

Inhaltsübersicht

Patentrecht

- Europäisches Einheitspatent vor den Toren – Struktur und Auswirkungen - S.3
- Deutsches Patent – eine Option zum einheitlichen Patent (Gemeinschaftspatent)? - S.6
- Der bessere Weg zum Schadensersatz: Verletzergewinn oder Lizenzanalogie? – S.8
- Wesentliche Änderungen im deutschen Patentrecht – S.9

Intellectual Property allgemein

- Erlöschen der Hauptlizenz berührt nicht die Unterlizenz – S.10
- Lizenzzahlungen für Scheinrechte – S.11

Biotech

- Patentierbarkeit neuraler Vorläuferzellen – S.12

Markenrecht

- Keyword-Advertising - Präzisierte Rechtsprechung des BGH – S.13
- Modernisierung einer eingetragenen Marke – S.14
- BMW – Die Eintragung von „M“ als Wortmarke – S.15
- Ausreichende Unterscheidungskraft der Wortmarke „Starsat“ – S.15
- Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Amelior“ und „Amelie“ – S.16
- kwb – Verwechslungsgefahr bei Buchstabenfolgen – S.16
- Verwechslungsgefahr zwischen IGLO und IGLOTEX – S.17
- Keine Verwechslungsgefahr zwischen „tobys“ und „TOBI“ – S.18
- Keine Schutzfähigkeit des Wortzeichens „Venture idea“ – S.19
- Eintragungsfähigkeit der Wortmarke „Stilwelt“ – S.19
- Verwechslungsgefahr zwischen „Mac Taurus“ und Tharus“ – S.20
- Eintragungsfähigkeit der Marke „Würzkompass“ - S.20
- ZEBiNIX verwechselbar mit ZEBEXIR – S.21

Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- Haftungsproblematik des Internetanschlusshabers bei File-Sharing – S.21
- Verlängerung Schutzdauer für Musikwerke auf 70 Jahre – S.22
- Exakte Anschrift des Unternehmens zwingend in Werbeprospekten erforderlich – S.23

AKTUELLES & NEWS

- EPA und amerikanisches Patentamt beschließen gemeinsame Patentklassifikation – S.23

Liebe Leser unseres Updates,

mit unserem Update wollen wir Ihnen eine breite Palette von Themen, Entwicklungen und sich abzeichnenden Strömungen auf dem IP-Sektor darbieten und aufzeigen.

Ein Hauptthema ist natürlich das „einheitliche Patent“ und das „einheitliche Gericht“, welches für 25 Teilnehmerstaaten der Europäischen Union aller Voraussicht nach spätestens ab 2015 als Option anwendbar ist. Wir geben Ihnen hierzu aktuell einen Überblick über die Vorteile, vergleichen dieses System mit dem bisherigen klassischen und auch noch weiterbestehenden europäischen Patent und zeigen Ihnen auch etwaige Risiken auf.

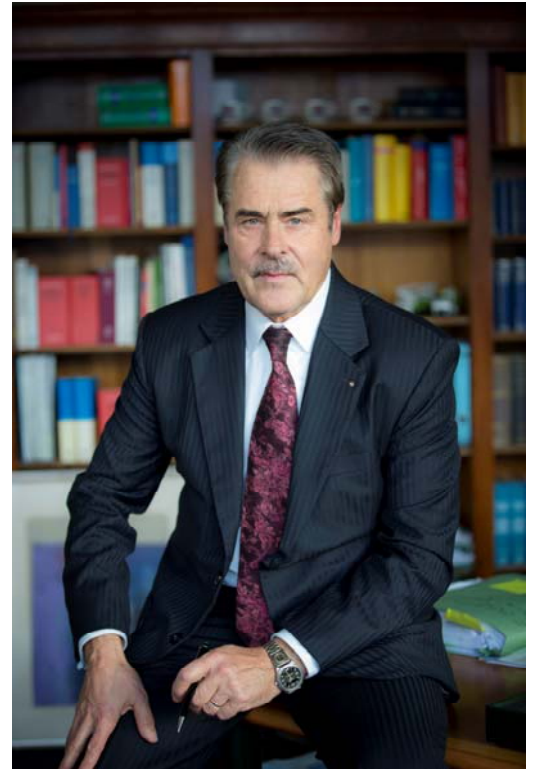
Daneben befassen wir uns natürlich mit einer Reihe von interessanten Entscheidungen aus dem Markenrecht, UWG und Patentrecht.

Insbesondere befassen wir uns mit der Bemessung des Schadensersatzes aufgrund jüngster Entscheidungen in deutschen Verletzungsverfahren, die möglicherweise auch für andere Länder als Deutschland innerhalb der Europäischen Union richtungsweisend sein dürften.

Wir hoffen, Sie haben Spaß mit unserem Update, welches Wert auf aktuelle Themen legt und wir begrüßen durchaus eine kommentierende Rückantwort von Ihrer Seite. Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass wir uns Ihnen Anfang April mit unserer neu gestalteten Homepage präsentieren (www.patguard.de). Auch hier würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Website anklicken und uns dann Ihre Einschätzung hierzu mitteilen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

J. Bockhorni
(Patentanwalt)



PATENTRECHT

Europäisches Einheitspatent vor den Toren – Struktur und Auswirkungen



Foto Quelle: © door kohy - Fotolia

Europäisches Einheitspatent ante portas. Nachdem im Dezember 2012 das Europäische Parlament die Verordnung zum einheitlichen Patentschutz, zu den Übersetzungsregelungen und zum einheitlichen Patentgericht verabschiedet hat und am 19. Februar 2013 das internationale Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht von allen 25 teilnehmenden Mitgliedsstaaten unterzeichnet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass aller Voraussicht nach im Jahre 2015 das einheitliche europäische Patent einschließlich des neuen einheitlichen Gerichtssystems in Kraft tritt. Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens 13 der Vertragsmitgliedstaaten und darunter zwingend Deutschland, Frankreich und Großbritannien, das

europäische Patentgerichtsübereinkommen (EPGÜ) auch ratifiziert haben. Nach derzeitiger Sachlage ist damit frühestens im April 2014, wahrscheinlich aber erst in 2015 zu rechnen. Sprach man früher vom Gemeinschaftspatent, so heißt dies nun einheitliches Patent, da zwei wesentliche Mitgliedstaaten, nämlich Italien und Spanien, aufgrund des Übersetzungskriteriums nicht teilnehmen.

Das **klassische europäische Patent** existiert neben dem einheitlichen Patent weiter und auch das Erteilungsverfahren ändert sich nicht. Es liegt in der Hand des Anmelders, durch **Antrag** aus dem klassischen europäischen Patent ein einheitli-

ches Patent zu machen. Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents beim Europäischen Patentamt beantragt werden.

Im Falle des Antrags auf ein einheitliches Patent muss eine **zusätzliche vollständige Übersetzung** vorgelegt werden und zwar eine **englische** Übersetzung, falls das europäische Patent in der deutschen oder französischen Amtssprache erteilt wurde oder eine **deutsche** oder **französische** Übersetzung, falls das europäische Patent in der englischen Sprache erteilt wurde. Die Jahresgebühren werden für das einheitliche Patent vom europäischen Patentamt erhoben.

Das **einheitliche Patentgericht** ist sowohl für die klassischen europäischen Patente wie auch für die einheitlichen Patente zuständig. Allerdings ist eine Ausoptierung der klassischen europäischen Patente aus dem einheitlichen Gerichtssystem möglich und zwar für eine Übergangszeit von sieben Jahren bis maximal vierzehn Jahre, wobei dies individuell durch die Teilnehmerstaaten des Übereinkommens bestimmt wird.

Das neue Gericht erster Instanz ist **dezentral** mit einer **Zentralkammer** und mehreren **Lokal- bzw. Regionalkammern**.

Die Zentralkammer sitzt in **Paris, München und London**, wobei München für die IPC-Sektion H, also Maschinenbau und weitere Gebiete, und London für die IPC-Sektionen A und C, also Chemie und Hüttenwesen zuständig sind.

Lokale Kammern gibt es daneben in Teilnehmerstaaten mit einer entsprechenden Anzahl durchgeführter Patentstreitsachen, ansonsten **regionale Kammern**, die auf Antrag für Gruppen von Staaten anstelle von lokalen Kammern errichtet werden können. Regionale Kammern sind insbesondere für kleinere Staaten interessant, die sich zur Bildung einer regionalen Kammer zusammenschließen können. Nach unserem Wissen ist in Skandinavien derzeit die Bildung einer regionalen Kammer (allerdings ohne Norwegen) geplant.

In **Deutschland**, in welchem bis jetzt 70% aller

Verletzungsverfahren aus europäischen Patenten behandelt worden sind und auch eine Abteilung der Zentralkammer des einheitlichen Gerichts sitzt, werden voraussichtlich **vier lokale Kammern** gebildet und zwar wahrscheinlich in München, Düsseldorf, Mannheim und Hamburg.

Die Zentralkammer des einheitlichen Patentgerichts ist insbesondere zuständig für isolierte Nichtigkeits- und negative Feststellungsklagen. Bei Nichtigkeitswiderklagen im Falle von insbesondere Verletzungsklagen sind die lokalen oder regionalen Kammern zuständig.

Widerruf, Beschränkung und Übertragung des Einheitspatents gelten für alle Teilnehmerstaaten, hingegen können Lizenzen auch für einen Teil der Teilnehmerstaaten gewährt werden.

Neben dem Gericht erster Instanz, welches aus **der Zentralkammer** und lokalen oder regionalen Kammern gebildet ist, gibt es ein zentrales Berufungsgericht, dessen Sitz in Luxemburg sein wird. Für das einheitliche Patentgericht gibt es einen sogenannten **Richterpool**. Diesem Richterpool gehören alle rechtlich und technisch qualifizierten Richter des Gerichts erster Instanz an. Für jedes Gebiet der Technik gehört dem Richterpool ferner ein **technisch qualifizierter Richter** an.

Die lokalen Kammern werden mit drei rechtlich qualifizierten Richtern besetzt, wobei auf Antrag einer Partei oder durch Bestimmung der Kammer maximal ein technisch qualifizierter Richter aus dem Richterpool beigezogen werden kann.

Bei Kammern mit weniger als 50 Verfahren im Schnitt dreier aufeinanderfolgender Jahre setzt sich das Gericht aus einem nationalen und zwei internationalen Richtern aus dem Richterpool zusammen. Für Deutschland gilt, dass das Gericht jeweils zwei inländische und einen ausländischen Richter hat und zumeist auch einen technisch qualifizierten Richter hat.

Die Zentralkammer verfügt jeweils über zwei rechtlich qualifizierte Richter aus unterschiedlichen Staaten und einem technisch qualifizierten Richter.

Das Berufungsgericht setzt sich aus drei rechtlich qualifizierten Richtern aus unterschiedlichen Staaten und zwei technisch qualifizierten Richtern zusammen.

Die deutschen Gerichte werden nach wie vor große Bedeutung in Verletzungsverfahren aus europäischen Patenten haben, da vier lokale Kammern errichtet werden, die Zentralkammer in München eine Abteilung aufweist und in Folge der Möglichkeit der Ausoptierung des einheitlichen Patentgerichts über eine Übergangszeit von mindestens sieben Jahren auch alle bisherigen lokalen Gerichte zuständig bleiben.

Generell gilt also, dass für Verletzungsverfahren mit Nichtigkeitsverfahren auch die Lokal- bzw. Regionalkammern am Verletzungsort zuständig sind. Ausschließliche Zuständigkeit für die Zentralkammer gibt es für Nichtigkeitsverfahren ohne anhängiges Verletzungsverfahren sowie für negative Feststellungsklagen.

Es ist schwierig eine **Empfehlung** auszusprechen, ob es ratsam ist, den Weg des einheitlichen Patents (**Gemeinschaftspatent**) oder den Weg des klassischen europäischen Patents zu gehen. Wir meinen, dass zumindest für eine Übergangszeit von mehreren Jahren das klassische europäische Patent dem einheitlichen Patent vorzuziehen ist. Zwar fallen für das einheitliche Patent die Kosten für nationale Validierungen weg, jedoch ist es selten, dass das europäische Patent in einer Vielzahl von Staaten validiert ist. Die meisten europäischen Patente werden lediglich in drei bis sechs Staaten validiert. Da in einer Übergangszeit von mindestens sechs Jahren auch eine komplette Übersetzung des europäischen Patents erforderlich ist, dürfte sich bezogen auf die Praxis kein allzu gewichtiger Unterschied in den Kosten ergeben.

Zu bedenken ist hierbei aber auch vor allem, dass das neue Gerichtssystem über keine praktischen Erfahrungen verfügt und auch keinerlei Rechtsprechung vorhanden ist, auf die aufgebaut werden kann. Da gerade im Verletzungsverfahren die Gerichte unterschiedlicher Staaten durchaus unterschiedlich bewerten, ist es derzeit offen, wie sich die Rechtsprechung des einheitlichen Patentgerichts kristallisiert. Zudem erfolgt die Zusammensetzung des Richterpools nach dem Proporzsystem, so dass auch viele Richter aus Staaten im Richterpool sind, in denen kaum Verletzungsstreitigkeiten aus europäischen Patenten anfallen (ca. 70% der Verletzungsverfahren aus europäischen Patenten werden in Deutschland durchgeführt), so dass die rechtliche und fachliche Qualität und der Erfahrungsschatz der Richter im Richterpool durchaus unterschiedlich sein dürfte, um es vorsichtig auszudrücken. Dies dürfte aller Voraussicht nach zumindest in den ersten Jahren zu kaum berechenbaren Ergebnissen führen. Zudem erfolgt im Fall einer Nichtigkeitsklage eine Nichtigerklärung zentral (central attack), was bei einer noch nicht gefestigten Rechtsprechung des einheitlichen Patentgerichts ebenfalls ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko darstellt.

Bei dieser Sachlage können wir unseren Mandanten nicht die pauschale Empfehlung geben, sofort auf das neue System und damit auf das einheitliche Patent umzuschwenken, vielmehr wird es zweckmäßig sein, hier erst eine Übergangsfrist von einigen Jahren abzuwarten, bis sich die ganze Sache eingespielt hat und verlässliche Erfahrungen vorliegen.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)



[Inhaltsverzeichnis](#)

Deutsches Patent – eine Option zum einheitlichen Patent (Gemeinschaftspatent)?

Zweifelsohne gewinnt das durch das Europäische Patentamt erteilte europäische Patent an Attraktivität mit der Schaffung des einheitlichen Patents bzw. Gemeinschaftspatents. Dies ist gegenüber dem klassischen europäischen Patent maßgeblich durch zwei Maßnahmen bedingt, nämlich einmal durch den Wegfall der Nationalisierung des europäischen Patents in all den Staaten, wo das europäische Patent Geltung haben soll, und durch den Wegfall des nationalen Übersetzungskriteriums, was natürlich zu einer maßgeblichen Reduzierung der Kosten führt.

Deswegen stellt sich durchaus die Frage, ob das nationale deutsche Patent, welches vom Deutschen Patent- und Markenamt nach eingehender Sachprüfung erteilt wird, noch seine Berechtigung hat. Wir meinen, dass dies durchaus der Fall ist und zwar aus Gründen, die wir im Folgenden erläutern wollen.

Das deutsche Patent ist von Hause aus der bessere Weg wenn – wie es häufig der Fall ist – ein Patent in Europa nur für 2-4 Länder gewünscht wird. In vielen europäischen Ländern gibt es kein eigenständiges sachliches Prüfungsverfahren, vielmehr werden Patente lediglich registriert. Deutschland verfügt allerdings über ein gut strukturiertes Deutsches Patent- und Markenamt mit ca. 830 Prüfern aus den verschiedensten Fachrichtungen, mit entsprechendem Erfahrungsschatz sowie einem Recherchentool, das mit dem des europäischen Patentamts vergleichbar ist. Das heißt, es erfolgt eine verlässliche und international anerkannte Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Damit ist das deutsche Patent ein wertvolles und international anerkanntes Patent.

Reicht also in Europa der Schutz in drei bis vier Ländern, was im Übrigen sehr häufig der Fall ist, weil etwa nur in bestimmten Ländern die Wettbewerber sitzen und/oder sich dort die Märkte konzentrieren, dann rechnet sich auch der nationale Weg gegenüber dem Weg des europäischen

Patents.

Wir dürfen dies anhand eines Beispiels erläutern. Angenommen, es wird nur ein Patent in Europa für die Länder Deutschland, Schweiz, Frankreich und England benötigt. Mandanten aus den USA oder Japan verfügen in der Regel bereits über eine englischsprachige Anmeldungsfassung, was heißt, dass lediglich eine deutschsprachige Übersetzung für die Länder Deutschland und Schweiz erforderlich ist sowie eine französischsprachige Übersetzung für Frankreich. Eine substantielle Prüfung erfolgt dann alleine in Deutschland und Großbritannien, mehr oder weniger registrierte Patente erhält man in der Schweiz und in Frankreich. Das erteilte deutsche Patent ist hierbei ein Gradmesser für den Schutzzumfang all dieser vier nationalen Patente, da im Umfang der Ansprüche des deutschen Patents die Rechtsbeständigkeit nach eingehender substantieller Prüfung durch das DPMA bejaht wurde.

Die Kosten hierfür sind unwesentlich höher als im Falle des europäischen Weges, bei dem ja letztendlich auch die Ansprüche in drei Sprachen vorliegen müssen. Dies gilt auch für das europäische Einheits- bzw. Gemeinschaftspatent, für das ohnedies eine weitere Übersetzung in entweder die englische, deutsche oder französische Sprache erforderlich ist.

Zudem besteht ein weiterer Vorteil darin, dass anders als beim europäischen Patent ein zentraler Angriff nicht möglich ist. Ein erfolgreicher Einspruch gegen das europäische Patent oder eine Nichtigkeitsklage gegen das einheitliche Patent führt zwangsläufig zu einem Wegfall des Patents insgesamt.

In unserem Beispiel mit vier nationalen Patenten in den Ländern Deutschland, Schweiz, Frankreich und Großbritannien sieht dies anders aus. Ein zentraler Angriff ist nicht möglich. Zwar könnte beispielsweise gegen das deutsche Patent eine Nichtigkeitsklage erhoben werden. Würde diese

zu einer Einschränkung des deutschen Patents oder gar zu einem Widerruf führen, dann heißt dies noch lange nicht, dass dies auch ein Präjudiz für die nationalen Patente in den anderen Ländern wäre. Das heißt, der Angriff für den Verletzer ist schwieriger, was sowohl die Kosten wie auch die Erfolgsaussichten anbelangt. In anderen Worten, die Position des Patentinhabers ist stärker als die des Inhabers des europäischen Patents.

Das deutsche Patent ist allerdings auch eine interessante Alternative zusätzlich zum europäischen Patent. Hierbei ist zu bedenken, dass Deutschland den größten Markt in Europa darstellt und sowohl für die heimische Industrie aber auch für die ausländische Industrie bezogen auf Europa von größter Bedeutung ist. Geht man den Weg des europäischen Patents in Richtung Gemeinschaftspatent, dann macht es durchaus Sinn, parallel dazu auch eine deutsche Patentanmeldung einzureichen und durch unterschiedlich formulierte Ansprüche einen breiteren Schutzzumfang zu bekommen.

Ein Vorteil der deutschen Patentanmeldung gegenüber der europäischen Patentanmeldung besteht darin, dass der Anmelder selbst bestimmen kann, wann das Prüfungsverfahren beginnt. Deadline ist eine Frist von 7 Jahren ab Anmeldetag. Das heißt, man kann bequem erst einmal das Erteilungsverfahren beim Europäischen Patentamt abwarten und kann danach den Prüfungsantrag in Deutschland stellen und die Ansprüche dabei so formulieren, dass parallel zum europäischen Patent für Deutschland ein flankierender Schutz mit Ansprüchen erzielt wird, die zweckmäßigerweise unterschiedlich zu denen des europäischen Patents sind. Im Endeffekt ergibt sich dann für Deutschland ein durchaus breiterer Schutzzumfang aufgrund zweier Patente, was für einen etwaigen Verletzer zwangsweise nachteilhaft ist.

Zudem besteht die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung, die zwar sowohl aus der europäischen Patentanmeldung wie auch aus der nationalen deutschen Patentanmeldung möglich ist. Kommt es allerdings in Europa – was nicht unüblich ist – bereits relativ schnell zur Patenterteilung, dann ist auch der Weg für eine Gebrauchsmusterabzweigung in Deutschland

insoweit abgeschnitten, als die Abzweigung eines Gebrauchsmusters spätestens innerhalb einer kurzen Frist nach Erteilung des Patents erfolgen muss. Dann stünde aber immer noch die deutsche Patentanmeldung zur Verfügung, aus der dann geeignet ein oder auch mehrere Gebrauchsmuster, je nach Verletzungskriterium, abgezweigt werden können.

Aber auch mit Blickrichtung auf den Schutzzumfang hat das deutsche Prüfungsverfahren durchaus Vorteile gegenüber dem europäischen Verfahren. Ein großer Vorteil des deutschen Prüfungsverfahrens besteht darin, dass leichter ein Merkmal aus dem Gesamtzusammenhang herausgepickt und in den Anspruch aufgenommen werden kann, als im europäischen Verfahren. Im europäischen Prüfungsverfahren ist das isolierte Herausgreifen eines Merkmals schwieriger, weil es immer auf den Gesamtzusammenhang ankommt. In der Regel ist es im europäischen Prüfungsverfahren erforderlich, den Gesamtzusammenhang der Merkmale zu beachten, was in der Regel ein isoliertes Herausgreifen nicht möglich macht, vielmehr alle Merkmale des Gesamtzusammenhangs dann mit in den Anspruch aufgenommen werden müssen.

Vorteile des deutschen Prüfungsverfahrens ergeben sich aber auch bei Ansprüchen, bei denen es auf definierte Bereiche ankommt, die durch einen unteren und einen oberen Grenzwert bestimmt sind. Nach deutscher Praxis sind hierdurch sämtliche Werte innerhalb dieses Bereichs offenbart und können deswegen zur Abgrenzung beliebig herangezogen werden, was im europäischen Verfahren in dieser Weise nicht möglich ist.

Ein weiterer entscheidender Vorteil der nationalen Patente ist auch die Gerichtsbarkeit im Falle einer Verletzung. Zu bedenken ist hierbei, dass den Verletzungsgerichten für das einheitliche europäische Patent auch ausländische Richter zugeordnet werden können. Berücksichtigt man das Proporzsystem, also jedes Land stellt Richter ab, selbst wenn es sehr klein ist, und es in Europa eine Vielzahl



Quelle Foto: © Rafa Irusta - Fotolia

von Ländern mit einer Population von weniger als fünf bis sechs Millionen Einwohnern gibt, so liegt auf der Hand, dass insbesondere in den Anfangsjahren der Gerichtsbarkeit Richter beigezogen werden, denen es an jedweder Erfahrung in Verletzungsstreitigkeiten fehlt. Dadurch werden insbesondere in den ersten Jahren die Entscheidungen dieser Verletzungsgerichte nicht berechenbar, ein weiteres erhebliches Indiz dafür, nach wie vor den nationalen Weg zu beschreiten.

Deswegen ist nach unserer Auffassung der nationale Weg abhängig vom Einzelfall nach wie vor häufig dann dem europäischen Weg vorzuziehen, insbesondere wenn Schutz nur in einigen Ländern gewünscht wird.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Der bessere Weg zum Schadensersatz: Verletzergewinn oder Lizenzanalogie?

Bekanntlich wird in Deutschland bei Verletzungsstreitigkeiten aus Patenten und dergleichen der Schadensersatz bevorzugt über den Verletzergewinn berechnet und weniger über die im Prinzip einfachere Lizenzanalogie. Der Grund besteht darin, dass der Bundesgerichtshof in seinen Grundsatzentscheidungen „Gemeinkostenanteil“ (GRUR 2001, 329) und „Steckverbindergehäuse“ (GRUR 2007, 431) festgestellt hat, dass der Verletzer die sogenannten Gemeinkosten nur in sehr begrenztem Umfang vom Umsatz abziehen darf, den er mit den Verletzungsgegenständen erzielt hat. Da vereinfacht ausgedrückt der Gewinn aus dem Umsatz abzüglich der damit verbundenen Kosten besteht, ist klar, dass der Verletzergewinn umso höher ausfällt, je weniger Kosten der Verletzer von seinem Umsatz abziehen kann. Nach den vorgenannten Entscheidungen können Kosten nur insoweit abgezogen werden, als sie unmittelbar den Verletzungsgegenständen zugeordnet werden können. Dies wären beispielsweise Kosten, die generell in der Verwaltung, im Vertrieb und im Marketing anfallen, da in der Regel diese Kosten nicht isoliert den Verletzungsgegenständen zugeordnet werden können.

Diese verminderte Abzugsfähigkeit von Gemeinkosten (auch „Sowieso-Kosten“ genannt) hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass über den Verletzergewinn in der Regel ein Optimum an Schadensersatz für den Schutzrechtsinhaber erzielbar ist, wobei der berechnete Schadensersatz häufig durchaus erheblich den vom Verletzer tatsächlich erzielten Gewinn übersteigen konnte.

Deswegen haben in den letzten Jahren die Verletzungsgerichte in Deutschland stärker auf den kausalen Zusammenhang geachtet und über den sogenannten Kausalitätsanteil den Verletzergewinn nach unten korrigiert, um stärker den tatsächlichen Gegebenheiten des aktuellen Falls Rechnung zu tragen. Durch diesen von den Verletzungsgerichten jeweils abhängig vom Verletzungsfall angesetzten prozentualen Kausalitätsanteil wurde ein Regulativ zum Verletzergewinn herbeigeführt, der eine exaktere und gerechtere Berechnung des Verletzergewinns zulässt. Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in seiner Entscheidung „Flaschenträger“ (GRUR 2012, 1226) diese Rechtsprechung der Instanzgerichte bestätigt. Im konkreten Fall hat hierbei der BGH einen Kausalitätsanteil von 50 % für zutreffend befunden, so dass der anhand des Gemeinkostenurteils an sich berechnete Verletzergewinn um 50 % reduziert und als Schadensersatz festgelegt wurde. Interessant an dieser Entscheidung ist auch der Umstand, dass der BGH auch noch auf die Lizenzanalogie als Kontrollinstrumentarium zum Verletzergewinn eingegangen ist und hierbei im Prinzip davon ausgeht, dass der Verletzergewinn auch in einem angemessenen Verhältnis zum Schadensersatz stehen muss, der nach der Lizenzanalogie zu zahlen wäre.

Hierzu hat der Vorsitzende des 10. Senats des Bundesgerichtshofs in einem erst jüngst veröffentlichten Aufsatz darauf verwiesen, dass es „nicht fernliegend erscheint, dass sich eine **Verdoppelung der Lizenzgebühr** gegenüber der

üblicherweise vertraglich vereinbarten Lizenzgebühr rechtfertigen lässt“. Danach wird eine Lizenzgebühr, wie sie üblicherweise in einem entsprechenden Vertrag vereinbart würde, als verfehlt angesehen. Diese Überlegungen sind im Prinzip eine Fortsetzung der BGH-Entscheidung „Zerkleinerungsvorrichtung“ (BGH GRUR 2008, 93), nach der die drei verschiedenen Berechnungsarten für den Schadensersatz (Verletzererfolg, Lizenzanalogie, entgangener Gewinn) nur Alternativen eines an sich einheitlich zu bemessenden Schadens darstellen ähnlich dem physikalischen Prinzip von kommunizierenden Röhren, die sich letztendlich doch auf ein- und denselben Pegel einpendeln.

nungsarten für den Schadensersatz (Verletzererfolg, Lizenzanalogie, entgangener Gewinn) nur Alternativen eines an sich einheitlich zu bemessenden Schadens darstellen ähnlich dem physikalischen Prinzip von kommunizierenden Röhren, die sich letztendlich doch auf ein- und denselben Pegel einpendeln.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Fazit:

Man wird in Zukunft bei der Schadensbemessung durchaus auch den Weg der Lizenzanalogie gehen können mit einer zweifach bemessenen Lizenzgebühr, wenn man bedenkt, dass der Verletzererfolg aufgrund des Kausalitätsanteils ohnedies entsprechend reduziert wird. Da die Aussage des Bundesgerichtshofs auch in benachbarten Staaten, insbesondere in Österreich und in der Schweiz, gehört und entsprechend zur Kenntnis genommen wird, kann davon ausgegangen werden, dass eine Schadensberechnung mit einer zweifachen Lizenzgebühr sich auch in anderen Staaten durchsetzen wird.

Wesentliche Änderungen im deutschen Patentrecht



Quelle Foto: © pixelfabrik - Fotolia

Das Patentnovellierungsgesetz, welches voraussichtlich am 01. März 2013 in Kraft treten sollte, bringt einige Änderungen für die Praxis mit sich, die das Erteilungsverfahren erleichtern sollen und zur Entbürokratisierung beim DPMA beitragen. Die wesentlichen Änderungen, die sechs Monate nach Verkündung, d. h. ungefähr im **September/Oktober 2013**, in Kraft treten, dürfen wir hier kurz zusammenfassen:

I Einspruch

Erfreulicherweise wird die Einspruchsfrist von derzeit **drei Monaten** auf nunmehr **neun Monate** verlängert, um mit dem Europäischen Patentamt konform zu gehen. Ab Inkrafttreten darf dann auch die Öffentlichkeit in Anhörungen in Einspruchsverfahren teilnehmen.

II Recherche

Der Recherchebericht des Deutschen Patent- und Markenamtes wird neben der Nennung des relevanten Standes der Technik auch eine vorläufige Einschätzung der Schutzfähigkeit bereitstellen, was für den Anmelder für die Beurteilung von Nachanmeldungen sehr hilfreich sein wird. Zudem kann im Rechercheverfahren auch Uneinheitlichkeit gerügt werden.

Ein Rechercheantrag konnte bisher immer auch von einem Dritten gestellt werden, was nun aber nicht mehr möglich sein soll. Dieses Werkzeug

wird deshalb abgeschafft, da es kaum benutzt wurde. Diese Änderung betrifft allerdings nur den Rechercheantrag und nicht den Prüfungsantrag, der weiterhin von einem Dritten gestellt werden kann, um die Prüfung der Patentanmeldung auf Rechtsbeständigkeit hin anzuschieben.

III Übersetzung

Zudem wird eine neue Regelung bei fremdsprachigen Anmeldungen geschaffen, welche die derzeitige Rechtsfolge bei verspäteter Vorlage der Übersetzung entschärft. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt kann eine Patentanmeldung in jeder Sprache der Vereinten Nationen angemeldet werden, wobei allerdings innerhalb von drei Monaten eine Übersetzung ins Deutsche nachgereicht werden muss. Diese Regelung bleibt erhalten, allerdings ändert sich die Rechtsfolge bei verspäteter Vorlage der Übersetzung, und zwar zum Vorteil des Anmelders. Demnach gilt die Anmeldung nicht mehr als „nicht erfolgt“, sondern als „zurückgenommen“, weshalb die Priorität erhalten bleibt und Nachanmeldungen mit Möglichkeit der Inanspruchnahme des ursprünglichen Anmeldetags eingereicht werden können.

Zudem gibt es eine Fristverlängerung für Übersetzungen von französischsprachigen oder englischsprachigen Anmeldungen. Hier muss eine deutsche Übersetzung nicht innerhalb von drei Monaten beim DPMA eingereicht werden, sondern

erst nach einer großzügigen Frist von 12 Monaten. Dies hat den Vorteil, dass vor Ablauf der 12 Monate ein Recherchenbericht übermittelt wird und dann entschieden werden kann, ob Nachanmeldungen eingereicht werden oder nicht.

IV Erfinderbenennung

Für die Arbeitnehmererfinder positiv wirkt sich der neue Grundsatz aus, dass ohne eine Erfinderbenennung kein Patent erteilt wird. Eine Erfinderbenennung nach Patenterteilung ist also nicht mehr möglich, da die Frist zur Benennung des Erfinders nicht mehr über den Zeitpunkt der Erteilung eines Patents hinaus verlängert werden kann. Dies soll die Erfinderpersönlichkeitsrechte weiter stärken.

V Anspruchsgebühren

Zudem wird nun auch gesetzlich festgehalten, dass die Anspruchsgebühren bei einer internationalen Anmeldung, die in die nationale Phase eintritt, in der Höhe zu zahlen sind, wie auch die Anspruchshöhe im Verfahren vor dem internationalen Büro ist, d. h., dass bei einer Vermehrung der ursprünglichen Ansprüche der internationalen Anmeldung auch höhere Gebühren im nationalen Verfahren entsprechend der Vermehrung der Ansprüche zu zahlen sind.



Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Intellectual Property allgemein

Erlöschen der Hauptlizenz berührt nicht die Unterlizenz

In zwei Urteilen hat der BGH entschieden, dass beim Erlöschen der Hauptlizenz eine hierzu erteilte Unterlizenz bestehen bleibt. Die Urteile ergingen durch den für Marken-, Geschmacksmuster-

und Urheberrecht zuständigen ersten Zivilsenat. In den Urteilen des ersten Zivilsenats ist ferner angegeben, dass dieser auch Rücksprache mit dem 10. Zivilsenat gehalten hat, der für das Pa-

tent- und Gebrauchsmusterrecht zuständig ist. Der 10. Zivilsenat hat hierbei mitgeteilt, dass er die Ansicht des ersten Senats des BGH teilt. Folglich gilt nach höchstrichterlicher deutscher Rechtsprechung generell für den gewerblichen Rechtsschutz, dass eine Unterlizenz bestehen bleibt, wenn die Hauptlizenz erlischt.

Diese Entscheidungen des Bundesgerichtshofs sind wegweisend, da nunmehr geklärt ist, dass bei einer Beendigung des Vertrags zwischen dem Hauptlizenzgeber und dem Hauptlizenznehmer unabhängig davon, ob diese durch Zeitablauf, durch Anfechtung, Rücktritt, Kündigung oder ein-

vernehmliche Aufhebung erfolgt ist, jedenfalls die Vereinbarung zwischen dem Unterlizenznehmer und dem Hauptlizenznehmer weiter fortbestehen bleibt, mithin der Unterlizenznehmer weiterhin die Schutzrechte nutzen darf. Interessant ist, dass die Lizenzgebühren nach wie vor an den bisherigen Hauptlizenznehmer gezahlt werden müssen, es sei denn die Ansprüche werden seitens des Hauptlizenznehmers an den Hauptlizenzgeber abgetreten. Je nach Umständen des Einzelfalls kann die Abtretung auch gerichtlich bzw. klageweise durchgesetzt werden.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Lizzenzahlungen auch für Scheinrechte!

Ein Unternehmer hat mit Hilfe von Keyboards und Computertechnik mehrere Musikstücke geschaffen und auf Tonträger aufgenommen. Er hat mit der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) einen sogenannten Berechtigungsvertrag abgeschlossen. Aufgrund dieses Vertrages verlangt der Unternehmer von der GEMA wegen Aufführung seiner Kompositionen durch mehrere Hoteliers und Restaurantbesitzer einen Anteil an den von der GEMA erzielten Verwertungserlösen. Die GEMA meint, dass die Komposition keinen Urheberrechtsschutz genieße und weist den Anspruch zurück.

Im Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Markenrecht gilt nach gefestigter Rechtsprechung der Grundsatz, dass der Lizenznehmer (hier GEMA) eine Lizenzzahlung auch dann leisten muss, wenn das Schutzrecht sich später als nichtig erweist. In diesem Fall kann der Lizenznehmer zwar den Lizenzvertrag aus wichtigem Grunde fristlos kündigen (§ 314 BGB), er kann aber die in der Vergangenheit geleisteten Lizenzzahlungen nicht zurückfordern. Dies beruht darauf, dass dem Lizenznehmer trotz Nichtigkeit des Schutzrechtes aufgrund des Lizenzvertrages vom Lizenzgeber eine wirtschaftliche Vorzugsstellung verschafft wurde, solange das Schutzrecht in

Geltung stand und von Nichtberechtigten respektiert wurde. Erst mit Widerruf oder Nichtigerklärung des Scheinrechts bzw. Löschung des Patents, Gebrauchsmusters, Geschmacksmusters oder der Marke endet die Zahlungspflicht des Lizenznehmers.

Der BGH (Bundesgerichtshof) betont, dass die vorstehenden Grundsätze auch für den Urheberrechtsschutz gelten, lediglich mit der Besonderheit, dass Entstehung und Beendigung des Urheberrechtsschutzes keinen behördlichen oder gerichtlichen Akt erfordern, sondern der Urheberrechtsschutz mit der Werkschöpfung entsteht und mit dem Ablauf der Schutzfrist endet. Also muss grundsätzlich auch der Lizenznehmer, der ein urheberrechtlich nicht geschütztes Werk (Scheinwerk) verwertet, Lizenzzahlungen gemäß Lizenzvertrag leisten.

Die vorgenannten Grundsätze gelten nicht ausnahmslos. Haben die Vertragsparteien im Lizenzvertrag eine abweichende Regelung getroffen, dass der Lizenzgeber nur Lizenzzahlungen erhält, wenn er im Zweifelsfall nachweist, dass die materiellen Schutzvoraussetzungen des lizenzierten Rechtes vorliegen, sind obige Rechtsgrundsätze wirksam abbedungen, da eine derartige vertragliche Regelung den Parteien freisteht. So hatte

auch im vorliegenden Fall die GEMA im zugrunde liegenden Berechtigungsvertrag eine Klausel, nach welcher sie zur Erhebung von Aufführungsgebühren und zur Zahlung eines Anteils an den Schöpfer eines Werkes nur verpflichtet ist, wenn dieser im Zweifelsfall nachweist, dass die aufgeführten Musikstücke urheberrechtlich geschützt sind.

Dieser Nachweis kann insbesondere durch ein Sachverständigen Gutachten erfolgen.

**BGH, Urteil vom 02.02.2012,
AZ: I ZR 162/09**



Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

BIOTECH

Wegweisende BGH-Entscheidung zur Patentierbarkeit von Vorläuferzellen mit neuronalen/ glialen Eigenschaften

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. November 2012 entschieden, dass

- a) die uneingeschränkte **Patentierung** von Vorläuferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, gem. § 2 (2) Nr. 3 PatG **ausgeschlossen** ist, wenn als Ausgangsmaterial Stammzelllinien und Stammzellen in Betracht kommen, die aus menschlichen Embryonen gewonnen werden;
- b) die **Patentierung** von Vorläuferzellen dann **möglich** ist, wenn der Patentanspruch dahingehend eingeschränkt wird, dass Vorläuferzellen aus humanen embryonalen Stammzellen, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört worden sind, nicht umfasst sind;
- c) menschliche Stammzellen, die ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen wurden, nicht deshalb als Embryonen im Sinne des § 2 (2) Nr. 3 PatG anzusehen sind, weil aus ihnen durch Kombination mit anderen Zellen möglicherweise ein entwicklungsfähiger Embryo erzeugt werden kann.

Kurz gefasst bleibt Patentschutz auf menschliche embryonale Stammzellen dann bestehen, wenn diese mit einer Methode gewonnen werden, bei der der menschliche Embryo nicht zerstört wird.

Dieser Entscheidung liegt ein Patent zugrunde, das isolierte Vorläuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften aus embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) und ihre Verwendung zur Therapie von neuronalen Defekten bei Tieren und Menschen betrifft. Patentinhaber ist der wohl zwischenzeitlich durch die Medien bekannt gewordene Professor Dr. Brüstle. Als Kläger hatte die Greenpeace e.V. gegen das Patent Nichtigkeitsklage erhoben, soweit es Zellen betrifft, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden. Die erste Instanz, das Bundespatentgericht (BPatG), hatte Greenpeace basierend auf § 2 (2) PatG Recht gegeben und das Patent im beantragten Umfang für nichtig erklärt.

Der Beklagte ist gegen die Entscheidung in Berufung gegangen und hat das Patent in vollem Umfang, hilfsweise in beschränktem Umfang, verteidigt. Im Hilfsantrag I wurde der Patentanspruch 1 dahingehend eingeschränkt, als dass „ES-Zellen“ in „ES-Zellen aus Zelllinien“ abgeändert wurden und das Ende des Anspruches folgenden Wortlaut erhielt „..., wobei keine isolierten gereinigten

Vorläuferzellen aus humanen embryonalen Stammzellen umfasst sind, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört worden sind.“ Gleiche Formulierung wurde auch bei den Verfahrensansprüchen hinzugefügt.

Das Berufungsgericht (der Bundesgerichtshof BGH) hatte daraufhin dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Vorlagefrage vorgelegt, die der EuGH mit Urteil vom 18. Oktober 2011 dahingehend beantwortete, dass sich das Patentierungsverbot auch auf die Verwendung von menschlichen Embryonen zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung bezieht.*

Nach Klärung obiger und weiterer Fragen durch den EuGH konnte der BGH selbst in der Sache entscheiden und gab dem Hilfsantrag I statt. Menschliche embryonale Stammzellen sind laut Ansicht des BGH als solche keine Embryonen, da sie nicht die Fähigkeit aufweisen, den Entwicklungsprozess eines Menschen in Gang zu setzen. Diese Fähigkeit komme Stammzellen, die aus Embryonen im Blastozystenstadium entnommen werden, nicht zu. Daher bleibt ein Patentschutz auf embryonale Stammzellen dann bestehen, wenn diese durch Methoden gewonnen werden,

bei denen menschliche Embryos nicht zerstört werden.

Ob dem Fachmann letztlich gangbare Wege zur Verfügung stehen, um Stammzellen aus Embryonen zu gewinnen, ohne diese zu zerstören, kann laut Auffassung des BGH dahingestellt bleiben. Vom Patentschutz seien diese gangbaren Methoden jedenfalls auch dann erfasst, wenn sie nicht in der Patentschrift offenbart sind.

Diese Entscheidung birgt für Biotechnologieunternehmen Hoffnung, für ihre äußerst kostspieligen Forschungsinvestitionen doch noch einen deutlich positiven return-on-invest zu erhalten.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

BGH, Urt. V. 27.11.2012 – X ZR 58/07

§ 2 (2) Nr. 3 PatG besagt, dass keine Patente für die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken erteilt werden. Dabei sind auch die Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes zu beachten.

* [Siehe auch unser Update 1/2010].

[Inhaltsverzeichnis](#)

MARKENRECHT

Keyword-Advertising – präzisierte Rechtsprechung des BGH



Mit seinem Urteil vom 13. Dezember 2012 hat der BGH seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des

Keyword-Advertising bestätigt und präzisiert. Im vorliegenden Fall war die Klägerin Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an der deutschen Marke „MOST“, die unter anderem für Pralinen und Schokolade eingetragen ist. Die Klägerin betreibt einen Internetshop, über den sie hochwertige Konfiserie und Schokoladenprodukte vertreibt.

Die Beklagte schaltete eine Adwords-Anzeige für ihren Internetshop, wobei als Schlüsselwort („Keyword“) der Begriff „Pralinen“ angegeben wurde und in der Liste der „weitgehend passen-

den Keywords“ sich auch das Schlüsselwort „MOST Pralinen“ fand.

Gab ein Nutzer den Suchbegriff „MOST Pralinen“ ein, erschien rechts neben den Suchergebnissen eine Anzeige der Beklagten mit Hinweis auf ihren Internetshop. In diesem Internetshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen „MOST“ vertrieben.

Gemäß BGH Rechtssprechung scheidet beim „Keyword-Advertising“ eine Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke grundsätzlich aus, wenn die Werbung in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint. Hierbei darf weder die Marke selbst, noch sonst ein Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der

Marke angebotenen Produkte enthalten sein. Diese Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall gegeben.

Nun hat der BGH klargestellt, dass die oben genannten Voraussetzungen auch dann gelten, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist. Weiterhin geht der BGH davon aus, dass allein der Umstand, dass in der Anzeige Produkte der unter der Marke (hier: MOST) angebotenen Art mit Gattungsbegriffen (hier: Pralinen) bezeichnet werden, nicht zu einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke führt.

**Mitteilung der Pressestelle des BGH,
Nr. 211/2012**



Dipl.-Ing. Nils Winthuis (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

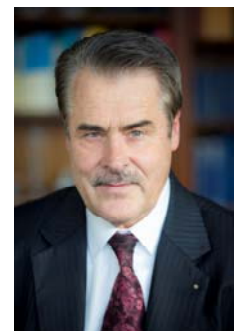
Modernisierung einer eingetragenen Marke

Die Modernisierung von Marken ist immer schon ein heikles Thema gewesen, da damit immer das Risiko besteht, dass nach Ablauf von fünf Jahren die abgewandelte, modernisierte, benutzte Markenform nicht als Benutzung der alten eingetragenen Marke anerkannt wird, so dass diese bei Nichtbenutzung dann lösungsreif wäre. Diese Frage ist in den letzten Jahren häufig diskutiert worden, da der europäische Gerichtshof im Jahre 2007 in einem italienischen Fall eine überraschende Entscheidung gefällt hatte, wonach die alte Marke selbst nach einer geringfügigen Modernisierung bzw. Umgestaltung benutzt werden

muss, wenn die neue Markenversion – was natürlich immer ratsam ist – neben der alten Version im Markenregister eingetragen ist. Im Oktober 2012 hat der Europäische Gerichtshof diese Angelegenheit insoweit mit einer Entscheidung (AZ: C-553/11) geklärt, die es dem Markeninhaber gestattet, nunmehr auch **ausschließlich** die modernisierte Marke zu benutzen ohne dass er Gefahr läuft, die alte eingetragene Marke zu gefährden. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Marken von den Verkehrskreisen als ein und dasselbe Zeichen angesehen werden.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)





BMW – Die Eintragung von „M“ als Wortmarke

Vorauszuschicken ist, dass nach den EU-Vorschriften für die örtliche Typgenehmigung von Fahrzeugen, Personen- und Kraftwagen und Busse in der gemeinsamen „Klasse M“ klassifiziert werden. Deswegen hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Buchstaben „M“ für Sportwagen als beschreibende Angabe angesehen und die Wortmarkenanmeldung von BMW zurückgewiesen.

Diesen Beschluss hat das Bundespatentgericht revidiert und der Eintragung stattgegeben. Nach

Meinung des Bundespatentgerichts hat der Buchstabe „M“ ausreichende Unterscheidungskraft und kann nicht ohne Weiteres als beschreibende Angabe bewertet werden. Im Bezug auf die EU-Verordnung verweist das Bundespatentgericht darauf, dass es dort auf die „Klasse M“ als solcher ankommt. Aus dem Buchstaben „M“ ergibt sich aber nicht ohne Weiteres ein Verweis auf die Typgenehmigung der „Klasse M“.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Ausreichende Unterscheidungskraft der Wortmarke Starsat

Das Zeichen Starsat wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in der Warenklasse 9 für Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und zur Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Software und Softwareplattform für solche Geräte angemeldet. Das DPMA hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Beschwerde des Anmelders zum Bundespatentgericht blieb erfolglos. Das Bundespatentgericht sah in dem Bestandteil Sat die Kurzform von Satellit und im Bestandteil Star nur die werbliche Aussage, dass es sich um ein Spitzenprodukt handle. Als rein beschreibender Sachhinweis sei das Zeichen Starsat daher nicht eintragungsfähig.

Der Anmelder legte erfolgreich Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (BGH) ein. Der BGH meint, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen Starsat nicht ohne Weiteres nur einen beschreibenden Gehalt sehen. Das Bundespatentgericht sei in unzulässiger Weise in mehreren gedanklichen Schritten vorgegangen, bis sich ein beschreibender Sinngehalt ergab. Starsat sei aber keine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage für Spitzensatelliten, zumal das engli-

sche Wort Star auch die Bedeutung von Stern habe. Die Kombination Starsat könne daher auch einen Hinweis auf einen Raumflug oder Himmelskörper enthalten oder die Bedeutung von „Satellit eines Sterns“ haben. Da das Zeichen Starsat für den Durchschnittsverbraucher keine sich in den Vordergrund drängende Beschreibung der beanspruchten Waren enthalte, hat der BGH die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache an dieses zur anderweitigen Entscheidung zurückverwiesen.



Quelle Foto: © KB3- Radioteleskop Fotolia

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**BGH, Beschluss vom 04.04.2012,
I ZB 22/11**

Inhaltsverzeichnis

Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Amelior und Amelie

Das Zeichen Amelior wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) u.a. in der Klasse 5 für pharmazeutische Erzeugnisse und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke registriert. Der Inhaber der älteren Marke Amelie erhob gegen die Eintragung Widerspruch. Die ältere Marke war ebenfalls u.a. für pharmazeutische Erzeugnisse und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke registriert. Das DPMA hat den Widerspruch zurückgewiesen. Die Beschwerde des Widersprechenden zum Bundespatentgericht war erfolglos.



Quelle Foto: © ilro. 3D Buchstaben .Fotolia

Das Bundespatentgericht führt aus, dass angesichts der Warenidentität ein deutlicher Abstand im Gesamteindruck beider Zeichen erforderlich

sei, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dieser Zeichenabstand sei im vorliegenden Fall gewahrt. Bereits die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke Amelie als weiblicher Vorname verstanden wird, sei verwechslungsmindernd. Im Klangbild beider Zeichen bestehen deutliche Unterschiede, da die Zeichen trotz der identischen 5 Buchstaben am Wortanfang in der Silbenzahl, im Sprechrhythmus und an den Wortenden erheblich voneinander abweichen. Die Widerspruchsmarke Amelie werde dreisilbig mit gedehntem „i“ und einem stummen „e“ am Wortende ausgesprochen, während die jüngere Marke Amelior eher viersilbig ausgesprochen werde. Die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen sowohl Fachkreise wie Ärzte, Apotheker und andere medizinische Arbeitskräfte gehören, als auch der Verbraucher, würden die beiden Zeichen nicht verwechseln. Daher können beide Marken trotz Warenidentität nebeneinander bestehen und die Beschwerde der Widersprechenden war zurückzuweisen.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**Bundespatentgericht, Beschluss vom
24.05.2012, AZ: 25 W (pat) 29/11**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Fazit:

Unseres Erachtens wieder einer der Fälle, wo man mit *Fug und Recht* auch auf Verwechslung hätte entscheiden können. Dies zeigt einmal mehr die Unwägbarkeiten, die in markenrechtlichen Fällen auftreten können.

Verwechslungsgefahr bei Buchstabenfolgen – „Technische Öle und Fette“ der Kl. 3 ähnlich „maschinell angetriebene Werkzeuge“ der Kl. 7

Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wurde die Wortmarke K-W-B unter anderen in der Warenklasse 4 für technische Öle und Fette, in der Kl. 7 für Motoren und in der Kl. 9 für Apparate und Instrumente zum Leiten, Umwandeln, Speichern und Kontrollieren von Elektrizität angemeldet. Ge-

gen die Anmeldung wurde Widerspruch aufgrund der prioritätsälteren deutschen Wortbildmarke



erhoben, die in den Warenklassen 3, 6, 7, 8 und 9 u.a. für Handwerkzeuge und maschinell angetriebene Werkzeuge wie Bohrer, Meißel, Zangen; Messwerkzeuge und Spannungsprüfer registriert ist. Das DPMA meinte, dass sich die gegenüberstehenden Waren in Beschaffenheit und Zweckbestimmung deutlich unterscheiden, verneinte eine Verwechslungsgefahr und hat den Widerspruch zurückgewiesen.

Mit Erfolg hat der Widersprechende gegen die Entscheidung des DPMA Beschwerde zum Bundespatentgericht erhoben. Das Bundespatentgericht befand, dass die Waren „technische Öle und Fette“ der Anmelderin den Widerspruchswaren „maschinell angetriebene Werkzeuge“ mittelgradig ähnlich sind, weil diese Werkzeuge zur Erbringung einer guten Leistung technische Öle und Fette benötigen. Auch würden in der Werkzeugbranche diese Waren von denselben Herstellern vertrieben. Es handelt sich um einander ergänzende Produkte. Zu den von der jüngeren Marke beanspruchten „Motoren“ gehören auch Elektromotoren, die üblicherweise in die maschinell angetriebenen Werkzeuge der Widersprechenden eingesetzt werden und einen wesentlichen Bestandteil dieser Waren bilden. Auch hier handelt es sich um einander ergänzende Waren. Schließlich haben auch die von der jüngeren Marke beanspruchten Apparate und Instrumente zum Leiten, Umwandeln, Speichern und Kontrollieren von Elek-

trizität eine ergänzende Funktion für die Widerspruchswaren „Messwerkzeuge und Spannungsprüfer“. Aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise rühren die sich gegenüberstehenden Waren aus dem selben Unternehmen her oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Zwischen beiden Marken besteht klangliche Identität. Sie haben die gleiche Buchstabenfolge, und die Bindestriche in der jüngeren Marke ändern nichts an der Aussprache. Das Bundespatentgericht bejahete daher Verwechslungsgefahr, ohne noch zu prüfen, ob beide Zeichen auch eine hohe visuelle Ähnlichkeit aufweisen. Hierfür spricht natürlich, dass die ältere Marke nur eine einfache werbeübliche Graphik hat, die für den optischen Gesamteindruck nicht ins Gewicht fällt. Da Verwechslungsgefahr besteht, war dem Widerspruch stattzugeben und die jüngere Marke war zu löschen.

Interessant an dieser Entscheidung ist die Sicht des Bundespatentgerichts zur Ähnlichkeit zwischen den Waren der Klasse 3 und der Klasse 7.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAIn)

**Bundespatentgericht Beschluss von 12. 9. 2012
28 W (pat) 88/11**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Verwechslungsgefahr zwischen den Marken IGLO und IGLOTEX

Das Zeichen IGLOTEX mit Bildbestandteil, dieser bestehend aus einem stilisierten Pinguin und einer Schneeflocke, wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) insbesondere für Waren der Klasse 30 registriert, insbesondere Pizza, Fleisch und Gemüse. Die Inhaberin der prioritätsälteren, durchaus bekannten Wortmarke IGLO erhob dagegen Widerspruch, der vom DPMA mit der Begründung zurückgewiesen wurde, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, da die



Quelle Foto: © ralphiespicks4.Fotolia

jüngere Marke sich durch die Endsilbe „TEX“ ausreichend von der älteren Marke unterscheidet.

Die Widersprechende erhob erfolgreich Beschwerde zum Bundespatentgericht. Nach Ansicht des Bundespatentgerichts hat die ältere Marke IGLO eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft, da sie beim Verbraucher einen überragenden Bekannt-

heitsgrad hat und trotz ihrer Annäherung an das Wort „Iglu“ (Schneehaus der Eskimos) nicht als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware (Tiefkühlkost) aufgefasst wird, sondern als betrieblicher Herkunftshinweis.

Die Widerspruchsmarke IGLO wurde vollständig in die angegriffene Marke übernommen und erscheint in dieser als Anfangsteil des Wortelements IGLOTEX. Die angegriffene Marke wird durch ihren Wortbestandteil geprägt, während der Bildbestandteil (Pinguin, Schneeflocke) nur sinnbildlich für Frost und Kälte ist und damit beschreibend für

die mit der Marke gekennzeichneten Waren. Angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke IGLO fällt in der angegriffenen Marke deren zusätzliche nicht unübliche Endsilbe TEX im Gesamteindruck kaum ins Gewicht. Es besteht Verwechslungsgefahr, so dass die jüngere Marke zu löschen ist.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**Bundespategericht, Beschluss vom
15.06.2012, AZ: 25 W (pat) 92/09**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken tobys und TOBI

Gegen die Eintragung der Marke tobys in der Klasse 10, insbesondere für chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate erhob der Inhaber der prioritätsälteren Marke TOBI, die in der Klasse 05 für pharmazeutische Präparate eingetragen war, Widerspruch. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat den Widerspruch zurückgewiesen, da keine Warenähnlichkeit und keine Verwechslungsgefahr gegeben sei.

ähnlich, jedoch handele es sich bei den chirurgischen und ärztlichen Instrumenten und Apparaten und den pharmazeutischen Präparaten um einander ergänzende Produkte, die in der heutigen Praxis häufig im Verbund eingesetzt werden (z. B. gemeinsame Vermarktung von Inhalatoren mit Inhalationslösungen). Im Hinblick auf ihren funktionellen Zusammenhang handelt es sich um „entfernt ähnliche Waren“.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ergebe sich, dass beide Zeichen sich in Klang und Schriftbild hinreichend unterscheiden. Zwar enthalten beide den identischen Bestandteil „TOB“. Dieser sei jedoch für keine der Marken prägend. Vielmehr bilden die weiteren Elemente „ys“ bzw. „l“ mit dem vorangestellten „TOB“ jeweils eine Einheit und dürfen beim Vergleich des Gesamteindrucks beider Marken nicht unberücksichtigt bleiben. Die markanten Schlussbuchstaben „ys“ in der jüngeren Marke werden weder überhört, noch übersehen und unterscheiden sich deutlich von dem Endbuchstaben „l“ in der Widerspruchsmarke. Da keine Verwechslungsgefahr besteht, war der Widerspruch zurückzuweisen.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**Bundespategericht, Beschluss vom
18.09.2012, AZ: 28 W (pat) 24/11**

[Inhaltsverzeichnis](#)



Quelle Foto: © babimu.Fotolia

Die Beschwerde des Widersprechenden zum Bundespategericht blieb erfolglos. Das Bundespategericht ging von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke TOBI aus. Es hielt die Waren zwar nicht für un-

Keine Schutzfähigkeit des Wortzeichens „Venture idea“

Das Wortzeichen „Venture idea“ wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Marke, insbesondere für die Dienstleistungen Werbung, Unternehmensverwaltung, Entwicklung und Vermarktung von Geschäftsideen, Marktforschung, u. dgl. angemeldet.

Nach Zurückweisung durch das DPMA erhob der Anmelder Beschwerde zum Bundespatentgericht. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen primär einen beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Das englische Wort „venture“ bedeutet „Unternehmung, Projekt, Wagnis“ und ist dem unternehmerisch tätigen Publikum insbesondere in der Zusammen-

setzung „joint venture“ (Gemeinschaftsunternehmen) geläufig. Das englische Wort „idea“ hat die Bedeutung „Einfall, Idee, Vorstellung“. Die Zusammensetzung „Venture idea“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als „Unternehmensidee“ verstanden und wird beschreibend im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen, insbesondere bei der Frage der Finanzierung der Geschäftsidee verwendet. Das Zeichen „Venture idea“ hat daher einen engen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen und ist nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**Bundespatentgericht, Beschluss vom
18.07.2012, AZ: 29 W (pat) 57/12**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Eintragungsfähigkeit der Wortmarke Stilwelt

Die Marke Stilwelt wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter anderem für Aktenhüllen, Aktenordner, Papier, Schreibwaren, Bleistifte, Bücher, Kalender, Lehr- und Unterrichtsmittel, Zeitschriften u dgl. angemeldet. Das DPMA hatte die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Beschwerde des Anmelders zum Bundespatentgericht hatte teilweise Erfolg.

Eine Wortmarke hat keine Unterscheidungskraft, wenn ihr die beteiligten Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Das angemeldete Zeichen besteht aus den zwei Substantiven „Stil“ und „Welt“. Während das Wort „Stil“ die Darstellung und Ausdrucksweise einer Person oder Epoche bezeichnet, hat „Welt“ die Bedeutung von „Erde, Lebensraum“ und wird außerdem als Unternehmenskennzeichen zur Benennung einer Vertriebsstätte mit vielfältiger Auswahl verwendet (z. B. „Bürowelt“, „Möbelwelt“).

Die Waren Bücher, Kalender, Lehr- und Unterrichtsmittel, Zeitschriften und Zeitungen können sich inhaltlich mit einer „Stilwelt“ z.B. im Kunst- oder Modebereich befassen, so dass das Zeichen „Stilwelt“ für diese Waren lediglich beschreibenden Charakter hat. Für diese Waren kann das Zeichen „Stilwelt“ mangels Unterscheidungskraft nicht als Marke registriert werden.

Anders verhält es sich bezüglich der weiteren Waren Aktenhüllen, Aktenordner, Papier und Schreibwaren sowie Bleistifte. Bei diesen Waren kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Zeichen vom Publikum als Produktname verstanden wird. Für diese Waren fehlt dem Zeichen „Stilwelt“ daher nicht jegliche Unterscheidungskraft und es ist als Marke einzutragen.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**Bundespatentgericht, Beschluss vom
26.09.2012, AZ: 29 W (pat) 529/10**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Mac Taurus und Tharus

Die Wortmarke Mac Taurus wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) insbesondere für Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sowie Datenträger angemeldet. Gegen die Eintragung erhob der Inhaber der älteren Marke Tharus Widerspruch. Die Marke Tharus war u. a. für Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten registriert.

Das DPMA hat den Widerspruch zurückgewiesen. Da die jüngere Marke am Wortanfang den zusätzlichen Bestandteil „Mac“ habe, bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Mit Erfolg hat der Widersprechende Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt. Da die sich gegenüberstehenden Waren identisch sind, müssten die Zeichen sich in ihrem Gesamteindruck deutlich unterscheiden, um eine Verwechslungs-

gefahr auszuschließen. In der jüngeren Marke sei das an zweiter Stelle stehende Wort Taurus zwar nicht dominierend für den Gesamteindruck, es habe jedoch eine selbstständige kennzeichnende Stellung. Denn das erste Wort „Mac“ werde vom durchschnittlichen Verbraucher nur als Firmenbezeichnung verstanden, da die Anmelderin in den letzten Jahren 12 Marken registriert habe, die wie die angegriffene Marke aus dem vorangestellten Wort Mac und einem weiteren Wort gebildet waren. Da die Worte Taurus und Tharus klanglich identisch sind und beide dieselbe Silbenzahl und Betonung haben, besteht Verwechslungsgefahr und die jüngere Marke ist zu löschen.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAIn)

**Bundespatentgericht, Beschluss vom
20.09.2012, AZ: 30 W (pat) 29/11**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Eintragungsfähigkeit der Marke „WÜRZKOMPASS“

Die beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete Marke „WÜRZKOMPASS“ für Waren der Klassen 29 und 30 sowie Dienstleistungen der Klasse 43 wurde als beschreibend zurückgewiesen. Die Beschwerde zum Bundespatentgericht war nur zu einem geringen Teil erfolgreich.

Auch nach Ansicht des Bundespatentgerichts hat das Wort „WÜRZKOMPASS“ die Bedeutung eines Leitfadens zum Würzen von Speisen bzw. einer Orientierungshilfe zum Würzen von Speisen. Insofern ist der Begriff „WÜRZKOMPASS“ lediglich ein sachbezogener werbeüblicher Hinweis auf wesentliche Merkmale der Lebens- und Genussmittel der Klassen 29 und 30 und der Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen und mangels Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig. Etwas anderes gilt jedoch für die Dienstleistung zur Beherbergung von Gästen. Zwar bieten Beherbergungsbetriebe in der Regel nicht nur Unterkunftsdienstleistungen an sondern auch eine ge-



Quelle Foto: © Barbara Pheby - Fotolia

wisse Verköstigung, zumindest ein Frühstück, die Verköstigung steht jedoch bei der Beherbergung von Gästen nicht im Vordergrund. Der durch

schnittliche Hotelgast denkt bei Verwendung des Terminus „WÜRZKOMPASS“ für die Dienstleistung der Beherbergung von Gästen nicht primär an das Frühstücksangebot. In erster Linie denkt er an die Unterbringungsleistung, für die „WÜRZKOMPASS“ keinen beschreibenden Inhalt hat. Daher war die

Marke „WÜRZKOMPASS“ für die Dienstleistung der Beherbergung von Gästen einzutragen.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**BPatG: Beschluss vom
19. April 2012 – 25 W (pat) 74/11**

[Inhaltsverzeichnis](#)

ZEBiNIX verwechselbar mit ZEBEXIR

Die Marke ZEBEXIR wurde für Waren in Kl. 3 angemeldet, die identisch zu den Waren der Kl. 3 einer älteren Gemeinschaftsmarkenregistrierung ZEBINIX waren. Das Gericht der Europäischen Union bejahte eine visuelle Ähnlichkeit, da der durchschnittliche Verbraucher mehr Aufmerksamkeit auf den Anfangsbestandteil eines Wortes legt und dieser aufgrund des gemeinsamen Bestandteils „ZEB“ ähnlich ist. Die Endbestandteile „INIX“ und „EXIR“, welche visuell unterschiedlich sind, reichen nicht aus, um den Ähnlichkeitseindruck, der von dem gemeinsamen Anfangsbestandteil kreiert wird, auszuschalten. Die beiden Zeichen umfassen drei Silben, wobei die erste Silbe „ZE“ identisch und die zweiten Silben „BI“ und „BE“ im Klang sehr ähnlich sind. Die dritte Silbe, nämlich „XIR“ und „NIX“ weichen lediglich in dem „R“ und „N“ voneinander ab, die restlichen Buchstaben „I“ und „X“ sind identisch und der Vokal „I“ in der Mitte beider Silben angeordnet. Somit besteht

auch eine phonetische hochgradige Ähnlichkeit beider Marken. Eine begriffliche Ähnlichkeit konnte nicht festgestellt werden, da weder ZEBEXIR noch ZEBINIX eine Bedeutung zugewiesen werden konnte.

Aufgrund obiger visueller und klanglicher Ähnlichkeiten wurde die Verwechslungsgefahr beider Marken bejaht.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

Fazit: Eine Entscheidung, über die man geteilter Meinung sein kann. Sie stellt aber erstaunlich stark die Bedeutung des Anfangsbestandteils heraus, zumal der beiden Marken gemeinsame Anfangsbestandteil „ZEB“ nicht separierbar ist, dies ist nur für „ZE“ der Fall.

[Inhaltsverzeichnis](#)

URHEBERRECHT / WETTBEWERBSRECHT

Haftungsproblematik des Internetanschlusshabers als Täter oder Störer bei File-Sharing in Tauschbörsen

Grundlegend wird bei obiger Problematik zwischen Störer- und Täterhaftung unterschieden. Störerhaftung greift gewöhnlich für den Anschlussinhaber, dessen IP-Adresse über einen qualifizierten Dienstleister ermittelt wird, sobald ein Film- oder Musikwerk oder dergleichen über

seinen Anschluss illegal herunter- oder hochgeladen wird und für andere Nutzer zugänglich gemacht wird. Der Anschlussinhaber kann daraufhin abgemahnt werden. Der Täter, der eigentliche Verursacher für den Up- oder Download einer Film- oder Musikdatei ist oft nicht der Anschluss-

inhaber selbst, sondern eine im Haushalt lebende Person. Gegen diese Person können neben dem Unterlassungsanspruch auch Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

Des häufigeren stellt sich die Frage, inwieweit man bei einer Urheberrechtsverletzung, die von einem Dritten, beispielsweise einer im gleichen Haushalt lebenden Person verursacht wurde, persönlich für den entstandenen Schaden haften muss. Hier gab es, je nach Gericht, unterschiedliche Auffassungen über die Prüf- und Instruktionspflichten des Anschlussinhabers. Nun hat der BGH mit seinem Urteil vom 15. November 2012 zu dem Ausmaß der Prüf- und Instruktionspflichten entschieden, dass Eltern ihrer Aufsichtspflicht bei einem normal entwickelten minderjährigen Kind (im vorliegenden Fall war das Kind 13 Jahre alt) bereits dann genügen, wenn ein Verbot zum Besuch von Internettauschbörsen ausgesprochen wird. Eine Pflicht zur Überwachung oder sogar zum Versperren des Internets besteht somit grundsätzlich nicht. Dies ist erst bei konkreten Anhaltspunkten für eine rechtsverletzende Nutzung der Fall. Im vorliegenden Fall bestand für die Eltern somit keine Verpflichtung den Schaden zu ersetzen (Urteil I. ZR 74/ 12).

Einige Großkanzleien haben sich auf die Versendung von Abmahnschreiben wegen Urheberrechtsverletzungen spezialisiert, wobei deren Abmahnschreiben gewöhnlich eine vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung enthält. Darin heißt es, dass bei Zahlung eines Pauschalbetrags im Rahmen eines Vergleichsangebots - welches regelmäßig überzogen hoch ausfällt (ca. 500 – 1.000 €) - alle Aufwendungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verletzer und angefallene Rechtsanwaltskosten abgegolten seien. Diese Abmahnungen und vorformulierten Erklärungen sind mit äußerster Vorsicht zu genießen und wir raten dringend ab, eine vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ohne Überprüfung fachkundiger Patent- und Rechtsanwälte zu unterzeichnen. Eine Abmahnung sollte in jedem Falle überprüft werden, da sich die bei einer berechtigten Abmahnung entstehenden Kosten häufig reduzieren lassen und die Formulierungen zu Ihrem Vorteil abgeändert werden können. Kontaktieren Sie uns bitte falls Sie diesbezüglich Fragen haben.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Verlängerung der Schutzdauer für Musikwerke von 50 auf 70 Jahre](#)

Die Bundesregierung Deutschlands hat zwischenzeitlich beschlossen, die Leistungsschutzfrist für Künstler und Tonträgerhersteller von 50 Jahre auf 70 Jahre zu verlängern. Damit setzt die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2011 um.

Diese Schutzfristverlängerung auf 70 Jahre betrifft die Rechte an Aufzeichnungen von Darbietungen ausübender Künstler, wie beispielsweise Musikern. Dadurch verlängert sich der Schutz an Tonträgeraufnahmen auf nunmehr 70 Jahre. Die Künstler werden an den Zusatzeinnahmen der

Hersteller der Tonträger über einen Vergütungsanspruch beteiligt.

Zudem wird bei Musikkompositionen mit Text die Schutzfrist von 70 Jahren für Komponisten und Textdichtern nicht mehr getrennt sondern wird diese einheitlich nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Künstlers berechnet.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Exakte Anschrift des Unternehmers zwingend in Werbeprospekten erforderlich

Ein Unternehmen hatte in seinem Werbeprospekt nur vier Filialanschriften angegeben, nicht aber die Anschrift des Unternehmenssitzes. Hiergegen hat ein Wettbewerber erfolgreich eine gerichtliche einstweilige Verfügung wegen unlauteren Wettbewerbs erwirkt. Gemäß § 5 a Absatz 2 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) darf ein Unternehmen dem Verbraucher in einem Werbeprospekt keine „wesentlichen“ Informationen vorenthalten. Werden Waren in einem Wer-

beprospekt unter Hinweis auf deren Merkmale und Preise so angeboten, dass ein durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft abschließen kann, ist die Information über den Sitz des Unternehmens wesentlich, an welchem das Unternehmen im Handelsregister registriert ist und an dem es verklagt werden kann (§ 5 a Absatz 3 Ziffer 2 UWG).

Keinesfalls reicht es aus, dass ein Unternehmen in einem Werbeprospekt nur seine Internetadresse angibt und die Geschäftsanschrift aus dem Internet ermittelbar ist. Dem Verbraucher darf nicht zugemutet werden, die Geschäftsanschrift selbst aus dem Internet zu ermitteln; diese muss vielmehr im Werbeträger des Unternehmens selbst mitgeteilt werden.

Dr. jur. A. Blum von Ann (RAin)

**OLG Brandenburg, Urteil vom 26.06.2012,
AZ: 6 W 72/12**

[Inhaltsverzeichnis](#)



Quelle Foto: © treenabeena.Fotolia

AKTUELLES & NEWS

Europäisches und amerikanisches Patentamt beschließen gemeinsame Patentklassifikation

Das US-Patentamt und das Europäische Patentamt haben Anfang Januar dieses Jahres eine gemeinsame Patentklassifikation beschlossen, sog. CPC, d.h. Corporative Patent Classification. Dadurch soll auch ein global wirksames Klassifikationssystem für Patente und andere technische

Dokumente aufgebaut werden, welches das US-Patentamt und das Europäische Patentamt in ihren Patenterteilungsverfahren einsetzen wollen. Seit 1. Januar 2013 nutzt das EPA bereits dieses Klassifikationssystem und das USPTO will in absehbarer Zeit auf dieses System umsteigen.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)