



Newsletter Ausgabe 2/2023

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 20. Februar 2023

Deutschland ratifiziert das EPGÜ – Einheitspatent-
system beginnt am 1. Juni 2023

Die Rückkehr des BIG MAC

Was ist in Deutschland ausreichend,
um die Duldungsfrist bei Verwirkung zu
unterbrechen? – BGH HEITEC III

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

Deutschland ratifiziert das EPGÜ – Einheitspatentsystem beginnt am 1. Juni 2023

In einer [Pressemitteilung](#) vom 17. Februar 2023 hat das Justizministerium angekündigt, dass Deutschland das EPGÜ ratifiziert hat und das Einheitspatentsystem somit wie geplant¹ zum 1. Juni 2023 beginnen wird.

Deutschlands Ratifikation war der letzte noch notwendige Schritt, nachdem alle sonstigen Voraussetzungen bereits seit längerem erfüllt worden waren. Die Hinterlegung muss dabei bei der EU erfolgen, zwar ist auf der offiziellen [Seite](#) noch keine Eintragung zu finden, dies wird aber sicherlich bald der Fall sein.

Mit der Hinterlegung Deutschlands beginnt am 1. März wie geplant die sogenannte „sunrise period“,² in der einige vorbereitende Handlungen möglich werden, vor allem:

- Vorzeitige Beantragung von „opt-outs“, die bei rechtzeitiger (korrekter) Beantragung dann mit Inkrafttreten des Einheitspatentsystems wirksam werden
- Eintragung als Vertreter (sowohl für Rechts- wie Patentanwälte); und
- Für Patentanwälte Beantragung der „Großvater“-Anerkennung vorliegender Zeugnisse als EPLC.³

Mit dem baldigen Inkrafttreten des Einheitspatentsystems in Europa beginnt für das Patentrecht – egal wie man zum neuen System steht – eine neue Epoche und alle, die mit Patenten befasst sind, sei es als Anmelder, Erfinder, Patent- oder Rechtsanwälte oder einfach nur als Industrieunternehmen, die fremde Schutzrechte beachten müssen, werden sich auf das Neue einstellen müssen. Die Auswirkungen gehen dabei weit über Europa hinaus, an Wichtigkeit steht das Einheitspatentsystem auf einer Stufe mit dem „America Invents Act“ von 2011 oder der Schaffung des Europäischen Patentamts 1973, also genau vor 50 Jahren

Die Rückkehr des BIG MAC

Autor: Dr. Rolf Claessen

McDonalds International Property Company hat kürzlich die Berufung gegen die Entscheidung des EUIPO, die EU-Marke BIG MAC wegen Verfalls zu löschen, gewonnen. Der Beschwerdeführer hatte zusätzlich zu den 5 Anlagen, die in der ersten Instanz eingereicht wurden, 14 weitere Anlagen als Antwort auf die Liste der Hausaufgaben eingereicht, die die erste Instanz in ihrer Entscheidung aufgestellt hatte. Die wichtigsten Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Kein ausreichender Nachweis der Benutzung durch Veröffentlichungen Dritter

¹ S. unser Newsletter [10/2022](#)

² S. unsere Newsletter [10/2022](#) und [4/2022](#)

³ S. unser Newsletter [3/2022](#)

In eigener Sache

Zum bereits 15. Mal bietet unsere Kanzlei 2023 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Montag/Dienstag, den 20./21. November, sowie Samstag/Sonntag, den 9./10. Dezember 2023 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 Erfolgchancen 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 Kaistraße 16A statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Prof. Dr. Aloys Hüttermann.

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

Prof. Dr. Aloys Hüttermann ist Moderator eines Panels zum Thema „Unterlassung“ auf der 30. [Fordham IP-Konferenz](#) am 13./14. April in New York.

- Material, das zumindest teilweise außerhalb des relevanten Zeitraums liegt und nicht die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie die Marke zeigt
- Keine ausreichenden Verkaufszahlen in den EU-Mitgliedstaaten, um die Zahlen aus den eidesstattlichen Erklärungen zu untermauern
- Einige Nachweise bezogen sich nur auf die USA und konnten daher nicht berücksichtigt werden
- Keine Besucherzahlen für die Website

In der Berufungsbegründung ist McDonalds auf all diese Punkte detailliert eingegangen und hat zusätzliche Nachweise für die Nutzung vorgelegt. Es ist überraschend, dass diese Nachweise erst in diesem späten Stadium akzeptiert wurden, da sie bereits in der ersten Instanz hätten eingereicht werden können.

Die Entscheidung in der Beschwerdesache R 543/2019-4 erstreckt sich über 61 Seiten und gibt den Lesern sehr detaillierte Hinweise, welche Fehler bei der Einreichung von Benutzungsnachweisen für Marken zu vermeiden sind.

Es bleibt abzuwarten, ob die gegnerische Supermac's (Holding) Ltd, Irland, diese Entscheidung anfechten wird und ob sie vielleicht auch die spätere Markenmeldung EUTM 017305079 anfechten wird, da die wiederholte Anmeldung einer identischen Marke zur Umgehung der Benutzungspflicht eine bösgläubige Handlung darstellt (R 2108/2018-2).

Was ist in Deutschland ausreichend, um die Duldungsfrist bei Verwirkung zu unterbrechen? – BGH HEITEC III

Autor: Dr. Rolf Claessen

Nachdem der BGH zur Verwirkung unter anderem in der HRD ROCK CAFE Entscheidung schon recht klare Regeln festgelegt hatte, welche konkreten Handlungen bei der Benutzung einer fremden Marke für Waren Dienstleistungen verwirkt sein können, stellt der BGH in dieser nun kürzlich ergangenen Entscheidung Regeln zur Unterbrechung der Duldungsfrist bei Verwirkung auf. Eine Klage, die der Gegenseite erst mehr als 5 Jahre nach einer Abmahnung zugestellt wird, kann die Duldungsfrist nicht unterbrechen.

Die ausländische Klägerin hatte für die zunächst schon nach etwa 3 Jahre eingereichte Klage zunächst keinen Kostenvorschuss geleistet und dann nach Zahlung des Kostenvorschusses erst einmal zwar Klageanträge im Original eingereicht, wobei diese aber nicht mit den ursprünglich eingereichten Klageanträgen übereinstimmten. Die Behebung der Mängel der ursprünglich nur per Fax eingereichten Klage hatte dann insgesamt mehr als eineinhalb Jahre gedauert, so dass die Zustellung der Klage an die Beklagte mehr als 5 Jahre nach der Abmahnung erfolgte. Der BGH hat dann entsprechend auch für alle Folge- und Nebenansprüche keine Grundlage finden können.

Der BGH geht mit der Klägerin in dieser Entscheidung hart ins Gericht. Sogar in den Leitsätzen wird die mangelnde Sorgfalt des Rechtsinhabers thematisiert.

Außerdem stellt der BGH in dieser Entscheidung fest, dass ein von der abgemahnten Partei unterbreitetes Angebot zur Einigung nur dann die Duldungsfrist unterbrechen kann, wenn der Rechtsinhaber Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen anzeigt, was vorliegend nicht der Fall war.

In eigener Sache

Dr. Storz hält im Rahmen der Düsseldorfer Werkstattgespräche am 26. April 18:00 im Haus der Universität Düsseldorf einen Vortrag zum Thema „Der Covid-Patentkomplex oder: Einmal im Leben Geschichte in Echtzeit erleben“

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

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Kaistraße 16A
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstraße 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-Straße 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Am Rathaus 2
D-42579 Heiligenhaus
Tel +49 2056 98 95 056

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.