

Inhaltsübersicht

Patentrecht

- Gebührenstruktur für das einheitliche Patent – S.3
- DPMA tritt globalem Patent Prosecution Highway bei – S.3
- Zur mittelbaren Patentverletzung und zur Patentverletzung als Nebentäter – S.4
- Artikelserie zum Einheitspatent und Einheitspatentgericht – S.5

Gebrauchsmusterrecht

- Gebrauchsmusterschutz als wirksame Waffe bei Verletzungen – S.6

Designrecht

- Das internationale Geschmacksmuster wird attraktiver – S.9

Markenrecht

- Zeichenähnlichkeit von Ziffern – S.11
- Farbmarke „rot“ gelöscht („Sparkassen-rot“) – S.12
- Nivea-Blau nicht eintragungsfähig – S.12
- Farbmarke „blau“ mit originärer Kennzeichnungskraft – S.13
- Zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans als Marke – S.14
- Lindt verletzt weder Goldbären noch Fruchtgummiprodukte von Haribo – S.14

Gewerblicher Rechtsschutz im Allgemeinen

- Das Besichtigungsverfahren in Deutschland – erleichterte Beweisführung – S.15

AKTUELLES & NEWS

- Unsere Kanzleiexkursion in die Natur – S.17
- Team Bockhorni & Kollegen beim B2Run 2015 – S.17

Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem zweiten UPDATE in diesem Jahr dürfen wir Ihnen wiederum eine breite Palette von Themen aus dem IP-Bereich präsentieren. Wir hoffen, dass das eine oder andere Thema Sie unmittelbar anspricht.

Schwerpunkt ist wiederum das Patentrecht, wobei wir uns in vier aufeinanderfolgenden Tranchen in vier UPDATES noch einmal mit dem einheitlichen Patent und Patentgericht befassen.

Interessant dürfte sicherlich unser Beitrag über die Vorteile eines deutschen Gebrauchsmusters sein, da die Möglichkeit der beliebigen Abzweigungen von Gebrauchsmustern aus anhängigen Patentanmeldungen weltweit doch sehr einzigartig ist und insbesondere in Verletzungsfällen von großem Vorteil sein kann.

Wir befassen uns auch mit dem internationalen Geschmacksmuster (Haager Musterabkommen), welches durch den Beitritt der USA, Japan und Korea sehr interessant geworden ist. Häufig legt man das Augenmerk nur auf die technischen Erfindungen und vernachlässigt mitunter auch die Abdeckung der besonderen Formgebung durch entsprechende Designs.

Wie immer können Sie von der Inhaltsübersicht auf die einzelnen Beiträge und zurück springen. Für Fragen stehen wir selbstverständlich, wie immer, gerne zur Verfügung. Deswegen findet sich auch unter jedem Artikel der Verweis auf den Verfasser als Ihre Ansprechperson.

Mit freundlichen Grüßen,

Team Bockhorni & Kollegen



PATENTRECHT

Das EPA hat die Gebührenstruktur für das einheitliche Patent (sog. Gemeinschaftspatent) beschlossen

Am 24. Juni dieses Jahres hat der Verwaltungsrat des Europäischen Patentamts (EPA) den Vorschlag „True Top 4“ des EPA über Jahresgebühren für das einheitliche Patent genehmigt. Danach betragen nunmehr die Jahresgebühren für die 25 teilnehmenden Mitgliedsstaaten der europäischen Union der **Gesamtsumme der Jahresgebühren für die vier Länder, in denen europäische Patent derzeit am häufigsten validiert werden.** Dies sind Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die Niederlande.

Die Begründung für die Höhe dieser Jahresgebühren ist allerdings sehr fadenscheinig. Die Begründung beruft sich darauf, dass nach dem geltenden System für das europäische Patent in jedem Land, in dem Schutz begehrt wird, einzeln validiert werden muss, was im Ergebnis zu hohen Gebühren führt. Unberücksichtigt bleibt

hierbei allerdings, dass im Schnitt derzeit europäische Patente zumeist nur in drei der teilnehmenden Mitgliedsstaaten validiert werden.

Im Ergebnis ist das einheitliche Patent somit vergleichsweise teuer, insbesondere auch gegenüber nationalen Patenten, so lediglich in drei oder vier Ländern in Europa angemeldet wird.

Ob die Schaffung des einheitlichen Patents tatsächlich dieser große Schritt ist, bleibt dahingestellt, da das einheitliche Patent insbesondere mit dem zentralen Angriff sowohl im Einspruch wie auch im Nichtigkeitsverfahren mit erheblichen Nachteilen behaftet ist.

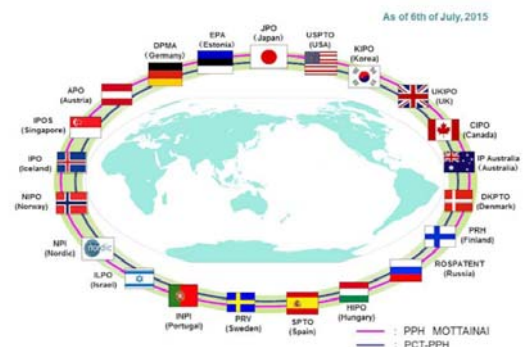
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Deutsches Patent- und Markenamt tritt dem Globalen Patent Prosecution Highway bei

Erwartungsgemäß ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) dem globalen Pilot-Projekt zum Globalen Patent Prosecution Highway (PPH) beigetreten und zwar am 6. Juli 2015. Damit wurde das PPH-Netzwerk um 12 weitere Partnerämter für das DPMA erweitert.

Damit besteht nunmehr die Möglichkeit, eine beschleunigte Prüfung auf der Grundlage eines Bescheids des DPMA auch in den Ländern Australien, Dänemark, Russland, Ungarn, Spanien, Schweden, Portugal, Estland, Israel, Norwegen und Island zu beantragen. Umgekehrt ist ein PPH-Antrag beim DPMA nunmehr auch auf Basis eines entsprechenden Arbeitsergebnisses eines der insgesamt 21 Länder dieses globalen Netzwerks möglich.



Neu am globalen PPH ist, dass auch positive PCT-Bescheide eines am globalen Netzwerk teilnehmenden Patentamts die Grundlage für einen PPH-Antrag darstellen können.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

Zur mittelbaren Patentverletzung und zur Patentverletzung als Nebentäter – BGH - Entscheidung Audiosignalcodierung

Die Audiosignalcodierung nach dem MPEG-2 Verfahren ist ein populäres Beispiel für die wirtschaftlich erfolgreiche Nutzung einer Erfindung in Deutschland. Bei diesem Verfahren wird durch die Entfernung von Redundanzen und von irrelevanten Informationen eine hohe Kompressionsrate eines Audiosignals erreicht. Eine Codierung der Audiosignale nach dem MPEG-2 Verfahren findet auch innerhalb des DVB Standards zur digitalen Fernsehsignalübertragung statt. In dem Europäischen Patent EP 0 568 532 B1 (Klagepatent) war ein "Verfahren zum Übertragen digitalisierter, blockcodierter Tonsignale" mit Wirkung für Deutschland geschützt. Zwanzig Jahre nach dem Anmeldetag ist das Patent durch Zeitablauf am 27.6.2011 erloschen. Die Inhaberin dieses Patentbesitzes verklagte eine in China ansässige Firma auf mittelbare Patentverletzung, da diese Geräte zum Empfangen und Verarbeiten von Fernsehsignalen herstellte und (teilweise indirekt über ein anderes chinesisches Unternehmen) an ein in Deutschland ansässiges Unternehmen lieferte.

Foto Quelle : @KB3-Radioteleskop Fotolia .com



Das in dem Klagepatent geschützte Verfahren umfasste sowohl einen Codierschritt vor der Übertragung als auch einen Dekodierschritt nach der Übertragung. Die Geräte der Beklagten (Empfänger) können nur bei dem Decoderteil des Verfahrens eingesetzt werden. Der Codierteil des Verfahrens erfolgt hingegen bei Fernsehsendern und außerhalb der angegriffe-

nen Geräte. Da nur ein Teil des patentierten Verfahrens in den Verletzungsbereich fiel, wurde die Verletzungsklage auf mittelbare Patentverletzung gestützt. Eine unmittelbare Patentverletzung käme hingegen in Betracht, wenn auf den Geräten sowohl die Codierung als auch die Decodierung erfolgen würde.

Von der Klage waren verschiedene Verletzungsformen umfasst: 1. Geräte mit darin enthaltener Decodiersoftware (z.B. mobile TV-Geräte), 2. Geräte mit mitgelieferter Decodiersoftware (z.B. USB-Empfänger-Sticks) und 3. Geräte ohne mitgelieferte Decodiersoftware. In erster Instanz (LG Mannheim) war die Verletzungsklage erfolglos. In zweiter Instanz (Berufung, OLG Karlsruhe) hatte die Verletzungsklage hingegen Erfolg. In der 3. Instanz (Revision zum BGH) wurden die Verletzungsformen 1. und 2. (mit Decodiersoftware) weiter als Patentverletzung gewertet. Die Verletzungsform 3. (ohne Decodiersoftware) wurde hingegen aus dem Verletzungstatbestand ausgeklammert; das Urteil der Vorinstanz wurde insoweit aufgehoben. Der Patentanspruch des Klagepatents legt nur Verfahrensschritte zur Codierung und zur Decodierung fest, folglich sind weitere Verfahrensschritte bei der Signalübertragung innerhalb der geschützten Lehre nicht von wesentlicher Bedeutung. Das aus Empfänger und Demodulator (Verletzungsform 3.) bestehende Gerät ist entsprechend nicht als Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, zu bewerten.

Im vorliegenden Urteil wurde die Beklagte zwar nicht als Mittäterin bei der Patentverletzung eingestuft, da ihr kein Vorsatz nachweisbar war, für die Verletzungsformen 1. und 2. hat sie als Nebentäterin dennoch für den entstandenen Schaden einzustehen. Zur Begründung einer fahrlässigen Patentverletzung wurde der Beklagten als vorwerfbares Verhalten zugerechnet, dass sie auf die Benutzung des Patentbesitzes gerichtete Handlungen eines Dritten (chinesischer Zwischenhändler) nicht unterbunden hat.

Aus der diskutierten Entscheidung kann man sich folgende Punkte merken:

- Unter dem Schlagwort „Nebentäter“ kann aus einem vorwerfbaren Verhalten auch bei indirekter Sachlage eine Zurechenbarkeit einer Patentverletzung folgen.
- Zur Bejahung einer mittelbaren Patentverletzung muss der angegriffene Ge-

genstand wenigstens in einer Beziehung zu einem wesentlichen Element der Erfindung stehen.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

**Urteil des BGH vom 3. Februar 2015,
Aktenzeichen X ZR 69/13**

[Inhaltsverzeichnis](#)

Unsere Artikelserie zum Einheitspatent und Einheitspatentgericht

Einheitspatent und Einheitspatentgericht stehen vor der Tür und so dürfen wir Ihnen unter Teil 1 in unserer Artikelserie einen Überblick über die einheitliche Wirkung und die Kosten des Einheitspatents verschaffen. In unserem nächsten Update werden wir das Anmeldeverfahren und Sprachenregime (Teil 2) abhandeln und im An-

schluss daran auf die Struktur und Kompetenz des Einheitspatentgerichts (Teil 3) eingehen. In unserem letzten Serienbeitrag zu dem Thema werden wir die Opt-Out Möglichkeit des klassischen europäischen Patents und die Übergangsregeln (Teil 4) für das neue Patentsystem erläutern.



Foto Quelle :3D For Steps@Spencer Fotolia .com

Teil 1

Einheitliche Wirkung des Einheitspatents und Kosten

Einheitliche Wirkung

Sobald ein klassisches Europäisches Patent erteilt ist, genauer gesagt sobald der Hinweis auf die Patenterteilung eines klassischen Europäischen Patents veröffentlicht ist, bleibt Ihnen genau ein Monat Zeit, um das Einheitspatent oder die sogenannte einheitliche Wirkung für das erteilte Patent zu beantragen.

Sobald insgesamt 13 teilnehmende EU-Mitgliedstaaten ratifiziert haben, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, tritt das EPGÜ in Kraft und Sie, als Inhaber eines soeben erteilten Europäischen Patents, können die einheitliche Wirkung beantragen.

Bei Stellung des Antrags sollte aber weiterhin auch bedacht werden, welche EU-Länder das

Übereinkommen über das Einheitspatentgericht (EPGÜ) ratifiziert haben. Nur in diesen EU-Ländern tritt das Einheitspatent in Kraft. Anfangs also womöglich zunächst nur in 13 Mitgliedsstaaten.

Alle anderen Länder der Europäischen Union (und andere EPÜ-Staaten) müssen, wie im bisherigen Verfahren, separat validiert werden, damit das Europäische Patent in diesen Ländern seine Schutzwirkung behält und gegen Patentverletzer durchgesetzt werden kann.

Nach heutigem Stand haben folgende acht EU-Mitgliedsstaaten das EPGÜ ratifiziert:

Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Malta, Österreich, Portugal und Schweden

Kosten

Die Kosten des Anmelde- und Erteilungsverfahrens für ein Einheitspatent sind wegen des gleichen Verlaufs entsprechend dem bisherigen Verfahren für das sogenannte klassische Patent identisch. Erst die Stellung eines Antrags auf einheitliche Wirkung führt zu separaten Kosten für das Einheitspatent. Sodann unterscheiden sich die Jahresgebühren für das Einheitspatent zu den einzelnen nationalen Phasen des Europäischen Patents, denn es fällt nur eine einheitliche Jahresgebühr für das Einheitspatent an.

Seit Juni stehen diese für das Einheitspatent fest und wir haben die Jahresgebühren für das Einheitspatent mit jeweils den Jahresgebühren für eine europäische Patentanmeldung verglichen, die in den Ländern Deutschland, Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich validiert wird, sowie mit den Jahresgebühren für eine europäische Patentanmeldung, die in den Ländern Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien validiert wird. Dabei hat sich ergeben, dass das 2. und 3. Jahr des Einheitspatents günstiger in der Aufrechterhaltung war, als das 2. und 3. Jahr der beiden, in vier Ländern validierten, europäischen Patente in den oben genannten Ländern. Ab dem 4. Jahr ist die Jahresgebühr des Einheitspatents aber etwas teurer.

Geht man davon aus, dass 50% der Europäischen Patente in nur bis zu drei EU-Staaten validiert werden, überwiegend in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, ist festzuhalten, dass die Jahresgebühren des klas-

sischen EP-Patents für das 4. bis 20. Jahr im Durchschnitt 35 % günstiger sind als die des Einheitspatents. Zudem ist keine vollständige Übersetzung des Patents erforderlich, während eine Übersetzung des Einheitspatents in einer Übergangsphase von sechs bis zwölf Jahren beim EPA zwingend einzureichen ist.

Das heißt, dass das Einheitspatent in dieser mehrjährigen Übergangsphase vollständig, d.h. inklusive der Beschreibung, übersetzt werden muss und zwar in das Englische, wenn das Einheitspatent in französischer oder deutscher Sprache erteilt wurde, oder in eine andere Amtssprache der EU, d.h. deutsche oder französische Sprache, wenn das Einheitspatent in Englisch erteilt wurde. Diese Übergangsphase (in etwa sechs bis zwölf Jahre) dauert so lange, bis die Qualität der Maschinenübersetzung so gut ist, dass eine fachmännische Übersetzung nicht mehr erforderlich ist.

Zur Kostenfrage zurückkommend ist es also sinnvoll, sich zum Erteilungszeitpunkt Klarheit darüber zu verschaffen, in welchen und in wie vielen EU-Ländern Schutz begehrt wird. Eine Kostenkalkulation ist dann unter Berücksichtigung etwaiger Übersetzungs- und Validierungskosten möglich, wobei auch das immaterielle Verlustrisiko des zentralen Nichtigkeitsangriffs beim Einheitspatent einkalkuliert werden sollte. Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

GEBRAUCHSMUSTERRECHT

Gebrauchsmusterschutz als wirksame Waffe bei Verletzungen

Wie effektiv der Gebrauchsmusterschutz in Deutschland bei Verletzungshandlungen ist, insbesondere auch flankierend zum Patentschutz, wird häufig unterschätzt. Übersehen

wird dabei oft, dass ein Gebrauchsmuster in einfacher Weise aus anhängigen Patentanmeldungen und zwar PCT-Patentanmeldungen, europäischen Patentanmeldungen und nationalen

deutschen Patentanmeldungen innerhalb von 10 Jahren ab Anmeldetag ohne weiteres abgezweigt werden kann.

Von besonderem Vorteil ist, dass jederzeit die Schutzansprüche gezielt auf die konkrete Verletzungshandlung ausgerichtet werden können und zwar unabhängig von den Ansprüchen der Patentanmeldung, aus der abgezweigt wird. Zudem sind beliebig viele Abzweigungen von Gebrauchsmustern mit völlig unterschiedlichen Schutzansprüchen aus ein- und derselben Patentanmeldung möglich, so dass ein Schirm mit differierenden Schutzzumfängen schnell und mit geringen Kosten aufgespannt werden kann, der es Verletzern sehr schwierig macht, derartige speziell zugeschnittene Schutzrechtskonstellationen zu umgehen.

Die Möglichkeit der Abzweigung von Gebrauchsmustern aus anhängigen Patentanmeldungen gibt es einzig in Deutschland, was wohl auch der Grund ist, dass ausländische Unternehmen vergleichsweise selten von dieser effektiven Möglichkeit Gebrauch machen. Im Folgenden wollen wir Ihnen deshalb kurz und knapp die Vorteile eines solchen Gebrauchsmusterschutzes auflisten, auch im Vergleich zum Patent:

1. Wie bereits dargestellt, können Sie bei der Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung die Schutzansprüche unabhängig von den Ansprüchen der Patentanmeldung ganz speziell auf die konkrete Verletzungsform zuschneiden, wobei Sie den gesamten Offenbarungsgehalt der Anmeldung einschließlich der Zeichnung voll ausschöpfen können. Sie sind also nicht an die durch die Patentanmeldung vorgegebene Anspruchsfassung gebunden.
2. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters erfolgt sehr schnell (ein bis maximal drei Monate), wobei keine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfolgt. Dadurch, dass auch die Anmeldegebühren niedrig sind, sind auch die Kosten für ein abgezweigtes Gebrauchsmuster aufgrund des Wegfalls eines aufwendigen

Prüfungsverfahrens gering im Vergleich zum Patentschutz.

Eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit findet erst dann statt, wenn etwa durch einen Verletzer ein Löschungsantrag beim Patentamt gestellt wird. Das Lösungsverfahren ist mit einem Einspruchsverfahren vergleichbar und erstreckt sich durch zwei Instanzen (Zeitraum bis zur Entscheidung ca. 3 Jahre).

3. Bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters in einem Lösungsverfahren ist interessant, dass zwar die erfinderische Tätigkeit mit der selben Messlatte wie das Patent geprüft wird, jedoch die **Neuheit** gegenüber einem Patent differiert:

- Im Falle von offenkundigen Vorbenutzungen zählen anders als bei einem Patent nur **inländische Vorbenutzungshandlungen**, was eine relevante Rückfallposition bietet, nachdem in China seit 2009 und in den USA seit 2013 weltweite Vorbenutzungshandlungen nunmehr zum Stand der Technik zählen.
- Ferner gibt es eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist und zwar berechnet nicht ab dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters, sondern ab dem Zeitrang der Anmeldung, was also das Prioritätsdatum sein kann.
- Neuheitsschädlich sind laut Gesetzestext nur „schriftliche Verlautbarungen“. Mündliche Verlautbarungen zählen anders als beim Patent nicht als Stand der Technik. Ein nur mündlich gehaltener Vortrag vor Zeugen wäre für ein Patent neuheitsschädlich, nicht jedoch für ein deutsches Gebrauchsmuster.

4. Bereits ab Eintragung des Gebrauchsmusters entsteht ein Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch. Dies ist unter-

schiedlich zum Patentschutz, bei dem ein Schadensersatzanspruch und auch ein Unterlassungsanspruch erst ab Erteilung des Patents entsteht. Bedarfsweise kann somit durch ein Gebrauchsmuster sehr schnell, also bereits vor Patenterteilung, gegen einen Verletzer vorgegangen werden.

5. Für ein Gebrauchsmuster fallen anders als bei einer Patentanmeldung keine Anspruchsgebühren an. Sie können also so viele Ansprüche formulieren, wie Sie wollen, es verbleibt bei der geringen Anmeldegebühr.

Ferner gibt es in der Regel überhaupt keine Probleme mit der Frage der Einheitlichkeit einer Erfindung, da die Frage der Einheitlichkeit nach Amtspraxis normalerweise nicht gerügt wird.

Im Vergleich zu EP-Patentanmeldungen existieren weit weniger formale Hürden, beispielsweise gibt es nicht das sogenannte Cherry-Picking, welches beim Europäischen Patentamt häufig geltend gemacht wird, wonach Einzelmerkmale nicht aus dem offenbarten Gesamtzusammenhang herausgelöst werden können, vielmehr dann der Gesamtzusammenhang sozusagen merkmalsmäßig in die Anspruchsfassung mit aufgenommen werden muss.

Das heißt, sie können für Gebrauchsmuster sehr oft einen weit breiteren, aber durchaus rechtsbeständigen Schutzzumfang gegenüber einem Patent erhalten und zwar durchaus flankierend zum Patent.

6. Auch für den Fall der Patenterteilung, sei es das EP-Patent oder das deutsche Patent, ist noch eine Abzweigung möglich, sofern ein Einspruchsverfahren eingeleitet worden ist.

Nicht zu unterschätzen ist die Möglichkeit, dass ein formaler Einspruch eingeleitet und damit die Option der Abzweigung eines Gebrauchsmusters aufrechterhalten wird. Der Einspruch gegen das eigene Patent kann nach Abzweigung entsprechender Gebrauchsmuster fallengelassen werden, womit auch das Einspruchsverfahren beendet wird, es sei denn, es gäbe noch weitere Einsprechende.

7. Nicht zu unterschätzen ist auch die höchst preiswerte Recherche, die das Deutsche Patent- und Markenamt für Gebrauchsmuster gegen eine geringe Gebühr durchführt, wobei mit einer solchen Gebühr sämtliche Ansprüche des Gebrauchsmusters recherchiert werden. Das Recherchenergebnis ist in der Regel innerhalb eines Zeitraums von drei bis sechs Monaten verfügbar.

Summa summarum stellt das deutsche Gebrauchsmuster mit der weltweit einzigen Möglichkeit der Abzweigung aus einer für Deutschland maßgeblichen Patentanmeldung (EP-, PCT- oder nationale Patentanmeldung) strategisch gesehen eine äußerst wirksame Waffe gegen Verletzer da.

Der Einwand, dass die Schutzdauer des Gebrauchsmusters auf 10 Jahre beschränkt ist, greift an sich nicht, da in der Regel technische Erfindungen vergleichsweise kurzlebig sind und häufig nach 7 bis 10 Jahren durch Neuentwicklungen ersetzt werden. Auch Patente werden in der Regel nur 10 bis 12 Jahre aufrechterhalten. Die Abzweigung eines Gebrauchsmusters bietet eine große Flexibilität und eine Vielzahl strategischer Optionen. Es ist also Wert, diese effektive Waffe entsprechend zur Rechtsicherung einzusetzen.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

DESIGNRECHT

Aus gegebenem Anlass: Das internationale Geschmacksmuster (Haager Musterabkommen) wird durch den Beitritt der USA und Japan attraktiver



Foto Quelle :Flag of JP@mozZz Fotolia .com



Foto Quelle :Flag of USA@mozZz Fotolia .com

Mit Wirkung zum 13. Mai 2015 sind Japan und die USA dem Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster – kurz Haager Musterabkommen (HMA) – in der Genfer Fassung aus dem Jahr 1999 beigetreten.

In der Vergangenheit hatte die internationale Registrierung nicht zuletzt mit Blick auf das Anmeldeverhalten deutscher Unternehmen im Verhältnis zur deutschen Geschmacksmusteranmeldung und auch der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung eher ein Schatten-dasein geführt. Gründe hierfür mögen zum einen bei dem Umstand liegen, dass eine erhebliche Anzahl bedeutender Staaten (namentlich USA, Japan, China, Südkorea, Taiwan und Indien) dem HMA (noch) nicht beigetreten waren/ sind, und zum anderen die Möglichkeit der internationalen Registrierung bei einem Teil der Anmelder nicht präsent ist.

Mit dem Beitritt der USA und Japan wird die internationale Geschmacksmusterregistrierung nun eine erhebliche Bedeutungssteigerung erfahren. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, in einem kurzen Überblick diese mit ihren Vor- und Nachteilen darzustellen und ins Verhältnis mit der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung zu setzen.

I. Beitritt der Europäischen Gemeinschaft

Eine erste Aufwertung insbesondere mit Blick auf deutsche Unternehmen hatte die internationale Registrierung bereits durch den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum HMA in der Genfer Fassung mit Wirkung zum 1. Januar 2008 erfahren.

Für deutsche Unternehmen sind damit durch eine internationale Registrierung derzeit 64 Staaten und Verbünde erreichbar. Herauszustellen sind hierbei nochmals insbesondere die Möglichkeit der Benennung für die Europäische Gemeinschaft, Japan und die USA.

II. Vor- und Nachteile der internationalen Registrierung

- 1.** Die Vorteile einer internationalen Registrierung im Verhältnis zu einzelnen nationalen Anmeldungen liegen auf der Hand:
 - a)** Im Rahmen einer einzigen Anmeldung kann Schutz in 64 Ländern/ Verbänden – darunter seit Neuem auch die wirtschaftlich höchst interessantesten Staaten Japan und USA – erreicht werden. Im

Verhältnis zu einzelnen nationalen Anmeldeverfahren entfällt hierdurch ein sehr beachtlicher Aufwand.

- b) Durch die zentrale Verwaltung der internationalen Registrierung auch nach Schutzrechtsgewährung in den einzelnen Mitgliedsstaaten vermindert sich der Aufwand im Hinblick auf deren weitere Aufrechterhaltung.
- c) Im Falle einer Rechtsnachfolge ist lediglich ein Umschreibungsantrag notwendig.
- d) Anstatt der Benennung einzelner europäischer HMA-Mitgliedsstaaten wie Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, etc. können sämtliche Staaten der EU vollumfänglich durch Benennung der EU erreicht werden. Hierdurch entfallen bis zu 10 Einzelbenennungen und die damit verbundenen Gebühren.
- e) In der Regel birgt eine internationale Registrierung auch schon bei der Benennungen nur einiger weniger Mitgliedsstaaten eine Kosteneinsparung im Verhältnis zu entsprechenden einzelnen, nationalen Anmeldungen (teilweise „Bündelung“ amtlicher Gebühren, etc.)

2. Des Weiteren birgt die internationale Registrierung seit Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum HMA aber auch Aspekte, die diese für manchen Anmelde auch im Verhältnis zur Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung attraktiver machen:

Das beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante eingetragene europäische Geschmacksmuster ist ein supranationales, EU-weites Schutzrecht, mithin kann derzeit in allen 28 Staaten der Europäischen Gemeinschaft diesbezüglicher Schutz erlangt werden. Die Eintragung und Anmeldung kann nur mit Wirkung für die gesamte EU erfolgen. Dies bedeutet, dass der Erwerb, der Fortbestand sowie das Erlö-

schen eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters nur einheitlich und mit Wirkung für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft möglich sind.

Bei entsprechender mitgliedstaatlicher Benennung besteht nun im Rahmen einer internationalen Geschmacksmusteranmeldung die Möglichkeit sowohl den Schutz eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters als auch gleichzeitig nationalen Schutz in weiteren Staaten zu erlangen. Die internationale Registrierung ist daher quasi als Surrogat eines klassischen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, dessen Schutzbereich geografisch erweiterbar ist, zu bewerten.

Des Weiteren ist das Folgende herauszustellen: Im Rahmen einer internationalen Geschmacksmustereintragung ist es möglich, gebündelt nationalen Schutz in den einzelnen benannten Staaten – einschließlich der regionalen EU-Mustereintragung beim HABM zu erlangen, wobei jeder nationale Teil unabhängig von den übrigen Benennungen ein „eigenes Schicksal“ haben kann: Jeder nationale Teil kann für sich verlängert, aufgegeben oder aufgrund Rechtsübergangs auf einen Rechtsnachfolger umgeschrieben werden. Wie bereits dargestellt, entfaltet die isolierte Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung hingegen ausschließlich eine einheitliche Wirkung für alle EU-Staaten.

3. Nach wie vor zeitigt das Institut der internationalen Geschmacksmustereintragung auch einige nachteilige Aspekte:

a) Im Falle einer Schutzrechtsverweigerung durch die WIPO kann die Eintragung ggf. nur auf nationaler Ebene zu erreichen gesucht werden, da bisher keine zentrale Beschwerdeinstanz vorgesehen ist.

b) Ebenso verhält es sich für den Fall, dass gegen die Eintragung einer internationalen Registrierung vorgegangen werden muss: Es gibt kein zentrales Einspruchs-,

Widerspruchs- oder Lösungsverfahren. Auch hier ist Rechtsschutz auf nationaler Ebene zu suchen.

- c) Eine nachträgliche Erstreckung auf weitere, im Rahmen der Anmeldung nicht benannte Mitgliedsstaaten ist nicht möglich.
- d) Nach wie vor sind einige wirtschaftlich bedeutsame Staaten dem HMA nicht beigetreten. Insbesondere wären hier u. a. China oder Taiwan zu nennen. Die Ausweitung des HMA durch den Beitritt dieser Länder wäre ggf. als wirksames Mittel im Kampf gegen die immer stärker auftretende und erhebliche wirtschaftliche Schäden zeitigende Produktpiraterie.

III. Fazit

Trotz kleinerer Schwächen – und welches Schutzrechtssystem weist diese nicht in dem einen oder anderen Aspekt auf – ist festzuhalten, dass die internationale Geschmacksmusterregistrierung eine attraktive Möglichkeit darstellt, mit

vergleichsweise geringen Zeit- und Verwaltungsaufwand einen geografisch breiten Schutz für Ihre Ideen und Neuheiten zu erreichen. Neben der Möglichkeit eines gleichsam integrierten Gemeinschaftsgeschmacksmusters wurden durch den Beitritt der USA und Japan zum HMA nun die Weichen dafür gestellt, die wirtschaftliche Bedeutung der internationalen Geschmacksmusterregistrierung zukünftig in nachhaltiger Weise zu fördern. Weiter gehen wir hier davon aus, dass der Beitritt der USA und Japan quasi eine Sogwirkung auslösen könnte und auch weitere wirtschaftliche interessante Nationen dem Abkommen nun beitreten werden.

Gerne beraten wir Sie – abgestimmt auf Ihre Neuheit – zu der individuellen Ausgestaltung Ihrer internationalen Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung. Sprechen Sie uns hierzu gerne jederzeit an!

Sabine Röhler (RAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

MARKENRECHT

[Zeichenähnlichkeit von Ziffern hier 501 ./ 101 \(Gericht der Europäischen Union\)](#)



Foto Quelle : © Rafa Irusta - Fotolia .com

Nach einem Urteil des europäischen Gerichts vom Juni 2015 sind die beiden Marken mit den Ziffern „101“ und „501“ verwechselbar.

Hierbei ging es um die Gemeinschaftsmarke mit der Ziffer „101“, die für Waren der Klasse 25, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragen war. Hiergegen wurde Widerspruch auf der älteren Gemeinschaftsmarke „501“ der bekannte Jeansmarke Levi Strauss & Co. eingelegt. Der Widerspruch wurde zurückgewiesen und auch die Beschwerde von Levi Strauss war nicht erfolgreich. Nach Auffassung der Beschwerdekammer würden beim visuellen Vergleich dereinander gegenüberstehenden Zeichen die jeweils unterschiedlichen ersten Ziffern und die symmetrische Wirkung, die vom Zeichen der angemeldeten Mar-

ke „101“ hervorgerufen werden, ausreichend stark wahrgenommen, so dass die Gefahr einer Verwechslung nicht bestünde.

Dies hat das europäische Gericht abgelehnt und exakt den gegensätzlichen Standpunkt vertreten. Nach Auffassung des europäischen Gerichts stimmen die beiden letzten Ziffern beider Marken überein, was bei der in der Regel visuellen Wahrnehmung auf dem Bekleidungssektor

durch die Verbraucherkreise für die Verwechslung ausreicht, so dass der geringe Unterschied der ersten Ziffer 5 bzw. 1 übersehen wird.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Aktenzeichen: T-604/13 (HABM)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Farbmarke „rot“ gelöscht durch das deutsche Bundespatentgericht

Dieser Beschluss erging in einem Verfahren zwischen einer bekannten spanischen Bank und einer bekannten deutschen Sparkasse im Februar 2015.



Foto Quelle : © djama - Fotolia .com

Die deutsche Bank hatte im Jahr 2002 eine abstrakte/konturlose Farbmarke mit der Farbe „Rot“ (HKS13 nach HKS Farbtabelle) angemeldet, welche im Jahre 2007 eingetragen wurde. Gegen diese Marke hat die spanische Bank Löschungsantrag gestellt, dem das Bundespatentgericht (BPatG) mit der Begründung stattgegeben hat, dass die Voraussetzung für eine Eintragung einer solchen Marken, nämlich Verkehrsdurchsetzung, hier für „Bankdienstleistun-

gen“ nicht vorliegt und die Marke deswegen gelöscht werden muss, zumal die Farbe Rot für sich ohnedies nicht unterscheidungskräftig ist.

In dieser Entscheidung hat der beschlussfassende Senat des BPatG auch seine grundsätzlichen Bedenken dahingehend geäußert, dass die bislang übliche Verfahrensweise nicht sachgerecht ist, wonach die Einholung der Gutachten zur Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung einer Marke den Parteien überlassen bleibt, da die Ausgestaltung der Fragen zur Bestimmung der Verkehrsdurchsetzung teilweise häufig suggestiv formuliert werden.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Aktenzeichen: 25W(pat) 13/14

[Inhaltsverzeichnis](#)

Nivea-Blau nicht eintragungsfähig, aber u.U. verkehrsdurchgesetzt

Mit Beschluss vom 9. Juli 2015 hat der Bundesgerichtshof die Löschungsanordnung des Bundespatentgerichts der Nivea-Farbmarke „Blau (Pantone 280 C)“ von Beiersdorf aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Bundespatentgericht zurück verwiesen.

Vorangestellt ist festzuhalten, dass abstrakte Farbmarken im Allgemeinen nicht unterscheidungskräftig sind, weil der angesprochene Verkehr eine Farbe regelmäßig als dekoratives

Element und nicht als Produktkennzeichen wahrnimmt. In diesem Fall war die Farbmarke „Blau“ zudem nicht eintragungsfähig, weil sie im betroffenen Warenssegment als Hinweis auf Produkte für die Nachtpflege oder als Hinweis auf Haut- und Körperpflegeprodukte für Männer angesehen werde.

So bestätigte der Bundesgerichtshof das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung, dass die Farbmarke „Blau“ wegen fehlender Unter-

scheidungskraft und Beschreibungseignung für beispielsweise Nachpflegeprodukte nicht eintragbar ist. Allerdings könne dieses Hindernis dadurch überwunden werden, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung in Folge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Das Bundespatentgericht hatte diesbezüglich angenommen, dass mindestens 75 % des allgemeinen Publikums in der Farbe Blau im Warenbereich der Haut- und Körperpflegeprodukte einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen müssten. Dem hat der BGH widersprochen und festgestellt, dass es für eine Verkehrsdurchsetzung ausreichend sei, wenn bei einer abstrakten Farbmarke mehr als 50 % des Publikums in der Farbe ein Produktkennzeichen sehen.

Zwar hatte die Markeninhaberin zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung der Marke vor dem Bundespatentgericht schon ein Verkehrsgutachten vorgelegt. Der Bundesgerichtshof empfand dieses aber nicht als ausreichend, da allgemein nur auf „Mittel der Haut- und Körperpflege“ abgestellt wurde. Eine Differenzierung nach einzelnen Warengruppen innerhalb des breiten und unterschiedliche Erzeugnisse umfassenden Pro-

duktbereichs erfolgte nicht. Der BGH sieht eine solche Differenzierung nach bestimmten Warengruppen allerdings als erforderlich an. Das Verkehrsgutachten hatte zudem den Mangel, dass bei der Befragung von Testpersonen eine Farbkarte in blauer Farbe vorgelegt wurde, die eine weiße Umrandung aufwies. Richtig gewesen wäre, bei der Befragung aber eine Farbkarte ausschließlich mit dem blauen Farbton an die Testpersonen zu geben.



Eine finale Entscheidung liegt daher in diesem interessanten Lösungsverfahren noch nicht vor und wir werden berichten, sobald das Bundespatentgericht über den Grad der Verkehrsdurchsetzung entscheidet.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Farbmarke „blau“ mit originärer Kennzeichnungskraft

Farben sind üblicherweise nicht als Marken eintragbar, da sie originär als Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzen. Markenfähigkeit kann eine Farbe in der Regel erst nachträglich durch eine hohe Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung erreichen. Beispielsweise wurde die abstrakte Farbmarke



„Rapsgeilb“ (RAL 1021) in der BpatG Entscheidung vom 19.11.2013 – 27 W (pat) 91/11, für Waren der Kl. 16 (u.a. für die Ware Branchen-telefonbücher) und Dienstleistungen der Kl. 41

nur deshalb nicht gelöscht, weil sie als verkehrsdurchgesetzt angesehen wurde.

In der BpatG Entscheidung v. 30.4.2014 – 28 W (pat) 59/12 wurde einer Farbmarke, nämlich „blau“ (Pantone 296C)



ausnahmsweise originärer Schutz zugesprochen. Bei den mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren der Klasse 7 „Rohrmotoren zum Antrieb von Rollläden, Jalousien, Garagen-Toren und Ähnlichem“ dient die Farbe nicht als Gestal-

tungsmittel, da die Waren nach dem Einbau nicht mehr sichtbar sind. Für das im Wesentlichen aus professionellen Monteuren und Installateuren bestehende Publikum hat die Farbe Unterscheidungskraft als Marke.

Zur Kennzeichnung von professionell einzubauenden Teilen kann also unter Umständen eine Farbmarke in Frage kommen.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans als Marke

Das Zeichen „**ume unique media entertain-ment**“ wurde in der Entscheidung des BpatG 27 W (pat) 539/14 vom 15.10.2014 für Dienstleistungen der Kl. 35, 41, 42 als eintragbar bewertet. Zur Begründung wurde angegeben, dass das Akronym „ume“ (anders als NAI für „Naturaktienindex“) nicht als Abkürzung eines Sachbegriffs, sondern eher als anpreisender Werbeslogan, wie z. B. „AEG – aus Erfahrung gut“, wahrgenommen werde.

Ebenso wurde der Abkürzung „FFH“ in der Beschwerdeentscheidung 27 W (pat) 70/13 des BPatG vom 15.6.2014 Kennzeichnungskraft zugebilligt. Der Widerspruch aus der Marke

gegen die jüngere Marke „**FFH – flott – fröhlich – hervorragend**“ hatte Erfolg. In beiden Marken wurde eine Prägung durch die Abkürzung „FFH“ festgestellt, so dass sich identische Zeichen („FFH“) bei ähnlichen Dienstleistungen „Rundfunkunterhaltung“ und „Produktion von Rundfunksendungen“ gegenüberstanden, was letztendlich zu einer Bejahung von Verwechslungsgefahr führte. Folglich war die jüngere Marke zu löschen.

Beide Beispiele zeigen, dass Abkürzungen von nicht selbstverständlich gebildeten Werbeslogans regelmäßig über Kennzeichnungskraft als Marke verfügen.

Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)



Lindt verletzt weder Goldbären-Marken von Haribo noch ahmt Lindt Fruchtgummiprodukte von Haribo nach

Die Firma Haribo ist weltbekannt für ihre Fruchtgummiprodukte, insbesondere der Gummibärchen. Sie ist Inhaberin der 1976 angemeldeten deutschen Wortmarke „Goldbären“, der 1999 angemeldeten deutschen Marke „Goldbär“ und der 2011 angemeldeten deutschen Marke „Gold-Teddy“ für Zuckerwaren.

Seit 2011 vertreibt die Firma Lindt in Goldfolie verpackte Schokoladenfiguren in Form eines sitzenden Bären mit rotem Halsband. Diese Schokoladenfiguren werden als „Lindt Teddy“ bezeichnet.

Haribo war der Auffassung, dass die Lindt-Schokoladenbären ihre Marken verletzen und eine unlautere Nachahmung ihrer Gummibärchen darstelle.

Der Bundesgerichtshof sah die Sachlage anders. Zwar seien die Marken „Goldbär“ und „Goldbären“ von Haribo in Deutschland bekannte Marken und die sich gegenüberstehenden Waren der Parteien sehr ähnlich, jedoch fehle es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr oder einer gedanklichen Verknüpfung an einer Ähn-

lichkeit der Marken mit der angegriffenen Produktgestaltung der Firma Lindt.

Sofern eine dreidimensionale Produktgestaltung einer Wortmarke gegenüberstehe, könne – so der BGH – die Zeichenähnlichkeit nicht aus einer Ähnlichkeit im Klang oder im Bild der Zeichen, sondern ausschließlich aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt folgen. Um eine Ähnlichkeit im Sinn- bzw. Bedeutungsgehalt festzustellen, müsste die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verbraucher die naheliegende, ungewollte und erschöpfende Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung sein. An die Annahme einer Zeichenähnlichkeit seien strenge Anforderungen zu stellen, da sonst die Gefahr bestünde, dass über eine Zeichenähnlichkeit im Sinngesamt einer Wortmarke mit einer dreidimensionalen Produktform eine weitgehende Monopolisierung von Warengestaltungen erfolgt, wie sie mit einer Bildmarke oder einer dreidimensionalen Warenformmarke nicht zu erreichen ist.

Nicht ausreichend sei, dass die Wortmarke nur eine unter mehreren naheliegenden Bezeichnungen der Produktform ist. So kämen nicht nur die Angaben „Goldbären“, „Goldbär“ sondern darüber hinaus auch Bezeichnungen wie „Teddy“, „Schokoladen-Bär“ oder „Schokoladen-Teddy“ in Betracht. Im vorliegenden Fall stellte der BGH also keine Zeichenähnlichkeit im Be-

deutungsgehalt fest, so dass die Klage der Firma Haribo gestützt auf ihre älteren Marken „Goldbären“ und „Goldbär“ nicht erfolgreich war.

Nachdem die Wortmarke „Gold-Teddy“ der Firma Haribo erst nach Kenntnis von der Vertriebsabsicht der Schokoladenfiguren durch die Firma Lindt in das Markenregister eingetragen wurde, sah der Bundesgerichtshof in dieser Wortmarke eine wettbewerbswidrige Behinderung der Firma Lindt (i.S.d. § 4 Nr. 10 UWG). Daher war auch die Klage von Haribo basierend auf der „Gold-Teddy“-Marke nicht erfolgreich.

Der BGH stellte zu den geltend gemachten Ansprüchen aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) fest, dass es sich bei den Schokoladen Teddys der Firma Lindt nicht um Nachahmungen der Haribo-Goldbären handele, weil keine ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Gummibärchen und den Schokoladenfiguren vorliege.

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

**BGH, Mitteilung der Pressestelle Nr. 161/2015
vom 23.09.2015
Aktz.: I ZR 105/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ IM ALLGEMEINEN

Das Besichtigungsverfahren in Deutschland – ein effektives Hilfsmittel bei der Beweisführung im Schutzrechtsprozess

Im Rahmen der gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen wegen Verletzung eines Schutzrechtes (Anspruch auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz, etc.) ist der Schutzrechtsinhaber im Bestreitensfall durch den Verletzer darlegungs- und beweisbelastet. Dieser konkrete Nachweis einer Schutzrechtverletzung kann sich mitunter als schwierig erweisen:

Nicht selten ist der Schutzrechtsinhaber hier mit dem Umstand konfrontiert, dass die tatsächliche Verletzung zwar aufgrund hinlänglicher Indizien äußerst wahrscheinlich ist, ihm entsprechende Beweismittel jedoch nicht zugänglich sind. Beispielsweise könnte sich die Sachlage wie folgt darstellen: Im Rahmen einer vermuteten Patentverletzung kommt ein Verfahren zum

Einsatz, dass ausschließlich betriebsintern angewendet wird und damit dem Zugriff von außen grundsätzlich entzogen ist.

In einer solchen Situation der Beweisnot kann das Besichtigungsverfahren nach dem sog. **Düsseldorfer-Modell** den Rechteinhaber schlussendlich in die Lage versetzen, sich die benötigten Beweismittel zu verschaffen. Die langjährige Erfahrung unserer Kanzlei mit derartigen Besichtigungsverfahren zeigt, dass dies eine effektive, schnelle und verhältnismäßig geringen Aufwand zeitigende Möglichkeit darstellt, den gerichtsverwertbaren Nachweis einer Schutzrechtsverletzung zu erlangen:

Ein Vorgehen nach dem **Düsseldorfer-Modell** dient der Durchsetzung des dem Rechteinhaber jeweils spezialgesetzlich, für den Fall einer hinreichend wahrscheinlichen Schutzrechtsverletzung und fehlender anderer, zumutbarer Möglichkeiten der Beweismittelbeschaffung gewährten Besichtigungsanspruches.

Das **Düsseldorfer-Modell** beinhaltet die Kombination eines Antrags auf selbstständiges Beweismittelverfahren zur Anordnung der Besichtigung und eines Antrags auf einstweilige Verfügung mit dem Inhalt, dass der Verletzer die Besichtigung zu dulden hat.

Da eine Anhörung des Verletzers in aller Regel vor der gerichtlichen Anordnung nicht stattfindet, hat der Rechteinhaber den entsprechenden „Überraschungseffekt“ bei der Besichtigung auf seiner Seite. Der Vorteil der Verbindung der einstweiligen Verfügung mit einem selbstständigen Beweismittelverfahren liegt darin begründet, dass hierdurch ein vollwertiges Sachverständigengutachten vorliegt – aufgrund Bestellung eines zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen durch das zuständige Gericht – und nicht wie andernfalls ein reines Privatgutachten.

Im Anschluss an die Besichtigung hat das zuständige Gericht – unter Abwägung des Informationsinteresses des Rechteinhabers sowie

des Geheimhaltungsinteresses des Verletzers – nach freiem Ermessen über die Freigabe des Besichtigungsgutachtens zu entscheiden. Hierbei zeichnet sich eine Tendenz dahingehend ab, dass gerichtsseits ein Überwiegen des Informationsinteresses des Rechteinhabers angenommen wird, wenn das Gericht aufgrund des Besichtigungsgutachtens zu der vorläufigen Auffassung des Vorliegens einer Schutzrechtsverletzung kommt.

Das Besichtigungsverfahren nach dem **Düsseldorfer-Modell** stellt damit ein effektives Hilfsmittel bei der Durchsetzung von Ansprüchen im Rahmen vermuteter Schutzrechtsverletzungen dar, deren Nachweis aufgrund fehlenden Zugriffs auf den Verletzungsgegenstand auf anderem Wege nicht möglich wäre.

Es ist stets ratsam, im Vorfeld einer Hauptsacheklage zur Minimierung des Prozesskostenrisikos die Beweissituation so weit als möglich zu klären. Aus diesem Grund ist ein Besichtigungsverfahren in aller Regel vorbereitend zur Schutzrechtsverletzungsklage durchzuführen. Jedoch ist ein solches auch dann noch möglich, wenn bereits ein entsprechendes Hauptsacheverfahren anhängig gemacht wurde. Herausgestellt sei hier nochmals, dass gerade die Kombination der Anträge auf einstweilige Verfügung und auf selbstständiges Beweismittelverfahren nach dem **Düsseldorfer-Modell** vom zu erzielenden Ergebnis einer umfangreichen Beweissicherung her für den Rechteinhaber in der Regel das erfolgsversprechendste Vorgehen darstellt.

Sollten Sie Fragen zum Besichtigungsverfahren haben oder die Durchführung eines solchen aufgrund einer vermuteten Rechtsverletzung durch einen Dritten für Sie von Interesse sein, sprechen Sie uns jederzeit an. Unsere Anwälte beraten Sie gerne.

Sabine Röhler (RAin)

Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

AKTUELLES & NEWS

Unser Kanzleiexkursion in die Natur

Der diesjährige Kanzleiausflug führte uns mit dem Doppeldeckerbus zum Staffelsee, den wir bei warmen Temperaturen gemütlich umrundeten, um anschließend in der Hölmühle zu einer deftigen Mahlzeit einzukehren.



Foto Quelle : © RioPatuca Images - Fotolia .com

[Inhaltsverzeichnis](#)

Team Bockhorni & Kollegen beim B2RUN 2015

Am 16. Juli 2015 fand in München der Business2Run-Lauf statt, an dem unsere Kanzlei mit ihrem Team erfolgreich teilnahm. Extreme Temperaturen und wenig Schatten beeinträch-

tigen den Kampfgeist unserer Läuferinnen und Läufer nicht im Geringsten. Die bemerkenswerte sportliche Leistung wurde mit dem Zieleinlauf in die beeindruckende Kulisse des Olympiastadions belohnt.



[Inhaltsverzeichnis](#)