



WITTE, WELLER & PARTNER

Witte Weller News II/2013

Mandanteninformation
und Aktuelles

Client information and
What's New

WITTE WELLER NEWS II/2013

Mandanteninformation und Aktuelles Client information and What's New

1. BGH-Urteil „Routenplanung“

1. Judgment of the German Federal Court of Justice "Route planning"



Bild / Picture: www.tomtom.com

Am 18. Dezember 2012 erging ein Urteil des Bundesgerichtshofs in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren, das mittlerweile unter dem Schlagwort „Routenplanung“ veröffentlicht wurde. An diesem Nichtigkeitsberufungsverfahren war unser Partner Michael Lindner für die Nichtigkeitsklägerin TomTom maßgeblich beteiligt. Dieses Urteil des Bundesgerichtshofs stellt klar, nach welchen Kriterien softwarebasierte Erfindungen zu beurteilen sind.

On 18 December 2012, the German Federal Court of Justice gave a decision in nullity appeal proceedings that has now been published under the keywords "Route Planning". Our partner Michael Lindner played a crucial role in these nullity appeal proceedings on behalf of TomTom. This decision of the German Federal Court of Justice makes clear which criteria should be used to assess software-based inventions.

Das dem Nichtigkeitsverfahren zugrundeliegende Patent betraf ein Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, dessen Kern darin bestand, sich nach der Berechnung einer Route jene Streckenabschnitte einer berechneten Route zur Auswahl/Ablehnung anbieten zu lassen, die einem vom Benutzer auswählbaren Kriterium, nämlich Straßenbenutzungsgebühren, entsprechen.

Im Hinblick auf die konkreten Merkmale des angegriffenen Anspruchs führte der Senat aus, dass die Auswahl bestimmter Daten unabhängig von technischen Zusammenhängen keine Anweisung sei, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder beeinflusst. Auch die Wiedergabe von Informationen, insbesondere die Anweisung, dem Fahrer bestimmte Daten zur Anzeige zu bringen und deren Bearbeitung zu ermöglichen, sei keine technische Lösung.

Mit dieser Bewertung waren Teile des Anspruchs nicht-technisch und mussten mithin bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt bleiben. Es war demnach unerheblich, ob der im Verfahren befindliche Stand der Technik diese Teile offenbarte oder nicht. Nur die anderen Merkmale des Anspruchs waren zu berücksichtigen, und diese waren aber aus dem Stand der Technik bekannt. Damit fehlte dem angegriffenen Verfahren die erfinderische Tätigkeit.

The patent forming the basis of the nullity proceedings related to a method for routing a driver of a vehicle. The essence of this method was the ability, once a route has been calculated, to select/reject those sections of a calculated route which correspond to a criterion that can be selected by the user, namely road tolls.

With regard to the specific features of the contested claim, the court stated that the selection of specific data, independently of technical relationships, was not an instruction that determines or influences the solution of a technical problem with technical means. The reproduction of information, in particular the instruction to display specific data to the driver and to facilitate processing of that data, was not a technical solution either.

As a result of this assessment, parts of the claim were not technical and therefore had to be disregarded in the examination of inventive step. It was consequently irrelevant whether or not the prior art involved disclosed those parts of the claim. It was only possible to take the remaining features of the claim into consideration, but these were known from the prior art. The contested method therefore did not involve an inventive step.

Unserer Auffassung nach werden die oben genannten Urteile des BGH zur Beurteilung softwarebezogener Erfindungen deutlichen Einfluss auf die Prüfung der Patentfähigkeit haben. Es wird sicherlich in Zukunft schwieriger werden, Software-Erfindungen zur Erteilung zu führen bzw. in Streitverfahren zu verteidigen. Nur wenn die sich vom Stand der Technik unterscheidenden Merkmale technisch sind, kann eine erfinderische Tätigkeit vorliegen. Technisch sind solche Merkmale dann, wenn sie der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Softwarebasierte Erfindungen bedürfen mithin einer ganz besonderen und sorgfältigen Umsetzung und Formulierung der Anmeldung, um Aussicht auf Patentierung zu haben. Nur wenn die technischen Aspekte aller Merkmale eines Anspruchs klar beschrieben sind und sich dem Prüfer erschließen, können auch alle Merkmale bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden.

Gerne beraten wir Sie auf diesem Gebiet der softwarebasierten Erfindungen.

In our opinion, the aforementioned decision of the German Federal Court of Justice with regard to the assessment of software-related inventions will have a significant impact on the examination of patentability. In future, it will assuredly be more difficult for software inventions to be granted or defended in litigation. An inventive step can only be involved if the features distinguishing the invention from the prior art are technical features. Features are considered to be technical features when they are used to solve a technical problem by technical means.

Applications for software-based inventions therefore require very particular and careful execution and wording in order to have any prospect of being granted. Only when the technical aspects of all the features of a claim are clearly described and can be deduced by the examiner then all these features can also be taken into consideration in the examination of an inventive step.

We will be happy to advise you in this field of software-based inventions.

2. Geplante Änderungen im Gemeinschaftsmarkenrecht

2. Planned changes to Community trademark law



Bild / Picture: oami.europa.eu

Die Europäische Kommission hat im März 2013 ein Reformpaket zur Modernisierung des Europäischen Markenrechts vorgelegt. Die Eintragung von Marken soll in der EU günstiger, schneller, zuverlässiger und vorhersehbarer werden.

Das Reformpaket umfasst eine Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Gebührenordnung sowie eine Neufassung der Richtlinie zum Markenrecht. Neben der Straffung und Harmonisierung des Eintragungsverfahrens – auch auf der Ebene der Mitgliedsstaaten – soll vor allem die Bekämpfung von Produktpiraterie im Fall von Waren, die das Gebiet der EU passieren, verbesser-

In March 2013, the European Commission presented a package of reforms for modernizing European trademark law. The registration of trademarks in the EU is intended to be made cheaper, quicker, more reliable and more predictable.

The reform package includes changes to the Community trademark regulation and the fees schedule, and a redrafting of the Directive on trademark law. In addition to streamlining and harmonizing the registration procedure – including at the level of Member States – the aim is in particular to help combat product piracy in the case of goods that pass EU territory. It is also

sert werden. Angedacht ist auch, zukünftig bei der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken sowie bei der Anmeldung nationaler Marken eine „maßgeschneiderte“ Gebühr zu erheben, d.h. nicht mehr eine Gebühr für gleich bis zu drei Klassen von Waren und Dienstleistungen, sondern eine Gebühr für jede einzelne der angemeldeten Klassen.

Für das Inkrafttreten der Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung wird das Frühjahr 2014 angestrebt. Die Änderungen der Gebührenordnung zur Gemeinschaftsmarkenverordnung könnten schon Ende des Jahres 2013 wirksam werden.

planned to levy a “tailor-made” fee when filing Community trademarks and national trademarks in future, that is to say, there will no longer be one fee for up to three classes of goods and services, but one fee for each individual class applied for.

The amendment to the Community trademark regulation is expected to come into force in spring 2014, but the amendments to the fees schedule for the Community trademark regulation could be effective as soon as the end of 2013.

3. Änderungen im US-Patentrecht

3. Amendments to US patent law



Bild / Picture: www.uspto.gov

Am 16. März 2013 ist die letzte Stufe des American Invent Acts in Kraft getreten. Seither kommt es auch in den USA entscheidend auf den Anmeldetag bzw. den Prioritätstag der Erstanmeldung an. Das Erfindungsdatum spielt keine Rolle mehr.

Das neue Recht gilt für alle Anmeldungen, bei denen die Priorität von zumindest einem Patentanspruch an oder nach dem 16. März 2013 liegt. Für alle Anmeldungen und Patente, deren wirksame Priorität vor dem 16. März 2013 liegt, bleiben die alten Bestimmungen auch zukünftig in Kraft.

Wer mehr zum neuen US-Patentrecht wissen möchte, schaut noch einmal in die **Witte Weller News II/2012**.

On 16 March 2013, the final stage of the America Invents Act came into force. Since then, the filing date or priority date of the first application is the decisive date in the USA, and the date of the invention has now become immaterial.

The new law applies to all applications where at least one claim has a priority date on or after 16 March 2013. The former provisions will continue to be in force for all applications and patents with an effective priority date before 16 March 2013.

If you would like to know more about the new US patent law, please take a look at **Witte Weller News II/2012**.

4. Indien tritt Madrider Markenübereinkommen bei

Indien trat mit Wirkung zum 08. Juli 2013 dem Protokoll zum Madrider Markenübereinkommen bei. Damit ist es erstmals möglich, Markenschutz in Indien über eine internationale Anmeldung zu erlangen. Bisher konnte Markenschutz in Indien nur durch eine nationale Anmeldung vor dem Indischen Patentamt erlangt werden.

4. India joins the Madrid trademark agreement

With effect from 8 July 2013, India has joined the protocol relating to the Madrid trademark agreement, and it is therefore possible for the first time to acquire trademark protection in India by means of an international application. Up until now, trademark protection could only be acquired in India by means of a national application at the Indian Patent Office.

5. Jahrestagung der INTA in Dallas

5. INTA annual meeting in Dallas



Gabriele Laufer



Volker Heuckeroth



Marco Findeisen

Unsere Partner Gabriele Laufer, Volker Heuckeroth und Marco Findeisen haben an der Jahrestagung der INTA (International Trademark Association) teilgenommen, die Anfang Mai 2013 in Dallas stattfand.

Die INTA ist eine weltweite Vereinigung von Markeninhabern, Patentanwälten und andern Markenfachleuten, die der Unterstützung von Marken und geistigem Eigentum dient und die die Verbraucher schützen und einen fairen und effektiven Handel fördern soll. Mit mehr als 5.900 Mitgliedern aus über 190 Ländern bietet die INTA ihren Mitgliedern ein leistungsfähiges Netzwerk.

At the start of May, our partners Gabriele Laufer, Volker Heuckeroth and Marco Findeisen attended the annual meeting of the INTA (International Trademark Association) in Dallas.

The INTA is a global association encompassing trademark owners, patent attorneys and other trademark professionals, which serves to support trademarks and intellectual property, protect consumers and promote fair and effective trade. With more than 5 900 members from over 190 countries, the INTA provides its members with a powerful network of contacts.

Die Jahrestagung der INTA ist die weltweit größte und meistbesuchte Veranstaltung im Bereich Marken. Sie bietet den Teilnehmern im Rahmen der Tagung zahlreiche organisierte Veranstaltungen wie Vorträge, Seminare und Diskussionsrunden und damit neben der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch auch die Möglichkeit, ihr Netzwerk zu erweitern und zu stabilisieren.

Regelmäßig besuchen unsere Partner für unsere Mandanten die INTA. So können wir das Netzwerk der Auslandskollegen beständig ausbauen und sind in Fragen des ausländischen Markenrechts stets auf dem neuesten Stand.

Witte Weller wird auch im Jahr 2014 in Hongkong wieder dabei sein.

The annual meeting of the INTA is the world's largest and most-attended event in the trademark sector. Attendees can participate in a number of organized events such as lectures, seminars and discussion groups and the meeting therefore offers them the opportunity to expand and consolidate their network of contacts as well as to share experiences.

Our partners regularly attend the annual meeting of the INTA on behalf of our clients. As a result, we can continue to build up our network of colleagues abroad and always remain up-to-date with the latest developments in foreign trademark law.

Witte Weller will be present again next year at the 2014 INTA annual meeting in Hongkong.



ADRESSE Witte, Weller & Partner
Patentanwälte
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart
Germany

TEL +49-(0)711-66 669-0

FAX +49-(0)711-66 669-99

EMAIL post@wwp.de

WEB www.wwp.de

WITTE, WELLER & PARTNER
PATENTANWÄLTE