



Mandanteninformation | Januar 2022

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM PATENTWESEN

STUDIE BESTÄTIGT GROSSE EXPERTISE VON
PRINZ & PARTNER BEI GEHEIMPATENTEN

EUG BESTÄTIGT DIE ANFORDERUNGEN AN DEN
BENUTZUNGSNACHWEIS EINER MARKE

von Tim Hülshager, Jochen Sties und Sebastian Kroher

Künstliche Intelligenz im Patentwesen

Das Schlagwort „künstliche Intelligenz (KI)“ ist in aller Munde, da „künstliche Intelligenz“ mittlerweile branchenübergreifend zum Einsatz kommt. Sogar die Politik hat die Bedeutung dieses Themas erkannt. So fördern sowohl die Bundesregierung als auch die Europäische Union seit Jahren die Entwicklung „künstlicher Intelligenz“ für verschiedene Anwendungsgebiete.

Oft herrscht jedoch die Einschätzung vor, dass „künstliche Intelligenz“ grundsätzlich nicht patentfähig sei, da es im Wesentlichen um Software ginge, die nicht durch Patente geschützt werden kann. Diese Einschätzung ist aber falsch.

Die exponentiell steigende Anzahl von Patenten, die für „KI“ erteilt werden, belegt, dass Verfahren und Systeme, bei denen „künstliche Intelligenz“ eine zentrale Rolle spielt, in vielen Fällen patentfähig sind. So haben allein das Deutsche und das Europäische Patentamt auf Anmeldungen, die seit 2016 eingereicht wurden, mittlerweile über 800 Patente erteilt, die nicht nur einen abstrakten Bezug zu „künstlicher Intelli-

genz“ haben, sondern die „künstliche Intelligenz“ prominent oder allenfalls oberflächlich kaschiert in Patentanspruch 1 benennen. Die „künstliche Intelligenz“ ist also ein zentraler Bestandteil der Erfindungen, die durch diese Patente geschützt sind.

Aus unseren Erfahrungen können wir bestätigen, dass sich die Praxis der Patentämter und auch die Rechtsprechung hierzu in den vergangenen Jahren verändert haben.

In der Theorie müsste die „künstliche Intelligenz“ einen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung leisten, wenn in ihr der erfinderische Überschuss gegenüber dem Stand der Technik liegen soll. Daher sollte es für eine patentfähige Erfindung eigentlich nicht ausreichen, anstatt eines klassischen Sensors bzw. einer klassischen Datenverarbeitung nun eine als sogenannte Black Box ausgebildete „künstliche Intelligenz“ zu beanspruchen. Dennoch zeigt unsere Erfahrung, dass bereits mehrere solche Patente existieren, die von experimentierfreudigen Anmeldern eingereicht und von den Patentämtern mit breitem Schutzzumfang erteilt wurden. Es scheint, dass von einigen Anmeldern systematisch versucht wird, technische Gebiete mit eigenen „KI“-Patenten zu besetzen.

Wir haben in einem interdisziplinären Seminar Strategien entwickelt, mit denen unsere Mandanten das eigene Patent-Portfolio mit „KI“-Patenten verstärken können. Wenn Sie hierzu Beratungsbedarf haben, können Sie uns jederzeit ansprechen. „KI“-Patente sind nach unserer Einschätzung mehr als nur ein kurzlebiger Trend, den man aussitzen könnte. Möglicherweise hat Ihre Konkurrenz den Startblock bereits hinter sich gelassen.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu dem obigen Thema haben, steht Ihnen Tim Hülshager gerne per E-Mail unter t.huelsheger@prinz.eu oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-142 zur Verfügung.

Studie bestätigt große Expertise von Prinz & Partner bei Geheimpatenten

In den „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“ im Januar 2022, die monatlich vom Vorstand der Patentanwaltskammer herausgegeben werden, veröffentlichen die Patentanwälte Thomas Kimpfbeck und Stephan Roider in einem Aufsatz neue und interessante Erkenntnisse über das Thema Geheimpatente.

Betrifft eine Erfindung, die zum Patent angemeldet wird, ein Staatsgeheimnis, ordnet das Patentamt (in Abstimmung mit dem Verteidigungsministerium und dem Wirtschaftsministerium) an, dass die Anmeldung und ein später auf die Anmeldung erteiltes Patent nicht veröffentlicht werden. Solche Geheimpatente können unterschiedliche technische Gebiete betreffen, beispielsweise Radarsysteme, Peilvorrichtungen, Funktechnik oder Codier- bzw. Decodiersysteme.

Eine Geheimhaltungsanordnung ergeht nur für einen sehr geringen Teil der Patentanmeldungen in Deutschland. Der Aufwand, der sowohl anmelder-/vertreterseitig als auch seitens des Patentamts mit geheimzuhaltenden Anmeldungen und Geheimpatenten betrieben wird, ist jedoch erheblich. Für sämtliche Personen (auch die Patentanwälte und Patentanwältinnen), die Zugang zu den Unterlagen von geheimhaltungsbedürftigen Patentanmeldungen und Patenten haben, führt das Bundesamt für Verfassungsschutz vorab eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung durch. Außerdem werden sehr hohe Anforderungen an die Aufbewahrung der Akten und die IT-Infrastruktur gestellt.

Ein Ergebnis der Untersuchung von Kimpfbeck und Roider war, dass Prinz & Partner unter den Kanzleien, die Mandanten mit Geheimpatenten betreuen, in Deutschland mit großem Abstand führend ist. In der in der Untersuchung betrachteten Stichprobe ist Prinz & Partner für rund 45% der deutschen Geheimpatente verantwortlich, die von Patentanwaltskanzleien vertreten werden.

Diese Zahlen bestätigen unser Selbstverständnis, in jeder Beziehung auf höchstem Niveau zu arbeiten. Von den Standards, die bei Geheimpatenten hinsichtlich der Prozessabläufe, der Sicherheit und der Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingehalten und regelmäßig dokumentiert werden müssen, profitieren alle Bereiche unserer Kanzlei und damit jeder Mandant.

Wir behandeln jede Erfindung wie Ihr persönliches Staatsgeheimnis.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu dem obigen Thema haben, steht Ihnen Jochen Sties gerne per E-Mail unter j.sties@prinz.eu oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-103 zur Verfügung.

EuG bestätigt die Anforderungen an den Benutzungsnachweis einer Marke

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat Markeninhabern vor kurzem weitere Leitlinien für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung an die Hand gegeben (Urteil vom 8. September 2021, Az. T-493/20):

In einem Widerspruchsverfahren legte der Inhaber der benutzungspflichtigen Widerspruchsmarke Screenshots von Fotos der Waren, einen Screenshot der eigenen Webseite, sowie eine Übersicht zu den Umsatzzahlen der Unternehmensgruppe vor.

Diese Dokumente ließ das EuG, wie schon das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), in seinem Urteil für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung nicht genügen. Das Gericht bemängelte insbesondere, dass die Screenshots keine weiteren Hinweise über den Vertrieb der Waren (wie z.B. Preise) enthielten und Angaben zu den Nutzerzahlen der dargestellten Webseite fehlten. Auch die Umsatzzahlen lehnte das Gericht mangels konkreter Zuordnung zu den mit der Marke gekennzeichneten Produkten als Benutzungsnachweis ab.

Dieses Urteil zeigt erneut, wie wichtig der konkrete Bezug zwischen Umsatzzahlen und Produkten bei der Erbringung eines Benutzungsnachweises ist. Neben einer eidesstattlichen Versicherung kann dieser Bezug vor allem durch die Vorlage von Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen hergestellt werden, wie auch das Gericht in seinem Urteil betonte. Auch die Vorlage von Katalogen reicht für den Benutzungsnachweis aus, wenn sich aus diesen ergibt, dass die Marke für eine ausreichende Anzahl an konkreten Produkten verwendet wurde und diese Produkte tatsächlich auf dem Markt der Europäischen Union verfügbar waren. Sofern Screenshots diesen Anforderungen genügen, können auch sie als Benutzungsnachweis dienen.

In einem weiteren Urteil hat das EuG die Anforderungen an die Benutzung einer dreidimensionalen Marke konkretisiert (Az. T-796/16).

Die Widerspruchsmarke war wie folgt eingetragen:



Die Markeninhaberin legte zum Nachweis der Benutzung folgende Darstellungen vor:



Das Gericht sah darin keinen ausreichenden Benutzungsnachweis, da es sich bei der angemeldeten Marke um eine Flasche mit einer diagonalen Linie auf dem Glaskörper handle. Die Benutzung durch eine Flasche mit einem Grashalm im Inneren könne nicht rechtserhaltend sein.

Diese Entscheidung verdeutlicht, dass der Schutzgegenstand insbesondere bei Bildmarken und dreidimensionalen Marken allein durch die im Register hinterlegte grafische Gestaltung bestimmt wird. Eine abweichende Benutzung ist nur rechtserhaltend solange der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird.



FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu dem obigen Thema haben, steht Ihnen Sebastian Kroher gerne per E-Mail unter s.kroher@prinz.eu oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-129 zur Verfügung.

Prinz & Partner mbB
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu