



I. Aktuelles

- **Start der Sunrise-Periode des Einheitlichen Patentgerichts**

Am 17. Februar 2023 hat Deutschland als siebzehnter Teilnehmerstaat seine Ratifizierungsurkunde für das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht beim Sekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Das lang erwartete Europäische Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht, über die wir in einem separaten Merkblatt informiert haben, wird daher ab dem 1. Juni 2023 in Kraft treten.

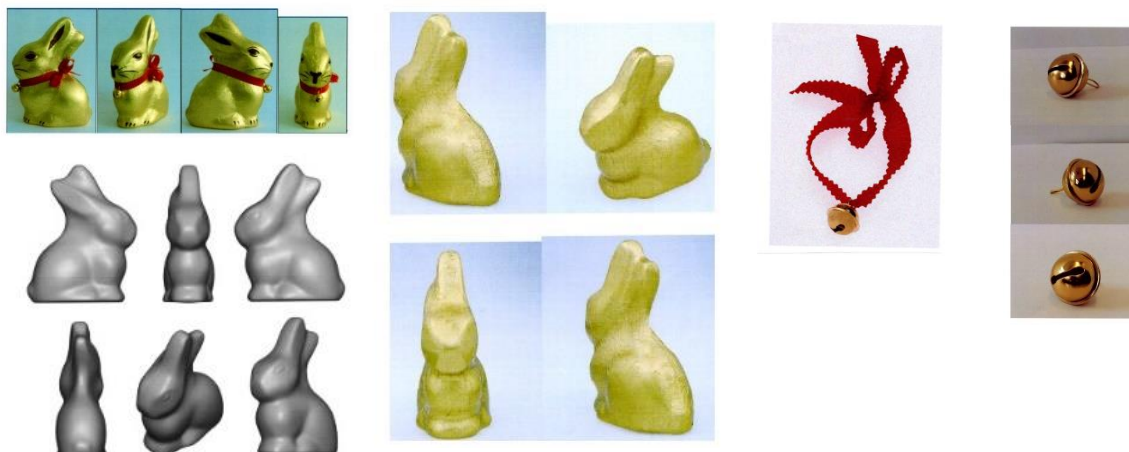
Die sogenannte Sunrise-Periode des Einheitlichen Patentgerichts, in der erste Funktionen des Verwaltungssystems des Gerichts verfügbar sind, begann Anfang März. Diese beinhalten insbesondere die Möglichkeit, sogenannte Opt-out-Anträge zu stellen. Erfolgreich eingereichte Opt-out-Anträge sorgen dafür, dass bestehende Patente nicht der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegen. Es gibt verschiedene Gründe, warum dies sinnvoll sein kann.

In den nächsten Wochen werden wir unsere Mandanten ausführlich über ihre Patentportfolios und mögliche Opt-out-Strategien informieren. Die Repräsentanz von Canzler & Bergmeier am Einheitlichen Patentgericht ist bereits eingerichtet, so dass wir alle verfügbaren Möglichkeiten des neuen Gerichts nutzen können.

- **Es ostert sehr!**

Allüberall in den Osternestern sah ich goldene Schokohasen sitzen. Nun spricht, an wen denkt Ihr hier? Ganz recht, an den allseits bekannten goldverpackten Schokohasen mit rotem Band und goldenem Glöckchen von Lindt.

Für diese Bekanntheit hat die Firma Lindt & Sprüngli auch viel investiert und sich den Hasen nicht nur über verschiedene dreidimensionale Marken für „Schokoladenwaren“ schützen lassen, sondern u.a. auch die Worte „Goldhase“ und „Gold Glocke“ sowie das Bändchen mit Glocke und die Glocke selbst als Marken:



Und damit nicht genug: 2017 und 2019 hat Lindt abstrakte Farbmarken für den Farbton „gold“ für „Schokoladen-Hasen bzw. Schokoladenfiguren“ angemeldet und auch eingetragen bekommen.

Da die Farbe „gold“ in der Branche sehr beliebt und gängig ist, war ein Streit vorherzusehen. Die Confiserie Heilemann bot in der Ostertagezeit 2018 folgende mit Goldfolie umhüllte Schokoladenhasen in sitzender Form an:



Dies gefiel Lindt natürlich nicht; Lindt erhob daher Klage, welche 2021 schließlich beim BGH in Karlsruhe beschieden wurde. Hauptgegenstand war ein von Lindt eingeholtes Verkehrsgutachten, wonach 70% des angesprochenen Verkehrs den gezeigten Goldton im Zusammenhang mit Schokoladenhasen spontan dem Unternehmen Lindt zugeordnet haben. Damit – so Lindt – sei der Lindt-Goldton überragend bekannt und insoweit ein Markenrecht als Benutzungsmarke entstanden.

Kurz zusammengefasst hat der BGH eine Benutzungsmarke (für Deutschland) in der Form einer abstrakten Farbmarke an dem Goldton CIELAB 86.17, 1.56, 41.82 für Schokoladenhasen zugunsten von Lindt bestätigt und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Das OLG München hat mit Urteil vom 27.10.2022 eine Verwechslungsgefahr angenommen und die Confiserie Heilemann entsprechend zum Unterlassen, zu Auskunft und Schadenersatz verurteilt. Für Lindt ein großer Erfolg, nachdem diese auch viele Niederlagen einstecken mussten.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest – lassen Sie sich die Schokoladenhasen schmecken!

(Egal welcher Herkunft 😊)



II. Allgemeines

- **Freedom-to-Operate (FTO) für Startups und KMUs**

Eine Freedom-to-Operate (FTO) Analyse ist entscheidend, um das Risiko einer Patentverletzung bei der Vermarktung Ihres Produkts zu minimieren. Selbst wenn Sie über ein eigenes Patent verfügen, können fremde Patente verletzt sein. Ohne eine FTO-Analyse besteht das Risiko von Berechtigungsanfragen, Abmahnungen, Schadenersatzforderungen oder sogar einem Produktionsstopp durch eine einstweilige Verfügung.

Eine FTO-Analyse kann solche Risiken minimieren, da hierdurch festgestellt werden kann, ob es störende Patente Dritter gibt, die einer reibungslosen Vermarktung des Produkts im Wege stehen könnten.

Für Startups und KMUs ist jedoch das Budget oft begrenzt, so dass viele diesen Aufwand scheuen. Unserer Erfahrung nach kann aber in den meisten Fällen ein sinnvoller Kompromiss zwischen den Kosten und dem Restrisiko gefunden werden, so dass zumindest der unternehmerischen Sorgfaltspflicht Rechnung getragen wird. Zur Reduktion der Kosten empfiehlt es sich, die FTO auf die wesentlichen differenzierenden oder innovativen Elemente Ihres Produkts, die wichtigsten Länder (Hauptabsatzmärkte, Produktionsstandorte) und die wichtigsten Wettbewerber zu konzentrieren.

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der sinnvollen Auslegung einer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen FTO.

- **Konkurrentenüberwachung im Gewerblichen Rechtsschutz**

Im Gewerblichen Rechtsschutz geht es darum, geistiges Eigentum zu schützen und zu verteidigen. Um diese Rechte optimal nutzen zu können, ist es wichtig, die Konkurrenz im Auge zu behalten und zu überwachen.

Die Konkurrentenüberwachung bezieht sich auf die Beobachtung und Analyse der Aktivitäten von Mitbewerbern auf dem Markt. Ziel dieser Überwachung ist es, Informationen über die Konkurrenz zu sammeln, um Entscheidungen für das eigene Unternehmen treffen zu können.

Insbesondere kann durch Überwachung von Markenregistern und Patentdatenbanken herausgefunden werden, ob die Konkurrenz Marken oder Patente anmeldet, die mit eigenen Schutzrechten oder mit eigenen Produkten kollidieren, wobei im letzteren Fall eine Marken- und/oder Patentverletzung droht.

Auch können auf Basis der Überwachungsergebnisse Erkenntnisse über Entwicklungen der Wettbewerber gewonnen werden, die zu einem aktiven Vorgehen gegen die Konkurrenzprodukte führt. Zum Beispiel können Patentanmeldungen von Wettbewerbern Informationen über die (ggf. zukünftigen) Produkte dieser Wettbewerber liefern, die auf eine Verletzung von eigenen Patenten hindeuten. Bestätigt sich dies, können Abmahnungen ausgesprochen und/oder gerichtliche Auseinandersetzungen angestrebt werden.

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der Einrichtung und Durchführung von Konkurrentenüberwachungen.



- **Einstweilige Verfügung im Patentrecht: Schnelle und effektive Lösung gegen Patentverletzungen**

Das Patentrecht bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre geschützten Erfindungen vor unerlaubter Nutzung durch Dritte zu verteidigen. Eine der Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, wenn der Verdacht besteht, dass ein Dritter das Patent verletzt.

Eine einstweilige Verfügung ist eine gerichtliche Anordnung, die es dem Inhaber eines Patents ermöglicht, die unmittelbare Einstellung der Patentverletzung zu fordern, ohne auf den Abschluss eines langwierigen Gerichtsverfahrens warten zu müssen. Im Gegensatz zu einem regulären Gerichtsverfahren kann eine einstweilige Verfügung in der Regel innerhalb weniger Wochen oder sogar Tagen erlangt werden, was eine schnelle und effektive Lösung gegen Patentverletzungen bietet.

Der Antragsteller muss dem Gericht hierfür glaubhaft machen, dass eine Patentverletzung vorliegt und dass ohne eine einstweilige Verfügung ein irreparabler Schaden droht. Ein entsprechender Antrag muss aufgrund der Dringlichkeitsvoraussetzung schnellstmöglich nach Kenntniserlangung über die vermeintliche Patentverletzung gestellt werden. Die sogenannten Dringlichkeitsfristen werden von den einzelnen deutschen Gerichten regional unterschiedlich gehandhabt. Nach der Rechtsprechung des LG Mannheim oder des LG München darf nach hinreichend verlässlicher Kenntnis der Verletzung nicht mehr als 1 Monat vergehen, wohingegen andere Gerichte etwas großzügiger sind und die Dringlichkeit auch noch nach bis zu drei Monaten bejahen.

Ein erfolgreicher Antrag auf eine einstweilige Verfügung kann den Verletzer zwingen, die Patentverletzung unverzüglich einzustellen. Eine einstweilige Verfügung ist jedoch keine endgültige Entscheidung in einem Patentrechtsstreit und kann von der gegnerischen Seite angefochten werden. Es kann also durchaus sein, dass es zu einem längeren Gerichtsverfahren kommt. Ferner ist zu beachten, dass aus einer vollzogenen einstweiligen Verfügung, die sich im Nachhinein als ungerechtfertigt herausstellt, Schadenersatzansprüche gegen den Antragsteller drohen können.

Unternehmen sollten sich bewusst sein, wie eine einstweilige Verfügung funktioniert und wie sie ihnen helfen kann, ihre Patente zu schützen.

III. In eigener Sache

- **C&B zu Besuch bei inlingua**

Am 28.02.2023 durften wir den Schüler*innen der inlingua Berufsfachschule Ingolstadt zum ersten Mal persönlich den Ausbildungsberuf der/s Patentanwaltsfachangestellten (PAFA) vorstellen.

Neben den wichtigsten Schutzrechten – Patent, Gebrauchsmuster, Marke, Design – konnten die zukünftigen Absolventen auch Einblick in die Aufgaben der/s PAFA, den Ablauf der Ausbildung und das Unternehmen Canzler & Bergmeier als Arbeitgeber erhalten.

Fremdsprachenkorrespondent*innen sind aufgrund ihrer fundierten Sprachkenntnisse in Patentanwaltskanzleien sehr gefragt. Dies ist dem internationalen Umfeld geschuldet. Die Korrespondenz mit Auslandskollegen (aus über 50 Ländern) zählt zu den täglichen Aufgaben einer PAFA.

Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals herzlichst für die Einladung und die angenehme Zusammenarbeit bedanken.



Von links: Ingrid Bittlmayer; Schülerin der inlingua Berufsfachschule Ingolstadt; Nina Strasser; Sarah Mech, C&B-Praktikantin Emma

Sie haben natürlich jederzeit das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft auf jedwedem Kommunikationswege zu widersprechen. Ab dem Eingang Ihrer entsprechenden Mitteilung verarbeiten wir Ihre Daten nicht mehr. Sie werden daher ab diesem Zeitpunkt keinen Newsletter mehr von uns erhalten. Bitte wenden Sie sich in diesem Zusammenhang an:

CANZLER & BERGMEIER Partnerschaft mbB
vertreten durch Dr. Thomas Schlieff, Dr. Ron Baudler und Dr. Ulrich Bergmeier
Stichwort: Newsletter
Despag-Straße 6
85055 Ingolstadt
Tel.: 0841 – 88 68 90
Fax: 0841 – 88 68 910
www.cb-patent.com
info@cb-patent.com

Der vorliegende Newsletter informiert regelmäßig über Themen des Gewerblichen Rechtsschutzes und soll auf Chancen und Risiken des Gewerblichen Rechtsschutzes hinweisen. Es ist keineswegs Ziel des Newsletters, Fachleuten Wissen zu vermitteln. Vielmehr soll Personen, wie Geschäftsführern, Abteilungsleitern oder Ingenieuren Grundlagenwissen vermittelt werden, so dass sie ihre Entscheidungen auf einer fundierten Basis treffen können. Es handelt sich hierbei keinesfalls um Rechtsberatung. Verbindliche Rechtsauskünfte können nur schriftlich und auf den Einzelfall bezogen erteilt werden. Bei Fragen zum Gewerblichen Rechtsschutz wenden Sie sich bitte an einen Patentanwalt.