

# Mitteilungen

## der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

# 4

107. Jahrgang April 2016

### Aus dem Inhalt

#### Beiträge

- |   |   |
|---|---|
| <b>Wirtz</b>                                      | Das neue Markenrecht – Änderungen der GMV und MarkenRL  |
| <b>Kiani /<br/>Springorum</b>                     | Aktuelles aus dem Bereich der „Patent Litigation“ – Die Prozessvertretung vor dem Einheitlichen Patentgericht |
| <b>Morishima /<br/>Yodoya / Tanaka /<br/>Seki</b> | Supreme Court of Japan Decision on Patent Term Extension Application  |
| <b>Wurzer / Berres /<br/>Krämer</b>               | Organisatorische Umsetzung einer Patentstrategie – ein Fallbeispiel   |

#### Entscheidungen

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>BGH</b>      | Telekommunikationsverbindung – verspätete Hilfsanträge in Nichtigkeitsberufung  |
| <b>BGH</b>      | Ecosoil – Markenlizenz in der Insolvenz<br><i>mit Anmerkung Tochtermann</i>   |
| <b>BPatG</b>    | Netto Marken-Discount – Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses für Zusammenstellung von Dienstleistungen für Dritte                     |
| <b>OLG Wien</b> | dienstleistender Patentanwalt in Österreich – Eintragung deutscher dienstleistender Patentanwälte in Österreich<br><i>mit Anmerkung Stadler</i> |
| <b>BPatG</b>    | babygro – Lastschrift ohne Vordruck   |

# Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

107. Jahrgang  
München, Heft 4  
April 2016  
Seiten 149 – 196  
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Im Internet:

[www.gewerblicher-rechtsschutz.de](http://www.gewerblicher-rechtsschutz.de)

Die recherchierbare  
Online-Ausgabe

## Inhalt

### Beiträge

<b>Wirtz</b>	Das neue Markenrecht – Änderungen der GMV und MarkenRL	149
<b>Kiani / Springorum</b>	Aktuelles aus dem Bereich der „Patent Litigation“ Die Prozessvertretung vor dem Einheitlichen Patentgericht	155
<b>Morishima / Yodoya / Tanaka / Seki</b>	Supreme Court of Japan Decision on Patent Term Extension Application	162
<b>Wurzer / Berres / Krämer</b>	Organisatorische Umsetzung einer Patentstrategie – ein Fallbeispiel	163

### Entscheidungen

	<b>Patent</b>	
<b>BGH</b>	Urt. vom 15.12.2015, X ZR 111/13 – Telekommunikationsverbindung verspätete Hilfsanträge in Nichtigkeitsberufung  Leitsatz	171
	<b>Marke</b>	
<b>BGH</b>	Urt. vom 21.10.2015, I ZR 173/14 – Ecosoil Markenlizenz in der Insolvenz  <i>mit Anmerkung Tochtermann</i>	173 178
<b>BPatG</b>	Beschl. vom 12.1.2016, 29 W (pat) 573/12 Az. der Parallelentsch. 29 W (pat) 574/12, 29 W (pat) 575/12 – Netto Marken-Discount Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses für Zusammenstellung von Dienstleistungen für Dritte  Leitsätze	182
	<b>Urheberrecht – Leitsätze</b>	186
	<b>Wettbewerbsrecht – Leitsätze</b>	188
	<b>Berufsrecht</b>	
<b>OLG Wien</b>	Beschl. vom 11.2.2015, 34R72/15 f – dienstleistender Patentanwalt in Österreich Eintragung deutscher dienstleistender Patentanwälte in Österreich  <i>mit Anmerkung Stadler</i>  Leitsätze	190 191

# Inhalt

---

<b>Kostenrecht</b>	
<b>BPatG</b>	Beschl. vom 14.1.2016, 30 W (pat) 510/15 – babygro Lastschrift ohne Vordruck <span style="float: right;">192</span> Leitsätze

## Rezensionen

---

<b>Schrader</b>	Hacker, Die fehlende Legitimation der Patentierungsausschlüsse, Tübingen, 2015 <span style="float: right;">196</span>
<b>Beyerlein</b>	Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Köln, 2015 <span style="float: right;">196</span>

### Beilagenhinweis:

Mit dieser Ausgabe verteilen wir je eine Beilage der IP for IP GmbH und der Verlag C.H. Beck oHG. Wir bitten um freundliche Beachtung.

---

## Impressum

### Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info-ffm@dennemeyer-law.com. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil. nat. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

### Verlag

Carl Heymanns Verlag – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Telefon 089/3 6007-0, Telefax 089/3 60 07-33 10

Carl Heymanns Verlag – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Köln, Luxemburger Straße 449, Postadresse: 50926 Köln, Telefon 0221/943 73-7000, Telefax 0221/943 73-7201. www.carl-heymanns.de

Kundenservice: Telefon 02631/801-2222, e-mail: info@wolterskluwer.de

© 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

### Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahresabonnement inkl. ein Online-Zugang Gesamtpreis 254,00 € zzgl. Versandkosten (14,40 € Inland/28,80 € Ausland). Das Jahresabonnement enthält 17,96 € USt (Print 7 % auf 224,04 € = 15,68 €; Online 19 % auf 12,00 € = 2,28 €). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 1,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 19% USt. Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 50 % (zzgl. Versandkosten). Aufkündigung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 25,00 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

### Anzeigen

Anzeigenverkauf: Karsten Kühn, Telefon 0221/943 73-77 97, Fax -1 77 97, E-Mail: kkuehn@wolterskluwer.de

Anzeigendisposition: Karin Odening, Telefon 0221/943 73-74 27, Fax -1 74 27, E-Mail: kodening@wolterskluwer.de

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 35 vom 1. 1. 2016 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Sankt Augustin

Druck: Williams Lea Et Tag GmbH, München

ISSN 0026-6884

# Supreme Court of Japan Decision on Patent Term Extension Application

Masaki Morishima\* / Kohei Yodoya\*\* / Genki Tanaka\*\*\* / Hitoshi Seki\*\*\*\*

The Supreme Court of Japan (SCJ) handed down a decision last year concerning a patent term extension (PTE) application relying on an additional marketing authorization obtained following a change in the dosage regimen of a previously approved medicament, and clarified some of the requirements, which had been unclear from previous case law, for such a PTE to be granted.

## 1. Summary of Decision

On November 17, 2015, the Supreme Court of Japan (SCJ) made a significant decision regarding a patent term extension (PTE) application for medicinal inventions.<sup>1</sup>

The issue at stake was the availability of a PTE under an additional marketing authorization (MA) obtained following a change in the dosage regimen of the patented medicinal product, even if the ingredients, effect, and efficacy thereof were identical to those of the product covered by a prior MA.

The SCJ concluded that a PTE should be allowed with regard to this particular case, and clarified some of the requirements, which had been unclear from previous case law, for such a PTE. In accordance with the SCJ decision, the Japan Patent Office (JPO) is now revising the PTE Examination Guidelines (Guidelines).

## 2. Background

In 2003, the U.S. company Genentech Inc. obtained a patent for a composition for use in treating cancer, the composition comprising an effective amount of vascular endothelial cell growth factor antagonists. In 2007, Genentech obtained an MA (1st MA) for „Avastin (Bevacizumab),“ an anti-cancer preparation covered by the patent, from the Ministry of Health, Labour and Welfare.

According to the Japanese patent system, the duration of the patent right (20 years from the filing date) may be extended for up to 5 years with respect to medicinal patents, if there was a period during which a patented invention could not be worked due to procedures for obtaining an MA (Article 67(2) of the Patent Act).

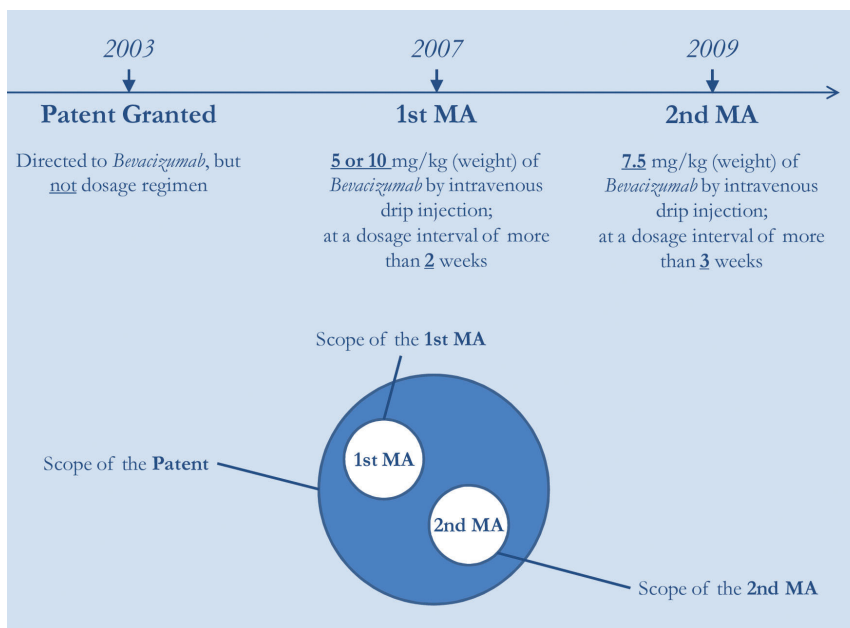


Fig. 1

Genentech filed a 1st PTE application seeking an extension of roughly 4 years while relying on the 1st MA. The JPO granted the extension.

In 2009, after an additional MA for a different dosage regimen (2nd MA) was obtained, Genentech filed a 2nd PTE application seeking an extension of 5 years while relying on the 2nd MA.

Specifically, the dosage regimen of the medicinal product covered by the 1st MA is as follows:

„The active ingredient Bevacizumab is usually administered at a dose of 5 mg/kg (body weight) or 10 mg/kg (body weight) to an adult in the form of an intravenous drip injection, in combination with other anti-cancer agents, at a dosage interval of more than two weeks.“

When compared to the above, the dosage regimen covered by the 2nd MA differs in that Bevacizumab is administered at a dose of 7.5 mg/kg (body weight) and at a dosage interval of more than three weeks.

The subject matter of both the 1st and 2nd MA falls within the scope of the patent.

The differences between the granted claim scope and the two MAs in question are summarized in Fig. 1.

The JPO rejected the 2nd PTE application due to the existence of the 1st MA. Genentech appealed, seeking a revocation of the JPO's decision.

\* Japanese Patent Attorney Masaki Morishima, Saegusa & Partners, Osaka, Japan.

\*\* Japanese Patent Attorney Kohei Yodoya, Saegusa & Partners, Osaka, Japan.

\*\*\* Japanese Patent Attorney Genki Tanaka, Saegusa & Partners, Osaka, Japan.

\*\*\*\* Japanese Patent Attorney Hitoshi Seki, Saegusa & Partners, Osaka, Japan.

1 English summary of the decision prepared by the Japan Patent Attorneys Association is available here:

<http://www.jpaa.or.jp/?cat=546>

### 3. Issue

According to Article 67–3(1)(i) of the Patent Act, a PTE application will be rejected unless the MA relied on for the PTE application is deemed to have been necessary for „the working of the patented invention.“

Therefore, the issue was whether the 2nd MA is deemed to have been necessary for „the working of the patented invention“ due to the existence of the 1st MA.

The JPO concluded, based on the Guidelines, that „the working of the patented invention“ in Article 67–3(1)(i) of the Patent Act should be construed as the working of a medicament specified by the claimed features only.

The JPO then took the position that the „patented invention“ already became workable following the 1st MA. Accordingly, the JPO rejected the subject PTE application, stating that it was unnecessary to obtain the 2nd MA for „the working of the patented invention.“

### 4. Holding of SCJ

The SCJ reversed the JPO's position, and indicated that if the manufacture and sale covered by the 2nd MA is also covered by the 1st MA, the 2nd MA should not be deemed to have been necessary for „the working of the patented invention.“ In view of this, the SCJ stipulated that whether the 2nd MA is necessary for „the working of the patented invention“ should be considered based on a comparison between the 1st MA and the 2nd MA. The SCJ further stated that the comparison of the two MAs should be made based on their subject matter, while focusing only on the matters that are directly related to whether the two medicinal products are identical in substance, i.e., focus-

#### Skeleton Arguments:

- The issue was PTE availability under an additional marketing authorization (2nd MA) covering a dosage regimen different from that of the previous MA (1st MA).
- The Patent Act stipulates that a PTE only becomes available when the MA relied on was necessary for „the working of the patented invention.“
- The SCJ held that the 2nd MA should not have been necessary if the manufacture/sale covered thereby was already covered by the 1st MA.
- The SCJ decision made it necessary for the JPO to revise its Examination Guidelines.
- A PTE may be granted under each MA of a medicament if its subject matter differs from that of a previous MA.

ing on the ingredients, quantity (i.e., amount of the active ingredients), dosage regimen, effect, and efficacy.

The manufacture and sale of the subject medicinal product for use in a combination therapy of XELOX treatment (1 cycle = 3 weeks, only a 2-hour infusion and administration of an oral medicine alone are required) with Bevacizumab treatment did not become available following the 1st MA. Thus, the 2nd MA allowed the above combination therapy for the first time. In view of this, the SCJ held that because the manufacture and sale covered by the 2nd MA is not covered by the 1st MA, the reason for rejection under Article 67–3(1)(i) could not be applied to the 2nd MA.

### 5. JPO Activity Following SCJ Decision

The SCJ decision made it necessary for the JPO to revise the Guidelines. The JPO is currently considering a revision of the Guidelines, and expects to release the revised Guidelines in the spring of 2016.

The JPO announced that the examination of PTE applications filed relying on an additional MA granted following a prior MA would, in principle, be suspended until the publication of the revised Guidelines.

According to the SCJ ruling, a PTE may be granted under each MA of a medicinal product if any of the ingredients, quantity, dosage regimen, effect, and efficacy thereof differs from those of a previously approved product. If the Guidelines are revised in accordance with this ruling, increased patent protection for medicaments having a new dosage regimen is expected to be provided.

Article received on February 29, 2016.

## Organisatorische Umsetzung einer Patentstrategie – ein Fallbeispiel

Alexander Wurzer\* / Wolfgang Berres\*\* / Rolf-Jürgen Krämer\*\*\*

Mit der Entwicklung der multifunktionalen Küchenmaschine Thermomix in der fünften Produktgeneration wurde 2011 bei Vorwerk eine neue IP-Strategie entwickelt und organisatorisch implementiert. Anhand des Strategie-Struktur-Fit-Modells beschreibt der Artikel die organisatorische Verankerung der Differenzierungsstrategie in einem integrierten Managementsystem für die Patentarbeit zum Thermomix. Die Konfiguration des Differenzierungscen-ters mit den Systemschnittstellen wird erläutert und aus den Erfahrungen die zentralen Erfolgsfaktoren abgeleitet.

### 1. Strategie-Struktur-Fit in der Patentorganisation<sup>1</sup>

Ausgangspunkt der betrieblichen Organisation ist die geeignete Arbeitsteilung. Die Herausforderung besteht darin, quantitativ den Arbeitsanfall und qualitativ die verschiedenen Anforderungen an die zu leistende Arbeit zu verteilen. Durch die Arbeitsteilung entstehen Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen Mitarbeitern und Organisationsbereichen, die es nach betriebswirtschaftlichen Zielen wie Effizienz, Flexibilität, Ergebnisorientierung, Ef-

\* Prof. Dr. Alexander J. Wurzer, Wurzer und Kollegen GmbH, München.

\*\* Dipl.-Kaufm. Wolfgang Berres, Wurzer und Kollegen GmbH, München.

\*\*\* Dipl.-Ing., Rolf-Jürgen Krämer, Vorwerk, Wuppertal.

<sup>1</sup> Tatsächlich wurde für die Umsetzung der IP-Strategie (vgl. Fn. 24) für den Vorwerk-Thermomix eine IP-Organisation entwickelt, um jedoch den Umfang des Artikels zu beschränken wird hier nur der Patentteil des integrierten IP-Managements (vgl. Abschnitt (III)) vorgestellt.