

## Die Themen in der Übersicht

<b>Patentrecht</b>	Härtefall-Ausnahmen für den Unterlassungsanspruch und schnellere Nichtigkeitsverfahren – die Reform des deutschen Patentgesetzes tritt in Kraft	02
<b>Markenrecht</b>	Wo Schweiz drauf steht, muss auch Schweiz drin sein!	05
<b>Patentrecht</b>	G 4/19 – Bestätigung des Verbots der Doppelpatentierung vor dem EPA	06
<b>Datenschutzrecht</b>	Neue Standardvertragsklauseln der Kommission	09
<b>Patentrecht</b>	Computerimplementierte Simulationen und Designs – ein Vergleich der Rechtsprechung des EPA und der deutschen Gerichte	12
<b>Patentrecht</b>	Geheimnisschutz in Österreich: Update zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen	16
<b>Patentrecht</b>	Das Einheitspatent auf der Zielgeraden?	18

# Härtefall-Ausnahmen für den Unterlassungsanspruch und schnellere Nichtigkeitsverfahren – die Reform des deutschen Patentgesetzes tritt in Kraft

**Autor:**  
Dr. Dennis Kretschmann,  
Patentanwalt

Das revidierte Patentgesetz hat im Juni 2021 sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat passiert. Es sieht insbesondere eine neue und kontrovers diskutierte Verhältnismäßigkeitsausnahme für den Unterlassungsanspruch sowie Maßnahmen zur Beschleunigung des Patentnichtigkeitsverfahrens und zu seiner besseren Verzahnung mit dem Patentverletzungsprozess vor.

## Reform des Unterlassungsanspruchs

Der Unterlassungsanspruch ist das schärfste Schwert im deutschen Patentverletzungsverfahren. Wenn ein Verletzungsgericht auf Antrag des Patentinhabers eine Patentverletzung festgestellt hat, ordnet es nicht nur an, dass der Patentverletzer für zurückliegende Verletzungshandlungen Schadensersatz zu zahlen hat, sondern bestimmt auch, dass das verletzende Produkt vom Markt genommen werden muss und das patentverletzende Verfahren nicht mehr ausgeführt werden darf.

Dieser obligatorische oder quasi-automatische Unterlassungsanspruch wurde von Teilen der Industrie zunehmend kritisiert. Insbesondere die Telekommunikationsindustrie und die Automobilindustrie mit deren Zulieferern sehen ein Missbrauchsrisiko in Fallkonstellationen gegeben, in denen das patentverletzende Produkt nur ein kleiner und wertmäßig untergeordneter Baustein eines komplexen Gesamtprodukts ist, beispielsweise ein in einem Auto verbauter Mobilfunkchip, in denen der Unterlassungsanspruch aber letztendlich das Gesamtprodukt trifft. In solchen Konstellationen führe der drohende Unterlassungsanspruch dazu, dass der Patentinhaber oftmals zähneknirschend überzogen hohe Lizenzgebühren akzeptieren müsse, um einen Produktionsstillstand und die damit verbundenen enormen Kosten zu vermeiden.

Das reformierte Patentgesetz sieht nun explizit eine Verhältnismäßigkeitsüberprüfung für den Unterlassungsanspruch vor. Dem § 139 Abs. 1 PatG wird dazu folgender Zusatz hinzugefügt.

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“

Eine gleichlautende Änderung wurde auch im Gebrauchsmustergesetz vorgenommen. Die Ergänzung sieht erstmals ausdrücklich die Möglichkeit eines Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs vor, wenn dies für den Verletzer selbst oder für Dritte zu einer ungerechtfertigten Härte führt. In einem solchen Fall könnte beispielsweise dem Verletzer vom Gericht eine Umstellungs- oder Aufbrauchsfrist eingeräumt werden, die es ihm erlauben würde, den patentverletzenden Gegenstand zumindest zeitweilig weiter zu vertreiben. In Extremfällen könnte der Unterlassungsanspruch sogar dauerhaft ausgeschlossen werden.

Von den meisten Kommentatoren wird jedoch erwartet, dass die Verletzungsgerichte die neue Regelung äußerst zurückhaltend einsetzen und auf besondere Härtefälle begrenzen werden. Stimmen aus der Richterschaft weisen zudem darauf hin, dass durch die neue Regelung lediglich im Patentgesetz explizit kodifiziert wird, was ihnen aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ohnehin schon möglich gewesen sei. In seiner „Wärmetauscher“-Entscheidung (BGH X ZR 114/13) hat der Bundesgerichtshof bereits im Mai 2016 festgestellt, dass dem Patentverletzer in Ausnahmefällen eine Aufbrauchsfrist eingeräumt werden kann, wenn eine sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls eine ungerechtfertigte Härte darstellt. Auch die Gesetzesbegründung der Bundesregierung betont den Ausnahmecharakter der Härtefallregelung. Insofern wird sich an der Entscheidungspraxis der Verletzungsgerichte möglicherweise gar nicht viel ändern. Allerdings wird die Ausnahme von den Beklagten zukünftig vermutlich häufiger als bisher geltend gemacht werden.

Wie der zusätzliche Ausgleich in Geld, den die Ergänzung von § 139 Abs. 1 PatG vorsieht, ausgestaltet wird, wird die Praxis zeigen müssen. Insbesondere ist noch unklar, ob dieser Ausgleich höher als der Schadensersatzanspruch ist, der dem Patentinhaber ohnehin zusteht.

## Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens

Eine weitere bedeutende und weitaus weniger kontroverse Neuerung im Diskussionsentwurf betrifft die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens, um es besser mit dem Patentverletzungsverfahren zu synchronisieren.

Im deutschen Patentverletzungsverfahren kann sich der vermeintliche Patentverletzer nur damit verteidigen, dass er das Patent nicht verletzt, beispielsweise weil sein Produkt sich von der patentgemäßen Lösung unterscheidet oder er zur Nutzung der Erfindung berechtigt ist. Wenn er aber geltend machen will, dass das Patent zu Unrecht erteilt wurde, es beispielsweise gegenüber dem Stand der Technik nicht neu oder nicht erfinderisch ist, muss er das Patent in einem separaten Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht angreifen. Dieses Patentnichtigkeitsverfahren läuft naturbedingt gegenüber dem Verletzungsverfahren schon mit Verspätung an und schreitet dann in der Regel auch noch deutlich langsamer voran, sodass sich der vermeintliche Patentverletzer oft in der unglücklichen Lage wiederfindet, dass das Verletzungsgericht bereits auf Patentverletzung erkannt hat, ehe das Bundespatentgericht viele Monate später über den Rechtsbestand des Patents entscheidet. Selbst der vorläufige gerichtliche Hinweis des Bundespatentgerichts, den der Gesetzgeber mit einer vorangegangenen Reform 2009 eingeführt

hatte, kommt in der Praxis oft zu spät. In der Zwischenzeit sah sich der Patentverletzer unter dem Druck des drohenden Unterlassungsanspruchs möglicherweise schon genötigt, sich mit dem Patentinhaber auf eine hohe Lizenzzahlung zu einigen, obwohl sich das Patent letztendlich als nicht rechtsbeständig herausgestellt hätte.

Um diesem als „injunction gap“ bekannten Missstand abzuhelpfen, sieht die Neuregelung vor, dass der Patentinhaber seine Verteidigungsargumente gegen die Nichtigkeitsklage zukünftig bereits innerhalb von zwei, in Ausnahmefällen längstens drei Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage vorlegen muss und das Bundespatentgericht seinen vorläufigen Hinweis spätestens sechs Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage erstellt. In typischen Fallkonstellationen sollten diese Fristen dazu führen, dass dem Verletzungsgericht vor seiner Entscheidung über die Patentverletzung der vorläufige Hinweis des Bundespatentgerichts vorliegt, so dass das Verletzungsgericht im Fall von Zweifeln am Rechtsbestand sein Verfahren auf der Grundlage des vorläufigen Hinweises bis zur endgültigen Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren aussetzen kann.

Dieser Reformansatz ist vielversprechend und könnte das Patentnichtigkeitsverfahren deutlich besser als bisher mit dem Patentverletzungsverfahren verzahnen. Sein Gelingen setzt allerdings ganz wesentlich voraus, dass das Bundespatentgericht in der Lage sein wird, seine vorläufigen Hinweise schnell und dabei in verlässlicher Qualität zu erstellen.

Über die Umsetzung und Handhabung der neuen gesetzlichen Regelungen durch die Gerichte und die sich entwickelnde Rechtsprechung und Praxis werden wir Sie auf dem Laufenden halten.



**Autor**  
**Dr. Dennis Kretschmann,**  
**Patentanwalt**  
München  
kretschmann@boehmert.de

## Wo Schweiz drauf steht, muss auch Schweiz drin sein!

**Autor:**  
Dr. Eckhard Ratjen,  
LL.M. (London),  
Rechtsanwalt

Mit dem am 15. Juni 2021 in der Rechtssache 33 O 7646/20 verkündeten Urteil hat das Landgericht München I über die Verwendung verschiedener geographischer Herkunftsangaben mit „Schweiz-Bezug“ entschieden. Es ging spezifisch um das berühmte Taschenmesser des Schweizer Traditionsunternehmens Victorinox. Das Gericht hat klargestellt, dass die geografischen Herkunftsangaben „SWITZERLAND“, „SWISS“ sowie die Nationalflagge der Schweiz als geographische Herkunftsangaben in Bezug auf Taschenmesser und Multifunktionswerkzeuge ein hohes Ansehen und damit einen besonderen Ruf im Sinne des § 127 Abs. 3 MarkenG genießen.

### Hintergrund

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt richtete sich das Schweizer Traditionsunternehmen Victorinox gegen das Angebot und den Vertrieb von Taschenmessern und Multifunktionswerkzeugen, die mit der Angabe „SWITZERLAND“ sowie der Nationalflagge der Schweiz versehen waren. Victorinox hatte im Verfahren vorgebracht, dass sich die Beklagte den guten Ruf der geographischen Herkunftsangaben für ihre Produkte zu eigen macht. Während Victorinox das Schweizer Taschenmesser und Multifunktionswerkzeuge in der Schweiz herstellt, wurden die Produkte der Beklagten in China produziert und gehören dem Niedrigpreissegment an. Dennoch wurden diese Produkte mit den Angaben „SWITZERLAND“ sowie der Nationalflagge der Schweiz versehen. Nur ein kleiner Sticker auf der Rückseite der Verpackung der Taschenmesser und Multifunktionswerkzeuge der Beklagten wies auf die Herkunft der Produkte aus China hin.

### Entscheidung des Gerichts

Das Landgericht München I gab der Klage von Victorinox statt und verurteilte die Beklagte insbesondere zur Unterlassung des weiteren Angebots und Vertriebs der streitgegenständlichen Taschenmesser und Multifunktionswerkzeuge. Die geographischen Herkunftsangaben „SWITZERLAND“, „SWISS“ und die Schweizer Nationalflagge sind in Bezug auf Taschenmesser und Multifunktionswerkzeuge mit besonderen Wertvorstellungen verbunden und genießen deshalb ein hohes Ansehen. Nach Auffassung des Gerichts ist dies sogar offenkundig im Sinne des § 291 ZPO und bedürfe im Verfahren daher keines Beweises. Von Produkten aus der Schweiz werde von Verbraucher\*innen eine hohe Qualität erwartet; so auch für die von Victorinox vertriebenen Schweizer Taschenmesser. Demnach sind diese mit besonderen Güte- und Wertvorstellungen verknüpft und genießen eine hohe Bekanntheit. Indem die Beklagte durch Kennzeichnungen mit „Schweiz-Bezug“ den besonderen Ruf der geographischen Herkunftsangaben auf ihre in China hergestellten Produkte übertrug, nutzte sie diesen Ruf aus. Beim Publikum werde so zwangsläufig eine Assoziation hinsichtlich der Qualität und Tradition der Schweizer Taschenmesser hervorgerufen, sodass die angesprochenen Verkehrskreise

die so gekennzeichneten Produkte der Beklagten mit ähnlichen Qualitäts- und Wertvorstellungen verbinden. Aus diesen Gründen könne es dahinstehen, ob die Angaben auf den Produkten der Beklagten eine Irreführung über die geographische Herkunft bei den Abnehmern verursachen. Auch entlokalisierende Hinweise auf den Produkten, wie etwa ein Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus China, seien irrelevant.

## Fazit

Das Landgericht München I hat sich klar positioniert, dass die geografischen Herkunftsangaben „SWITZERLAND“, „SWISS“ sowie die Nationalflagge der Schweiz in Bezug auf Taschenmesser und Multifunktionswerkzeuge einen besonderen Ruf im Sinne des § 127 Abs. 3 MarkenG genießen. Demnach besteht mit Blick auf diese und ähnliche Angaben ein erweiterter Schutzbereich. Ob im Zusammenhang mit Taschenmessern und Multifunktionswerkzeugen eine auf die Schweiz bezogene Angabe beim angesprochenen Verkehr tatsächlich Irreführungen hervorrufen mag, ist ohne Bedeutung. Soweit die Produkte nicht aus der Schweiz stammen, ist die Verwendung solcher Angaben per se unzulässig.



**Autor**  
Dr. Eckhard Ratjen,  
LL.M. (London),  
Rechtsanwalt  
Bremen  
ratjen@boehmert.de

## G 4/19 – Bestätigung des Verbots der Doppelpatentierung vor dem EPA

**Autor:**  
Dr. Martin Erbacher,  
Patentanwalt

In ihrer jüngsten Entscheidung G 4/19 beschäftigt sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit dem sogenannten Doppelpatentierungsverbot. Sie bestätigt hierin, dass eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik gehört. Dies gelte unabhängig davon, ob die zurückzuweisende Anmeldung am selben Tag wie das bereits erteilte europäische Patent eingereicht wurde, eine Stamm- oder Teilanmeldung davon ist oder dieselbe Priorität beansprucht wie das bereits erteilte europäische Patent.

## Bisherige Praxis

Das Doppelpatentierungsverbot beruht auf der Annahme, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an der Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand hat, für den er bereits ein Patent besitzt.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) umfasst keine ausdrücklichen Regelungen zum Doppelpatentierungsverbot. Ein solches Verbot wurde aber, etwa in einem „obiter dictum“ in den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06, aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen („Ne bis in idem“) hergeleitet. Nach Art. 125 EPÜ können in den Vertragsstaaten allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts in der Entscheidungspraxis des EPA herangezogen werden, soweit entsprechende Vorschriften im EPÜ nicht verankert sind.

Das Problem einer möglichen Doppelpatentierung kann sich für die folgenden drei Fallkonstellationen ergeben:

- 1.) Zwei Anmeldungen mit zumindest einem identischen Anspruch werden am gleichen Tag eingereicht.
- 2.) Zumindest ein Anspruch einer Stammanmeldung und einer aus dieser hervorgegangenen Teilanmeldung sind identisch.
- 3.) Zumindest ein Anspruch einer ersten Anmeldung und einer späteren Anmeldung, die unter Inanspruchnahme der Priorität der ersten Anmeldung eingereicht wurde, sind identisch.

Ein praktisches Interesse des Anmelders an einem doppelten Patentschutz besteht insbesondere in der dritten genannten Fallkonstellation. Die Laufzeit eines Patents beträgt 20 Jahre. Ausgangspunkt für die Berechnung der Laufzeit ist der Anmeldetag der Anmeldung – nicht jedoch deren Prioritätstag. Dies bedeutet, dass die maximale Schutzdauer einer Nachanmeldung, die ein Jahr nach einer ersten Anmeldung eingereicht wird und deren Priorität in Anspruch nimmt, 21 Jahre nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung endet. Mit anderen Worten kann so für den in der Nachanmeldung beanspruchten Gegenstand eine effektive Verlängerung der Schutzdauer um ein Jahr erreicht werden.

### G 4/19

Der Großen Beschwerdekammer wurde die Frage vorgelegt, ob eine Europäische Patentanmeldung tatsächlich unter Verweis auf eine Doppelpatentierung zurückgewiesen werden kann und, falls ja, ob dann zwischen den oben genannten drei möglichen Fallkonstellationen unterschieden werden müsse. Insbesondere wurde die Frage aufgeworfen, ob sich im praktisch sehr relevanten dritten Fall (Anmeldung und ihre Prioritätsanmeldung) ein berechtigtes Interesse des Anmelders an einer Doppelpatentierung daraus ergäbe, dass der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag für die Berechnung der Laufzeit maßgeblich ist.

Die Große Beschwerdekammer bejaht zunächst, dass eine Europäische Patentanmeldung unter Hinweis auf eine unerlaubte Doppelpatentierung zurückgewiesen werden kann. Ein Doppelpatentierungsverbot könne in der Tat aus der Entstehungsgeschichte des EPÜ hergeleitet und nach Art. 125 EPÜ zur Anwendung gebracht werden.

Auch sei nicht zwischen den genannten drei Fallkonstellationen zu unterscheiden. Aus den „Travaux préparatoires“, also den offiziellen Aufzeichnungen der Verhandlungsgeschichte des EPÜ, ergäbe sich eindeutig, dass der Gesetzgeber nicht zwischen diesen Fällen unterscheiden wollte. Daher könne die Frage nach einem berechtigten Interesse des Anmelders an einer Doppelpatentierung auch für den Fall einer Anmeldung und ihrer Prioritätsanmeldung unbeantwortet bleiben.

## Fazit

Die Entscheidung folgt der gängigen Praxis des EPA zum Doppelpatentierungsverbot, insbesondere den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06. Sie stellt ausdrücklich klar, dass das Verbot gemäß dem EPÜ angewandt werden kann und auch für eine Anmeldung und ihre Prioritätsanmeldung gilt. Dass die Große Beschwerdekammer die Frage nach einem berechtigten Interesse des Anmelders an einem zweiten Patent in einem solchen Fall unbeantwortet lässt, ist zu einem gewissen Grad unbefriedigend. Ein solches Interesse wäre vor dem Hintergrund der effektiven Laufzeitverlängerung wohl nicht ohne Weiteres zu verneinen gewesen.

Auch lässt die Entscheidung offen, wann zwei Ansprüche „denselben Gegenstand“ betreffen und daher unter das Doppelpatentierungsverbot fallen. Nach gängiger Praxis wird eine Anmeldung nur dann unter Verweis auf das Doppelpatentierungsverbot zurückgewiesen, wenn der Schutzbereich der Ansprüche identisch ist. Eine Überlappung der Schutzbereiche nicht identischer Ansprüche wird hingegen allgemein als unkritisch angesehen.

Auch wenn diese Frage in der Entscheidung unbeantwortet bleibt, kann wohl in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis zunächst davon ausgegangen werden, dass das Verbot der Doppelpatentierung weiterhin eng auszulegen ist und damit auf identische Ansprüche beschränkt bleibt. Hierfür spricht auch, dass in der Begründung der Entscheidung zwischen „double protection“ (sich überschneidenden Ansprüchen) und „Doppelpatentierung“ unterschieden wird.



**Autor**  
**Dr. Martin Erbacher,**  
**Patentanwalt**  
Bremen  
erbacher@boehmert.de



# Neue Standardvertragsklauseln der Kommission

**Autor:**  
Dr. Sebastian Engels,  
Rechtsanwalt

Seit der EuGH das EU-US Privacy Shield im Juli 2020 für nichtig erklärte, bilden die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission in der Praxis die wesentliche Grundlage für die Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Partnern außerhalb der EU. Diese wurden nun grundlegend reformiert und sind spätestens ab dem 27. September 2021 in der neuen Form einzusetzen. Wir stellen die wichtigsten Änderungen und den hieraus resultierenden Handlungsbedarf zusammenfassend dar.

## Hintergrund

Die DSGVO schützt personenbezogene Daten von EU-Bürgern auch außerhalb ihres Geltungsbereichs. So dürfen personenbezogene Daten nur dann in Länder außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO (sogenannte Drittländer) übermittelt werden, wenn in diesen Drittländern ein mit der DSGVO vergleichbares, angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Für eine Reihe von Ländern, wie zuletzt auch das [Vereinigte Königreich](#), ist das Datenschutzniveau durch einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission positiv festgestellt. Für die meisten Länder existiert aber kein solcher Angemessenheitsbeschluss. Dies gilt auch für die USA, seit der EuGH das seit 2016 geltende EU-US Privacy Shield im Jahr 2020 für nichtig erklärte (Urt. v. 16.07.2020 – C311/18 – [Schrems II](#)). Als Alternative rückte damit insbesondere die Möglichkeit in den Fokus, ein angemessenes Datenschutzniveau durch Vereinbarung der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission (auch Standarddatenschutzklauseln genannt) sicherzustellen.

Eben diese Standardvertragsklauseln überarbeitete nun die Europäische Kommission grundlegend und beschloss sie am 4. Juni 2021 in ihrer neuen Form ([Durchführungsbeschluss \(EU\) 2021/914](#)). Die erneuerten Standardvertragsklauseln sind ab dem 27. September 2021 auf alle Neuvereinbarungen anzuwenden. Für bis dahin begründete Rechtsverhältnisse bleiben die alten Standardvertragsklauseln für weitere 15 Monate anwendbar. Spätestens zum 27. Dezember 2022 müssen jedoch sämtliche Datentransfers in Drittstaaten auf die neuen Standardvertragsklauseln oder ein alternatives Instrument zur Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus umgestellt sein.

## Modulares Baukastenprinzip für unterschiedliche Konstellationen

Um die unterschiedlichen Konstellationen internationaler Datentransfers abzudecken, setzen die neuen Standardvertragsklauseln auf ein modulares Baukastenprinzip anstelle der bisherigen Sets unterschiedlicher Dokumente. Dies führt einerseits zu einer erhöhten Flexibilität, zumal nunmehr auch Datentransfers zwischen Auftragsverarbeitern und (Unter-)Auftragsverarbeitern und zwischen Auftragsverarbeitern und Verantwortlichen zusätzlich abgedeckt sind. Andererseits gewinnt die Anwendung der Standardvertragsklauseln damit an Komplexität,

zumal es bei dem Grundsatz bleibt, dass die Klauseln nur dann als geeignete Garantie zur Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus gelten, wenn sie im Wesentlichen unverändert genutzt werden.

## Muster-Auftragsverarbeitungsvereinbarung inklusive

Neben der Garantie eines angemessenen Datenschutzniveaus dienen die neuen Standardvertragsklauseln in Auftragsverarbeitungskonstellationen ausdrücklich auch der Erfüllung der Pflichten nach Art. 28 Abs. 3 und Abs. 4 DSGVO zum Abschluss einer ordnungsgemäßen Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Sie sind damit gleichzeitig Muster-Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Zu diesem Zweck beschloss die Europäische Kommission zu den Klauseln für Drittstaaten-transfers auch separate Mustervertragsklauseln, die in Auftragsverarbeitungskonstellationen im Inland verwendet werden können ([Durchführungsbeschluss \(EU\) 2021/915R](#)). Da die Verwendung dieser Klauseln nicht zwingend ist, bleibt abzuwarten, ob sie sich in der Praxis im Vergleich zu den zahlreichen frei verfügbaren Musterklauseln durchsetzen werden.

## Neue Prüf- und Dokumentationspflichten zur Umsetzung von Schrems II

Die neuen Standardvertragsklauseln sind an unterschiedlichen Stellen erkennbar darauf ausgerichtet, die durch den EuGH in Schrems II aufgezeigten Risiken im Rahmen von Drittstaatentransfers im Hinblick auf den Zugriff auf Daten durch öffentliche Stellen zu begegnen. Allerdings lösen sie nicht die hieraus für die Anwender entstehende praktische Problematik. So fordert der EuGH von den Anwendern der Standardvertragsklauseln explizit eine Prüfung der im Empfängerland geltenden gesetzlichen Vorgaben daraufhin, ob es dem Datenempfänger überhaupt möglich ist, die Vorgaben der Standardvertragsklauseln zu erfüllen. Lassen diese Vorschriften, wie in den USA, einen aus Sicht des EuGH nicht mit den europäischen Standards vereinbaren Zugriff durch öffentliche Stellen zu, sind durch die Parteien zusätzliche organisatorische und technische Maßnahmen zu treffen, um diesen Risiken wirksam zu begegnen.

Die neuen Standardvertragsklauseln manifestieren diese Prüfpflicht, indem den Vertragsparteien eine vorherige Folgenabschätzung auferlegt wird, deren Ergebnis zu dokumentieren ist und in deren Folge beide Parteien versichern müssen, dass keine Bedenken an der Möglichkeit zur Einhaltung der europäischen Datenschutzstandards bestehen. Die Klauseln enthalten auch Pflichten des Datenempfängers zur Mitteilung über Anfragen öffentlicher Stellen und zur Ausschöpfung des Rechtswegs, wo eine solche untersagt ist.

## Ausblick und Handlungsempfehlung

Die neuen Standardvertragsklauseln fügen sich zweifellos besser in die Regulationssystematik der DSGVO ein und bieten mit ihrer erhöhten Flexibilität und der vertraglichen Einbeziehung der Vorgaben des EuGH aus Schrems II auch praktische Vorteile. Die vertraglich manifestierte Folgenabschätzung im Hinblick auf die im

Empfängerland geltenden gesetzlichen Vorgaben erscheint zunächst als Verschärfung, setzt aber letztlich nur die ohnehin geltende Rechtslage um. Tatsächlich könnte die unmittelbare Einbindung in die Standardvertragsklauseln die praktische Bereitschaft von Drittstaaten-Dienstleistern erhöhen, an einer entsprechenden Prüfung und der Abhilfe erkannter Risiken durch technische und organisatorische Maßnahmen mitzuwirken.

Solange auf politischer Ebene keine echte Alternative zur Vereinbarung der Standardvertragsklauseln geschaffen wird, führt im Rahmen der Zusammenarbeit mit Dienstleistern in Drittstaaten, wie den USA, kein Weg an den neuen Klauseln vorbei. Die aktuelle Bedeutung und Brisanz der Thematik zeigen auch jüngste Maßnahmen der deutschen Aufsichtsbehörden, die im Juli 2021 in einer koordinierten Schwerpunktprüfung deutschlandweit [Fragebögen](#) betreffend den Umgang mit Drittstaatentransfers nach Schrems II an Unternehmen versendet haben. Entsprechende Prüfungen sind insbesondere im zeitlichen Zusammenhang mit den Umstellungsfristen für die Verwendung der neuen Standardvertragsklauseln zum 27. September 2021 und 27. Dezember 2022 zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund sollten alle in der EU ansässigen Unternehmen vorbereitet sein, wobei folgende Maßnahmen für eine praktikable Umsetzung der rechtlichen Vorgaben empfehlenswert erscheinen:

- Durchführung eines internen Screening auf Prozesse, die einen Transfer von Daten in Drittstaaten, wie die USA, beinhalten (z.B. im Rahmen von Website-Tracking, Softwaretools etc.);
- Prüfung geeigneter Alternativenanbieter mit Sitz innerhalb der Europäischen Union;
- Vorbereitung verschiedener Fassungen der Standardvertragsklauseln nach den eigenen Bedürfnissen;
- Vorbereitung eines standardisierten Prozesses für die Folgenabschätzung zu Drittstaatentransfers und eines Kataloges geeigneter, technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Reduzierung erkannter Risiken;
- Laufende Dokumentation und Überprüfung der getroffenen Maßnahmen, als Nachweis zur Vorlage bei der Datenschutzaufsicht.

Bei Fragen zu den neuen Standardvertragsklauseln oder allgemein zur Thematik Drittstaatentransfer sprechen Sie uns jederzeit gerne an.



**Autor**  
**Dr. Sebastian Engels,**  
Rechtsanwalt  
Berlin  
engels@boehmert.de

# Computerimplementierte Simulationen und Designs – ein Vergleich der Rechtsprechung des EPA und der deutschen Gerichte

**Autoren:**

Felix Hermann,  
Patentanwalt

Dr. Daniel Herrmann,  
Patentanwalt

Yannick Schütt,  
Patentanwalt

Entscheidung G1/19 der Großen Beschwerdekammer des EPA hat in jüngster Zeit zu einigem Aufruhr auf dem Gebiet der Patentierung von computerimplementierten Simulationen und darüber hinaus geführt. Wir vergleichen, wie computerimplementierte Erfindungen in Europa und Deutschland geschützt werden können.

## Entscheidung G1/19 der Großen Beschwerdekammer des EPA

In der Entscheidung T1227/05 stellte die Beschwerdekammer 3.5.01 des Europäischen Patentamts (EPA) fest, dass eine computerimplementierte Simulation einer elektronischen Schaltung, die 1/f-Rauschen unterliegt, technischen Charakter hat. Im Jahr 2019 zeigte sich die Beschwerdekammer 3.5.07 mit der Begründung der Kammer in der – bis dahin allgemein anerkannten – Entscheidung T1227/05 nicht einverstanden. In der Vorlageentscheidung T0489/14 forderte die Kammer 3.5.07 strengere Mindestanforderungen für die Bestätigung des technischen Charakters einer Simulation (oder eines Designprozesses). Die Kammer 3.5.07 vertrat die Auffassung, dass eine technische Wirkung zumindest eine direkte Verbindung mit der physischen Realität erfordert, wie z. B. eine Änderung oder Messung einer physischen Einheit, was deutlich über die Erfordernisse der Entscheidung T1227/05 hinausgeht.

In ihrer Entscheidung zu den in der Vorlagenentscheidung T0489/14 aufgeworfenen Fragen hat die Große Beschwerdekammer nun entschieden, dass computerimplementierte numerische Simulationen und Designs eines Systems oder Prozesses nicht anders behandelt werden sollten als andere computerimplementierte Erfindungen. Die Große Beschwerdekammer weist damit die „Extremposition“ in der Vorlageentscheidung T0489/14 zurück. Auch wenn die Große Beschwerdekammer die Feststellungen in der früheren Entscheidung T1227/05 nicht vollständig verworfen hat, hat sie jedoch sehr explizit darauf hingewiesen, dass die Feststellungen in T1227/05 aufgrund der spezifischen Fakten des dieser Entscheidung zugrunde liegenden Falls nicht allgemein anwendbar seien und damit der Entscheidung T1227/05 ihren vormaligen „Leuchtturm-Character“ genommen.

Die Große Beschwerdekammer hält den „de-facto-Standard“ des EPA für die Beurteilung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale bestehen (der sogenannte COMVIK-Ansatz), auch für die Beurteilung computerimplementierter Simulationen für geeignet. Nach dem COMVIK-Ansatz ist die entscheidende Frage für die Beurteilung, welche Merkmale einer Simulation eines Systems oder Prozesses technische Merkmale darstellen und somit für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant sind, ob das Simulations- oder Designverfahren zur Lösung einer technischen Aufgabe

beiträgt, indem es eine technische Wirkung erzeugt. Daher sind die technischen Überlegungen, die für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant sind, nur diejenigen technischen Überlegungen, die die Erfindung, d. h. die Simulation bzw. das Design der Vorrichtung oder des Verfahrens selbst und nicht das simulierte System oder Verfahren als solches, betreffen.

Unter Bezugnahme auf ihre frühere Entscheidung G3/08 räumt die Große Beschwerdekammer ein, dass eine Simulation notwendigerweise auf den Prinzipien/Grundlagen basiert, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen, und dass technische Überlegungen, die mit dem zu simulierenden System oder Prozess zusammenhängen, typischerweise die Grundlage für die gedankliche Tätigkeit der Definition des der Simulation zugrunde liegenden Modells der technischen Vorrichtung oder des Prozesses bilden. Die Große Beschwerdekammer ist jedoch der Auffassung, dass diese gedankliche Tätigkeit der Definition des der Simulation zugrunde liegenden Modells (und dessen Gleichungen/Algorithmen) keinen technischen Charakter aufweist, da die technischen Überlegungen, die bei der Definition des Modells verwendet werden, üblicherweise nicht in einer technischen Wirkung bei der Ausführung der Simulation resultieren. Wenn technische Überlegungen, die mit dem zu simulierenden System oder Prozess zusammenhängen, ausreichen, um der Simulation technischen Charakter zu verleihen, wären computerimplementierte Simulationen innerhalb des Gebiets der computerimplementierten Erfindungen bei der Beurteilung des technischen Charakters grundlos privilegiert.

In diesem Sinne ist die Große Beschwerdekammer auch der Auffassung, dass eine direkte Verbindung mit der (äußeren) physischen Realität, wie sie in der Entscheidung T0489/14 gefordert wird, keine Voraussetzung für die Bejahung eines technischen Charakters eines Simulations- oder Designprozesses darstellt, obwohl eine solche Verbindung in den meisten Fällen wahrscheinlich ausreichend wäre. Es wurde jedoch festgehalten, dass nur diejenigen technischen Wirkungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden sollten, die zumindest in den Ansprüchen impliziert sind. Denn wenn das beanspruchte Verfahren einen Satz numerischer Werte erzeugt, hängt die Frage, ob die erzeugten numerischen Werte der beanspruchten Erfindung einen technischen Charakter verleihen können, von der weiteren Verwendung der numerischen Werte ab.

## Die Lehren aus G1/19

Die Feststellung der Großen Beschwerdekammer, dass computerimplementierte Simulationen und Designprozesse nicht anders zu behandeln sind als andere computerimplementierte Verfahren und die konsequente Anwendung des COMVIK-Ansatzes durch die Große Beschwerdekammer stellen eine erneute Bestätigung und Festigung der ständigen Rechtsprechung des EPA zu computerimplementierten Erfindungen dar. Die gute Nachricht für die Anmelder ist, dass die Große Beschwerdekammer dem strengeren Ansatz der Vorlageentscheidung T0489/14 nicht gefolgt ist. Jedoch bestätigte die Große Beschwerdekammer die insgesamt hohen Standards für die Beurteilung computerimplementierter Erfindungen, die von nun an auch für computerimplementierte Simulationen und Designprozesse gelten. Da Simulations- und Designprozesse oft so entwickelt

werden, dass sie auf herkömmlicher Computerhardware laufen, wird es für Anmelder noch schwieriger, das Simulations- oder Designverfahren unabhängig von einer bestimmten und spezifischen technischen Eingabe oder Ausgabe oder einer implizierten Verwendung der Ergebnisse des Simulations- oder Designverfahrens, z. B. zur Steuerung einer Maschine oder zur Herstellung eines Produkts, zu beanspruchen und zu schützen.

## Die Entscheidung „Logikverifikation“ des Bundesgerichtshofs

Die Entscheidung G1/19 verweist mehrfach auf die bereits ältere (Dezember 1999) Entscheidung „Logikverifikation“ des Bundesgerichtshofs. Letztere betrifft das Gebiet der Herstellung hochintegrierter Schaltungen.

In der der Entscheidung „Logikverifikation“ zugrunde liegenden Erfindung wird in einem ersten Schritt ein hierarchisch strukturiertes Logikdiagramm eines Chips entworfen. Anschließend wird in Abhängigkeit von diesem hierarchisch strukturierten Logikdiagramm ein physisches Layout des Chips entworfen. Das physische Layout des Chips definiert eine Belichtungsmaske, die für die eigentliche Chipherstellung verwendet wird. Dieser Designprozess wurde anspruchsgemäß nur teilweise von einer Maschine, d. h. einem Computer, ausgeführt. Daher ist der entscheidende Schritt im beanspruchten Designprozess (der der Entscheidung auch ihren Namen verleiht) die Verifikation der korrekten Umwandlung des hierarchisch strukturierten Logikdiagramms in das entsprechende physische Layout.

Zur Lösung des vorliegenden Problems lehrte und beanspruchte die Erfindung ein Verfahren zur hierarchischen Logik-Verifikation hochintegrierter Schaltungen, bei dem durch einen elektronischen Rechner eine mit Hilfe eines Extraktionsverfahrens aus dem physikalischen Layout der jeweiligen hochintegrierten Schaltung gewonnene hierarchische Layout-Schaltung mit einer durch einen Logikplan festgelegten hierarchischen Logikplan-Schaltung verglichen wird. Wenn das beanspruchte Vergleichsverfahren ergibt, dass die verglichenen Layouts einander entsprechen, gelten die Schaltungen als verifiziert. Basierend auf diesem Verifikationsergebnis können Siliziumchips hergestellt werden, die der gewünschten Spezifikation entsprechen. Im Patentanspruch wurde jedoch der Schritt der Herstellung eines Chips nicht erwähnt.

Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass (nicht direkt, sondern indirekt) eine Verbindung zur Herstellung von hochintegrierten Schaltungen existiert, da in nachfolgenden Schritten des integrierten Design- und Herstellungsprozesses die Masken und schließlich die integrierten Halbleiterschaltungen aus den verifizierten Layoutdaten erzeugt werden, die im Speicher der Datenverarbeitungsvorrichtung gespeichert sind.

Auf dieser Grundlage entschied der Bundesgerichtshof, dass sich die beanspruchte Erfindung auf einen Zwischenschritt in einem Prozess bezieht, der mit der Herstellung von Siliziumchips endet. Somit kann die beanspruchte Lehre verwendet werden, um sicherzustellen, dass der herzustellende Chip aus verifizierten Schaltungen besteht. Daher ist die Lehre gemäß dem beabsichtigten Zweck der beanspruchten Lehre Teil eines anerkannten Gebiets der Technik.

## Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

In Übereinstimmung mit den Entscheidungen 19 W (pat) 63/03, 19 W (pat) 314/05, 19 W (pat) 5/06, 21 W (pat) 46/07, 19 W (pat) 7/08 und 17 W (pat) 20/14 scheint es, dass Simulationen auf dem Gebiet der rechnergestützten numerischen Steuerung (Computerized Numerical Control – CNC) allgemein als technisch anerkannt werden. Dies ist daran zu erkennen, dass in diesen Entscheidungen die Frage des technischen Charakters überhaupt nicht in Frage gestellt wurde.

Das Bundespatentgericht hat jedoch bemerkenswerterweise in der Entscheidung 23 W (pat) 8/10 festgestellt, dass ein System zur Verkehrssimulation keinen technischen Beitrag leistete. Das Gericht stellte fest, dass das beanspruchte Simulationsprogramm Einblicke in die Auswirkungen von Straßendesignmaßnahmen auf den Verkehrsfluss gewähren und es den Benutzern ermöglichen würde, zu untersuchen, wie eine Verkehrsüberlastung verhindert werden kann. Das Gericht führte jedoch aus, dass die beanspruchte Lehre lediglich eine Planungshilfe sei und weder eine nach außen gerichtete Steuerungswirkung noch eine Überwachungswirkung habe.

Ferner wurde in der Entscheidung 17 W (pat) 26/06 des Bundespatentgerichts ein Verfahren zur Generierung einer hierarchischen Netzliste zur Simulation einer Schaltung mit mehreren elektronischen Komponenten als keinen technischen Beitrag leistend angesehen. Das Gericht argumentierte, dass der eigentliche Beitrag der beanspruchten Lehre darin bestehe, bereits verfügbare Informationen über Komponenten und Teilschaltungen so anzuordnen und zu vergleichen, dass mit Hilfe von Regeln in der Netzliste der Komponenten einzelne Teilschaltungen erkannt und durch Ersatzkomponenten ersetzt werden können, wobei der Prozess weitgehend durch einen Computer automatisiert wurde. Dies wurde als bloße Datenverarbeitung ohne technischen Beitrag angesehen.

Zusammenfassend scheint die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts größtenteils mit der Entscheidung „Logikverifikation“ des Bundesgerichtshofs in Einklang zu stehen: Wenn ein anerkannter Bereich der Technik simuliert wird, kann die beanspruchte Simulation zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Andererseits wurden auch vom Bundespatentgericht abweichende Entscheidungen getroffen.

## Wesentliche Unterschiede zwischen der EPA-Praxis und der deutschen Praxis

Der Bundesgerichtshof nimmt im Allgemeinen einen technischen Beitrag an, selbst wenn ein computerimplementiertes Simulationsverfahren nur einen Zwischenschritt eines Prozesses in einem anerkannten technischen Gebiet angibt. Im Gegensatz dazu fordert das EPA, dass technische Wirkungen nur dann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, wenn diese technischen Wirkungen durch den beanspruchten Gegenstand kausal erreicht oder zumindest impliziert werden. Dieser Unterschied erfordert zusätzlichen Aufwand und sorgfältige Überlegungen bei der Abfassung von Ansprüchen für computerimplementierte Erfindungen im Allgemeinen und insbesondere für Simulationen.

Auf dem Gebiet der computerimplementierten Simulationen hat sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Deutschland in den letzten Jahren im Wesentlichen an die von den Beschwerdekammern des EPA geprägte Rechtsprechung angepasst, die im Vergleich zu den jetzt in G 1/19 definierten Standards mehr Raum für die Patentierung solcher Erfindungen geschaffen hatte. Die Anmelder sollten daher die Anmeldung solcher Erfindungen in Deutschland zusätzlich zu oder anstelle einer Anmeldung beim EPA in Betracht ziehen.



**Autor**  
**Felix Hermann,**  
**Patentanwalt**  
München  
hermann@boehmert.de



**Autor**  
**Dr. Daniel Herrmann,**  
**Patentanwalt**  
München  
herrmann-d@boehmert.de



**Autor**  
**Yannick Schütt,**  
**Patentanwalt**  
München  
schuett@boehmert.de

## Geheimnisschutz in Österreich: Update zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

**Autoren:**  
Julian Wernicke, LL.M.  
(University of Cape Town),  
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter

Dr. Sebastian Engels,  
Rechtsanwalt

Auf der Grundlage einer EU-Richtlinie trat in Deutschland vor rund zwei Jahren das erste einheitlich geregelte Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Kraft. Über ersten Handlungsbedarf berichteten wir bereits im [B&B Bulletin 05/2019](#). Was hat sich seitdem getan? Naturgemäß sind richtungsweisende Gerichtsentscheidungen im Geheimnisschutzbereich rar gesät. Entsprechend erkenntnisreich ist ein vergleichender Blick auf die Rechtsprechung unseres europäischen Nachbarn Österreich.

### Status quo in Deutschland

In Deutschland ist die unbefugte Nutzung bzw. Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses nach § 4 GeschGehG verboten. Die wichtigste Frage dabei ist, wie ein Geschäftsgeheimnis zu definieren ist und was für den Geheimnissinhaber zu tun ist, um unter diese Definition zu fallen. Nach § 2 Nr. 1 GeschGehG handelt es sich um eine Information, die (a) in den relevanten Personenkreisen nicht allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist, die (b) Gegenstand von den Umständen nach angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist und (c) bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.



Mit Rechtsunsicherheit sind seit Inkrafttreten des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes insbesondere die Merkmale der nicht allgemeinen Bekanntheit bei den relevanten Personengruppen bzw. Zugänglichkeit und die angemessenen Maßnahmen der Geheimhaltung verbunden.

Die deutsche Rechtsprechung beschäftigte sich bisher vor allem mit der zweiten Voraussetzung, den angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen sind für Unternehmen besonders relevant, da insoweit eine Handlungsobliegenheit entsteht. Erste Entscheidungen bestätigen, dass aktives unternehmensseitiges Handeln in Form eines Geheimnisschutzkonzeptes vorausgesetzt wird – andernfalls kommt der Information kein gesetzlicher Schutz zu. Art und Umfang der Maßnahmen bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls: Je mehr wertvolle und sensible Informationen ein Unternehmen verwaltet, desto mehr wird es in Maßnahmen der Geheimhaltung investieren müssen.

Für die erste Voraussetzung, der nicht allgemeinen Bekanntheit bzw. Zugänglichkeit, ist nach älterer Rechtsprechung zur früheren Rechtslage unter dem UWG erforderlich, dass die Information nicht ohne größeren Zeit- und Kostenaufwand zugänglich ist. Eine konkrete Grenze ist gesetzlich nicht bestimmt. Die Grenzziehung wird hier insbesondere im Zusammenhang mit der Möglichkeit des gemäß § 3 Abs. 1 GeschGehG nun grundsätzlich zulässigen reverse engineeringhäufig schwierig sein und in Zukunft die Gerichte beschäftigen. Auch die jüngsten Erkenntnisse aus der österreichischen Rechtsprechung könnten bei der Präzisierung dieses Merkmals helfen.

## Erkenntnisse aus Österreich

In dem vom OGH Wien (Urteil vom 26.01.2021, 4 Ob 188/20f) entschiedenen Fall konstruierte die Klägerin Maschinen zum Bau und zur Instandhaltung von Eisenbahngleisen mit Schotterbett, sogenannte Gleisstopfmaschinen. Die Klägerin verwendete dabei eine Stopfmaschine mit vibrierenden Stopfpickeln, die in den Schotter eintauchen und ihn unter die Schienenschwellen drücken und verdichten. Die Beklagte nutzte Konstruktionspläne aus dem Archiv der Klägerin, die dem „Stand der Technik“ angehörende Bauteile enthielten, um darauf aufbauend eine neuartige Flüsterstopfmaschine zu entwickeln. Darin sah die Klägerin eine Verletzung ihres Geschäftsgeheimnisses. Die Beklagte sparte – den gerichtlichen Feststellungen zufolge – etwa 25 Arbeitsstunden, indem sie die Zeichnungen verwendete.

Der Oberste Gerichtshof stand nun vor der Frage, ob die verwendeten Konstruktionspläne, die dem „Stand der Technik“ angehörten, allgemein bekannt oder jedenfalls leicht zugänglich waren. In der Antwort differenzierte er: Handelt es sich um Fachwissen, worüber der durchschnittliche Fachmann im betreffenden Gebiet verfügt, ist die fragliche Information allgemein bekannt. Dagegen können – wie in dem entschiedenen Fall – Produkteigenschaften und Herstellungsmethoden zwar zum „Stand der Technik“ gehören, die ihnen zugrundeliegenden Anleitungen und Pläne aber geheim und für einen Fachmann nur mit erheblichem Aufwand zu entwickeln sein. Die Konstruktionspläne waren daher nach Auffassung des Gerichtes geheim im Sinne des Gesetzes.

## Folgen für die Praxis

Die Entscheidung aus Österreich kann auch für die deutsche Praxis von Relevanz sein, da sowohl das österreichische als auch das deutsche Recht die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie (EU) 2016/943 umsetzen und die Definition des Geschäftsgeheimnisses aus Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie übernehmen. Hinsichtlich der Voraussetzung der allgemeinen Bekanntheit bzw. Zugänglichkeit einer Information überzeugt das Urteil in seiner Differenzierung zwischen bekanntem Fachwissen und zugrundeliegenden geheimen Anleitungen und Plänen.

Bemerkenswert ist abschließend, dass die österreichische Klägerin sich auch in Deutschland gerichtlich nicht durchsetzen konnte. Ihr Vorgehen aus lauterkeitsrechtlichem Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG scheiterte, da die Flüstertopfmachine der Beklagten aus Sicht des angesprochenen Verkehrs andere Gestaltungselemente aufwies und sich erkennbar in technischer Hinsicht unterschied. Damit lag bereits keine Nachahmung des Originals vor (OLG Hamm, Urteil vom 15.09.2020, 4 U 177/19).



**Autor**  
**Dr. Sebastian Engels,**  
Rechtsanwalt  
Berlin  
engels@boehmert.de

**Autor**  
**Julian Wernicke, LL.M.**  
(Univ. of Cape Town),  
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter  
Berlin

## Das Einheitspatent auf der Zielgeraden?

**Autor:**  
Dr. Dennis Kretschmann,  
Patentanwalt

Das Bundesverfassungsgericht hat die gegen die Schaffung des für das Europäische Einheitspatent wesentlichen Einheitlichen Patentgerichts gerichteten Eilanträge mittlerweile zurückgewiesen. Wenn die politische Unterstützung für das Projekt anhält und keine weiteren unerwarteten Hürden auftauchen, könnte das Einheitspatent damit auf die Zielgerade eingeschwenkt sein und nach optimistischen Schätzungen innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate in Kraft treten.

Im B&B-Bulletin haben wir bereits wiederholt über das Projekt Einheitspatent berichtet. Während das Europäische Patentsystem bislang lediglich ein zentralisiertes Erteilungsverfahren vorsieht, das in einem Bündel nationaler Patente mündet, soll das Europäische Patentamt zukünftig auch ein echtes Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten (gegenwärtig alle EU-Mitglieder mit Ausnahme von Spanien und Kroatien) erteilen können. Zudem sollen diese Patente zukünftig vor einem Einheitlichen Patentgericht, dem Unified Patent Court (UPC), mit Wirkung für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten gegen Patentverletzer durchgesetzt werden können.

Die ersten Ideen für ein solches Einheitspatent gab es schon im Zusammenhang mit der Gründung des Europäischen Patentamts in den 1970er Jahren. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Anstrengungen intensiviert, und seit 2013 liegen die entsprechenden Abkommen zur Umsetzung dieser Idee vor und sind bereits von zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert worden. Die deutsche Ratifizierung des Abkommens über das UPC, die für das Inkrafttreten wesentlich ist, wurde jedoch 2017 durch eine Verfassungsbeschwerde aufgehalten. Im März 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass das deutsche Zustimmungsgesetz vom Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit hätte beschlossen werden müssen. Tatsächlich war die Zustimmung im Bundestag zwar einstimmig erfolgt, jedoch waren bei der spätabendlichen Abstimmung nur wenige Parlamentarier anwesend. Im November 2020 hat der Bundestag das Zustimmungsgesetz daraufhin erneut und diesmal mit der nötigen Zweidrittelmehrheit verabschiedet, und im Dezember 2020 folgte der Bundesrat einstimmig.

Bevor das Zustimmungsgesetz in Kraft treten konnte, sind jedoch am 18. Dezember 2020 zwei Verfassungsbeschwerden und begleitende Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht eingegangen, in denen die Beschwerdeführer Verletzungen des Rechtsstaatsprinzips, des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz sowie Verstöße gegen das Unionsrecht geltend machen. Die Beschwerdeführer monierten insbesondere, dass die am Einheitlichen Patentgericht vorgesehenen Richterstellen nur zeitlich befristet sind, sodass die richterliche Unabhängigkeit nicht ausreichend gewährleistet sei.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Eilanträge nun mit Beschluss vom 23. Juni 2021 zurückgewiesen. Die Beschwerdeführer konnten nach Auffassung des Zweiten Senats nicht ausreichend nachweisen, dass durch die organisatorische Ausgestaltung des Einheitlichen Patentgerichts das Rechtsstaatsprinzip verletzt sei und inwieweit dadurch das mit der Verfassungsbeschwerde allein rügefähige Demokratieprinzip beeinträchtigt sei. Zwar betrifft die nun vorliegende Entscheidung nur die Eilanträge. Die Begründung lässt allerdings erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache genauso entscheiden wird. Nach vierjähriger Pause hat das Einheitspatent damit eine entscheidende Hürde genommen. Der Bundespräsident hat das Zustimmungsgesetz inzwischen bereits unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt.

Einige weitere Schwierigkeiten auf dem Weg zur Realisierung bleiben jedoch bestehen.

Großbritannien hat sich als Konsequenz des Brexits bereits vergangenes Jahr aus dem UPC-Projekt zurückgezogen. Dadurch ergeben sich organisatorische und rechtliche Herausforderungen, weil London (neben Paris und München) in den Abkommen explizit als einer der drei Sitze des Einheitlichen Patentgerichts vorgesehen ist. Deutschland hat eine Aufteilung der Zuständigkeiten auf Paris und München vorgeschlagen. In der Begründung des Gesetzesentwurfs zum deutschen Zustimmungsgesetz hat die Bundesregierung ausgeführt, dass der Rückzug Großbritanniens der Umsetzung des Einheitspatents nicht entgegenstehe. Die Regelungen der Abkommen seien so auszulegen, dass ein von niemandem vorhersehbares Ausscheiden eines Mitgliedsstaats das Inkrafttreten für die übrigen Teilnehmer nicht hindere. Zudem seien die Abkommen so auszulegen, dass beim Fortfall des Londoner Sitzes dessen Zuständigkeiten jedenfalls übergangsweise von Paris und

München übernommen werden könnten. Frankreich hätte dagegen lieber eine Konzentration auf Paris. Mehrere andere Länder haben zudem ebenfalls Interesse signalisiert, den Londoner Sitz zu übernehmen. Italien hat beispielsweise Mailand ins Spiel gebracht und sich für eine entsprechende Überarbeitung der Abkommen stark gemacht. Es steht daher zu erwarten, dass wir trotz des offenbar weiterhin vorhandenen politischen Willens zur Fortführung des Projekts noch kontroverse Diskussionen über das Wie sehen werden.

Zum anderen sind aufgrund des Brexits und der deutschen Verfassungsbeschwerden die Vorbereitungen zum Aufbau des Einheitlichen Patentgerichts und zur Auswahl der Richter ins Stocken geraten. Diese Arbeiten müssten nun schleunigst wieder aufgenommen werden.

Trotz der verbleibenden Hindernisse gehen optimistische Stimmen davon aus, dass das Einheitspatent innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate Wirklichkeit werden könnte – angesichts der seit 50 Jahren laufenden Vorbereitungen ein überschaubarer Zeitraum.

Über alle Entwicklungen und mit Tipps für die nötigen Vorbereitungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten.



**Autor**  
**Dr. Dennis Kretschmann,**  
**Patentanwalt**  
München  
kretschmann@boehmert.de



Standort Berlin, Kurfürstendamm

## Redaktion

Dr. Björn Bahlmann  
Rechtsanwalt  
[bahlmann@boehmert.de](mailto:bahlmann@boehmert.de)

Dr. Sebastian Engels  
Rechtsanwalt  
[engels@boehmert.de](mailto:engels@boehmert.de)

Dr. Martin Erbacher  
Patentanwalt  
[erbacher@boehmert.de](mailto:erbacher@boehmert.de)

Dr. Dennis Kretschmann  
Patentanwalt  
[kretschmann@boehmert.de](mailto:kretschmann@boehmert.de)

Dr. Eckhard Ratjen, LL.M. (London)  
Rechtsanwalt  
[ratjen@boehmert.de](mailto:ratjen@boehmert.de)

Dr. Michael Rüberg, LL.M. (London)  
Rechtsanwalt  
[rueberg@boehmert.de](mailto:rueberg@boehmert.de)

Dr. Sebastian Schlegel,  
Patentanwalt  
[schlegel@boehmert.de](mailto:schlegel@boehmert.de)

## Kontakt

BOEHMERT & BOEHMERT  
Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte  
Hollerallee 32  
D-28209 Bremen  
[bulletin@boehmert.de](mailto:bulletin@boehmert.de)  
[www.boehmert.de](http://www.boehmert.de)

## Standorte

Berlin  
Bielefeld  
Bremen

Düsseldorf  
Frankfurt  
München

Alicante  
Paris  
Shanghai