NEWS
ESSENTIALS

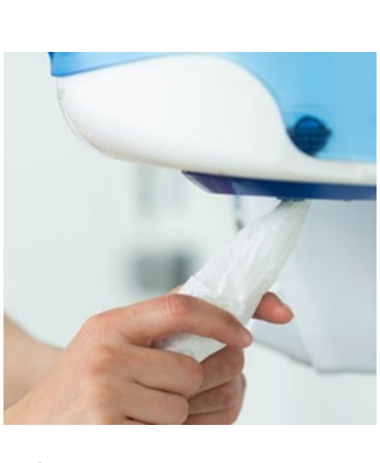
WITTEWELLER NEWS II/2022

Mandanteninformation und Aktuelles

In dieser Ausgabe

Rekordzahlen beim EPA: Viermillionste Patentanmeldung thematisiert Künstliche Intelligenz (KI)

ZUM ARTIKEL



BGH-Urteil: Marken-Papierhandtuchspender dürfen mit No-Name-Produkten befüllt werden

ZUM ARTIKEL

UPC-Update: Aktueller Stand

ZUM ARTIKEL

CureVac und Moderna verklagen BioNTech wegen Verletzung ihrer mRNA-Patente

ZUM ARTIKEL

News aus den Ämtern

ZU DEN ARTIKELN

Rekordzahlen beim EPA: Viermillionste Patentanmeldung thematisiert Künstliche Intelligenz (KI)

Am 25. Mai 2022 hat das EPA die viermillionste Patentanmeldung veröffentlicht und damit einen neuen Rekordwert erreicht.

EP 4 000 000 A1 wurde von L'Oréal, einem der TOP 10 Patentanmelder in Frankreich, eingereicht. Gegenstand der Anmeldung ist ein Bilderkennungsverfahren, bei welchem künstliche Intelligenz (KI) trainiert wird, den Hautton unabhängig von Lichtverhältnissen genau zu erkennen. Diese Hauttonerkennung kann für vielfältige Zwecke verwendet werden, bspw. als Grundlage für Empfehlungen für zum Hautton passende Kosmetika. Vorteil hierbei ist, dass Kundinnen ein Kosmetikprodukt nicht mehr zwingend vor Ort testen müssen.

EP 4.000 000 A1 fügt sich in die Reihe von Patentanmeldungen in Bezug auf Technologien der Vierten Industriellen Revolution (4IR), deren Anzahl stetig zunimmt. Dabei fällt auf, dass in den vergangenen Jahren Innovationen im Bereich 4IR und KI zunehmend auch in traditionell nicht-digitalen Bereichen erfolgt sind, wie z.B. in der Kosmetikbranche.

Auch für viele unserer Mandanten sind Technologien rund um 4IR und künstliche Intelligenz von Interesse, und daher haben auch wir in unserer täglichen Arbeit immer wieder damit zu tun. Obwohl es sich zum Teil um revolutionäre neue Möglichkeiten und Anwendungen handelt, stellen sich in patentrechtlicher Hinsicht vielfach Fragen, mit denen wir schon lange zu tun haben, nämlich unter welchen Voraussetzungen eine computerimplementierte Erfindung patentfähig ist. Das EPA prüft derartige Erfindungen anhand des von der Rechtsprechung entwickelten COMVIK-Ansatzes und stellt dabei die zentrale Frage, ob ein technisches Problem in neuer Weise mit technischen Mitteln gelöst wird oder nicht. Die technischen Mittel können ohne Weiteres Methoden des maschinellen Lernens, neuronale Netze, Simulationen oder Modellbildungen beinhalten. Allerdings dürfen diese Methoden nicht abstrakt für sich alleine beansprucht werden, sondern sie müssen in eine technische Anwendung „in der realen" Welt eingebunden sein, gewissermaßen also etwas Sicht-, Mess- oder Spürbares liefern, um eine patentfähige Erfindung zu begründen.

Umgekehrt genügt es heutzutage in den seltensten Fällen, lediglich pauschal auf die Verwendung einer Methode des maschinellen Lernens oder ganz allgemein auf eine KI hinzuweisen, wenn genau auf deren Einsatz die Innovation beruht, die durch das Patent geschützt werden soll. Für eine erfolgreiche Patenterteilung ist regelmäßig die Darlegung erforderlich, wie die neuen Technologien in der konkreten Umgebung eingesetzt werden. Beispielsweise ist es bei einer Erfindung, die sich einer Methode des maschinellen Lernens bedient, ratsam, die Trainingsdaten so konkret wie möglich zu beschreiben. Im Endeffekt muss das Patent auch hier die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, dass ein Fachmann sie anhand der Beschreibung ausführen kann.

Als ein aktuelles Beispiel mag hier die im Januar veröffentlichte Patentanmeldung WO 2022/037899 A1 aus unserem Haus dienen. Hier geht es um ein Verfahren zur additiven Herstellung eines Werkstücks unter Verwendung eines statistischen Lernmodells aus dem Bereich des maschinellen Lernens.

Weiterführende Informationen:
EPA NEWS
PATENTE UND DIE VIERTE INDUSTRIELLE REVOLUTION (Newsletter III/2021)
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND PATENTSCHUTZ (Newsletter II/2021)

Dr. Torsten Duhme, Partner
PROFIL ANSEHEN

ZUM SEITENANFANG

BGH-Urteil: Marken-Papierhandtuchspender dürfen mit No-Name-Produkten befüllt werden

In dem sogenannten Handtuchspenderfall hat der BGH eine neue Grundsatzentscheidung gefällt und sich damit von seiner über 30-jährigen Rechtsprechungspraxis verabschiedet. Den Karlsruher Richtern zufolge ist das Befüllen eines Marken-Papierhandtuchspenders in öffentlichen Waschräumen durch No-Name-Produkte markenrechtlich erlaubt.

Worum geht es in der Entscheidung?
Die Beklagte ist ein Großhandelsunternehmen und vertreibt verschiedene Papierprodukte, u.a. No-Name-Papierhandtücher, die mit Handtuchspendern der Marke „Tork" kompatibel sind. Die Beklagte hat ihr Angebot entsprechend beworben, woraufhin der Hersteller Tork beim OLG München auf Unterlassung klagte. Tork begründete die Klage damit, dass es die EU-Marke „Tork" verletzen würde, wenn Kunden der Beklagten Tork-Handtuchspender mit den angebotenen Papierhandtüchern anderer Hersteller befüllen würden.

Das OLG München entschied zugunsten der Beklagten. Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher würde die Papierhandtücher als unabhängig von der Marke des Handtuchspenders wahrnehmen.

Maßgeblich sei dabei zu berücksichtigen, dass Marken im Away-From-Home-Bereich (AFH) eine geringere Bedeutung hätten als bei anderen Produkten. In Bezug auf das konkrete Produkt Papierhandtücher stellte das OLG München fest, dass den Verbrauchern bereits die Marke der Handtuchspender in öffentlichen Waschräumen nahezu gleichgültig sei und dies auch für die Verbrauchsmaterialien gelte. Das Befüllen eines TORK-Handtuchspenders durch No-Name-Handtücher stelle daher keinen markenmäßigen Gebrauch der Marke „TORK" dar. Deswegen verneinte das OLG eine Verletzung der Marke „TORK". Hiergegen legte die Klägerin Revision beim BGH ein.

Der BGH bestätigt die Grundsatzentscheidung des OLG München und wies die Revision der Klägerin mit Beschluss vom 19. Mai 2022 zurück (Az. I ZR 142/21). Die Entscheidung ist nun rechtskräftig und ersetzt eine über 30 Jahre alte BGH-Rechtsprechung. Im Jahr 1987 bewertete der BGH Handtuchspender aus Sicht der Verbraucher noch als „Umhüllung der eingelegten Tücher", bei denen die angebrachte Marke als Herkunftshinweis auf den Hersteller der Papiertücher wahrgenommen würde.

Weiterführende Informationen:
LTO NEWS

ZUM SEITENANFANG

UPC-Update: Aktueller Stand

Die Einführung des Europäischen Einheitspatents (EP) und des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) steht kurz bevor. Nachdem wir zu diesem Thema bereits in unserem letzten Newsletter I/2022 ausführlich berichtet hatten, folgt hier ein kurzer Überblick zu den aktuellen Entwicklungen der Vorbereitungen.

Eine Übersicht über die Mitgliedstaaten, den Stand der Ratifikationen des Übereinkommens zum UPC sowie zu den Standorten der Regional- und Lokalkammern des UPC findet sich hier.

Die deutsche Regionalkammer des UPC wird ihren Sitz in den Räumlichkeiten des Bundespatentgerichts in München haben. Zudem werden vier Lokalkammern bei den Landgerichten München, Mannheim, Düsseldorf und Hamburg eingerichtet. In keinem anderen UPC-Mitgliedstaat sind so viele Lokalkammern wie in Deutschland vorgesehen.

Die Ernennung der UPC-Richter wurde zuletzt angekündigt für den Sommer. Hier ist in Kürze die Veröffentlichung der Namen der Richter des UPC zu erwarten.

Zudem hat der Verwaltungsausschuss am 8. Juli 2022 die Verfahrensordnung des UPC und die Gebührentabelle abschließend beschlossen. Die überarbeitete Fassung der Verfahrensordnung ist mit Wirkung zum 1. September 2022 in Kraft getreten. Mit Inkrafttreten des rechtlichen Rahmens des UPC ist der Weg frei für die Vorbereitungsphase, die sogenannte *provisional application phase*. Das UPC wird seine Arbeit voraussichtlich im Frühjahr 2023 aufnehmen.

Weiterführende Informationen:
JUVE PATENT NEWS

ZUM SEITENANFANG

CureVac und Moderna verklagen BioNTech wegen Verletzung ihrer mRNA-Patente

Das Biotechunternehmen CureVac mit Sitz in Tübingen hat Anfang Juli bekannt gegeben, Klage beim Landgericht Düsseldorf gegen BioNTech und zwei Tochterfirmen wegen angeblicher Verletzung diverser Patente durch den BioNTech Impfstoff "Comirnaty" eingereicht zu haben. Diese Patente beziehen sich auf den Aufbau und die Herstellung der mRNA-Sequenz, die für die Wirkung des Impfstoffs entscheidend sind.

CureVac gilt als Pionier bei der Entwicklung und Herstellung von mRNA-Sequenzen mit einem großen Patentportfolio in diesem Bereich. Bei der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs auf mRNA-Basis hatte man daher große Hoffnung auf CureVac gesetzt. Nachdem der von CureVac entwickelte Impfstoff "CVnCoV" nach Durchlaufen der letzten Testphase nicht den angestrebten Wirksamkeitsgrad aufwies, hat CureVac seinen Impfstoff aus den Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und in der Schweiz zurückgezogen. Aktuell forscht CureVac in Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline an einem Impfstoff der 2. Generation, der bei verschiedenen Corona-Varianten und weiteren Infektionskrankheiten eingesetzt werden soll.

Laut CureVac gehe es bei der Klage nicht darum, dass die BioNTech-Impfstoffe vom Markt genommen werden, sondern um eine "faire Entschädigung" für die Verletzung seiner Patente.

BioNTech hat auf die Klagen reagiert und zusammen mit dem US-Partner Pfizer in den USA beim Bezirksgericht von Massachusetts eine sogenannte Feststellungsklage eingereicht. Die Unternehmen wollen durch Urteil feststellen lassen, dass drei der korrespondierenden US-Patente von CureVac durch den BioNTech-Impfstoff nicht verletzt werden, sondern dieser auf eigenen, nicht-abhängigen Erfindungen beruhe.

Ende August hat sich der Streit um Patente auf mRNA-Corona-Impfstoffe ausgeweitet: Auch Moderna hat beim Landgericht Düsseldorf Klage gegen BioNTech und Pfizer wegen Patentverletzung eingereicht und macht Schadensersatzforderungen geltend. Zudem hat Moderna in den USA eine Patentverletzungsklage gegen BioNTech und Pfizer eingereicht. Auch Moderna gehe es nach eigenen Aussagen nicht darum, den Verkauf des BioNTech-Impfstoffs zu verhindern, sondern um eine angemessene Entschädigung für die mutmaßliche Verletzung zweier Patente mit Bezug auf die mRNA-Technologie.

Es wird damit gerechnet, dass BioNTech sich auch in Bezug auch auf die von Moderna eingereichten Klagen rechtlich in Stellung bringen wird.

Fazit:
Die Klagen haben viel Brisanz, gerade auch mit Blick darauf, dass die mRNA-Technologie bei der Heilung von Krebserkrankungen und Alzheimer und ggf. weiteren Erkrankungen zum Einsatz kommen könnte. Offen ist, ob sich BioNTech mit CureVac und Moderna einigen wird und die Unternehmen künftig ggf. sogar bei der Entwicklung von Impfstoffen oder Medikamenten auf mRNA-Basis kooperieren. Mit Blick auf das große Potential der mRNA-Technologie bei der Bekämpfung diverser Erkrankungen erscheint dies jedenfalls wünschenswert.

Weiterführende Informationen:
SPIEGEL ONLINE
NTV

Dr. Marco Findeisen, Partner
PROFIL ANSEHEN

ZUM SEITENANFANG

News aus den Ämtern

Deutsches Patent- und Markenamt

Corona-Update DPMA

Das DPMA hat zum 1. Juni 2022 sämtliche pandemiebedingten Einschränkungen aufgehoben. Die Auskunftsstellen, Recherchesäle, die Schalter für Dokumentenannahme und die Geldstellen an allen Standorten des DPMA sind seit dem 1. Juni 2022 wieder geöffnet.

Weiterführende Informationen:
CORONA-UPDATE DPMA

ZUM SEITENANFANG

Format mündlicher Verhandlungen beim EPA und DPMA: Update

EPA: Mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen weiterhin als Videokonferenz

Mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen werden weiterhin grundsätzlich als Videokonferenz abgehalten. Laut EPA-Mitteilung vom 15. Juni 2022 werden sie nur dann in den Räumlichkeiten des EPA durchgeführt, wenn ernsthafte Gründe gegen eine Durchführung als Videokonferenz sprechen. In solchen Fällen wird die mündliche Verhandlung auf nach dem 31. Dezember 2022 verschoben. Im Gegensatz zu mündlichen Verhandlungen im Einspruchsverfahren ist die Durchführung mündlicher Verhandlungen im Prüfungsverfahren als Videokonferenz nicht Gegenstand eines Pilotprojekts.

DPMA: Update Videokonferenzen in Schutzrechtsverfahren

Für Verfahren nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design- und Halbleiterschutzgesetz können Beteiligte seit dem 1. Mai 2022 nach Inkrafttreten des 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes (2. PatMoG) in geeigneten Fällen nach Entscheidung des DPMA per Videokonferenz an den Sitzungen teilnehmen. Die Möglichkeit, stattdessen vor Ort an einer Verhandlung teilzunehmen, wird weiterhin bestehen. Die für Hybrid-Verhandlungen erforderlichen technischen Voraussetzungen müssen jedoch noch geschaffen werden. Das DPMA wird hierzu gesondert über Einzelheiten informieren.

Weiterführende Informationen:
HINWEIS DPMA bzgl. 2. PatMoG

ZUM SEITENANFANG

DPMA-Jahresbericht 2021

Das DPMA hat seinen Jahresbericht 2021 mit aktuellen Statistiken, Berichten zu Schutzrechten und Techniktrends veröffentlicht.

Die Zahl der Patentanmeldungen ging im Jahr 2021 zwar leicht zurück (-5,7 %). Mit 58.568 Einreichungen bewegen sich die Neuanmeldungen jedoch weiterhin auf hohem Niveau.

Den stärksten Anstieg verzeichnete das DPMA bei Anmeldungen aus dem Bereich der Computertechnik mit einem Plus von 6,3 %. Dieses Technologiefeld umfasst einen großen Teil der Entwicklungen zur Künstlichen Intelligenz.

Auch bei den Gebrauchsmuster- und Designanmeldungen ist für das Jahr 2021 ein Rückgang der Anmeldezahlen festzustellen (-14,1 % bzw. -16,3 %.) Die Zahl der nationalen Markenanmeldungen hingegen erreichte mit 87.631 Eingängen beim DPMA einen neuen Höchststand, was ein Plus von 3,6 % gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet. Seit 2018 (70.534 Anmeldungen) ist die Zahl der Neuanmeldungen von Marken insgesamt um knapp 25 % gestiegen.

Stark gestiegen ist zudem die Anzahl chinesischer Patentanmeldungen in Bezug auf alle wichtigen Technologiefelder im Vergleich zu 2020. Im Bereich "Digitale Kommunikationstechnik", zu dem auch Erfindungen bzgl. des neuen 5G-Mobilfunkstandards zählen, hat China mit 4.308 Anmeldungen (+6,8 %) die USA als die Nummer 1 abgelöst, die „nur" 4.115 Anmeldungen vorweisen konnten (-2,4 %).

Weiterführende Informationen:
DPMA PRESSEMITTEILUNG
DPMA JAHRESBERICHT 2021 (PDF)

ZUM SEITENANFANG

Steigende Fallzahlen bei Deutschlands Top 3-Patentgerichten

Während bei europäischen Patentgerichten die Zahl neuer Verletzungsfälle gesunken ist, haben deutsche Patentgerichte im Jahr 2021 einen deutlichen Zuwachs an Fallzahlen erfahren. An sämtlichen sieben Gerichtsstandorten für Patentstreitigkeiten (Düsseldorf, München, Mannheim, Hamburg, Frankfurt, Braunschweig und Nürnberg) wurden 841 neue Patentverletzungsklagen geführt (+9,6 % im Vergleich zu 2020).

Die größten Zuwächse verbuchten dabei die Gerichtsstandorte Düsseldorf mit 371 Fällen (+5,1 %), München mit 262 Fällen (+29,7 %) und Mannheim mit 142 Fällen (+10,9 %).

Mit dem voraussichtlich Anfang 2023 erfolgenden Start der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) werden die Gerichtsstandorte in München, Düsseldorf, Mannheim und Hamburg zusätzlich an Bedeutung gewinnen, da dort die deutschen Regional- und Lokalkammern des UPC eingerichtet werden, vgl. hierzu den Newsletter-Beitrag „UPC-Update: Aktueller Stand" .

Es hat den Anschein, dass aktuell mehr in die Durchsetzung und Verteidigung von Patenten als in neue Erfindungen investiert wird.

Weiterführende Informationen:
JUVE PATENT NEWS

ZUM SEITENANFANG

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Mark Wegener, Patentanwalt

Bildnachweise (von oben nach unten): Nr. 1 ©Lora Ohanessian, Nr. 2 ©metamorworks, Nr. 3 ©Maks Richter, Nr. 4 ©ALPA PROD, Nr. 5 ©Marian Weyo, Nr. 6 ©chatuphot, Nr. 7 ©Maks Richter, Nr. 8 ©Wirestock Creators, Nr. 9 ©Andrey Popov, Nr. 10 ©Chaosamran_Studio, Nr. 11 ©Monster Ztudio, Nr. 12 ©Mitja Arzensek

Abbestellen Weiterleiten Daten ändern

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

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

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