

Ed. 1/2015

Inhaltsübersicht

Patentrecht

- Interessante Harmonisierungsbestrebungen zwischen verschiedenen Staaten – S.3
- Opt-Out für klassische Europäische Patente – S.4
- Marokko erkennt europäische Patente als nationale Patente an – S.7
- Zur äquivalenten Patentverletzung - BGH Entscheidung „Kochgefäß“ – S.8
- Reichweite des Gutgläubenschutzes gemäß BGH – S.9

Designrecht

- Beitritt USA und Japan zum Haager Musterabkommen – S.10
- Erstes Design-Nichtigkeitsverfahren vor Deutschem Patent- und Markenamt – S.10

Domain

- Umlaut-Domain fluege.de muss flüge.de endgültig akzeptieren – S.10

Markenrecht

- Rein beschreibende App-Bezeichnungen – kein Werktitelschutz für „wetter.de“ – S.11
- IR-Marke MONACO – S.12
- Rubik's Cube – S.13

Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- Wann kann **Made in Germany** für Waren zulässig verwendet werden – S.13
- Zweites Gesetz zur Änderung des UWG – Referentenentwurf des BMJV – S.14
- Bloßes Ausstellen eines nachgeahmten Produktes auf einer Messe in Deutschland – S.16

Arbeitnehmererfinderrecht

- Verhältnis zwischen Erfinderrechten und Geschäftsführerplichten – S.17

BOCKHORN & KOLLEGEN

MÜNCHEN · DÜSSELDORF · LEIPZIG · ALICANTE

Europäische Patent- und Rechtsanwälte
85 Years of Service



Liebe Leserinnen und Leser,

anliegend unser aktuelles UPDATE mit einer Palette von Berichten und Anmerkungen zu interessanten Entscheidungen. Insbesondere berichten wir über laufende patentrechtlichen Harmonisierungsbestrebungen größerer Staaten und Patentämter im Rahmen der sog. Tegernseer-Gruppe, geben Ihnen Details zum Entwurf zur Änderung des deutschen Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb und sprechen verschiedene Entscheidungen im Design-, Marken- und Urheberrecht an.

Viel Spaß beim Lesen. Für den Fall, dass Sie ergänzende Informationen benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich mit unserem Redaktionsteam aus Anwälten unseres Büros jederzeit zur Verfügung. Deswegen auch jeweils der Verweis auf den Verfasser eines jeden Artikels.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bockhorni'.

Josef Bockhorni
(Patentanwalt)

PATENTRECHT

Interessante Harmonisierungsbestrebungen zwischen Japan, USA, Deutschland, EPA und weiteren Staaten (sogenannte Tegernsee-Gruppe)

Trotz diverser Harmonisierungsbemühungen differieren (mit Ausnahme der EU-Staaten) nach wie vor die Patentsysteme in den verschiedenen maßgeblichen Industriestaaten. Dies betrifft beispielsweise das Vorbenutzungsrecht, Neuheitsschonfristen, Erstveröffentlichung und dergleichen mehr. Umso erfreulicher ist es, dass zielführende Gespräche zwischen den Leitern von Patentämtern bzw. Länderdelegationen aus USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Dänemark und EPA stattfinden, die dazu führen sollen, dass trotz bisheriger Angleichungen verschiedener Patentsysteme im Rahmen des PCT- und TRIPS-Übereinkommens der Versuch einer weiteren Harmonisierung in wesentlichen Fragen unternommen wird.



Foto Quelle : © yadvigagr - Fotolia.com

Bewerkstelligt wird dies durch die sogenannte Tegernsee-Gruppe, wobei als Namensgeber der landschaftlich schöne Tegernsee dient, der unmittelbar vor der Alpenkulisse nahe München gelegen ist. Das erste Treffen dieses Gesprächskreises hat im Juli 2011 stattgefunden. Deswegen auch die Namensgebung – Tegernsee-Gruppe.

Mittelpunkt der Gespräche ist die Abstimmung über den Bedarf weiterer Harmonisierungsschritte.

Aktuelle Themen sind hierbei die Frage der Einräumung eines möglichst einheitlichen Vorbe-

nutzungsrechts, die Veröffentlichung von Patentanmeldungen nach 18 Monaten, die Frage der Einführung einer Neuheitsschonfrist und die Frage, wie es sich bezüglich kollidierender Patentanmeldungen verhält. Hierzu hat diese Tegernsee-Gruppe Fragekataloge mit Antworten der diversen angesprochenen Länder ausgewertet, um die verschiedenen länderspezifischen Vorstellungen auszuloten.

Hierzu im Einzelnen:

Ein Schwerpunkt des Fragenkatalogs war die Neuheitsschonfrist, die bedeutet, dass eigene Veröffentlichungen der Erfindung des Anmelders einer nachfolgenden Anmeldung innerhalb einer vorbestimmten Frist nicht neuheitsschädlich entgegenstehen sollen. Die Neuheitsschonfrist für technische Schutzrechte gibt es bereits in verschiedenen Ländern, so insbesondere auch in Deutschland, wenngleich dort auf Gebrauchsmuster begrenzt, nicht jedoch für Patentanmeldungen. Die Auswertung des Fragenkatalogs hat allerdings ergeben, dass nahezu 90 % aller Antworten eine entsprechende internationale Harmonisierung zur Regelung der Neuheitsschonfrist befürworten. Diese wird insbesondere von Japan und den USA begrüßt.

Stärkere Differenzen bestehen allerdings über die Zeitdauer der Neuheitsschonfrist. Deutschland spricht sich hierbei für sechs Monate aus und zwar berechnet ab Anmelde- oder Prioritätstag. Diese Einschätzung wird auch von weiteren Europäischen Staaten geteilt, insbesondere aber auch von Japan, wohingegen in den USA die Vorstellung eher in Richtung einer Zwölfmonatsfrist geht.

Bezüglich der Veröffentlichung von Patentanmeldungen wird einheitlich eine Frist von 18

Monaten favorisiert, was im Übrigen bereits in verschiedensten Staaten verwirklicht ist, so insbesondere in Japan, USA und den Europäischen Staaten. Von daher ist absehbar, dass dieser Zeitrahmen für eine Erstveröffentlichung sich wohl im Allgemeinen durchsetzen wird.

Differenziert wird die Frage des Vorbenutzungsrechts diskutiert. Eine Reihe von Staaten arbeitet bereits mit diesem Rechtsinstitut, so beispielsweise Deutschland, wenngleich auch hier wiederum nur auf deutsche Gebrauchsmuster begrenzt und auch nur für Vorbenutzungshandlungen im Inland und nicht im Ausland. Die Auswertung des Fragekatalogs hat gezeigt, dass die Einräumung eines Vorbenutzungsrechts insbesondere in Japan, USA und den Europäischen Staaten für sinnvoll erachtet wird und insbesondere als Korrekturmaßnahme in Sachen

Rechtssicherheit bei Einführung der Neuheits-schonfrist bewertet wird.

Es liegt auf der Hand, dass für die Umsetzung solcher Regelungen noch erheblicher Diskussions- und Abstimmungsbedarf besteht, jedoch sind derartige Vorverhandlungen und Abstimmungen im Sinne der zukünftigen Harmonisierung des materiellen Patentrechts zwischen den maßgeblichen Industriestaaten in jedem Falle zu begrüßen.

Auch hier werden wir Sie über weitere Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Opt-Out für klassische Europäische Patente](#) [\(Ausschluss der Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts\)](#)

Mit der Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts für sowohl „Bündelpatente“ (sogenannte klassische Europäische Patente) als auch „Patente mit einheitlicher Wirkung“ (sogenannte Einheitspatente) stellt sich für jeden Inhaber eines Bündelpatents die Frage, ob sein Patent künftig der Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts oder aber der bisherigen Zuständigkeit der Verletzungs- und Nichtigkeitsgerichte unterliegen soll. Ohne sogenanntes „Opt-Out“ kann das klassische Europäische Patent der einen oder anderen Gerichtsbarkeit untergeordnet werden und zwar je nach Wahl des Patentinhabers oder eines Nichtigkeitsklägers. Bei einem einzigen Nichtigkeitsangriff auf das Europäische Patent und der Wahl des Einheitspatentgerichts durch den Angreifer, birgt dies für den Patentinhaber die Gefahr, dass das Europäische Patent in einem Rechtszug für alle EPGÜ*-Mitgliedstaaten, für die das Europäische Patent Wirkung hat, widerrufen werden kann.

1. Einheitspatentgericht

Das Einheitspatentgericht wird für nachfolgende Verfahren zuständig sein:

- Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung
- Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung
- Klagen auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen, Sicherungsmaßnahmen und einstweiligen Verfügungen
- Klagen auf Nichtigerklärung

- Klagen auf Schadensersatz oder Entschädigung
- Klagen gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamts (EPA).

Verfahren betreffend Einheitspatente werden ausschließlich vor dem Einheitspatentgericht geführt werden. Anders aber bei klassischen Europäischen Patenten, die je nach Wahl des Patentinhabers, Verletzers oder Nichtigkeitsklägers unter die Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts oder der nationalen Gerichte fallen.

2. Einheitspatent (Patent mit einheitlicher Wirkung)

Das neue Einheitspatent ist zunächst eine klassische europäische Patentanmeldung. Wie bisher durchläuft diese zunächst das Prüfungs- und Erteilungsverfahren beim Europäischen Patentamt (EPA), ohne dass es einer Festlegung auf einheitliche Wirkung oder klassischer Bündelwirkung bedarf.

Erst innerhalb eines Monats nach dem Hinweis auf die Patenterteilung kann ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden. So der Antrag zulässig ist, entfaltet das Europäische Patent einheitliche Wirkung für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten des EPGÜ. Das so entstandene Einheitspatent wird der Gerichtsbarkeit des neuen Einheitspatentgerichts unterworfen.

3. Klassisches Europäisches Patent

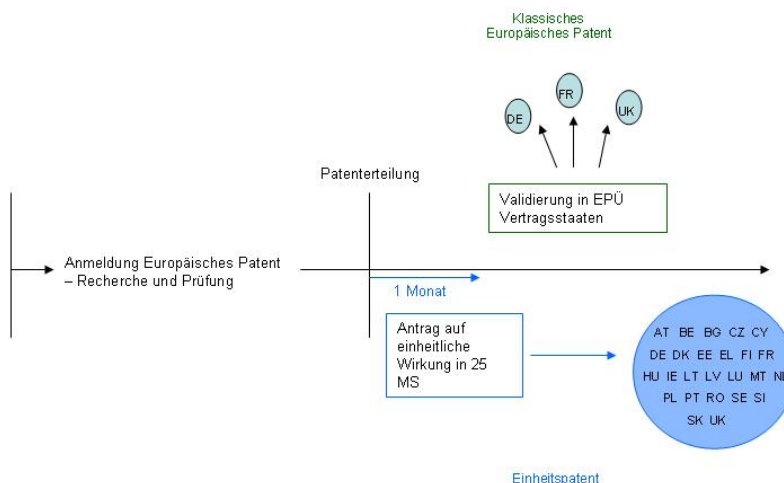
a) Sachliche Zuständigkeit

Vielen Patentinhabern ist derzeit nicht bewusst, dass alle derzeit aktiven klassischen europäischen Patente automatisch nach In-

krafttreten des EPGÜ unter die mit den nationalen Gerichten konkurrierende Gerichtsbarkeit des neuen Einheitspatentgerichts fallen, sofern dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Solange der Patentinhaber keine Erklärung beim EPA (sogenanntes Opt-Out) dahingehend abgibt, dass er sein klassisches Patent nicht in den Zuständigkeitsbereich des Einheitspatentgerichts fallen lassen möchte, kann ein Dritter „nach seiner Wahl“ entweder vor dem neuen Einheitspatentgericht oder aber, wie bisher, vor einem nationalen Gericht Nichtigkeitsklage erheben.

b) Gefahr Nichtigkeitsklage vor Einheitspatentgericht

Für den Fall, dass der Dritte die Nichtigkeitsklage vor dem Einheitspatentgericht erhebt und letzteres das klassische Bündelpatent in vollem Umfang für nichtig erklärt, fällt das Bündelpatent in allen EPGÜ-Mitgliedsstaaten, für die es benannt ist.



4. Opt-Out als Vorsichtsmaßnahme

a) Opt-Out

Um die Gefahr einer zentralen Nichtigkeitsklage vor dem Einheitspatentgericht zu vermeiden, ist eine „Opt-Out“ Erklärung vor dem EPA für die klassischen Patente nötig. Das klassische Europäische Patent fällt dann ausschließlich in die Zuständigkeit nationaler Verletzungs- und Nichtigkeitsgerichte.

Das Opt-Out kann in einer Übergangsfrist von 7 Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens erklärt werden. Diese Übergangsfrist wird auf maximal 14 Jahre verlängert.

b) Vorteil Opt-Out

Ein Dritter ist gezwungen, das Patent in jedem der einzeln benannten Nationalstaaten zu attackieren, um einen breitflächigen Widerruf des klassischen Europäischen Patents zu erreichen. Für den Angreifer bedeutet dies einen hohen Zeit- und Kostenaufwand, so dass er aus taktischen Gründen zunächst nur in einem Staat Nichtigkeitsklage erheben wird. Im Fall eines Widerrufs ist das Patent nur in diesem einzelnen Staat nichtig und behält zunächst für die restlichen benannten Staaten seine Wirkung bei. Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsprechung nationaler Gerichte bedingt außerdem ein Widerruf in einem Land nicht den Widerruf in einem anderen Land. Zudem wird sich der Angreifer wegen der hohen Kosten nur auf die für ihn wirtschaftlich interessanten Staaten konzentrieren oder auf den Staat, in

welchem ein Verletzungsstreit anhängig ist.

c) Rücknahme Opt-Out

Ein Rücktritt vom Opt-Out ist jederzeit möglich, vorausgesetzt, es ist noch keine Klage vor einem nationalen Gericht anhängig. Der Rücktritt vom Austritt wird Opt-In genannt.

5. Empfehlungen

Nachdem es anfangs noch keine gefestigte Rechtsprechung des Einheitspatentgerichts geben wird und damit eine gewisse Rechtsunsicherheit für den Patentinhaber einhergeht, empfehlen wir das Opt-Out zumindest für die wirtschaftlich stärksten klassischen Europäischen Patente Ihres derzeitigen Patentportfolios zu beantragen. Zumindest sollte in etwa 3 Jahre nach Inkrafttreten des EPGÜ abgewartet werden, wie sich die Rechtsprechung, Qualität und Effizienz des Gerichts entwickeln. Zwar wird das EPA für die Stellung eines Opt-Out Antrags eine Gebühr ansetzen, diese dürfte sich jedoch im überschaubaren Rahmen halten.

Neben der Opt-Out Option besteht zudem die Möglichkeit, das Einheitspatentgerichtssystem durch Anmeldung nationaler Patente zu umgehen. Vorteil hier ist zudem, dass nationale Patente auch nicht nach der 7-jährigen Übergangsfrist dem Einheitspatentgerichtssystem unterliegen.

Nachfolgende Tabelle stellt die Möglichkeiten zusammengefasst vor.

* EPGÜ = Übereinkommen über das Einheitspatentgericht, noch nicht in Kraft, derzeit ratifiziert von: Belgien, Dänemark, Frankreich, Malta, Österreich, Schweden; am Gerichtssystem teilnehmende Staaten: 25 Mitgliedsstaaten der EU außer Polen, Spanien und Kroatien

1. Bei Wahl des Opt-Out:

→ klassisches EP fällt ausschließlich in Zuständigkeit nationaler Gerichte

Voraussetzung für Opt-Out:

- keine anhängige Klage gegen Europäisches Patent vor dem Patentgericht
- gegen Gebühr
- Antrag spätestens ein Monat vor Ablauf der 7-jährigen Übergangsfrist

2. Keine Wahl des Opt-Out:

→ je nach Wahl des Verletzers oder Nichtigkeitsklägers ist das

- Einheitspatentgericht oder ein
- nationales Gericht

zuständig für Klagen auf Nichtigklärung oder Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung

→ je nach Wahl des Patentinhabers ist das

- Einheitspatentgericht oder ein
- nationales Gericht

zuständig für Klagen wegen Verletzung des Patents, Erlass von einstweiligen Maßnahmen, Schadensersatz oder Entschädigung

3. Opt-In (=Rücknahme des Opt-Out)

→ je nach Wahl: Einheitspatentgericht oder nationale Gerichte zuständig

Voraussetzung:

- keine anhängige Klage vor nationalem Gericht
- gegen Gebühr
- Antrag spätestens ein Monat vor Ablauf der 7-jährigen Übergangsfrist

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

Inhaltsverzeichnis

Marokko erkennt europäische Patente als nationale Patente an

Ab 1. März 2015 entfaltet das europäische Patent auch in Marokko seine Wirkung als dortiges nationales Patent. Dadurch ist die Zahl der Staaten, in denen auf der Grundlage einer europäischen Patentanmeldung Patentschutz erlangt werden kann, auf 41 gestiegen.



Foto Quelle : © vanfan-Fotolia.com

Zugleich hat damit das europäische Patent den Schritt nach Arabien gemacht, da nicht auszuschließen ist, dass auch andere arabische Staaten sich dem Vorbild Marokkos anschließen werden.

Ab 1. März 2015 kann gegen Bezahlung einer entsprechenden amtlichen Gebühr ein Antrag auf Gültigerklärung in Marokko gestellt werden und zwar für jede eingereichte europäische Patentanmeldung. Diese europäischen Patentanmeldungen und Patente entfalten dann dieselben Rechtswirkungen wie entsprechende national eingereichte Patentanmeldungen und erteilte Patente in Marokko und unterliegen ebenfalls dem marokkanischen Patentrecht.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Zur äquivalenten Patentverletzung in der BGH-Entscheidung X ZR 81/13 mit dem Stichwort „Kochgefäß“

In Patentverletzungsverfahren kann die Frage des Vorliegens einer äquivalenten Patentverletzung entscheidungserheblich sein. In seiner Entscheidung X ZR 81/13 vom 15. Januar 2015 hat der BGH sich mit dem Thema der äquivalenten Patentverletzung grundlegend auseinandergesetzt. Deshalb soll diese Entscheidung hier vorgestellt werden.

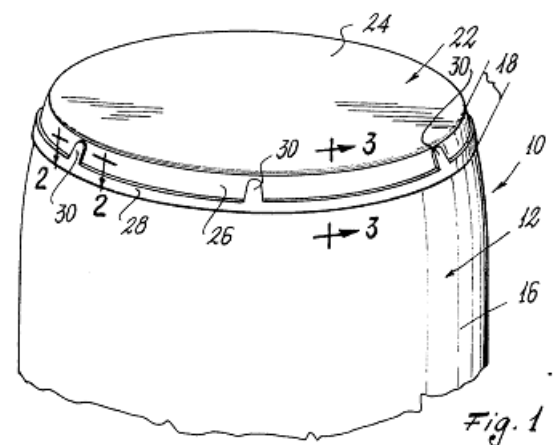
Im Gegensatz zu der wortsinngemäßen Patentverletzung fällt bei der äquivalenten Patentverletzung der Verletzungsgegenstand nicht unter den Wortlaut des Patentanspruches. Zum Vorliegen einer äquivalenten Patentverletzung müssen nach ständiger Rechtsprechung drei Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem muss mit abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst werden.
2. Die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln muss für den Fachmann als gleichwirkend auffindbar sein.
3. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellt, müssen am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein.

Wenn diese drei Voraussetzungen vorliegen, dann wird eine Patentverletzung bejaht und zwar keine wortsinngemäße sondern eine äquivalente bzw. gleichwertige Patentverletzung.

In der Sache wurde in 3. Instanz vor dem Bundesgerichtshof (BGH) über das Vorliegen einer Patentverletzung gestritten, wobei in dem zu Grunde liegenden Patent (EP 0481303 B1) ein Kochtopf mit außen perforiertem Thermoboden geschützt ist. Laut der Patentschrift hat das Merkmal von Anspruch 1 eines kapselförmigen Bodens die technische Wirkung, dass die gut temperaturleitende Aluminiumschicht unten und seitlich durch mit Edelstahl eingekapselt und

dadurch vor Korrosion geschützt ist. Das weitere Merkmal von seitlich an dem kapselförmigen Boden vorhandenen erhöhten und/oder vertieften Bereichen hat den technischen Effekt, dass der Boden steifer ist und sich weniger deformiert, beispielsweise wenn der Kochtopf außermittig auf einer Kochplatte steht. Im Folgenden ist Fig. 1 des Streitpatents gezeigt:



Bei der Verletzungsform ist das 2. Merkmal der randseitigen Versteifung des Bodens erfüllt. Das 1. Merkmal ist jedoch nicht erfüllt, da die Aluminiumschicht seitlich nicht vollständig eingekapselt ist. In der 2. Instanz (Berufung vor dem Oberlandesgericht) wurde entschieden, es läge eine äquivalente Patentverletzung vor. Zur Begründung wurde angegeben: Da sich das Streitpatent dem Problem widme, Deformationen am Topfboden zu vermeiden, käme es auf die Einkapselung des Bodens nicht an. Der BGH hat diese Beurteilung nicht gebilligt, das Urteil aufgehoben und den Fall zur weiteren Entscheidung wieder an die Vorinstanz zurückverwiesen. In der Begründung hat der BGH folgende allgemeine Ausführungen gemacht, die generell bei der Beurteilung einer äquivalenten Patentverletzung von Bedeutung sein können, nicht nur in dem vorliegenden Fall: **Eine Gleichwirkung könne nur angenommen werden, wenn sämtliche erfindungsgemäßen Wirkungen erzielt werden.** Eine Ausführungs-

form, die anstelle eines im Patentanspruch genannten Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, fällt allerdings nicht nur dann in den Schutzbereich eines Patents, wenn sie die erfindungsgemäßen Wirkungen ohne jede Einschränkung erreicht. Für eine Gleichwirkung kann es genügen, dass eine nach dem Patentanspruch erforderliche Wirkung durch abgewandelte Mittel nur in eingeschränktem Umfang erzielt wird. Für die Bejahung einer Patentverletzung müssten hier also beide Merkmale des Patentanspruchs in der Verletzungsform erfüllt sein. Es müsste auch das erste Merkmal des

eingekapselten Bodens erfüllt sein. Die Vorinstanz hat nun zu entscheiden, ob bei der Verletzungsform der Effekt des Korrosionsschutzes gar nicht oder nur verschlechtert vorliegt. Im letzteren Fall käme wieder ein Urteil auf äquivalente Verletzung in Betracht, dieses Urteil müsste aber anders als zuvor begründet werden.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

BGH-Entscheidung vom 13. Januar 2015

AZ.: X ZR 81/13 – Kochgefäß

[Inhaltsverzeichnis](#)

Guter Glauben bei Übersetzungsfehlern in Patentansprüchen

In der oben besprochenen BGH-Entscheidung X ZR 81/13 wurde des Weiteren noch die Frage beantwortet, ob die Beklagte sich auf den sogenannten Gutgläubensschutz berufen könne, da der angegriffene Topf nicht unter den Wortlaut des ursprünglich fehlerhaft übersetzten Patentanspruches fiel, obwohl der Beklagte angegeben hatte, das Streitpatent nicht zu kennen.

Das Streitpatent ist ein Europäisches Patent, das in Englischer Sprache erteilt wurde. In dem erteilten Patentanspruch ist zur Herstellung der erhöhten und/oder vertieften Bereiche seitlich an dem kapselförmigen Boden angegeben: "obtained by providing corresponding recesses and/or projections in the relative region of the die of the mould used to produce said capsular base." Der Begriff "mould" war ursprünglich mit "Gusswerkzeug" übersetzt worden, aus dem Gesamtzusammenhang würde der Fachmann jedoch entnehmen, dass ein Presswerkzeug gemeint ist.

Zu dieser Frage hat der BGH klargestellt, dass sich auf den Gutgläubensschutz auch derjenige berufen kann, der die Patentschrift nicht kannte. Entscheidend ist, ob er bei Kenntnis der fehlerhaften Übersetzung zu dem Schluss gekommen wäre, dass die Verletzungsform nicht in den Schutzbereich des Patentes fällt.



Foto Quelle : © Spencer-Fotolia.com

Der konkrete Fall wurde auch zur Beantwortung der Frage, ob für die Beklagte ein Gutgläubensschutz in Betracht kommt, in die Vorinstanz zurückverwiesen.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

BGH-Entscheidung vom 13. Januar 2015

AZ.: X ZR 81/13 – Kochgefäß

[Inhaltsverzeichnis](#)

DESIGNRECHT

Beitritt USA und Japan zum Haager Musterabkommen

USA und Japan sind dem Haager Musterabkommen beigetreten. Dies bedeutet, dass die USA und Japan, zwei der weltweit größten Wirtschaftsnationen, nun neben 62 weiteren Mitgliedern des Haager Musterabkommens über eine Internationale Designregistrierung erreicht werden.

Designs erlangen in der Wirtschaft rasant wachsende Bedeutung, weshalb die Erreichbarkeit dieser beiden Länder über das Haager System eine große Errungenschaft mit zahlreichen da-

mit einhergehenden Vorteilen in der Internationalen Designwelt darstellt. So ist es über das Haager System viel einfacher einen weltweiten Schutz von innovativen Designs zu erlangen, weil mit einer einzigen Anmeldung, weniger Formalaufwand und zu günstigen Preisen zugleich sagenhafte 64 Staaten abgedeckt werden können.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Erstes Design-Nichtigkeitsverfahren vor Deutschem Patent- und Markenamt

Am 4. März 2015 fand beim Deutschen Patent- und Markenamt in Jena die erste mündliche Anhörung über die Feststellung der Nichtigkeit eines deutschen Designs und die Feststellung der Unwirksamkeit einer internationalen Registrierung mit Benennung Deutschlands statt. Zwar trat das neue Designgesetz mit dem neuen Nichtigkeitsverfahren schon zum 1. Januar 2014 in Kraft, aufgrund der schriftlichen Vorverfahren wurden aber erst im Jahr 2015 mündliche Anhörungen terminiert. Die ersten Beschlüsse werden folglich in diesem Jahr ergehen.

Unsere Kanzlei hatte sozusagen die „historische“ Situation, an dieser allerersten mündlichen Verhandlung als Vertreter einer Mandantin

teilzunehmen. Wir dürfen berichten, dass die Atmosphäre freundlich war und die Verhandlung von Amts wegen äußerst professionell durchgeführt wurde. Nach einer Zusammenfassung des Schriftsatzvorbringens durch eines der drei rechtskundigen Mitglieder der zuständigen Designabteilung hatte jede Partei ausreichend Gelegenheit, ihren Standpunkt vorzutragen. Einschlägige Entscheidungen waren der Prüfungsabteilung bekannt und konnten anhand des Falls diskutiert werden.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

DOMAIN

Umlaut-Domain fluege.de muss flüge.de endgültig akzeptieren

Wiederum ist ein Antrag auf Löschung einer Umlaut-Domain abgewiesen worden und zwar

endgültig durch den Bundesgerichtshof. Eine in Leipzig tätige Firma, die das Portal fluege.de

betreibt, hat rechtliche Schritte gegen die Konkurrenz-Domain flüge.de zum Zwecke der Löschung dieses Portals eingeleitet. Das Oberlandesgericht Dresden hat die diesbezügliche Klage des Leipziger Unternehmens auf Löschung zurückgewiesen. Die daraufhin beim BGH erhobene Nichtzulassungsbeschwerde der Leipziger Firma hatte der BGH zurückgewiesen, womit das Urteil des Oberlandesgerichts Dresden rechtskräftig wurde.

Begründet wurde dies damit, dass die Domain „fluege.de“ keinen Schutz als Unternehmens-Kennzeichen genießt und zwar mangels Unter-

scheidungskraft, da „fluege.de“ beschreibend ist und damit nicht als Herkunfts-Hinweis geeignet ist. Aufgrund weiterer paralleler Entscheidungen deutscher Gerichte, reicht bei derartigen Domain-Namen der Umlaut-Unterschied aus, wie es beispielsweise auch für Schluesselbaender.de gegenüber Schlüsselbänder.de sowie Oesterreich.de gegenüber Österreich.de bereits durch deutsche Gerichte entschieden wurde.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

MARKENRECHT

OLG Köln: Rein beschreibende App-Bezeichnungen – kein Werktitelschutz für „wetter.de“

In einer Entscheidung zweiter Instanz hat das OLG Köln ausgeführt, dass der Anbieter einer App im Hinblick auf deren Bezeichnung zwar grundsätzlich Werktitelschutz hierfür beanspruchen könne, dies aber nur gelten könne, wenn die App-Bezeichnung nicht rein beschreibend sei.

In dem gegenständlichen Verfahren vor dem OLG Köln standen sich auf Klägerseite eine langjährige Betreiberin einer werbefinanzierten Webseite www.wetter.de, die seit 2009 auch die dazugehörige App „wetter.de“ anbietet, und auf Beklagenseite ein österreichisches Unternehmen, das seit 2011 ebenfalls einen Wetterinformationsdienst in Gestalt einer App unter der Bezeichnung „wetter DE“, „wetter-de“ und „wetter-DE“ vertreibt, gegenüber.

Die Klägerin machte u. a. einen Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich der App-Bezeichnungen der Beklagten aus Werktitelschutz betreffend ihre App „wetter.de“ geltend.

Das OLG wies die Klage mit der Begründung zurück, dass der App-Bezeichnung „wetter.de“ die zur Erlangung eines Werktitelschutzes not-

wendige Kennzeichnungskraft fehle, mithin ihr die Eignung zur Werkindividualisierung, sich von anderen Werken zu unterscheiden, abgehe.

Entsprechend der Rechtsprechung des BGH seien im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft von Domainnamen keine geringeren Maßstab an das Vorliegen des Merkmals der Unterscheidungskraft zu stellen, wie dies beispielsweise bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln der Fall wäre. Im Hinblick auf die letztgenannten Medien wären deswegen geringere Anforderungen an die originäre Unterscheidungskraft zu stellen, da auf dem Zeitungsmarkt seit jeher Zeitungen unter mehr oder weniger farblosen Gattungsbeschreibungen angeboten werden, so dass sich das Publikum an diesen Zustand gewöhnt habe und bei Zeitungen auch solchen Titeln Unterscheidungskraft beimesse, denen für andere Druckschriften keine Kennzeichnungskraft zukomme. Bei Domainnamen könne zwar ebenfalls eine gewisse Gewöhnung an die häufig in hohem Maß beschreibenden Titel festgestellt werden. Zur Vermeidung einer Aushöhlung des Kennzeichenrechts könne jedoch ein geringerer Maßstab nur dann angelegt werden, wenn die Domainnamen ein Online-Korrelat zu solchen Off-

line-Werken böten. Diese Grundsätze hat das OLG Köln nun auch auf die Bewertung von App-Bezeichnung übertragen:

Die App „wetter.de“ habe kein korrespondierendes Offline-Pendant. Der Bestandteil „wetter“ sei rein beschreibend. Bei der Benutzung eines Domainnamens werde weiter der Bestandteil „de“, also die angehängte Top-Level-Domain, vom Verkehr lediglich als bloße Länderzuweisung ohne individualisierenden Charakter verstanden. Dies gelte auch für eine App mit dem Zusatz „de“: Eine App präsentiere sich häufig als die mobile Übertragungsform eines entsprechenden Online-Angebotes, so dass der Verkehr dieses als Korrelat hierzu wahrnehme. Dabei komme den angesprochenen Verkehrskreisen überhaupt nicht zu Bewusstsein, dass eine App keine Länderzuweisung benötige.

Letztlich wurde für „wetter.de“ auch ein Werktitelnenschutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung verneint. In einer FORSA-Umfrage war eine gestützte Bekanntheit von unter 70% im engsten Verkehrskreis (Internetnutzer) ermittelt worden. Entsprechend der Ausführungen des OLG könne hieraus jedoch nicht ohne weiteres der

Schluss gezogen werden, dass auch ein entsprechender Werktitel für eine App durchgesetzt wäre.

Sabine Kritzenthaler (RAin)

**Urteil des OLG Köln vom 05.09.2014 –
AZ.: 6 U 205/13**

Inhaltsverzeichnis

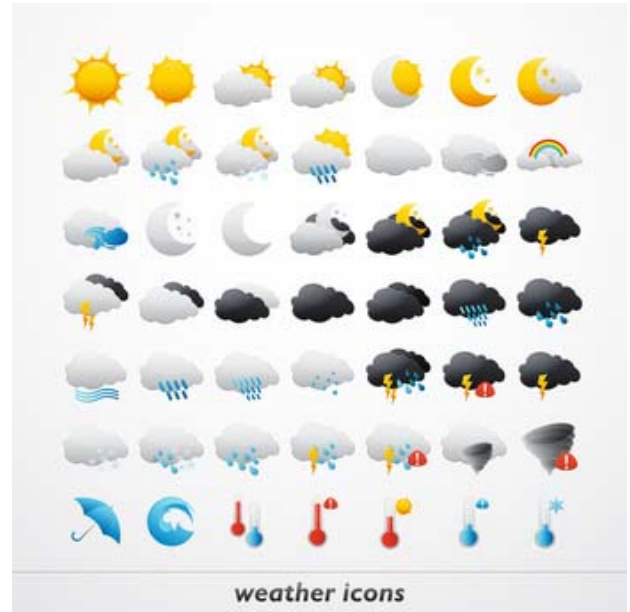


Foto Quelle : © nokastudio-Fotolia.com

Das Fürstentum Monaco kann für die IR-Marke MONACO für bestimmte Waren und Dienstleistungen keinen Schutz in der Europäischen Union beanspruchen.

Im Jahr 2010 erwirkte das Fürstentum von Monaco für die Wortmarke MONACO eine IR-Markenregistrierung. OHIM, also das Europäische Markenamt in Alicante, hat jedoch in 2013 den Schutz der Marke für die Europäische Union verweigert und zwar für Waren der Klassen 9, 16 sowie Dienstleistungen der Klassen 39 und 41. Nunmehr hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Schutzverweigerung letztinstanzlich bestätigt, was maßgeblich damit begründet wurde, dass der Begriff „Monaco“ durch die maßgeblichen Verkehrskreise in der EU nur auf

das gleichnamige geographische Gebiete Monaco verweist, so dass der Begriff Monaco im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die geographische Herkunft oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen dient, und damit beschreibend ist und ferner auch keine Unterscheidungskraft aufweist.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Rubik's Cube in der Form als dreidimensional dargestellter Würfel als Gemeinschaftsmarke bestätigt

Bereits 1999 wurde die Gemeinschaftsmarke des Würfels Rubik's Cube in seiner dreidimensionalen Gestaltung als Gemeinschaftsmarke registriert. Im Jahr 2006 hat hiergegen ein deutscher Spielzeughersteller Nichtigerklärung der dreidimensionalen Marke beantragt und zwar unter anderem deswegen, dass dieser Rubik's Cube eine, in der Drehbarkeit beruhende technische Lösung enthalte, und eine solche Lösung nur durch ein Patent und nicht als Marke geschützt werden könne. OHIM hat diesen Antrag zurückgewiesen, worauf Klage erhoben wurde.

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat diese Klage abgewiesen und festgestellt, dass die wesentlichen Eigenschaften der angefochtenen Marke zum einen der Würfel als solcher und zum andere die auf jeder Würfelseite erkennbare Gitterstruktur sind. Infolge der Gitterstruktur wird der Würfel in Flächeninhalte in quadratischer Form unterteilt, was keinen Hinweis darauf gibt, dass die Einzelteile des Wür-

fels drehbar sind, so dass auch keine technische Funktion erfüllt wird.

Das Europäische Gericht betont aber auch, dass es diese Marke dem Markeninhaber nicht erlaubt, Dritte vom Vertrieb jeglicher Art von drehbaren, dreidimensionalen Geduldsspielen auszuschließen. Das Vertriebsmonopol beschränkt sich lediglich auf dreidimensionale Geduldsspiele in Form eines Würfels, auf dessen Flächen eine entsprechende Gitterstruktur aufgebracht ist. Zudem unterscheidet sich nach Maßgabe des Gerichts die würfelartige Gitterstruktur der Marke erheblich von den Darstellungen anderer, auf dem Markt erhältlicher, dreidimensionaler Geduldsspiele. Insoweit ist diese Struktur auch unterscheidungskräftig.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Urteil in der Rechtssache T-450/09

[Inhaltsverzeichnis](#)

URHEBERRECHT / WETTBEWERBSRECHT

Fortsetzung: Wann kann **Made in Germany** für Waren zulässig verwendet werden, interessante Entscheidung des Kölner Oberlandesgerichts

Dieser Bericht über die Entscheidung des Oberlandesgerichts Kölns knüpft an unsere Ausführungen zur EU-Richtlinie an, die wir in unserer letzten Update Edition 2/2014 behandelt haben.

Nunmehr hat sich das Oberlandesgericht Köln mit dieser Frage für Deutschland befasst. Im Einzelnen ging es um einen Schmiedekolben als Autoersatzteil mit der Angabe „Made in Germa-

ny“. Nach Auffassung der Klägerin soll diese Werbung unzulässig sein, da der Schmiedevorgang des in Deutschland hergestellten Rohlings in Italien erfolgt ist. Dieser Sachverhalt wurde seitens der Klägerin als unlautere Geschäftshandlung angesehen.

Dagegen hat sich die Beklagte mit den Argumenten gewehrt, dass die geistige Konstruktion

unter Einschluss des Know-Hows, aber auch die für die Qualität des Schmiedekolbens entscheidende Präzisionsarbeit in Deutschland durchgeführt wurde.

Das Oberlandesgericht Köln hatte der Beklagten als Herstellerin des Schmiedekolbens Recht gegeben. Nach Maßgabe dieses Urteils ist es für die Verwendung der Bezeichnung „Made in Germany“ nicht erforderlich, dass die Ware zu 100 % vom gedanklichen Entwurf bis zur endgültigen Fertigstellung in Deutschland produziert wird. Es reicht vielmehr aus, dass der eigentliche und maßgebliche Produktionsvorgang, durch den die Ware ihre aus Verkehrssicht wesentlichen Bestandteile oder bestimmenden Eigenschaften erhält, in Deutschland stattfindet bzw. auf einer deutschen Leistung beruht.

Hierzu führt das Oberlandesgericht Köln aus, dass exakt dies durch den Schmiedekolben realisiert wird, da sämtliche Produktionsschritte mit Ausnahme eines einzigen Schrittes, nämlich des

Schmiedevorgangs, in Deutschland stattgefunden haben. Insoweit waren alle maßgeblichen Ingenieursleistungen von der Entwicklung der Kolbenkonstruktion, Formenbau bis zur Fertigung hin her durch Arbeiten in Deutschland bedingt. Von daher ist es unerheblich, dass der Produktionsschritt des Schmiedens nicht in Deutschland sondern in Italien stattgefunden hat.

Für das „Made in Germany“ reicht es somit aus, dass das hierbei eingesetzte Know-How und die technische Ausstattung aus Deutschland gekommen sind. Im Ergebnis wurde damit ein erst jüngst ergangenes Urteil des Oberlandesgerichts Hamm bestätigt (4 U 121/13).

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

Urteil des OLG Köln vom 13. Juni 2014

AZ.: 6 U 156/13

[Inhaltsverzeichnis](#)

FAZIT: „Made in Germany“ ist zulässig, wenn

- der maßgebliche Herstellungsvorgang, bei dem die Ware die bestimmenden Eigenschaften erhält, in Deutschland stattgefunden hat (OLG Hamm) bzw.
- die Arbeitsschritte zur Herstellung, durch die das Endprodukt seine wesentlichen Eigenschaften erhält, in Deutschland stattgefunden haben (OLG Köln).



Foto Quelle : © 3desc - Fotolia.com

Zweites Gesetz zur Änderung des UWG – Referentenentwurf des BMJV

Im September 2014 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) einen Referentenentwurf betreffs eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgelegt.

Auf europäischer Ebene wurde das Lauterkeitsrecht im Verhältnis von Unternehmen zu Verbrauchern durch die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (sog. UGP-Richtlinie) weitgehend vollharmonisiert. Diese Richtlinie wurde in Deutschland durch das Erste Gesetz zur Änderung des

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008, welches am 30. Dezember 2008 in Kraft trat, umgesetzt.

Gemäß der Begründung des BMJV zum Entwurf des zweiten Änderungsgesetzes, entspreche zwar die Rechtsanwendung im Bereich des Lauterkeitsrechtes in Deutschland hiernach den Vorgaben der UGP-Richtlinie und gehe insbesondere auch nicht über diese hinaus, dennoch bestehe bei einzelnen Punkten noch Klarstellungsbedarf gesetzessystematischer Art, um eine vollständige Rechtsangleichung im Gesetzeswortlaut mit Blick auf die europarechtlichen Vorgaben zu erzielen.

Dem Referentenentwurf sind die folgenden wesentlichen Änderungsvorschläge zu entnehmen:

Durch eine klarere Fassung des § 3 UWG (Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen) soll eine (systematisch) eindeutigerer Trennung der Anwendungsbereiche der Generalklausel mit Blick auf die geschäftlichen Handlungen mit Verbraucherbezug auf der einen und der geschäftlichen Handlungen mit Bezug auf Mitbewerber und sonstige Marktteilnehmer auf der anderen Seite erfolgen. § 3 Abs. 1 UWG (Entwurf) soll dabei die allgemeine Regelung treffen, dass unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig sind, während in § 3 Abs. 2, 4 UWG (Entwurf) der Begriff der Unlauterkeit gegenüber Verbrauchern bzw. Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern explizit definiert wird.

Der Entwurf sieht weiter vor, den Beispielcharakter des § 4 UWG (Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen) im Sinne einer lediglich exemplarischen Aufzählung möglicher unlauterer Geschäftspraktiken stärker herauszuarbeiten.

Bisher werden aggressive geschäftliche Handlungen als Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen in den § 4 Nr. 1 und Nr. 2 UWG erfasst. Der Entwurf des BMJV sieht diesbezüglich die Einführung einer eigenständigen Bestimmung in einem neuen § 4 a UWG (Entwurf) vor. Wie bei den §§ 5, 5 a UWG im Hinblick auf irreführende Handlungen, soll § 4 a UWG (Entwurf) nun als eigenständige Vorschrift regeln, dass aggressive geschäftliche Handlungen, die die Entscheidungsfreiheit von Verbrauchern, Mitbewerbern oder sonstiger Marktteilnehmer beeinträchtigen, unlauter im Sinne des

§ 3 Abs. 1 UWG (Entwurf) und damit unzulässig sind.

Die Regelungen der § 5, 5 a UWG (irreführende geschäftliche Handlungen; Irreführung durch Unterlassen) sollen dahingehend rein klarstellend ergänzt werden, dass die angeführten irreführenden Handlungen unlauter im Sinne des § 3 Abs. 1 UWG (Entwurf) und mithin ohne Prüfung weiterer Umstände außerhalb dieser Normen unzulässig sind. In § 5 a Abs. 2 UWG (Entwurf) ist eine Präzisierung der Irreführung durch Unterlassen vorgesehen, als das „Vorenthalten von Informationen“ nun genauer definiert wird. Eine Irreführung durch Unterlassen gegenüber Verbrauchern nimmt danach vor, wer Informationen „verheimlicht“ oder „auf unklare, unverständliche, zweideutige Weise oder nicht rechtzeitig bereitstellt“. Weiterhin wird dem der Fall gleichgestellt, dass der „kommerzielle Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich“ gemacht wird, sofern sich dieser nicht „unmittelbar aus den Umständen ergibt“. Wie bisher sollen in diesem Zusammenhang auch die „Beschränkungen des Kommunikationsmittels“ Beachtung finden, wobei der Entwurf hierbei jedoch noch weitergeht, als nicht nur diese Beschränkungen, sondern auch „alle Maßnahmen des Unternehmers, um den Verbraucher Informationen anderweitig zur Verfügung zu stellen“ zu den zu berücksichtigenden Umständen gehören.

Gemäß Nr. 14 des Anhangs zu § 3 Absatz 3 UWG sind die dort beschriebenen Schneeball- und Pyramidensysteme als unzulässige geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern verboten. In seiner „4finance“-Entscheidung hat der EuGH festgestellt, dass ein Schneeballsystem in Auslegung des Anhangs I Nummer 14 der UGP-Richtlinie nur dann unter allen Umständen eine unlautere Geschäftspraxis darstellt, wenn ein solches System vom Verbraucher einen finanziellen Beitrag gleich welcher Höhe im Austausch für die Möglichkeit verlangt, eine Vergütung zu erzielen, die hauptsächlich durch die Einführung neuer Verbraucher in ein solches System und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Produkten zu erzielen ist. Da die derzeit gültige Fas-



Foto Quelle : © fotomek - Fotolia.com

sung von Nr. 14 des Anhangs zu § 3 Absatz 3 UWG in ihrem Wortlaut nicht auf einen „finanziellen Beitrag“, sondern vielmehr auf den „Eindruck“ abstellt, durch Teilnahme an dem System könne eine Vergütung erlangt werden, sieht der Entwurf des BMJV eine dahingehende Klarstellung vor.

Der Referentenentwurf steht derzeit nicht zuletzt bei den interessierten Verbänden, Organisationen und Institutionen zur Diskussion. Über den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens werden wir an dieser Stelle weiter berichten.

Sabine Kritzenthaler (RAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Bloßes Ausstellen eines nachgeahmten Produktes auf einer Messe in Deutschland – kein Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer

Bereits in unserem Update 1/2011 hatten wir über die wegweisende Pralinenform II-Entscheidung des BGH (Az.: I ZR 17/05) berichtet, in welcher dieser u. a. die Erstbegehungsfahr hinsichtlich einer Markenverletzung bei bloßem Ausstellen eines Produktes auf einer Messe in Deutschland und mithin einen diesbezüglichen Unterlassungsanspruch verneint hatte. Diese Entscheidung war überraschend, als zum damaligen Zeitpunkt nach allgemeiner Meinung die Präsentation eines Schutzrechte verletzenden Produktes ein Anbieten impliziere und der Aussteller somit einen Unterlassungsanspruch riskiere.

Schon damals haben wir darauf hingewiesen, dass sich diese in einer markenrechtlichen Angelegenheit ergangene Entscheidung ohne weiteres auch auf andere Schutzrechte, wie Patente und Geschmacksmuster, übertragen lasse.

In einer Entscheidung vom 23.10.2014 hat der BGH nun seine vorbeschriebene Linie im Rahmen einer Wettbewerbstreitigkeit bestätigt:

In dem zu behandelnden Fall hatte die Klägerin gegen die Beklagte unter anderem einen Unterlassungsanspruch wegen der Präsentation eines nachgeahmten Produktes (Keksprodukt) auf einer Messe in Deutschland für sich beansprucht. In zweiter Instanz war ihr der Unterlassungsanspruch noch zugebilligt worden, da in der Ausstellung des angemahten Produktes zumindest die Gefahr des Anbietens in Deutschland erblickt wurde. Begründet wurde dies mit

dem Umstand, dass die Präsentation auf einer Messe typischerweise zu dem Zweck geschehe, das Produkt auch an interessierte inländische Messebesucher zu verkaufen.

In seiner Revisionsentscheidung hat der BGH das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage zurückgewiesen. Nach Ansicht des BGH fehle es für einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch im Hinblick auf die Gefahr eines Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern, da eine solche nicht bereits aus der Produktpräsentation auf einer internationalen und ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe folge.

Aufgrund dieser Entscheidung manifestiert sich der Schluss nun umso mehr, dass künftig zur Durchsetzung einer einstweiligen Verfügung wegen Schutzrechtsverletzungen im Rahmen einer Messe zum Nachweis der Gefahr des Anbietens eines verletzenden Produktes nicht mehr nur eine fotografische Dokumentation ausreicht. Vielmehr wird ein diesbezüglicher Nachweis durch die Darlegung eines „tatsächlichen“ Angebotes, wie einer gezielten Prospekt- bzw. Bestellistenverteilung oder konkreter Hinweise auf Bestellmöglichkeiten notwendig sein.

Sabine Kritzenthaler (RAin)



**BGH Urteil vom 23. Oktober 2014 -
AZ.: I ZR 133/13 - Keksstangen**

Foto Quelle : © Brad Pict-Fotolia.com

[Inhaltsverzeichnis](#)

ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Zum Verhältnis zwischen Erfinderrechten und Geschäftsführerpflichten in der Entscheidung „Rapssaatenentschälung“ des OLG Düsseldorf

Das Recht an einer Erfindung hat zunächst der Erfinder (§6 PatG). Bei Arbeitnehmererfindungen kann der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch nehmen, so dass die Erfindung per Gesetz auf den Arbeitgeber übergeht. Im Ausgleich ist eine angemessene Erfindervergütung zu zahlen. Ein Geschäftsführer ist kein Arbeitnehmer. Daher ist bei einem Geschäftsführer das Arbeitnehmererfinderrecht nicht anwendbar. Eine Übertragungspflicht kann bei einem Geschäftsführer in dem Geschäftsführervertrag vereinbart werden.

In seinem Urteil „Rapssaatenentschälung“ vom 28.02.2014 hatte sich das OLG Düsseldorf mit dem Recht an einer Erfindung eines Geschäftsführers auseinandergesetzt. Zwei Personen, der Erfinder und eine weitere Person, hatten sich in einer GmbH zur Errichtung und zum Betrieb einer Ölmühle zusammengetan. Beide Gesellschafter hatten in der Summe € 600.000,- sowie jeweils ihre Arbeitskraft als Geschäftsführer in die GmbH investiert. Der Erfinder war dabei für den technischen Bereich zuständig und der andere Gesellschafter für den kaufmännischen Bereich. Die Erfindung war auf den Namen des Erfinders in einer deutschen, einer europäischen und einer PCT-Anmeldung angemeldet und als Europäisches Patent mit dem Titel „Verfahren zur Schälung von Rapssaaten“ erteilt worden. Der Erfinder schloss für die GmbH und mit der GmbH einen einfachen Lizenzvertrag ab. Nach Liquiditätsproblemen der GmbH und

Abberufung des Erfinders als Geschäftsführer der GmbH, klagte die GmbH auf Übertragung der Rechte aus der deutschen Patentanmeldung auf sich.

Die Klage hatte Erfolg, die Erfinderrechte wurden auf die GmbH übertragen. Zur Begründung des zu beurteilenden Einzelfalls wurde angegeben, dass die Erfindung im Aufgabenbereich des Erfinders und Gesellschafters lag. In dem Gesellschaftervertrag war die Handhabung von Erfindungen zwar nicht geregelt, redliche Vertragsparteien hätten sich aber auf eine unentgeltliche Übertragung von Erfindungen im Tätigkeitsbereich der GmbH geeinigt. Der Gesellschaftervertrag ist deshalb ergänzend so ausulegen, dass die Erfindung auf die GmbH zu übertragen ist. Nach Art und Inhalt der Zusammenarbeit der beiden Gesellschafter ergäbe sich ein Übertragungsanspruch auch aus Treu und Glauben (§242 BGB).

In anderen Einzelfällen ist insbesondere zu prüfen inwieweit eine Erfindung eines Geschäftsführers in seinen Aufgabenbereich fällt. Wenn die Erfindung in den Aufgabenbereich des Geschäftsführers fällt, dann ist von einer Pflicht zur unentgeltlichen Übertragung der Erfindung auszugehen, auch wenn dies nicht explizit im Geschäftsführervertrag vereinbart ist.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

**Urteil des OLG Düsseldorf
vom 28. Februar 2014 – AZ.: I-2 U 39/12**

[Inhaltsverzeichnis](#)