

Mandanteninformation und Aktuelles

## In dieser Ausgabe



gericht weist Eilanträge zurück **ZUM ARTIKEL** 

Patente und die Vierte Industrielle Revolution (4IR) **ZUM ARTIKEL** 



**Zweites** Patentrechtsmodernisierungsgesetz verabschiedet **ZUM ARTIKEL** 

Auszeichnungen für WITTEWELLER im Jahr 2021 **ZUM ARTIKEL** 

Nach jahrelangem Hin und Her scheint das lang erwartete Europäische Einheitspatent tatsächlich zu kommen. Bundestag und Bundesrat haben im Dezember 2020 das Gesetz über ein Einheitliches Patentgericht verabschiedet, aufgrund zweier unmittelbar im Anschluss eingelegter Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen das Gesetz kam es jedoch zu weiteren Verzögerungen. Hierüber hatten wir in unserem Newsletter 1/2021 zuletzt ausführlich berichtet. Die Beschwerdeführer machten im Wesentlichen eine Verletzung ihres Anspruchs auf demokratische Selbstbestimmung sowie die Verletzung des Rechtsstaatsprinzips geltend. Die Verfassungsbeschwerden wurden vom

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) jedoch nicht angenommen. Das BVerfG

Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache unzulässig seien, weil die

substantiiert dargelegt hätten.

Weiterführende Informationen

PRESSEMITTEILUNG BVERFG VOM 09.07.2021

• PRESSEMITTEILUNG BMJV VOM 27.09.2021

begründet die Zurückweisung in seinem Beschluss vom 23.06.2021 damit, dass die

Beschwerdeführer die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung nicht hinreichend

Bundespräsident Steinmeier hat das im November und Dezember 2020 beschlossene Gesetz bereits unterzeichnet. Das Gesetz wurde am 12.08.2021 veröffentlicht. Aktuell laufen die Vorbereitungen, um die Arbeitsfähigkeit des Einheitlichen Patentgerichts herzustellen: U.a. müssen die Richter des Einheitlichen Patentgerichts ausgewählt und ernannt werden und sekundäre Rechtsvorschriften, insbesondere die Verfahrensordnung, beschlossen werden. Erst wenn diese Aufgaben erledigt sind, kann das Einheitliche Patentgericht seine Arbeit aufnehmen. Aktuell wird damit gerechnet, dass es Mitte 2022 soweit sein wird.

**ZUM SEITENANFANG** 

(NFC) oder RFID erforderlich sind.

Steigendes Innovationstempo

Patentierungsaufkommens in diesem Jahr.

(vgl. Grafik unten).

IPF stammen aus dem Bereich 4IR.

China zurückgefallen.

Weiterführende Informationen

GESAMTE STUDIE EPA (Auf Englisch)

**Ausblick** 

im Bereich 4IR ist seit 2010 um mehr als 350% gestiegen. Der Anstieg nimmt mittlerweile ein fast exponentielles Ausmaß an. Es wird damit gerechnet, dass bis 2023 voraussichtlich mehr als 29 Mrd. Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, verwendet werden, von denen die meisten Echtzeitdaten produzieren werden.

Der EPA-Studie ist zu entnehmen, dass das Innovationstempo erheblich gestiegen

auf vernetzte intelligente Objekte beziehen und IoT, Big Data, 5G und KI umfassen,

sind zwischen 2010 bis 2018 jährlich durchschnittlich um 20%, und damit fünf Mal

schneller als der Durchschnitt aller Technologiefelder gewachsen. Bemerkenswert

ist dabei, dass allein im Jahr 2018 40.000 neue internationale Patentfamilien (IPF)

Weltweite Zunahme der IPF in 4IR-Technologien im Vergleich zur Zunahme in allen technischen Gebieten, 2000 - 2018

angemeldet wurden. Dies entspricht mehr als 10% des gesamten weltweiten

ist: Die Zahl internationaler Patentanmeldungen bezüglich Technologien, die sich

600.5 400 % 200 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dieser Anstieg steht eng im Zusammenhang mit der Entwicklung von 5G. Besonders auffallend ist das Wachstum der Patentierungstätigkeit in den Bereichen Konnektivität und Datenmanagement. Der Bereich der Konnektivität, welcher Protokolle, Nahbereichs- und Fernkommunikation umfasst und der größte aller analysierten 4IR-Technologiebereiche ist, hat bemerkenswerte Zuwachsraten. Dieser Anstieg steht eng im Zusammenhang mit der Entwicklung von 5G. Führende Länder im Bereich 4IR Laut EPA-Studie bleiben die USA weiterhin führend im Bereich 4IR: Ca. ein Drittel aller Erfindungen im Bereich 4IR im Zeitraum 2000 bis 2018 stammen aus den USA

Asien hat im untersuchten Zeitraum jedoch stark aufgeholt und weist höhere

bis 2018 beliefen sich auf rund 40% bzw. rund 25% im Jahresdurchschnitt.

Die Zuwachsraten in Europa sind hingegen hinter anderen globalen 4IR-

Wachstumszahlen auf. Die Zuwachsraten in China und Südkorea im Zeitraum 2010

Innovationszentren zurückgefallen: Ca. 20% aller in Europa seit 2000 veröffentlichter

In Europa selbst stammen 29% der zwischen 2000 und 2018 von europäischen

Unternehmen bzw. Erfindern angemeldeten 4IR-Patente aus Deutschland. Dies ist

(12,5%). Die Wachstumsraten der drei Länder bzgl. der 4IR-Erfindungen lagen im

(19,7%). Lediglich einige kleinere EU-Länder Finnland, Schweden und die Schweiz

Zeitraum 2010 bis 2018 dennoch deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt

mehr als doppelt so viel wie aus dem Vereinigten Königreich (14,3%) und Frankreich

2.000 2014 2015 2016 2017 2003 2011 2012 2013 2010 Quelle: EPA

Wichtigste Patentanmelder im Bereich 4IR sind Samsung und LG (beide Südkorea), gefolgt von Qualcomm (USA), Sony (Japan), und Huawei (China). Insgesamt ist ein

Viertel aller IPF im Bereich 4IR auf die zehn führenden Anmelder der Jahre 2010-

2018 zurückzuführen. Deutsche und japanische Anmelder hingegen sind gegenüber

dem Zeitraum 2000 bis 2009 gegenüber der Konkurrenz aus den US, Südkorea und

wegzudenken. Auch wenn der Markt für Konnektivität für viele Unternehmen noch Neuland ist, sollten sie sich bereits jetzt mit der Frage auseinandersetzen, wie sie

**ZUM SEITENANFANG** 

Bereits jetzt sind 4IR-Technologien aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr

sich künftig aufstellen wollen, um langfristig erfolgreich zu sein.

beim Öffnen einer Getränkedose als Klangmarke Der Klang eines Zischgeräuschs beim Öffnen einer Getränkedose, gefolgt von Geräuschlosigkeit und einem Prickelgeräusch, kann aufgrund fehlender Unterscheidungskraft nicht als Klangmarke für Getränke und Behälter aus Metall für Lagerung und Transport eingetragen werden. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat mit Urteil vom 07.07.2021 (Az: T-668/19) erstmals zur Eintragung einer im Audioformat dargestellten Klangmarke Stellung genommen. Nach früherem EU-Recht galt bei Markenanmeldungen die Regel, dass das anzumeldende Zeichen für "grafische Darstellungen" geeignet sein musste. Seit Oktober 2017 ist die Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit entfallen, die Einreichung einer Audiodatei für die Anmeldung einer EU-Klangmarke ist seitdem möglich. Das EuG hat in seiner Entscheidung klargestellt, dass der in der Audiodatei

EuG urteilt: Keine Eintragung eines Zischgeräuschs

Am 17.08.2021 ist das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatMoG) im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Zu den wichtigsten Änderungen zählen die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, die Übernahme der verfahrensrechtlichen Vorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Änderungen für Patentnichtigkeitsverfahren, um deren Verfahrensdauer zu reduzieren. Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Unterlassungsanspruch Der neue § 139 Abs. 1 S. 3 PatG regelt, dass eine Patentverletzung nicht zwingend einen Unterlassungsanspruch auslöst, sondern dieser in Ausnahmefällen aus

Gründen der Verhältnismäßigkeit beschränkt werden kann. Dieser Grundsatz war

Modernisierung des Patentgesetzes erstmals kodifiziert. Im Gebrauchsmusterrecht

findet sich eine dem neuen § 139 Abs. 1 S. 3 PatG entsprechende Regelung. Die

Telekommunikationsunternehmen, Automobilherstellern und deren Zulieferern zu

sehen, die über Lizenzen im Bereich der Konnektivität gestritten hatten. In diesen

Verfahren hatte die Androhung der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs

Deshalb könnte die neue Vorschrift beispielsweise dann zur Anwendung kommen,

Auch käme eine Anwendung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG in dem Fall in Betracht,

(Kraftfahrzeug) und die Umgestaltung des Elements (Navigationsgerät) einen hohen

Einstellung der Produktion des komplexen Produkts zur Folge hätte, die völlig außer

Die Kodifizierung des Grundsatzes der Interessenabwägung wird deshalb vor allem

Die neue Vorschrift sieht für den Fall eines teilweisen bzw. vollständigen

wenn der Unterlassungsanspruch als Druckmittel benutzt wird, um deutlich

überhöhte (oder unverhältnismäßige) Lizenzforderungen durchzusetzen.

dass ein Patent durch ein untergeordnetes Element eines Bauteils (z.B.

Verhältnis zum Wert des verletzten Patents stünde.

seitens der Automobilbranche begrüßt.

Navigationssystem eines Kraftfahrzeugs) für ein komplexes Gesamtprodukt

zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand verursachen würde, was eine längere

bereits zuvor in der Rechtsprechung anerkannt und wurde jetzt im Zuge der

Neuregelung ist bereits am 18.08.2021 in Kraft getreten.

eine erhebliche Rolle gespielt.

Auslöser für die Reform waren u.a. in Patentstreitigkeiten zwischen

Anderungen im Patentnichtigkeitsverfahren zur Reduzierung der Verfahrensdauer Eine weitere Änderung des Patentgesetzes hat die verbesserte Synchronisierung zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zum Gegenstand. Bislang waren Patentinhaber und potenzielle Patentverletzer mit dem Problem konfrontiert, dass ein Patentnichtigkeitsverfahren im Vergleich zu einem parallel laufenden Verletzungsverfahren deutlich länger dauert und es somit zu einer Verurteilung zur Unterlassung auf der Grundlage eines Patents kommen kann, bei welchem erst nach der Verurteilung im Verletzungsverfahren die Nichtigkeit des Patents festgestellt wird ("injunction gap").

**ZUM SEITENANFANG** 

UNDESVERFASSUNGSGERICHT Weg frei für das Europäische Einheitspatent: Bundesverfassungsgericht weist Eilanträge zurück

Patente und die Vierte Industrielle Revolution (4IR) Die sogenannte "Vierte Industrielle Revolution" (4IR) steht für einen gewaltigen technologischen Umbruch, der nahezu die gesamte Wirtschaft erfasst, insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung bzw. durch die "Industrie 4.0". Als Industrie 4.0 bezeichnet man die Digitalisierung der Produktion. Für Industrie 4.0 ist das Internet eine der zentralen Technologien. Letztlich dreht sich vieles um Daten und Konnektivität. Die weltweite Vernetzung von Unternehmen hat die Digitalisierung der Produktion rasant beschleunigt und das Internet der Dinge (IoT, Internet of Things), die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und die Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) erst ermöglicht. Auch diese technologischen Fortschritte fallen unter den Begriff 4IR. Für die Weiterentwicklung der 4IR ist eine stabile Kommunikationsinfrastruktur für den ständigen Austausch großer Datenmengen erforderlich, wofür

Technologiestandards wie 5G, WiFi 5 oder 6, Bluetooth, Nahfeldkommunikation

Eine im Dezember 2020 veröffentlichte Studie des Europäischen Patentamts (EPA)

Technologien rasant gestiegen ist. Die Anzahl internationaler Patentanmeldungen

zeigt, dass die Geschwindigkeit weltweiter Innovationen im Bereich der 4IR-

■ IPF in 4IR-Technologien —— IPF in allen technischen Gebieten Quelle: EPA Besonders auffallend ist das Wachstum der Patentierungstätigkeit in den Bereichen Konnektivität und Datenmanagement. Der Bereich der Konnektivität, welcher Protokolle, Nahbereichs- und Fernkommunikation umfasst und der größte aller analysierten 4IR-Technologiebereiche ist, hat bemerkenswerte Zuwachsraten.

haben sich bzgl. ihrer Produktivität bzw. hoher Wachstumsraten international behaupten können. IPF-Wachstum in 4IR-Technologien nach weltweiten Innovationszentren, 2000 - 2018 12 000 10 000 8 000 6.000 4 000

enthaltene Klang geeignet sein müsse, als Herkunftshinweis zu dienen. Insofern würden dieselben Grundsätze gelten wie auch bei allen anderen Markenformen. Das Klangzeichen, für welches Markenschutz begehrt wird, müsse über eine gewisse Resonanz verfügen, anhand welcher die angesprochenen Verkehrskreise es erkennen und es als Marke, und nicht bloß als funktionalen Bestandteil oder als Indikator ohne wesenseigene Merkmale, auffassen können.

Das EuG gelangte im vorliegenden Fall jedoch zu der Einschätzung, dass der Klang

Hinweis auf einen konkreten Hersteller von Getränken bzw. Getränkedosen geben

könne. Vielmehr würden die Verkehrskreise das Zischgeräusch nach dem Öffnen

Aus Sicht des EuG waren die auf der Audiodatei enthaltenen Klangelemente nicht

anderen Bewertung. Die vorgenannte Abweichung wäre nicht so erheblich, dass die

**ZUM SEITENANFANG** 

prägnant genug, um als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrgenommen werden zu können. Auch die klangliche Besonderheit, dass das Zischen nach Öffnen der Dose erst zeitversetzt erfolgte, führte aus Sicht des EuG zu keiner

Verkehrskreise dieses Geräusch einem konkreten Hersteller zuordnen würden.

beim Öffnen der Dose ein rein funktionales Element darstelle, welches keinen

der Dose mit dem Getränk selber gedanklich in Verbindung bringen.

Weiterführende Informationen:

PRESSEMITTEILUNG EuG vom 7. Juli 2021

Zweites Patentrechtsmodernisierungsgesetz verabschiedet

werden. Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Prozess: Einführung eines neuen § 145 Halbleiterschutzstreitsachen durch die entsprechende Anwendung einzelner Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) vor. Beispiel: Der Beklagte in einem

Der Gesetzestext ist hier abrufbar. **ZUM SEITENANFANG** 

Patentanwaltskanzleien in der Rubrik "Patent Filing – Germany 2021" ausgezeichnet. Als oft empfohlene Anwälte werden Christian Steil, Dr. Volker Heuckeroth und Stephan Keck genannt. In dem JUVE-Ranking wird WITTEWELLER zudem eine besondere Expertise in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, Medizintechnik, Elektronik, Mechanik sowie Verfahrens- und Maschinentechnik bescheinigt. Wir sehen diese Auszeichnungen als Bestätigung für unseren erfolgreichen Einsatz und als Motivation, weiterhin Bestleistungen für unsere Mandanten zu erbringen.

a PatG Der neu eingeführte § 145a PatG sieht zudem einen verbesserten Schutz vertraulicher Informationen in Patent-, Gebrauchsmuster- und Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Patentverletzungsverfahren kann sich nur damit gegen ein Produktionsverfahren offenlegt, um zu zeigen, dass er nicht nach dem patentierten Verfahren herstellt. Die neue Vorschrift soll es Gerichten ab sofort erleichtern, Maßnahmen zur Einhaltung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in Patentverletzungsverfahren zu treffen. So besteht die Möglichkeit, das Recht auf Akteneinsicht einzuschränken, die Öffentlichkeit bei Gerichtsverhandlungen auszuschließen oder den Zugang zu bestimmten Dokumenten auf eine bestimmte Anzahl von zuverlässigen Personen zu beschränken. Hierdurch soll erreicht werden, dass im Rahmen von Patentstreitverfahren offengelegte Informationen besser geschützt werden. Dieses zeitliche Auseinanderfallen der Entscheidungen im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren kann insofern problematisch werden, als ein vorläufig vollstreckbarer Unterlassungstitel zu einem umfangreichen Marktausschluss führen kann. Im Fall, dass das Patent nachträglich für unwirksam erklärt wird, besteht zwar ein Schadensersatzanspruch des Unterlassungsschuldners gegen den Patentinhaber. Die tatsächlichen Folgen eines Marktausschlusses (z.B. Reputationsverlust) können durch diese Ersatzansprüche jedoch häufig nicht vollständig ausgeglichen werden. Die Neuregelung des § 82 und § 83 PatG soll durch Vorgabe von Schriftsatzfristen im Nichtigkeitsverfahren und durch zeitnahe Übermittlung des qualifizierten Hinweises zur vorläufigen Auffassung des Bundespatentgerichts eine verbesserte zeitliche Angleichung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren bewirken. Das mit dem Nichtigkeitsverfahren betraute Bundespatentgericht soll innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage dem Verletzungsgericht von Amts wegen einen Hinweis übermitteln. Dies soll dem Verletzungsgericht die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsverfahrens erleichtern. Diese Vorschrift wird erst im Mai 2022 in Kraft treten.

Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs vor, dass dem Verletzten ein Ausgleichsanspruch gegenüber dem Verletzer zusteht. Gemäß dem neuen § 139 Abs. 1 S. 4 PatG steht dem Verletzten in diesem Fall nach wie vor ein weitergehender Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer zu. Aufgrund der Ausgestaltung als **absolute Ausnahmeregelung** ist damit zu rechnen, dass die gesetzliche Regelung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes keine erhebliche Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs darstellen wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Gerichte ihre bisherige restriktive Handhabung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes weiter fortsetzen Herstellungsverfahrenspatent verteidigen, dass er ein durch ihn geheim gehaltenes

Auszeichnungen für WITTEWELLER im Jahr 2021 Auch im Jahr 2021 wurde WITTEWELLER erneut für besondere Leistungen im Bereich Patentrecht/Gewerblicher Rechtsschutz ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kanzlei auch dieses Jahr durch das Handelsblatt als "Deutschlands BESTE Anwälte" im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz ausgezeichnet wurde. Als Anwälte wurden Dr. Volker Heuckeroth, Stephan Keck und Mark Wegener besonders hervorgehoben. Auch das Nachrichtenmagazin **FOCUS** nennt WITTEWELLER in seiner <u>Liste der</u> führenden Wirtschaftskanzleien als Top-Patentanwaltskanzlei. Dabei freut uns insbesondere, dass unsere Kanzlei gerade von Mandanten überproportional empfohlen wurde. Zudem wurde WITTEWELLER auch durch **JUVE** erneut als eine der führenden

Tel. +49-(0)711-66 669-0 Fax +49-(0)711-66 669-99 post@wwp.de www.wwp.de