

DIGITAL LEGAL ACADEMY

by TaylorWessing

In Kooperation mit



Sessions

- #1 Digitalisierung – neue Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene
 - Thanos Rammos und Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider am 4.05.2021
- #2 IT- und Digitalisierungsprojekte
 - Dr. David Klein und Dr. Hans Peter Wiesemann, BSH Hausgeräte am 11.05.2021
- #3 Urheberrecht - Neuer Korb, Rechte an Daten, Rechtsfragen künstlicher Intelligenz
 - Vladimir Yaroshevskiy, Corporate Counsel, Audible GmbH und Dr. Johanna Spiegel am 18.05.2021
- #4 Arbeitsrecht 4.0
 - Dr. Anne Förster und Adél Holdampf-Wendel, LL.M., Bitkom, Bereichsleiterin Arbeitsrecht und Arbeit 4.0 am 1.06.2021
- #5 Kartellrechtliche Fragen der Digitalisierung
 - Dr. Stefan Horn und Anna Isabel Bernhöft, Referentin der Grundsatzabteilung des Bundeskartellamt am 8.06.2021
- #6 M&A und Venture Capital
 - Dr. Elisabeth Schalk und Mischa Rürup, Founder & CEO, usercentrics am 15.06.2021
- #7 Datenschutz & CyberSec
 - Dr. Paul Voigt und Jan Grabenschroer, eBay, Head of Data Protection EU am 22.06.2021
- #8 IP-Recht und Know-How-Schutz in der Digitalisierung**
 - Katharina H. Reuer und Dr. Jan Phillip Rektorschek am 29.06.2021
- #9 Legal Tech
 - Dr. Robert Bauer und Tianyu Yuan, Codefy und LEX superior am 6.07.2021



IP-Recht und Know-How-Schutz in der Digitalisierung

Katharina H. Reuer und Dr. Jan Phillip Rektorschek

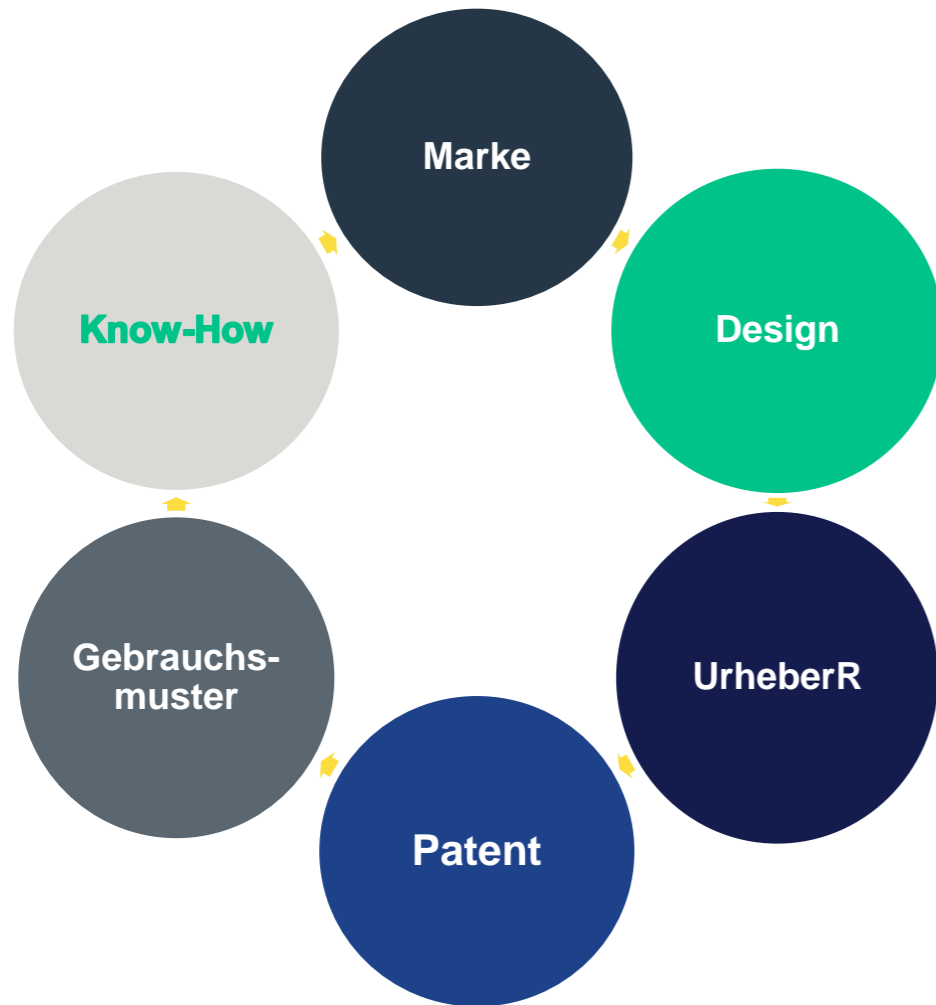
1



Überblick über die im digitalen Umfeld relevanten IP-Rechte



IP-Rechte im digitalen Umfeld





**Welches Recht ist für Ihr Unternehmen/
Ihre Tätigkeit am relevantesten?**





Die gewerblichen Schutzrechte im Einzelnen

Kein allgemeiner Ideenschutz möglich!

Marken

- Registrierte Marken (DPMA, EUIPO, nat. Markenämter, WIPO)
- Namen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen, Farben, Hologramme, Multimedia-Logos
- *...die geeignet sind, als Herkunftshinweis für die Waren o. DL eines Unternehmens zu dienen.*
- Schutzdauer 10 Jahre (beliebig oft verlängerbar)
- Unregistrierte KennzeichenR in DEU:
 - Unternehmenskennzeichen
 - Werktitel

Designs

- (ungeprüftes) eingetragenes Design (DPMA, EUIPO, nat. Ämter)
- Besonderheit EU: nichteingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM)
- 2- oder 3-dimensionale innovative und ästhetische (neue + eigenartige) Erscheinungsform eines Erzeugnisses, zB grafische Symbole, Icons, Bildschirmanzeigen, Webseiten-Designs
- Schutzdauer: 25 Jahre (keine Verlängerung möglich)

Urheberrecht

- Schutz entsteht mit dem Akt der Schöpfung (keine formellen Voraus.)
- persönliche geistige Schöpfung, z.B. Sprach-, Musik- und Kunstwerke, Computerprogramme, Darstellungen wissenschaftlicher/ technischer Art
- Verwandte SchutzR: z.B. Schutz
 - Lichtbilder / Datenbankhersteller
- Schutzdauer 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers

„Ergänzender Leistungsschutz“ im UWG

- Schutz vor Produktnachahmungen

Die gewerblichen Schutzrechte im Einzelnen

Patent

- Erfindung (technische Lehre)
- Verfahren und Vorrichtungen
- Neu, erfinderisch und gewerblich nutzbar (absoluter Neuheitsbegriff)
- Volles Prüfungsverfahren
- 20 Jahre Laufzeit ab Anmeldung (SPC: insbes. bei Arzneimitteln bis zu 5 Jahre Verlängerung)
- Territorialer Schutz, kein Gemeinschaftspatent (bisher!)

Gebrauchsmuster

- Erfindung (technische Lehre)
- Vorrichtungen
- Neu, auf erfinderischem Schritt basierend und gewerblich nutzbar (relativer Neuheitsbegriff)
- Prüfung nur im Hinblick auf formelle Voraussetzungen
- 10 Jahre Laufzeit ab Anmeldung
- Territorialer Schutz, kein Gemeinschaftsgebrauchsmuster

Know-How

- UWG (früher)
- Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)
- Geschäftsgeheimnis = Informationen
- Schutzvoraussetzungen:
 - Nicht allgemein bekannt / ohne weiteres zugänglich und daher von wirtschaftlichem Wert
 - Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
 - Berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung
 - Dauer: keine Frist, solange Geheimhaltung erfolgt

2



Verwendung von IP-Rechten auf Verletzerseite





**Haben Sie bereits Erfahrungen mit
IP Streitigkeiten?**



Nutzungen, die in fremde Rechte eingreifen können

Nutzung von identischen oder ähnlichen Zeichen, z.B.

- Symbolen
- Namen
- Farben
- Bildelementen, etc.

... z.B. für eigene

- App-Icons
- Webseiten
- Domainnamen
- Werbeaktionen (z.B. Keywords)

oder

- im Rahmen vergleichender Werbung

Beispiel Farbmarken

- magenta, RAL 4010, Pantone Rhodamine Red U

Markendarstellung



Beispiel Apps und Webseiten



Nutzungen, die in fremde Rechte eingreifen können

Know-How

- Parallelentwicklung grds. möglich
- Risiko: Abwerben von Mitarbeitern
- Ankauf von Informationen von Dritten
- Download von Informationen im Internet (nach Hacking Attacks)
- Zulässig: Reverse Engineering (§ 3 GeschGehG)
 - In Kooperationsverträgen: Ausschlussklausel möglich
- Durchsetzung von Verletzungen
 - Häufig schwierig
 - Beweislast und Offenlegung im Prozess
 - Schiedsklauseln?

Patente / Gebrauchsmuster

- Verwendung der geschützten Lehre
- Standardisierung
- Zukauf von Teilen (bspw. Chip-Sets) oder OEM Produkten
 - Vertragliche Freistellungen durch Lieferanten
- Teile von Verfahren werden im Ausland durchgeführt
- Unterlassungsanspruch
 - PatModG:
 - Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
 - Geschäftsgeheimnisschutz

Bsp.

- Nokia vs. Daimler
 - LG Mannheim, 2 O 34/19: Verurteilt zur Unterlassung aber 7 Mrd. EUR Vollstreckungssicherheit
 - LG Düsseldorf, 4c O 17/19: EuGH-Vorlage u.a. bzgl. der Frage, ob Lieferanten vorrangig lizenzieren dürfen/müssen
 - nunmehr verglichen

3



Fallbeispiel

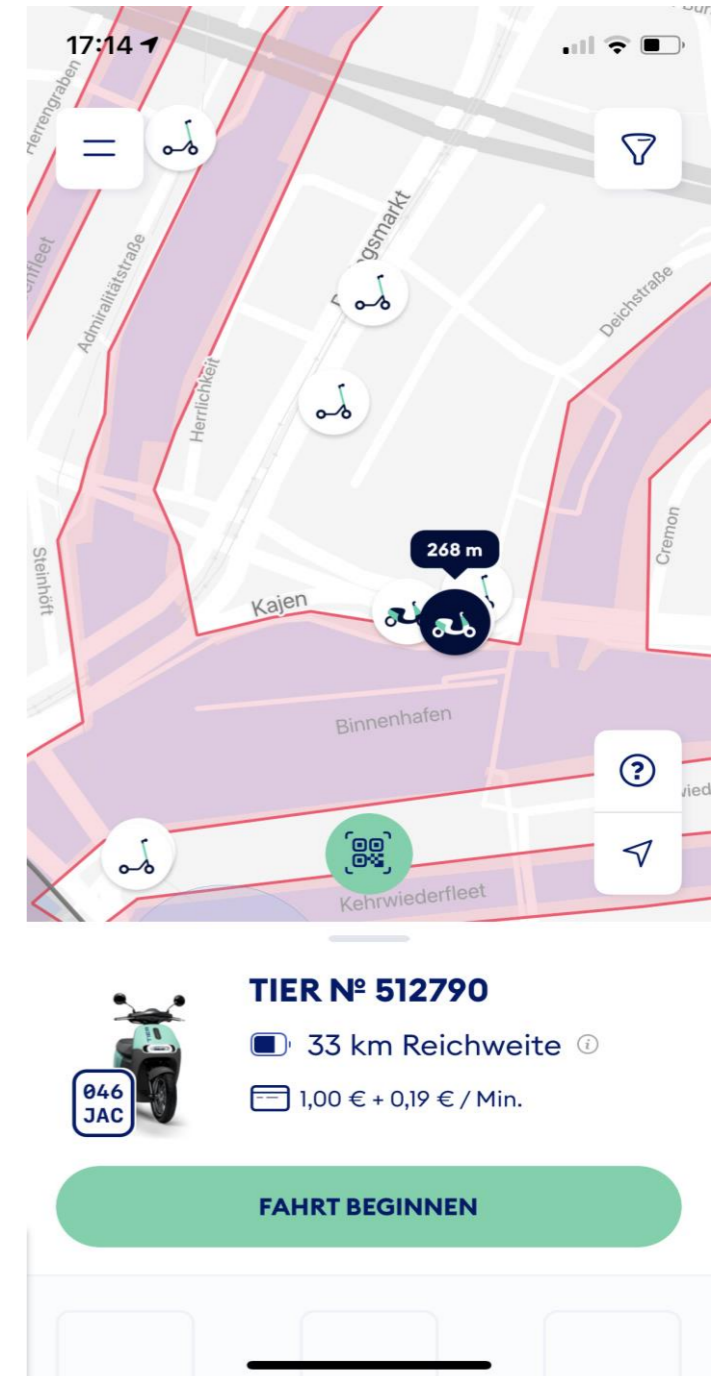


➤ Sachverhalt Fallbeispiel „eine App für alle“

Start-Up A hat eine App entwickelt, mit der A die in Deutschlands Großstädten angebotenen e-Roller und e-Scooter Angebote in einer App vereinen und deren Vermietung vermitteln will.

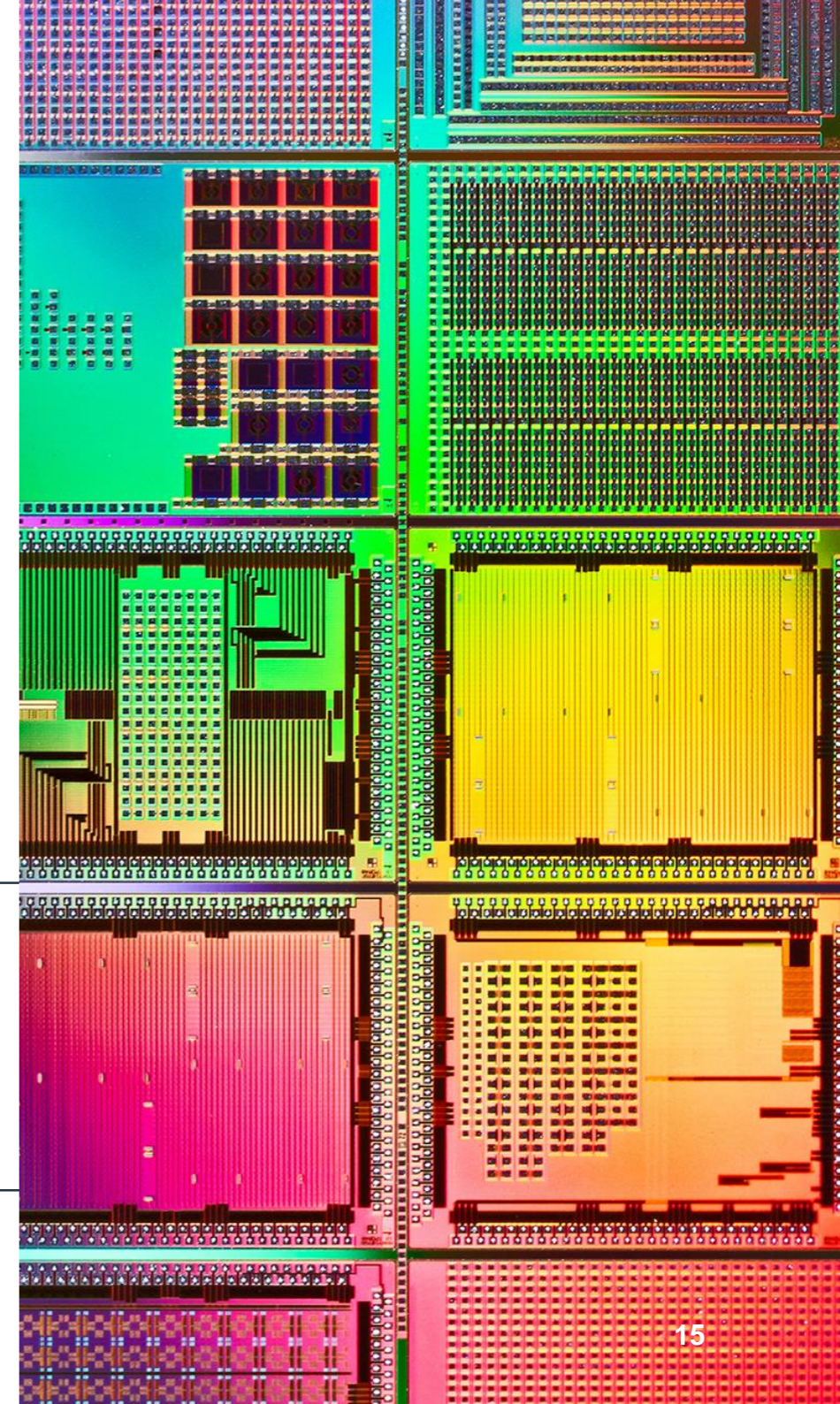
Welche Rechte könnten diese Maßnahmen verletzen?

- Markenrechte?
- Urheberrechte?
- Datenbankherstellerrecht?





**Kann ich auch Patentschutz für Software-
bezogene Produkte bekommen?**



4



Aktuelle Fragen und Ausblick...



Computer-implementierte Erfindungen

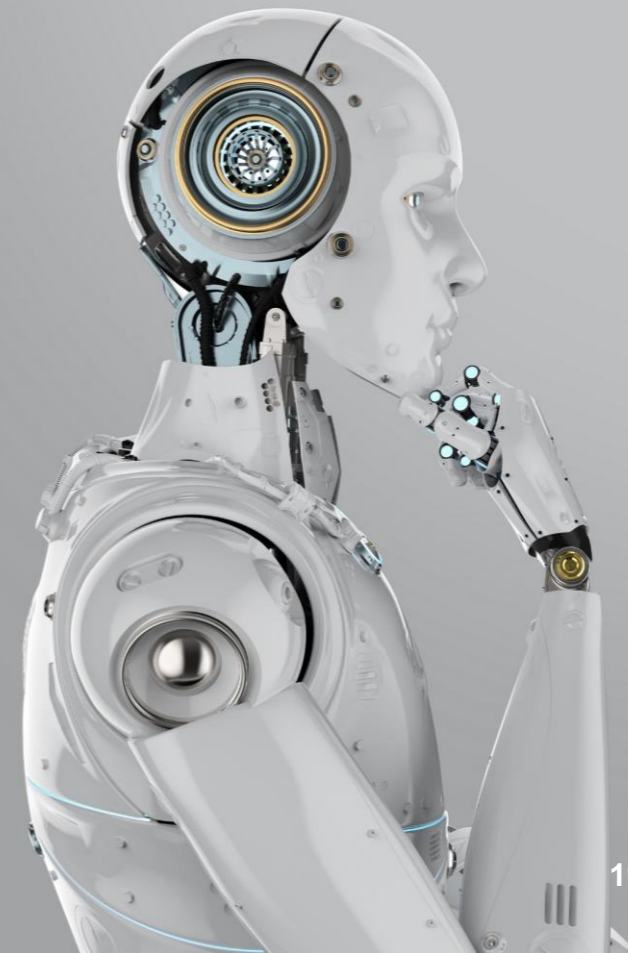
- Immer mehr „gemischte“ Produkte, die software-basierte Elemente beinhalten
- Computerprogramme grds. vom Patentschutz ausgenommen (Art. 52 (2) EPÜ)
- Aber: „**computer-implementierte Erfindung**“
 - EPO Richtlinien: [Index für computerimplementierte Erfindungen - Richtlinien für die Prüfung \(epo.org\)](https://www.epo.org)
 - Eine computerimplementierte Erfindung (CII) ist eine Erfindung, die einen Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung umfasst und bei der mindestens ein Merkmal ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird.
 - Schutzfähigkeit möglich, wenn (teilweise) technischer Charakter
- Die Große Beschwerdekammer des EPA hat in ihrer Entscheidung G 1/19 festgestellt, dass computerimplementierte numerische Simulationen und Entwürfe eines Systems oder Verfahrens nicht anders zu behandeln sein sollen, als jede andere computerimplementierte Erfindung (Beschwerde: EP03793825.5 – mdl. Verhandlung terminiert für den 26.11.2021)

Computer-generierte Erfindungen

- Was, wenn KI an der Erfindung / Schaffung von IP beteiligt ist bzw. diese vollständig vornimmt?
- DABUS:
 - EPO: keine Schutzfähigkeit (EP 18 275 163 und EP 18 275 174)
 - UKIPO: keine Schutzfähigkeit
 - USPTO: keine Schutzfähigkeit
- Problem: Ist bei Erfindungen auch Anpassung des Maßstabs für die Erfindungshöhe erforderlich, wenn man KI generiertes IP als schutzfähig erachtet?
- Wie sieht es bei anderen Schutzrechten aus?



Halten Sie es für sinnvoll, KI-generiertes IP für schutzfähig zu erklären?



5



Praktische Tipps



Tipps

- **Bei wichtigen Entwicklungen Prüfung ob fremde IP Rechte verwendet werden könnten und ob eigene IP Rechte angemeldet werden könnten (Aufbau und Pflege eigenes Portfolio)**
- **Archivierung von Entwicklungsprozessen und Verwendung von IP / Know-How**
- **IP- / Know-How-Management**
 - Verbindliches Meldesystem etablieren
 - Schulung der Mitarbeiter
 - Dokumentation
- **Bestehende und zukünftige vertragliche Regelungen prüfen / beachten**

6



Q & A

Immer raus damit!



Katharina H. Reuer

Salary Partnerin, Hamburg
+49 40 36803-220
k.reuer@taylorwessing.com

Beratungsschwerpunkte

- Trademarks, Advertising & Design
- Urheber- & Medienrecht
- Litigation & Dispute Resolution



Dr. Jan Phillip Rektorschek

Salary Partner, München
+49 8921038-115
j.rektorschek@taylorwessing.com

Beratungsschwerpunkte

- Patentrecht
- Litigation & Dispute Resolution
- Technology, Media & Communications

DIGITAL LEGAL ACADEMY

by TaylorWessing

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

[Europa > Mittlerer Osten > Asien](#)

taylorwessing.com

© Taylor Wessing 2021

Diese Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Die unter der Bezeichnung Taylor Wessing tätigen Einheiten handeln unter einem gemeinsamen Markennamen, sind jedoch rechtlich unabhängig voneinander; sie sind Mitglieder des Taylor Wessing Vereins bzw. mit einem solchen Mitglied verbunden. Der Taylor Wessing Verein selbst erbringt keine rechtlichen Dienstleistungen. Weiterführende Informationen sind in unserem Impressum unter taylorwessing.com/de/legal/regulatory-information zu finden.