

Ed. 1/2020

Inhaltsübersicht

Patentrecht

- Künstliche Intelligenz als Erfinder – S.4
- Fortsetzung des Einspruchsverfahrens bei Erlöschen des Patents – S.6
- Das Druckexemplar am EPA– S.8
- Haar oder München – S-9

Markenrecht

- Die Bildmarke „BREXIT“ – S.10
- Rubik´s Cube – Nichtigerklärung der Unionsmarke – S.10
- VITROMED (Wort/Bild) ./ Vitromed – S.12
- Unterscheidungskraft einer Teigwarenverpackung – S.13
- ÖKO-TEST-Siegel – Verwendung ohne Lizenz ist Markenverletzung – S.13
- Pet Cuisine (Wort/Bild) ./ The Pet CUISINE – S.15

Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung einer Luxusuhr – S.17

Arbeitnehmererfindungsgesetz

- Konsequenzen bei Versäumnis der Schutzrechtsanmeldung – S.18
- Keine Erfindungsmeldung im PowerPoint-Vortrag – S.19

BOCKHORN & BRÜNTJEN

MÜNCHEN · DÜSSELDORF · BUCHLOE

European Patent and Trademark Attorneys
85 Years of Service



Liebe Leserinnen und Leser unseres Updates,

es sind bewegte Zeiten. Die Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft privat, wie auch wirtschaftlich vor große Herausforderungen. Hätte man sich vor einem Jahr noch denken können, dass selbst ein Patentanwaltssekretariat größtenteils aus dem Homeoffice heraus funktionieren kann? Und doch: Wenn es sein muss, ist vieles möglich, und zwar zum Schutze der Gesundheit jedes Einzelnen. Mit Disziplin und einem hohen Maß an Organisation haben wir daher auch diesen Schritt vollzogen und werden aus diesen herausfordernden Zeiten gestärkt hervorgehen, dessen sind wir uns sicher.

Über Einschränkungen bei Ämtern und Gerichten haben wir Sie bereits per E-Mail informiert und auch darüber, dass die Ämter und Gerichte aufgrund der Kategorisierung der Pandemie als Naturkatastrophe negative Auswirkungen für Schutzrechtsanmelder möglichst vermeiden wollen. Eine Übersicht über die aktuellen Regelungen finden Sie stets auf unserer Homepage, die wir diesbezüglich regelmäßig aktualisieren.

Auch in anderem Sinne waren die vergangenen Monate bewegt. Der Brexit wurde vollzogen und inzwischen ist auch klar, dass das Vereinigte Königreich nicht nur aus der Europäischen Union ausgetreten ist, sondern auch seine Ratifizierung des Übereinkommens zum einheitlichen Patentgericht widerrufen hat. Das Projekt zur Schaffung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung in allen beteiligten Mitgliedsstaaten gilt als angeschlagen. Das gilt umso mehr, als dass mit Beschluss vom 13. Februar 2020 das Bundesverfassungsgericht das Gesetz, welches die deutsche Zustimmung zum Einheitspatent festschreibt, für nichtig erklärt hat. Im Bundestag war das Gesetz zwar einstimmig angenommen worden, jedoch waren nur 35 Bundestagsabgeordnete in der Abstimmung anwesend. Um derart massiv Hoheitsrechte von der BRD auf die EU zu übertragen, hätte der Bundestag das Gesetz nach Meinung der Richter des Bundesverfassungsgerichts aber mit einer 2-Drittel-Mehrheit der Mitglieder des Bundestags beschließen müssen. Ob und wann dieses „Jahrhundert-Projekt Einheitspatent“ nun kommt, steht leider wieder in den Sternen.

Für das erste Quartal dieses Jahres war im Deutschen Bundestag außerdem ein Gesetzesentwurf zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts erwartet worden. Spannend wird es bei der diskutierten Begrenzung des Unterlassungsanspruches nach § 139 PatG. Da es in den letzten Jahren vereinzelt zu heftigen Patentstreitigkeiten zwischen sogenannten „Patenttrollen“ und der Automobil- und Telekommunikationsbranche gekommen ist, wurde von Seiten der Industrie viel Lobbyarbeit betrieben. Zur Debatte steht zum Beispiel, ob der Unterlassungsanspruch etwa an ein bestehendes Wettbewerbsverhältnis zwischen Patentinhaber und Patentverletzer geknüpft wird, oder ob komplexe Produkte, die

eine Vielzahl von patentgeschützten Bauteilen oder Komponenten aufweisen, gegen den Angriff aus einem einzelnen Patent geschützt werden.

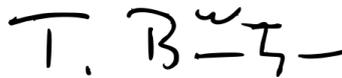
In unserem Frühjahrsupdate 2020 stellen wir Ihnen eine Reihe von jüngeren wichtigen Entscheidungen vor, unter anderem Entscheidungen des Europäischen Patentamtes, des DPMA, Bundespatentgerichts, BGH, EuGH, EuG und des OLG Frankfurt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und stehen Ihnen natürlich jederzeit gerne für Fragen zu den Themen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Vanessa Bockhorni
(Patentanwältin)



Thorsten Brüntjen
(Patentanwalt)

ses nicht angenommen werden, da Maschinen nicht angestellt seien, sondern allenfalls besessen würden. Zwar könne der Besitzer einer künstlichen Maschine die Arbeitsergebnisse der Maschine besitzen, aber man müsse Besitztum bzw. Eigentum von der Frage der Erfinderschaft trennen. Dies würde auch international einhellig so vertreten, beispielsweise in China, Japan, Korea und den USA. Keines dieser Länder hätte bisher ein künstliches System oder eine Maschine als Erfinder anerkannt.

Kommentar

Aus unserer Sicht war die Entscheidung des Europäischen Patentamts vorhersehbar. Dass eine Eingangsstelle vorprescht und eine künstliche Intelligenz als Erfinder zulässt, ist eigentlich kaum denkbar. Allerdings eröffnen diese Verfahren nun eine Debatte, zumindest in Fachkreisen und möglicherweise auch darüber hinaus. Die Frage ist dabei nicht, ob zurzeit und unter den aktuellen gesetzlichen Voraussetzungen eine künstliche Intelligenz Erfinder sein kann. Vielmehr sollte nun diskutiert werden, ob und wie in Zukunft Arbeitsergebnisse von künstlichen Intelligenzen geschützt und bewer-

tet werden können. Dass die Arbeitsergebnisse einer künstlichen Intelligenz patentrechtlich verwertbar sein können, steht dabei wohl außer Frage. Aber es sollte zum Beispiel geklärt werden, wie viele Anteile etwa der Besitzer einer Maschine, derjenige, der die Maschine zum Zeitpunkt der Erfindung bedient hat, derjenige, der die Maschine programmiert hat oder auch ein Trainer eines neuronalen Netzes typischerweise an der Erfinderschaft haben.

In den beiden Fällen wurde Beschwerde eingelegt. Mit Entscheidung der Beschwerdekammer ist in ca. 2 bis 3 Jahren zu rechnen - wir sind gespannt.

Eingangsstelle des EPA
Aktenzeichen: EP 1 818 161.0
EP 1 816 909.4

Thorsten Brüntjen
(Patentanwalt)

Inhaltsverzeichnis



Foto Quelle :Video Streaming © kentoh

Fortsetzung des Einspruchsverfahrens bei Erlöschen des Patents

„Ein Einspruchsverfahren kann auf Antrag des Einsprechenden auch dann fortgesetzt werden, wenn der Patentinhaber auf das europäische Patent verzichtet oder das betroffene Patent erloschen ist. Der Einsprechende muss hierzu einen Antrag innerhalb von zwei Monaten nach einer Mitteilung des Europäischen Patentamts über den Verzicht oder das Erlöschen stellen.“ Regel 84 (1) EPÜ

Chronologie des Falls

Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form erlassen. Zudem wurde der Einsprechende mit amtlicher Mitteilung nach R. 84 (1) EPÜ über das Erlöschen des europäischen Einspruchspatents informiert und erhielt eine Frist von zwei Monaten, um einen Antrag auf Fortführung des Verfahrens zu stellen.

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung legte der Einsprechende Beschwerde ein. Etwa zwei Wochen später erklärte der Einsprechende - unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die amtliche Mitteilung - seinen Wunsch, das Einspruchsverfahren fortzusetzen. Danach zog der Einsprechende seine Beschwerde zurück, bestätigte jedoch gleichzeitig den Wunsch, das Einspruchsverfahren fortzusetzen.

In etwa ein Jahr nach Eingang des Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens beschloss die Einspruchsabteilung, das Einspruchsverfahren nicht fortzusetzen. Als Grund für die Entscheidung wurde genannt, dass kein rechtzeitiger Antrag auf Fortsetzung gestellt worden sei.

Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende Beschwerde ein und beantragte die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Einsprechende warf der Einspruchsabteilung vor, die Entscheidung, das Einspruchsverfahren nicht fortzusetzen, habe den Antrag der Einsprechenden auf Fortsetzung ignoriert. Die Einsprechende, nun Beschwerdeführerin, verwies in ihren Beschwerdegründen auf ihren rechtzeitigen Antrag auf Fortsetzung, der nie zurückgenommen wurde. Sie beanstandete daher den in der angefochtenen Entscheidung

angeführten Grund, dass sie keinen Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens nach R. 84 (1) EPÜ gestellt habe. Ferner machte die Einsprechende geltend, dass die Einspruchsabteilung bei Nichtbeachtung ihres Antrags einen wesentlichen Verfahrensverstöß begangen habe.

Entscheidung der Beschwerdekammer

Die Kammer stimmte mit der Einsprechenden darin überein, dass der von der Einspruchsabteilung vorgebrachte Grund, das Einspruchsverfahren nicht fortzusetzen, unrichtig war, da die Akte tatsächlich ein ausdrückliches und unzweideutiges Schreiben der Einsprechenden vom 14. März 2017 enthalte, in dem sie innerhalb der vorgeschriebenen Frist beantragt hatte, das Verfahren fortzusetzen.

Darüber hinaus hatte die Einsprechende bei der Rücknahme ihrer Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung ihren Antrag auf Fortsetzung des Einspruchsverfahrens ausdrücklich bestätigt und klargestellt, dass der Widerruf den Antrag auf Fortsetzung nicht berühre.

Die Beschwerdekammer war auch der Ansicht, dass die Einsprechende von der Entscheidung der Einspruchsabteilung beeinträchtigt werde:

Obwohl das Einspruchsverfahren zu einer Zwischenentscheidung geführt hatte, die nach Zurücknahme der Beschwerde rechtskräftig geworden war, war das Einspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen. Die Fortsetzung des Verfahrens könne noch rechtliche Bedeutung haben. Denn für den Abschluss des Einspruchsverfahrens müsse die neue Spezifikation des geänderten Patents veröffentlicht werden (Art. 103 EPÜ). Diese Veröffentlichung hänge von bestimmten Handlungen des Inhabers ab (R. 82 (2) EPÜ), wie etwa der Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr und der Einreichung von Übersetzungen der geänderten Ansprüche.

Nach der gleichen Regel fordere das Amt den Patentinhaber auf, diese Handlungen innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen. Die Nichtbeachtung einer solchen Aufforderung habe den Widerruf des Patents zur Folge. Im Gegensatz zum Erlöschen oder zum Verzicht habe der Widerruf rückwirkende Rechtswirkungen (Art. 68 EPÜ).

Die Akte enthielt keinen Hinweis darauf, dass dem Patentinhaber eine Einladung nach R. 82 (2) EPÜ zugesandt wurde. Daraus folge, dass die Einspruchsabteilung den Antrag der Einsprechenden bzw. Beschwerdeführerin auf Fortsetzung offenbar nicht erkannt und geprüft habe und die Einsprechende dadurch beeinträchtigt worden war.

Da die Entscheidung, das Einspruchsverfahren nicht fortzusetzen, auf einem fehlerhaften Grund beruhe, müsse sie aufgehoben werden, und die Einspruchsabteilung solle unter gebüh-

render Berücksichtigung des Antrags der Einsprechenden eine neue Entscheidung treffen.

Die Kammer gelangte ferner zu der Auffassung, dass die völlige Nichtbeachtung eines ausdrücklichen und eindeutigen Antrages einen wesentlichen Verfahrensverstoß darstelle.

Tatsächlich wurde die Einsprechende zu diesem Antrag entgegen Art. 113 (1) EPÜ ganz offensichtlich nicht angehört. Der Umstand, dass dies möglicherweise nicht beabsichtigt war, sondern lediglich das Ergebnis eines Versehens der Einspruchsabteilung, so dass der Einspruchsabteilung der Antrag überhaupt nicht bekannt war, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant. Die Kammer hält es unter den Umständen für gerecht, dass die Beschwerdegebühr erstattet wird.

Technische Beschwerdekammer des EPA
Aktenzeichen: T 2492/18

Vanessa Bockhorni
(Patentanwältin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

MERKE:

Die Einsprechende kann durchaus bei Erlöschen oder Verzicht eines europäischen Patents ein Interesse an einem Widerruf des europäischen Patents haben.

Der Verzicht bzw. das Erlöschen des Patents gilt „ex nunc“. Das heißt, vom Datum des Verzichts bzw. Erlöschens an existiert der Patentschutz nicht mehr. Hingegen gilt der Widerruf „ex tunc“. Das heißt, die Wirkungen des Patents gelten als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 68 EPÜ).

Das Druckexemplar am EPA

Die wichtige Bedeutung, die dem sogenannten „Druckexemplar“ im Rahmen der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zukommt, wurde jüngst von einer technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes wieder einmal bestätigt.

Sachverhalt

Im vorliegenden Fall enthielt eine Patentanmeldung Figuren 1/18-18/18. Während des Prüfungsverfahrens reicht die Anmelderin Figuren 1 bis 7 ein mit der Bitte, sämtliche Figuren 1 bis 18 der ursprünglichen Anmeldung durch diese zu ersetzen.

Das Amt erließ eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ und listete hier fehlerhaft sowohl die später eingereichten Figuren 1/18 bis 7/18 als auch die Figuren 8/18 bis 18/18 als zur Erteilung vorgesehene Textfassung auf. Dem Druckexemplar waren Seite 1/7 bis 7/7 und 8/18 bis 18/18 beigelegt.

Der Anmelder akzeptierte das Druckexemplar bis auf unwesentliche Mängel in der Beschreibung, auf die es hier nicht ankommt, und verzichtete auf die Absetzung einer weiteren Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ. Das EPA erteilte das Patent antragsgemäß.

Mit ihrer Beschwerde versuchte die Anmelderin die Figurenseiten 8/18 bis 18/18 aus dem erteilten Patent herauszunehmen.

Die Beschwerde der Anmelderin blieb erfolglos.

Die Beschwerdekammer stellte klar, dass die Einverständniserklärung der Anmelderin mit dem Druckexemplar maßgeblich für das Europäische Patent sei und nicht der „wahre Wille“ der Anmelderin, selbst wenn dieser wie hier deutlich erkennbar sei. Im Falle der Zustimmung zum Druckexemplar dürfe die Prüfungs-

abteilung nämlich rechtmäßig davon ausgehen, dass die Anmelderin das Druckexemplar geprüft und verifiziert habe.

Kommentierung

Wir können Patentanmeldern nur empfehlen, jede Seite des Druckexemplars eines für die Erteilung vorgesehenen Patents sorgfältig gegenüber den eingereichten Unterlagen zu prüfen, und zudem zu überprüfen, ob das Druckexemplar tatsächlich dem Patent wie zuletzt beantragt entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, was relativ häufig vorkommt, so sollte der Weg über die Mitteilung nach Regel 71 (6) EPÜ gewählt werden, um Korrekturen im Druckexemplar auszuführen.

Einem Verzicht auf den Erlass einer weiteren Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ist abzuraten. Es ist nämlich beispielsweise nicht klar, ob das EPA in einem angenommenen Fall, dass bei der Erstellung des neuen Druckexemplars weitere Fehler auf Seiten des EPA entstehen, diese nachträglich noch korrigieren lässt. Der vorliegende Fall lässt diese Fallgestaltung zwar noch offen, allerdings wäre zu bedenken, dass in dem soeben entschiedenen Fall die Beschwerde von der Kammer als unzulässig zurückgewiesen wurde, da der Anmelder aufgrund seines Verzichts und seiner Einverständniserklärung gar nicht beschwert sei. Wir vermuten, dass das EPA jeden Verzicht des Anmelders ebenso eindeutig auslegen wird. So können vom EPA selbst verursachte Fehler ungewünscht ins Patent gelangen.

Technische Beschwerdekammer des EPA
Aktenzeichen: T 2277/19

Thorsten Brüntjen
(Patentanwalt)

Inhaltsverzeichnis

MERKE:

Es ist als Anmelder nicht ratsam, auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu verzichten, wenn Mängel in der für die Erteilung vorgesehenen Textfassung („Druckexemplar“) vorhanden sind.

Haar oder München



Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten; Lizenz: Open Database License (ODbL)

Die Technische Beschwerdekammer 3.5.03 hatte sich mit einer offensichtlich unzulässigen Beschwerde zu beschäftigen, bei welcher ein Beschwerdeführer in einem Erteilungsverfahren Einwendungen Dritter eingereicht hatte und sich gegen einen Erteilungsbeschluss eines Patents zur Wehr setzen wollte mit der Begründung, seine Einwände nach Artikel 84 EPÜ würden in einem anschließenden Einspruchsverfahren keinerlei Berücksichtigung mehr finden.

Die Technische Beschwerdekammer nahm dies zum Anlass, die Große Beschwerdekammer damit zu befassen, ob sie für diesen Fall eine mündliche Verhandlung anberaumen müsste, obwohl die Beschwerde offensichtlich unzulässig war.

Kurioserweise akzeptierte der Beschwerdeführer dann nicht, dass eine dann anberaumte mündliche Verhandlung für ihn in Haar (Münchener Vorstadt) stattfinden sollte, an dem derzeitigen Sitz der technischen Beschwerdekammern. Der Beschwerdeführer hatte um eine Verlegung der mündlichen Verhandlung nach München gebeten, da nach seiner Auffassung im Europäischen Patentübereinkommen nichts anderes als München als möglicher Durchführungsort für mündliche Verhandlungen vorgesehen sei.

Die Technische Beschwerdekammer sah darin nun ein weiteres Problem von grundsätzlicher Bedeutung, und es stellte sich die Frage, ob einem solchen Antrag eines Beschwerdeführers

auf Verlegung der Verhandlung nach München nun stattgegeben werden müsste oder nicht.

Die Große Beschwerdekammer entschied in G 2/19, dass es weder ein Recht auf mündliche Verhandlung eines unbeteiligten Dritten gibt, noch dass der Standort „Haar“ gegen das EPÜ verstößt.

Aus unserer Sicht ist es vor allem bedauerlich, dass das Europäische Patentübereinkommen keine Möglichkeit für Dritte sieht, um Klarheits Einwände gegen ein Patent vorzubringen. Im Prüfungsverfahren sind Dritte nicht beteiligt, und im Einspruchsverfahren ist Klarheit als Einspruchsgrund nicht vorgesehen.

Was nun die Frage „Haar oder München“ angeht, teilen wir das „Leid“ derjenigen Mitglieder der Beschwerdekammer, die für die Verhandlungen stets aus München rausfahren müssen: Die Beschwerdekammern sind dort weit ab vom Schuss in einem einfachen Bürogebäude mit zweifelhaftem Standard untergebracht. In den Sanitäreinrichtungen befindet sich keine moderne Sensorik, die Wege im Gebäude sind schmal und eng, das Kantinen- und Caféangebot überschaubar. Dies in naher Zukunft zu ändern, bedürfte aber nicht nur Willen sondern auch einiges an Geld.

Große Beschwerdekammer des EPA
Aktenzeichen: G 2/19
Thorsten Brüntjen
(Patentanwalt)

Die Bildmarke „BREXiT“

In diesem Fall ging es um die Frage, ob die Eintragung der Bildmarke „BREXiT“ zulässig sei. Fraglich war hier, ob ein Verstoß gegen Art. 7 I b und Art. 7 I f EUTMR vorlag. Also, ob die Bildmarke „BREXiT“ gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die anerkannten Grundsätze der guten Sitten verstoßen und genügend Unterscheidungskraft haben würde.

Das Gericht lehnte einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und gegen die anerkannten Grundsätze der guten Sitten ab. Als Begründung führte das Gericht aus, dass der „Brexit“ eine souveräne politische Entscheidung gewesen sei, die legal getroffen wurde und keine negativen moralischen Konnotationen aufweise. Die Bildmarke „BREXiT“ stelle weder eine Anstiftung zum Verbrechen, noch ein Emblem für Terrorismus oder ein Synonym für Sexismus oder Rassismus dar. Die Tatsache, dass ein Teil der britischen Öffentlichkeit durch eine umstrittene, demokratisch getroffene Entscheidung verärgert worden sein könnte, sei nicht ausreichend, um einen Verstoß darzustellen.

Das Gericht stellte aber klar, dass der Begriff „Brexit“ zum Zeitpunkt der Anmeldung sehr

bekannt war, weil es ein bedeutsames historisches und politisches Ereignis war, sodass der relevante Verbraucherkreis in erster Linie diesen Begriff nicht mit Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Händlers in Verbindung bringen würde, sondern mit dem politischen Ereignis, dass Großbritannien sich dafür entschieden hat, aus der Europäischen Union auszutreten. Daraus folge, dass der Begriff „Brexit“ nur dann Unterscheidungskraft erlangen könne, wenn die Verbraucher ausreichend damit im Handel konfrontiert seien, was aber derzeit nicht der Fall sei.

Die Anmeldung „BREXiT“ wurde daher zurückgewiesen.

EUIPO
Entscheidung der Großen Beschwerdekammer
Aktenzeichen: R 958/17-G

Vanessa Bockhorni
(Patentanwältin)

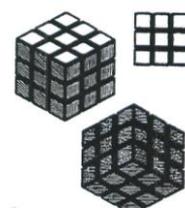
Inhaltsverzeichnis

Rubik's Cube – Nichtigerklärung der Unionsmarke

Das Gericht der Europäischen Union hat in seinem Urteil unter dem Aktenzeichen T-601/17 befunden, dass die Unionsmarke Rubik's Cube nicht als Unionsmarke hätte eingetragen werden dürfen, da die wesentlichen Merkmale des Würfels zur Erreichung der technischen Wirkung – nämlich der Drehbarkeit – erforderlich sind.

Im Jahr 1999 war die folgende Würfelform als dreidimensionale Unionsmarke für „dreidimen-

sionale Puzzle“ auf Antrag des Verwalters der Rechte am geistigen Eigentum für den Rubik's Cube vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragen worden:



Im Jahr 2006 beantragte ein deutscher Spiele-zughersteller beim EUIPO die Nichtigkeitsklärung der Marke u. a. gestützt auf die Begründung, dass diese eine in ihrer Drehbarkeit bestehende technische Lösung enthalte und eine solche nur durch ein Patent und nicht als Marke geschützt werden könne. Der Nichtigkeitsantrag wurde durch das EUIPO zurückgewiesen.

Die darauf durch den Spielzeughersteller erhobene Klage beim Gericht der Europäischen Union auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO wurde mit Urteil vom 25. November 2014 ebenfalls zurückgewiesen. Das Gericht war der Ansicht, dass die gegenständliche Würfelform keine technische Lösung enthalte, die den Markenschutz verhindere. Vielmehr würde sich die charakteristische technische Lösung aus dem nicht sichtbaren Mechanismus im Würfelinneren ergeben.

Im Rechtsmittelverfahren wurde dann aber das Urteil des Gerichts sowie die Entscheidung des EUIPO durch den Gerichtshof der Europäischen Union mit Urteil vom 10. November 2016 aufgehoben. Er stellte fest, dass bei der Eintragungsfähigkeit auch nicht sichtbare Elemente der durch diese Form dargestellten Ware - z. B. die Drehbarkeit - hätten berücksichtigt werden müssen.

Das EUIPO löschte daraufhin die Markeneintragung. Es stellte fest, dass die Darstellung des Würfels drei wesentlich Merkmale enthalte: die Form des Würfels insgesamt, die schwarzen Linien und kleinen Quadrate auf jeder Seite des Würfels sowie die unterschiedlichen Farben auf den sechs Seiten des Würfels. Jedes der genannten Merkmale sei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich und dies würde gemäß Verordnung einer Eintragung entgegenstehen. Durch die technische Wirkung werde erreicht, dass Reihen kleinerer Würfel unterschiedlicher Farben, die einen größeren Würfel bildeten, vertikal und horizontal um eine Achse solange gedreht würden, bis die neun Quadrate jeder Seite dieses Würfels die gleich Farbe hätten.

Die Inhaberin der streitigen Unionsmarke hat diese Entscheidung beim Gericht der Europäischen Union angefochten. Im Rahmen der hier gegenständlichen Entscheidung bestätigte das Gericht die Entscheidung des EUIPO hinsichtlich der Definition der technischen Wirkung - mit Ausnahme der Wesentlichkeit der unterschiedlichen Farben auf den sechs Seiten des Würfels:

Hinsichtlich der Farbgebung hätte die Inhaberin schon nicht behauptet, dass diese eine wichtige Rolle spielen würde, noch lasse die grafische Darstellung deutlich genug erkennen, dass die sechs Seiten unterschiedliche Farben hätten.

Allerdings seien die schwarzen Linien sowie die Würfelform an sich wesentliche Merkmale, um die technische Wirkung zu erzielen: Der Spieler könne nur aufgrund der physischen Trennung zwischen den kleinen Würfeln, die durch die schwarzen Linien dargestellt werde, jede Reihe der kleinen Würfel unabhängig voneinander drehen, um diese in der gewünschten Farbkombination auf den Würfelseiten anzuordnen. Ohne diese physische Trennung wäre eine horizontale und vertikale Drehung mit Hilfe eines Mechanismus im Würfelinneren nicht möglich, mithin hätte man nur einen festen Block. Die Würfelform selbst als wesentliches Merkmal sei untrennbar mit der Gitterstruktur und der Funktion der Ware selbst verbunden, also dem Umstand, dass sich die Reihen kleiner Würfel horizontal und vertikal drehen lassen.

Da hier zwei Merkmale als wesentlich zur Erreichung der mit der Würfelform der dargestellten Sache angestrebten Wirkung erforderlich sind, hätte die Marke nicht als Unionsmarke eingetragen werden dürfen.

Gericht der Europäischen Union
Aktenzeichen: T-601/17

Sabine Röhler
(Rechtsanwältin)

Inhaltsverzeichnis

VITROMED (Wort/Bild)./. Vitromed

Der Inhaber der Wortmarke "Vitromed" legte erfolgreich Widerspruch gegen die Anmeldung einer Unions-Bildmarke ein. Letztere zeigte das Wortelement „VITROMED“ deutlich, wobei beide Marken Waren der Klasse 10 beanspruchten, und die angegriffene Marke zudem auch Waren der Klasse 5. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigte das Urteil der Beschwerdekammer des EUIPO, die eine Verwechslungsgefahr aufgrund ähnlicher Waren und bildlicher sowie klanglicher Ähnlichkeit der Marken sah.



Der EuGH entschied, dass der angesprochene Verkehr aus englischsprachigen Fachkräften mit Fachkenntnissen im medizinischen Bereich bestünde, der den Waren einen erheblichen Aufmerksamkeitsgrad zuwende.

Ein Vergleich der Waren der beiden Marken zeigt, dass die Unionsmarke unter anderem in den Klassen 5 und 10 angemeldet wurde:

Klasse 5: „Biologische Präparate für medizinische Zwecke; biologische Gewebekulturen für medizinische Zwecke“; Klasse 10: „Pipetten [medizinisch]; Pipettengeräte für den medizinischen Gebrauch; Pipetteninstrumente für den medizinischen Gebrauch; Pipetten-instrumente für den chirurgischen Gebrauch; Kapillarröhrchen zur Reagenzabgabe; Kapillarröhrchen für Proben; Injektionsnadeln für den medizinischen Gebrauch; Injektions-instrumente ohne Nadeln; Injektoren für medizinische Zwecke; Kapillarpipetten aus Plastik für medizinische Zwecke; Kapillarröhrchen für medizinische Zwecke“.

Die ältere Marke wurde nur für Waren in der Klasse 10 eingetragen, nämlich „chirurgische, medizinische, zahnmedizinische und tiermedizinische Geräte und Instrumente, insbesondere

Einwegartikel im Gesundheitsbereich, soweit in Klasse 10 enthalten, Nahtmaterialien“.

Der EuGH entschied, dass die gesamten Waren der Markenmeldung in Klasse 10 alle in den Waren der älteren Marke enthalten seien. Die Waren in Klasse 5 seien ähnlich zu den Waren in Klasse 10, da die speziellen Waren ausdrücklich für medizinische Zwecke vorgesehen seien und sich daher auf den medizinischen Bereich beziehen, die gleichen Spezialisten ansprechen und auch den gleichen Ursprung sowie Vertriebskanäle haben.

Der unterscheidungskräftige und dominante Teil der Unionsmarkenmeldung liegt im Wortelement „VITROMED“, obwohl das Bildelement am Anfang nicht vernachlässigbar sei, im Gegensatz zum sehr kleinen Wort „Germany“ im Verhältnis zu den anderen Elementen des Zeichens.

Der Europäische Gerichtshof sah einen hohen Grad an visueller Ähnlichkeit, da die Zeichen im Wortelement „VITROMED“ übereinstimmen würden. Aufgrund der geringen Größe und mangelnder Unterscheidungskraft, wurde das Wort „Germany“ beim angegriffenen Zeichen als vernachlässigbar behandelt. Aufgrund des trivialen Designs und der geringeren Größe im Vergleich zum Wortelement, könne das Bildelement des angegriffenen Zeichens die Aufmerksamkeit des Verkehrs nicht vom Wortelement weglenken.

Klanglich stimmten die beiden Zeichen mit der Buchstabenfolge „VITROMED“ ebenfalls überein, wobei das Bildelement des angegriffenen Zeichens wenig bis gar keinen Einfluss auf die Aussprache habe. Aufgrund seiner geringen Größe und mangelnden Unterscheidungskraft sei der Begriff „Germany“ vernachlässigbar.

Der EuGH kam zum Schluss, dass auch eine hohe begriffliche Ähnlichkeit vorläge, da der angesprochene Verkehr den Begriff „VITROMED“, der in beiden Zeichen vorhanden ist, mit den Begriffen „in vitro“ und „medizinisch“ ver-

binde. Schließlich entschied der EuGH, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marke schwach sei.

Unter Berücksichtigung der hohen Ähnlichkeit der Waren, der starken Ähnlichkeit in visueller und begrifflicher Hinsicht und klanglicher Identität der Zeichen und trotz der geringen Unterscheidungskraft der älteren Marke und des hohen Aufmerksamkeitsgrads des angesproche-

nen Verkehrs entschied der EuGH, dass eine Verwechslungsgefahr bestehen würde.

EuGH
Aktenzeichen: T-821/17

Jeannine Zorn
(Rechtsanwältin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

Unterscheidungskraft einer Teigwarenverpackung



Eine Teigwarenverpackung wurde in Form einer Dreidimensionalen Marke als Unionsmarke angemeldet. Strittig war, ob die Unionsmarken-anmeldung in der dargestellten Form, in Bezug auf Teigwaren der Klasse 30, ausreichend Unterscheidungskraft hatte. Unterscheidungskraft ist die konkrete Eignung einer Marke, Waren oder Dienstleistungen des einen Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unter-

scheiden und damit eine betriebliche Zuordnung der Waren bzw. Dienstleistungen zu ermöglichen. Eine Unterscheidungskraft wurde im vorliegenden Fall abgelehnt, da die Form der Verpackung absolut standardisiert ist, ihre hellbraune Farbe typisch für Rohverpackungen ist und das transparente Fenster auch in der Branche weit verbreitet ist. Es müssen demzufolge deutliche Unterscheidungsmerkmale vorliegen. Die geringfügigen Abweichungen können von den relevanten Kunden nicht als Unterscheidungsmerkmale wahrgenommen werden.

EUIPO Beschwerdekammer
Aktenzeichen: R 1489/2018-2

Vanessa Bockhorni
(Patentanwältin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

ÖKO-TEST-Siegel – Verwendung ohne Lizenz ist Markenverletzung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinen als ÖKOTEST I und ÖKOTEST II bekannten Entscheidungen (Az.: I ZR 173/16, I ZR 174/16, I ZR 117/17) befunden, dass eine Verwendung des bekannten ÖKO-TEST-Siegels ohne entsprechende Lizenzvereinbarung mit der Markeninhaberin eine Markenverletzung darstellt.

Die Klägerin ist seit dem Jahr 1985 Herausgeberin des Magazins ÖKO-Test, in dem sie ihre



Tests zu Waren und Dienstleistungen veröffentlicht. Seit dem Jahr 2012 verfügt sie über eine Unionsmarke, die das ÖKO-TEST-Siegel wiedergibt und für „Verbraucherberatung und Verbraucherinformationen bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen“ eingetragen ist. Den Herstellern und Dienstleistern gestattet die Klägerin die Nutzung des ÖKO-TEST-Siegels unter

der Bedingung einer entgeltlichen Lizenzvereinbarung.

Die Beklagten in den gegenständlichen Verfahren waren Versandhändler und hatten in ihren Shops mit dem ÖKO-TEST-Siegel geworben, wobei es sich hierbei teils um die konkret getesteten Produkte und teils um Abwandlungen von diesen (z. B. in Größe, Farbe) handelte. Bei den jeweiligen Angeboten war das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, mit dem jeweiligen Testergebnis und mit der Fundstelle des Tests versehene ÖKO-TEST-Siegel abgebildet.

Hierin sah die Klägerin eine Verletzung ihrer Unionsmarkenrechte verwirklicht und nahm die Beklagten auf Unterlassung und Erstattung der Abmahnkosten in Anspruch. Letztlich war die Klägerin in allen drei Verfahren in zweiter Instanz erfolgreich. Der BGH hat diese Entscheidungen weitestgehend bestätigt und die Revision jeweils zurückgewiesen.

Gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV hat der Markeninhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit seiner Unionsmarke identisch oder ähnlich ist. Dieses Verbotungsrecht besteht unabhängig davon, ob das angegriffene Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit den von der Unionsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind. Ausschlaggebend ist, dass die Unionsmarke in der Union bekannt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Eine entsprechende Bekanntheit hat die Marke über die Publikation der Testergebnisse in Verbindung mit dem ÖKO-TEST-Siegel erlangt,

eine direkte Investition in die Marke selbst ist nicht erforderlich.

Der BGH bejahte weiter die rechtsverletzende Benutzung der Marke: Er ging dabei von Zeichenähnlichkeit, nicht aber von einer Zeichenidentität aus, da das geschützte „leere“ Testlogo ergänzt war durch die Angaben des Testobjektes, des Testergebnisses und der Fundstelle. Weiter stellte er fest, dass die von der Marke beanspruchten Dienstleistungen der Verbraucherberatung- und -information zu den jeweiligen Handelsprodukten der Beklagten unähnlich seien. Bei der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Gesamtwürdigung würden aber die Bekanntheit der Marke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer wiegen, dass trotz der Verschiedenheit der betroffenen Waren/ Dienstleistungen von einer gedanklichen Verknüpfung des durch die Beklagten verwendeten Logos und der Klagemarke auszugehen sei.

Schlussendlich wären auch durch die jeweilige angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt worden: Die Klägerin habe erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke unternommen, während sich die Beklagte die Sogwirkung, also deren Anziehungskraft und ihren Ruf ohne wirtschaftliche Gegenleistung zu Nutzen gemacht hat. Demnach war das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrem ÖKO-TEST-Siegel hinsichtlich ihrer testbezogenen Maßstäbe zu kontrollieren als höher zu bewerten, als dasjenige der Beklagten, ihre Produkte mit den Testergebnissen der Klägerin zu bewerben.

BGH
Aktenzeichen: I ZR 173/16, I ZR 174/16
I ZR 117/17

Sabine Röhler
(Rechtsanwältin)

Inhaltsverzeichnis

Pet Cuisine (Wort/Bild) ./ The Pet CUISINE

Der Inhaber der Bildmarke The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial (UM 11912052) konnte der Eintragung einer EU-Benennung einer internationalen Registrierung einer Bildmarke erfolgreich widersprechen.

Diese IR-Bildmarke zeigte deutlich die Wortbestandteile „Pet“ und „Cuisine“, wobei beide Marken Waren der Klasse 31 beanspruchten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stimmte der Beschwerdekammer des EUIPO zu, die eine Verwechslungsgefahr aufgrund ähnlicher Waren und visueller sowie klanglicher Ähnlichkeit der Marken sah.

Ältere Marke:



Jüngere IR-Marke mit Benennung der EU:



Der Europäische Gerichtshof stellte fest, dass der angesprochene Verkehr aus Tierbesitzern der EU mit einem durchschnittlichen Aufmerk-

samkeitsgrad bestehe, da keine der Waren der international registrierten Marke noch die Waren der Unionsmarke ähnlich oder ergänzend zu medizinischen oder tiermedizinischen Produkten seien oder mit diesen in Wettbewerb stünden. Der Europäische Gerichtshof stimmte der früheren Beurteilung der Beschwerdekammer jedoch zu, nach der eine Verwechslungsgefahr selbst dann möglich sei, wenn die Öffentlichkeit den Waren „erhebliche Aufmerksamkeit“ widme, falls diese Waren potentielle Gesundheitsgefahren oder Vorteile für deren Haustiere mitbrächten.

Ein Vergleich der Waren der Marken zeigt, dass die EU-Benennung unter anderem angemeldet wurde für:

„Samen und landwirtschaftliche Produkte, nicht in anderen Klassen enthalten; natürliche Pflanzen; Futtermittel für Tiere, Malz“.

Die ältere Marke wurde für die Waren „Futtermittel für Tiere“ eingetragen.

Der EuGH entschied, dass „Samen“ in der breiteren Kategorie „Futtermittel für Tiere“ enthalten sei, da beispielsweise „Vogelsamen“ Futter für Vögel ist, während „Samen und landwirtschaftliche Produkte, nicht in anderen Klassen enthalten; natürliche Pflanzen“ nämlich beispielsweise frisches Gemüse, normales Futter für Kleintiere wie Hasen oder Nager sei.

Nachdem Malz häufig Tierfutter hinzugefügt wird, um den Proteingehalt zu steigern und oft über die gleichen Vertriebskanäle wie auch Tierfutter verkauft werde, sei es der Kategorie „Futtermittel für Tiere“ sehr ähnlich.

Die Waren der angegriffenen Marke, nämlich „Samen und landwirtschaftliche Produkte, nicht in anderen Klassen enthalten; natürliche Pflanzen“ seien identisch zu „Futtermittel für Tiere“ der älteren Marke, während die Waren „Futtermittel für Tiere, Malz“ ähnlich zu den Waren der älteren Marke sind.

Der kennzeichnende und dominante Teil der benannten Marke läge im Wortelement „Pet

Cuisine“, da die Zeichnungen einer Katze und eines Hundes direkt beschreibend für die fraglichen Waren seien.

Für den Teil des Verkehrs, der die englische Sprache versteht, deutet der Begriff „pet cuisine“ auf die Waren „Futtermittel für Tiere“ hin. Für den nicht-englisch-sprechenden Teil des Verkehrs sei der Begriff dagegen ein Fantasiewort.

Der Begriff „genial“ bei der jüngeren Marke sei ein anpreisender Begriff und daher nicht unterscheidungskräftig, während der Begriff „alimento para mascotas felices“ für „Nahrung für glückliche Tiere“ stünde und daher beschreibend für den beabsichtigten Zweck der Waren für den spanisch sprechenden Verkehr sei.

Der EuGH schlussfolgerte daher, dass der Begriff „pet cuisine“ für den spanisch sprechenden Verkehr am unterscheidungskräftigsten sei. Des Weiteren handelt es sich aufgrund seiner zentralen Position und Größe im Verhältnis zu den anderen Elementen um den dominantesten Bestandteil beider Marken.

Der EuGH sah eine bildliche Ähnlichkeit der Waren aufgrund des gemeinsamen, dominanten und unterscheidungskräftigen Elements „pet cuisine“, zumindest für den spanisch sprechenden Verkehr.

Des Weiteren stellte der Europäische Gerichtshof einen durchschnittlichen Grad einer klanglichen Ähnlichkeit für den Teil des Verkehrs fest, der den Begriff „pet cuisine genial“ ausspreche,

jedoch einen hohen Ähnlichkeitsgrad für den Teil des Verkehrs, der nur „pet cuisine“ ausspreche. Bezüglich des Begriffs „alimento para mascotas felices“ stellte der EuGH fest, dass dieser aufgrund seiner deutlich geringeren Größe im Verhältnis zu den anderen Elementen der Marke durch den angesprochenen Verkehr nicht ausgesprochen werde.

Schließlich stellte der EuGH eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den Marken für den Teil des Verkehrs fest, der die Bedeutung hinter dem Begriff „pet cuisine“ verstehe. Ansonsten seien die Marken begrifflich unterschiedlich.

Der EuGH kam zu dem Schluss, dass der durchschnittliche Grad an bildlicher und klanglicher Ähnlichkeit sowie die Warenähnlichkeit in diesem Fall ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Des Weiteren sei die Verwechslungsgefahr in jenen Fällen noch größer, in denen die Waren in Selbstbedienungsläden verkauft werden, in denen sich der Verbraucher stark auf die visuellen Aspekte der Waren verlässt, da Verbraucher daran gewöhnt sind, verschiedene Versionen der gleichen Marke auf dem Markt zu sehen.

EuGH
Aktenzeichen: T-46/17

Jeannine Zorn
(Rechtsanwältin)

Inhaltsverzeichnis

Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung einer Luxusuhr

Das OLG Frankfurt hatte über den wettbewerblichen Nachahmungsschutz einer Luxusuhr zu entscheiden:



Die oben links dargestellte Uhr wird durch die Klägerin hergestellt und durch die Klägerin in Deutschland vertrieben. Ein Wettbewerber bewarb eine Uhr, oben rechts, welche der Luxusuhr der Klägerin sehr ähnlich sah.

Das Oberlandesgericht Frankfurt bestätigte das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts, wonach die Luxusuhr a) eine wettbewerbliche Eigenart aufweise, b) nicht durch dritte Produkte geschwächt sei und c) mit der Uhr der Beklagten eine wettbewerbswidrige identische Nachahmung vorläge.

a) Das OLG führte hierzu aus, dass die Luxusuhr der Klägerin besonders elegant sei und über einen Gesamteindruck verfüge, der bewirke, dass das Gehäuse und das Armband wie aus einem Stück erschienen. Die Uhr der Klägerin besitze daher eine durchschnittliche wettbewerbliche Eigenart.

b) Das Oberlandesgericht bestätigte das Landgericht auch darin, dass die wettbewerbliche Eigenart der Luxusuhr der Klägerin nicht durch vorbekannte Gestaltungen geschwächt oder entfallen sei. Hierzu hatte die Beklagte keine Begründung und keine Beweise vorgelegt.

Dass die wettbewerbliche Eigenart im Hinblick auf vorbekannte Gestaltung nicht oder nur beschränkt bestehe, hätte sie aber darlegen und mit Beweismitteln untermauern müssen.

Auch die zurückgehende Menge an verkauften streitgegenständlichen Uhren der Klägerin würden keinen negativen Einfluss auf die wettbewerbliche Eigenart haben. Zwar gelte der Grundsatz, dass eine wettbewerbliche Eigenart dann entfalle, wenn die prägenden Gestaltungsmerkmale des Originals Gemeingut geworden sind, beispielsweise durch vielerlei Nachahmungen. Allerdings könne bei entsprechenden Nachahmungen von Schmuck oder Uhren jederzeit davon ausgegangen werden, dass der Hersteller des Originals den Vertrieb wieder aufgenommen habe.

c) Nur bei einer genaueren Betrachtung und direkten Gegenüberstellung der beiden Uhren könne der Verkehr Unterschiede erkennen. Ohne diesen Direktvergleich handele es sich bei der Uhr der Beklagten um eine quasi-identische Nachahmung.

Nachdem die für den Tatbestand der Herkunftstäuschung erforderliche gewisse Bekanntheit zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung und zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung noch vorlag, bejahte das Oberlandesgericht den Tatbestand der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung nach § 4 Nr.3 lit.b UWG.

OLG Frankfurt
Aktenzeichen: 6 U 233/16

Vanessa Bockhorni
(Patentanwältin)

Inhaltsverzeichnis

Konsequenzen bei Versäumnis der Schutzrechtsanmeldung

Die Schiedsstelle des DPMA hatte es mit einem arbeitgeberseitigen Versäumnis einer Schutzrechtsanmeldung zu tun.

Nach dem Arbeitnehmererfindergesetz hat ein Arbeitnehmer die Pflicht, seinem Arbeitgeber eine Erfindung zu melden. Nach Eingang der Meldung einer Erfindung muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber eine Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung erklären. Erfolgt innerhalb von vier Monaten keine Erklärung, so gilt die Erfindung automatisch als durch den Arbeitgeber in Anspruch genommen. Bei erfolgter Inanspruchnahme und Aufnahme der Erfindung steht dem Arbeitnehmer aus der Arbeitnehmererfindung eine angemessene Vergütung aus der Erfindung zu. Der Umfang bemisst sich nach dem sogenannten Monopolprinzip an dem, was die Erfindung tatsächlich gegenüber dem Stand der Technik leistet.

Mit Inanspruchnahme gehen an den Arbeitgeber aber nicht nur die Rechte an der Erfindung über, sondern es entsteht nach § 13 Abs. 1 ArbEG auch die Verpflichtung, diese unverzüglich zu einem Schutzrecht anzumelden. Dies soll ein Patent oder ein Gebrauchsmuster sein, wobei je nach Situation das eine oder andere zweckmäßiger ist.

Die Schiedsstelle stellte nun mit dem vorliegenden Spruch klar, dass ein Arbeitgeber sich nicht von seiner Vergütungspflicht freimachen kann, indem dieser die Schutzunfähigkeit der Erfindung behauptet. Nach Ansicht der Schiedsstelle solch eine Behauptung eine Verletzung der nach § 13 Abs. 1 ArbEG gebotenen Patent-

anmeldung durch den Arbeitgeber dar. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Dienstleistung können nämlich ausschließlich das Deutsche Patent- und Markenamt im Patenterteilungsverfahren, bzw. die höheren Instanzen des Bundespatentgerichts oder BGH im Beschwerde-, Rechtsbeschwerde- und im Nichtigkeitsverfahren feststellen.

Die Schiedsstelle spricht einem Erfinder einen Schadensersatz zu, welcher durch Nichtanmeldung der Erfindung entstanden ist. Hiermit soll der Erfinder so gestellt werden, als ob auf die Dienstleistung ein Patent bestehen würde.

Nicht vergütungspflichtig ist ein Arbeitgeber allerdings in einem Fall, wenn der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber ganz allgemein eine verbesserte technische Lehre mitteilt, ohne dies in Form einer Erfindungsmeldung zu tun. In diesem Fall ist die Erfindung Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung und geht direkt ins Eigentum des Arbeitgebers über. Eine Schutzrechtsanmeldung steht dabei im Belieben des Arbeitgebers.

Schiedsstelle des DPMA
Aktenzeichen: 39/16

Thorsten Brüntjen
(Patentanwalt)

Inhaltsverzeichnis

Keine Erfindungsmeldung im PowerPoint-Vortrag

Die Schiedsstelle des DPMA hatte es in einem weiteren Streitfall mit Ansprüchen eines Arbeitnehmers aus einer angeblichen Diensterfindung zu tun.

Hierbei hatte der Arbeitnehmer seine Entwicklung Mitarbeitern und Vorgesetzten im Unternehmen im Rahmen eines Projekts mündlich vorgetragen, und zwar mit Hilfe von PowerPoint-Folien. Der Erfinder hatte seinem Arbeitgeber aber nicht zu erkennen gegeben, dass er meint, dabei eine Diensterfindung gemacht zu haben.

Die Schiedsstelle machte klar, dass sie die Vorgaben aus § 5 Abs. 1 ArbEG streng auslege und stellte fest, dass in diesem Fall keine wirksame Erfindungsmeldung vorläge, welche entsprechend als gewöhnliches Arbeitsergebnis durch die Arbeitgeberin verwertet werden könne. Die Benutzung der Erfindung sei durch das Arbeitsentgelt abgegolten.

Eine spätere Meldung des Arbeitnehmers als Diensterfindung geht meist ins Leere. So geschehen auch in diesem Fall. Der Arbeitgeber hatte bereits entsprechende Produkte an Kunden ohne Geheimhaltungsverpflichtung ausgeliefert und somit die Benutzung der Erfindung aufgenommen. Die offenkundige Vorbenutzung durch die Lieferung an die Kunden machte natürlich auch die Erteilungsaussichten einer Patentanmeldung von vornherein nichtig, so dass auch aus diesem Grund keine Vergütungsansprüche durchsetzbar gewesen wären.

Schiedsstelle des DPMA
Aktenzeichen: 50/16

Thorsten Brüntjen
(Patentanwalt)

[Inhaltsverzeichnis](#)