

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER News I/2019
Mandanteninformation
und Aktuelles

Mandanteninformation und Aktuelles

1. On-Sale Bar in den USA – eine neue Falle für Patentinhaber?



Der Supreme Court of the United States hat am 22. Januar 2019 in dem Fall *Helsinn Healthcare S.A. versus Teva Pharmaceuticals USA, Inc. et al.* eine Entscheidung zu der sogenannten **On-Sale Bar** getroffen, die einerseits eine erwünschte Klarstellung liefert, die aber andererseits vor allem für Patentanmelder und Patentinhaber außerhalb der USA eine neue Sachlage schafft. Grund ist, dass die sogenannte On-Sale Bar ein **Patentausschlusskriterium** darstellt, das zwar schon lange im US-Patentrecht verankert ist, das aber erst durch die jetzige Entscheidung Bedeutung außerhalb der USA bekommt.

Worum geht es? Es geht um die Definition des Standes der Technik, also was einer US-Patentanmeldung oder einem US-Patent als Stand der Technik entgegengehalten werden kann. Anders als beispielsweise Art. 54 EPÜ definiert § 102 des US-Patentgesetzes den Stand der Technik als eine Liste von Ausschlusskriterien, die einer Patenterteilung entgegenstehen. Nach § 102 hat jedermann das Recht auf ein Patent, es sei denn, dass die beanspruchte Erfindung vor dem effektiven Anmeldetag bereits patentiert war, in einer gedruckten Publikation beschrieben war, offenkundig vorbenutzt, zum Verkauf angeboten oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich war. Ein **Verkaufsangebot** ist hiernach ein „**eigener**“ **Stand der Technik**, den es in den europäischen Patentgesetzen so nicht gibt. Er wird kurz als On-Sale Bar bezeichnet.

Vor der Reform des US-Patentrechts durch den America Invents Act (AIA) waren patenthindernde offenkundige Vorbenutzungen oder Verkaufsangebote auf Handlungen in den USA beschränkt. Das hatte zur Folge, dass ein Anmelder selbst dann noch ein wirksames Patent in den USA erhalten konnte, wenn er die beanspruchte Erfindung vor dem wirksamen Anmeldetag lediglich außerhalb der USA öffentlich benutzt oder zum Verkauf angeboten hatte. Zugleich gewährte das US-Patentrecht dem Anmelder eine einjährige Neuheitsschonfrist, so dass auch öffentliche Benutzungshandlungen, die in den USA stattfanden, bei der Patentprüfung außer Betracht blieben, wenn sie nicht mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag stattgefunden haben. Europäische Anmelder mussten sich mit diesen Bestimmungen selten auseinandersetzen, weil die vergleichbaren Regelungen in Europa mangels einer Neuheitsschonfrist im Ergebnis viel strenger waren. Europäische Anmelder sind daher daran gewöhnt, dass eine Patentanmeldung vor einer Veröffentlichung der Erfindung getätigt werden muss. Alles was „geheim“ erfolgt, ist demgegenüber unschädlich für eine spätere Patentanmeldung.

Dieser Grundsatz, dass nämlich die öffentliche Zugänglichkeit das alles entscheidende Kriterium ist, gilt nun nicht mehr uneingeschränkt. Mit der Reform des US-Patentrechts durch den America Invents Act wurde die Differenzierung zwischen Handlungen innerhalb der USA und Handlungen außerhalb der USA aufgegeben. Seit März 2013 ist die Definition des Standes der Technik bzw. der **Patentausschließungsgründe unabhängig vom Ort**. Zugleich wurde die On-Sale Bar im Grundsatz beibehalten, so dass dieser im europäischen Recht unbekanntes Patenthinderungsgrund nun auch Anmelder außerhalb der USA unmittelbar betreffen kann. Strittig war bis zu der jetzigen Entscheidung des Supreme Court, ob die On-Sale Bar nach dem America Invents Act nur noch auf öffentliche Verkaufsangebote bzw. auf solche, bei denen die Details der beanspruchten Erfindung an die Öffentlichkeit gelangen konnten, anwendbar ist oder ob nicht-öffentliche Verkaufsangebote wie auch im früheren US-Patentrecht patenthindernden Stand der Technik begründen. Die Antwort des Supreme Court hierzu ist eindeutig und lautet, dass auch weiterhin **nicht-öffentliche Verkaufsangebote patenthindernden** Stand der Technik in den USA darstellen.

Dies hat zur Folge, dass nun erstmals auch außerhalb der USA abgegebene Verkaufsangebote patenthindernden Stand der Technik in den USA darstellen, selbst wenn ein solches Verkaufsangebot unter einer Geheimhaltungsvereinbarung abgegeben wurde. Es kommt bei der On-Sale Bar im Gegensatz zu allen anderen Definitionen von Stand der Technik nicht darauf an, ob die Details der beanspruchten Erfindung öffentlich geworden sind. Dies ist für nicht-amerikanische Patentanmelder eine ungewohnte Sichtweise und sollte zukünftig gerade von Patentanmeldern aus Europa in ihrer praktischen Entwicklungs- und Vertriebstätigkeit beachtet werden.

Wir empfehlen im Zweifel, schon vor der Abgabe eines Angebotes an einen potentiellen Kunden eine entsprechende Patentanmeldung zu tätigen, auch wenn man eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen hat oder dem Kunden die Details der zugrunde liegenden Erfindung gar nicht mitteilt, um im Hinblick auf eine spätere Patentierung in den USA auf der sicheren Seite zu sein.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



Dr. Torsten Duhme
Partner
T.DUHME@WWP.DE

2. Schutzrechte nach dem Brexit



Das Datum des Ausscheidens des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) rückt näher. Sollten die Briten bis zum 12. April 2019 das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen mit Übergangsregelungen nicht unterschreiben, droht ein ungeregelter Brexit. Im Folgenden erläutern wir nochmals kurz, welche Auswirkungen ein Brexit ohne Abkommen auf Ihre Schutzrechte haben wird.

Patente

Zunächst das Gute: Es besteht keine Gefahr für bestehende Patente oder Patentanmeldungen. Der Brexit hat auf diese keine Auswirkung.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ist ein von der EU unabhängiges Abkommen und kein Unionsrecht. Es behält auch nach dem Brexit seine Geltung für alle Vertragsstaaten, also auch im Vereinigten Königreich. Europäische Patente und Patentanmeldungen sind deshalb vom Brexit nicht betroffen. Gleiches gilt auch für internationale Patentanmeldungen nach dem Patent Cooperation Treaty (PCT). Nationale britische Patente und nationale Patente anderer Staaten haben ebenfalls unabhängig vom Brexit Bestand.

Einzig auf das Abkommen zum Gemeinschaftspatent und das Abkommen zum Gemeinschaftspatentgericht könnte der Brexit – unabhängig von der Wirksamkeit eines Austrittsabkommens – eine Auswirkung haben. Hier ist nämlich noch nicht klar, ob eine Beteiligung des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit weiterhin bzw. überhaupt möglich ist.

Marken und Geschmacksmuster

Auch hier gilt: Auf internationale und nationale Marken und Geschmacksmuster hat der Brexit keine Auswirkungen. Einzig die Unionsmarken und die Gemeinschaftsgeschmacksmuster (im Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur Unionsmarken) sind vom Brexit betroffen. Diese beruhen auf Unionsrecht, welches im Vereinigten Königreich nach dem Austritt nicht mehr anwendbar ist. Damit verlieren die Unionsmarken mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ihre Gültigkeit im Vereinigten Königreich.

Durch eine von der britischen Regierung beschlossene Gesetzesänderung, die am Tag des Brexits in Kraft treten soll, werden bereits eingetragene Unionsmarken auch nach dem Brexit ihre Gültigkeit im Vereinigten Königreich behalten. Noch nicht eingetragene anhängige Unionsmarkenanmeldungen (auch solche im Widerspruchsverfahren) müssen innerhalb von neun Monaten nach dem Brexit (d.h. voraussichtlich nach dem 12. April 2019) als nationale britische Markenmeldung eingereicht werden.

Sollten Sie Fragen in Bezug auf Ihre Unionsmarken oder Ihre Gemeinschaftsgeschmacksmuster haben, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung.

3. In Kürze:

a) Schotten gegen Schwaben – Schwäbischer Whisky darf nicht Glen Buchenbach heißen



Die schwäbische Waldhornbrennerei Klotz in Berglen (Rems-Murr-Kreis) hatte sich für ihren im Schwabenland gebrannten Whisky den schönen Namen „Glen Buchenbach“ ausgedacht. Dies wollte die Scotch Whisky Association (SWA) nicht dulden, war sie doch der Ansicht, dass „Glen“ für Whisky aus Schottland steht.

Das Landgericht Hamburg entschied Anfang Februar, mit dem Namensbestandteil „Glen“ werde die durch die EU-Spirituosenverordnung besonders geschützte geografische Angabe „Scotch“ verletzt. Im Anhang dieser Verordnung werden zahlreiche geschützte Herkunftsbezeichnungen – wie beispielsweise „Scotch Whisky“ – aufgeführt. Diese dürfen nur für Produkte verwendet werden, die auch tatsächlich aus dem Gebiet stammen. Zwar wird „Glen“ im Anhang der Spirituosenverordnung nicht aufgeführt, die Spirituosenverordnung regelt aber auch, dass eine Ursprungsbezeichnung den Verbraucher nicht in die Irre führen darf. Dabei sei auf das einzelne Wort abzustellen, nicht auf den Gesamteindruck des Produkts. Die meisten Whiskys in Europa mit dem Namensteil „Glen“ seien jedoch schottischen Ursprungs. Glen (gälisch für Tal) werde vom Verbraucher mit schottischer Herkunft in Verbindung gebracht. Klarstellende Hinweise auf der Verpackung zur Herkunft seien hier nicht ausreichend. Ein schwäbischer Whisky dürfe deshalb die Bezeichnung „Glen“ nicht in seinem Namen verwenden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

WWW.SWR.DE

WWW.WELT.DE

b) Blau? AfD und Frauke Petry im Farbstreit



Die Alternative für Deutschland (AfD) hat kein exklusives Recht auf die Farbe Blau! Die ehemalige Parteichefin der AfD, Frauke Petry, darf ihre Partei deshalb weiterhin „Die Blaue Partei“ nennen. Die Eintragung der Marke „Die Blaue Partei“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wird jedoch gelöscht.

Frauke Petry hatte nach ihrem Austritt aus der AfD „Die Blaue Partei“ gegründet. Die AfD wollte Petry daraufhin die Verwendung von „blau“ als Namensbestandteil verbieten lassen. Diese Klage wurde vom Kölner Landgericht mit der Begründung abgewiesen, die Farbe Blau sei weder identitätsstiftend für die AfD noch ein Bestandteil von deren Parteinamen, anders als etwa „grün“ bei den Grünen.

Das Landgericht München I gab dagegen einer Klage der AfD statt. In diesem Verfahren ging die AfD gegen die Eintragung des Namens „Die blaue Partei“ als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) vor. Die AfD hatte den Namen „Die Blauen“ zwei Wochen vor Petry angemeldet. Das Gericht sah Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr, so dass Petrys Marke „Die Blaue Partei“ nun gelöscht werden muss.

WWW.SUEDDEUTSCHE.DE

WWW.ZEIT.DE

Bildnachweise: S. 1 © WITTEWELLER, S. 2 © Claire Anderson, S. 4 oben © Maks Richter, S. 4 unten © John Cameron, S. 6 © WITTEWELLER, S. 7 © Adobe Stock, S. 8 Mitja Arzensek



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