

Patentrecht

- Deutsches Patentamt oder Europäisches Patentamt – S.3
- BGH bestätigt Verletzung eines Patents für Mikrotiterplatten – S.6
- Vereinheitlichtes Verfahren Euro-PCT-Weg – S.8

Verletzungsrecht / Wettbewerbsrecht

- Reichweite einer Unterlassungserklärung – Grenze der sogenannten Kerntheorie – S.8
- Verletzung der Langenscheidt-Farbmarke „Gelb“ – S.9

Markenrecht

- IR-Marke HOT nicht unterscheidungskräftig – S.10
- BGH: Probiotik rechtserhaltend benutzt – S.10
- Kommentar: Rechtserhaltende Benutzung von Marken – S.12
- Ausstattung des Apple Flagship Stores als 3D-Marke eintragbar? – S.13
- Verwechselbarkeit zwischen BIONSEN und BIOPHEN – S.14
- Schwarz/Weiß-Marke – S.15
- Variable Marken – S.17

Designrecht

- Sammelanmeldung von Designs aus unterschiedlichen Warenklassen möglich – S.18

Verschiedenes

- Datenbank zur Unterstützung von Zollbehörden – S.18
- „Made-in“- Kennzeichnung wird zur Pflicht in der EU – S.19
- Brauchen Sie eine Domain www.meine-firma.gmbh? – S.19
- Premiere für die Technologietransfer-Konferenz BIONECTION in Dresden – S.20

AKTUELLES & NEWS

- Oktoberfestbesuch der Kanzlei – S.21
- Sabine Kritzenhaler neue Rechtsanwältin der Kanzlei – S.21

Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem Update dürfen wir Ihnen wiederum eine breite Palette interessanter Themen aus dem IP-Bereich präsentieren und hoffen, dass das eine oder andere Thema für Sie von aktuellem Interesse ist.

Ein Schwerpunkt im Patentrecht ist diesmal der kritische Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt, der sicherlich mit spitzer Feder geschrieben ist, jedoch auf Erfahrungen beruht, die wir in unserem Büro in den letzten Jahren erfahren konnten. Ein immer drängenderes Problem ist hierbei das Sprachenproblem beim Europäischen Patentamt, das dadurch bedingt ist, dass leider eine zunehmende Zahl von Prüfern im Europäischen Patentamt mit den drei Amtssprachen deutsch, englisch und französisch – um es vorsichtig auszudrücken – nicht in der gebotenen Weise vertraut sind. Dies macht sich insbesondere in den Einwänden zur angeblich fehlenden Klarheit der Anspruchsfassung bemerkbar, was unseres Erachtens weniger in der Anspruchsfassung als vielmehr im Sprachenproblem beruht.

Auch der in den letzten Jahren mehr und mehr durch das Europäische Patentamt vorgebrachte Einwand des Verbots des sogenannten „Cherry-Picking“, der die Aufnahme von einzelnen Merkmalen aus der Beschreibung erschwert, ist von Fall zu Fall überzogen und unrealistisch und beschränkt die Verteidigung des Anmelders im Laufe des Prüfungsverfahrens nicht unerheblich.

Dies alles sind Tendenzen, die mehr und mehr das nationale Verfahren auch bei PCT-Patentanmeldungen in Europa in den Vordergrund rücken, insbesondere unter Berücksichtigung des kommenden Gemeinschaftspatents. Wir hatten bereits in einem früheren Update im Einzelnen analysiert, wann und warum der nationale Weg auch im Falle von PCT-Patentanmeldungen sinnvoller als der europäische Weg erscheint und unser Vergleich zwischen DPMA und EPA soll hierbei eine Abrundung unserer seinerzeitigen Einschätzungen und Empfehlungen geben, die durchaus von Kollegen in anderen Ländern geteilt wird.

Darüber hinaus haben wir auch interessante Themen aus dem Markenrecht sowie Verletzungs- und Wettbewerbsrecht aufbereitet. Auch einige Bilder aus unserem Oktoberfestbesuch mit unseren Damen in schönen Dirndl dürfen hierbei nicht fehlen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam



PATENTRECHT

Deutsches Patentamt oder Europäisches Patentamt? Einschätzung eines praxiserprobten Patentanwalts



Foto Quelle :© photocrew-Fotofolia 2.com

Die meisten deutschen Unternehmen starten – durchaus bewusst und kalkuliert – mit einer deutschen Patentanmeldung und reichen innerhalb der Prioritätsfrist eine europäische oder PCT-Patentanmeldung ein. Sie sichern sich damit für die deutsche Patentanmeldung eine Prüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in Sachen Neuheit und erfinderische Tätigkeit durch ein Patentamt, welches mit etwa 900 sachlichen Prüfern die einzige europäische Konkurrenz zum Europäischen Patentamt (EPA) ist und auch bleiben wird.

Meine Erfahrung zeigt, dass die Recherchenberichte des Deutschen und des Europäischen Patentamts häufig sehr unterschiedlich sind, was umso mehr erstaunlich ist, als das Recherchentool in beiden Ämtern vergleichbar ist. Es spricht somit einiges dafür, dass man damit auch im Prüfungsverfahren aufgrund der unterschiedlichen Einschätzung zum Stand der Technik auch zu unterschiedlichen Ergebnissen und damit zu einem unterschiedlichen Schutzzumfang kommt.

Meine Erfahrung in Sachen europäischer und deutscher Patentanmeldungen geht dahin, dass

bei vergleichbarem Stand der Technik grundsätzlich eine breitere Anspruchsfassung im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt gegenüber dem Europäischen Patentamt erzielbar ist. Bei der Patentierbarkeit schießt man oft auf eine alsbaldige Erteilung und lässt unberücksichtigt, dass im Ergebnis nur ein starkes Patent von Bedeutung ist. Stark bedeutet aber auch, dass der Schutzzumfang des Patents entsprechend breit ist, sodass ein breiterer Schutzzumfang, wie er sich in der Regel vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erzielen lässt, ganz erhebliche Vorteile in späteren Verletzungsverfahren bringt.

Auch das Prozedere im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt ist einfacher als vor dem Europäischen Patentamt. So hat man beim Deutschen Patentamt sieben Jahre Zeit, um Prüfungsantrag zu stellen. Demgegenüber erfolgt das Prüfungsverfahren beim EPA sechs Monate nach Veröffentlichung des Recherchenberichts, d.h. es gibt keine vergleichbare Zeitspanne wie beim DPMA für den Beginn des Prüfungsverfahrens. Beim Europäischen Patentamt ist für die Patentierbarkeit ein Panel von insgesamt drei Prüfern verantwortlich, beim Deutschen Patentamt lediglich ein Prüfer. Meines Erachtens ergibt sich bereits daraus eine erhöhte Flexibilität zugunsten des Anmelders.

Ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt besteht vor allem darin, dass man beim Deutschen Patentamt nicht das Sprachenproblem hat, wie es beim Europäischen Patentamt der Fall ist. Man bedenke, dass im europäischen Patentsystem zwischenzeitlich beinahe 40 Staaten versammelt sind mit jeweils unterschiedlicher Nationalsprache, mit der Folge, dass aufgrund des Proporzsystems in Europa jedenfalls eine entsprechende Anzahl von Prüfern aus jedem dieser

Länder im Europäischen Patentamt als Prüfer angestellt ist. Das heißt, es sind auch Prüfer aus Ländern im Europäischen Patentamt vorhanden, die an sich lediglich ein Registrierungsverfahren für Patente kennen, jedoch keine Prüfung auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Dadurch ergibt sich ein völlig unterschiedlicher und schwer berechenbarer Grad in Bezug auf die Einschätzung der erfinderischen Tätigkeit, weil dies vom einen Land wesentlich lockerer und von einem anderen Land wesentlich stringenter beurteilt wird. Das heißt, die Vorhersehbarkeit einer adäquaten Entscheidung ist im Europäischen Patentamt weniger berechenbar als es beim Deutschen Patentamt der Fall ist.

Daraus resultiert im Übrigen auch ein nicht zu unterschätzendes Sprachenproblem. Meine Erfahrung zeigt immer wieder, dass ich in laufenden Prüfungsverfahren mit Prüfern beim Europäischen Patentamt konfrontiert werde, die erhebliche Probleme mit einer, mitunter auch mehreren der Amtssprachen des Europäischen Patentamts, also deutsch, englisch und französisch, haben. Andererseits ergibt sich die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung unabhängig von der Amtssprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, rein zufällig und kann auch nicht beeinflusst werden. Meine Erfahrung zeigt, dass man hierbei vergleichsweise oft mit Prüfern konfrontiert wird, die mit der entsprechenden Amtssprache nur hinlänglich – um es vorsichtig auszuformulieren – vertraut sind. Dies führt häufig zu Beanstandungen in Bezug auf fehlende Klarheit, wobei bei genauerem Hinsehen die fehlende Klarheit in den fehlenden Kenntnissen der Amtssprache des entsprechenden Prüfers beruht. Sie können allerdings davon ausgehen, dass sie mit dem Argument, dass der Prüfer der Amtssprache nicht mächtig ist, kaum durchdringen können, vielmehr müssen Sie auch die Fehlinterpretationen, bedingt durch die fehlenden Kenntnisse in einer der Amtssprachen, als gegeben hinnehmen und versuchen, diese irgendwie zu beseitigen. Dies ist, wenn überhaupt, in dem einen oder anderen Fall nur mit einem erheblichen Aufwand und mit einer mündlichen Anhörung möglich, was aber durchaus mit nicht ganz unerheblichen Kosten verbunden ist.

Aber auch der Verlauf des Prüfungsverfahrens unterscheidet sich wesentlich im Deutschen und Europäischen Patentamt. Ein meines Erachtens maßgebliches Problem des EPAs besteht häufig im Klarheitseinwand, allerdings oft bedingt durch eine sprachliche Fehleinschätzungen der entsprechenden Prüfungsabteilung des EPAs. Wenn man bedenkt, dass es häufig sehr schwierig ist, den Prüfer von seiner Einschätzung abzubringen, weil er nicht ohne Weiteres über seinen eigenen Schatten springen und seine sprachlichen Probleme bestätigen will, kann man sich ausrechnen, wie aufwendig sich dann das Prüfungsverfahren gestaltet. Diese Probleme des Klarheitseinwands sind beim Deutschen Patentamt im Vergleich zum Europäischen Patentamt seltener und stellen in der Regel auch kein Problem dar.

Diese rein sprachenbedingte Problematik beim EPA wird sich so schnell auch nicht beseitigen lassen. Das beim EPA herrschenden Proporzsystems, d.h. Aufnahme von Prüfern aus allen Mitgliedsstaaten des Patentübereinkommens, hat derzeit zur Folge, dass maßgeblich Bewerber aus Kroatien, Serbien, Türkei oder dergleichen eingestellt werden und Bewerber aus den Ländern mit Amtssprache, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien in den nächsten Jahren kaum Aussicht auf eine Einstellung beim EPA haben, es sei denn, sie decken ein sehr spezielles Fachgebiet ab. Scherzhaft gibt es hierfür bereits die Empfehlung, dass Bewerber aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien sich mit einer Kroatian, Serbin oder dergleichen verheiraten sollen, um ihre Chancen für eine Einstellung als Prüfer beim EPA zu erhöhen.

Ein weiteres Problem besteht beim Europäischen Patentamt im sog. „Cherry Picking“ im Falle der Einschränkung von Ansprüchen. Hier stellt in der Regel das Europäische Patentamt darauf ab, dass ein Merkmal, welches in einen Anspruch aus der Beschreibung aufgenommen wird, aber in der Beschreibung nur in Zusammenhang mit weiteren Merkmalen erwähnt ist, nicht isoliert sondern nur in Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen in einen Anspruch aufgenommen werden darf.

Dies wird beim EPA sehr oft zu restriktiv gehandhabt, da das EPA das Wissen des Fachmanns nicht entsprechend berücksichtigt, der bei der Beschreibung von Ausführungsbeispielen nicht notwendigerweise auf eine zwingende Vorgabe eines jeden Einzelmerkmals abstellt, vielmehr auch bei Benennung des Einzelmerkmals im Kontext mit weiteren Merkmalen davon ausgeht, dass das Einzelmerkmal für sich einen vorteilhaften Beitrag leistet und damit auch isoliert verwendet werden kann. Diese Ausblendung des Fachmanns beim sog. „Cherry Picking“ führt häufig zu nicht hinnehmbaren Ergebnissen. Dieses Problem tritt allerdings beim Deutschen Patentamt in der Regel nicht auf, da dort diese Thematik wesentlich lockerer angegangen wird, indem man auf das Wissen des Fachmannes abstellt.

Diesen Einwand des Verbots des sog. „Cherry Picking“ sollte man deswegen bereits bei der Formulierung der Anmeldungsfassung unterlaufen, indem man alle wesentlichen Merkmale in der Beschreibung als bevorzugte Merkmale bzw. als zweckmäßige Merkmale herausstellt, da nur dann ein isoliertes Herausgreifen dieses Merkmals beim EPA möglich ist. Eine andere Maßnahme besteht darin, dass man am Ende der speziellen Beschreibungsteils ausdrücklich in einem gesonderten Absatz darauf hinweist, dass jedes Merkmal für sich selbstständig beansprucht wird, unabhängig davon, ob es im Kontext mit anderen Merkmalen genannt ist. Hierzu haben wir entsprechende Formulierungsvorschläge aufbereitet, die wir Ihnen bei Bedarf gerne übermitteln können. Unsere Erfahrung zeigt allerdings, dass ein großes Problem eben darin besteht, dass bei der Abfassung der Anmeldeunterlagen im Rahmen einer PCT-Patentanmeldung diese Besonderheiten des verbotenen „Cherry Picking“ des Europäischen Patentamts mitunter nicht entsprechend berücksichtigt werden.

Beim EPA muss man im Falle eines Einspruchs gegen einen Hauptanspruch in der Regel alle Merkmale durch druckschriftlichen Stand der Technik belegen. Dies ist beim DPMA beileibe nicht der Fall, vielmehr wird hier ausgesprochen stark auch das Wissen des Fachmanns berück-

sichtigt, sodass man für Maßnahmen, die dem Fachmann geläufig sind, keinen druckschriftlichen Beleg benötigt.

Nicht ganz unerheblich ist auch der Umstand, dass die deutschen Prüfer gegenüber den europäischen Prüfern unterbezahlt sind. In der Regel verdienen sie lediglich die Hälfte des Verdienstes ihrer Kollegen vom EPA. Dies führt unerschwerlich bei den deutschen Prüfern zur Einstellung, dass man sich von den Prüfern beim EPA nichts vorschreiben lässt. Konsequenz ist, dass dann, wenn ein Anmelder, der sowohl den europäischen wie auch den nationalen Weg geht, dann, wenn er auf dem europäischen Weg Schwierigkeiten hat, durchaus erfolgreich die deutsche Prüfung übersteht.

Falls man beim EPA als Stand der Technik alte Prospekte von Unternehmen einführt, wird man im Einspruchsverfahren sehr oft damit konfrontiert, dass der Gegner eine Darlegung dahingehend verlangt, zu welchem Zeitpunkt genau die Prospekte verteilt worden sind und an wen und an welchem Ort. 15 Jahre nach der Prospekterstellung hat man dabei gelinde gesagt oftmals Schwierigkeiten. Dies kann zu Problemen beim EPA führen, nicht jedoch beim DPMA, da das DPMA einfach davon ausgeht, dass eine Prospektaufgabe für den Fall, dass keine Druckfehler vorhanden sind, nach der Lebenserfahrung dann auch verteilt worden ist. Dieser pragmatische Ansatz, der sich beim DPMA findet, fehlt leider jedoch häufig beim EPA.

Dies führt zu meiner Einschätzung, dass es in vielen Fällen durchaus ratsam ist, dass auch im Falle von PCT-Anmeldungen der nationale Weg für die europäischen Länder eingeschlagen wird anstelle einer europäischen Patentanmeldung. Genau genommen zeigt die Erfahrung, dass bei einer europäischen Patentanmeldung nach Erteilung des europäischen Patents in der Regel nicht mehr als zwei bis vier Staaten validiert werden, was letztendlich zu Kosten führt, die vergleichbar zu zwei bis vier nationalen Anmeldungen sind. Bei nationalen Anmeldungen habe ich bezüglich des Schutzzumfangs der Ansprüche jedoch einen weitaus größeren Spielraum, auch

meine Patente sind nur mit erheblich größerem Aufwand angreifbar.

Von daher spricht vieles dafür – und hier gehe ich durchaus konform mit der Einschätzung vieler Kollegen in Frankreich oder Großbritannien – dass man nicht automatisch den Weg der europäischen Patentanmeldung gehen muss. Nach meinen Erfahrungen in Verfahren vor dem EPA und dem DPMA spricht viel dafür, den nationalen Weg durch Einreichung nationaler Anmeldungen gegenüber einer europäischen Patentanmeldung einzukalkulieren.

Dies gilt insbesondere mit Hinblick auf das kommende Gemeinschaftspatent, welches für alle Mitgliedsstaaten bei einem erfolgreichen Einspruch insgesamt, also verbindlich für alle Mitgliedsstaaten, widerrufen werden kann (sog. central attack). Diese Thematik haben wir bereits in einem unserer früheren Updates, nämlich Ausgabe 2/2012, behandelt und hierbei Vor- und Nachteile des nationalen Wegs oder des europäischen Wegs diskutiert.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

BGH bestätigt Verletzung eines Patents für Mikrotiterplatten

In seiner Entscheidung vom 29. Juli 2014 hat der 10. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs die Verletzung eines Europäischen Patents bejaht, dass eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen betrifft. Dabei ging es im Wesentlichen um die Frage, ob der im Patentanspruch 1 verwendete Ausdruck „verbunden, um eine einheitliche Platte zu bilden“ als eine dauerhafte Verbindung bzw. eine nicht lösbare Verbindung oder aber als eine form-, stoff-, oder kraftschlüssige Verbindung anzusehen ist. Eine Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 ist nachfolgend im Kasten unten dargestellt und Merkmal 2 betrifft die eben angesprochene Verbindung zwischen einer ebenen Oberseite 15 eines Rand- und Rahmenteils 11 mit einem Abdeckteil 12 gemäß unten dargestellter Fig. 1.

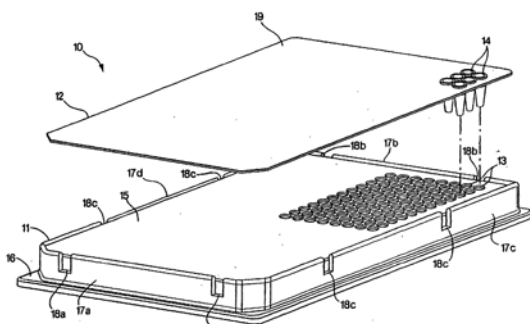


Fig. 1

Die Verletzungsbeklagte behauptete, dass dieser Ausdruck in Patentanspruch 1 dahingehend

ausgelegt werden müsste, dass der Verbund nur eine dauerhafte Verbindung oder eine einstückige Beschaffenheit vorgebe. Schon das natürliche Verständnis des Begriffes „einheitliche Platte“ lege nahe, dass die diese Platte bildenden Elemente untrennbar miteinander verbunden seien.

Sowohl das Landgericht, das Berufungsgericht als auch die Revision stimmt dieser Auffassung nicht zu sondern stellt fest, dass Patentanspruch 1 keine ausdrückliche Angabe dazu enthält, auf welche Weise Rand- und Rahmenteil mit Abdeckteil zu einer einheitlichen Platte verbunden werden. Für den Fachmann, einen mit der Entwicklung von Mikrotiterplatten betrauten Diplomingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik, der bei Bedarf auf das Fachwissen eines Chemikers oder Biologen zurückgreifen kann, sei nahegelegt, dass auch eine formschlüssige Verbindung genügen kann. Gerade unter Heranziehung der technischen Aufgabe des Patents, eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen bereitzustellen, die auch bei thermozyklischen Abläufen für eine Handhabung durch hochpräzise Roboter in automatisierten Abläufen geeignet ist, genüge auch eine formschlüssige Verbindung. Dies gerade deswegen, weil die Mikrotiterplatte für den Einsatz von Robotern Eigenschaften aufweisen muss, die den Einsatz eines Roboters erleichtern, insbesondere hinreichend fest und stabil sein

muss, allerdings auch zugleich für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), eine Methode zur Vervielfältigung von DNA bei Temperaturen bis zu 100°C, eine gute thermische Leitung gewährleisten soll. Gerade diese Anforderungen löst das Patent mit dem Merkmal 2 in Anspruch 1, da dadurch das Abdeckteil 12 mit den Näpfen nicht lose sondern hinreichend fest, wenn auch lösbar, mit dem Rand- und Rahmenteil 11 verbunden ist.

Auch der Unteranspruch 5, der davon spreche, dass Rand- und Rahmenteil und Abdeckteil dauerhaft zu einer einheitlichen Platte verbunden seien und Unteranspruch 6, wonach die Platte einstückig gebildet sei, würden den Ausdruck in Hauptanspruch 1 „verbunden, um eine einheitliche Platte zu bilden“ nicht dahingehend einschränken, dass nur eine dauerhafte Verbindung oder eine einstückige Beschaffenheit umfasst sei. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Hauptanspruch regelmäßig so gefasst ist, dass er die beanspruchte Erfindung in ihrer allgemeinsten Form erfasst, während die Unteransprüche besondere Ausführungsformen der allgemeinen Lehre beschreiben, die weitere Merkmale aufweisen.

Aus diesem Grunde war auch der von der Beklagten als neuheitsschädlich genannte Stand der Technik nicht ausreichend, um dem Verletzungsurteil zu entgehen, da die aus dem Stand

der Technik bekannten Ausführungsformen auf Mikrotiterplatten abstellten, deren Probenmulden (Näpfe im Abdeckteil) lediglich „lose“ auf einem Rand- und Rahmenabschnitt eingelegt waren. Im Gegensatz dazu findet bei der angegriffenen, d.h. patentverletzenden Ausführungsform der Beklagten keine erhebliche relative Bewegung des Abdeckteils zum Rand- und Rahmenabschnitt statt, weshalb diese Ausführungsform den in Anspruch 1 beanspruchten Gegenstand des Klagepatents verletze.

Folglich hatte der BGH die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt und die Benutzung des Klagepatents durch die angegriffene Mikrotiterplatte, bei der der Mulden- und Abdeckteil mittels zehn Rastnasen, die in entsprechende Ausnehmungen des Rand- und Rahmenteils einrasten, und mittels zweier Zapfen im mittleren Bereich des Mulden- und Abdeckteils, die in die ebene Oberseite des Rand- und Rahmenteils eingreifen, mit diesem fest aber zerstörungsfrei lösbar verbunden wird, bejaht.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

**BGH-Urteil v. 29.07.2014 –
Az: X ZR 5/13**

[Inhaltsverzeichnis](#)

- Eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen, umfassend [1]
1. einen Rand- und Rahmenteil (11) aus einem ersten Material [2, 2a]
 - 1.1 mit einer ebenen Oberseite (15), [2b]
 - 1.2 wobei die ebene Oberseite eine Vielzahl von Löchern (13) aufweist, [2d] die
 - 1.2.1 in einem ersten Muster angeordnet sind und [2e]
 - 1.2.2 sich durch die ebene Oberseite erstrecken; [2f]
 - 1.3 mit einem Boden (16); [2c]
 - 1.4 mit Wänden des Rands, [2g teilweise] die
 - 1.4.1 eine gleiche Tiefe aufweisen [2g teilweise] und
 - 1.4.2 sich von der ebenen Oberseite zum Boden erstrecken; [2h]
 - 2. einen Mulden- und Abdeckteil (12) aus einem zweiten Material, [3, 3a]**
 - 2.1 der mit der ebenen Oberseite (15) des Rand- und Rahmenteils verbunden ist, um eine einheitliche Platte zu bilden; [3b, 3c]**
 3. eine Vielzahl von Proben-Näpfen (14); [4]
 - 3.1 die Näpfe sind einstückig mit dem Mulden- und Abdeckteil (12) verbunden; [4a]
 - 3.2 die Näpfe sind in dem ersten Muster angeordnet, [4b teilweise]
 - 3.3 so dass sie sich nach unten durch die Vielzahl der Löcher in der ebenen Oberseite des Rand- und Rahmenteils erstrecken [4b teilweise].

Vereinheitlichtes Verfahren für den Euro-PCT-Weg vor dem Europäischen Patentamt bei in der Recherche festgestellter Uneinheitlichkeit

Am 1. November 2014 wird eine überarbeitete Regel 164 EPÜ in Kraft treten, die die sogenannte Uneinheitlichkeit bei Euro-PCT-Anmeldungen betrifft. Eine Patentanmeldung gilt dann als uneinheitlich, wenn sie statt der erlaubten einen Erfindung zwei oder mehr Erfindungen enthält.

Bisher, nach alter Regel 164 mussten europäische Anmelder einer PCT-Anmeldung (für die das EPA als internationale Recherchenbehörde tätig war) nach einer Feststellung, dass die Patentanmeldung uneinheitlich ist, Teilanmeldungen für die zweite und jede weitere Erfindung einreichen. Nach neuer Regel 164 EPÜ wird das Verfahren bei Euro-PCT-Anmeldungen an das Verfahren bei europäischen Direktanmeldungen angeglichen: Auf eine Aufforderung des EPA hin können weitere Recherchegebühren gezahlt werden, woraufhin in der bestehenden Patentanmeldung eine vollständige Recherche erfolgt

und der Anmelder später entscheiden kann, für welche der mehreren Erfindungen er die Patentanmeldung weiter verwendet und ob er ergänzend Teilanmeldungen für weitere Erfindungen einreicht. Am Stichtag 1. November 2014 gilt die geänderte Regel für alle Patentanmeldungen für die am Stichtag noch kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde (Regel 164 (3) Nr. 1 EPÜ) und für alle vom EPA recherchierten Europäischen Patentanmeldungen, für die am Stichtag noch kein Prüfungsantrag ergangen ist (Regel 164 (3) Nr. 2 EPÜ).

Die Änderung ist zu begrüßen, da damit einige Teilanmeldungen und die damit verbundenen Kosten vermieden werden können.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

VERLETZUNGSRECHT / WETTBEWERBSRECHT

Reichweite einer Unterlassungserklärung – Grenze der sogenannten Kerntheorie

Der BGH hat erneut den eng gefassten Schutzzumfang einer Unterlassungserklärung betont.

Im entschiedenen Fall hat A eine Internetseite betrieben, auf der Fotografien von Speisen mit entsprechenden Rezepten kostenlos zum Abruf bereitgestellt wurden. B bietet seinerseits auf einer eigenen Website ebenfalls kostenfrei Rezepte an, wobei Privatpersonen auf dieser Website selbstständig Rezepte und Bilder hochladen können. Da hierbei auf der Internetseite von B auch von A erstellte und auf der Website von A abgebildete Fotografien auf die Website von B hochgeladen wurden, wurde B letztinstanzlich

zur Unterlassung verurteilt. Gegenstand dieses Unterlassungsverfahrens waren aber nur drei Lichtbilder über bestimmte Speisen.

Da auf der Website von B anschließend weitere Lichtbilder eingestellt worden sind, die Speisen darstellen, die von A stammen und auf dessen Website bereit gehalten worden sind, hat A die Festsetzung eines Ordnungsgelds beantragt. Dieser Antrag wurde letztinstanzlich vom BGH zurückgewiesen mit der Maßgabe, dass das titulierte Unterlassungsverbot auf drei bestimmte Lichtbilder beschränkt war. Zwar umfasse das in einem Unterlassungstitel ausgesprochene

Verbot über die mit der verbotenen Form identische Handlung hinaus auch im Kern gleichwertige Abwandlungen (sog. Kerntheorie). Dann muss allerdings das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck gebracht werden, hier also in den eingestellten Fotografien. Da die Fotografien andere Speisen darstellen als die im Unterlassungstitel festgesetzten Fotografien, ist es im vorliegenden Fall nicht möglich, aus der Kerntheorie heraus den Unterlassungstitel auf Gegenstände zu erstrecken, die nicht Bestandteil des Unterlassungstitels sind. Das rechtlich charakteristische der konkreten Verletzungsform (Fotografie) ist daher

darauf beschränkt, was bereits Prüfungsgegenstand in dem zum Unterlassungstitel führenden Verfahren gewesen ist. Im vorliegenden Fall ist der Unterlassungstitel somit ganz konkret auf die der Unterlassungserklärung zu Grunde liegenden Fotografien beschränkt und kann nicht auf Fotografien mit vergleichbaren Speisen angewendet werden.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

BGH, 03.04.2014, Az: I ZB 42/11

[Inhaltsverzeichnis](#)

Verletzung der Langenscheidt-Farbmarke „Gelb“

Farbmarke „Gelb“ v. Langenscheidt

Mit seiner Entscheidung vom 18. September 2014 bestätigt der Bundesgerichtshof die Verletzung einer Farbmarke der Firma Langenscheidt (bekannter Herausgeber und Marktführer

von Wörterbüchern) durch ein Unternehmen, das Sprachlernsoftware vertreibt und für diese Sprachlernsoftware eine gelbe Verpackung und eine in gelb gehaltene Werbung verwendet. Der BGH hat mit diesem Urteil sowohl die Entscheidung des Landgerichts Kölns als auch des Oberlandesgerichts Kölns bestätigt.

Die Farbmarke „Gelb“ der Firma Langenscheidt ist kraft Verkehrsdurchsetzung für die Waren „zweisprachige Wörterbücher in Printform“ eingetragen. Langenscheidt gestaltet die Wörterbücher seit Jahrzehnten in einer gelben Farbausstattung mit einem in blauer Farbe gehaltenen "L". Auch andere Sprachlernprodukte werden seit Jahrzehnten in dieser Farbgestaltung gehalten. Die Aufmachung der Werbung entspricht ebenfalls dieser Ausgestaltung.

Das auf Unterlassung in Anspruch genommene Unternehmen, welches Sprachlernsoftware vertreibt, hatte die Software für 33 Sprachen in einer gelben Kartonverpackung angeboten, auf der als Kennzeichen in schwarzer Farbe eine aus ihrer Unternehmensbezeichnung abgeleitete Wortmarke sowie eine blaue, als halbrunde Stelle ausgeformte Bildmarke angebracht war. Die Produkte wurden sowohl im Internet als auch im Fernsehen unter Verwendung eines gelben Farbtons beworben.

Somit war bei einer hochgradigen Waren- und Zeichenähnlichkeit mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke von einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auszugehen.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

BGH Urteil v. 18.09.2014 – I ZR 228/12 –

Gelbe Wörterbücher

Mitteilung der Pressestelle Nummer 131/2014

[Inhaltsverzeichnis](#)

MARKENRECHT

IR-Marke HOT nicht unterscheidungskräftig

Die internationale Wort-Bildmarkenanmeldung HOT in einem eingeschriebenen Rechteck, registriert für Waren der Klasse 3, 5, 16 und 25, wie etwa Waschmittel, Shampoos, Lotions, Nahrungsergänzungsmittel, Papier, Pappe, Bekleidungsstücke, etc. wurde nach Durchlauf von drei Instanzen der Schutz für sämtliche Waren entzogen. Das DPMA hat erstinstanzlich der Marke den Schutz nur für einen Teil der Waren entzogen, das Bundespatentgericht jedoch für alle Waren, wobei dieser Beschluss des Bundespatentgerichts durch den Bundesgerichtshof vollumfänglich bestätigt wurde.

Nach dem BGH weist das Zeichen HOT für sämtliche Waren keine Unterscheidungskraft auf, und zwar selbst dann, wenn entsprechend der Rechtsprechung ein großzügiger Maßstab anzulegen ist, wonach jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht. Der BGH stellt hierbei auf die angesprochenen Verkehrskreise, und hier den verständigen und aufmerk-

samen Durchschnittsverbraucher, ab, der die Marke so wahrnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen.

Das englischsprachige Wort wird nach deutschem Sprachgebrauch zwischenzeitlich im Sinne von „angesagt, großartig, heiß, scharf, sexy“ verwendet, sodass dem Zeichen HOT für alle Waren nur ein beschreibender Begriffsinhalt zukommt, unabhängig von der innewohnenden Mehrdeutigkeit der Bezeichnung HOT.

Ferner hat der BGH ausgesprochen, dass sich aus der Eintragung der Marke in den USA und als Gemeinschaftsmarke keine Bindungswirkung für das deutsche Markenrecht ergibt.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

(BGH 19.02.2014, Az: ZB 3/13)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken – Klärende Entscheidung des Deutschen

Bundesgerichtshofs (Probiotik)

Zusammenfassung der Entscheidung des BGH vom 08.01.2014 (AZ.: IZR 38/13)

Nicht nur beim Europäischen Markenamt und bei nationalen Markenämtern, wie etwa dem Deutschen Patent- und Markenamt, gilt für Marken, dass Rechte nur insoweit abgeleitet werden können, wie die Marke nach Ablauf von fünf Jahren ab Registrierung der Marke rechtserhaltend für eingetragene Waren benutzt worden ist. Damit soll das Markenregister von

Marken freigehalten werden, die nicht benutzt werden, jedoch andere Wettbewerber bei der Registrierung ihrer Marke behindern können (sog. Defensiv-Marken).

Frage ist natürlich, ob eine Benutzung auch tatsächlich eine rechtserhaltende Benutzung begründet und ob es für die Benutzung der

Marke auf die eingetragenen Waren oder auch auf Waren ankommt, die im Ähnlichkeitsbereich liegen. Hier hat die Entscheidung Probiotik des deutschen Bundesgerichtshofs interessante Antworten gegeben.

Im entschiedenen Fall war die Inhaberin der deutschen Wortmarke Probiotik (Nr. 396 20 358) ein Unternehmen eines großen deutschen Lebensmittelkonzerns, wobei die Marke für die Waren „Milchprodukte, insbesondere Joghurt, Trinkjoghurt, ...; Milchpulver für Nahrungszwecke...“ u.a. eingetragen ist. Eine weitere Marke Praebiotik (Nr. 396 18 494) ist für „diätätische Erzeugnisse, insbesondere Nahrungsergänzungsmittel, ...“ eingetragen.

Aufgrund einer Klage wegen fehlender Benutzung hat die Markeninhaberin zur Glaubhaftmachung der Benutzung Produktverpackungen mit näheren Angaben zum Umsatz für die Waren „Milchbrei, Anfangsmilch und Folgemilch (für Kleinkinderernährung)“ vorgelegt, wobei etwa wie folgt auf der Verpackung beworben wurde: „Milchbrei Erdbeere PROBIOTIK®“. Zudem waren die Marken PROBIOTIK und PRAEBIOTIK mit einfachen graphischen Elementen verziert.

Das Landgericht hat der Klage auf Nichtbenutzung stattgegeben, ebenso das Oberlandesgericht. Allerdings ist die Revision beim Bundesgerichtshof durch die Beklagte erfolgreich gewesen.

Der BGH betont in seiner Entscheidung noch einmal, dass es für den Benutzungsnachweis erforderlich ist, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Dabei ist nach dem BGH die Löschung nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist, vielmehr bedarf es einer gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Diese rechtfertigt es allerdings, auch die Waren im Warenverzeichnis zu

belassen, die nach der **Verkehrsauffassung zum gleichen Warenbereich** gehören.

Nur dadurch kann nach dem BGH ein sachgerechter Ausgleich zwischen dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Markenregisters von nicht benutzten Marken sichergestellt werden.

Hierbei gehören zum **gleichen Warenbereich** gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs war dies jedenfalls für die registrierten Waren der beiden Marken der Fall, obgleich beide Marke für Milch bzw. Milchbrei benutzt wurden, also für ähnliche Waren, jedoch nicht für die registrierten Waren.

Ferner hat der BGH bestätigt, dass bei einer Wortmarke zugleich benutzte graphische Elemente unbeachtlich sind, so es sich um typische dekorative Elemente bzw. Gestaltungen handelt.

Interessant an dieser Entscheidung ist, dass der Bundesgerichtshof eine rechtserhaltende Benutzung für Waren im Ähnlichkeitsbereich bestätigt, hier für „Milchbrei“, obgleich diese Ware nicht unter die eingetragenen Waren fällt. Vielmehr kommt es auf eine nach dem Bundesgerichtshof gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise an, die es rechtfertigen kann, auch eine Benutzung der Marken als rechtserheblich anzuerkennen, so sie für Waren aus dem gleichen Warenbereich benutzt worden sind.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

**BGH-Entscheidung 8. Januar 2014
(Az.: I ZR 38/13)**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Kommentar zur Entscheidung des BGH vom 08.01.2014 (AZ.: IZR 38/13)



Foto Quelle: © 3desc - Fotolia.com

Zur Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke ist es u. a. notwendig, dass das konkrete Markenzeichen ernsthaft für die diejenigen Waren bzw. Dienstleistungen verwendet wird, für die es eingetragen ist (vgl. § 26 Abs. 1 MarkenG). Anderenfalls besteht für den Markeninhaber die Gefahr eines Lösungsverfahrens wegen Verfalls aufgrund beispielweise des Antrages eines Konkurrenten.

Häufig benutzen die Inhaber einer Wortmarke diese nicht in der angemeldeten (reinen Wort-) Form, sondern in einer graphischen bzw. farblichen Gestaltung. Nicht selten werden auch bildliche Elemente hinzugefügt. In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob hier noch eine rechtserhaltende Benutzung im gesetzlichen Sinne vorliegt. Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

In seiner sog. Probiotik-Entscheidung vom 08.01.2014 (Az. I ZR 38/ 13) hat sich der BGH mit eben dieser Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Wortmarke bei deren Verwendung in abgeänderter Form befasst. Im Rahmen dieser Entscheidung hat er (weitere) maßgebliche Regeln für die Beurteilung solcher Abwei-

chungen aufgrund graphischer/ farblicher Gestaltung sowie Hinzufügens bildlicher Elemente aufgestellt:

1. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten (Amtlicher Leitsatz des BGH, BGH vom 08.01.2014, Az. I ZR 38/13).
2. Ist eine Bezeichnung aus zwei Wortzeichen gebildet, die jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind (...), bestehen deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (Amtlicher Leitsatz des BGH, BGH vom 08.01.2014, Az. I ZR 38/13).

Diese Formulierung von Regeln im Hinblick auf die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung bei der Verwendung von Wortmarken in einer von der Markeneintragung abweichenden Form durch den BGH ist zu begrüßen. Sie gibt nicht zuletzt dem Markeninhaber zumindest einen Anhaltspunkt dafür, ob im Falle einer Benutzung seiner Wortmarke beispielsweise in

graphisch geänderter Form, seine markenrechtlichen Interessen noch geschützt sind.

Die durch den BGH in seiner vielbeachteten Probiotik-Entscheidung aufgestellten Grundregeln dürfen jedoch keinesfalls als eine Art „Freibrief“ im Hinblick auf einen freien gestalterischen Umgang mit eingetragenen Wortmarken und dem damit verbundenen markenrechtlichen Schutz bewertet werden:

Im Streitfall obliegt die Beurteilung, ob eine abweichende Benutzung den kennzeichnenden Charakter im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG verändert, dem Tatrichter. Die Entscheidung, inwieweit die weiteren einer Wortmarke beige-

fügten Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben bzw. werbliche Hervorhebungsmittel sind (vgl. Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 26 Rn. 125 ff), ist eine solche des jeweiligen Einzelfalls.

Sabine Kritzenhaler (RAin)

**BGH-Entscheidung 8. Januar 2014
(Az.: I ZR 38/13)**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Ausstattung des Apple Flagship Stores als 3D-Marke eintragbar?

Mit seiner Entscheidung vom 10. Juli 2014 hält der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine dreidimensionale Marke, welche die Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren darstellt, als eintragbar, wenn die für den Schutz beantragten Leistungen kein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren sind. Zugleich muss eine solche 3D-Marke auch die Herkunftsfunktion erfüllen, das heißt dazu geeignet sein, die Dienstleistungen des Anmelders von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Apple hatte für eine dreidimensionale internationale Marke (IR 1060321) Schutzerstreckung auf das deutsche Hoheitsgebiet für die Dienstleistungen „*Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Zubehör und darauf bezogene Produktdemonstrationen*“ beantragt. Diese dreidimensionale Marke gibt die weltweit betriebenen Verkaufsstores (sog. Flagship Stores), genauer gesagt deren Ausstattung bzw. Einrichtung zeichnerisch, wie nachfolgend dargestellt, wieder:



Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte die Schutzerstreckung abgelehnt und die Zurückweisung der 3D-Marke damit begründet, dass die „Abbildung der Verkaufsstätten der Waren (hier: Apples Flagship Stores)“ nichts anderes sei als die Darstellung eines wesentlichen Aspekts der Handelsdienstleistungen dieses Unternehmens. Der Verbraucher könne die Ausstattung einer solchen Verkaufsstätte zwar als Hinweis auf die Hochwertigkeit und Preisklasse der Waren verstehen, aber nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft. Zudem würden auch andere Anbieter ähnliche Verkaufsstätten für elektronische Waren verwenden.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss des DPMA legte Apple Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein, woraufhin das BPatG dem EuGH vier Fragen zur Vorabentscheidung vorlegte, wovon drei zulässig waren. Zusammenfassend wollte das BPatG aus Sicht des EuGH folglich wissen, ob

1. die Darstellung der „Ausstattung einer Verkaufsstätte“ in Form einer Zeichnung, ohne Größen- oder Proportionsangaben, als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden kann, deren Dienstleistungen aus verschiedenen Leistungen bestehen, durch die der Verbraucher zum Kauf der Waren veranlasst werden soll, und ob,
2. eine solche „Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert“ mit einer „Aufmachung einer Ware“ gleichgesetzt werden kann.

Dabei ist festzuhalten, dass Marken alle Zeichen sein können, die sich grafisch darstellen lassen können (Art. 2 Richtlinie 2008/95). Die „Aufmachung einer Ware“ wird in der Richtlinie beispielhaft für eine grafische Darstellung genannt.

Darauf aufbauend stellte der EuGH in seiner Entscheidung klar, dass keine Angaben zur Größe oder Proportion für die Eintragbarkeit einer solchen Marke notwendig seien (Punkt 1.). Einer Prüfung, ob eine solche Abbildung auch als „Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert“, der „Aufmachung einer

Ware“ gleichgesetzt werden kann (Punkt 2.), bedürfe es dabei nicht.

Die Eintragbarkeit sei aber nur dann möglich, wenn die zeichnerische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens (hier Apple) von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden¹. Eine solche Eignung sei nur dann der Fall, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweiche.

¹Diese Frage wäre als noch vom Bundespatentgericht zu klären und wir werden - sobald das Bundespatentgericht eine Entscheidung fällt - hierüber berichten. Dabei hat das BPatG auch die weiteren Eintragungshindernisse zu prüfen, insbesondere ob es sich bei der 3D Marke hinsichtlich der Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe handelt oder nicht.

Weiter könne eine derartige 3D-Marke nur für Dienstleistungen eingetragen werden, die in Leistungen bestehen, welche sich auf diese Waren beziehen. So könne eine solche Marke für bestimmte Leistungen wie „*die Veranstaltung von Seminaren zur Vorführung der in dem Store ausgestellten Waren*“ eintragbar sein. Sobald aber diese Leistungen einen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bildeten, sei eine Eintragung nicht möglich.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Verwechselbarkeit zwischen BIONSEN und BIOPHEN

Das Bundespatentgericht hat die Verwechselbarkeit zwischen den beiden Marken BIONSEN und BIOPHEN bejaht, weswegen die deutsche Marke BIOPHEN wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke BIONSEN gelöscht wurde. Beide Marken waren für eine Anzahl von identischen und hochgradig ähnlichen Waren in Klasse 3 eingetragen, darunter Seifen und Kosmetika. Das Bundespatentgericht legte seiner Entscheidung die Erfahrungsgrundsätze

zugrunde, dass der Verbraucher Wortanfangsbestandteilen einer Marke mehr Aufmerksamkeit schenkt als Wortendungen. Den zweiten Erfahrungsgrundsatz, dass beschreibende Elemente weniger relevant für eine Verwechslungsgefahr sind als nichtbeschreibende Elemente, stellte das Gericht gegenüber dem ersten Erfahrungsgrundsatz zurück. Aufgrund der Tatsache, dass Verbraucher die ältere Marke BIONSEN nicht als BIO-NSEN lesen, ist die Be-

zeichnung BIO nicht beschreibungsgerecht, da sie als solches nicht gelesen wird. Sowohl Wortlänge als auch die Vokalfolge I-O-E sei identisch. Folglich unterscheiden sich die beiden Marken lediglich in den mittleren Buchstaben NS und PH. Gerade auch hier gelte, dass der Verkehr schriftbildliche Unterschiede in der Wortmitte weniger beachtet. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei daher gegeben. Zudem würden die Konsonanten „ph“ und „sn“ in der jeweiligen Wortmitte überhört, während der Klang am Wortanfang und- ende gleich sei. Insgesamt bestünde daher eine erhebliche klangliche Ähnlichkeit.

Die bloße Unterschiedlichkeit im mittleren Wortbereich reichte folglich nicht aus, eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu verneinen, weshalb das Gericht entschied, dass die beiden Zeichen BIONSEN und BIOPHEN verwechselbar ähnlich sind.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

Az: 24 W (pat) 125/10

[Inhaltsverzeichnis](#)

Schwarz / Weiß-Marke

Aufgrund der Annäherung der nationalen Markenämter in Europa an ein einheitliches Rechtssystem mit dem Zweck die Transparenz, die Rechtssicherheit und die Voraussagbarkeit von Entscheidungen zu erhöhen, hat das Harmonisierungsamt gemeinsam mit einigen nationalen Ämtern beschlossen, dass die Schwarz/Weiß-Markenregistrierung nicht mehr automatisch alle Farben abdeckt. Die Rechtsentwicklung lehnt sich dabei an die bisherige deutsche Handhabung von schwarz-weiß Marken an.

Nachfolgende Bereiche sind von der neuen Regelung betroffen:

1. Priorität

Vorraussetzung für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität ist eine Zeichenidentität zwischen der älteren Prioritätsmarke und jünge-

ren Markennachanmeldung. So Sie Inhaber einer deutschen schwarz-weiß Marke sind und eine Nachanmeldung in der EU vornehmen möchten, so sollte die Nachanmeldung ebenfalls schwarz-weiß gehalten sein.

- Ist die Nachanmeldung nicht schwarz-weiß sondern weicht davon ab, so ist die Abweichung nur dann akzeptabel, wenn die Unterschiede in der Farbe „unbedeutend“ sind, also die Unterschiede nicht vom Verbraucher bemerkt werden.
- Eine Marke, die in Graustufe eingetragen ist und deren Priorität beansprucht wird, ist nicht identisch zu der gleichen Marke in Farbe oder in schwarz-weiß, wenn nicht der Unterschied in den Farben oder die Farbabstufung „unbedeutend“ ist.

Definition von „unbedeutend“: Sofern der vernünftige und aufmerksame Verbraucher den Farbunterschied nur wahrnimmt, wenn er beide Marken *nebeneinander* sieht, ist der Farbunterschied „unbedeutend“.

2. Relative Schutzhindernisse bei Zeichenidentität

Bei Widersprüchen oder Nichtigkeitsanträgen stellt sich gelegentlich die Frage, ob die ältere Marke identisch zu der jüngeren anzugreifenden

Marke ist (häufiger ist eine Ähnlichkeit festzustellen). In Zukunft gilt, dass

- eine ältere schwarz-weiß Marke identisch zu der gleichen Marke in Farbe ist, sofern die Unterschiede in Farbe „unbedeutend“ sind, oder

- eine ältere Marke in Graustufen identisch zu der gleichen jüngeren Marke in Farbe oder schwarz/weiß ist, sofern die Unterschiede in den Farben oder der Farbabstufung „unbedeutend“ sind.
- So die sich gegenüberstehenden Zeichen nicht identisch sind, können diese dennoch verwechselbar ähnlich sein.

- a) die Wort-/ Bildelemente stimmen überein und sind die hauptsächlich kennzeichnenden Elemente;
- b) Farbabstufungen werden beibehalten;
- c) die Farbe oder die Farbkombination verfügt nicht selbst über einen kennzeichnenden Charakter, und
- d) die Farbe trägt nicht wesentlich zu der gesamtheitlichen Kennzeichnungskraft der Marke bei.

3. Rechtserhaltende Benutzung

Hier wird sich zukünftig die Frage stellen, ob eine Benutzung einer farblichen Darstellung einer tatsächlich aber in schwarz-weiß oder in Graustufen registrierten Marke ausreichend für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ist. Dabei wird in Zukunft der Grundsatz zu berücksichtigen sein, dass eine Farbänderung den kennzeichnenden Charakter einer Marke dann nicht ändert, solange die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

Solange also der kennzeichnende Charakter einer Marke nicht durch die veränderte Farbdarstellung beeinträchtigt wird, und andere Markenelemente zur kennzeichnenden Kraft beitragen, kann eine beispielsweise in schwarz-weiß eingetragene Marke auch in einer anderen Farbe verwendet werden. Grundsätzlich bedarf es hier aber einer kritischen Abwägung, die ein in Markenrecht spezialisierter Anwalt vornehmen sollte. Gerne können Sie sich diesbezüglich an uns wenden.

So Sie Ihre schwarz-weiß Marke bevorzugt in bestimmter Farbe verwenden oder verwenden möchten, empfehlen wir grundsätzlich eine zusätzliche Anmeldung der Marke in Farbe. Sie erhalten dadurch einen breiteren Schutzbereich und haben – je nach Fallkonstellation – bessere Chancen in einem Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu obsiegen, so der entscheidende Faktor die Zeichenidentität ist. Wir bieten Ihnen an, Ihr Markenportfolio durchzusichten und in Absprache mit Ihnen über die aktuelle Verwendung der Marke die weitere Strategie zu besprechen.

Bitte beachten Sie, dass die obigen Grundsätze nicht die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit betreffen.

Beispiel für einen „unbedeutenden“ Farbunterschied, der vom Verbraucher nicht sofort wahrgenommen wird:



Beispiel für einen „bedeutenden“ Farbunterschied, der vom Verbraucher wahrgenommen wird:



Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Variable Bildmarke

Die nachfolgend wiedergegebene Bildmarke wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt mit der Beschreibung in Textform angemeldet, dass das Verhältnis der Abmessungen der drei Balken in der Längsrichtung zur Abmessung in der Querrichtung variabel sein soll.

Drei Beispiele:



Sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt wie auch das Bundespatentgericht haben die Anmeldung wegen fehlender graphischer Darstellbarkeit zurückgewiesen. Auch die Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof war nicht erfolgreich. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist eine Marke, die sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken kann, nicht hinreichend bestimmt, vielmehr muss die Marke hinreichend klar, eindeutig und in sich abgeschlossen und damit konkret festgelegt sein. Insoweit sind variable Marken, mit denen Schutz für eine abstrakt unbestimmte Anzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder Gestaltungsprinzipien beansprucht wird, nicht eintragbar.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

BGH Az.: I ZB 85/11

[Inhaltsverzeichnis](#)

DESIGNRECHT

Sammelanmeldung von Designs aus unterschiedlichen Warenklassen möglich

Zum 1. Januar 2014 trat das Gesetz über den rechtlichen Schutz von Designs (DesignG) in Kraft. Neben den von uns schon im UPDATE Ed. 2/2013 vorgestellten Änderungen besteht nun auch die Möglichkeit, bis zu hundert verschiedene Designs als Sammelanmeldung anzumelden und zwar **unabhängig von der Zugehörigkeit zur selben Warenklasse**. Nach alter deutscher Rechtslage mussten Sammelanmeldungen mit bis zu 100 Mustern ein und derselben Warenklasse angehören. § 12 DesignG nennt diese Voraussetzung nun nicht mehr, so

dass ein Erfordernis der Zugehörigkeit zur selben Warenklasse nicht mehr besteht. Vorteil ist nun, dass auch Designs verschiedener Warenklassen Bestandteil einer Sammelanmeldung sein können, weshalb bei Anmeldung mehrerer unterschiedlicher Designs mit enormen Kosteneinsparungen zu rechnen ist. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber dem EU-Design.

Im EU-Recht bleibt es nämlich bei dem Erfordernis, dass alle Designs einer Sammelanmeldung auch einer Klasse angehören müssen.

Neben der terminologischen Umbenennung des deutschen „Geschmacksmuster“ in „Design“, die nicht nur für Laien sondern auch für Juristen zu einer einfacheren Verständlichkeit beiträgt und das „registered Design“ auch als Marketingtool aufwertet, dürfen wir auch noch einmal auf die entstandenen erheblichen Kostenvorteile durch das neu im deutschen Designrecht etablierte amtliche Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA hinweisen, welches zuvor vor den zuständigen Landgerichten stattfand.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

VERSCHIEDENES

Datenbank zur Unterstützung von Zollbehörden

Die europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums hat nunmehr eine Datenbank etabliert, die Durchsetzungsbehörden, wie Polizei oder Zollbehörden, helfen soll, gefälschte Waren leichter zu erkennen und diese, falls notwendig, zu beschlagnahmen. Die Datenbank soll als Brücke zwischen Rechteinhabern und Durchsetzungsfachleuten dienen.

Markeninhaber können Produktinformationen sowie Kontaktdaten in die Datenbank laden,



Foto Quelle: © teka77 - Fotolia.com

damit die Zollbehörden und die Polizei einen schnellen Zugang zu den Daten erhalten, was Produktpiraterie erschwert. Sollten Sie also eine in Benutzung befindliche eingetragene EU-

Marke besitzen und vorsorglich die Zollbehörden über Ihre Produkte und Ihre Rechte daran informiert halten, so können wir Ihnen hier gerne behilflich sein.

Zudem können wir nunmehr direkt und auf elektronischem Wege einen Antrag auf Tätig-

werden der Zollbehörden für Sie stellen, so Ihnen Piraterieprodukte unter Ihrem Markenzeichen auffallen.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

„Made-in“- Kennzeichnung - Pflicht in der EU?

Das EU-Parlament hatte am 15. April 2014 beschlossen, dass Produkte, die keine Lebensmittel sind, zukünftig verpflichtend mit einer Ursprungsmarkierung, d. h. dem Kennzeichen „Made-in“ versehen werden müssen. Nach der Definition wird als Made-in Land das Land gewählt, in dem die Ursprungsware „der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat“ oder „eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt“. Damit dürfte die Rückverfolgbarkeit der Waren für den Verbraucher ver-

bessert werden, der in der Lage wäre zu beurteilen, ob das Produkt vorwiegend in der EU selbst hergestellt wurde oder aber in einem anderen Land. Allerdings ist die Regelung noch nicht in Kraft, da die Zustimmung des Minister-rats fehlt. Diese Zustimmung ist derzeit ungewiss.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Brauchen Sie eine Domain www.meine-firma.gmbh?

Der Internet-Namensraum wird in den nächsten Monaten nochmals erweitert. 1990 startete das Internet mit wenigen generischen Top-Level Domains (gTLDs), allen voran „.com“, und Länder-Domains (ccTLDs) wie z.B. „.de“. In den Jahren Jahr 2000 und 2006 wurden einige weitere neue generische Top-Level-Domains wie „.biz“ oder „.info“ eingeführt.



Foto Quelle: © fotomek - Fotolia.com

Nachdem die Bewerbungsphase für weitere Top-Level-Domains abgeschlossen ist, gehen die 1930 beantragten neuen Top-Level-Domains derzeit nun nach und nach in Betrieb. Die neuen Namen können in geschlossene brand-TLGs z.B. „.bmw“, die nur von einem Unternehmen genutzt werden können, und offene gTLDs unterteilt werden. Unter den neuen gTLDs befinden sich internationale Domain-Namen (IDN) in internationalen z.B. chinesischen oder japanischen Schriftzeichen, branchenbezogene offene gTLDs, z.B. „.healthcare“ oder „.solar“, regionale Bezeichnungen, z.B. „.berlin“ oder „.bayern“ und Gruppenbezeichnungen, z.B. „.music“ oder „.islam“

Im Zusammenhang mit neuen möglichen Namen ist zu überlegen, ob neben bestehenden Domains z.B. unter der TLD „.com“ Ihre wert-

vollen Marken, Kennzeichen und andere Namen begleitend unter neuen TLDs gesichert werden sollen. Eine neue Domain unter einer neuen TLD kann beispielsweise schon interessant sein, um eine Weiterleitung auf bestehende Internetseiten zu realisieren und den neuen Namen gleichzeitig für Wettbewerber zu blockieren. Interessant sind die neuen Namensräume möglicherweise auch dann, wenn ein begehrter Name unter den bestehenden TLDs bereits vergeben ist und sich nun die Möglichkeit auftut, eine „sprechende“ neue Domain zu bekommen. Sol-

che Möglichkeiten sind sowohl auf der eigenen Seite als auch auf der Seite der Konkurrenz zu bedenken.

Gerne stehen wir Ihnen für Beratungen und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang zur Verfügung.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Premiere für die Technologietransfer-Konferenz BIONECTION in Dresden

Partnering-Event für die Life Sciences in Dresden – Veranstalter biosaxony holt internationale Wissenschaftler und Unternehmen der Lebenswissenschaften nach Sachsen – Ziel ist der Aufbau strategischer Partnerschaften für die Entwicklung neuer Produkte

Dresden, 9. – 10. Oktober 2014 Auf der internationalen Technologie-Transferkonferenz BIONECTION im DFG Forschungszentrum für regenerative Therapien Dresden hatten Wissenschaftler vom 9. bis zum 10. Oktober 2014 die Möglichkeit, ihre innovativen Ideen in Themen-Panels und Pitch-Präsentationen potentiellen Industriepartnern vorzustellen. Die begleitende Industrieausstellung, eine Postersession sowie das 1-on-1 Partnering boten weitere Möglichkeiten zu intensiven Vernetzung.

Im Mittelpunkt der Konferenz, an welcher auch Patentanwältin Vanessa Bockhorni teilnahm, standen die Themen Bioengineering, Biomaterialien, Bioinformatik, Medizintechnik, neue Technologien, Diagnostik sowie Therapeutika, Impfstoffe und Medikamente. Der Länderfokus

der diesjährigen BIONECTION lag auf Ungarn, das mit einem eigenen Panel zu den Themen "grüne Biotechnologie/ Ernährung" vertreten war.

Die BIONECTION schaffte nicht nur eine Plattform für intensive Kooperationsanbahnung, sondern vermittelte zudem den teilnehmenden Wissenschaftlern das Know-how für erfolgreichen Technologietransfer. Dazu wurden parallel zu den Panels drei Workshops angeboten, die sich unter anderem den richtigen Zeitpunkt zur Patentierung einer Forschungsidee oder der geeigneten Strategie zur Findung von Kooperationspartnern, einer möglichen Ausgründung oder dem Verkauf gewidmet haben.

Voraussichtlich findet die nächste BIONECTION Konferenz in Leipzig Anfang Oktober 2015 statt.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

AKTUELLES & NEWS

Oktoberfestbesuch der Kanzlei

Unser Münchener Team hat auch dieses Jahr das Oktoberfest besucht. Neben dem Besuch des neuen Marstall Zeltles und einigen adrenalinhaltigen Fahrten in den Fahrgeschäften, klang der Tag im traditionellen Käfer Biergarten bei

Kaffee und Kuchen gemütlich aus. Unser tolles Team mit äußerst adretten Damen in schicken Dirndl'n sorgte für ein traumhaft traditionelles Wiesnflair 2014



[Inhaltsverzeichnis](#)

Sabine Kritzenthaler neue Rechtsanwältin der Kanzlei

Seit Juli 2014 ergänzt Frau Rechtsanwältin Kritzenthaler unser Team mit ihren umfangreichen Rechtskenntnissen im gewerblichen

Rechtsschutz, insbesondere in Patent- und Markenverletzungen sowie UWG.

[Inhaltsverzeichnis](#)

