

Der Vorsitzende

Dr. Jürgen Kroher
c/o Kroher & Strobel
Bavariaring 20
80336 München
Telefon (089) 5446480
Telefax (089) 54464848
E-Mail grur@kroher-strobel.de
www.grur.org

6. Mai 2014

EINLADUNG
ZUR
VORTRAGSVERANSTALTUNG

am Dienstag, den 27. Mai 2014, um 17.30 Uhr

im DPMAforum, Erdgeschoss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Zweibrückenstraße

Herr Nikolaus Heusler, Prüfer beim Europäischen Patentamt in München, spricht zum Thema

**Aktuelle Entwicklungen im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt
Die Arbeit eines Prüfers beim EPA – ein Blick hinter die Kulissen**

Initiativen wie "Raising the Bar" und laufende Rechtsänderungen beeinflussen die Prüfungspraxis und die Ermessensausübung in den Verfahren vor dem EPA. Herr Heusler befasst sich mit diesen Entwicklungen aus der Sicht des erfahrenen Patentprüfers und wird neben aktuellen Änderungen wie der Neuregelung für Teilanmeldungen oder der geänderten Praxis zu handschriftlichen Änderungen auch Auswirkungen bevorstehender Änderungen wie die ab November 2014 geltende Neuordnung zur mangelnden Einheitlichkeit für Euro-PCT-Anmeldungen ansprechen.

Wegen einer Änderung der Sicherheitskontrollen im DPMA bitten wir Sie, in Zukunft das Einladungsschreiben oder Ihren Ausweis beim Betreten des DPMA unaufgefordert vorzuzeigen.

Außerdem legen wir unserer heutigen Einladung folgende Unterlagen bei:

- Ankündigung der Munich International Patent Law Conference am 27. Juni 2014
- Ankündigung des Internationalen Symposium "Der Patentverletzungsprozess in Japan und Deutschland" am 2. Oktober 2014
- Hinweisblatt des Landgerichts München I zu Auslandszustellungen in Patentstreitsachen

Die Nachsitzung findet in der Königsquelle, Baaderplatz 2 statt.

Auch Nichtmitglieder sind zu diesem Vortrag herzlich eingeladen.

Kroher

Elbel

Paetzold

Vorsitzender:
Dr. Jürgen Kroher
c/o Kroher & Strobel
Bavariaring 20
80336 München

Bescheinigung

Beruf/Titel/Name:

Kanzlei:

Straße/Haus-Nr.:

PLZ/Ort:

hat am: **Dienstag, den 27. Mai 2014**

um: **17.30 Uhr**

Ort: **DPMAforum, Erdgeschoss des Deutschen Patent- und Markenamtes**

an folgender Vortragsveranstaltung der Bezirksgruppe Bayern mit anschließender Diskussion teilgenommen:

Thema: **Aktuelle Entwicklungen im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt
Die Arbeit eines Prüfers beim EPA – ein Blick hinter die Kulissen**

Referent: **Nikolaus Heusler**

Dieser Vortrag stellt eine Fortbildungsveranstaltung im Sinne von § 15 FAO unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Fortbildungszertifikats der BRAK dar.

Die Dauer der Veranstaltung betrug ca. 1,5 Stunden.

München, den 27. Mai 2014

.....
Mitglied des Vorstands der GRUR Bezirksgruppe Bayern

MUNICH INTERNATIONAL PATENT LAW CONFERENCE 27 JUNE 2014

Burdens of Pleading and Proof
in Patent Infringement Cases



Deutsches
Patent- und Markenamt

Bayerisches Staatsministerium der
Justiz
Landgericht München I



Technische Universität München
Chair for Intellectual Property Law

PROGRAMME

08.30 Registration

09.15 Welcome

Christoph Ann,
Professor for Intellectual Property Law,
Technische Universität München, Germany

Hans-Joachim Heßler,
President, Munich Regional Court I, Germany

Cornelia Rudloff-Schäffer
President, German Patent and Trade Mark Office

09.30 Case Studies

Johannes Heselberger,
Attorney-at-Law, European Patent Attorney,
Bardehle Pagenberg, Germany

09.45 The Burden of Pleading and Proof in Patent Infringement Cases – Part I: Germany, US, UK

Chair: Christoph Ann, Johannes Heselberger

Matthias Zigann,
Presiding Judge, Munich Regional Court I, Germany

James L. Robart,
Judge, Western District of Washington, USA

Sir Christopher Floyd,
Judge, Court of Appeal, United Kingdom

11.15 Coffee Break

PROGRAMME

**11.45 The Burden of Pleading and Proof
in Patent Infringement Cases –
Part II: France, Switzerland**

Chair: Christoph Ann, Johannes Heselberger

Marie-Christine Courboulay,
Vice-Presiding Judge, Tribunal de Grande Instance
of Paris, France

Dieter Brändle,
President, Bundespatentgericht, Switzerland

13.00 Lunch

14.00 Panel Discussion of Case Studies

Chair: Christoph Ann, Johannes Heselberger

Matthias Zigann, James L. Robart, Sir Christopher Floyd,
Marie-Christine Courboulay, Dieter Brändle

15.00 Coffee Break

15.30 Plenary Discussion

Chair: Christoph Ann, Johannes Heselberger

16.30 Look at the UPC Procedure

Klaus Grabinski,
Judge, Bundesgerichtshof, Germany

17.00 End of Conference

18.00 Dinner at »Brenner«, Maximilianstrasse 15

VENUE

German Patent and Trade Mark Office
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstrasse 12
80331 Munich
Germany

REGISTRATION

www.munichinternationalpatentlawconference.de

For further information
Please contact Mrs Ulrika Voss via email
ulrika.voss@bardehle.de

ORGANISED BY

Technische Universität München (TUM)
Chair for Intellectual Property Law
Arcisstrasse 21
80333 Munich

Munich Regional Court I
Landgericht München I
Justizpalast
Prielmayerstrasse 7
80335 Munich

Bavarian State Ministry of Justice
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
Justizpalast
Prielmayerstrasse 7
80335 Munich

German Patent and Trade Mark Office
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstrasse 12
80331 Munich

SUPPORTED BY



SAVE THE DATE

INTERNATIONALES SYMPOSIUM 2014

Der Patentverletzungsprozess in Japan und Deutschland

■ gemeinsam veranstaltet von:



Deutsch-japanische
Juristenvereinigung



Deutsches
Patent- und
Markenamt



Japan Intellectual
Property Association



Japan Patent
Attorneys Association



Japanese Group
of AIPPI

Herausragende Experten des Patentstreitverfahrens aus Japan und Deutschland werden auf diesem Symposium aktuelle Fragen des Patentverletzungsprozesses in beiden Ländern erörtern. Unter anderem werden folgende Themen rechts- und praxisvergleichend beleuchtet:

- Bedeutende aktuelle Gerichtsentscheidungen
- Durchsetzung von Verfahrenspatenten
- Beweisbeschaffung und Beweisführung im Patentverletzungsverfahren
- Durchsetzung von standard-essentiellen Patenten

Datum

2. Oktober 2014 (Donnerstag), 9:00 Uhr – 17:30 Uhr

Ort

Deutsches Patent- und Markenamt, München

Vortragende (u.a.)

Toshiaki Iimura, *Präsident des japanischen Obergerichts für Geistiges Eigentum*

Ryoichi Mimura, *Richter am jap. Obergericht für Geistiges Eigentum a.D., Rechtsanwalt, Nagashima Ohno & Tsunematsu*

Eiji Katayama, *Rechtsanwalt, Abe, Ikubo & Katayama*

Kenichi Nagasawa, *Director, Corporate Intellectual Property and Legal Headquarters, Canon Inc.*

Takeshi Ueno, *Senior Counsel, IP Law, IBM Japan*

Prof. Dr. Peter Meier-Beck, *Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof*

Dr. Klaus Grabinski, *Richter am Bundesgerichtshof*

Dr. Thomas Kühnen, *Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf*

Sprache

Englisch

Teilnahmegebühr

Kostenlos

Das vollständige Programm wird ab Mai 2014 über www.djjv.org/symposium2014 abrufbar sein. Bitte verwenden Sie diesen Link auch, um sich für das Symposium anzumelden.

Zur Zeit des Symposiums findet in München das Oktoberfest statt. Es wird daher empfohlen, Hotelreservierungen möglichst frühzeitig vorzunehmen. Ein gewisses Kontingent wird für Teilnehmer des Symposiums bereit gestellt werden. Informationen hierzu sind über www.djjv.org/symposium2014/hotels erhältlich.

Kontakt für weitere Informationen:

Dr. Dirk Schüssler-Langeheine (dschuessler@hoffmanneitle.com)

Dr. Christian Lederer (c.lederer@taylorwessing.com)

Dr. Christof Karl (karl@bardehle.com)

Hinweise zu Auslandszustellungen in Patentstreitsachen beim Landgericht München I (Stand 02/2014)

Bei Auslandszustellungen treten immer wieder Unsicherheiten und Verzögerungen auf, die dem Anliegen des klagenden Patentinhabers, schnellen und effektiven Rechtsschutz zu erlangen, diametral entgegenwirken. Die Patentstreitkammern des Landgerichts München I sind daher bemüht, Verzögerungen so weit als möglich zu vermeiden oder deren Folgen zu mildern. Der Patentinhaber kann diese Bemühungen durch Beachtung der nachfolgenden Hinweise effektiv unterstützen:

A. Rechtlicher Rahmen

Die Zustellung erfolgt auf der Grundlage der EuZVO (EG-VO 1393/2007) bzw. auf Grund bi- oder multilateraler Abkommen (z.B. des Haager Zustellübereinkommens (HZÜ) vom 15.11.1965) oder im sogenannten „vertraglosen Rechtshilfeverkehr“. Auf www.datenbanken.justiz.nrw.de kann jedermann unter „Internationale Rechtshilfe Online“ für fast jedes Land der Erde die aktuell gültigen Bestimmungen abrufen. Hier einige Beispiele:

EuZVO:	alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
HZÜ:	China, Kanada, Indien, Israel, Norwegen, Japan, Russland, Schweiz, Türkei, USA
vertragloser RH-Verkehr:	Brasilien, Saudi-Arabien, Taiwan, Vereinigte Arabische Emirate

Als Faustregel sind bei Zustellungen außerhalb des Anwendungsbereiches der EuZVO im Zweifel stets Übersetzungen von allen zuzustellenden Schriftstücken (Klageschrift, alle Anlagen zur Klageschrift, Streitwertbeschluss, Ladungsverfügung, etc.) anzufertigen, meistens auch vom Zustellersuchen selbst. Ferner sind alle Abschriften (vom Rechtsanwalt) zu beglaubigen.

Im Anwendungsbereich der EuZVO kann mit Einschreiben-Rückschein oder mittels eines förmlichen Ersuchens an ausländische Behörden zugestellt werden. In manchen Staaten ist derzeit aus bestimmten Gründen nur eine Zustellung aufgrund eines Ersuchens an ausländische Behörden erfolgversprechend (z.B. GB und Spanien). Es sind grundsätzlich keine Beglaubigungen notwendig oder Übersetzungen anzufertigen. Soweit der Kläger insofern keine Weisung erteilt, ist vom Gericht ohne Übersetzungen zuzustellen (vgl. § 38 Abs. 3 Rechtshilfeordnung für Zivilsachen = ZRHO). Allerdings hat der Zustellungsempfänger das Recht, falls keine Übersetzung in einer Sprache beiliegt, die er versteht, bzw. in eine Amtssprache des Empfangsmitgliedstaats, die Annahme zu verweigern (vgl. Art. 5, 8 EuZVO). Auf dieses Recht ist der Empfänger hinzuweisen. Das Annahmeverweigerungsrecht greift allerdings nicht für den Fall der Übermittlung nicht übersetzter Anlagen, soweit diese nur Beweisfunktion haben und für das Verständnis von Gegenstand und Grund des Antrags nicht unerlässlich sind (EuGH NJW 2008, 1721). Unerlässlich zum Verständnis dürfte eine Anlage jedenfalls dann sein, wenn auf sie im Klageantrag Bezug genommen wird. Zusammenfassend empfiehlt es sich, wie auch sonst, die Klageschrift so abzufassen, dass sie aus sich selbst heraus verständlich ist. Damit kann vermieden werden, dass Anlagen zu übersetzen sind.

Im Anwendungsbereich des HZÜ kann im Wege der Rechtshilfe die ausländische Behörde um formlose oder förmliche Zustellung ersucht werden. Bei formloser Zustellung sind zwar keine Übersetzungen der zuzustellenden Schriftstücke erforderlich, die Zustellung erfolgt dann aber nur bei Annahmefähigkeit des Empfängers. Besteht Grund zu der Annahme, dass der Zustellungsempfänger der deutschen Sprache nicht mächtig ist und durch Übersetzungen seine Bereitschaft zur Annahme der Schriftstücke herbeigeführt werden kann, so sollten Übersetzungen der zuzustellenden Schriftstücke beigelegt werden. Soll eine förmliche Zustellung erfolgen (also Ersatzzustellungen und Zustellungen gegen den Willen des Empfängers, soweit das am Zustellungsort maßgebliche Recht dies vorsieht), so sind Übersetzungen der zuzustellenden Schriftstücke erforderlich. Übersetzungen sind in diesem Fall selbst dann nötig, wenn der Zustellungsempfänger deutscher Staatsangehöriger ist oder die deutsche Sprache versteht. Eine allgemeine Aussage dazu, ob und in welchem Umfang auch die Anlagen zu übersetzen sind, kann nicht, auch nicht durch den jeweiligen Vorsitzenden, getroffen werden.

Im vertraglosen Rechtshilfeverkehr kann nur um eine „Zustellung“ ersucht werden. Im Zweifel muss der Empfänger freiwillig zur Annahme bereit sein. Im Zweifel ist alles zu übersetzen. Stattdessen empfiehlt es sich, Chancen für eine Inlandszustellung (z. B. Messeteilnahme) abzupassen.

B. Abläufe bei Gericht

Ohne Mitwirkung des Patentinhabers ist bei Auslandszustellungen mit dem Vorliegen eines Zustellnachweises selbst bei zügiger Bearbeitung durch die ausländischen Behörden und Postunternehmen allein durch die internen Abläufe bei inländischen und ausländischen Gerichten und Behörden erst ca. 3 Monate nach der ersten gerichtlichen Verfügung zu rechnen. Die für umfangreiche Übersetzungen erforderliche Zeitspanne kommt gegebenenfalls noch hinzu. Zur Veranschaulichung der Abläufe bei Gericht wird auf den beiliegenden **Ablaufplan** verwiesen.

C. Beschleunigungsmöglichkeiten durch den Patentinhaber

Wie sich aus diesem Ablaufplan ergibt, könnte die Zustellzeit durch Maßnahmen des Patentinhabers um mehrere Wochen verkürzt werden. Hierzu könnte die Befolgung folgender Empfehlungen beitragen:

1. Reichen Sie bereits bei Klageeinreichung zum Zwecke der Zustellung an die Beklagtenpartei je beklagte Partei drei beglaubigte Abschriften der Klage nebst Anlagen (jede Anlage einzeln beglaubigt) ein.
2. Falls Sie in einer Klage ausländische und inländische Beklagte zusammen verklagen: Regen Sie – falls gewünscht – eine Trennung der Verfahren an. Für die inländischen Beklagten kann dann relativ rasch ein früher erster Termin nach dem Münchner Verfahren in Patentstreitsachen bestimmt werden. Für die ausländischen Beklagten bietet es sich dann an, den Verhandlungstermin auf den Haupttermin des Verfahrens gegen die inländischen Beklagten zu legen. Zum Zwecke der raschen Abtrennung sollten Sie gleich bei Klageeinreichung einen weiteren Satz Abschriften für die neu anzulegende Akte einreichen.
3. Ebenso verhält es sich bei der gleichzeitigen Geltendmachung unterschiedlicher eingetragener Schutzrechte. Auch hier sollten Sie im Vorgriff auf eine Abtrennung gleich mit der Klageeinreichung entsprechend weitere Sätze an Abschriften einreichen.

4. Teilen Sie bitte gleich mit Klageeinreichung mit, wie hinsichtlich der Übersetzungsfrage zu verfahren ist:

- a. Falls Sie eine Zustellung ohne Übersetzungen wünschen, weisen Sie darauf besonders hin.
- b. Falls Sie eine Zustellung mit Übersetzungen wünschen bzw. diese zwingend vorgeschrieben ist:

Teilen Sie mit, wer in welchem Umfang (nur Klageschrift oder auch Anlagen?; welche Anlagen?) die Übersetzungen in welche Sprache anfertigen soll. Im Rahmen des HZÜ und der EuZVO müssen die Übersetzungen nämlich nicht von einem öffentlich bestellten und beeidigten Übersetzer angefertigt werden (vgl. § 26 Abs. 1 ZRHO). Möglich ist hier auch eine Übersetzung durch den Rechtsanwalt selbst.

- c. Aber auch, wenn eine Übersetzung durch einen öffentlich bestellten und beeidigten Übersetzer von Ihnen gewünscht wird bzw. vorgeschrieben ist, können Sie diesen selbst beauftragen.

- d. Für den Fall, dass die Übersetzungen durch Sie oder durch einen von Ihnen beauftragten Übersetzer veranlasst werden, übersenden wir Ihnen die zu übersetzenden gerichtlichen Verfügungen, Beschlüsse, etc.

- e. Soweit Sie wünschen, dass die Übersetzungen vom Gericht veranlasst werden, würde es zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen, wenn Ihr anwaltlicher Vertreter bzgl. der Übersetzungskosten die persönliche Kostenhaftung erklärte. Liegt diese Erklärung nicht vor, muss nämlich zunächst ein Kostenvorschuss angefordert werden. Das Verfahren wird dann erst nach Eingang der Zahlungsanzeige (ca. 3 Wochen nach Vorschussanforderung) weiterbetrieben. Durch die Erklärung der persönlichen Kostenhaftung kann das Verfahren hingegen sofort – ohne Verzögerung – weiterbetrieben werden.

Diese Hinweise sind lediglich als Hilfsmittel zu verstehen. Sie bieten keine Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit oder gar auf eine rasche und erfolgreiche Zustellung bei Beachtung im Einzelfall. Für den Einzelfall allein maßgeblich ist vielmehr nur die Einschätzung der Prüfstelle.

Ablaufplan

Vorsitzender verfügt Ladung und Vorlage an Rechtspfleger

↓ (ca. 1-2 Tage)

Rechtspfleger:

Vorschussanforderung sowie Anforderung fehlender Unterlagen

↓ (ca. 1 Woche)

Mitteilung von Rechtsanwalt, dass Vorschuss angewiesen wurde:
„Wiedervorlage mit Eingang der Zahlungsanzeige (ZA), sp. 2 Wochen“

↓ (ca. 2-3 Wochen)

Nach Eingang der ZA:
Vorbereitung Zustellantrag

↓ (ca. 3 Tage)

Auftrag an **Übersetzerzentrale**

(bei USA gleichzeitig Zustellauslagen in Höhe von 95 US-Dollar bei Rechtsanwalt anfordern)

↓ (ca. 2-3 Wochen)

Nach Eingang der Übersetzungen:

Ersuchen fertigstellen

Vorlage an **Vorprüfstelle** (Prüfung des Ersuchens sowie Eintragung im Prüfstellentagebuch)

Vorlage an **Prüfstelle** zur abschließenden Prüfung und Unterschrift

Vorprüfstelle (Verpacken)

(ca. 2-4 Tage)

eventuell (z.B. Taiwan): Vorlage des Ersuchens an die **Landesjustizverwaltung**,
das **Bundesamt für Justiz** und das **Auswärtige Amt**

(ca. 3-6 Wochen)

Übermittlung des Ersuchens an die zuständige **ausländische Stelle**

direkt oder über eine ausländische zentrale Stelle an das zuständige ausländische Gericht oder über die deutsche Botschaft an das zuständige ausländische Gericht oder über die deutsche Botschaft, die das Ersuchen über ein ausländisches Ministerium an das zuständige ausländische Gericht sendet

Erledigung des Ersuchens durch die **ausländische Stelle** und Zustellung

(ca. 1-3 Monate)

Übersendung eines Zustellnachweises an das **Landgericht München I**

(ca. 1-6 Wochen)

insgesamt durchschnittlich ca. 3 Monate nach der ersten Verfügung

Die Rückleitung der Erledigungsstücke erfolgt in der Regel auf dem umgekehrten Weg, sodass allein durch die Vielzahl der beteiligten Stellen Ersuchen lange dauern können. Darüber hinaus sind reine Bearbeitungszeiten bei den ausländischen Behörden von 1 bis 3 Monaten die Regel, aber auch Bearbeitungszeiten von 6 Monaten oder länger können durchaus auftreten. Leider nimmt auch die Rückleitung des Zustellungsnachweises nach erfolgter Zustellung oftmals noch mehrere Wochen in Anspruch, so dass der Zustellungsnachweis erst verspätet beim deutschen Gericht eingeht.