänglich sei. Eines darüber hinaus gehenden „erfinderischen Überschusses“ bedürfe diese technische Lehre nicht, um patentfähig zu sein.

In der Entscheidung des BGH wurde in diesem Zusammenhang noch einmal herausgestellt, dass – gemäß Regel 29 der Ausführungsordnung des EPÜ und in Übereinstimmung mit § 1 A I PatG – die bloße Entdeckung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zwar nicht patentfähig sei, wohl aber die Lehre, dass und wie die Gensequenz durch Isolierung technisch nutzbar gemacht werden kann.

Weiterhin bemerkenswert ist, dass es nach Auffassung des BGH nicht erforderlich ist, die in dem Anspruch beanspruchte Nukleinsäuresequenz als „isoliert oder durch ein technisches Verfahren gewonnen“ zu kennzeichnen.

the product claim is not precluded already by the fact that the technical teaching amounts to nothing more than the mere instruction to provide the nucleic acid molecule referred to in these claims. In this context, the Federal Court of Justice – and this remarkable – then expressly distanced itself from the US decision in *Mayo v. Prometheus* (566 U.S. (2012)) in which the US Supreme Court required that scientific discoveries (i.e., for example, the use of a newly discovered sequence) be inventively applied to be patent-eligible.

In its decision, the Federal Court of Justice emphasized that, by contrast, under German and European law, any technical teaching directed to the use of a discovery leading to a particular achievement is patent-eligible. This technical teaching did not need any additional “inventive concept” in order to be patentable.

In this context, the Federal Court of Justice’s decision also held that – pursuant to Rule 29 of the Implementing Regulations of the EPC and in accordance with § 1 A I PatG (the German Patent Act) – although the mere discovery of a sequence or partial sequence of a gene is not patentable, the teaching that and how the gene sequence can be made technically usable by means of its isolation is in fact patentable.

It is also noteworthy that, according to the Federal Court of Justice’s view, it is not necessary to characterise the claimed nucleic acid sequence as “isolated or obtained by means of a technical process”.



Mit dieser Entscheidung, die im Ergebnis zwar nicht überraschend ist, hat sich der BGH aber deutlich und ausdrücklich von der gegenwärtig geltenden problematischen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs der USA distanziert. Während nach Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in den USA Lehren, die Sequenzen zum Gegenstand haben, die sich nicht von den in der Natur vorkommenden unterscheiden, in der Regel nicht patentfähig sind, sind solche Lehren nach europäischer und deutscher Rechtsprechung einem Patentschutz zugänglich.

WEBLINK zum Rezeptortyrosinkinase-Urteil des BGH



**Dr. Gabriele Laufer, Partnerin**

G.LAUFER@WWP.DE

With this decision, the result of which is, admittedly, not quite surprising, the Federal Court of Justice has however distanced itself clearly and expressly from the currently applicable case-law of the US Supreme Court. While teachings which relate to sequences which do not differ from those occurring in nature are generally not patentable according to the case-law of the US Supreme Court, under European and German case-law such teachings are patent-eligible.

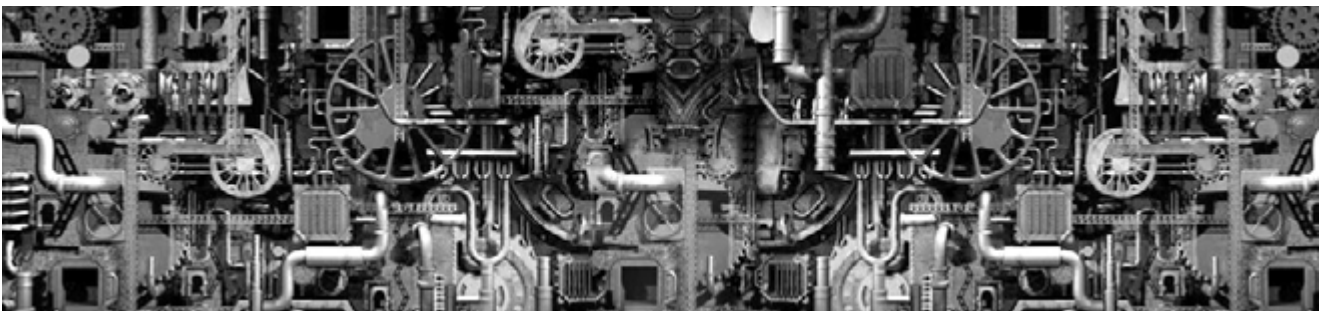
WEBLINK to the Rezeptortyrosinkinase judgment of the Federal Court of Justice

**Dr. Gabriele Laufer, Partner**

G.LAUFER@WWP.DE

#### 4. „All Prior Art“ – ein Programm (er)findet Erfindungen

#### 4. 'All Prior Art' – a program finds (or invents) inventions



„**All Prior Art**“ ist ein Projekt des amerikanischen Wissenschaftlers und Künstlers Alexander Reben. Für „All Prior Art“ hat Reben eine [Website](#) ins Netz gestellt, die über ein Programm beliebig Textstücke aus verschiedenen US-Patenten oder Patentanmel-

**'All Prior Art'** is a project by the American academic and artist Alexander Reben. For 'All Prior Art', Reben has placed online a [website](#) which uses a program to select random sections of text from various US patents or patent applications, to combine them and to

dungen herausucht, kombiniert und daraus neue Texte generiert. So wird quasi zufällig ein ganz neuer Anspruch gebastelt. Die Texte werden mit Seriennummern versehen und der Öffentlichkeit über die Website mit einer „[Creative Commons Lizenz](#)“ zur Verfügung gestellt. Durch die Veröffentlichung werden die zufällig generierten Texte zum Stand der Technik. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass mit einem der Texte eine spätere Erfindung vorweggenommen wird, mangels Neuheit wird ein Patent für diese Erfindung dann nicht mehr erteilt werden.

Konzept des Projektes sei es, „Ideen zu demokratisieren, einen Anstoß zu Veränderungen im veralteten Patentsystem zu geben und Patent-Trollen vorzubeugen“, teilt Reben auf seiner [Website](#) mit. Auf der Website findet sich deshalb auch eine Creative Commons Lizenz, die der Allgemeinheit die Nutzung ermöglicht. Eine kommerzielle Verwendung der automatisch generierten Erfindungen schließt Reben von der Lizenz jedoch aus.

Zweifel daran, ob sich das Projekt rechtlich in einem zulässigen Rahmen bewegt, werden zur Sprache kommen. Im europäischen Rechtskreis jedenfalls könnte der Verwendung solch automatisch generierter Erfindungen die EU-Datenbankrichtlinie entgegenstehen.

generate new texts from them. In this way, a brand new claim is put together, as it were by chance. The texts are given serial numbers and are made available to the public via the website with a '[Creative Commons License](#)'. The publication means that the randomly generated texts become prior art. In theory it is possible that one of the texts will anticipate a subsequent invention; in that case a patent will not be granted for that invention on grounds of a lack of novelty.

Reben says on his [website](#) that the concept of the project is 'to democratize ideas, provide an impetus for change in the antiquated patent system, and to pre-empt patent trolls'. There is therefore also a Creative Commons License on the website which permits use by the public. However, Reben excludes from the license any commercial use of the automatically generated inventions with the license.

Doubts will be voiced about whether the project falls within the bounds of what is legally admissible. In the European legal sphere in any event, the EU Database Directive could preclude the use of such automatically generated inventions.

#### Bildnachweise

S. 1 und 9 © WITTEWELLER

S. 12 © Mitja Arzensek

Alle anderen © Fotolia

#### Picture credits

P. 1 and 9 © WITTEWELLER

P. 12 © Mitja Arzensek

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](mailto:post@wwp.de)

WEB [www.wwp.de](http://www.wwp.de)

**WITTEWELLER**  
PATENTANWÄLTE