



Mandanteninformation | Juli 2010

PRINZ & PARTNER AUCH VOR DEM BGH ERFOLGREICH

von Hartmut Degwert

Der EURO: Lizenzforderungen einer US-Firma abgewehrt

Das hat schon eine besondere Dimension. Eine US-Firma berüht sich, als Inhaber des europäischen Patents 0 455 750 („Verfahren zur Herstellung eines fälschungssicheren Dokuments“) einen Anspruch auf Schadensersatz für entgangene Lizezeinnahmen zu haben, bei einer Anzahl von 13 Milliarden derzeit im Umlauf befindlichen EURO-Geldscheinen. Es hätte teuer werden können.

Doch der Anspruch wurde abgewehrt. Im Auftrag der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde in bisher einmaliger Weise Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent in allen neun Ländern eingereicht, für die das Patent erteilt wurde, darunter die Bundesrepublik Deutschland. Die von der EZB beauftragte Kanzlei Bird & Bird hat für die technische Koordination in den verschiedenen nationalen Nichtigkeitsverfahren Patentanwalt Hartmut Degwert von der Kanzlei Prinz & Partner als „Master Mind“ gewonnen. Fortsetzung einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit der Partner beider Kanzleien. In einem Gutachten war Patentanwalt Degwert zu dem Ergebnis gelangt: Das Patent ist nicht rechtsbeständig, weil die erteilten Patentansprüche nicht durch die Offenbarung der ursprünglichen Patentansprüche gedeckt waren und das, obwohl die erteilten Patentansprüche den Segen einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts erhalten hatten! Auf der

Grundlage dieses Gutachtens wurden inhaltlich abgestimmte Nichtigkeitsklagen für neun europäische Länder erarbeitet und zeitnah eingereicht.

Das Bundespatentgericht hatte in erster Instanz die Nichtigkeitsklage abgewiesen. Der BGH hat nun anders entschieden und das Patent für nichtig erklärt (Urteil des BGH vom 8. Juli 2010, Aktenzeichen Xa ZR 124/07). Das Verfahren war gespickt mit technischen und juristischen Feinheiten. Alles drehte sich um optische Interferenzen, die sich in Moiré-Mustern manifestieren können, und um die Kriterien für eine ausreichende Offenbarung der Merkmale erteilter Patentansprüche in den ursprünglichen Unterlagen einer Patentanmeldung. In der mündlichen Verhandlung plädierten für die EZB Rechtsanwalt Jordan und Patentanwalt Degwert mit dem Ergebnis, dass der BGH auf unzulässige Erweiterung des Patents wegen unzureichender ursprünglicher Offenbarung erkannt und die Nichtigkeit des Patents aus diesem Grunde ausgesprochen hat.

Damit ist die Gefahr für den deutschen Rechtsraum gebannt. Schon zuvor konnten inhaltlich übereinstimmende Entscheidungen der Berufungsinstanz in Großbritannien und Frankreich erzielt werden. Das Patent wurde mit Wirkung für diese Länder aus demselben Grunde vernichtet, der schon in dem Gutachten von Patentanwalt Degwert aufgezeigt worden war: Unzulässige Änderung der erteilten Patentansprüche gegenüber der ursprünglichen Offenbarung, oder einfach „Added Matter“ entsprechend der gängigen Bezeichnung im europäischen Patentrecht. In einigen europäischen Ländern sind die Verfahren aber noch anhängig, es ist also noch nicht ausgestanden...

Die einmalige Erfahrung paralleler Nichtigkeitsverfahren in neun europäischen Ländern gibt Einblicke in landestypische Verfahrensweisen und Beurteilungskriterien. Es ist ganz erstaunlich, wie unterschiedlich trotz identischer materieller Rechtsgrundlagen und identischen Sachverhalts die erstinstanzlichen Beurteilungen in den verschiedenen Ländern ausgefallen sind. Man kann nur spekulieren, zu welchen Ergebnissen die verschiedenen nationalen Nichtigkeitsverfahren ohne eine stringente Koordination auf allen Ebenen zwischen den Kanzleien Bird & Bird und Prinz & Partner gelangt wären.

Prinz & Partner
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu