

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER News II / 2017

Mandanteninformation
und Aktuelles

Client Information
and News

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER NEWS II/2017

Mandanteninformation und Aktuelles Client Information and News

Drama Einheitspatent – nächster Akt:

Das Bundesverfassungsgericht stoppt die Ausfertigung der Gesetze zum Einheitlichen Patentgericht

The next act of the Unitary Patent drama:

The German Federal Constitutional Court halts the promulgation of the Unified Patent Court legislation



Nachdem eine zeitnahe und schnelle Ratifizierung der Verträge zum Einheitlichen Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) und der Start des gesamten Einheitspatentensystems schon angesichts von Brexit und Neuwahlen in Großbritannien immer unwahrscheinlicher wurde, hat jetzt obendrein auch noch das deutsche Bundesverfassungsgericht dazu beigetragen, den Zeitpunkt der Umsetzung weiter ins Ungewisse zu verschieben.

Mit Großbritannien und Deutschland droht das Einheitliche Patentgericht damit ausgerechnet an jenen zwei Staaten zu scheitern, deren Mitwirken nicht nur als selbstverständlich angesehen wurde, sondern in den Verträgen auch als zwingend notwendig für das Inkrafttreten des Gesamtsystems festgeschrieben wurde.

After a prompt and rapid ratification of the agreements on the Unified Patent System (UPS) and the launch of the Unitary Patent System overall had already become more unlikely in view of Brexit and the general election in the UK, on top of that the German Federal Constitutional Court has now also contributed to delaying the date of implementation to an unknown extent.

Thus, with the UK and Germany, the Unified Patent Court is at risk of failing due to the very two countries whose involvement was not only regarded as being self-evident but was also stipulated in the agreements as being absolutely necessary for the entry into force of the system as a whole.

In Großbritannien stockte der Ratifizierungsprozess, weil ein letztes Gesetz das Parlament nicht mehr vor den Neuwahlen passieren konnte. Das UPC-Vorbereitungskomitee hatte schon daraufhin den für Dezember geplanten UPC-Start in Frage gestellt.

In Deutschland hat zwar das dritte und damit letzte der nötigen nationalen Gesetze kürzlich Bundesrat und Bundestag passiert. Presseberichten zufolge hat das Verfassungsgericht jedoch Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier darum gebeten, das Gesetz zum Einheitlichen Patentgericht nicht zu unterzeichnen, ehe es über eine beim Verfassungsgericht eingereichte Verfassungsbeschwerde (2 BvR 739/17) gegen das nationale Umsetzungsgesetz sowie das Übereinkommen selbst entschieden habe. Dieser Bitte hat der Bundespräsident stattgegeben, er wird das deutsche Ratifizierungsgesetz zunächst nicht unterzeichnen.

Ganz und gar im Dunklen liegen derzeit noch die Gründe für bzw. die Begründung der Verfassungsbeschwerde; desgleichen die Antwort auf die Frage, wer die Beschwerde eingereicht hat. Entsprechend heftig kocht die Gerüchteküche.

Spekuliert wird beispielsweise über einen Zusammenhang mit vier bereits beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfassungsbeschwerden. Diese wenden sich gegen die Rechtsschutzstruktur des EPA. Dem EPA fehle eine unabhängige Beschwerdeinstanz, da die Beschwerdekammern nicht unabhängig vom Europäischen Patentamt seien. Das Einheitspatent soll ebenfalls vom EPA erteilt werden, so dass eine Verbindung zu den bereits anhängigen Beschwerden durchaus gezogen werden kann. Zudem soll die

In the UK, the ratification process has stalled because the Parliament did not have time to pass a final act of legislation prior to the general election. As a consequence the UPC Preparatory Committee had already called into question the launch of the UPC, which had been planned for December.

In Germany, the third and therefore last of the necessary acts of national legislation was in fact recently passed by both houses of the German parliament (the Bundesrat and the Bundestag). However, according to press reports the German Federal Constitutional Court has asked Federal President Frank-Walter Steinmeier not to sign the act of legislation on the Unified Patent Court until a decision will be issued on a constitutional complaint filed at the Federal Constitutional Court against the national implementing act and the Agreement itself (2 BvR 739/17). The Federal President has acceded to this request: he will not sign the German ratifying acts for the time being.

The motivations and/or grounds for the constitutional complaint are currently unclear, as is the answer to the question of who filed the complaint. Not unexpectedly, the rumour mill has been in overdrive.

For example, there has been speculation that there is a connection with four constitutional complaints that are already pending before the Federal Constitutional Court. These complaints are directed against the EPO's structure by which legal rights are protected. It is alleged that the EPO lacks an independent appeal body because the Boards of Appeal are not independent of the European Patent Office. Unitary patents are also to be granted by the EPO, and so it is very much possible to conclude that there is a connection

Verfassungsbeschwerde gegen das UPC demselben Berichterstatler des 2. Senates zugeteilt worden sein, der auch über die bereits anhängigen Beschwerden zu entscheiden hat. Dies könnte für einen inhaltlichen Zusammenhang der Beschwerden sprechen. Zuweilen wird auch der designierte Nachfolger des EPA-Verwaltungsratsvorsitzenden Jesper Kongstad, Christoph Ernst, in Zusammenhang mit der Verfassungsbeschwerde genannt.

Sicher ist jedoch bislang nur, dass die Verfassungsrichter die Beschwerde nicht für offensichtlich unbegründet und damit völlig aussichtslos halten. Ansonsten wäre der Bundespräsident nicht gebeten worden, die Unterzeichnung auszusetzen. Wie viel Zeit das Verfassungsgericht nun brauchen wird, um über die Beschwerde zu entscheiden, ist nicht absehbar. Mindestens vier bis sechs Monate sind aber - selbst in dringenden Fällen - eine durchaus übliche Bearbeitungszeit.

Sogar auf der bislang stets optimistisch klingenden UPC-Homepage wird deshalb davon gesprochen, dass unter diesen Umständen keine sichere Prognose über den Zeitpunkt des Inkrafttretens von UPC und Einheitspatentsystem mehr gestellt werden kann.

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Quellen:

WWW.LTO.DE

WWW.MAIWALD.EU

WWW.TRIALOG-UNTERNEHMERBLOG.DE

WWW.JUVE.DE

WWW.JUVE.DE

with the already pending complaints. In addition, it is said that the constitutional complaint against the UPC has been assigned to the same judge-rapporteur of the 2nd Senate who also has to decide on the complaints that are already pending. This could suggest a substantively connection of the complaints. Christoph Ernst, the designated successor of the Chairman of the Administrative Council of the EPO, Jesper Kongstad, is also occasionally mentioned in connection with the constitutional complaint.

However, all that is certain for now is that the constitutional judges do not consider the complaint to be manifestly unfounded and thus completely unsuccessful. Otherwise, the Federal President would not have been asked to postpone the signing of the legislation. It is not possible to predict how much time the Federal Constitutional Court will now need to decide on the complaint. However, even in urgent cases, a period of at least four to six months is normally required for such matters to be dealt with.

Accordingly, even the UPC homepage, which has been permanently optimistic to date, says that under these circumstances it is no longer possible to provide a confident prediction as to when the UPC and the Unitary Patent System will enter into force.

We will keep you updated.

Was Patente mit Märchen zu tun haben ...

Erst Recherche, dann Öffentlichkeit
– die Botschaft eines modernen
Märchen(traum)s

What patents and fairy tales have in common ...

First do your research, then go public
– the moral of a modern fairy tale
(dream)



Die Geschichte des eBalls beginnt zunächst wie ein modernes Märchen. Am Ende fehlt jedoch der märchentypische Satz „und sie lebten glücklich und zufrieden“.

Ein eBall ist eine Art motorisierte Balancekugel, mit der man sich vorwärts und seitlich fortbewegen kann und die dabei selbst das Gleichgewicht hält. Der Erfinder des eBalls suchte Unterstützung für die Finanzierung, Produktion und Vermarktung seiner Erfindung in einer Fernsehshow. In der „Höhle des Löwen“, einer sogenannten Gründer-Show, können Erfinder ihre Werke vorstellen und Sponsoren bzw. Investoren für sich gewinnen. Dem eBall-Erfinder gelang der Coup! Alle fünf Investoren waren von seiner Erfindung begeistert und versprachen Investition in die Firma und fachliche Hilfe bei Produktion und Vermarktung.

The story of the eBall begins like a modern fairy tale. However, it does not end with the usual words “and they all lived happily ever after”.

An eBall is a type of motorised balance ball with which it is possible to move forwards and sideways and which keeps itself balanced in the process. The inventor of the eBall sought out support with regard to the financing, production and marketing of his invention on a television show. Höhle des Löwen (the German equivalent of Dragons' Den in the UK or Shark Tank in the USA) is a programme for start-up businesses where inventors can present their work and can acquire sponsors or investors. The inventor of the eBall hit the bullseye! All five investors were enthusiastic about his invention and promised to invest in the firm and to provide expert help in relation to production and marketing.

Die Investoren übernahmen 49% der Firma des Erfinders. Eine günstige Produktionsstätte wurde gesucht und noch leichte Verbesserungen am Prototypen vorgenommen. Direkt im Anschluss an die Ausstrahlung der Showaufzeichnung waren Vorbestellungen für den eBall gegen Anzahlung über die [Internetseite](#) des Erfinders möglich.

Parallel zur Suche nach einer günstigen Produktionsstätte und Planung der Produktion wurde eine patentrechtliche Recherche durchgeführt, deren Ergebnis den Traum des Erfinders jäh platzen ließ. Alle fünf Sponsoren sind abgesprungen. Die Recherche hatte ergeben, dass die Patentsituation auf wichtigen Märkten alles andere als günstig für den Erfinder aussah. Die Wahrscheinlichkeit, mit der Produktion und dem Verkauf des eBalls Patente zu verletzen, ist hoch, insbesondere auf dem für den weltweiten Verkauf wichtigen US-Markt. Mit Verletzungsklagen war zu rechnen. Dieses Risiko war den Investoren zu hoch, so dass sie ihre Anteile an der Erfinderfirma zurückgaben und ihre Mitarbeit aufkündigten. Die Anzahlungen wurden den Bestellern zurückerstattet, ein Produktionstermin ist in weite Ferne gerückt und der Erfinder steht wieder am Anfang seines Weges.

Fazit des geplatzten Traumes: Auch in Zeiten neuer Medienformate und den verlockenden Möglichkeiten eines schnellen Gewinns und Publicity sollten altbewährte Grundsätze nicht außer Acht gelassen werden. Erst Recherche, dann Öffentlichkeit. Eine Vorabklärung der rechtlichen Seite hätte dem Erfinder vielleicht eine große Enttäuschung erspart.

Quellen:

WWW.FAZ.NET

WWW.STERN.DE

WWW.GRUENDERSZENE.DE

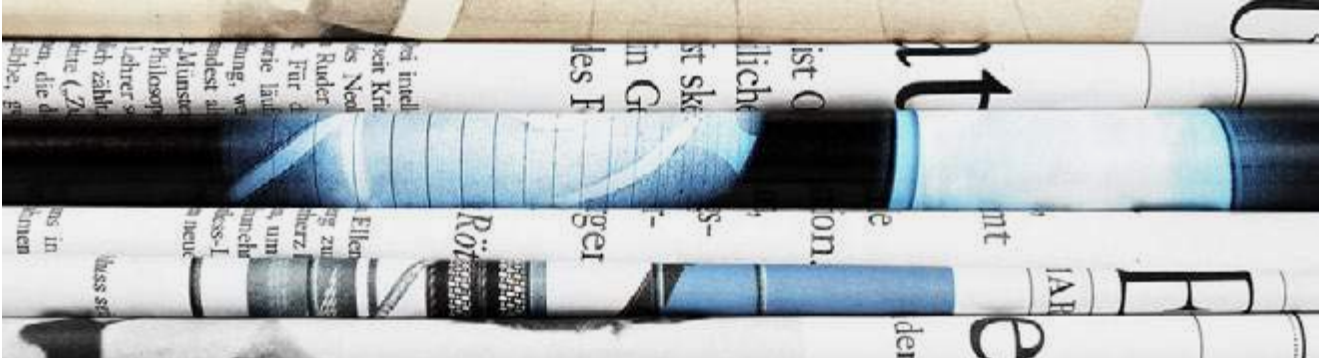
The investors took over 49% of the inventor's business. A favourable production site was sought out and minor improvements to the prototype were also made. Directly after the programme was aired, it was possible to make pre-orders for the eBall by way of advance payments via the inventor's [website](#).

In parallel to the search for a favourable production site and the planning of production, a patent search was carried out, the result of which shattered the inventor's dreams. All five sponsors pulled out. The search revealed that the patent situation on important markets was anything but rosy for the inventor. The probability that the production and sale of the eBall would infringe patents was high, in particular on the US market, which is important for the purposes of worldwide sales. Infringement proceedings were to be expected. This risk was too high for the inventors, and so they handed back their shares in the inventor's company and terminated their involvement. The advance payments were refunded to those who had placed orders, a date for commencing production has receded far into the distance and the inventor is back where he started.

The upshot of the shattered dream: even in times of new media formats and the enticing possibilities of a quick profit and publicity, tried and tested principles should not be disregarded. First do your research, then go public. Clarifying the legal position in advance the inventor might have spared a major disappointment.

Vermischtes – Bunt – In Kürze

This and that – Potpourri - In Brief



a) 50 Jahre Patentanwaltsordnung

Auch das ist eine kurze Nachricht wert: Vor 50 Jahren – zum 1. Januar 1967 – trat die Patentanwaltsordnung in Kraft. Die Patentanwaltsordnung regelt den Berufsstand der Patentanwälte in Deutschland, sie enthält Vorschriften über die Ausbildung zum Patentanwalt sowie die Berufspflichten der Patentanwälte, außerdem aber auch Bestimmungen für die Verfahren in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes.

Natürlich gab es bereits vor Inkrafttreten der Patentanwaltsordnung Patentanwälte, Patente auf Erfindungen wurden schließlich längst gewährt. Ab dem Jahre 1877 wurden Patente vom Kaiserlichen Patentamt erteilt und dann auch veröffentlicht. Schnell wurde erkannt, dass das Patentwesen immer komplexer wurde und die Tätigkeit der Patentanwälte besonders qualifizierte Fachleute erfordert, die neben den juristischen Fragen auch die technischen Zusammenhänge der Erfindungen verstehen müssen. So wurden erste Regelungen zur Ausbildung der Patentanwälte und damit zur Sicherung der erforderlichen Qualifikation schon 1900 in einem Vorläufer der heutigen Patentanwaltsordnung festgelegt, dem ‚Gesetz betreffend

a) 50 years of the Patent Attorney Code

A fact worthy of a brief mention: 50 years ago – on 1 January 1967 – the German Patent Attorney Code (Patentanwaltsordnung) entered into force. The Patent Attorney Code regulates the profession of patent attorney in Germany; it contains provisions on the training required to become a patent attorney and on the professional obligations of patent attorneys, but also provisions relating to proceedings in intellectual property matters.

Of course, patent attorneys existed before the Patent Attorney Code came into force; after all, the granting of patents for inventions had gone on for a long time. From 1877, patents were granted and published by the Imperial Patent Office (Kaiserliches Patentamt). It quickly became apparent that the patent system was becoming ever more complex and that the work of patent attorneys required specially qualified experts who, in addition to the legal issues, also had to understand the technical aspects of the inventions. Accordingly, the first regulations on the training of patent attorneys and thus ensuring that they had the necessary level of qualifications were laid down as long ago as 1900 in a precursor to the present-day Patent Attorney Code,

die Patentanwälte'. Immer wieder wurde und wird die Patentanwaltsordnung seither überarbeitet, um sie an die geänderten Anforderungen aufgrund technischer und gesellschaftlicher Weiterentwicklung anzupassen.

Auch wir bilden junge Patentanwältinnen und Patentanwälte nach der Patentanwaltsordnung aus und möchten so dazu beitragen, dass Sie auch in Zukunft qualifizierte Beratung und Vertretung in Ihren Patentangelegenheiten erhalten.

the 'Act Relating to Patent Attorneys' ('Gesetz betreffend die Patentanwälte'). Since then, the Patent Attorney Code has been revised on many occasions in order to adapt it to the changing requirements resulting from technical and societal developments.

We too train young patent attorneys in accordance with the Patent Attorney Code, and in this way we want to ensure that in future you are given well-qualified advice and representation in your patent-related matters.

b) Patent weg – Erfindung ausgedient?



Das MP3-Format hat mit seiner Schöpfung die Musikwelt grundlegend verändert. Erstmals war es möglich, Musik nicht über ein physisches Medium wie etwa Schallplatte oder Kassette zu verbreiten, sondern rein elektronisch als Datei.

Nun ist das MP3-Patent ausgelaufen. Das deutsche Fraunhofer Institut, (Weiter-)Entwickler des Audio-Formats und jahrelang für dessen Lizenzierung zuständig, hat dazu ganz nüchtern auf seiner [Institutsseite](#) mitgeteilt: „Am 23. April 2017, mit dem Ablauf einiger mp3 Patente, wurde das Lizenzprogramm von Technicolor und dem Fraunhofer IIS beendet“.

b) Patent expired – invention obsolete?

When it was created, the MP3 format fundamentally changed the world of music. For the first time it was possible to distribute music not via a physical medium such as a record or a cassette, but purely electronically as a data file.

The patent for MP3 recently expired. The German Fraunhofer Institute, which developed (and refined) the audio format and was responsible for its licensing over many years, stated quite soberly on its [institute website](#) in this regard: “On 23 April 2017, upon the expiry of certain MP3 related patents, the licensing programme of Technicolor and Fraunhofer IIS was terminated”.

Prompt folgten Meldungen über den „Tod“ des MP3-Formats. Endet also mit dem MP3-Patent auch eine Ära der Musikgeschichte?

Nein, denn für den Verbraucher ändert sich nichts, das Format kann weiterhin genutzt werden. Zwar haben andere Formate wie zum Beispiel AAC oder auch FLAC das MP3-Format technisch und qualitativ längst überholt, dennoch gilt MP3 weltweit immer noch als Standard zur Audiokodierung. Es ist das Format, das überall abspielbar ist, überall verfügbar ist. Vom Tod des MP3-Formates kann also keine Rede sein.

Quelle: T3N.DE

This was quickly followed by reports about the “death” of the MP3 format. So is an era of musical history also coming to an end along with the MP3 patent?

No, because nothing changes for consumers – the format can continue to be used. Although other formats such as AAC or FLAC long ago overtook the MP3 format technically and in terms of quality, MP3 is still considered worldwide to be the standard method of audio encoding. It is the format which can be played everywhere and is available everywhere. So there can be no question of the MP3 format dying.

c) Produktpiraterie bei Kfz-Ersatzteilen

c) Product piracy in relation to vehicle spare parts



Produktpiraterie ist nicht nur ein Problem in der Mode-, Schmuck- oder Computerbranche, auch im Automobilssektor nimmt die Produktpiraterie zu. Besonders im Bereich der Kfz-Ersatzteile wird gerne kopiert. Es gibt Schätzungen, nach denen mittlerweile fast jedes zehnte Kfz-Ersatzteil eine Kopie sein soll. Natürlich ist der hieraus entstehende wirtschaftliche Schaden enorm, zunehmend rückt hier aber auch die Gefährdung der Autofahrer durch gefälschte Ersatzteile ins Blickfeld. Denn die Plagiate sind meist von schlechter Qualität, selbst einfachste Sicherheitsvorschriften werden oft nicht erfüllt.

It is not only in the fashion, jewellery and computer sectors that product piracy is a problem: product piracy is also increasing in the automobile sector. Copying is particularly prevalent in the field of spare parts for vehicles. According to some estimates, almost one in ten vehicle spare parts is now thought to be a copy. Of course, the economic damage resulting from this is immense, but also the danger to which drivers are subjected as a consequence of counterfeit spare parts is becoming increasingly apparent. This is because the fake products are usually of poor quality, and even the most basic safety standards are often not complied with.

Kfz-Handwerk, Automobilbauer sowie Zulieferer machen deshalb vermehrt auf die Zunahme der Produktpiraterie im Kfz-Bereich aufmerksam und warnen vor dem Einbau gefälschter Ersatzteile und dessen Folgen. Auch Anleitungen mit Hinweisen für das Erkennen von Fälschungen finden sich mittlerweile im Internet. Doch die meisten Ersatzteilmälschungen sind inzwischen so perfekt, dass selbst Fachleute Probleme haben, sie mit bloßem Auge von Originalteilen zu unterscheiden.

Einige Automobilzulieferer wollten hier nicht untätig bleiben und haben aus diesem Grund die Initiative MAPP-Code gegründet. Das Kürzel steht für „Manufacturers Against Product Piracy“. Ein Aufkleber auf der Verpackung kennzeichnet Originalprodukte und macht deren Ursprung mithilfe eines digitalen Verfahrens überprüfbar. Wer den Data-Matrix-Barcode mit der Kamera seines Smartphones aufnimmt, wird automatisch via Internet mit einer Datenbank verbunden, in der die Identifikationsnummern der Originalteile gespeichert sind. War die Überprüfung erfolgreich, erscheint auf dem Handydisplay ein grüner Punkt und man kann sicher sein, ein einwandfreies Produkt in der Hand zu halten. In Zweifelsfällen antwortet die Datenbank mit einem orangefarbenen oder roten Signal, das vor dem Kauf warnt.

The motor vehicle trade, car manufacturers and suppliers are therefore increasingly raising awareness about the increase in product piracy in the field of motor vehicles and are warning against the installation of counterfeit replacement parts and its consequences. Guides with tips on recognising fakes can now be found on the internet. However, most counterfeit spare parts are now so perfect that even experts find it difficult to distinguish them from original parts with the naked eye.

A number of automotive suppliers did not want to remain passive and so set up the MAPP Code initiative. The abbreviation stands for “Manufacturers Against Product Piracy”. Original products are identified by way of a sticker on the packaging which means that their origin can be verified with the aid of a digital method. When someone takes a picture of the data matrix barcode with their Smartphone camera, they are automatically connected via the internet to a database in which the identification numbers of the original parts are stored. If the verification was successful, a green dot appears on the phone display and one can be sure of having a legitimate product in one’s hand. In cases of doubt, the database responds with an orange or red signal which warns against making the purchase.

Bildnachweise

S. 1, 11: Mitja Arzenšek www.zenivision.com
 S. 2: Rainer Lück www.1RL.de (CC BY-SA 3.0 DE)
 S. 5, 7, 9: fotolia.de
 S. 8 Montage www.jealouskid.net

Picture credits

P. 1, 11: Mitja Arzenšek www.zenivision.com
 P. 2: Rainer Lück www.1RL.de (CC BY-SA 3.0 DE)
 P. 5, 7, 9: fotolia.de
 P. 8 montage www.jealouskid.net



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