

NEWSLETTER 09/2006

1. Sinngehalt eines Patentanspruchs wird wichtiger

1. Meaning of a Patent Claim increasingly important

2. oami.europa.eu: Die neue Internetadresse des HABM

2. oami.europa.eu: The new Internet Address of OHIM

1. Sinngehalt eines Patentanspruchs wird wichtiger

Bisher stand bei Patentverletzungsverfahren die Merkmalsanalyse von Patentansprüchen im Vordergrund, wenn es darum ging, den Inhalt der Ansprüche zu ermitteln. Die Merkmalsanalyse konnte nicht fein genug sein. Dabei kam häufig zu kurz, überhaupt zu erkennen, worin die eigentliche Erfindung besteht.

Der Bundesgerichtshof hat nun in der Entscheidung "Baumscheibenabdeckung" (Volltext in Mitt. 2006, 124) festgestellt, dass zwingend der *Sinngehalt* eines Patentanspruchs zu ermitteln ist, um rechtsfehlerfrei feststellen zu können, ob eine Patentverletzung in Form einer abgewandelten Ausführungsform vorliegt. Dies führt er in der Entscheidung "Stapeltrockner" (Leitsatz in Mitt. 2006, 127) weiter. Neben dem Sinngehalt müssen zur Prüfung einer Ausführungsform, die gleichwirkende Mittel verwendet, auch die *Wirkungen*, die durch die anspruchsgemäßen Merkmale des Anspruchs erzielt werden, berücksichtigt werden und mit denen der angegriffenen Ausführungsform verglichen werden. Diese Wirkungen sind je für die einzelnen Merkmale als auch in der Gesamtheit zu prüfen.

Diese Rechtsprechung muss somit künftig vorab bei der Formulierung von Patentansprüchen berücksichtigt werden. Je deutlicher der Sinngehalt wird, umso besser!

1. *Meaning of a Patent Claim increasingly important*

Up to now patent infringement proceedings focussed on the feature analysis of patent claims when identifying the content of the claims. The feature analysis could not be sophisticated enough. In this connection discerning what the actual invention consisted of often did not receive enough attention.

The German Federal Supreme Court now ruled in their decision "Baumscheibenabdeckung" (full text in Not. 2006, 124) that it is mandatory to identify the meaning of a patent claim, in order to be able to determine without legal error, whether a patent infringement in the form of a modified embodiment is given. This is further elaborated on in the decision "Stapeltrockner" (summary heading in Not. 2006, 127). Apart from the meaning for an examination of an embodiment using means of equal effect, also the effects achieved by the features according to the claim have to be considered and compared with those of the attacked embodiment. These effects are to be examined for each of the individual features as well as in totality.

Consequently this legal practice has to be taken into consideration when formulating patent claims in the future. The clearer the meaning, the better!

NEWSLETTER 09/2006

Dr. Alexander Laub
Patentanwalt

2. oami.europa.eu: Die neue Internetadresse des HABM

Seit dem 9. Mai 2006 ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) unter der neuen Internet-Adresse www.oami.europa.eu zu erreichen. Nach Ablauf einer etwa einjährigen Übergangszeit kann die Website des HABM – OAMI ONLINE – nur noch über diese neue Internet-Adresse aufgerufen werden.

Nach Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 zur Einführung der Domain oberster Stufe „eu“ im April 2002, beschloss die Europäische Kommission am 26. Januar 2005, dass alle EU-Organe und –Einrichtungen Domainnamen dritter Stufe unter „europa.eu“ zu verwenden haben. Zahlreiche .eu-Domainnamen wurden gesperrt, um deren missbräuchliche Verwendung durch Dritte zu verhindern.

Zugleich musste jedes Organ und jede Einrichtung einen einzigen Domainnamen als offizielle Domain unter „europa.eu“ auswählen. Das HABM entschied sich für die Verwendung von www.oami.europa.eu als neue und einzige Internet-Adresse.

Was hat es aber nun mit dem neuen Domainnamen genau auf sich? Das HABM lässt vollmundig verlauten, es handle sich um einen *neuen Meilenstein* in der Entwicklung der E-Business Strategien des Amtes. Im Hinblick auf die Vision des HABM von der Verwirklichung des papierlosen Büros, wird man jedenfalls beistimmen können, dass das Amt auf *eine* gut funktionierende, inhaltlich und technisch stets aktuelle Website angewiesen ist.

Dr. Alexander Laub
Patent Attorney

2. oami.europa.eu: The new Internet Address of OHIM

Since May 9, 2006 the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) can be reached under the new internet address www.oami.europa.eu. Upon expiration of a transition period of about one year the website of the OHIM – OAMI ONLINE – can only be accessed via this new internet address.

Upon passing the regulation (EG) No. 733/2002 for the introduction of the domain top level "eu" in April 2002 the European Commission on January 26, 2005 decided that all EU bodies and institutions have to employ third level domain names under "europa.eu". Several .eu-domain names have been blocked, in order to prevent their abuse through third parties.

In line with these guidelines the OHIM finally decided to use www.oami.europa.eu as new and only Internet address.

At the same time every body and every institution had to choose a single domain name as official domain under "europa.eu".

But what exactly is behind the new domain name? The OHIM flamboyantly states that this was a new landmark in the development of the e-business strategies of the Office. As far as how the OHIM envisions the realization of the paperless office, it can be agreed in any case that the Office is dependent on one well-functioning website that is continuously updated as to technology and contents.

NEWSLETTER 09/2006

In einem Ausblick auf seine elektronische Zukunft verspricht das HABM neben der einfachen Erreichbarkeit unter einer einheitlichen Internet-Adresse und dem Ausbau bereits bestehender Online-Angebote vor allem die Entwicklung neuer elektronischer Systeme. Schon heute erfolgen rund 70% der Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken im Wege des e-filing. Über 90% aller Gemeinschaftsmarken werden derzeit elektronisch verlängert (e-renewal).

Nach der Zielsetzung des HABM soll darüber hinaus in naher Zukunft die Möglichkeit geschaffen werden, alle Zahlungen direkt online vorzunehmen, sowie gegen die Eintragung von Gemeinschaftsmarken im Wege des e-filing Widerspruch zu erheben. Des Weiteren ist geplant, einen direkten Online-Zugriff auf alle Akteninhalte der Gemeinschaftsmarken und auch der eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster einzurichten. Der elektronischen Zukunft des HABM darf daher durchaus mit Spannung entgegengesehen werden.

Heinz-Peter Hoier
Rechtsanwalt

Giving a prospect of its electronic future, the OHIM besides the simple availability under a uniform Internet address and the expansion of already existing online offers above all promises the development of new electronic systems. Already today some 70 % of the applications of Community trademarks are completed by way of e-filing. More than 90 % of all Community trademarks at the moment are renewed electronically (e-renewal).

It is the objective of the OHIM to facilitate in the near future the possibility of direct online payment as well as raising opposition against the registration of Community trademarks by way of e-filing. Moreover, it is planned to install direct online access to all file contents of Community trademarks and also of registered Community design patents. So the electronic future of the OHIM by all means promises to be interesting.

*Heinz-Peter Hoier
Lawyer*

Wollen Sie unseren Newsletter zukünftig per Email erhalten? Haben Sie Anregungen?
Bitte schreiben Sie an news@hsspatent.de.

*Do you want to receive our newsletter via email? Do you have any comments?
Please contact us: news@hsspatent.de*

HOFSTETTER, SCHURACK & SKORA
Patent- und Rechtsanwälte / Patent Attorneys and Lawyers

Balanstraße 57
81541 München
+49-(0)89-4509180
muc@hsspatent.de

Marsiliusstraße 20
50937 Köln
+49-(0)221-9411593
koeln@hsspatent.de