

I. Aktuelles

- **Paulaner gewinnt im „Spezi“-Streit**

Im Rechtsstreit um die Nutzung des Namens „Spezi“ hat das Landgericht München kürzlich entschieden (Urt. v. 11.10.2022; Az. 33 O 10784/21), dass die bekannte Brauerei Paulaner weiterhin Mixgetränke unter dem Namen „Spezi“ verkaufen darf und dafür keine Lizenzgebühren zahlen muss. Grundlage dafür ist eine Vereinbarung aus dem Jahre 1974, die nach Ansicht des Gerichts weiterhin gilt. Die Markeninhaberin, die Brauerei Riegele aus Augsburg, hatte diese Vereinbarung im letzten Jahr gekündigt und forderte forthin Lizenzgebühren von Paulaner.

„Spezi“ ist eine eingetragene Marke der Augsburger Brauerei Riegele. Diese ließ die Marke bereits im Jahr 1956 für Bier eintragen. Im Jahr 1972 folgte dann eine Wort-/Bildmarke für alkoholfreie, cola-haltige Mixgetränke. Um die große Nachfrage nach dem Getränk zu bedienen, ermöglichte die Brauerei Riegele schon bald auch anderen Brauereien die lizenzierte Abfüllung. Hierfür gründete Riegele im Jahr 1977 den „Spezi Markengetränke Verband e. V.“, der die Lizenzvergabe bis heute regelt.

Mit Paulaner hatte Riegele hingegen bereits im Jahr 1974, also drei Jahre vor der Gründung des Vereins, eine Vereinbarung getroffen, die es Paulaner gegen eine Einmalzahlung von 10.000 DM erlaubte, ein eigenes Mixgetränk unter dem Namen „Paulaner Spezi“ und mit einem eigenen Logo zu vertreiben. Angesichts der enormen Umsätze mit dem Getränk schien dies der Brauerei Riegele nun nicht mehr angemessen. Sie kündigte die Vereinbarung und strebte den Abschluss eines Lizenzvertrages an.

Das Gericht hat die Vereinbarung aus dem Jahr 1974 jedoch nun als Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung ausgelegt, die die bestehenden Streitigkeiten endgültig beilegen sollte.

Anders als Lizenzverträge sind solche Vereinbarungen nach Auffassung des Gerichts jedoch nicht einfach kündbar. In Frage käme lediglich eine außerordentliche Kündigung, zu der Paulaner jedoch keinen Anlass gegeben habe. Somit besteht die Vereinbarung aus dem Jahr 1974 weiterhin fort – ein herber Schlag für die Brauerei Riegele, für die Lizenzgebühren in Höhe von rund 5 Millionen Euro im Raum standen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

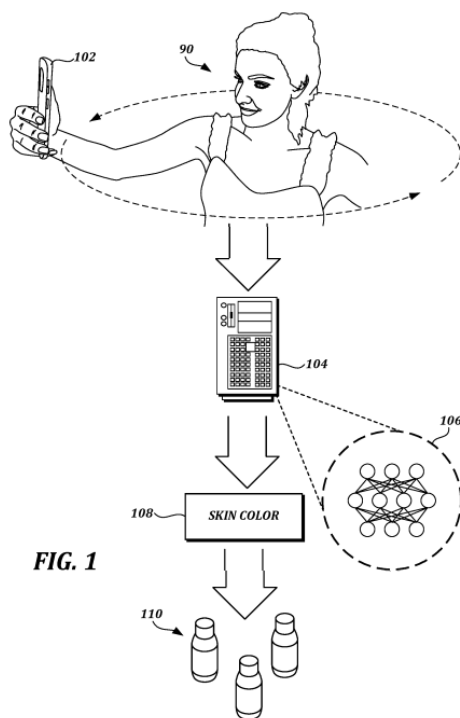
Markeninhaber sollten daher in jedem Fall bei ihren Verträgen den Unterschied zwischen einer Lizenzvereinbarung und einer Koexistenz-/Abgrenzungsvereinbarung im Blick haben. Auch Einmalzahlungen sollten im Hinblick auf einen unerwarteten Erfolg eines Produkts mit Bedacht gewählt werden.



- **EP 4 000 000 A1: Ein Beispiel für eine computerimplementierte Erfindung**

Das Europäische Patentamt hat im Sommer die viermillionste Patentanmeldung veröffentlicht, die geradezu symbolisch für die im vollen Gange befindliche vierte industrielle Revolution ist. Die Anmeldung wurde vom französischen Konsumgüterkonzern L'Oréal im Bereich der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz (KI) und Kosmetik eingereicht. Die Erfindung betrifft im Speziellen eine Bildererkennungsmethode, die darauf trainiert ist, den Hautton eines Menschen zu erkennen. Unten stehend ist die Figur 1 aus dieser Anmeldung abgebildet. Der unabhängige (maschinenübersetzte) Anspruch 7 der Anmeldung lautet:

„Verfahren zur Verwendung eines oder mehrerer maschineller Lernmodelle zum Schätzen einer Hautfarbe eines Gesichts, wobei das Verfahren umfasst: Empfangen mindestens eines Bildes, das ein Gesicht eines lebenden Subjekts enthält, durch eine Rechenvorrichtung; Verarbeiten des mindestens einen Bildes unter Verwendung mindestens eines maschinellen Lernmodells durch die Rechenvorrichtung, um eine Bestimmung einer Hautfarbe zu erhalten; und Darstellen der Hautfarbe durch die Rechenvorrichtung.“



Die L'Oréal-Anmeldung ist ein Beispiel aus dem Bereich der computerimplementierten Erfindungen (CII), deren Anmeldezahlen beim EPA stetig ansteigen. Es ruft bei Beobachtern oft Erstaunen hervor, dass derartige Erfindungen tatsächlich patentfähig sind. Aber die Aussage „Software ist doch nicht patentierbar!“ greift in vielen Fällen zu kurz und ist in dieser Allgemeinheit schon lange nicht mehr gültig.

Das oberste Rechtsprechungsorgan des EPA, die Große Beschwerdekammer, hat in einer neueren Entscheidung (G1/19; veröffentlicht am 10.03.2021) nun weitere Klarheit geschaffen. Die in dieser Entscheidung behandelte Anmeldung (EP 1 546 948 A1) betraf ein computergestütztes Verfahren zur Modellierung der Bewegung von Fußgängergruppen in einer Umgebung.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest (Vorsicht, es folgt eine schwierig lesbare Textpassage): „Eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens, die als solche beansprucht wird, kann für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

ein technisches Problem lösen, indem sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation in einem Computer hinausgeht.“ Die Stichworte hier sind „technisches Problem“ und „technische Wirkung“ der computerimplementierten Erfindung. Das EPA hat diese Hinweise schon aufgenommen und in ihren „Richtlinien für die Prüfung“ einige praktische Beispiele gegeben.

Ein Beispiel in den Richtlinien betrifft einen Anspruch, bei dem algorithmische Schritte verwendet werden, um den physischen Zustand eines bestehenden realen Objekts vorherzusagen. Eine solche Erfindung sei patentierbar. Gemäß einem weiteren Beispiel in den Richtlinien kann auch ein Neuro-Fuzzy-Controller, der ein Bildverarbeitungssystem mit einem neuronalen Netz und Fuzzy-Logik umfasst und einen bestimmten technischen Prozess steuert (z.B. eine Sprühbeschichtung), zum technischen Charakter der Erfindung beitragen und somit eine Erfindung darstellen.



Als letztes Beispiel aus den Richtlinien sei ein Verfahren genannt, bei dem die Ausführung datenintensiver Trainingsschritte eines Algorithmus für maschinelles Lernen einer grafischen Verarbeitungseinheit (GPU) und die vorbereitenden Schritte einer Standard-Zentraleinheit (CPU) zugewiesen werden. Auf diese Weise wird das Verfahren speziell angepasst, um die Vorteile der parallelen Architektur der Computerplattform zu nutzen. Auch eine solche Methode hat laut den Richtlinien technischen Charakter – und zwar unabhängig vom Verwendungszweck! Beim Abfassen von CCI-Patentanmeldungen ist es sinnvoll, diese Beispiele im Hinterkopf zu behalten und deren „Geist“ bei der Formulierung der Ansprüche möglichst auszunutzen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass EP 4 000 000 A1 ein schönes Beispiel für die fortschreitende Entwicklung zu einer die technische Realität besser abbildenden Anmelde- und Prüfungspraxis im EPA in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen ist.

II. Tipps und Tricks

- **Überwachung von Kooperationspartnern – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!**

Bei Kooperationen mit anderen Firmen kommt es trotz eindeutiger vertraglicher Vereinbarungen immer wieder vor, dass gemeinsame Erfindungen nicht gemeinsam, sondern vom Kooperationspartner alleine zum Schutzrecht angemeldet werden. Eine Information über die erfolgte Anmeldung bleibt in den meisten Fällen aus. Grund für dieses Verhalten ist in den seltensten Fällen Böswilligkeit. Stattdessen herrscht häufig eine von den Tatsachen abweichende Auffassung über die Erfinderschaft.

Aufgrund dessen ist es dringend zu empfehlen, die Patentaktivitäten der Kooperationspartner zu überwachen, um frühzeitig über Anmeldungen im Bilde zu sein, die eigene erfindungsrelevante Aspekte beinhalten und die für die eigene Handlungsfreiheit kritisch sind. Insbesondere wenn die Kooperation noch besteht, können in solchen Fällen häufig schnelle und einfache Lösungen zur Ausräumung dieser Missstände gefunden werden.

- **Produktentstehungsprozess (PEP) – Wann sollte eine Patentrecherche durchgeführt werden?**

Kann auf unser Produkt ein Patent angemeldet werden? Verletzen wir mit unserem Produkt gewerbliche Schutzrechte eines Wettbewerbers?

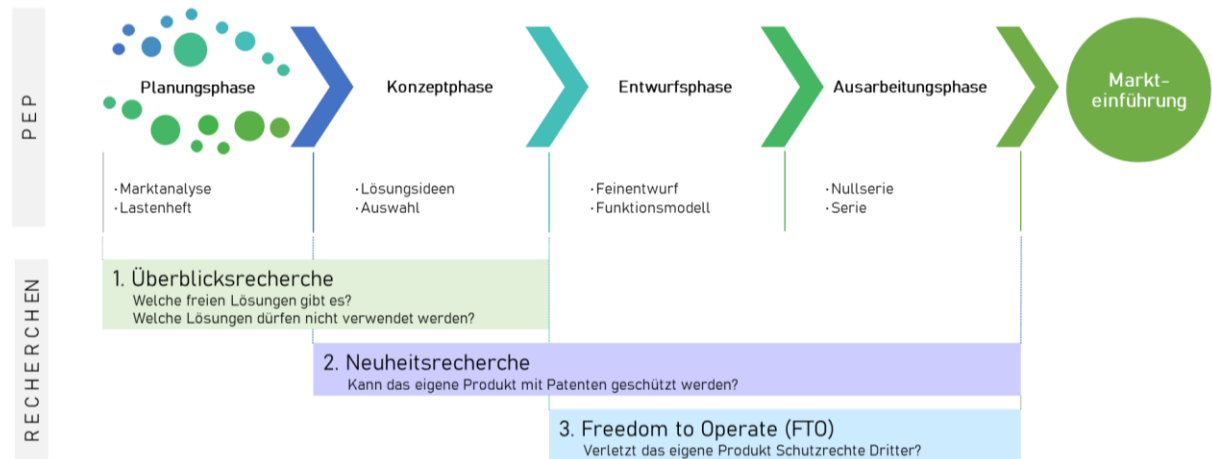
Mit den vorstehenden Fragen kommen Mandanten häufig während der Produktentwicklung auf uns zu. Um dies abzuschätzen, raten wir meistens, je nach Fortschritt der Produktentwicklung, zu einer Neuheits- oder einer „Freedom to Operate“ (FTO)-Recherche.

Zumeist ist die Entwicklung des Produkts bei unserer Beauftragung bereits so weit fortgeschritten, dass grundsätzliche Lösungsideen bereits erarbeitet wurden. Deshalb bieten wir zusätzlich zu den oben genannten Recherchen eine sogenannte Übersichtsrecherche an. Die Ergebnisse der Übersichtsrecherche dienen dabei vorrangig dazu, Lösungsideen, die bereits durch ein fremdes gewerbliches Schutzrecht geschützt sind, frühzeitig zu erkennen und alternative Lösungswege einzuschlagen. Dies spart unnötige Entwicklungsschleifen und somit Ärger und Kosten.

Zudem ist die Übersichtsrecherche sehr hilfreich für die eigene Ideenfindung. So kann beispielsweise eine Lösungsidee aus einem freien Stand der Technik bei der eigenen Produktentwicklung berücksichtigt werden. Auch kann eine Lösungsidee aus dem Stand der Technik weiterentwickelt und gegebenenfalls durch ein eigenes Schutzrecht abgesichert werden. Auch die Identifizierung von Wettbewerbern ist ein weiterer wichtiger Nutzen der Übersichtsrecherche.



Nachfolgende Grafik zeigt die unterschiedlichen Recherchen im zeitlichen Bezug zum Produktentstehungsprozess (PEP). Gerne können wir Ihren Produktentstehungsprozess mit unseren Recherchen begleiten. Dabei bauen wir, wenn möglich, auf vorangegangenen Recherchen auf, wodurch Aufwand und Kosten geringer gehalten werden können.



III. In eigener Sache

- **Neue Mitarbeiterinnen**

Vanessa Schmidt

Nach einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin an der „Euro Sprachenschule“ in Ingolstadt macht Frau Vanessa Schmidt seit September 2022 bei uns ihre Ausbildung zur Patentanwaltsfachangestellten.

Vanessa Marijić

Frau Vanessa Marijić arbeitete drei Jahre lang in einer Patentanwaltskanzlei in München, nachdem sie ebenfalls die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin an der „Euro Sprachenschule“ in Ingolstadt absolviert hatte. Seit November 2022 ist sie nun Teil unseres Teams.

Sie haben natürlich jederzeit das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft auf jedweden 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 Patentanwälte 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.