

Patentrecht

- Das Einheitspatent und das einheitliche Patentgericht in Europa – S.2
- Deutsche Verletzungsgerichte bringen sich in Stellung – S.5
- Verlängerte Einspruchsfrist für deutsche Patente– S.6
- Neue Höchstmarke der Einreichung von Patentanmeldungen – S.6
- Elektronische Akteneinsicht beim DPMA – S.6
- Gefahr bei der Nationalisierung einer PCT-Patentanmeldung in Deutschland – S.7
- EP-Teilansmeldungen Wegfall der 24-monatigen Frist – S.7

Markenrecht

- Verwendung von TM und ® in Zusammenhang mit Marken – S.8
- Unterscheidungskraft Farbmarke Sparkassen Rot – S.10
- Bezeichnung „Champagner-Sorbet“ bleibt verboten – S.11
- Steigende Anforderung an Markenschutz in Deutschland – S.11

Designrecht

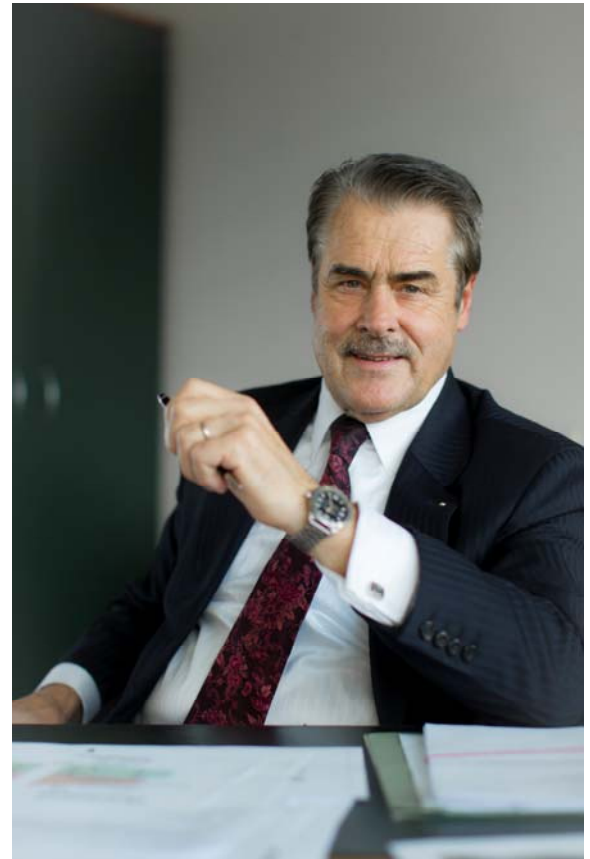
- Keine Eintragung von lebenden Organismen – S.12

Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- Urheberrechtsschutz anwendbar auch für Gebrauchsgegenstände – S.13
- Neuerungen bei der Anti-Pirateriebekämpfung durch den Zoll – S.14
- EuGH entscheidet über Werbeslogan – S.14

AKTUELLES & NEWS

- Europaweite Umfrage: EU Bürger schätzen gewerbliche Schutzrecht hoch ein– S.16
- PA Dipl.-Ing. Bockhorni 2014 als stellvertretendes Mitglied des epi gewählt – S.16



Liebe Leser unseres UPDATES,

neben vielen aktuellen Themen in Sachen Patente, Designs und Marken sowie UWG in Deutschland und Europa legen wir den Fokus dieses UPDATES auf das kommende europäische Einheitspatent und europäisches Patentgericht, sozusagen ein europäisches Patent-Paket, mit dem die Karten in Europa auf dem Patentsektor neu gemischt werden. Auch in den kommenden Updates werden wir uns mit diesem vielschichtigen Thema befassen.

In der heutigen Ausgabe geben wir fürs Erste einen groben Überblick über das neue System mit den wichtigsten Kernpunkten, geben Ihnen aus unserer Praxis heraus Empfehlungen, was es Ihnen erleichtern soll, die richtige Schiene zu befahren, also die bisherige klassische Schiene mit dem europäischen Patent oder die neue Schiene mit dem einheitlichen Patent.

In den kommenden UPDATES werden wir uns dann schwerpunktmäßig mit einzelnen wichtigen Kernpunkten dieses Patent-Pakets im Einzelnen befassen, wie etwa dem Aufbau des europäischen Patentgerichts, Zuständigkeiten, Sprachenregelung im Rahmen der neuen Übersetzungsverordnung und dergleichen mehr.

Dieses neue europäische Patentsystem widerspiegelt sehr augenscheinlich die politischen Realitäten in Europa mit der europäischen Union, die sich mittlerweile aus 28 völlig unabhängigen Staaten mit unterschiedlicher Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie historischem Hintergrund zusammensetzt und auch weiterhin im Wachstum ist. Dieser Realität geschuldet ist auch der Umstand, dass man nicht mehr vom Gemeinschaftspatent, vielmehr vom europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung spricht, da dieses einheitliche Patent eben aufgrund der politischen Realitäten schon in der Startphase nicht das gesamte EU-Gebiet betrifft und auch in Zukunft nicht für alle EU-Staaten gelten wird.

Wir hoffen, Sie haben Spaß mit unserem UPDATE. Auf eine Rückkoppelung Ihrerseits würden wir uns freuen, ebenso wie über Anregungen zur weiteren Gestaltung unseres Updates.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin viel beruflichen Erfolg und lade Sie hiermit zum Lesen ein. Sie können leicht von der Inhaltsübersicht auf unserem Deckblatt auf die einzelnen ausgewiesenen Themen und wieder zurück durch einfaches Anklicken springen.

Mit freundlichen Grüßen,

J. Bockhorni
(Patentanwalt)

PATENTRECHT

Das Einheitspatent und das einheitliche Patentgericht in Europa

Im Folgenden geben wir Ihnen eine knapp gehaltene Übersicht über das neue dreiteilige europäische Patentsystem, das sich wie folgt gliedert:

- Einheitspatent bzw. Patent mit einheitlicher Wirkung gemäß Verordnung 257/2012 EU vom 17.12.2012 mit Schaffung des Patents mit einheitlicher Wirkung (EPatVO, kurz auch Einheitspatentverordnung genannt)
- Übersetzungsverordnung 1260/2012 EU vom 17.12.2012, kurz Übersetzungsverordnung (EPatÜbersVO)
- Übereinkommen über einheitliches Patentgericht (EPGÜ) vom 19.2.2013 als völkerrechtlicher Vertrag

Bis heute gibt es im deutschsprachigen Raum der EU keine einheitliche Benennung für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung, welches entweder als Einheitspatent oder als Patent mit einheitlicher Wirkung, häufig aber immer auch noch als Gemeinschaftspatent bezeichnet wird, was auch ein Indiz dafür ist, dass keiner so richtig weiß, was einen dann in der Praxis mit diesem einheitlichen Weg und auch mit dem europäischen Patentgericht zu erwarten hat.

Die Einheitspatentverordnung (EPatVO) tritt in Kraft, sobald das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) in Kraft tritt. Dieses tritt in Kraft, sobald mindestens 13 teilnehmende Mitgliedsstaaten **und** Deutschland, Frankreich und Großbritannien das EPGÜ ratifiziert und die Ratifikationsurkunde hinterlegt haben. Die Ratifizierung in Deutschland ist „in diesem Jahr“ geplant. Das heißt, nur wenn alles einigermaßen zeitig in den nächsten Monaten abläuft, wird das neue europäische Patentsys-

tem sozusagen ab Mitte 2015 impliziert, aller Voraussicht nach jedenfalls doch etwas später.

Wichtig ist, Sie haben nach wie vor die Wahl zwischen dem klassischen bisherigen europäischen Patentweg, dem europäischen Patent (EP) als „Bündel“-Patent oder dem neu geschaffenen Einheitspatent (EPeW). Für den Fall, dass Sie sich für das Einheitspatent entscheiden, müssen Sie beim europäischen Patentamt einen Antrag innerhalb eines Monats nach Patenterteilung stellen. Während einer Übergangszeit von 6 bis max. 12 Jahren müssen Sie hierbei zugleich eine nach der EPatÜbersVO erforderlichen Übersetzung vorlegen.

Voraussetzung für das Einheitspatent ist allerdings, dass gleiche Patentansprüche in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten vorliegen.

Kurz also, Einheitspatent (EPeW) nur

- mit Antragstellung beim EPA innerhalb eines Monats nach Patenterteilung und
- gleiche Patentansprüche in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten.

Die einzureichende Übersetzung der Patentschrift muss in englischer Sprache erfolgen, wenn das Patent in deutscher oder französischer Sprache erteilt wurde. Ist das europäische Patent bereits in Englisch erteilt worden, dann muss eine Übersetzung in eine der EU-Amtssprachen eingereicht werden, das kann Italienisch, Griechisch, wird in der Regel zu meist Deutsch oder Französisch sein.

Nach der Übergangszeit von einigen Jahren ist keine Übersetzung mehr notwendig. Falls Sie den Weg des Einheitspatents (EPeW) gewählt haben, ist automatisch das EPGÜ anwendbar. Falls Sie den klassischen Weg gewählt haben,

ist das EPGÜ erst nach einer Übergangszeit von mindestens sieben Jahren anwendbar, wobei eine Verlängerung der ersten sieben Jahre um weitere sieben Jahre möglich ist (Art. 83 C5 EPGÜ).

Dies kann für Ihre Wahl ein sehr entscheidender und wichtiger Umstand sein, wie wir im Folgenden erläutern.

Für das Einheitspatent und das klassische europäische Patent sind das Erteilungsverfahren und das Einspruchsverfahren gleich und werden vor dem EPA durchgeführt.

Das Einheitspatent unterscheidet sich jedoch in den folgenden Punkten vom klassischen europäischen Patent mit Übergangsrecht gemäß Art. 83 EPGÜ.

Dies betrifft die

- Übersetzungsregelungen nach Erteilung
- Jahresgebühren nach Erteilung (Höhe derzeit noch unbekannt)
- territoriale Reichweite des Urteilsspruchs des europäischen Patentgerichts
- territoriale Einheitlichkeit des Schutzes

Dies bedeutet, dass anders als beim klassischen europäischen Patent, das Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG, also dem europäischen Patentgericht, stattfindet und der Urteilsspruch aufgrund seiner territorialen Reichweite alle Staaten des Einheitspatents betrifft. Dies ist ein entscheidender Nachteil des Einheitspatents, weil mit einer Nichtigkeitsklage der Patentschutz in allen teilnehmenden Ländern entfallen kann. Beim klassischen europäischen Patent muss eine Nichtigkeitsklage während der Übergangszeit nach Artikel 83 über einen Zeitraum von sieben bis 14 Jahren noch in den einzelnen Staaten eingeleitet werden und ist ein Urteil auch nur für den einzelnen Staat bindend. Das heißt, das klassische Patent kann mit einer Nichtigkeitsklage nicht insgesamt zu Fall gebracht werden. Dies dürfte der entscheidende Vorteil des klassischen Wegs des bisherigen europäischen Patents gegenüber dem Einheitspatent sein.

Dadurch wird natürlich der deutsche nationale Weg durch Einreichung einer deutschen Patentanmeldung parallel zur europäischen Patentanmeldung interessant, da eine Nichtigkeitsklage gegen das europäische Einheitspatent im Falle eines negativen Ausgangs nicht das nationale deutsche Patent berührt. Für unsere deutschen Mandanten ist dies ein entscheidender Vorteil, da diese in der Regel mit einer deutschen ersten Anmeldung beim DPMA beginnen und innerhalb des Prioritätszeitraums eine europäische oder PCT-Patentanmeldung nachreichen. Alleine schon deswegen, weil sich durch zwei parallele Anmeldungen unterschiedliche Schutzbereiche schaffen lassen, gehen unsere deutschen Mandanten sehr häufig diesen zweigleisigen Weg und werden dies in der Zukunft sogar in der Regel machen, zumal das deutsche Patent das größte Wirtschaftsgebiet innerhalb der EU abdeckt.

Wir empfehlen unseren Mandanten nicht, so ohne Weiteres den Weg des Einheitspatents einzuschlagen, vielmehr bedarf dies der sorgfältigen Abwägung.

Gegen das Einheitspatent spricht der zentrale Angriff durch eine Nichtigkeitsklage, die regelmäßig im Falle eine Verletzungsklage vom Verletzer erhoben wird. Die Gefahr eines Totalverlusts des europäischen Patents ist kritisch. Dieser Gefahr kann allerdings, wie oben erwähnt, durch eine parallele deutsche Patentanmeldung und ein paralleles deutsches Patent begegnet werden.

Gegen das Einheitspatent spricht das damit zwangsweise in Wirkung tretende europäische Patentgericht. Verletzungsklagen und Nichtigkeitsklagen aus dem Einheitspatent müssen nämlich vor dem europäischen Patentgericht erhoben werden und zumindest, was die zweite Instanz anbelangt, ist es sicherlich für eine Übergangszeit bis zu 10 Jahren relativ offen, wie sich die Rechtsprechung des europäischen Patentgerichts ausrichten wird. Wir erleben ja jetzt bereits im Falle von europäischen Verordnungen, wie zögerlich diese teilweise durch die einzelnen EU-Staaten aufgrund unterschiedlicher Rechtsauffassungen vollzogen werden.

Auch die Zusammensetzung des europäischen Patentgerichts mit Richtern aus den verschiedensten europäischen Ländern streng nach dem europäischen Proporz-System ist kritisch, weil zumindest in den ersten Jahren man sehr häufig Richtern begegnen wird, die eben nicht über den erforderlichen Erfahrungsschatz und praktischen Hintergrund verfügen, der für eine verlässliche Rechtssprechung von Bedeutung ist. Hier würden wir vielmehr die deutschen einschlägigen Verletzungsgerichte erster und zweiter Instanz und den BGH vorziehen, was aber nur durch den klassischen Weg des bisherigen europäischen Patents geht.

Das Einheitspatent wird interessant für diejenigen Patentinhaber, die das europäische Patent für mehr als etwa vier Staaten benötigen, da mit zunehmender Zahl von EU-Staaten, für die der Schutz aus dem europäischen Patent be-

geht wird, der klassische europäische Weg mit dem europäischen Patent teurer wird als das Einheitspatent.

Summa summarum empfehlen wir nicht, 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.

Unsere Empfehlung ist, dass zumindest in den ersten fünf bis sieben Jahren noch der Weg über das klassische europäische Patent gegangen wird.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Deutsche Verletzungsgerichte bringen sich in Stellung wegen des kommenden Gemeinschaftspatents

Bekanntermaßen werden europaweit die meisten Patentverletzungsstreitigkeiten vor den deutschen Gerichten betrieben, die über spezialisierte Kammern sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Instanz verfügen. Insbesondere stehen die Gerichte in Düsseldorf europaweit an erster Stelle.

Spezialzuständigkeit für Patentrechtsstreitigkeiten eingerichtet, sodass sowohl das Landgericht Düsseldorf wie auch das Oberlandesgericht mit mehreren Senaten aktiv sind. Damit wird eine hohe Qualität der Rechtssprechung sichergestellt und gleichzeitig aber auch eine Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten bewerkstelligt. Die Vorsitzende Richterin am OLG Düsseldorf ist Frau Ulrike Voss, die bisher Vorsitzende Richterin einer der erstinstanzlichen Patentkammern des Landgerichts Düsseldorf war.

Diese Ausrichtung der maßgeblichen Verletzungsgerichte in Deutschland ist zu begrüßen, da damit ein hoher Qualitätsstandard für Verletzungsstreitigkeiten in Deutschland garantiert ist und somit die deutschen Verletzungsgerichte weiterhin eine zentrale Rolle in Europa spielen dürften.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Da in Deutschland vier lokale Kammern des für europäische Patente maßgeblichen einheitlichen Patentgerichts gebildet werden, voraussichtlich Düsseldorf, München, Mannheim und Hamburg, werden die deutschen Verletzungsgerichte auch für das Gemeinschaftspatent eine führende Rolle einnehmen.

Derzeit ist ein Wettkampf zwischen den deutschen Spezialgerichten für Patentstreitigkeiten feststellbar. So hat nun das Oberlandesgericht Düsseldorf, welches für Patentstreitigkeiten zuständig ist, einen zweiten Senat mit dieser



Einspruchsfrist in deutschen Patentverfahren von drei auf neun Monate verlängert

Die Einspruchsfrist in deutschen Patentverfahren wurde von drei auf neun Monate verlängert. Ab dem 1. April 2014 tritt diese Änderung in Kraft, weshalb für alle erteilten Patente, deren 3-Monatsfrist am 1. April 2014 noch nicht abgelaufen ist, die neue 9-Monatsfrist gilt.



Foto Quelle: © JENS - Fotolia.com

Wenn also die Erteilung des deutschen Patents im Deutschen Patentblatt im Januar, Februar oder März 2014 veröffentlicht wurde, so gilt die 9-monatige Einspruchsfrist für dieses Patent.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Neue Höchstmarke der Einreichung von Patentanmeldungen beim EPA in 2013

Die Anzahl eingereicherter europäischer Patentanmeldungen hat im Jahr 2013 einen Höchststand erreicht, da mehr als 265.000 Patentanmeldungen eingereicht wurden. Dies stellt ein Plus von 2,8% gegenüber den Zahlen von 2012 dar. Auch wurden 2013 mehr europäische Patente erteilt, nämlich 66.700 Patente und damit 1,7% mehr als 2012.

Interessant ist auch, wie sich die Anzahl der eingereichten Anmeldungen auf die verschiedenen Länder verteilt.

35,3 % der eingereichten Anmeldungen stammen aus den Mitgliedsstaaten des europäischen Patentübereinkommens. An zweiter Stelle folgt die USA mit 24,5 %, dann Japan mit 19,17%, Deutschland 12,1%, China 8,4% und Südkorea 6,4%. Das heißt, USA, Japan und Deutschland sind sozusagen die Spitzenreiter bei der Einreichung europäischer Anmeldungen beim EPA.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Elektronische Akteneinsicht beim Deutschen Patent- und Markenamt

Seit Januar gibt es die elektronische Akteneinsicht beim DPMA, allerdings nur für alle ab dem 21. Januar 2013 erteilten und veröffentlichten Patente und eingetragenen Gebrauchsmuster sowie alle ab diesem Zeitpunkt eingereichten und bereits veröffentlichten Anmeldungen.

Elektronisch einsehbar sind hierbei unter anderem Bescheide, Beschlüsse, Recherchenberichte sowie verfahrensrelevante Eingaben und weitere Aktenbestandteile im PDF-Format.

Allerdings ist der Datenbestand nur in deutscher Sprache enthalten, jedoch mit dieser elektronischen Akteneinsicht können wir Ihnen sehr schnell erforderliche Infos zur Anmeldung Ihrer Wettbewerber geben, allerdings mit der Eingangs genannten Beschränkung ab 21. Januar 2013

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Gefahr bei der Nationalisierung einer PCT-Patentanmeldung in Deutschland (Gebührenfalle)

Das Bundespatentgericht (BpatG) bestätigt, dass sich bei einer nationalen Deutschen Patentanmeldung aus einer PCT-Anmeldung die Höhe der Anmeldegebühren nach der Anzahl der ursprünglich eingereichten Patentansprüche (in der PCT-Anmeldung) bemisst.

Eine aus einer japanischen PCT-Anmeldung nationalisierte deutsche Patentanmeldung mit 14 Patentansprüchen ist zurückgewiesen worden, weil bei den Anmeldegebühren nur Anspruchsgebühren für 14 Patentansprüche entrichtet worden sind. Die ursprüngliche PCT-Anmeldung umfasste hingegen 16 Patentansprüche. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hielt für die Gebührenbemessung 16 Ansprüche und nicht 14 Ansprüche für maßgeblich. Das Bundespatentgericht bestätigte diese Einschätzung (Entscheidung des 10. Senats (juristischer Be-

schwerdesenat) 10 W Pat 2013). Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen.

Dem Umstand, dass das Europäische Patentamt seine Anmeldegebühren nach der Anzahl der Ansprüche beim Eintritt in die Europäische Phase bemisst, wurde in der Entscheidung keine Relevanz beigemessen.

In dem konkreten Fall konnte die Anmeldung zwar über den Weg der Wiedereinsetzung gerettet werden. In zukünftigen vergleichbaren Fällen besteht aber die akute Gefahr des Rechtsverlusts!

Dr. rer. nat. Jörg Kruijtz (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

EU-Patentanmeldungen: Frist von 24 Monaten für die Einreichung von Teilanmeldungen aufgehoben

Die Regel 36 für die Einreichungsfrist europäischer Teilanmeldungen wurde zum 1. April 2014 geändert. Bisher waren Teilanmeldungen zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichbar, sofern

- a) die Teilanmeldung vor Ablauf von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung oder
- b) die Teilanmeldung vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach einem Bescheid eingereicht wurde, in welchem der Uneinheitlichkeitseinwand erhoben wurde.

Vor dieser Regelung, die erst seit dem 1. April 2010 in Kraft ist, bestand – wie im deutschen Teilanmeldeverfahren – die Möglichkeit, Teilanmeldungen solange einzureichen, bis die Stammanmeldung erteilt wird.

Das Europäische Patentamt kehrt nunmehr der nur vier Jahre lang währenden Regelung, Teilanmeldungen innerhalb einer Frist von 24 Monaten, wie oben erläutert, einzureichen, den Rücken und wendet sich wieder der alten Regelung zu, die es den Anmeldern wesentlich leichter macht, Teilanmeldungen fristgerecht und innerhalb eines längeren Zeitfensters einzureichen. Die neue Regelung stellt daher eine Vereinfachung des Vorgängersystems dar und trägt auch dazu bei, dass wieder mehr Teilanmeldungen eingereicht werden können, da der Anmelder nicht mehr an eine straffe Frist gebunden ist.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

MARKENRECHT

Wann darf man die Zeichen ® und ™ hinter eine Marke setzen?

Nach einer interessanten Entscheidung des Berliner Kammergerichts (KG, Beschl. v. 31.05.2013 – 5 W 114/13) ist es nicht irreführend, wenn hinter einer Marke das Zeichen ™ gesetzt wird, sobald die Marke angemeldet, aber noch nicht eingetragen wurde.

Das Kürzel ™ steht für „Trademark“ und stammt aus dem angloamerikanischen Rechtskreis. Es bedeutet dort, dass der betreffende Inhaber der Marke Markenschutz alleine kraft Benutzung der Marke beansprucht.

Diese Abkürzung ™ ist klar zu unterscheiden von dem bekannten Zeichen „®“, das für eine eingetragene, also registrierte Marke steht und auch nur benutzt werden darf, wenn die betreffende Marke in einem Markenregister auch eingetragen ist.

War bis jetzt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen der Hinweis auf eine Marke untersagt, so-

lange noch keine Eintragung bzw. Registrierung vorliegt, öffnet der Beschluss des Kammergerichts dieses Kriterium insoweit, als nunmehr bei einer nur angemeldeten, aber noch nicht registrierten Marke hinter der Marke das ™ verwendet werden darf.

Gleichwohl ist trotz dieser Entscheidung des Kammergerichts in Berlin Vorsicht bei der Benutzung dieser Abkürzung anzuraten, da nicht auszuschließen ist, dass andere Gerichte dies doch anders betrachten. Insofern ist zweifelsohne bei der Verwendung der Abkürzung ™ Vorsicht geboten. Erlaubt wäre diese Abkürzung aber in jedem Falle, weil die Registrierung vorliegt.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)



Foto Quelle: © valentint 2 - Fotolia.com

Foto Quelle: © valentint - Fotolia.com

EuGH- Vorlage zu den Anforderungen an den Durchsetzungsgrad für die Unterscheidungskraft einer konturlosen Farbmarke – Sparkassen-Rot

Mit der Unterscheidungsfähigkeit einer konturlosen eingetragenen Farbmarke, dem Sparkassen-Rot hatte sich kürzlich das BPatG im Zuge eines Löschantrages auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang stellten sich im Beschwerdeverfahren für das BPatG die Fragen nach der Unterscheidungskraft der HKS 13-Farbe (entspricht RAL 3020 „Verkehrsrot“), nach einem Freihaltebedürfnis anderer Wettbewerber für diese Farbe Rot sowie nach der Verkehrsdurchsetzung des Sparkassen-Rots. Das DPMA hatte eine Unterscheidungskraft zwar abgelehnt, die Verkehrsdurchsetzung jedoch angenommen und dementsprechend den Löschantrag zurückgewiesen.

Zur einheitlichen Klärung einiger wesentlicher Kriterien in diesem Kontext hat das BPatG dem EuGH einige Fragen zur Auslegung des Art. 3 I, III MarkenRL zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der EuGH hat danach zu klären, ob für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke für Dienstleistungen des Finanzwesens erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen bereinigten Zuordnungsgrad von mindestens 70% ergeben muss. Weiter hat der EuGH darüber zu entscheiden, ob für die Bestimmung der Erlangung von Unterscheidungskraft durch Benutzung auch dann entscheidend auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke statt auf den Zeitpunkt ihrer Eintragung abzustellen ist, wenn die Marke in einem Zeitraum weit nach ihrer Anmeldung, aber noch vor ihrer Eintragung die Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat. Die dritte Frage an den EuGH stellt darauf ab, ob bei Annahme des Anmeldezeitpunkts als entscheidenden Zeitpunkt bereits eine Löschung der Marke erforderlich ist, wenn nicht mehr aufgeklärt werden kann, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung Unterscheidungskraft mittels Benutzung bestand oder ob die Feststellungslast für das Nichtvorliegen der Unterscheidungskraft am

Anmeldetag dem Nichtigkeitsantragssteller obliegt.

Das BPatG hat sich bezüglich der vorgelegten Fragen bereits wie folgt eingelassen: Das Sparkassen-Rot könne wegen seiner international anerkannten Kennzeichnungscodierung nach Nr. 13 des HKS-Farbfächers abstrakte Unterscheidungseignung erlangen, eine originäre/konkrete Unterscheidungskraft aufgrund einer beschränkten Zahl der Waren und Dienstleistungen und eines sehr spezifischen Marktes sei dagegen nicht gegeben, da die Farbe Rot von mehreren Banken im Finanzdienstleistungssektor benutzt werde.

Bezüglich der wesentlichen Unterscheidungskraft durch Benutzung lässt sich das BPatG dahingehend ein, dass stets eine Gesamtabwägung der wesentlichen Gesichtspunkte zu erfolgen hat und der Durchsetzungsgrad einer Marke anhand von Verbraucherbefragungen zu ermitteln ist. Diese hat sich in drei Schritte zu unterteilen, nämlich die Frage nach der Bekanntheit des Zeichens, die Frage danach, ob das Zeichen als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens verstanden wird sowie die Frage nach dem Namen des Unternehmens, um Bekanntheitsgrad, Kennzeichnungsgrad und Zuordnungsgrad des Zeichens festzustellen. Das BPatG weist auf die geringe Eignung eines Farbtons generell und im speziellen des Farbtons Rot als Herkunftshinweise hin, weshalb wohl eine Durchsetzung von mindestens 70% zu fordern ist, bringt Bedenken gegen die Zuverlässigkeit von Verbraucherbefragungen wegen unterschiedlicher Formulierungen der Fragen vor und wirft Fragen nach dem sonstigen erreichbaren Durchsetzungsgrad einer Marke im Finanzsektor auf. Als Ergebnis dieser bestehenden Unsicherheiten fordert das BPatG eine einheitliche Klärung durch den EuGH. Auch bezüg-

lich des nach nationalem Recht maßgeblichen Zeitpunkts der Anmeldung des Zeichens für die Beurteilung der Unterscheidungskraft und der Entscheidung über die Verteilung der Feststellungslast darüber weist das BPatG auf das Erfordernis der Klärung und richtlinienkonformen Auslegung durch den EuGH hin, die es folglich abzuwarten gilt, bevor in diesem Zusammen-

hang eine gefestigte Entscheidungstendenz entstehen kann.

Janina Lorenz (RAin)

BPatG, 08.03.2013, Az.: 33 W (pat) 33/12

[Inhaltsverzeichnis](#)



Foto Quelle: © w3-media.de

Abstrakte Unterscheidungseignung ist gegeben, wenn eine Marke geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 I MarkenG).

konkrete Unterscheidungskraft setzt dagegen die einer Marke innewohnende **konkrete Eignung** voraus, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die **konkret** angemeldeten Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (§ 8 II Nr.1 MarkenG).

Originäre/anfängliche Unterscheidungskraft bedeutet die von Haus aus bestehende Unterscheidungskraft eines Zeichens für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen i.S.d. § 8 II Nr. 1 MarkenG. Diese ist nicht gleichzusetzen mit der **derivativen/nachträglichen**, die erst aufgrund von Verkehrsdurchsetzung erworben wird.

Bezeichnung „Champagner-Sorbet“ bleibt verboten

Nach einer Entscheidung des Landgerichts München darf Champagner-haltiges Eis nicht unter dem Namen „Champagner-Sorbet“ beworben und vertrieben werden. Insoweit hat das Landgericht München klargestellt, dass die Bezeichnung „Champagner-Sorbet“ die europäisch geschützte Ursprungsbezeichnung „Champagne“ verletzen würde. Damit hat das deutsche Gericht den weiten Schutzbereich von Ursprungsbezeichnungen nach europäischem Recht bestätigt (Az.: 33 O 13181/13).

Selbst dann also, wenn für die Herstellung des Sorbets Champagner verwendet wird, kann die Bezeichnung „Champagner-Sorbet“ in Deutschland verboten werden, weil dadurch das Ansehen, welche die Ursprungsbezeichnung „Cham-

pagne“ genießt, ohne Weiteres ausgenutzt wird. Unerheblich ist also, ob die Nutzung auf unlautere Art und Weise geschieht, es reicht aus, dass man den guten Ruf der Ursprungsbezeichnung „Champagne“ ausnutzen will. Trotz des Umstands, dass der Hersteller Champagner für die Sorbet-Herstellung verwendet hat und es somit verständlich ist, dass der Hersteller auf diese besondere Eigenschaft hinweisen möchte, rechtfertigt dies nicht die Verwendung der geschützten Ursprungsbezeichnung „Champagne“

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Steigende Anforderungen an Markenschutz in Deutschland

Die Eintragung des Zeichens „Silver Edition“ als Marke wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz) für einen Teil der beantragten Waren und Dienstleistungen abgelehnt. Zu den zurückgewiesenen Waren- und Dienstleistungen gehörten beispielsweise motorisierte Landfahrzeuge, Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör und Umbau-, Instandhaltungs-, Wartungs-, Pflege-, Reinigungs- und Lackierarbeiten von Fahrzeugen.

Die Beschwerde zum Bundespatentgericht hatte keinen Erfolg (Entscheidung 28 W Pat 41/12). Die Beurteilung des DPMA, das Publikum verstehe das Zeichen „Silver Edition“ nicht als Marke sondern, als Werbebotschaft, wurde von

dem Bundespatentgericht in der Entscheidung bestätigt.

Interessant an der Entscheidung ist die Begründung, die sich auf die jüngere EuGH-Rechtsprechung und nicht auf die abweichende höchste deutsche Rechtsprechung stützt.

In dieser Entscheidung wurde klargestellt, dass die (strengeren) EuGH-Entscheidungen in Markeneintragungsverfahren vor dem BPatG zu berücksichtigen sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass (strengere) europäische Anforderungen bei Markenmeldungen zunehmend auch auf deutsche Markenmeldungen durchschlagen werden.

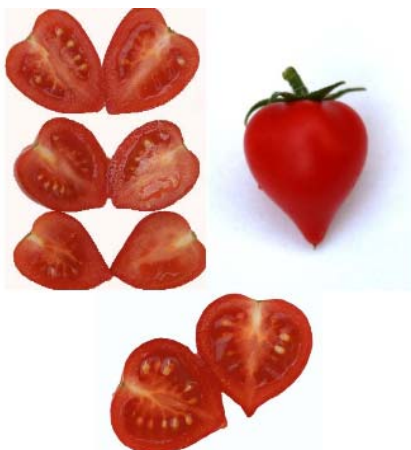
Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

DESIGNRECHT

Keine Eintragung von lebenden Organismen

Die Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts hatte über eine Design-Registrierung zu entscheiden, deren Gegenstand die unten dargestellte Form einer Tomate war. Im Prüfungsverfahren unterrichtete der Prüfer den Anmelder darüber, dass das Design nicht der Definition eines Designs nach Artikel 3(a), 3(b) GGV entspricht und wies die Anmeldung zurück. Dabei bezeichnet ein „Design“ die Erscheinungsform eines Erzeugnisses (oder eines Teils davon), die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt (Art. 3(a) GGV) und ein „Erzeugnis“ definiert jeden industriellen oder handwerklichen Gegenstand (Art. 3 (b) GGV). Der Anmelder widersprach dem mit den Argumenten, dass die Tomaten in einem arbeitsintensiven Verfahren produziert werden und identisch zueinander sind, die Früchte als ein Erzeugnis betrachtet werden können, nachdem diese im Wege eines handwerklichen Verfahrens hergestellt wurden und zudem Artikel 3(a) GGV nicht voraussetzt, dass das Erzeugnis kein lebender Organismus sein darf.



Der Prüfer lehnte die Registrierung dennoch ab, weshalb der Anmelder in die Beschwerde ging.

Die Beschwerdekammer bestätigte die Ansicht des Prüfers und begründete ihre Entscheidung damit, dass lebende Organismen als solches keine „Erzeugnisse“ seien, da diese keine industriell oder handwerklich hergestellten Gegenstände darstellen. Ein Design, welches die Erscheinungsform einer Tomate in ihrem natürlichen Zustand offenbart, wird grundsätzlich zurückzuweisen sein. Auch wenn die streitgegenständliche Form von der einer üblichen Tomate abweicht, gibt es keine Annahme dafür, dass die Form ein Ergebnis eines industriellen oder handwerklichen Verfahrens sei und nicht eine spezielle Pflanzensorte. Auch, wenn es tatsächlich wahr wäre, dass die Tomate ein Erzeugnis aus industrieller oder handwerklicher Tätigkeit ist, ist diese Argumentation durch keinen Beweis gestützt, dass die Erscheinungsform der Tomate einzigartig ist, weshalb die streitgegenständliche Designanmeldung kein industriell oder handwerklich erzeugter Gegenstand gemäß Artikel 3(b) GGV ist, welcher zur Eintragung zugelassen ist.

Die Beschwerdekammer hebt abschließend hervor, dass Patentrechte ebenso wie Sortenschutzrechte nicht durch die Gemeinschaftsdesignverordnung abgedeckt sind.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

**AZ: R 595/2012-3; A.C.J. Ammerlaan,
Entscheidung der dritten Beschwerdekammer vom 18. Februar 2013**

[Inhaltsverzeichnis](#)

URHEBERRECHT / WETTBEWERBSRECHT

Urheberrechtsschutz auch anwendbar für Gebrauchsgegenstände, die typischerweise als Design angemeldet werden

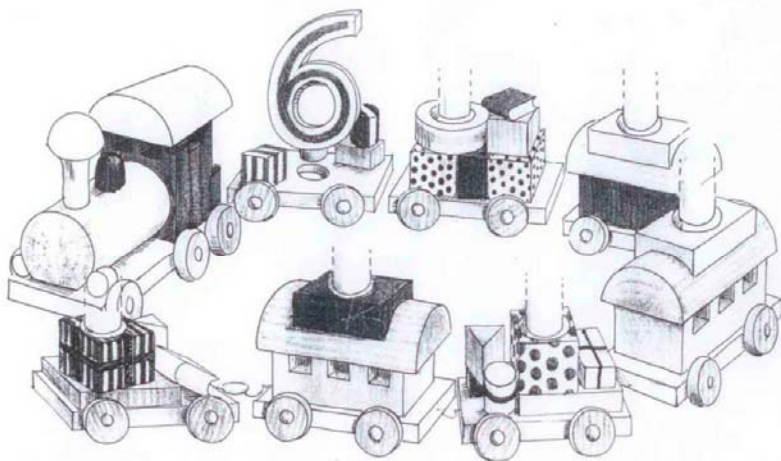
Der deutsche Bundesgerichtshof hat in einem Ende 2013 veröffentlichten Urteil entschieden, dass auch für die Gestaltung von typischen Gebrauchsgegenständen der gewöhnliche Urheberrechtsschutz gilt. Insoweit sind somit auch Werke der „angewandten“ Kunst ebenso der „echten“, zweckfreien Kunst geschützt und zwar auch dann, wenn sie nur eine **geringe Schöpfungshöhe** aufweisen. Das heißt, jedes Produkt, welches in irgendeiner Weise eigenartig gestaltet ist, kann auch dem Urheberrechtsschutz unterliegen.

Im Einzelnen ging es um einen aus Holz gemachten „Geburtstagszug“, den eine Designerin für eine Firma gestaltet hat. Die Firma hat hierfür der Gestalterin 200 € bezahlt. Allerdings konnte diese Firma den Geburtstagszug sehr erfolgreich vermarkten und erhebliche Gewinne erzielen. Deswegen forderte die Designerin eine Beteiligung am Umsatzerfolg und klagte schließlich. Der BGH hat schließlich der Klage stattgegeben, wobei dieses Urteil entscheidende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Nutzung von gewöhnlich industriell hergestellten Erzeugnissen haben dürfte. Mit dieser Entscheidung hat der BGH seine weniger großzügige Rechtsprechung aufgegeben, der bis dato stark zwischen der Gestaltung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs und der „echten“ Kunst unterschieden hat.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

BGH-Urteil AZ.: II ZR 143/12

[Inhaltsverzeichnis](#)



Farben:
Rosa = P147 G, Hellblau = P283 G
Dunkelblau = P285 G Grün = P359 G
Holz = Natur, Rot = PRed 031, Weiß

Wagenslänge ca 6-6,5cm

GEBURTSTAGSZUG

Neuerungen bei der Anti-Pirateriebekämpfung durch den Zoll

Für die Arbeit der Zollbehörden wurden am 1. Januar 2014 einige Änderungen eingeführt. Für eine verbesserte Zusammenarbeit der Zollbehörden auf europäischer Ebene wurde die unionsweite Datenbank COPIS (= Anti-Counterfeit and Anti-Piracy Information System) eingeführt. In dieser Datenbank werden die Aktivitäten aller Zollbehörden zusammengefasst, so dass eine verbesserte Zusammenarbeit möglich ist.

Am 1. Januar trat auch die neue EU-Grenzbeschlagnahme-Verordnung Nr. 608/213 in Kraft, die die bisherige Verordnung Nr. 1383/2003 ablöst. Grenzbeschlagnahmen durch den Zoll werden hauptsächlich bei Marken- und Designverletzungen genutzt, indem der Inhaber der Marken oder Designs dies bei der zuständigen Stelle (Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz –ZGR) beantragt. Von besonderer praktischer Bedeutung in der neuen Verordnung dürfte das neu eingeführte spezielle Verfahren für Kleinsendungen sein. Dieses Verfahren ist eine Reaktion auf den Trend des zunehmenden Internethandels, bei dem Waren als Kleinsendungen im Postverkehr geliefert werden. Unter Kleinsendungen werden Postsendungen mit



Foto Quelle: © teka77 - Fotolia.com

einem Gewicht unter 2 kg oder einem Inhalt von höchstens 3 Wareneinheiten verstanden. In dem neuen Verfahren für Kleinsendungen werden die aufgegriffenen rechtsverletzenden Waren direkt vom Zoll vernichtet, ohne dass der Antragssteller zuvor Proben zugeschickt bekommt. Das neue Verfahren bei Kleinsendungen hat für den Antragssteller nicht nur den Vorteil der Verfahrensvereinfachung, sondern auch Nachteile, insbesondere wird er nicht automatisch über Absender oder Empfänger der Kleinsendungen in Kenntnis gesetzt.

Eine weitere Neuerung in der EU-Verordnung ist die Möglichkeit des Einschreitens der Zollbehörden ohne Antrag (ex officio). Auf ein solches nicht beantragtes Einschreiten der Zollbehörde muss dann vom betroffenen Rechtsinhaber schnell, das heißt innerhalb von vier Arbeitstagen, mit einem nachgereichten Antrag reagiert werden.

Dr. rer. nat. Jörg Kruijtz (PA)

Inhaltsverzeichnis

EuGH entscheidet über Werbeslogan „So wichtig wie das tägliche Glas Milch!“

Die Europäische Union regelt die Kennzeichnung von Lebensmitteln über die sogenannte Health-Claim Verordnung. Deutschland sieht zudem das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) für unter anderem die täuschungsfreie Kennzeichnung von Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen vor.

Für den vorliegenden Fall entscheidend war der erste von vier Irreführungstatbeständen des

§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LFGB, wonach eine Irreführung dann vorliegt, wenn bei einem Lebensmittel zur Täuschung geeignete Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, Darstellungen oder sonstige Aussagen über Eigenschaften verwendet werden. Ein Produkt der auf die Joghurtherstellung spezialisierten Firma Ehrmann, nämlich ein Früchtequark namens „Monsterbacke“, trug im Jahre 2010 auf der Verpackungsoberseite die Werbeaussage „So wichtig wie das tägliche Glas Milch!“.



Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. (nachfolgend Wettbewerbszentrale genannt) hält dies nach der Health-Claim Verordnung für irreführend, weil der Werbeslogan sowohl nährwert- als auch gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel enthalte, weitere hinweispflichtige Angaben aber fehlten. Zudem stelle dieser Slogan eine irreführende Bezeichnung im Sinne des LFGB dar, weil nicht auf den gegenüber Milch erheblich erhöhten Zuckergehalt hingewiesen werde. Aufgrund dessen erhob die Wettbewerbszentrale gegen Ehrmann beim LG Stuttgart Klage auf Unterlassung und Ersatz der Abmahnkosten. Das Landgericht wies die Klage jedoch ab.

Die Wettbewerbszentrale legte beim OLG Stuttgart Berufung ein und bekam Recht, weil der Verkehr annehme, der Verzehr des Joghurts weise ähnliche Vorteile und keine anderen Nachteile für die Ernährung auf, wie ein Glas Milch. Nachteil sei jedoch der wesentlich höhere Zuckergehalt in dem Früchtequark. Der Werbeslogan verstoße daher gegen das LFGB.

Gegen dieses Urteil legte Ehrmann wiederum Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein, der feststellte, dass der Slogan weder eine irreführende Bezeichnung nach LFGB sei, noch eine „nährwertbezogene Angabe“ der Health-Claim-Verordnung. Vielmehr handle es sich bei

dem Slogan um eine „gesundheitsbezogene Angabe“, weshalb der angesprochene Verbraucher davon ausginge, dass eine gesundheitsfördernde Wirkung mit dem Joghurt erreicht werde.

Allerdings stellte sich der BGH die Frage, ob der Joghurt im Jahr 2010, den zusätzlich geforderten Hinweispflichten der Health-Claim-Verordnung genüge. Demnach müssen „gesundheitsbezogene Angaben“ explizit zugelassen sein, was dann der Fall ist, wenn diese sich auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen und vom durchschnittlichen Verbraucher richtig verstanden werden. Zudem müssen auf dem Produkt auch Informationen zur Menge des Lebensmittels und zum Verzehrsmuster sein, die erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung zu erzielen. Nachdem allerdings diese Informationen auf dem Joghurt von der Firma Ehrmann im streitrelevanten Zeitraum nicht aufgebracht waren, könnte hier ein Verstoß gegen die Health-Claim-Verordnung vorliegen.

Der BGH legte daher dem EuGH die Frage vor, ob bereits im Jahre 2010 die Hinweispflichten nach Art. 10 Abs. 2 der Health-Claim-Verordnung befolgt werden mussten. Dies bejahte der EuGH, weshalb der BGH den Werbeslogan der Fa. Ehrmann mit hoher Wahrscheinlichkeit als unzulässig betrachten wird, weil die Hinweispflichten für gesundheitsbezogene Angaben nicht befolgt wurden, so dass ein Verstoß gegen die Health-Claim-Verordnung vorläge und Ehrmann zur Unterlassung und Ersatz der Abmahnkosten verurteilt werden würde.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

EuGH Aktenzeichen: C-609/12

[Inhaltsverzeichnis](#)

AKTUELLES & NEWS

Europäische Umfrage: EU-Bürger schätzen gewerbliche Schutzrechte hoch ein

Nach einer EU-weiten Umfrage, an der 26.500 Personen teilnahmen und die vom Europäischen Markenamt in Alicante durchgeführt wurde, sind 86% der Befragten der Auffassung, dass der Schutz geistigen Eigentums zur Verbesserung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen beiträgt. 96% der Befragten sind der Auffassung, dass Patente, Designs und Marken wesentlich für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für den wirtschaftlichen Wohlstand sind. Diese Anzahl der Befragten verurteilt auch Verletzungen gewerblicher Schutzrechte.

Die Befragung zeigt allerdings auch, dass etwa 34% der Europäer den Kauf gefälschter Waren für gerechtfertigt halten, wenn Sie dadurch Geld sparen können.

38% sind hierbei der Meinung, dass der Kauf von Fälschungen als Protesthandlung gegen eine marktgesteuerte Wirtschaft gerechtfertigt ist. Immerhin noch 22% der Europäer halten das Herunterladen (downloading) für zulässig, wenn es keine legale Alternative gibt. Knapp die Hälfte, nämlich etwa 42%, halten das Herunterladen für zulässig, wenn es für den persönlichen Gebrauch gedacht ist. Naturgemäß ist hierbei der Anteil in den Altersgruppen zwischen 15 und 24 sehr hoch.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)



Foto Quelle: © maimu - Fotolia.com

Patentanwalt Dipl.-Ing. Bockhorni 2014 erneut als stellvertretendes Mitglied des epi gewählt

Es freut uns mitteilen zu können, dass Herr Patentanwalt Dipl.-Ing. J. Bockhorni im Frühjahr 2014 erneut aus den Reihen der deutschen Patentanwälte als stellvertretendes Mitglied des Rats des epi gewählt wurde. Epi, also das Europäische Patentinstitut, ist die berufliche Vereinigung der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter. Alle europäischen Patentvertreter sind Mitglieder des epi, wobei es derzeit ca. 10.000 Mitglieder gibt.

Das Institut wird von einem Rat geführt, der von den Mitgliedern gewählt wird und sich aus

zugelassenen Patentvertretern aus allen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zusammensetzt, die autorisiert sind, vor dem Europäischen Patentamt als Vertreter aufzutreten.

Das epi pflegt engen Kontakt mit dem Europäischen Patentamt (EPA) und der World Intellectual Property Organisation (WIPO) und nimmt deswegen auf die zukünftige Entscheidungsfindung auf dem Gebiet des Patentrechts entscheidend Einfluss.

[Inhaltsverzeichnis](#)