Newsletter Ausgabe 5/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 15. März 2021

G 1/19 - Die bestehende Rechtsprechungspraxis für computerimplementierte Erfindungen gilt auch für computerimplementierte Simulationen

Pyrrhussieg für Amazon (?) – Die BGH- Entscheidung „Davidoff Hot Water IV“

M I C H A L S K I · H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

G 1/19 - Die bestehende Rechtsprechungspraxis für computerimplementierte Erfindungen gilt auch für computerimplementierte Simulationen

Die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts hat ihre Entscheidung G 1/19 veröffentlicht[1]. Sie hat entschieden, dass die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens eine technische Aufgabe lösen kann, indem sie einen technischen Effekt erzeugt, der über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht.[2]

Dabei ist es für die Beurteilung, ob eine als solche beanspruchte computerimplementierte Simulation ein technisches Problem löst, keine hinreichende Bedingung, dass die Simulation zumindest teilweise auf technischen Prinzipien beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen. Vielmehr muss auch bei numerischen Simulationen von Fall zu Fall geprüft werden, ob die üblichen „Technizitäts"-Kriterien für computerimplementierte Erfindungen erfüllt sind.[3] Dabei gelten keine besonderen Maßstäbe, nur weil eine Simulation Teil eines Gestaltungs-/Designverfahrens ist.[4]

Die vorlegende Beschwerdekammer hatte in einer Anmelderbeschwerde über einen Anspruch zu entscheiden, der eine Simulation der Bewegung einer Vielzahl von Fußgängern in einer räumlichen Umgebung simulierte. Dabei waren im Anspruch u.a. eine Unzufriedenheitsfunktion für das Durchführen eines Schrittes und eine Unannehmlichkeitsfunktion für eine Richtungsabweichung genannt.

Die Prüfungsabteilung hatte alle Merkmale der Simulation mangels technischen Charakters unberücksichtigt gelassen und daher nur den Oberbegriff des Anspruchs beurteilt. Dieser definierte ein Simulationsverfahren, das dementsprechend als naheliegend angesehen wurde.

Auch nach Meinung der GBK ist eine Simulation selbst zunächst nicht-technisch.[5] Sie schließt sich dabei Entscheidungen an, nach denen Algorithmen nur dann zum technischen Charakter eines computerimplementierten Verfahrens beitragen, wenn sie einem technischen Zweck dienen.[6] Eine weitere technische Nutzung der Ergebnisse einer Simulation könne in dieser Hinsicht beispielsweise Auswirkungen auf die physikalische Realität haben. Ebenso könne eine Simulation eine Anpassung des Computers oder seiner Funktionsweise zur Folge haben.

In eigener Sache

Gemeinsam mit den Herren Dr. Daniel Jendritza vom VDI Niederrheinischen Bezirksverein und Gordon Gemein von der Gründungsberatung Niederrhein organisiert Wasilis Koukounis am 10. Juni in unseren Düsseldorfer Räumlichkeiten die Veranstaltung „Innovativ Gründen" im Rahmen der diesjährigen Startup-Woche Düsseldorf. Die Verstaltung ist hybrid geplant, d. h. mit Präsenz- und Onlineteilnahme.

---

1 Vgl. unser Newsletter 3/2019, abrufbar unter: https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/99f4b971c9e3eb2fc125869400340179/$FILE/G_1_19_decision_of_the_Enlarged_Board_of_Appeal_of_10_March_2021_en.pdf, bislang allerdings nur auf englischer Sprache

2 Die erste Vorlagefrage wurde damit bejaht

3 Die zweite Vorlagefrage wurde in Teil B entsprechend umformuliert, Teil A wurde nicht zugelassen

4 Die dritte Vorlagefrage konnte damit sehr kurz beantwortet werden

5 Nr. 137 der Entscheidungsgründe

6 Nr. 112 der Entscheidungsgründe unter Verweis auf T 1358/09 und T 1784/06

Eine solche technische Nutzung bzw. Anpassung des Computers oder seiner Funktionsweise müssen daher laut GBK im Anspruch angegeben werden.[5]

Auch für die Beurteilung von computerimplementierten Simulationen ist in den Augen der GBK der COMVIK-Ansatz geeignet.[7] Die GBK weist dabei darauf hin, dass der COMVIK-Ansatz nicht zwingend anzuwenden sei,[8] dass sie an ihm als jedoch als „praktikables System" nichts auszusetzen hat[9].

Der derzeitige Ansatz bei der Prüfung computerimplementierter Erfindungen umfasse eigentlich drei Stufen[10]: 1. Handelt es sich um eine Erfindung? 2. Trägt ein fragliches Merkmal zum technischen Charakter der Erfindung bei? 3. Beruht die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf den nächstliegenden Stand der Technik?

Dabei müssen zu berücksichtigende Merkmale selbstverständlich nicht nur zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen,[11] und zwar über den gesamten Anspruchsumfang,[12] sondern auch zur Lösung der technischen Aufgabe, und zwar ebenfalls im Hinblick auf den gesamten Anspruchsumfang.[13] Zur Veranschaulichung nennt die GBK die Simulation einer gespielten Billardkugel in einem Computerspiel, die keine technische Aufgabe löst.[14]

Die Entscheidung der GBK ist ausgesprochen detailliert und enthält sogar ein Schaubild zur Technizität.[15] Die GBK spart nicht mit Warnungen hinsichtlich der Patentierbarkeitsgrenzen für computerimplementierte Erfindungen. So sieht sie in Bezug auf Simulationen der Berücksichtigung von potentiel-

In eigener Sache: EQE-Vorbereitungskurse 2021

Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, bietet unsere Kanzlei 2021 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Montag/Dienstag, den 22./23. November, sowie Samstag/Sonntag, den 4./5. Dezember 2021 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgschancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Speditionstr. 21 statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter eqe@mhpatent.de möglich.

7 Nr. 136 der Entscheidungsgründe

8 Nr. 61 der Entscheidungsgründe

9 Unter Verweis auf G 3/08, dort Nr. 10.13.1 und Nr. 10.13.2 der Entscheidungsgründe

10 Nr. 39 der Entscheidungsgründe

11 Nr. 80 der Entscheidungsgründe

12 Nr. 84 der Entscheidungsgründe

13 Nr. 82 der Entscheidungsgründe

14 Nr. 119 der Entscheidungsgründe

15 Nr. 85 der Entscheidungsgründe vorangestellt

len oder lediglich berechneten technischen Wirkungen ausdrücklich recht enge Grenzen gesetzt.[16] Auch scheint die grundlegende Frage der Technizität nur teilweise geklärt, sodass auch für die Zukunft mit weiteren grundlegenden Entscheidungen in dieser Hinsicht gerechnet werden kann.

Pyrrhussieg für Amazon (?) – Die BGH- Entscheidung „Davidoff Hot Water IV“

Vor wenigen Tagen hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung „Davidoff Hot Water IV“[17] veröffentlicht, bei der es unter anderem um die Pflichten von Amazon beim Betreiben des „Amazon Marketplace“ ging, d.h. einer Plattform, bei der Dritte über Amazon Waren verkaufen können.

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein berechtigter Lizenznehmer der Marke „Davidoff Hot Water“ bei einem auf Amazon Marketplace tätigen Drittanbieter Parfum gekauft. Parfums des Verkäufers waren im Rahmen des „Versand durch Amazon“-Programmes bei einer Amazon-Tochter in Bayern gelagert. Als nächstes hatte der Lizenznehmer den Verkäufer (der nicht am Verfahren beteiligt war) zur Unterlassung aufgefordert mit der Begründung, dass es sich bei dem verkauften Parfum nicht um erschöpfte Ware handeln würde.[18] Der Verkäufer gab daraufhin diese Unterlassungserklärung auch ab.

Allerdings war damit der Lizenznehmer noch nicht zufrieden, er forderte zunächst Amazon auf, ihm alle Parfums der Verkäuferin zu übergeben. Amazon übersandte daraufhin übersandte ein Paket, das 30 Stück dieser Parfums enthielt. Nachdem jedoch eine weitere Amazon-Tochter[19] dem Lizenznehmer mitgeteilt hatte, dass elf der übersandten 30 Stück aus dem Lagerbestand eines anderen Verkäufers stammten, forderte die Lizenznehmerin Amazon auf, Name und Anschrift dieses anderen Verkäufers anzugeben, weil bei 29 der 30 Parfums keine Erschöpfung eingetreten sei. Amazon teilte daraufhin mit, dass nicht mehr nachvollzogen werden könne, aus welchem Warenbestand die genannten elf Stück stammten.

Die Lizenznehmerin verklagte daraufhin Amazon[20] wie die Tochterfirma, welche das Lager betreibt, auf Markenverletzung sowie hilfsweise aus Störerhaftung.

Sowohl das LG wie OLG München wiesen die Klage allerdings ab, jedoch wurde Revision zugelassen und auch eingelegt. Im Revisionsverfahren befand nun der Bundesgerichtshof, dass er zunächst den EuGH fragen müsse, ob Amazon und

In eigener Sache

Dr. Aloys Hüttermann ist Sprecher auf der PATENTE 2021 – Tagung am 28./29. Juni in München zum Thema: „Das Einheitspatentsystem kommt – dieses Mal wirklich?“

[16] Nr. 133 der Entscheidungsgründe: Die Entscheidung T 1227/05 sei nicht generell für Simulationen verallgemeinerbar

[17] Bundesgerichtshof, Urteil vom 21. Januar 2021 I ZR 20/17– Davidoff Hot Water IV

[18] Anm.: Dies wird im Urteil nicht weiter substantiiert, anscheinend war dieser Umstand zwischen den Parteien unstreitig.

[19] Anm.: Wer diese Tochterfirma ist, ist im Urteil nicht weiter ausgeführt, sie war wohl auch nicht am Verfahren beteiligt

[20] Genauer: die europäische Tochterfirma in Luxemburg, diese soll im folgenden „Amazon“ genannt werden

die Tochterfirma überhaupt eigenständig eine Markenrechtsverletzung begangen hätten, genauer:

„Besitzt eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne vom Rechtsverstoß Kenntnis zu haben, diese Ware zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen?"

Der EuGH[21] verneinte dies, worauf das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof weitergeführt wurde. Im Ergebnis verneinte der Bundesgerichtshof Ansprüche gegen das Tochterunternehmen sowie Ansprüche aus Markenverletzung gegen Amazon. Jedoch stellte er fest, dass gegen Amazon sehr wohl Ansprüche bestünden und zwar aus Störerhaftung – und dass hier sowohl eine Pflicht zur Prüfung wie zur Auskunft bestünde:

„Dass [Amazon] selbst keine Kenntnis von der Herkunft der Produkte [des Verkäufers] und der Frage ihrer markenrechtlichen Erschöpfung hatte, steht der Annahme einer entsprechenden Prüfpflicht nicht entgegen. Es war [Amazon] möglich, aufgrund des Hinweises der Klägerin durch eine Nachfrage bei [dem Verkäufer] Informationen über die Herkunft der Ware einzuholen. Die Wahrnehmung dieser Erkenntnismöglichkeit war ihr auch zumutbar, weil der hierfür erforderliche Aufwand nur gering gewesen wäre und die Prüfung einer daraufhin erfolgenden Auskunft [des Verkäufers] nicht von vornherein als überfordernd angesehen werden kann." [22]

Die Sache wurde somit entsprechend an das OLG München zurückgegeben.

Im Ergebnis kann von neutraler Warte aus das Urteil wohl als eine Art Pyrrhussieg für Amazon betrachtet werden. Zwar wurde klargestellt, dass Amazon und auch die entsprechenden Tochterfirmen keine eigene Markenrechtsverletzung begehen, aber aufgrund der Störerhaftung werden Ansprüche auf Auskunft – und entsprechende Prüfanstrengungen – gegenüber Amazon und natürlich auch alle anderen Unternehmen, die in ähnlicher Weise entsprechende Plattformen betreiben, durchsetzbar sein.

[21] Urteil vom 2. April 2020, C-567/18

[22] Rdn 61 der Entscheidung

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

Impressum:
Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Abbildung:
Zolnierek/Shutterstock.com