



NEWSLETTER

/ Grenzbeschlagnahmeverfahren / Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 16.12.2005 zu Fall G 01/04

April 2006

Grenzbeschlagnahmeverfahren

Das EU-Grenzbeschlagnahmeverfahren stellt ein wirksames Werkzeug für die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte dar.

Schutzrechtverletzende Waren werden hauptsächlich in Asien, insbesondere China, hergestellt (siehe Figur 1). In den Jahren von 1998 bis 2004 war bei der Beschlagnahme nachgeahmter Waren durch den Zoll in der EU ein Anstieg um 1000 % zu verzeichnen. Schätzungen zufolge beschlagnahmt der Zoll in der EU jedes Jahr nachgeahmte Waren im Wert zwischen 1 und 2 Mrd. Euro ⁽¹⁾. Um diesen alarmierenden Entwicklungen zu begegnen, also den weltweiten Handel mit unerlaubt hergestellten und nachgeahmten Waren drastisch zu reduzieren und die auf diesem Gebiet agierenden internationalen Netzwerke zu bekämpfen, wurden in jüngster Zeit eine Reihe von Rechtsinstrumenten durch den Europäischen Rat und die Europäische Kommission in Kraft gesetzt.

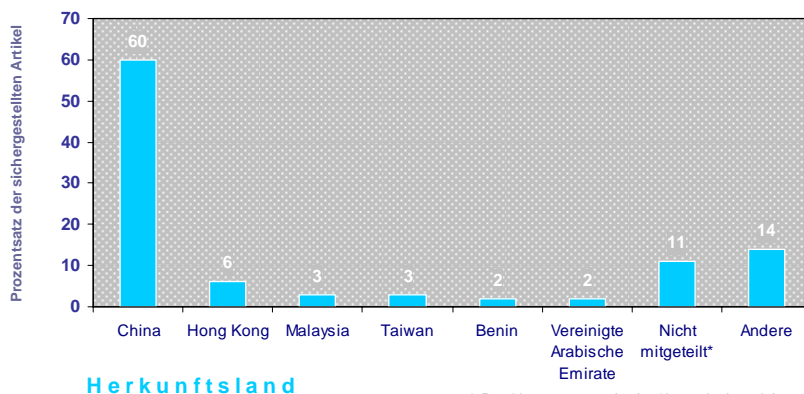
Auf dem Gebiet des Zollrechts sind in diesem Zusammenhang als wichtigstes Instrument die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 zu nennen, die am 1. Juli 2004 in Kraft getreten ist. Diese Verordnung betrifft das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte gewerbliche Schutzrechte zu verletzen sowie Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen ⁽²⁾. Die zugehörige Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1891/2004 gilt seit dem 21. Oktober 2004 ⁽³⁾.

Zu den wesentlichen Neuerungen bei Grenzbeschlagnahmeverfahren, welche durch die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 geregelt sind, gehören Kontrollen in zuvor nicht erfassten Bereichen, wie beispielsweise Sortenschutzrechte, geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geographische Angaben, vereinfachte Verfahren, sowie den Mitgliedsstaaten eingeräumte Möglichkeiten, nachgeahmte Waren mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand zu vernichten. Der im Wesentlichen durch die Verordnung begünstigte Personenkreis sind die Inhaber gewerblicher Schutzrechte.

Grenzbeschlagnahmeverfahren werden entweder durch einen gewährten kostenlosen Antrag oder von Amts wegen im Verdachtsfall in Gang gesetzt. Der Antrag auf Grenzbeschlagnahme kann durch den Rechtsinhaber, jede andere zur Benutzung des Schutzrechts autorisierte Person, einen Repräsentanten oder eine Verwertungsgesellschaft gestellt werden.

Grenzbeschlagnahmeverfahren werden entweder durch einen gewährten kostenlosen Antrag oder von Amts wegen im Verdachtsfall in Gang gesetzt. Der Antrag auf Grenzbeschlagnahme kann durch den Rechtsinhaber, jede andere zur Benutzung des Schutzrechts autorisierte Person, einen Repräsentanten oder eine Verwertungsgesellschaft gestellt werden.

Prozentsatz der 2003 sichergestellten Artikel nach Herkunftsland



* Der Ursprung wurde der Kommission nicht mitgeteilt.

Figur 1

(1) „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss“, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel, 11.10.2005

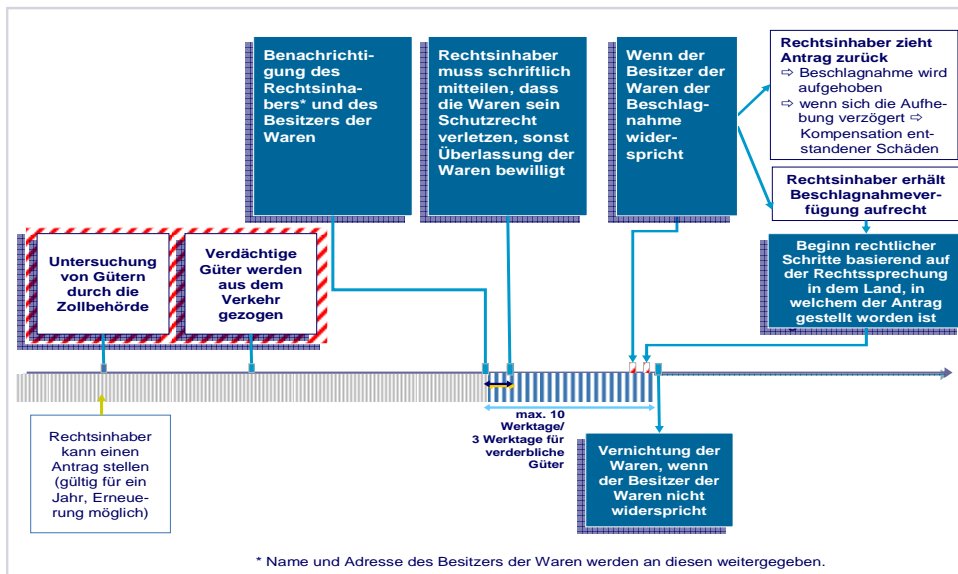
(2) ABI. L 196 vom 2.8.2003

(3) ABI. L 328 vom 30.10.2004

Dabei muss der Antrag zum Tätigwerden des Zolls Folgendes beinhalten. Der Antragsteller muss dem Antrag Informationen, wie technische Beschreibungen, voraussichtliche Lieferzeiten, Herkunftsländer und verwendete Vertriebsrouten, Transportmittel etc. beifügen, um die fraglichen Güter für den Zoll erkennbar zu machen. Der Antragsteller hat den Nachweis zu erbringen, dass er über ein entsprechendes Schutzrecht verfügt.

Das Antragsformular ist bei der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (Oberfinanzdirektion Nürnberg) ⁽⁴⁾ einzureichen. Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) koordiniert Grenzbeschlagnahmeverfahren landesweit seit 1995. Ferner berät die ZGR Unternehmen in Deutschland bezüglich Schritten bei Grenzbeschlagnahmeverfahren und bezüglich der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte. Anträge, die bei der ZGR eingereicht werden, können sich auf Grenzbeschlagnahmeverfahren für alle EU-Mitgliedsstaaten beziehen. Die Zollbehörde bearbeitet den Antrag und benachrichtigt den Antragsteller von ihrer Entscheidung über dessen Gewährbarkeit innerhalb von 30 Arbeitstagen. Wird dem Antrag stattgegeben, leitet die ZGR diese Entscheidung an diejenigen Zollbehörden der übrigen EU-Mitgliedsstaaten, die in dem Antrag aufgeführt sind, weiter.

Das Diagramm in Abbildung 2 zeigt die zeitliche Abfolge bei einem



Grenzbeschlagnahmeverfahren durch die Zollbehörde.

Figur 2

Die Untersuchung von Gütern durch die Zollbehörde erfolgt nach einer Stellung des entsprechenden Antrags (gültig für ein Jahr, Erneuerung möglich) oder im Verdachtsfall. Waren, die mutmaßlich ein gewerbliches Schutzrecht verletzen, werden durch die Zollbehörde aus dem Verkehr gezogen und der Rechtsinhaber sowie der Besitzer der Waren werden über die Beschlagnahme der Waren informiert.

⁽⁴⁾ Oberfinanzdirektion Nürnberg, Sophienstrasse 6, D-80330 München, Tel.Nr. 0049 89 599523-49, Fax 0049 89 599523-17

Dabei werden Name und Adresse des Besitzers der Waren an den Inhaber des Schutzrechts weitergegeben. Innerhalb von 10 Werktagen oder im Falle leicht verderblicher Güter innerhalb von 3 Werktagen hat der Rechtsinhaber schriftlich mitzuteilen, ob nach seiner Ansicht die Waren sein Schutzrecht verletzen, ansonsten werden die beschlagnahmten Waren wieder freigegeben. Wenn der Besitzer der Waren der Beschlagnahme nicht widerspricht, werden die Waren auf Kosten des Schutzrechtsinhabers vernichtet. Widerspricht der Besitzer der Waren der Beschlagnahme und zieht der Rechtsinhaber seinen Antrag zurück, so wird die Beschlagnahme aufgehoben und der Rechtsinhaber hat für den durch die Beschlagnahme entstandenen Schaden aufzukommen. Hält der Rechtsinhaber seinen Beschlagnahmeantrag aufrecht, so muss er innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Benachrichtigung von der Beschlagnahme ein gerichtliches Verfahren einleiten, in dem festgestellt werden soll, ob ein gewerbliches Schutzrecht nach den Rechtsvorschriften desjenigen Mitgliedsstaates, in dessen Hoheitsgebiet die Waren beschlagnahmt worden sind, verletzt ist. Der Ausgang des Verfahrens entscheidet über das weitere Schicksal der beschlagnahmten Güter. Der Besitzer kann die Überlassung zurückgehaltener Waren durch Zahlung einer Sicherheit herbeiführen. Dies ist

allerdings nicht möglich, wenn der Rechtsinhaber eine einstweilige Verfügung erwirkt, die die Überlassung der beschlagnahmten Güter durch den Zoll untersagt.

Die Ratsbestimmung (EG) Nr. 1383/2003 deckt zwar etwa 95 % aller Grenzbeschlagnahmefälle ab, jedoch gibt es einige wenige Ausnahmen, bei denen nationales deutsches Recht angewendet wird, wie beispielsweise bei Parallelimporten, bei Halbleiterschutzrechten und nicht-registrierten Marken.

Ein besonderer Vorteil von EU-Grenzbeschlagnahmeverfahren, und insbesondere der neuen Regelung (EG 1383/2003), besteht darin, dass nur ein einziger Antrag notwendig ist, um das gesamte Hoheitsgebiet der europäischen Gemeinschaft abzudecken. Dies erlaubt eine einfache Verfahrensabwicklung für den Schutzrechtsinhaber. Ferner entstehen dem Schutzrechtsinhaber durch den Antrag keine Kosten. Somit eignet sich der Antrag auch als präventive Maßnahme. Besonders wichtig ist, dass das EU-Grenzbeschlagnahmeverfahren auf nahezu alle Schutzrechtsarten anwendbar ist.

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Fall G 01/04 vom 16.12.2005

1. Stellungnahme

Beinahe zwei Jahre nach der Vorlage durch den Präsidenten des EPA hat die Große Beschwerdekammer am 16. Dezember 2005 im Fall G 01/04, der die Patentfähigkeit von Diagnostizierverfahren betrifft, eine Stellungnahme abgegeben. Die Vorlage des Präsidenten des EPA wurde aufgrund von zwei unterschiedlichen Entscheidungen, der T385/86 und der T964/99, einer Technischen Beschwerdekammer notwendig. Beide Entscheidungen betreffen Art. 52(4) EPÜ, wonach Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten, und somit vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

2. Entscheidung

In der Entscheidung T385/86 legte die Technische Beschwerdekammer den Art. 52(4) EPÜ eng aus und entschied, dass Verfahren, die lediglich ein Zwischenergebnis bereitstellen, nicht als Diagnostizierverfahren im Sinne dieses Artikels gelten. Diese Entscheidung bildete die Grundlage für die allgemeine Praxis des EPA, die auch in mehreren nachfolgenden Entscheidungen Technischer Beschwerdekammern ihren Niederschlag gefunden hat. Im Gegensatz dazu betrachtete die Technische Beschwerdekammer im Fall T964/99 aber sogar Verfahren als unzulässig nach Art. 52(4) EPÜ, wenn nur ein Verfahrensschritt, der beispielsweise auf das Entnehmen einer Probe aus einem menschlichen oder tierischen Körper gerichtet war, in dem Verfahren eingeschlossen ist, während alle anderen Schritte ausschließlich technischer Natur waren und lediglich Zwischenergebnisse bereitstellen. Daher musste die Frage beantwortet werden, ob ein Diagnostizierverfahren alle Verfahrensschritte, welche dies auch immer seien, die während des Erstellens einer medizinischen Diagnose durchgeführt werden müssen (entsprechend der Entscheidung T385/86) oder ob bereits ein wesentlicher Schritt für ein Diagnostizierverfahren, der „am menschlichen oder tierischen Körper“ durchgeführt, dieses Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließt, wie es in der Entscheidung T964/99 entschieden wurde.

Daher musste die Frage beantwortet werden, ob zum Ausschluss eines Diagnostizierverfahrens vom Patentschutz alle Verfahrensschritte, die während des Erstellens einer medizinischen Diagnose durchgeführt werden müssen (entsprechend der Entscheidung T385/86), vorliegen müssen, oder ob bereits ein wesentlicher Schritt für ein Diagnostizierverfahren, der „am menschlichen oder tierischen Körper“ durchgeführt wird, dieses Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließt, wie es in der Entscheidung T964/99 entschieden wurde.

Die Große Beschwerdekammer legte fest, dass die Verfahrensschritte, die während des Erstellens einer Diagnose als Teil der medizinischen Behandlung von Menschen oder der tierärztlichen Behandlung von Tieren zu Heilzwecken durchgeführt werden, einschließt:

- (i) die Untersuchungsphase, die das Aufnehmen von Daten einschließt,
- (ii) der Vergleich dieser Daten mit Standardwerten,
- (iii) das Auffinden signifikanter Abweichungen, d.h. eines Symptoms während des Vergleichs, und
- (iv) die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten klinischen Bild, d. h. der deduktiven medizinischen oder tierärztlichen Entscheidungsphase.

Da eine Erfindung im Sinne des EPÜ technisch sein muss, muss das Diagnostizierverfahren nach dem Verständnis von Art. 52(4) EPÜ Verfahrensschritte mit einer technischen Wirkung umfassen, wodurch das Verfahren als Gesamtes technisch wird. Nicht technische Schritte, die zum Durchführen eines Diagnostizierverfahrens notwendig sind, müssen jedoch auch in den (unabhängigen) Anspruch aufgenommen werden, um Art. 84 EPÜ (Klarheit) zu genügen. Ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren ist, soll nicht davon abhängen, ob ein medizinischer oder tierärztlicher Fachmann am Diagnostizierverfahren teilnimmt oder hierbei Verantwortung trägt. Es ist auch nicht entscheidend, dass alle Verfahrensschritte auch, oder sogar ausschließlich, durch medizinisches oder nicht medizinisches Hilfspersonal, den Patienten selbst oder mit einem automatisierten System durchführbar sind.

Da patentfähige Erfindungen lediglich für Verfahren zulässig sind, die technische Schritte einschließen, muss das Kriterium „durchgeführt am menschlichen oder tierischen Körper“, welches zum Ausschluss der Patentfähigkeit führt, lediglich in Bezug auf Verfahrensschritte technischer Natur berücksichtigt werden. Entscheidend ist also, ob die technischen Schritte eines Diagnostizierverfahrens am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden. Eine spezielle Art oder Intensität der Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper ist hierzu nicht notwendig. Wenn einige oder alle Verfahrensschritte technischer Natur von einer Vorrichtung durchgeführt werden, ohne dass eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper einbezogen wird, z. B. durch Verwendung eines speziellen Softwareprogramms, können diese Schritte nicht als das Merkmal „durchgeführt am menschlichen oder tierischen Körper“ betrachtet werden, da ihre Durchführung die Gegenwart des letztgenannten nicht notwendig macht. Verfahrensschritte, die in vitro in einem Labor durchgeführt werden, erfüllen ebenfalls nicht dieses Merkmal.

Folglich müssen alle Verfahrensschritte technischer Natur im Wesentlichen am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden, um das Diagnostizierverfahren von der Patentierbarkeit auszuschließen. Die Gegenwart eines menschlichen oder tierischen Körpers ist daher notwendig, um die Erfordernisse des Art. 52(4) EPÜ zu erfüllen.

Fazit

Zusammenfassend betont die Stellungnahme, dass die Ausschlussbestimmung des Art. 52(4) EPÜ bezüglich Diagnostizierverfahren eng auszulegen ist. **Damit ein Diagnostizierverfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, müssen die Verfahrensschritte technischer Natur am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden.** Die Erteilung eines Europäischen Patents mit diesen für ein Diagnostizierverfahren typischen Verfahrensschritten ist dagegen möglich, wenn der Anspruch Verfahrensschritte technischer Natur einschließt, die mit einer Vorrichtung durchgeführt werden, ohne dass eine Interaktion mit dem menschlichen oder tierischen Körper stattfindet. Selbst dann, wenn für die Durchführung des Diagnostizierverfahrens eine Probe von einem menschlichen oder tierischen Körper genommen werden muss, liegt kein Verstoß gegen Art. 52 (4) EPÜ vor, z. B. bei einem in vitro Verfahren.

Auch wenn also ein einzelner Verfahrensschritt im Verlauf eines Diagnostizierverfahrens am Körper durchgeführt wird, ist die Patentfähigkeit des Verfahrens per se nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt, dass zumindest ein anderer Verfahrensschritt technischer Natur eine Vorrichtung einsetzt. Ein medizinischer oder veterinärmedizinischer Fachmann wird nicht durch die Existenz eines solchen patentierten Verfahrens behindert, da es möglich ist, die fragliche Vorrichtung zu kaufen, um berechtigt zu sein, das Verfahren durchzuführen.

Weiterhin sind Ansprüche zulässig, die auf das Erreichen von Zwischenergebnissen mit Relevanz für die Diagnostik gerichtet sind. Es ist jedoch nicht zulässig, einen wesentlichen Verfahrensschritt für das Diagnostizierverfahren wegzulassen, um die Ausschlussbestimmung des Art. 52 (4) EPÜ zu umgehen, denn dies würde zu einem Anspruch führen, der nicht alle wesentlichen Merkmale enthält, die für die Durchführung der Erfindung notwendig sind.

In einer zusätzlichen Bemerkung betont die Große Beschwerdekammer, dass diese Stellungnahme auch auf die „Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente“, die im Dezember 2007 in Kraft treten wird, zutrifft, da die entsprechenden Passagen des EPÜ in einer lediglich redaktionellen Änderung von Art. 52 nach Art. 53 verschoben wurden.



Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Herr

RALF PECKMANN
DEUTSCHER UND EUROPÄISCHER PATENTANWALT
GERMAN AND EUROPEAN PATENT ATTORNEY

als Sozius in unsere Kanzlei eingetreten ist.

Herr Peckmann betreut vor allem die Bereiche des Maschinenbaus und der allgemeinen Physik.

Alle Inhalte dieses Newsletters dienen zur Information über jüngere Entwicklungen im nationalen und internationalen gewerblichen Rechtsschutz. Wir haben den Inhalt sorgfältig zusammengestellt, übernehmen jedoch keine Gewähr für seine Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls Sie spezifische Fragen zu diesen Themen haben, können Sie diese per Email an untenstehende Adresse senden.



Glyndwr Charles
Dipl.-Ing, Elektrotechnik
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE
& PARTNER GbR
Glyndwr.Charles@isarpatent.com

Ref.:
/ Grenzbeschlagnahmeverfahren



Werner Behnisch
Dr. rer. Nat. Dipl.-Biol.
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE
& PARTNER GbR
Werner.Behnisch@isarpatent.com

Ref.:
/ Entscheidung
der Großen Beschwerdekammer