

CIPR Report

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF - JURISTISCHE FAKULTÄT

Beitrag

Aus dem Inhalt

Marta Schroeder

Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht - ein Plädoyer für ihre Wiedereinführung

S. 92

EuGH

Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung von abgeänderten Formen der eingetragenen Marke

S. 105

EuG

Klangliche und bildliche Ähnlichkeit können durch erhebliche begriffliche Unterschiede neutralisiert werden

S. 107

BGH

Patentierung von neuronalen Vorläuferzellen

S. 102

Unterscheidungskraft des Namens einer Sehenswürdigkeit

S. 109

Bei alternativer Klagehäufung besteht auch bei Unbegründetheit eine Hinweispflicht auf die Notwendigkeit der Angabe der Reihenfolge der geltend gemachten Kennzeichenrechte

S. 109

OLG

iPad vs. Galaxy Tab 10.1N

S. 116

Keine stillschweigende Nutzungsrechtseinräumung für ein Online-Archiv einer Tageszeitung

S. 118

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweisungen auf Rechtsprechung und Literatur im Text auszuschreiben. Diese sind im PDF-Dokument des jeweiligen CIPReports, das unter www.cipreport.eu heruntergeladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

Rechtsprechung

Inhaltsverzeichnis (1/4)

Seite

Beitrag

Marta Schroeder

Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht - ein Plädoyer für ihre Wiedereinführung

92

Aktuelles***Gewerblicher Rechtsschutz******Markenrecht***

- | | |
|---|-----|
| 1. Madrider Protokoll – Beitritt von Neuseeland | 102 |
| 2. DPMA Pressemitteilung: Unveränderte Praxis nach der Entscheidung „IP Translator“ (EuGH, Urt.v. 19.06.2012, C-307/10) | 102 |
| 3. Deutschland beteiligt sich an TMview | 102 |

Patent- und Sortenschutzrecht

- | | |
|--|-----|
| 4. EU-Patentsystem | 102 |
| 5. Patentierung von neuronalen Vorläuferzellen | 102 |
| 6. Patent Prosecution Highway | 102 |
| 7. PCT-Gebühren | 103 |
| 8. Mehr Patentanmeldungen beim DPMA | 103 |
| 9. 30 Jahre trilaterale Zusammenarbeit | 103 |
| 10. Tegernsee-Prozess zur Harmonisierung des materiellen Patentrechts | 103 |
| 11. EPA: Patent Translate um sieben Sprachen erweitert | 103 |
| 12. Cooperative Patent Classification vor der Einführung | 103 |
| 13. WIPO: Fiftieth series of Meetings of the Assemblies of the Member States | 103 |

Geschmacksmusterrecht

- | | |
|--|-----|
| 14. Design Patent für Umblätter - Funktion | 103 |
| 15. Apple übernimmt der Design der Schweizer Bahnhofsuhr | 103 |

Urheberrecht

- | | |
|--|-----|
| 16. Eltern haften für ihre Kinder? | 104 |
| 17. Reformbemühungen des DJV | 104 |
| 18. Verlängerung der Schutzfristen für ausübende Künstler | 104 |
| 19. Geplanter Gesetzesentwurf gegen überzogene Abmahnkosten | 104 |
| 20. Bundesregierung plant eine Verbesserung des Schutzes von Presseergebnissen im Internet | 104 |

Rechtsprechung***Gewerblicher Rechtsschutz******Marken- und Domainrecht*****Rechtsprechung in Leitsätzen**

- | | |
|---|-----|
| EuGH 1. Die Form einer Schokoladenmaus, die aus der Form der Ware selbst besteht, ist nicht als dreidimensionale Marke eintragungsfähig (EuGH, Urt. v. 06.09.2012, C-96/11 P – Form einer Schokoladenmaus) | 105 |
| 2. Ein Rechtsakt, mit dem das HABM einen Widerspruch für zulässig erachtet, stellt eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Widerspruchs dar und keine bloße Mitteilung (EuGH, Urt. v. 18.10.2012, C-402/11 P – Redtube) | 105 |
| 3. Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung von abgeänderten Formen der eingetragenen Marke (EuGH, Urt. v. 25.10.2012, C-553/11 – PROTI) | 105 |

Inhaltsverzeichnis (2/4)

	Seite
EuG 4. Strikte Auslegung der Voraussetzungen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (EuG, Ur. v. 19.09.2012, T-267/11 – Video Research USA)	106
5. Stoffkaramuster, die nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen, sind nicht eintragungsfähig (EuG, Ur. v. 19.09.2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11, T-231/11 – Stoffkaramuster)	106
6. Auch Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft genießen Schutz gegen Verwechslungen (EuG, Ur. v. 19.09.2012, T-220/11 – f@ir credit/fercredit)	106
7. Keine Ähnlichkeit von Bier und Wein, auch nicht von Bier und Tequila (EuG, Ur. v. 03.10.2012, T-584/10 – Tequila Matador/MATADOR)	106
8. Eintragungsfähigkeit der Marke „erkat“ (EuG, Ur. v. 12.09.2012, T-566/10 – erkat/CAT)	107
9. Waren sind nicht allein deshalb verschieden, weil sie unterschiedlichen Klassen angehören (EuG, Ur. v. 20.09.2012, T-445/10 – eco-pack/ECOPAK)	107
10. Klangliche und bildliche Ähnlichkeit können durch erhebliche begriffliche Unterschiede neutralisiert werden (EuG, Ur. v. 21.09.2012, T-278/10 - Westergold)	107
11. Das HABM hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen des Urteils des EuGs zu ziehen (EuG, Ur. v. 10.10.2012, T-333/11 – star foods/STAR SNACKS)	108
12. Keine Unterscheidungskraft der Marke „CLIMA COMFORT“ für Wärmedämmplatten und Isoliermaterial (EuG, Ur. v. 16.10.2012, T-371/11 – CLIMA COMFORT)	108
13. Zum Beweis der Nichtzustellung eines vom HABM abgeschickten gewöhnlichen Briefes (EuG, Ur. v. 25.10.2012, T-191/11 – Miura/MIURA)	108
14. Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „VITAL&FIT“ und „VITAFIT“ – Ein ausgesprochenes &-Zeichen erzeugt keinen erheblichen Unterschied im Klangbild (EuG, Ur. v. 25.10.2012, T-552/10 – VITAL&FIT/VITAFIT)	108
15. „Nutriskin Protection Complex“ ist als eine Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile nicht eintragungsfähig (EuG, Ur. v. 08.11.2012, T-415/11 – Nutriskin Protection Complex)	108
16. „GG“ ist im Zusammenhang mit Weinen als Abkürzung für „Großes Gewächs“ beschreibend und damit nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig (EuG, Ur. v. 15.11.2012, T-278/09 – GG)	109
BGH 17. Unterscheidungskraft des Namens einer Sehenswürdigkeit (BGH, Ur. v. 08.03.2012, I ZB 13/11 – Neuschwanstein)	109
18. Bei alternativer Klagehäufung besteht auch bei Unbegründetheit eine Hinweispflicht auf die Notwendigkeit der Angabe der Reihenfolge der geltend gemachten Kennzeichenrechte (BGH, Ur. v. 19.04.2012, I ZR 86/10 – Pelikan)	109
19. Das Zeichen „Starsat“ ist für Satellitenempfänger nicht rein beschreibend (BGH, Ur. v. 04.04.2012, I ZB 22/11 – Starsat)	110
20. Titelschutz: Schutz der Bezeichnung einer Rubrik/einer Wochenzeitung (BGH, Ur. v. 22.03.2012, I ZR 102/10 – Stimmt's?)	110
21. Durchfuhr von Markenfälschungen und parallelimportierten Markenprodukten durch Deutschland nach Russland – Verantwortlichkeit des Spediteurs (BGH, Ur. v. 25.04.2012, I ZR 235/10 – Clinique happy)	110
22. Auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden kann für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen (BGH, Ur. v. 25.04.2012, I ZR 156/10 – Orion)	110
BPatG 23. Unterscheidungskraft eines Vereinsnamens (BPatG, Beschl. v. 18.07.2012, 29 W (pat) 538/11 - Wildeshauser Schützengilde)	111
24. „Adolf Loos Preis“ eintragungsfähig für Bücher, CDs und ähnliche Medien (BPatG, Beschl. v. 11.06.2012, 27 W (pat) 533/12 – Adolf Loos Preis)	111
25. Unterscheidungskraft einer komplex gestalteten Kombinationsmarke, auch wenn die einzelnen Bestandteile nicht unterscheidungskräftig sind (BPatG, Beschl. v. 19.04.2012, 27 W (pat) 528/12 – foodartists)	111
26. Eine hohe Komplexität der Wortbestandteile eines Zeichens ist Indiz für seine	

Inhaltsverzeichnis (3/4)

Seite

	Schutzfähigkeit (BPatG, Beschl. v. 07.03.2012, 29 W (pat) 3/06 - FREIZEIT Rätsel Woche)	111
27.	Unterscheidungskraft der Wort-/Bildmarke „Sachsen!“ (BPatG, Beschl. v. 13.06.2012, 29 W (pat) 76/11 – Sachsen!)	111
28.	Beurteilung des Markenschutzes für eine karikaturähnliche Darstellung einer Heiligen (BPatG, Beschl. v. 28.03.2012, 28 W (pat) 81/11 – Hildegard von Bingen)	111
29.	„musicrocker“ für Stühle eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 01.08.2012, 26 W (pat) 46/11 – musicrocker)	111
30.	Missbräuchlichkeit eines Löschantrags (BPatG, Beschl. v. 12.06.2012, 33 W (pat) 58/10 – RDM)	112
31.	Schutzfähigkeit des Ampelmännchens (BPatG, Beschl. v. 27.09.2012, 27 W (pat) 31/11 - Ampelmännchen)	112
32.	Der Zeichenbestandteil ® kann nichts zur Individualisierung einer Marke beitragen (BPatG, Beschl. v. 18.09.2012, 25 W (pat) 93/11 - Bio-Jäger)	112
33.	Die Marke „evolution“ für Sportschutzhelme ist beschreibend und damit nicht unterscheidungskräftig (BPatG, Beschl. v. 09.10.2012, 33 W (pat) 531/10 – evolution)	112
OLG	34. Haftung eines Unternehmens für kennzeichenverletzende AdWords-Werbung durch eine beauftragte Preissuchmaschine (OLG Hamm, Urte. v. 13.09.2012, I-4 U 71/12)	112

*Patent- und Gebrauchsmusterrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

BGH	35. Mittelbare Patentverletzung bei Videobildern (BGH, Urte. v. 21.08.2012, X ZR 33/10 – MPEG-2-Videosignalcodierung)	113
	36. Neues Berufungsvorbringen im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH, Urte. v. 28.08.2012, X ZR 99/11 – Fahrzeugwechselstromgenerator)	113
	37. Streitwertangaben und wirtschaftlicher Wert des Klagebegehrens (BGH, Urte. v. 08.10.2012, X ZR 110/11 – Vorausbezahlte Telefongespräche II)	113
	38. Zur Bedeutung schematischer Darstellung für die Offenbarung der Erfindung (BGH, Beschl. v. 16.10.2012, X ZB 10/11 – Steckverbindung)	113
	39. Zur Unvoreingenommenheit von Sachverständigen (BGH, Urte. v. 23.10.2012, X ZR 137/09 – Sachverständigenablehnung VI)	113
OLG	40. Zur Einordnung einer Patentanwaltshonorarklage als Patentstreitsache (KG, Beschl. v. 10.07.2012, 5 W 248/11 – Patentanwaltshonorarklage)	114
EPA	41. Zur Zulassung von neuen Anträgen nach Ladung zur mündlichen Verhandlung (EPA, Entscheidung der Techn. Beschwerdekammer vom 13.09.2012, T 0162/09 – 3. 5. 05 – Virtuelles Papierdokument/ANSWERS)	114
	42. Zur Relevanz eines Einwands im Beschwerdeverfahren (EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 15.06.2012, R 0021/11 – Relevanter Antrag nicht entschieden/BAYER)	114

*Geschmacksmusterrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

EuGH	43. Vergleich zwischen älterer Marke und angegriffenem Geschmacksmuster (EuGH, Urte. v. 18.10.2012, C-101/11 P, C-102/11 P)	115
BGH	44. Auslegungsfragen zur Verordnung (EG) Nr. 6/2002 (BGH, Beschl. v. 16.09.2012, I ZR 74/10 – Gartenpavillon)	115
OLG	45. Zu einstweiligen Verfügungsverfahren im Geschmacksmusterrecht (OLG Köln, Urte. v. 24.08.2012, 6 U 72/12)	116
	46. Erstattung von Patentanwaltskosten im Vollstreckungsverfahren (OLG Köln, Beschl. v. 15.08.2012, 17 W 135/12)	116
	47. iPad vs. Galaxy Tab 7.7 (OLG Düsseldorf, Urte. v. 24.07.2012, I-20 W 141/11)	116
	48. iPad vs. Galaxy Tab 10.1N (OLG Düsseldorf, Urte. v. 24.07.2012, I-20 U 35/12)	116

Inhaltsverzeichnis (4/4)

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH	49. Datenbank für laufende Spiele von Fußballmeisterschaften (EuGH, Urt. v. 18.10.2012, C-173/11)	117
BGH	50. Auskunftsanspruch wegen Zugänglichmachung eines Werkes (BGH, Beschl. v. 25.10.2012, I ZB 13/12)	117
	51. Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne der RL 2001/29/EG (BGH, Beschl. v. 16.08.2012, I ZR 44/10 - Breitbandkabel)	117
OLG	52. Öffentliches Zugänglichmachen durch Verlinkung? (OLG Köln, Urt. v. 14.09.2012, 6 U 73/12 - Kirschkerne)	117
	53. Streitwert bei unberechtigter Verwendung von „Originalbildern“ bei eBay (OLG Hamm, Beschl. v. 13.09.2012, I-22 W 58/12)	117
	54. Keine stillschweigende Nutzungsrechtseinräumung für ein Online-Archiv einer Tageszeitung (OLG Brandenburg, Urt. v. 28.08.2012, 6 U 78/11)	118
LG	55. Schadenshöhe bei unberechtigter Fotonutzung (LG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2012, 23 S 386/1)	118
	56. Umfang der Prüfungspflicht eines Kunsthändlers (LG Köln, Urt. v. 28.09.2012, 2 O 457/08)	118
	57. Umgehung technischer Schutzmaßnahmen (LG München I, Urt. v. 26.07.2012, 7 O 10502/12)	118

Wettbewerbsrecht

Rechtsprechung

BGH	58. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Sachgesamtheiten (BGH, Urt. v. 22.03.2012 I ZR 21/11 – „Sandmalkasten“)	119
Rechtsprechung in Leitsätzen		
BGH	59. Missbräuchliche Geltendmachung einer Vertragsstrafe nach § 242 BGB (BGH, Urt. v. 31.05.2012, I ZR 45/11 - Missbräuchliche Vertragsstrafe)	120
	60. Irreführung durch Unternehmensbezeichnung (BGH, Urt. v. 13.06.2012, I ZR 228/10 – „Stadtwerke Wolfsburg“)	120
OLG	61. Herkunftstäuschung durch Anlehnung an die gestalterische Grundidee eines Fotokünstlers (OLG Köln, Urt. v. 15.02.2012, I-6 U 140/11 und 6 U 140/11 - Die blaue Couch)	120
	62. Rufausbeutung und Herkunftstäuschung bei Übernahme von Gestaltungselementen eines Konkurrenzprodukts (OLG Köln, Urt. v. 10.08.2012, I-6 U 17/12 und 6 U 17/12 - Gute Laune Drops)	120

Veranstaltungen	122
Impressum	122

Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht - ein Plädoyer für ihre Wiedereinführung

Marta Schroeder¹

I. Einleitung – Neuheitsbegriff und die Neuheitsschonfrist

Gemäß § 1 (1) PatG werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Der Begriff der Neuheit ist im deutschen Patentrecht in § 3 Abs. 1 Abs. 1 PatG (entspricht Art. 54 Abs. 1 EPÜ) definiert. Danach „gilt“ im Sinne einer gesetzlichen Fiktion eine Erfindung dann als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Nach § 3 Abs. 1 S. 2 PatG (entspricht Art. 54 Abs. 2 EPÜ) umfasst der Stand der Technik alle Kenntnisse, die vor dem für den Tag der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibungen, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.²

Dies bedeutet, dass es dem Erfinder obliegt, seine Erfindung vor Vorverlautbarungen oder sonstigen Vorveröffentlichungen zu schützen und insbesondere auch eigene Vorveröffentlichungen zu unterlassen. Nur so gelingt es ihm, seine Erfindung dem Stand der Technik zu entziehen und ihr die Neuheit für einen künftigen patentrechtlichen Schutz zu erhalten.

Bis 1980 war die Neuheitsschonfrist als fester Bestandteil des deutschen Patentrechts in § 2 Satz 2 PatG 1936 verankert. Diese Bestimmung sah vor, dass eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung der Erfindung für die Beurteilung der Neuheit außer Betracht zu bleiben habe, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhte.

§ 2 Satz 2 PatG 1936 gewährleistete somit einerseits den Schutz des Erfinders vor unberechtigter Veröffentlichung durch einen Dritten, der von der Erfindung Kenntnis erlangt hat und sich diese, ohne durch den Erfinder hierzu legitimiert worden zu sein, zu Eigen machen wollte. Andererseits sollte dem Erfinder durch die Regelung ermöglicht werden, seine Erfindung bereits vor Einreichung einer Patentanmeldung öffentlich zu erörtern oder diese faktisch zu nutzen, ohne eine Einbuße seiner ihm an sich durch das Patentrecht eingeräumten Ausschließlichkeitsrechte befürchten zu müssen.³

¹ Die Verfasserin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wilhelm Peter Radt Stiftungslehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz, Internationales Privat- und Zivilprozessrecht (Prof. Dr. Kubis) der FernUniversität in Hagen.

² Osterrieth, Patentrecht, 4. Aufl. (2010), Rn. 201-218.

³ Loth, Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht in: Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz Band 73, 1988, S. 1 ff.

Nach Streichung dieser Vorschrift gab es immer wieder Diskussionen um ihre Wiedereinführung.⁴ Bei einer Sichtung des aktuellen Meinungsstandes kommt man zu dem überraschenden Ergebnis, dass es überwiegend Befürworter dieser erfinderfreundlichen Fristenregelung gibt,⁵ so dass es auf den ersten Blick befremdlich erscheint, dass es überhaupt zu einer ersatzlosen Streichung der Neuheitsschonfrist im deutschen Patentrecht gekommen ist.

Während sich in den USA eine Neuheitsschonfrist von einem Jahr seit Jahrzehnten bewährt hat, existiert sie aktuell weder im deutschen noch im europäischen Patentrecht. Auch sieht der aktuelle Vorschlag der Europäischen Kommission vom 13.04.2011 für eine Verordnung über die Wirkungsweise eines Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung keine Einführung einer Neuheitsschonfrist für das im Entstehen befindliche europäische Patent mit einheitlicher Wirkung vor.⁶

Die Diskussion um die Wiedereinführung der Neuheitsschonfrist könnte durch die Änderung des first-to-invent-Prinzip im US-amerikanischen Recht zu Gunsten des im europäischen Rechtsraum geltenden first-to-file-Prinzip erneut an Aktualität gewinnen. Die Bestrebungen der WIPO zur Vereinheitlichung des Patentrechts auf globaler Ebene waren u.a. an den Strukturunterschieden des US-amerikanischen first-to-invent-Prinzip im Vergleich zum europäischen first-to-file-Prinzip gescheitert.⁷

Da im Zuge der US-amerikanischen Patentrechtsreform dieses Hindernis einer globalen Vereinheitlichung aus dem US-amerikanischen Patentrecht gestrichen wurde, könnten sich nun neue Weichenstellungen dafür ergeben, sich erneut um eine zumindest teilweise Harmonisierung der unterschiedlichen Rechtsordnungen zu bemühen.

Eine Wiedereinführung der in den USA und zudem in Deutschland vor 1980 bewährten Neuheitsschonfrist

⁴ Pagenberg, Vorbenutzung und Vorveröffentlichung des Erfinders – Konsequenzen der Einschränkung der Neuheitsschonfrist und des Ausstellungsschutzes, Möglichkeiten einer internationalen Lösung -, GRUR 1981, 690 ff.; Hüni, Bemerkungen zur Einführung einer internationalen Schonfrist, GRUR Int. 1985, 167; Bardehle, Zur Neuheitsschonfrist, GRUR 1981, 687 ff.; derselbe, Der Streit um die Neuheitsschonfrist in entscheidender Phase, Mitt. 1999, 126 ff.; derselbe, Ist die Neuheitsschonfrist endlich in Sicht?, Mitt. 2004, 289 ff.; Bossung, Stand der Technik und eigene Vorverlautbarung im internationalen, europäischen und nationalen Patentrecht, GRUR Int. 1978, 381 ff.; Steup/Goebel, GRUR Int. 1979, 336 ff.; Eisenführ, Mitt. 1997, 268 ff.; Dänner, „Gefährdung der Rechtssicherheit durch Wiedereinführung einer Neuheitsschonfrist?“, Mitt. 1999, 47; Kretschmer, Bundestag: Fragen zur Neuheitsschonfrist, GRUR 2000, 496.

⁵ So die unter Fußnote 3 aufgeführten Autoren.

⁶ http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/com2011-215-final_de.pdf - zuletzt besucht am 06. Oktober 2012.

⁷ Kritisch zur Möglichkeit einer weltweiten Vereinheitlichung des Patentrechts Steup/Goebel, (siehe Fn 3), GRUR Int. 1979, 336 ff.

würde im Rahmen der Bestrebungen um eine globale Vereinheitlichung des Patentrechts einen Meilenstein darstellen.⁸

Der folgende Beitrag soll zeigen, dass die (Wieder-)Einführung der Neuheitsschonfrist in Deutschland und Europa wünschenswert ist, weil sie den Erfordernissen einer an Gerechtigkeit und Innovationsschutz orientierten Gesellschaft entspricht.

II. Deutsches Patentrecht

1. Historische Entwicklung

Die Neuheitsschonfrist wurde durch das Patentgesetz vom 5. Mai 1936 in das deutsche Recht eingeführt.⁹ Auf nationaler Ebene wurden die Auswirkungen der Neuheitsschädlichkeit von Vorveröffentlichungen und Vorbenutzungen, die auf den Erfinder zurückgingen, zunehmend als einem wirtschaftlichen Fortkommen abträglich empfunden.¹⁰ Einen weiteren Anstoß zur Gesetzesänderung erhielt der Reichsgesetzgeber auf internationaler Ebene durch eine Empfehlung der Londoner Revisionskonferenz zur PVÜ 1934, wonach die Verbandsstaaten bei künftigen Reformen ihrer Patentgesetze den Schutz des Erfinders verstärken sollten, dies u.a. durch Einführung einer Frist, innerhalb derer der Erfinder seine Schöpfung veröffentlichen und nutzen kann, ohne dadurch eine spätere Erteilung des Patents zu verhindern.¹¹ Der Reichsgesetzgeber - von diesen nationalen und internationalen Strömungen beeinflusst - führte eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist in § 2 Satz 2 PatG 1936 ein. Nach dieser Vorschrift blieben schriftliche Beschreibungen der Erfindung oder ihre öffentliche Benutzung bei der Neuheitsprüfung außer Betracht, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgt waren und auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhten.¹²

Insbesondere sollte der als ungerechtfertigte Schädigung des Erfinders empfundene Fall erfasst werden, dass jemand von der Erfindung Kenntnis erlangt und dieses Wissen verwendet, um ohne den Willen des Erfinders die Erfindung vor der Anmeldung zu veröffentlichen oder offenkundig zu benutzen. Eine derartige Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung wäre nach zuvor geltendem Recht neuheitsschädlich gewesen.¹³ Zum anderen sollte aber auch „eine Beschreibung oder offenkundige Benutzung, die vor der Patentanmeldung mit Willen des Erfinders geschieht, nicht, wie bisher, schlechthin die Erteilung eines Patents ausschließen.

8 Vgl. Bardehle, Mitt. 1999, 126, 128; derselbe, Mitt. 2004, 289 ff.

9 <http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=drb&datum=19360004&seite=00000117> – zuletzt besucht am 6. Oktober 2012.

10 Heilmann, Mitt. 1937, 354.

11 Klauer, GRUR 1934, 387, 319; vgl. auch Utescher, GRUR 1934, 146, 149, 154.

12 <http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=drb&datum=19360004&seite=00000117> – zuletzt besucht am 6. Oktober 2012; siehe auch Loth S. 79 f.

13 Heute wäre dies ein Fall der ungerechtfertigten Entnahme und durch § 3 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 PatG bzw. Art. 55 (1) a EPÜ sanktioniert.

Gerade dem weniger gewandten oder weniger bemittelten Erfinder wird es oft erwünscht sein, seine Erfindung zunächst zur öffentlichen Erörterung stellen zu können, um zu erfahren, ob ihre Anmeldung zum Patent verlohnt, und um Geldgeber für die Durchführung des Verfahrens zu gewinnen. Auch hat sich bisher gelegentlich eine Härte für unerfahrene Erfinder daraus ergeben, dass sie in Unkenntnis der Rechtslage ihre Erfindung vor der Anmeldung veröffentlicht und sich damit um die Aussicht auf ein Patent gebracht haben. Aus allen diesen Gründen ist vorgesehen worden, dass Veranstaltungen, die auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhen, nicht neuheitsschädlich sein sollen, soweit sie innerhalb der sechs Monate erfolgen, die der Patentanmeldung vorausgehen.¹⁴ Die Einführung der Neuheitsschonfrist entsprang somit einem umfassenden Streben des damaligen Gesetzgebers, „die erfinderrische Persönlichkeit nach Gebühr zu würdigen und ihr die Anerkennung zu zollen, die als Ansporn zu neuem Schaffen notwendig ist“.¹⁵

§ 3 Satz 1 sprach nunmehr dem Erfinder „das Recht auf das Patent“ zu und knüpfte somit ein viel engeres Band zwischen dem Erfinder und seinem Werk. Mit der Einführung einer Neuheitsschonfrist, innerhalb derer es dem Erfinder freistand, mit seiner Erfindung nach Belieben zu verfahren, sie bereits vor Anmeldung, ohne neuheitsschädliche Auswirkungen für eine spätere Patentanmeldung befürchten zu müssen, der Öffentlichkeit zu präsentieren, wurde auch die wirtschaftliche Zugehörigkeit des Werkes zur Person des Erfinders bereits vor Patentanmeldung rechtlich anerkannt.

Die Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist setzte nach § 2 Satz 2 PatG 1936 voraus, dass die Vorbenutzung oder Vorveröffentlichung lückenlos dem Erfinder zugeordnet werden konnte. Auch eine rechtswidrige Vorverlautbarung, mag sie durch Geheimnisverrat oder aufgrund rechtswidriger Kenntniserlangung von der Erfindung erfolgt sein, beruhte auf der Erfindung und wurde somit vom Schutzbereich des § 2 Satz 2 PatG 1936 erfasst.¹⁶ Die Unterzeichnung des sogenannten Straßburger Übereinkommens von 1963 sowie des Münchener Patentübereinkommens führte zu einer Novellierung des Patentgesetzes, die die Neuheitsregelung des § 2 PatG 1936 einschließlich seiner Regelung der Neuheitsschonfrist aufgab. Der Neuheitsbegriff wurde völlig neu geregelt. In § 3 Abs. 1 PatG wurde der sog. absolute formelle Neuheitsbegriff¹⁷ eingefügt, der den vorhergehenden sog. relativen Neuheitsbegriff ablöste und fortan das deutsche Patentrecht prägen sollte. Die bisherigen Kriterien für die Zugehörigkeit einer Kenntnis zum Stand der Technik, die dem relati-

14 Amtliche Begründung, Bl. f. PMZ 1936, 103, 104.

15 Amtliche Begründung, Bl. f. PMZ 1936, 103, 104 zu § 3 PatG 1936.

16 Loth, S. 81 f.

17 BGBl. 1976 II S. 649; Mes, Kommentar zum Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz § 3 Abs. 1 Rn. 6: „Absolut ist der Neuheitsbegriff deshalb, weil er keiner Beschränkung in gegenständlicher, räumlicher oder zeitlicher Hinsicht unterliegt. Formell ist der Neuheitsbegriff, weil nur das neuheitsschädlich ist, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.“

ven Neuheitsbegriff entsprangen, – wie druckschriftliche Verbreitung, Beschränkung auf einen Zeitraum (letzte 50 bzw. 100 Jahre), Beschränkung auf das Inland – wurden aufgegeben. Nunmehr musste die Kenntnis von der technischen Lehre der Öffentlichkeit nur noch in irgendeiner Form zugänglich gemacht worden sein, ohne einer gegenständlichen, räumlichen oder zeitlichen Beschränkung unterworfen zu sein. Der für die Schutzfähigkeit einer Anmeldung zu berücksichtigende Stand der Technik wurde somit erheblich erweitert und die auf Art. 4 StrÜ und Art. 55 MPÜ beruhende neue Schonfristregelung in § 3 IV PatG 1981 verankert. Im Verhältnis zur früheren Rechtslage wurde der Anwendungsbereich der Neuheitsschonfrist erheblich eingeschränkt bzw. es wurde die Neuheitsschonfrist in ihrem ursprünglichen Verständnis vollends aufgegeben.¹⁸

Die historische Ursache für diese Einschränkung im deutschen Patentrecht liegt darin begründet, dass die Mehrheit der Länder, die mit Deutschland eine Harmonisierung des Patentrechts in Europa anstrebten, eine Neuheitsschonfrist nicht kannte. Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben des Straßburger Übereinkommens von 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente musste die Neuheitsschonfrist in ihrer bisherigen Form den Vereinheitlichungsbemühungen weichen.¹⁹

2. Geltendes Recht

Der heutige § 3 Abs. 1 PatG bestimmt, dass eine Erfindung als neu gilt, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Die Veröffentlichung einer Erfindung vor ihrer Anmeldung schließt deshalb die Patentierung grundsätzlich aus. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz sieht § 3 Abs. 5 Satz 1 PatG lediglich für zwei Fälle vor und beinhaltet somit nur noch die Rudimente der früheren Neuheitsschonfrist. Nach § 3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 PatG ist eine Offenbarung der Erfindung dann nicht als neuheitsschädlich anzusehen, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. § 3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 PatG enthält die zweite Ausnahme für die Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung, nämlich die Offenbarung einer Erfindung im Rahmen von amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen ebenfalls innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Patentanmeldung. Eine Neuheitsschonfrist, wie sie im PatG 1936 bestand, wurde somit vollständig aus dem deutschen Patentrecht entfernt und durch eine auf zwei enge Ausnahmefälle beschränkte Schonfrist ersetzt. So erfasst § 3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 PatG ledig-

lich den Fall eines offensichtlichen Missbrauchs zum Nachteil des Erfinders.²⁰ Ein offensichtlicher Missbrauch liegt jedoch nur dann vor, wenn „der Dritte die Kenntnis von der Erfindung in einer Weise erlangt oder an die Öffentlichkeit weitergegeben hat, die eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht gegenüber dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger verletzt“²¹. Offensichtlich missbräuchlich ist es folglich, wenn derjenige, der die Erfindung offenbart, in Schädigungsabsicht oder in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Anmelder oder unter Verletzung eines zwischen beiden bestehenden Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses gehandelt hat. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein in der Forschung Angestellter seinem Arbeitgeber eine Erfindung bewusst vorenthält, diese publiziert oder selbst anmeldet. Die objektive Widerrechtlichkeit einer Entnahme genügt nicht, vielmehr muss sie gegen den erkennbaren Willen des Anmelders gerichtet sein. Nach umstrittener, aber herrschender Meinung schließt dabei der gute Glaube den Missbrauch aus.²²

Auch der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 PatG ist eng umgrenzt. Der Schutz des § 3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 PatG greift nur dann ein, wenn die Offenbarung der Erfindung, die nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung liegen darf, auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen erfolgt. Eine Ausstellung im Sinne dieses Abkommens liegt jedoch nur dann vor, wenn es sich bei der Ausstellung um eine Weltausstellung oder internationale Fachausstellung, die jeweils vom BMJ im BGBl bekannt gegeben worden ist, handelt.²³

§ 3 Abs. 5 PatG entspricht in seiner aktuellen Fassung Art. 55 EPÜ, wobei § 3 Abs. 5 Nr. 1 Art. 55 (1) a EPÜ entspricht und § 3 Abs. 5 Nr. 2 PatG seine Entsprechung in Art. 55 (1) b EPÜ findet.²⁴

Aktuell existiert somit keine echte Neuheitsschonfrist im deutschen Patentrecht.

Seit Abschaffung der Neuheitsschonfrist ist immer wieder in Zweifel gezogen worden, ob es richtig war, auf sie zu verzichten. Die Bundesregierung hat sich vielfach für die Einführung einer Neuheitsschonfrist in das deutsche sowie europäische Patentrecht eingesetzt. So antwortete der damalige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Eckhart Pick im Jahre

¹⁸ Loth, S. 89.

¹⁹ Quack/Vieregge, Eingabe betr. Internationales Übereinkommen zur Einführung der Neuheitsschonfrist von Erfindern im Rahmen der WIPO, GRUR 1982, 479 ff.

²⁰ Moufang, Taschenkommentar Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage 2008, § 3 Rn. 144 f.

²¹ Bericht des Rechtsausschusses z. IntPatÜG V 4 (Abs. 4).

²² Moufang, § 3 Rn. 145.

²³ Mes, Kommentar zum Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, § 3 Abs. 5 Rn. 87 erfasst sind jedoch auch zugehörige Vorbereitungshandlungen im Vorfeld der Zurschaustellung. Ausstellungsschutz erhält jedoch nur, wer dies bei Einreichung der Anmeldung angibt und innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht; Moufang, § 3 Rn. 146.

²⁴ Moufang, § 3 Rn. 144 ff.

2000 auf die Frage zur Haltung der Bundesregierung zur Wiedereinführung der Neuheitsschonfrist in das deutsche Patentrecht:

„Die Bundesregierung hält die Wiedereinführung einer Neuheitsschonfrist in das Patentrecht für sinnvoll. (...) Im deutschen Recht sind in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit der Neuheitsschonfrist gemacht worden. Auch heute noch enthält das Gebrauchsmusterrecht eine Neuheitsschonfrist, die sich bewährt. Die Bundesregierung hat sich daher in der Vergangenheit stets für eine internationale Einführung der Neuheitsschonfrist eingesetzt. (...) Die Bundesregierung sieht in der Neuheitsschonfrist ein Rechtsinstitut, das gewährleistet, dass ein Patent für eine Erfindung auch dann erteilt werden kann, wenn der Anmelder – aus welchen Gründen auch immer – innerhalb einer bestimmten Frist vor der Anmeldung seine Erfindung offenbart hat. Die Neuheitsschonfrist wäre daher grundsätzlich geeignet, Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.“²⁵

Auf die Frage des Abgeordneten Rainer Jork (CDU/CSU), der die Bundesregierung gefragt hat, ob sie an die Einführung einer Neuheitsschonfrist zu Gunsten von Wissenschaftlern denke, antwortete Eckhard Pick:

„Die Bundesregierung hält die Wiedereinführung einer Neuheitsschonfrist in das Patentrecht insbesondere im Interesse kleiner und mittlerer Unternehmen und der Forschung für wünschenswert, da sie einerseits in der wissenschaftlichen Diskussion, insbesondere bei Veröffentlichungen in Fachzeitschriften nützt, andererseits aber auch die Wirtschaft, zum Beispiel bei der Vorführung und Erprobung von Produkten, davon profitieren kann. Da die Neuheitsschonfrist in Deutschland auf Grund internationaler Verträge abgeschafft worden ist, bedarf es auch zur Wiedereinführung internationaler Übereinkommen. Die Europäische Patentorganisation prüft derzeit die Möglichkeiten der Einführung einer Neuheitsschonfrist. Die Bundesregierung leistet hier auf zahlreichen Ebenen Überzeugungsarbeit.“²⁶

Bislang konnten freilich trotz der zahlreichen Befürworter der Neuheitsschonfrist die Bemühungen um eine Wiedereinführung nicht umgesetzt werden.

III. Die Neuheitsschonfrist in Europa – historische Entwicklungen

Ein grundsätzliches Problem auf europäischer Ebene war zunächst darin zu sehen, dass das von einem Staat erteilte Patent, dem Erfinder ein zeitlich begrenztes Exklusivrecht verleiht, das lediglich innerhalb der Grenzen dieses Staates Wirkung entfaltet. Das Territorialitätsprinzip zwang somit den Erfinder, seine Erfindung in jedem einzelnen europäischen Staat gesondert anzumelden und gegen mögliche Verletzungshandlungen in jedem dieser Staaten gesondert vorzugehen. Da diese Rechtszersplitterung als unbefriedigend empfunden wurde, gab es bereits wenige Jahre nach dem

Ende des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Bemühungen, eine Vereinheitlichung des Patentwesens innerhalb Europas zu erreichen; insbesondere wurde eine

Harmonisierung angestrebt, die die materiellen Patentierungsvoraussetzungen erfassen sollte. Angesichts der erheblichen Unterschiede innerhalb der zahlreichen Rechtsordnungen der europäischen Länder gelang eine Vereinheitlichung jedoch nur durch etliche Kompromisse.²⁷ Zu diesen Kompromissen gehörte neben der Frage der Neuheit, insbesondere das Problem der Gewährung einer Neuheitsschonfrist, die insbesondere auch die auf den Erfinder zurückgehenden Vorverlautbarungen erfassen sollte.²⁸ Da die ersten Vereinheitlichungsbestrebungen in Europa von den skandinavischen Staaten angestoßen wurden, die eine Neuheitsschonfrist nicht kannten, hatte die Neuheitsschonfrist von Beginn der Verhandlungen an einen schweren Stand. Insgesamt schritten die Harmonisierungsarbeiten auf dem Gebiet des Patentrechts innerhalb Europas indes rasch voran. Die 1949 aufgenommenen Arbeiten des Europarates mündeten schließlich in den vereinheitlichten materiellen Voraussetzungen des Patentschutzes des sog. Straßburger Übereinkommens von 1963. Nach langen Verhandlungen gelang es den Befürwortern eines absoluten Neuheitsbegriffs, sich gegen die Vertreter des relativen Neuheitsbegriffs durchzusetzen. Obwohl auch die rechtliche Einordnung der erfindereigenen Vorverlautbarungen bis zum Schluss der Verhandlungen höchst umstritten war, gelang es letztlich erstaunlich schnell, einen Konsens zu finden. „Dass die Beratungen über eine materiell-rechtliche Vereinheitlichung trotz der zunächst unüberwindbar erscheinenden Schwierigkeiten, die aus den gegensätzlichen Regelungen der unterschiedlichen Rechtsordnungen resultierten, zu einer überraschend schnellen Einigung führten“, lässt nach Ansicht von Loth die Schlussfolgerung zu, „dass einzelne kontroverse Punkte nicht bis zu einem vernünftigen Kompromiss erörtert und ausdiskutiert wurden, sondern vielmehr bei einigen Delegationen der Wunsch, einer einheitlichen europäischen Lösung nicht im Wege zu stehen, im Vordergrund bei der Zustimmung zu Art. 4 StrÜ stand“, so dass man zu einem überraschenden, gleichsam im Schnellverfahren zustande gekommenen Ergebnis gelang, bei dem die Neuheitsschonfrist aus deutscher Sicht geopfert wurde musste.

Zudem erarbeitete die 1959 geschaffene Arbeitsgruppe „Patente“ die Grundlagen für ein neben den nationalen Patenten bestehendes europäisches Bündelpatent,²⁹ das im sog. Münchner Patentübereinkommen vom

²⁷ Bossung, GRUR Int. 1978, 381, 385.

²⁸ Loth, S. 148 f.

²⁹ Das Bündelpatent konnte sich - wohl mangels einer echten Vereinheitlichung - bis heute durchsetzen. Nach einem zentralisierten Anmelde- und Erteilungsverfahren beim EPA gilt das Patent jedoch nicht einheitlich in sämtlichen Mitgliedstaaten des EPÜ (dem außer den Mitgliedstaaten der EU noch 11 weitere Staaten angehören). Vielmehr bedarf es in den Vertragsstaaten, in denen der Patentinhaber Schutz begehrt, einer Validierung durch die nationalen Patentämter. Patentrechtsverletzungen müssen somit in den verschiedenen Ländern separat eingeklagt werden. Hohe Übersetzungskosten und divergierende nationale Rechtsprechung stellen die Nachteile dieses sog. Bündelpatents dar.

²⁵ BT-Drucksache 14/2879.

²⁶ BT-Drucksache 14/4126.

5. Oktober 1973 verankert wurde und sich bis heute bewähren konnte.

Ein erneuter Versuch zur Schaffung eines echten Gemeinschaftspatents, das nunmehr auch das Erteilungsverfahren sowie die Wirkungsweise eines europäischen Patentes harmonisieren sollte, mündete 1975 in der Unterzeichnung des Luxemburger Übereinkommens über das Gemeinschaftspatent („Luxemburger Übereinkommen“).³⁰ Am 15. Dezember 1989 wurde das Übereinkommen um ein Protokoll³¹ ergänzt, das Regelungen über eine einheitliche Streitbeilegung im Verletzungsfalle sowie die Gültigkeit der Gemeinschaftspatente umfasste. Insbesondere sollte das Erteilungsverfahren zentralisiert werden; die nationalen Erteilungsvoraussetzungen sowie Erteilungsverfahren sollten harmonisiert und in einem einheitlichen europäischen Erteilungsverfahren zusammengefasst werden. Das Luxemburger Übereinkommen stellte vor allem aufgrund der einheitlichen Gültigkeit des vorgesehenen Gemeinschaftspatents den Vorläufer des nun im Entstehen befindlichen europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung dar. Das Übereinkommen ist indes nie in Kraft getreten, weil Frankreich, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Luxemburg, das Vereinigte Königreich und die Niederlande die einzigen Mitgliedstaaten waren, die es ratifiziert haben.³²

Der aktuelle Verordnungsentwurf zur Errichtung eines einheitlichen europäischen Patentes sieht ebenfalls keine (Wieder-)Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist vor.³³

IV. Die Neuheitsschonfrist in den USA

1. Das US- Patentrecht vor der Reform

Das US-amerikanische Recht setzt u.a. Neuheit und Erfindungshöhe als Patentierungskriterien voraus. Titel 35 U.S.C. § 101 stammt aus dem Jahre 1952 und wurde in den Jahren 1972 und 1975 geringfügigen Änderungen unterworfen. Während 35 U.S.C. § 101 die Voraussetzungen der Neuheit kodifiziert, legt 35 U.S.C § 102 sog. „references“ fest, anhand derer der aktuelle Stand der Technik zu ermitteln ist. So sollen zur Ermittlung des jeweils relevanten Standes der Technik bestehende Patente und schriftliche Veröffentlichungen sowie zum Verkauf angebotene Ware wie auch im öffentlichen Gebrauch befindliche Technologien untersucht und mit der zum Patent angemeldeten Erfindung verglichen werden.³⁴

30 Lachat, Gedanken zur Vereinheitlichung des Verletzungsrechts von Gemeinschaftspatenten, GRUR Int. 1975, 51 ff.

31 <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/itre/20010917/434213DE.pdf> - zuletzt besucht am 06. Oktober 2012.

32 <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/itre/20010917/434213DE.pdf> - zuletzt besucht am 06. Oktober 2012.

33 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/com2011-215-final_de.pdf - zuletzt besucht am 06. Oktober 2012.

34 Schechter/Thomas, Principles of Patent Law 2004, S. 74.

Das amerikanische Recht forderte bis zur Reform Neuheit für die Zeit vor dem Tag, an dem die Erfindung gemacht wurde. Das Abstellen auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung entspricht dem vor der Reform des „America Invents Act“ bestehenden Erfinderprinzip des US-amerikanischen Patentrechts.³⁵ Die im US-amerikanischen Recht bestehende Patentierungsvoraussetzung der sog. besten Ausführungsform („best mode requirement“) entspringt dem Gedanken, den höchsten Nutzen für die Öffentlichkeit aus der Erfindung zu ziehen. Dazu soll der Erfinder seine in den wesentlichen Elementen gebrauchsfertige Erfindung so weit wie möglich vervollkommen, um der Öffentlichkeit schließlich eine Benutzung zu ermöglichen, die aus Sicht des Erfinders dem besten Ausführungsstandard entspricht. Vor allem eine längere Erprobungsphase sei unerlässlich, um „die beste Ausführungsform zu erkunden und die Erfindung so zur Reife zu bringen, dass sie das Höchstmaß an Leistung erbringe“³⁶. So bestimmte der US-Gesetzgeber, dass jeder Erfinder, der als erster eine neue und gewerblich anwendbare Erfindung gemacht hat, nach der Führung des Nachweises, dass sie grundsätzlich brauchbar und ausführbar sei, solange mit dieser Erfindung experimentieren könne, als er vernünftigerweise davon ausgehen könne, dass die existente Ausführungsform noch verbesserungsfähig sei. Diese Versuchszeit wird als *reduction to practice* bezeichnet und ist eine von der Neuheitsschonfrist zu unterscheidende Erprobungszeit, die im Interesse der Allgemeinheit der Vervollkommnung der Erfindung dient.³⁷

Die Gewichtung der „Umsetzung in die Praxis“ als zwar nicht ausschließlichen, jedoch entscheidenden Zeitpunkt für die Feststellung des Vorliegens einer Erfindung, ist auf die historische Entwicklung der Vereinigten Staaten als Nation eines enormen industriellen Wachstums zurückzuführen. Für die Vereinigten Staaten in ihrem damaligen Entwicklungsstadium war die Verfügbarkeit von Produkten und die praktische Umsetzung von Herstellungsverfahren von ganz besonderer Bedeutung.³⁸

Diese historischen und vor allem wirtschaftlichen Aspekte bilden den Ursprung des Gedankens, dass es dem Erfinder frei steht, seine Erfindung beispielsweise durch öffentliche Inbetriebnahme zu nutzen, ohne bereits mit der ersten Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung, seinen patentrechtlichen Schutz einzubüßen. Erst wenn die 12 monatige „grace period“ verstrichen ist, greifen die gesetzlichen Patenthinderungsgründe – sog. „statutory bars“ bzw. „loss of right provisions“ – ein. Ihre Regelungen sind im jetzigen Patentgesetz in 35 U.S.C. § 102 (b), § 102 (c) und § 102 (d) niedergeschrieben. § 102 (b) hindert eine Patenterteilung im Falle der Patentierung oder Beschreibung der Erfindung in einer druckschriftlichen Veröffentlichung durch irgendjemanden irgendwo auf der Welt oder im Falle einer öffentlichen Vorbenutzung oder eines Veräußerns oder Freihaltens in den

35 Adelman/Rader/Klanchnik, Patent Law 2008, S. 94 f.

36 Mayer/Schlenk, Das US-Patent 2012, 578.

37 Loth, S. 96 f., S. 114 ff.

38 Stedman, Das Ersterfinderprinzip im amerikanischen Patentrecht, GRUR Int. 1972, 234, 236.

USA, wenn diese Handlungen mehr als ein Jahr vor der Patentanmeldung erfolgten.³⁹ Weitere Vorverlautbarungen, wie die mündliche Beschreibung der Erfindung, sind hingegen auch außerhalb der Jahresfrist nicht patentschädlich.

2. US-Patentrechtsreform durch den „Leahy-Smith America Invents Act“

Im März bzw. Juni 2011 einigten sich die Häuser des amerikanischen US-Kongresses zunächst auf die beiden Patentgesetznovellierungsentwürfe „America Invents Act“ (Senat) und „Leahy-Smith America Invents Act“ (House). Das bisherige Patentgesetz stammt aus dem Jahre 1952 und war im Laufe der Zeit mehrfachen Novellierungen unterworfen. Im Zuge von Harmonisierungsbemühungen war das amerikanische first-to-invent-Prinzip stets der Stein des Anstoßes und mit dem europäischen System des Erstanmelderprinzips schlichtweg unvereinbar. Seit 2005 gab es im US-Kongress mehrere gemeinsame Bemühungen das US-Patentgesetz zu reformieren und das europäische System zu adaptieren. Allerdings scheiterten alle früheren Gesetzesvorstöße an dem Widerstreben der Amerikaner das Erstanmelderprinzip zu übernehmen, ohne die Neuheitsschonfrist in das europäische System exportieren zu können.

Am 08.09.2011 verabschiedete der US-Kongress schließlich eine Novellierung des US-Patentgesetzes mit einer beeindruckenden Quote von 89 zu 9. Am 16.09.2012 unterzeichnete Präsident Barack Obama den Leahy-Smith America Invents Act.⁴⁰

Im Zuge der Reform des US-amerikanischen Patentgesetzes wird nun das first-to-invent-Prinzip zu Gunsten des first-to-file-Prinzips⁴¹ aufgegeben, erstmals in der Geschichte des US-amerikanischen Patentrechts wird mit dem America Invents Act das Erstanmelderprinzip in das US-Patentrecht etabliert und gibt den Bemühungen um eine weltweite Harmonisierung des Patentrechts neuen Antrieb.⁴²

Nunmehr wird es auch in den USA darauf ankommen,

wer die Erfindung zuerst beim USPTO anmeldet und nicht ausschließlich darauf, wer die Erfindung tatsächlich als Erster gemacht hat. Derjenige Erfinder, der seine Erfindung rechtzeitig anmeldet und allen anderen Erfindern bezüglich ein und derselben Erfindung zuvor kommt, dem soll das Patent erteilt werden. Deshalb wird das aus US-amerikanischer Sicht neue Prinzip auch als first-inventor-to-file-Prinzip bezeichnet.⁴³

Unmittelbare Auswirkung hat die Reform auch auf die in den USA etablierte Neuheitsschonfrist. Große Unsicherheit besteht insbesondere in der Interpretation des neu gefassten § 102 (a)(1).

So heißt es nun

§ 102. Conditions for patentability; novelty

(a) Novelty; Prior Art. –A person shall be entitled to a patent unless—

(1) The claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

Während die meisten Begriffe unverändert der Vorgängervorschrift entnommen wurden, stellt die Wendung “or otherwise available to the public” eine echte Neuerung dar. Neuheitsschädlich innerhalb der einjährigen grace period sollen nunmehr auch Vorverlautbarungen sein, die „auf andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich sind“. Fraglich und höchst umstritten⁴⁴ ist hier bereits jetzt, ob insoweit der bisherige Stand der Technik, an dem die Neuheit der Erfindung zu messen ist, in seinem Umfang erweitert oder beschränkt werden soll. Ist die Wendung als Auffangtatbestand zu verstehen, würde dies bedeuten, dass beispielsweise öffentlich zugängliche Vorträge oder Internetbeiträge nunmehr auch unter die grundsätzlich neuheitsschädlichen Tatbestände fallen würden und nur im Rahmen der einjährigen grace period keine neuheitsschädliche Wirkung entfalten würden.⁴⁵ Wäre der Vortrag oder der Internetbeitrag jedoch älter als ein Jahr, würde die Erfindung ihre Neuheit einbüßen. Ein Umstand, der dem US-amerikanischen Patentrecht bislang fremd war. Vor der Reform waren Vorverlautbarungen nur dann außerhalb der Jahresfrist schädlich, wenn die Erfindung in Printmedien veröffentlicht wurde, bereits öffentlich gebraucht wurde oder zum Verkauf stand. Weitere Vorverlautbarungen, wie die mündliche Beschreibung der Erfindung, waren bisher hingegen

39 Loth, S. 96.

40 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim>.

41 Mayer/Schlenk, Das US-Patent 2012, S. 570, geben zu bedenken, dass es richtigerweise first-inventor-to-file-Prinzip heißen müsse, da es in den USA dabei bleibe, dass nur der Erfinder (bzw. sein Rechtsnachfolger oder u.U. die real party in interest“, siehe § 118 (geändert)) Anspruch auf ein Patent hat. Dies beruht sowohl auf § 101, ergibt sich aber bereits aus der US-Bundesverfassung.

42 Mayer/Schlenk, S. 569: „Die Bestimmungen über den Wechsel zum Erstanmelderprinzip bzw. zum first-inventor-to-file-Prinzip werden erst 18 Monate nach der Verabschiedung des Reformgesetzes in Kraft treten. Genauer gesagt: Diese Änderungen werden für alle Patente gelten, die einen effektiven Anmeldetag beanspruchen, der mindestens 18 Monate nach dem Inkrafttreten des Reformgesetzes liegt (d.h. Stichtag für first-inventor-to-file = 16.03.2013).“

43 Kritisch zur Neuerung Leshar, The New Grace Period Under the America Invents Act, Patents in the 21st Century 2012, S. 11; Signore/Kunin/Parthum, Practice Implications of the Leahy-Smith America Invents Act, Patents in the 21st Century 2012, S.28 ff.

44 Katznelson, Section 2 of America Invents Act: The undisclosed story of legislative obfuscation 2012; Morgan, The Ambiguity in Section 102(a)(1) of the Leahy-Smith America Invents Act, Patent Law Journal 2011, S. 29 ff.; Leshar, The New Grace Period Under the America Invents Act, Patents In the 21st Century 2012, S. 11 ff. (12).

45 Morgan, The Ambiguity in Section 102(a)(1) of the Leahy-Smith America Invents Act, Patent Law Journal 2011, S. 29 ff.

auch außerhalb der Jahresfrist nicht patentschädlich. Zudem erfasste der bisherige § 102 (b) nur den öffentlich Gebrauch sowie den Verkauf der Erfindung innerhalb der USA.

Jedoch ist auch eine andere Auslegung der Vorschrift denkbar, die der bisherigen gefestigten Rechtsprechung zu den Begriffen „in public use“ und „on sale“ entgegenstehen und den Anwendungsbereich des Standes der Technik einschränken würde.⁴⁶ Nach gefestigter Rechtsprechung des Federal U.S. Circuit Court of Appeals⁴⁷, die vom U.S. Supreme Court⁴⁸ bestätigt wurde, stellte der kommerzielle Gebrauch einer Erfindung nach vor der Reform geltendem Recht selbst dann einen öffentlichen Gebrauch der Erfindung dar, wenn dieser geheim gehalten wurde. Dasselbe galt für einen sog. „secret sale“. Begründet wurde diese zunächst doch verwirrende Gesetzesinterpretation damit, dass einem Erfinder, der seine patentierbare Erfindung bereits vor Patenterteilung kommerziell nutzt, keine Wettbewerbsvorteile zufließen sollen, nur weil er den kommerziellen Gebrauch geheim hält.⁴⁹ Mit der neu eingefügten Wendung „oder auf andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich“ könnte nun im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung klargestellt worden sein, dass nunmehr der Neuheit der Erfindung nur ein öffentlicher Gebrauch oder Verkauf i.S.d. § 102(a)(1) entgegensteht, durch den die Erfindung der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurde. Der geheime Gebrauch sowie der geheime Verkauf würden dann gerade nicht dem neuheitsschädlichen Stand der Technik unterfallen.

Wie gezeigt, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Auslegung des neuen § 102 künftig nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereiten wird. Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte diese Vorschrift auslegen werden und welche Auswirkungen die unklare Formulierung des Gesetzes auf die Neuheitsschonfrist haben wird.

V. Warum die (Wieder-)Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist in das deutsche sowie europäische Patentrecht sinnvoll ist

1. Problemaufriss

Elementare Voraussetzung der Patenterteilung ist stets, da bereits denknotwenig dem Patentrecht als Recht der Erfinder immanent, die Neuheit der Erfindung. Die strikte Orientierung am absoluten Neuheitsbegriff ohne Gewährung einer Neuheitsschonfrist hat jedoch zur Folge, dass dem Erfinder auch eigene Verlautbarungen über die Erfindung, die vor dem Anmeldetag an die Öffentlichkeit gelangt sind, neuheitsschädlich entgegengehalten werden können. Sowohl Publikationen

in wissenschaftlichen Zeitschriften, mündliche Vorträge auf Konferenzen oder anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Veranstaltungen wie auch eine Benutzung der Erfindung zu Versuchs- und Erprobungszwecken können neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen sein. Die einzige Möglichkeit für den Erfinder, seine eigene Erfindung dem Stand der Technik zu entziehen und ihre Patentfähigkeit zu erhalten, ist ihre Geheimhaltung. Um zu verhindern, dass der Erfinder selbst durch die oben genannten Verhaltensweisen die Neuheit seiner Erfindung zerstört, hat es – wie bereits gezeigt - in der Vergangenheit immer wieder Überlegungen gegeben, die 1978/1979⁵⁰ im Zuge der Harmonisierung i.R.d. Europäischen Patentübereinkommens abgeschaffte Neuheitsschonfrist wieder einzuführen. Die US-amerikanische Patentrechtsreform vor Augen werden nun auch auf nationaler Ebene verstärkt die Vorteile der Neuheitsschonfrist in den Fokus der Diskussion gerückt. So wird beispielsweise betont, „dass mit der Einführung einer Neuheitsschonfrist ein derzeit konstaterter Zielkonflikt entschärft werden könnte, der darin bestehe, dass die Wissenschaft einerseits einem starken Publikationsdruck unterliege, eine wissenschaftlich gebotene und geforderte frühe Veröffentlichung von Forschungsergebnissen jedoch einer späteren Patenterteilung entgegenstehen kann. Nach Auffassung der Befürworter⁵¹ der Neuheitsschonfrist könnten durch die Einführung einer Neuheitsschonfrist deshalb in diesem Bereich brachliegende Patentpotenziale zum Wohl der Gesellschaft fruchtbar gemacht werden“⁵².

In der langjährigen Diskussion über die (Wieder-)Einführung einer allgemeinen Neuheitsschonfrist zählen die Staaten, die gute Erfahrungen mit dem Rechtsinstitut einer generellen Schonfrist gemacht haben, wie z.B. die Bundesrepublik Deutschland, Kanada und die USA zu den aktiven Befürwortern, während die Regierungen anderer Staaten, die dieses Rechtsinstitut bisher nicht in ihren Patentgesetzen haben wie Frankreich, bzw. die maßgeblich für den Rechtszustand in Europa verantwortlichen skandinavischen Länder, strikt dagegen sind. Bei der Abwägung des Für und Wider der Argumente einer generellen Schonfrist kommt es demgemäß ganz besonders auf die Erfahrungswerte der mit diesem Problem befassten Interessenskreise an.

2. Vorteile der Neuheitsschonfrist

Der Sinn und Zweck des Patentrechts wird überwiegend

⁵⁰ Endgültig in Kraft trat die Regelung am 1. Juli 1980, da eine Übergangsphase gewährt wurde.

⁵¹ Bossung, GRUR Int. 1978, 381 ff.; v. Pechmann, Ist der Fortfall der Neuheitsschonfrist des § 2 Satz 2 PatG noch zeitgemäß?, GRUR 1980, 436 ff.; Kollmer, Der Wegfall der Neuheitsschonfrist für Erfindungen und ihre Auswirkungen auf die industrielle Praxis, GRUR 1981, 107 ff.; sowie die unter Fußnote 3 aufgeführten Autoren.

⁵² Dargestellt auf der Seite <http://www.vfa.de/de/wirtschaft-politik/positionen/pos-neuheitsschonfrist.html> - zuletzt besucht am 05.10.2012 – Die Vereinigung forschender Pharma-Unternehmen selbst steht der Einführung einer Neuheitsschonfrist jedoch eher skeptisch gegenüber.

⁴⁶ Leshner, The New Grace Period Under the America Invents Act, Patents In the 21st Century 2012, S. 11 ff. (12); Morgan, The Ambiguity in Section 102(a)(1) of the Leahy-Smith America Invents Act, Patent Law Journal 2011, S. 29 ff.

⁴⁷ Grundsatzentscheidung Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153. F.2d 516 (2d Cir. 1946); Kinzenbaw v. Deere & Co., 741 F. 2d 383, 390 (Fed. Cir. 1984).

⁴⁸ Pfaff v. Wells Elecs., 525 U.S. 55, 68 (1998).

⁴⁹ Pfaff v. Wells Elecs., 525 U.S. 55, 68 (1998).

darin gesehen, den Erfinder für seine Tätigkeit zu belohnen und ihm die Möglichkeit einzuräumen, durch eine zeitlich begrenzte Monopolstellung die von ihm getätigten Investitionen zu amortisieren.⁵³

a) Schutz mit dem Patentrecht nicht vertrauter Erfinder sowie Schutz im Vorfeld des Bestehens einer ausgereiften Erfindung

Es erscheint daher ungerecht, einem mit dem Patentrecht nicht vertrauten Erfinder die ihm durch die Rechtsordnung an sich zugewiesene Stellung zu entziehen, wenn er unbewusst beispielsweise durch eine Publikation ein Neuheitshindernis für eine spätere eigene Anmeldung schafft.⁵⁴

Vor allem angesichts der zahlreichen Erfindungen junger Einzelerfinder und Erfindern in kleinen und mittleren Unternehmen ist es „illusorisch und weltfremd“⁵⁵, damit zu argumentieren, das Recht habe man zu kennen. Oftmals wird es insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen aufgrund der damit verbundenen Kosten nicht möglich sein, ihr Personal entsprechend rechtlich zu schulen.

Zudem ist es denkbar, dass ein Erfinder zunächst nicht erkennt, dass ein bestimmter technischer Fortschritt Erfindungsrang haben könnte oder er aber auch erst bei weiterer Auseinandersetzung mit einer Fragestellung feststellt, dass seine Idee zu einer patentfähigen Lösung führt.⁵⁶ Insbesondere könnten bei Wiedereinführung einer Neuheitsschonfrist auch Veröffentlichungen theoretischer Erkenntnisse gefördert werden, die als Grundlage für eine spätere Erfindung noch gar nicht erkannt worden sind. Erfinder könnten, ohne eine neuheitsschädliche Eigenveröffentlichung fürchten zu müssen, ihre Gedanken mit der Öffentlichkeit teilen und die patentfähige Erfindung in Ruhe und ohne diese geheim halten zu müssen, fortentwickeln.

Schließlich spricht noch ein weiterer Gerechtigkeitsgesichtspunkt für die (Wieder-)Einführung einer Neuheitsschonfrist. Es ist eine „Tatsache“⁵⁷, dass eigene Vorverlautbarungen des Erfinders dem Patentamt wenn überhaupt, erst im Einspruchsverfahren bekannt werden oder aber gar erst im Nichtigkeitsverfahren eingewandt werden, also zumeist nach jahrelanger Einführung oder bereits Etablierung der Erfindung auf dem Markt. Erfolgt die Vernichtung des Patents dann tatsächlich aufgrund einer Vorverlautbarung des Erfinders, so ist dies besonders ungerecht, da niemand zuvor den innovativen Gedanken aufgegriffen und bis zur patentfähigen Erfindung reifen ließ. Es ist gar anzunehmen, dass die Innovation ohne den Patentanmelder der Allgemeinheit gänzlich verborgen geblieben wäre.⁵⁸

b) Schutz kleinerer und mittlerer Unternehmen (insbesondere der Zuliefererindustrie)

Von den Befürwortern einer generellen Schonfrist wird der Schutz der kleinen und mittleren Unternehmen immer wieder ins Feld geführt. Diese Unternehmensbereiche sind in besonders hohem Maße von Kooperationspartnern abhängig. Um finanzielle sowie technische Unterstützung gewinnen zu können, sind sie jedoch im Rahmen von Verhandlungsgesprächen gezwungen, ihre Erfindung zu offenbaren und müssen somit patent-schädliche Vorverlautbarungen fürchten. Ebenfalls stellt die Notwendigkeit der Erprobung technischer Maschinen oder sonstiger größerer Gerätschaften für kleinere und mittlere Unternehmen, die oftmals nicht über eigene, von der Öffentlichkeit abgeschottete Testgelände verfügen, ein großes Problem dar. Außerhalb des unmittelbaren Firmen- oder Betriebsbereichs erfolgte Testphasen können die Unternehmen den patentrechtlichen Schutz kosten.⁵⁹ Für die Zuliefererindustrie beispielsweise steht bei der Offenbarung der Erfindung nicht nur die technische Erprobung im Vordergrund, vielmehr ist die Sondierung der Abnahmebereitschaft von Abnehmern aus der Großindustrie Grund für die Forderung nach der (Wieder-)Einführung einer generellen Schonfristregelung. Der Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung, die geeignet wäre, eine patentschädigende Vorverlautbarung auszuschließen, ist in diesen Industriezweigen eher theoretischer Natur. Das Interesse der Konzerne, die von Zulieferern Angebote anfordert, geht dahin, zu den Offerten einiger Lieferanten die Stellungnahmen und Konkurrenzangebote anderer Zulieferer zu erhalten. Auf diese Weise können die Großunternehmen den Wettbewerb unter den Zulieferern für die eigenen Ziele nutzen und die für sie besten Angebote erzielen.⁶⁰ Eine Vorverlautbarung bzw. Vorbenutzung der Erfindung geht mit einer derartigen Praxis einher; wollen sich kleinere und mittlere Unternehmen im Wettbewerb behaupten, sind sie im Rahmen der Verhandlungen mit der Großindustrie gezwungen, patentschädigende Vorverlautbarungen hinzunehmen. Einer Entscheidung über eine Patentanmeldung wird aus wirtschaftlichen Gründen sowie der unternehmerischen Vernunft entsprechend eine Sondierung der Abnahmemöglichkeiten stets vorgelagert werden müssen. Bei der derzeitigen rechtlichen Lage und tatsächlichen Situation auf dem Markt wird es insbesondere den kleinen und mittleren Zulieferern erschwert, ihre Erfindung einem patentrechtlichen Schutz zuzuführen.

c) Schutz der Großindustrie

Aber auch internationale Konzerne würden von der Einführung einer generellen Schonfrist profitieren. Aufgrund der wachsenden Komplexität der technischen Arbeitsabläufe haben auch große Wirtschaftsunternehmen die Notwendigkeit der Kooperation mit firmenexternen Personen und Einrichtungen erkannt. Insbesondere in den forschungsintensiven Bereichen der Chemie,

53 Zum Streitstand siehe Aufsatz von Beier, Die herkömmlichen Patentrechtstheorien und die sozialistische Konzeption des Erfinderrechts, GRUR Int. 1970, 1 ff.

54 Pagenberg, GRUR 1981, 690; Loth, S. 356 u. 357.

55 Loth, S. 357.

56 Pagenberg, GRUR 1981, 690.

57 So Pagenberg, GRUR 1981, 693.

58 Pagenberg, GRUR 1981, 690, 693.

59 Kretschmer, GRUR 2000, 494; ebenso Loth S. 362; Götting, Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht, Mitt. 1999, 81 ff., 85.

60 Loth, S. 363; Götting, Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht, Mitt. 1999, 81 ff., 85.

Pharmazie, Biotechnologie sowie Mikroelektronik setzen die industriellen Akteure verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen.⁶¹ Je mehr Personen indes in die Forschung und Entwicklung eingebunden sind, desto schwieriger wird es sein, eine Geheimhaltung der Erfindung zu gewährleisten.⁶² Zudem werden insbesondere auf den hochspezialisierten Gebieten der Technologie-Unternehmen oftmals Spitzenkräfte beschäftigt, die im Hinblick auf ihren wissenschaftlichen Ruf ein Interesse daran haben werden, ihre Innovationen frühzeitig publizieren zu können. Da dies aufgrund der geltenden Rechtslage in den USA möglich ist, wird zudem der Standort Deutschland für High-Technology-Firmen uninteressanter.⁶³

Die wirtschaftliche Bedeutung der Verflechtung von universitärer und industrieller Forschung und Entwicklung, der Zusammenarbeit zwischen Industrie und öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen darf nicht unterschätzt werden.⁶⁴ Gerade auf diesem Gebiet könnte die Wiedereinführung einer generellen Neuheitsschonfrist „zum Motor für die ökonomische Entwicklung der Produktionskraft der Wissenschaft werden“⁶⁵.

d) Allgemeine wirtschaftliche Vorteile

Ein weiteres Argument für die (Wieder-)Einführung einer Schonfrist ist die Transparenz und schnellere Verbreitung der technischen Information. Angesichts der zunehmenden Nutzung moderner Kommunikationsmittel, vor allem des Internets, gewinnt dieser Aspekt immer mehr an Bedeutung.⁶⁶

Ferner könnte durch die Weitergabe der technischen Lehre auch schneller mit der Produktion begonnen werden, was sowohl dem Verbraucher bzw. der Allgemeinheit wie auch dem Erfinder zu Gute kommen würde. So könnte der Erfinder beispielsweise das Marktverhalten testen und gegebenenfalls die notwendigen Änderungen an der Erfindung vornehmen, bevor er sie im Rahmen der Anmeldung rechtsverbindlich als solche fixiert.

3. Befürchtete Nachteile einer Neuheitsschonfrist und ihre Widerlegung

Gegner⁶⁷ der (Wieder-)Einführung einer generellen Schonfrist sind der Auffassung, dass diese zu einer faktischen Verlängerung des Monopolschutzes führe.

Dagegen kann jedoch eingewandt werden, dass die hier diskutierte Ausgestaltung der Schonfrist kein Prioritätsrecht begründet, die Schutzfrist würde nicht verlängert werden. Dem Erfinder würde erst ab Anmeldung der Erfindung ein exklusives Schutzrecht gewährt, das er aufgrund der Vorverlautbarung andernfalls erst gar nicht erhalten würde.

Gegen die Einführung einer Neuheitsschonfrist wird zudem die Gefährdung der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit⁶⁸ vorgebracht. Für die Bestimmung der absoluten Neuheit bedürfe es einer klaren Regelung, die nicht durch eine Neuheitsschonfrist aufgeweicht werden dürfe. Gründe der Rechtssystematik wie der Rechtssicherheit dürfen jedoch nicht zum Selbstzweck werden. Vielmehr ist es rechtssystematisch konsequenter, angesichts der Geltung eines weltweiten und absoluten Standes der Technik, der sogar mündliche Verlautbarungen umfasst, an der Neuheitsschonfrist festzuhalten. Es erscheint unter systematischen Aspekten eher befremdlich, die früher gar unter einem relativen Neuheitsbegriff bestehende Neuheitsschonfrist abzuschaffen. Denn „zum Schutze des Erfinders bedarf der absolute Neuheitsbegriff erst recht eines Korrektivs“⁶⁹. Der Einwand, die Einführung einer Neuheitsschonfrist würde das in Deutschland und allen übrigen nationalen europäischen Patentgesetzen bestehende Grundprinzip der absoluten Neuheit durchbrechen, ist unberechtigt, da dieses Prinzip bereits nach der aktuellen Rechtslage in bestimmten Ausnahmefällen durchbrochen wird. Eine Neuheitsschonfrist existiert nach § 3 Abs. 5 PatG sowie Art. 55 EPÜ⁷⁰ für den Fall des offensichtlichen Missbrauchs und den Fall der Ausstellung auf einer amtlich anerkannten, internationalen Ausstellung. Diese beiden Ausnahmefälle kommen in der Praxis nur sehr selten vor,⁷¹ dennoch sind es Ausnahmen, die das Prinzip der absoluten Neuheit bereits jetzt durchbrechen. Die Einführung der generellen Neuheitsschonfrist würde im Vergleich zur jetzigen Rechtslage lediglich quantitativ hinsichtlich der Anzahl der zu berücksichtigenden Fälle etwas ändern.⁷² Überdies erscheint es widersprüchlich, dass dem Erfinder nach den aktuellen Regelungen in Deutschland wie auch in Europa innerhalb einer Frist von sechs Monaten vor Anmeldung bei einem unrechtmäßigen Verhalten eines Dritten Patentschutz gewährt wird, nicht jedoch bei einem rechtmäßigen Verhalten seinerseits.

Weiterhin wird befürchtet, es könnten sich durch eine

61 Hüni, GRUR Int. 1985, 167 f.; kritisch hierzu die Stellungnahme der vfa - forschenden Pharma-Unternehmen vom 16. September 2009.

62 Bardehle, GRUR 1981, 687, 688; Geißler, GRUR Int. 1989, 82, 83.

63 Hüni, GRUR Int. 1985, 168.

64 Götting, Mitt. 1999, 81, 85; vgl. VDI-Technologiezentrum, Schlussbericht der Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Zur Einführung der Neuheitsschonfrist im Patentrecht – ein USA-Deutschland-Vergleich bezogen auf den Hochschulbereich.

65 Götting, Mitt. 1999, 85.

66 Loth S. 392 ff.; Götting, Mitt. 1999, 85.

67 Greif, WuW 1974, 303 ff., 307; vgl. auch Finnische Landesgruppe, AIPPI Annuaire 1980/II, 238, 239.

68 Protokoll der Europäischen Kommission DG XV-E2/DV D (98), 10. November 1998; Dänner, Mitt. 1999, 47 f.

69 Pagenberg, GRUR 1981, 691.

70 Kritisch zu der Schonfristmöglichkeit bei einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders Eisenführ, Mitt. 1997, 268 ff.; Schwierigkeiten bei der Auslegung dieses Rechtsbegriffes sah bereits Bössung, GRUR Int. 1978, 381, 391.

71 Eisenführ, Mitt. 1997, 268 ff.

72 Stellungnahme der Abt. V des Vorstandes der Patentanwaltskammer zu Fragen der EG-Kommission, Mitt. 1998, 447, 449 u. 450.

Vorveröffentlichung Beweisschwierigkeiten⁷³ ergeben, wenn ein Dritter Rechte an der Erfindung geltend macht, indem er beispielsweise die durch die Veröffentlichung bzw. Vorbenutzung gewonnenen Erkenntnisse entnimmt, weiterentwickelt und für eine eigene Patentanmeldung nutzt. Ferner wird eingewandt, dass Dritte bei einer Schonfrist über den Umfang des Standes der Technik im Unklaren wären, was erneut zu Unsicherheiten führen würde.

Dem kann jedoch entgegengehalten werden, dass eine derartige Unsicherheit - wenn überhaupt - lediglich für den Fall einer mündlichen Beschreibung praktisch relevant werden könnte. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, aber auch Vorträge erfolgen indes stets unter Namensnennung des Veröffentlichenden oder Vortragenden, so dass hier eine Zuordnung keinerlei Probleme bereiten dürfte.⁷⁴

Ein gewichtigeres Argument gegen die (Wieder-)Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist ist die Befürchtung, dass Dritte aufgrund der Vorverlautbarung Kenntnis von der Erfindung erlangen und diese dann zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen könnten, indem sie für sich ein Vorbenutzungsrecht begründeten. Eine generelle Schonfrist birgt für den Erfinder vor allem das Risiko, dass die Existenz dieser Schutzvorschrift ihn dazu verleiten könnte, seine Erfindung zunächst zu offenbaren, statt sie so bald als möglich anzumelden. Denn eine Vorverlautbarung würde trotz allem ein erhebliches Risiko für den Erfinder bleiben, weil eine Schonfrist gerade kein Prioritätsrecht begründet.⁷⁵ Es ist jedoch anzunehmen, dass derjenige, der die rechtliche Wirkung und somit die Vorteile einer Schonfristregelung kennt, auch weiß, dass sie kein Prioritätsrecht begründet. Dieser Erfinder kann in Kenntnis der Rechtslage geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Dem Schutz der Schonfrist sollen jedoch vor allem die Erfinder unterstellt werden, die in Unkenntnis der patentrechtlichen Bestimmungen ihre technische Lehre vorverlautbaren. Zudem erweisen sich die Befürchtungen als umso unbegründeter, je kürzer die in Anspruch genommene Schonfrist ausfallen würde. Allein aufgrund der Vorverlautbarung wird es ferner nur wenigen Dritten gelingen, eine Erfindung nachzubauen. Meldet ein Dritter aufgrund einer Vorverlautbarung des Erfinders vor diesem dessen Erfindung als eigene an, greift hier der absolute Neuheitsbegriff zu Gunsten des Erfinders. Die Bekanntgabe der Erfindung durch den Erfinder begründet eine patentschädliche Vorwegnahme; die Patentanmeldung des Dritten wäre damit nichtig.⁷⁶

4. Ergebnis

Im Ergebnis sprechen die gewichtigeren Argumente eindeutig für die (Wieder-)Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist.

Die Neuheitsschonfrist gibt dem Erfinder und seinem Rechtsnachfolger die Möglichkeit, das Ergebnis seiner schöpferischen Tätigkeit zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorzustellen, ohne Gefahr zu laufen, die rechtliche Absicherung des eigenen Arbeitsergebnisses durch ein Patent zu zerstören. Einen damit verbundenen praktischen Vorteil stellt die frühzeitige Erprobung eines innovativen Produkts am Markt bereits vor Einreichung einer Patentanmeldung dar. Die Einführung einer Neuheitsschonfrist entspricht überdies dem Sinn und Zweck der gewerblichen Schutzrechte; der Belohnungsgedanke als Anreiz für Fortschritt und Innovation wird bei der aktuellen Rechtslage durch die sog. neuheitsschädlichen Vorveröffentlichungen konterkariert. Der Erfinder sollte im Rahmen einer vernünftigen, innerhalb von sechs bis zwölf Monaten liegenden Frist vor Patentanmeldung die eigenen innovativen Ideen, Erkenntnisse und sonstigen schöpferischen Leistungen öffentlich verlautbaren, erproben und wirtschaftlich freinutzen können, ohne den Verlust seiner Rechte befürchten zu müssen.

73 Französische Landesgruppe, AIPPI Annuaire 1980/II, 241, 250; Holländische Landesgruppe, AIPPI Annuaire 1980/II, 267, 268; Schwedische Landesgruppe, AIPPI Annuaire 1980/II, 281, 285.

74 Pagenberg, GRUR 1981, 693.

75 Benkard/Melullis, § 3 Rdnr. 98 u 98 a.

76 Bardehle, GRUR 1981, 689.

Markenrecht

1. Madrider Protokoll – Beitritt von Neuseeland

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2012 tritt Neuseeland zum Madrider Protokoll (1989) bei.

Quelle: [WIPO](#)

2. DPMA Pressemitteilung: Unveränderte Praxis nach der Entscheidung „IP Translator“ (EuGH, Urt. v. 19.06.2012, C-307/10)

„Das DPMA sieht im Interesse der Gewährleistung der vom EuGH mehrfach betonten und vorrangigen Prämisse der Eindeutigkeit und Klarheit der beanspruchten Waren/Dienstleistungen derzeit keine Grundlage für zusätzliche Erklärung des Anmelders dahingehend, dass sich eine alle Begriffe der Überschrift einer Klasse beanspruchende Markenmeldung auf sämtliche Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse bezieht. [...] Das DPMA wird daher in seiner Verantwortung als zuständige nationale Behörde im Einzelfall in einer allein auf den Wortlaut abstellenden Betrachtungsweise beurteilen, ob die gewählten Begriffe einzeln bzw. in ihrer Summe aller Oberbegriffe einer Klassenüberschrift den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit genügen.“

Es ergeben sich also für die Anmeldung einer deutschen Marke keine Änderungen der bisherigen Praxis.

Quelle: [Pressemitteilung des DPMA](#)

3. Deutschland beteiligt sich an TMview

Ab sofort sind die Daten zu deutschen Marken und Markenmeldungen zusätzlich zum elektronischen Markenregister des DPMA (DPMAregister) auch im Recherchesystem [TMview](#) des HABM recherchierbar. Die dazu notwendigen Datensätze zu mehr als 1,6 Millionen Schutzrechten stellt das DPMA dem HABM tagesaktuell zur Verfügung. In [TMview](#) lassen sich insgesamt mehr als 9 Millionen Marken und Markenmeldungen aller beteiligten europäischen Ämter recherchieren.

Quelle: [DPMA](#), [HABM](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

4. EU-Patentsystem

Die Verabschiedung des EU-Patentpakets, bestehend aus dem einheitlichen EU-Patent und der einheitlichen EU-Patentgerichtsbarkeit, war zuletzt durch die Forderung Großbritanniens, die Art. 6 bis 8 aus der EU-EinheitspatentVO zu streichen, erneut in Frage gestellt. Nachdem sich der Europäische Rat die britische Position zu Eigen gemacht hatte, lehnte das Europäische Parlament die Streichung dieser Vorschriften nicht nur aus inhaltlichen Gründen entschieden ab, sondern auch, weil es sich vom Rat übergangen fühlte. Nunmehr hat die zyprische Ratspräsidentschaft einen Kompromissvor-

schlag vorgelegt, der offenbar im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments auf Zustimmung stößt und am 10. Dezember 2012 im Wettbewerbsrat behandelt werden soll. Das Europäische Parlament soll dann am 11. Dezember 2012 über das Patentpaket abstimmen. Ebenfalls am 11. Dezember 2012 wird der Generalanwalt seinen Schlussantrag zu der noch anhängigen Klage von Spanien und Italien gegen die Einführung des Patentpakets auf dem Weg der verstärkten Zusammenarbeit vorlegen.

Quelle: SZ vom 20.11.2012, Wirtschaft

5. Patentierung von neuronalen Vorläuferzellen

Am 27.11.2012 hat der BGH aufgrund einer Nichtigkeitsklage von Greenpeace über die Patentierung von Zellen entschieden, die aus menschlichen Stammzellen hergestellt werden (X ZR 58/07). Das streitgegenständliche Patent (sog. „Brüstle“-Patent), das vom DPMA am 29.04.1999 erteilt wurde, betrifft neuronale Vorläuferzellen und ihre Verwendung zur Therapie von neuronalen Defekten bei Tieren und Menschen. Als Ausgangsmaterial für die vom Patent geschützten Vorläuferzellen dienen embryonale Stammzellen. Diese können nach der Patentschrift unter anderem aus Embryonen in einem frühen Entwicklungsstadium gewonnen werden, womit eine Zerstörung der Embryonen einhergeht. Wie einer Pressemitteilung des BGH ([Nr. 198/2012](#)) zu entnehmen ist, hat der Patentsenat des BGH das Patent für nichtig erklärt, soweit es Vorläuferzellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen umfasst, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört worden sind. Entsprechend dem Hilfsantrag des Beklagten wurde das Patent jedoch aufrechterhalten, soweit menschliche embryonale Stammzellen durch andere Methoden gewonnen werden. Darüber hinaus hat der BGH den Einsatz menschlicher embryonaler Stammzellen nicht als Verwendung von Embryonen im Sinne der RL 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz biotechnologischer Erfindungen v. 06.07.1998 (ABl. Nr. L 213/13) qualifiziert, da es den Stammzellen als solchen an der Fähigkeit fehlt, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen. In dem Verfahren hatte der BGH eine Vorabentscheidung des EuGH zur Auslegung von Art. 6 der Richtlinie 98/44/EG eingeholt ([EuGH v. 18.10.2011 – C-34/10 – Brüstle/Greenpeace](#)). Die Entscheidungsgründe lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

6. Patent Prosecution Highway

Das DPMA hat, wie einer [Pressemitteilung vom 14. November 2012](#) zu entnehmen ist, neue Leitfäden zum „Patent Prosecution Highway“ veröffentlicht (<http://www.dpma.de/patent/verfahren/pph/index.html>). Ziel ist es, die Verfahrensweisen der am PPH teilnehmenden nationalen Patentämter international zu standardisieren. Neu geregelt wurden die Voraussetzungen für den Antrag auf eine beschleunigte Prüfung. Darüber hinaus wurden Verfahrenserleichterungen eingeführt, zu denen ein einheitliches Antragsformular wie auch der verstärkte Einsatz von Maschinenübersetzungen gehören.

7. PCT-Gebühren

Ab dem 01.01.2013 ändern sich die Euro-Äquivalenzbeträge der von der WIPO festgesetzten Gebühren für Internationale Anmeldungen, die beim DPMA eingereicht werden.

8. Mehr Patentanmeldungen beim DPMA

Wie einer [Pressemitteilung des DPMA vom 30. Oktober 2012](#) zu entnehmen ist, erwartet das DPMA im Jahre 2012 nach vorläufigen Hochrechnungen eine steigende Zahl von Patentanmeldungen, während bei Gebrauchsmustern mit leicht rückläufigen Anmeldezahlen gerechnet wird.

9. 30 Jahre trilaterale Zusammenarbeit

Die trilaterale Zusammenarbeit des Europäischen Patentamts (EPA), des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten von Amerika (USPTO) und des japanischen Patentamts (JPO) kann auf eine 30jährige Tradition zurückblicken. Aus diesem Anlass haben sich die Präsidenten der drei Ämter auf einer Konferenz in Kyoto, die Mitte November 2012 stattfand, für eine Weiterentwicklung der weltweiten Patentsysteme durch eine verbesserte Arbeitsteilung ausgesprochen (http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121116_de.html). Ein zentrales Projekt wird in den kommenden Jahren die Einführung einer virtuellen globalen Akte sein, mit der ein universeller Zugriff auf sämtliche Patentanmeldungen einer Patentfamilie und für die Verwaltung aller diesbezüglicher Informationen ermöglicht werden soll. An diesem Projekt sind auch die Ämter Chinas und Südkoreas beteiligt.

10. Tegernsee-Prozess zur Harmonisierung des materiellen Patentrechts

Die sog. Tegernsee-Gruppe, die sich mit der Harmonisierung des materiellen Patentrechts beschäftigt und der Vertreter des Europäischen Patentamtes und der Patentämter von Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Japan und der USA angehören, hat am 4. Oktober 2012 in Genf die Berichte der Tegernsee-Expertengruppe zu den Themen Neuheitsschonfrist, Veröffentlichung nach 18 Monaten, Behandlung kollidierender Anmeldungen und Vorbenutzungsrechte entgegen genommen (http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121108a_de.html). Die vier Studien sollen nunmehr zum Gegenstand breit angelegter Nutzerkonsultationen gemacht werden.

11. EPA: Patent Translate um sieben Sprachen erweitert

Seit dem 25. Oktober 2012 ist mit Hilfe des kostenlosen maschinellen Übersetzungsdiensts Patent Translate des EPA nunmehr für 13 Sprachen eine direkte Übersetzung ins Englische und aus dem Englischen möglich. Hinzu gekommen sind Dänisch, Finnisch, Griechisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch und Ungarisch (<http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121025>

[de.html](#)). Patent Translate, das im Februar 2012 gestartet wurde, soll einen mehrsprachigen Zugriff auf die umfangreiche Sammlung von Patent-Dokumenten auf der EPA-Website ermöglichen.

12. Cooperative Patent Classification vor der Einführung

Das Europäische Patentamt (EPA) und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika (USPTO) wollen zum 1. Januar 2013 in beiden Ämtern das Cooperative Patent Classification-System (CPC-System) einführen (http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121001_de.html). Mit dem CPC-System wird das Ziel verfolgt, ein gemeinsames Klassifikationssystem für Patente und andere technische Dokumente einzuführen. Es basiert auf der letzten Version der Internationalen Patentklassifikation (IPC) und übernimmt deren Systematik mit den Sektionen A bis H, enthält aber darüber hinaus eine zusätzliche Sektion Y für neue oder sektionsübergreifende Technologien (<http://www.cpinfo.org>).

13. WIPO: Fiftieth series of Meetings of the Assemblies of the Member States

Vom 1. bis 9. Oktober 2012 fand in Genf die Fiftieth series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO statt. Dabei wurde von den Repräsentanten der 185 Mitgliedsstaaten ein Arbeitsprogramm für das WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) verabschiedet. Das IGC soll für die WIPO-Generalversammlung 2013 einen Textentwurf für ein internationales Rechtssystem zum Schutz von genetischen Ressourcen, traditionellem Wissen und Folklore erarbeiten (http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0022.html).

Geschmacksmusterrecht

14. Design Patent für Umblätter - Funktion

Apple Inc. lässt durch ein [Geschmacksmuster \(United States Design Patent\)](#) die virtuelle Nachbildung einer Seite, die umgeblättert wird, wie es etwa beim Lesen von eBooks auf dem iPad zu sehen ist, schützen.

15. Apple übernimmt der Design der Schweizer Bahnhofsuhr

Einem [Bericht der Wirtschaftswoche](#) zufolge haben sich Apple und der Schweizer Bahnkonzern SBB auf die Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 16,6 Mio Euro geeinigt. Im neuen Betriebssystem iOS6 soll Apple das berühmte Design der Schweizer Bahnhofsuhr widerrechtlich übernommen haben.

Urheberrecht

16. Eltern haften für ihre Kinder?

Die [Pressestelle des BGH berichtet](#), dass dieser mit Urteil vom 15. November 2012 (I ZR 74/12 – Morpheus) entschieden hat, dass Eltern für das illegale Filesharing eines 13-jährigen Kindes grundsätzlich nicht haften, wenn sie das Kind über das Verbot einer rechtswidrigen Teilnahme an Internettauschbörsen belehrt haben und keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass ihr Kind diesem Verbot zuwiderhandelt. Die Entscheidungsgründe sind noch unveröffentlicht.

Der BGH hebt damit ein Urteil des [OLG Köln vom 23.03.2012 - 6 U 67/11](#) auf. Darin ging das Gericht von einer Verletzung der elterlichen Aufsichtspflichten aus, da eine Sicherheitssoftware, welche das Installieren weiterer Programme auf dem überlassenen Computer hätte verhindern können, fehlte und die Filesharingsoftware zudem aufgrund eines entsprechenden Desktopicons leicht erkennbar war.

17. Reformbemühungen des DJV

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat einer [Pressemitteilung](#) zufolge mit großer Mehrheit auf seinem Verbandstag in Kassel am 06.11.2012 Eckpunkte für eine Reform des Urheberrechts beschlossen. Die zunehmende Digitalisierung dürfe nicht dazu führen, dass die unentgeltliche Nutzung von Werken mehr und mehr legalisiert wird, nur weil sie faktisch möglich sei.

18. Verlängerung der Schutzfristen für ausübende Künstler

[Das Bundesministerium der Justiz teilt mit](#), dass das Bundeskabinett am 31.10.2012 einen [Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes](#) beschlossen hat. Die Dauer des rechtlichen Schutzes für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller soll von 50 auf 70 Jahre verlängert werden. Zugleich bezweckt der Entwurf die Sicherstellung der Beteiligung der Künstler an den Mehreinnahmen der Tonträgerhersteller.

19. Geplanter Gesetzesentwurf gegen überzogene Abmahnkosten

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger plant einen weiteren Vorstoß gegen den Missbrauch von Abmahnungen. So seien die Beschwerden über die wachsende Zahl missbräuchlicher und überzogener Abmahnungen nicht abgerissen. Der [Pressemitteilung](#) des Bundesministeriums der Justiz zufolge gerieten gerade Kleinunternehmer, die auf der eigenen Internetseite oder über Plattformen wie Ebay und Amazon Handel treiben, durch überzogene Abmahnkosten schnell in finanzielle Bedrängnis. Die Abmahnkosten, so die Ministerin, sollten durch die Veränderung der entscheidenden Stellschrauben im Gebührenrecht niedriger werden. Die Gegenstands- und Streitwerte müssten so angepasst werden, dass

die Abmahnkosten nicht mehr aus dem Ruder laufen können.

20. Bundesregierung plant eine Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet

Mit dem [Entwurf eines Siebenten Gesetzes zu Änderung des Urhebergesetzes](#) vom 29.08.2012 der Bundesregierung soll sichergestellt werden, dass Presseverlage im Online-Bereich nicht schlechter gestellt sind als andere Werkvermittler. Um den Schutz von Presseerzeugnissen im Internet zu verbessern, soll ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt werden.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Die Form einer Schokoladenmaus, die aus der Form der Ware selbst besteht, ist nicht als dreidimensionale Marke eintragungsfähig

[EuGH, Urt. v. 06.09.2012, C-96/11 P – Form einer Schokoladenmaus](#)

Leitsätze (red.)

1. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware selbst bestehen, gelten keine anderen Kriterien als für die übrigen Markenkategorien.
2. Nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, besitzt auch Unterscheidungskraft.
3. Umfasst eine dreidimensionale Marke ein Bildelement, das nicht aus einem vom Erscheinungsbild der Waren unabhängigen Zeichen besteht, sondern vom Verbraucher nur als dekorative Ausgestaltung wahrgenommen wird, kann diese Marke nicht nach den Kriterien beurteilt werden, die für Wort- oder Bildmarken gelten, die aus einem Zeichen bestehen, das vom Erscheinungsbild der Ware, die sie kennzeichnen, unabhängig ist.
4. Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gebietet nicht, dass sich das HABM die Schlussfolgerungen der Rechtsmittelführerin automatisch zu eigen macht. Eine Verletzung der Verteidigungsrechte führt nur dann zur Nichtigkeitsklärung des fraglichen Rechtsakts, wenn das Verfahren ohne diese Verletzung zu einem anderen Ergebnis hätte führen können.
5. Die Begründungspflicht bei Entscheidungen des HABM dient zum einen dem Ziel, die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte verteidigen können, und zum anderen es dem Unionsrichter zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen. Die Begründungspflicht kann erfüllt werden, ohne dass es erforderlich ist, dass das HABM ausdrücklich und erschöpfend auf jedes einzelne Argument eines Klägers eingeht.

2. Ein Rechtsakt, mit dem das HABM einen Widerspruch für zulässig erachtet, stellt eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Widerspruchs dar und keine bloße Mitteilung

[EuGH, Urt. v. 18.10.2012, C-402/11 P – Redtube](#)

Leitsätze (red.)

1. Ein Rechtsakt, mit dem das HABM dem Widersprechenden mitteilt, dass sein Widerspruch für zulässig erachtet worden sei, ist keine bloße Mitteilung des HABM, sondern stellt eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Widerspruchs dar.

2. Vor der *Inter-partes*-Phase des Verfahrens hat das HABM nach dem Willen des Unionsgesetzgebers bereits die Zulässigkeit des Widerspruchs zu prüfen und sich zu vergewissern, dass die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß entrichtet wurde (siehe französischer Wortlaut der Durchführungsverordnung „jugée recevable“).
3. Die *Inter-partes*-Phase des Verfahrens beginnt, wenn das HABM den Widerspruch für zulässig erachtet.
4. Der Widerspruchsgegnerin werden dadurch nicht ihre Verteidigungsrechte genommen. Zum einen kann sie, gestützt auf Art. 77a der Verordnung Nr. 40/94, beantragen, dass das HABM die Entscheidung, mit der es den Widerspruch für zulässig erachtet hat, zurücknimmt. Zum anderen kann sie nach Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 die Handlung, mit der der Widerspruch für zulässig erachtet worden ist, zusammen mit der Endentscheidung über die Begründetheit des Widerspruchs anfechten, wenn die Handlung das Verfahren nicht abschließt.

3. Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung von abgeänderten Formen der eingetragenen Marke

[EuGH, Urt. v. 25.10.2012, C-553/11 – PROTI](#)

Leitsätze

1. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.
2. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine „Defensivmarke“ gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist.

EuG

4. Strikte Auslegung der Voraussetzungen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

[EuG, Urt. v. 19.09.2012, T-267/11 – Video Research USA](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand obliegt dem Markeninhaber die Sorgfaltspflicht. Delegiert er administrative Aufgaben zur Verlängerung der Marke, muss er darauf achten, dass die ausgewählte Person diese Aufgaben ordnungsgemäß durchführt.
2. Allein außergewöhnliche und damit nicht kraft Erfahrung vorhersehbare Umstände können eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Folge haben. Menschliche Fehler bei der technischen Verwaltung der Verlängerungen sind erfahrungsgemäß nicht als außergewöhnliche oder unvorhersehbare Ereignisse anzusehen.

5. Stoffkarmuster, die nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen, sind nicht eintragungsfähig

EuG, Urt. v. 19.09.2012, [T-326/10](#), [T-327/10](#), [T-328/10](#), [T-329/10](#), [T-26/11](#), [T-31/11](#), [T-50/11](#), [T-231/11](#) – Stoffkarmuster



T-326/1



T-327/10



T-328/10



T-329/10



T-26/11



T-31/11



T-50/11, T-231/11

Leitsätze (red.)

1. Bildmarken (zweidimensionale Marken), die aus einer naturgetreuen Wiedergabe des äußeren Erscheinungsbildes der Ware bestehen, sind nach den gleichen Kriterien zu behandeln wie entsprechende dreidimensionale Marken.
2. Gelangt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass es der angemeldeten Marke von Haus aus an Unterscheidungskraft fehlt, darf sie ihre Beurteilung auf allgemein praktische Erfahrungen mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern stützen, die jedermann und insbesondere den Verbrauchern dieser Waren bekannt sein können.
3. Eine Bildmarke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, besitzt nur dann Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, wenn sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann.
4. Die Darstellung des in Rede stehenden Zeichens, die nur wie eine Anordnung von Streifen zu einem Karmuster wirkt, lässt kein Element erkennen, das für die beanspruchten Waren von der Norm oder der Üblichkeit in der Mode-, Bekleidungs- und Stoffbranche abweicht, denn die Verbraucher schließen aus einem gewöhnlichen Karmuster üblicherweise nicht auf die Herkunft der betreffenden Waren.

6. Auch Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft genießen Schutz gegen Verwechslungen

[EuG, Urt. v. 19.09.2012, T-220/11 – f@ir credit/fercredit](#)

Leitsätze (red.)

1. Eine schwache Kennzeichnungskraft eines Bestandteils einer Marke kann durchaus als dominierendes Element angesehen werden, wenn dieser sich durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und seinem Gedächtnis einprägen kann.
2. Selbst wenn es sich um eine ältere Marke mit schwacher Kennzeichnungskraft handelt, kann eine Gefahr von Verwechslungen, insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen sowie der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, gegeben sein.

7. Keine Ähnlichkeit von Bier und Wein, auch nicht von Bier und Tequila

[EuG, Urt. v. 03.10.2012, T-584/10 – Tequila Matador/MATADOR](#)

Leitsätze (red.)

1. Der EuG überprüft die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer erlassenen Entscheidung, indem es den vorliegenden Sachverhalt auf die von der Beschwerdekammer vorgenommene Anwendung des Gemeinschaftsrechts prüft. Dabei können Tatsachen, die nicht vor den Instanzen des HABM geltend gemacht wurden, nicht mehr angeführt werden.

2. Bier und Wein sind im Hinblick auf sämtliche relevanten Faktoren, die für das Verhältnis zwischen den Waren untereinander maßgeblich sind, nicht als ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 anzusehen.
3. Der Unterschied zwischen Bier und Tequila ist noch erheblicher und größer als der Unterschied zwischen Bier und Wein.

8. Eintragungsfähigkeit der Marke „erkat“

[EuG, Urt. v. 12.09.2012, T-566/10 – erkat/CAT](#)

Leitsätze (red.)

1. Eine umfassende Beurteilung der Ähnlichkeit schließt eine vorherige Prüfung einzelner Bestandteile der zusammengesetzten Marke nicht aus.
2. Bei Beurteilung eines Zeichens, das in einem anderen zusammengesetzten Zeichen enthalten ist, ist darauf zu achten, dass ein Verbraucher ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen möglicherweise in Wortbestandteile zerlegt, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich sind. „erkat“ ist aufgrund des semantischen Inhalts und der grammatikalischen Struktur jedoch geeignet, als ein einziges Wort wahrgenommen zu werden.
3. Der Zweck von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 besteht nicht darin, die Eintragung jeder Marke zu verhindern, die einer bekannten Marke ähnlich ist. Er liegt vielmehr insbesondere darin, es dem Inhaber einer bekannten älteren Marke zu ermöglichen, sich der Eintragung von Marken zu widersetzen, durch die die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte.
4. Dazu muss der Inhaber der älteren Marke den Nachweis erbringen. Es kann ihm jedoch nicht zugemutet werden, eine tatsächliche Beeinträchtigung aus der Benutzung der jüngeren Marke abzuwarten, sondern er muss das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann.
5. Es nicht Sache des EuG, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer im Rahmen des betreffenden Widerspruchsverfahrens oder Nichtigkeitsverfahrens nicht Stellung genommen hat, da der EuG nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung finden soll, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen.

9. Waren sind nicht allein deshalb verschieden, weil sie unterschiedlichen Klassen angehören

[EuG, Urt. v. 20.09.2012, T-445/10 – eco-pack/ECOPAK](#)

Leitsätze (red.)

Gemäß Regel 2 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 dient die Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen nach dem Abkommen von Nizza ausschließlich Verwaltungszwecken; Waren dürfen also nicht allein deswegen als verschieden angesehen werden, weil sie verschiedenen Klassen angehören.

10. Klangliche und bildliche Ähnlichkeit können durch erhebliche begriffliche Unterschiede neutralisiert werden

[EuG, Urt. v. 21.09.2012, T-278/10 - Westerngold](#)

Leitsätze (red.)

1. Spirituosen und alkoholfreie Getränke sind nur zu einem geringen Grad ähnlich; ob in einem Getränk Alkohol enthalten ist oder nicht, wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen im Hinblick auf die Art der fraglichen Getränke als ein wichtiger Unterschied wahrgenommen.
2. Eine Wortmarke besteht ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente, demzufolge erstreckt sich der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergibt, auch nur auf das in der Anmeldung angegebene Wort.
3. Marken sind, wenn sie vom Klang und vom Bild her ähnlich sind, auch insgesamt ähnlich, sofern keine erheblichen begrifflichen Unterschiede bestehen; derartige begriffliche Unterschiede können klangliche und bildliche Ähnlichkeiten neutralisieren, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können.
4. Aus Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 folgt, dass die Beschwerdekammer durch die Wirkung der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde eine vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht vorzunehmen hat.
5. Der EuG darf im Rahmen seiner Rechtmäßigkeitskontrolle nicht anstelle der Beschwerdekammer eine Tatsachenwürdigung vornehmen, die diese unterlassen hat. Es kann nicht die Klage abweisen und die von der zuständigen Instanz des HABM, des Urhebers der angefochtenen Handlung, gegebene Begründung durch seine eigene ersetzen.

11. Das HABM hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen des Urteils des EuGs zu ziehen[EuG, Urt. v. 10.10.2012, T-333/11 – star foods/STAR SNACKS](#)**Leitsätze (red.)**

1. Das Gericht kann dem HABM keine Anordnungen erteilen, sondern das HABM hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile des Unionsrichters zu ziehen.
2. Kommt das Gericht im Urteil zu dem Ergebnis, dass die beiden Marken einander insgesamt ähnlich sind, darf die Beschwerdekammer dieses Ergebnis nicht im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr revidieren und unter Außerachtlassung der begrifflichen Ähnlichkeit davon ausgehen, dass die Marken nur einen geringen Ähnlichkeitsgrad aufwiesen.

12. Keine Unterscheidungskraft der Marke „CLIMA COMFORT“ für Wärmedämmplatten und Isoliermaterial[EuG, Urt. v. 16.10.2012, T-371/11 – CLIMA COMFORT](#)**Leitsätze (red.)**

1. Zwischen den jeweiligen Anwendungsbereichen der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 genannten absoluten Eintragungshindernisse einer Marke besteht eine gewisse Überschneidung, wobei Art. 7 Abs. 1 Buchst. b im Unterschied zu Buchst. c alle Umstände erfasst, unter denen ein Zeichen nicht die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden vermag.
2. Hat die Beschwerdekammer bei der Prüfung der technischen Eigenschaften der in Rede stehenden Waren keinen Beurteilungsfehler begangen, kann der Umstand, dass die Klägerin zu einer zusätzlichen technischen Erwägung nicht gehört wurde, nicht zur Aufhebung dieser Entscheidung führen.

13. Zum Beweis der Nichtzustellung eines vom HABM abgeschickten gewöhnlichen Briefes[EuG, Urt. v. 25.10.2012, T-191/11 – Miura/MIURA](#)**Leitsätze (red.)**

1. Das HABM kann Schriftstücke, die keine Frist in Gang setzen und keine Ladungen sind, durch gewöhnlichen Brief verschicken, Regel 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95. Was die Mitteilung durch gewöhnlichen Brief betrifft, gibt es keine Bestimmung, wem die Beweislast für die Zustellung im Falle des Bestreitens obliegt.
2. Das HABM hat festgelegt, dass eine Annahme eines gewöhnlichen Briefes durch den Empfänger nur widerlegt werden kann, indem er nachweist, dass er das Schriftstück nicht oder erst später erhalten hat. Es ist festzustellen, dass das Vorliegen von Indizien, die einen vernünftigen Zweifel am

Empfang der fraglichen Sendung durch den Empfänger aufkommen lassen, genügt, um den Nachweis der Richtlinien des HABM als erbracht anzusehen, da das Fordern eines hohen Beweismaßes mit der Gefahr verbunden ist, die Erbringung des Beweises unmöglich zu machen.

14. Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „VITAL&FIT“ und „VITAFIT“ – Ein ausgesprochenes &-Zeichen erzeugt keinen erheblichen Unterschied im Klangbild[EuG, Urt. v. 25.10.2012, T-552/10 – VITAL&FIT/VITAFIT](#)**Leitsätze (red.)**

1. Die Beschwerdekammer kann die Beurteilung der Widerspruchsabteilung als Bestandteil der eigenen Begründung ihrer Entscheidung übernehmen, wenn die Widerspruchsabteilung ihre Beurteilung hinreichend erläutert hat.
2. Die Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, in der Begründung auf alle Argumente einzugehen, die die Betroffenen vorbringen. Es ist ausreichend, dass sie die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen anführt, denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukommt.
3. Der Gattungsbegriff „alkoholfreie Getränke“ umfasst die Waren „Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke. Waren sind nicht nichtidentisch, nur weil sie innerhalb einer Klasse unter verschiedene Seriennummern fallen.
4. Ein ausgesprochenes &-Zeichen („und“) reicht nicht aus, um einen offenkundigen erheblichen Unterschied zwischen dem Klangbild der in Rede stehenden Marken zu erzeugen.
5. Die Gemeinschaftsregelung für Marken ist ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Somit sind das HABM und gegebenenfalls der Unionsrichter an auf der Ebene der Mitgliedstaaten ergangene Entscheidungen, auch wenn sie diese berücksichtigen können, nicht gebunden.

15. „Nutriskin Protection Complex“ ist als eine Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile nicht eintragungsfähig[EuG, Urt. v. 08.11.2012, T-415/11 – Nutriskin Protection Complex](#)**Leitsätze (red.)**

1. In der Klageschrift muss der Streitgegenstand hinreichend klar benannt sein. Die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Umstände, auf die sich die Klage stützt, müssen sich – zumindest in gedrängter Form, aber zusammenhängend und verständlich – aus der Klageschrift selbst ergeben. Dabei ist es nicht erforderlich, die spezielle Rechtsvorschrift, auf die sich die Rüge stützt, ausdrück-

lich anzugeben, solange es der Gegenpartei und dem Unionsrichter möglich ist, die Vorschrift ohne Schwierigkeiten festzustellen.

2. Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das zusammengesetzte Wort selbst festgestellt werden.
3. Ein Zeichen, das aus mehreren beschreibenden Bestandteilen besteht, muss in seiner Gesamtheit bei den relevanten Verkehrskreisen einen Eindruck erwecken, der von willkürlich nebeneinander beschreibend angeordneten Bestandteilen stark genug abweicht, um die Bedeutung oder Tragweite dieser beschreibenden Bestandteile zu verändern.
4. Derjenige, der ein Zeichen als Marke anmeldet, kann sich nicht auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

16. „GG“ ist im Zusammenhang mit Weinen als Abkürzung für „Großes Gewächs“ beschreibend und damit nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig

[EuG, Urt. v. 15.11.2012, T-278/09 – GG](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Entscheidungen des HABM sind mit Gründen zu versehen. Das dient dem doppelten Ziel, die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte verteidigen können und es dem Unionsrichter zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen. Diese Begründungspflicht stellt ein wesentliches Formerfordernis dar, was von der Frage der Stichhaltigkeit der Begründung zu unterscheiden ist.
2. Ein Zeichen ist beschreibend und nicht eintragungsfähig, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der Waren und Dienstleistungen bezeichnet, für die es eingetragen werden soll. Dabei ist es ausreichend, wenn das Zeichen als Beschreibung verwendet werden kann, es muss nicht zwingend zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits beschreibend verwendet werden.
3. Der beschreibende Charakter des Zeichens „GG“ entfällt nicht dadurch, dass nur Mitglieder die Abkürzung kennen, denn dieser Umstand verhindert nicht, dass Fachleute und die Öffentlichkeit über Internet oder andere Quellen Zugang zu dieser Information haben und die Abkürzung als eine für die Waren übliche verstehen.
4. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke oder die Gültigkeit einer Gemeinschaftsmarke darf nur auf der Grundlage der

einschlägigen Gemeinschaftsregelung beurteilt werden; das HABM und der Unionsrichter sind damit nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit des in Rede stehenden Zeichens bejaht wird.

BGH

17. Unterscheidungskraft des Namens einer Sehenswürdigkeit

[BGH, Urt. v. 08.03.2012, I ZB 13/11 – Neuschwanstein](#)

[BPatG, Beschl. v. 04.02.2011, 25 W \(pat\) 182/09 \(Leitsätze\)](#)

Leitsätze

1. Fasst der Verkehr die aus dem Namen einer Sehenswürdigkeit (hier: Schloss Neuschwanstein) gebildete Marke (hier: Neuschwanstein) im Zusammenhang mit Waren, die typischerweise als Reiseandenken oder -bedarf vertrieben werden, nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und nicht als Produktkennzeichen auf, fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
2. Allein der Umstand, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Umfeld einer Sehenswürdigkeit an Touristen vertrieben oder für sie erbracht werden können, rechtfertigt nicht die Annahme, einer aus dem Namen der Sehenswürdigkeit gebildeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
3. Einer Marke fehlt nicht deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil es sich um die Bezeichnung eines bedeutenden Kulturguts handelt.
4. Das Bundespatentgericht ist nicht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 139 ZPO verpflichtet, den Markeninhaber im Lösungsverfahren auf die Sachdienlichkeit einer Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses hinzuweisen. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts daher auch nicht aufzuheben, um dem Markeninhaber Gelegenheit zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu geben.

18. Bei alternativer Klagehäufung besteht auch bei Unbegründetheit eine Hinweispflicht auf die Notwendigkeit der Angabe der Reihenfolge der geltend gemachten Kennzeichenrechte

[BGH, Urt. v. 19.04.2012, I ZR 86/10 – Pelikan](#)

[OLG Hamm, Urt. v. 23.03.2010, I-4 U 175/09](#)

[LG Bielefeld, Urt. v. 09.09.2009, 16 O 52/09](#)

Leitsätze

1. Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten alternativ verfolgt, ist ein gerichtlicher Hinweis auf die Notwendigkeit der Angabe der Reihenfolge der geltend gemachten Kennzeichenrechte nicht deshalb entbehrlich, weil das Gericht die Ansprüche für unbegründet hält.
2. Der Geschäftsführer einer GmbH haftet regelmäßig für eine Markenverletzung auch persönlich, die in der Verwendung der Firma der juristischen Person liegt.

19. Das Zeichen „Starsat“ ist für Satellitenempfänger nicht rein beschreibend

[BGH, Urt.v. 04.04.2012, I ZB 22/11 – Starsat](#)

[BPatG, Beschl. V. 25.11.2010, 30 W \(pat\) 59/09](#)

Leitsatz

Das unter anderem für „Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und (zur) Wiedergabe von Ton, Bild und Dateien“ angemeldete Zeichen „Starsat“ erschöpft sich nicht in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die Qualität der beanspruchten Waren hinweist.

20. Titelschutz: Schutz der Bezeichnung einer Rubrik einer Wochenzeitung

[BGH, Urt. v. 22.03.2012, I ZR 102/10 – Stimmt's?](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 12.05.2010, 3 U 58/08](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 16.02.2008, 315 O 549/07](#)

Leitsätze

1. Titelschutz kann auch der Bezeichnung einer regelmäßig nur wenige Absätze umfassenden Kolumne zukommen, die zu einem bestimmten Themengebiet in einer Zeitung oder Zeitschrift erscheint.
2. Bei schutzfähigen Titeln für Teile einer Zeitung oder Zeitschrift kommt es für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblich auch auf Form und Inhalt der medialen Einbettung der angegriffenen Bezeichnung an, wobei unter anderem die typische Art der Präsentation der Beiträge (z.B. nur Text oder auch Bilder) erheblich ist.

21. Durchfuhr von Markenfälschungen und parallelimportierten Markenprodukten durch Deutschland nach Russland – Verantwortlichkeit des Spediteurs

[BGH, Urt. v. 25.04.2012, I ZR 235/10 – Clinique happy](#)

[KG Berlin, Urt. v. 12.10.2010, 5 U 152/08](#)

[LG Berlin, Urt. v. 26.08.2008, 15 O 752/07](#)

Leitsätze

1. Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die im Ausland mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet worden sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt keine Verlet-

zung der Marke dar. Dies gilt unabhängig davon, ob die durch Deutschland durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob im Bestimmungsland Markenschutz besteht oder nicht (im Anschluss an BGH, GRUR 2007, 875 - Durchfuhr von Originalware und BGH, GRUR 2007, 876 - DIESEL II).

2. Ist die Marke, mit der die durch Deutschland durchgeführte Ware gekennzeichnet ist, im Bestimmungsland geschützt, kann in der Durchfuhr kein im Inland begangener Teilakt einer das ausländische Schutzrecht beeinträchtigenden unerlaubten Handlung im Sinne des § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB gesehen werden. Dem steht der völkerrechtlich und unionsrechtlich anerkannte Grundsatz der Territorialität entgegen, wonach nationale Immaterialgüterrechte nur einen auf das staatliche Territorium begrenzten Schutz genießen (Aufgabe von BGH, GRUR 1957, 352, 353 - Taeschner/Pertussin II; GRUR 1958, 189, 197 - Zeiß).
3. Besteht im Bestimmungsland Markenschutz, kommen gegen den mit der Durchfuhr durch Deutschland und der Einfuhr in das Bestimmungsland beauftragten Spediteur gerichtete Ansprüche auf Unterlassung der Einfuhr und des Inverkehrbringens von markenverletzend gekennzeichneten Waren in Betracht, die unmittelbar auf das Markenrecht des Bestimmungslandes gestützt sind. Dies setzt voraus, dass nach dem Recht des Bestimmungslandes gegen den Spediteur ein vorbeugender Unterlassungsanspruch auf Untersagung der Einfuhr und des Inverkehrbringens besteht.

22. Auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden kann für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen

[BGH, Urt. v. 25.04.2012, I ZR 156/10 – Orion](#)

[OLG München, Urt. v. 22.07.2010, 6 U 4709/09](#)

[LG München I, Urt. v. 20.08.2009, 4 HKO 4066/08](#)

Leitsätze

1. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls kann auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat.
2. Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen deutschen Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem deutschen Lager ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in Deutschland in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere Staaten ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werden.

BPatG

23. Unterscheidungskraft eines Vereinsnamens

[BPatG, Beschl. v. 18.07.2012, 29 W \(pat\) 538/11 - Wildeshauser Schützengilde](#)

Leitsätze (red.)

1. Einem Vereinsnamen fehlt dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn dieser nicht mehr ist als ein Hinweis auf die Mitgliedschaft in diesem Verein oder Veranstaltungen des Vereins.
2. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen.

24. „Adolf Loos Preis“ eintragungsfähig für Bücher, CDs und ähnliche Medien

[BPatG, Beschl. v. 11.06.2012, 27 W \(pat\) 533/12 – Adolf Loos Preis](#)

Leitsätze (red.)

1. Zeichen, die aus einer Kombination eines Namens einer bekannten Person und dem Bestandteil „Preis“ bestehen, können für Bücher, CDs u. ä. Unterscheidungskraft besitzen.
2. Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG greift schon dann, wenn eine von mehreren möglichen Bedeutungen beschreibend ist, offene Bezeichnungen beschreiben den Inhalt jedoch nicht in einer den Markenschutz verhandelnden Weise.

25. Unterscheidungskraft einer komplex gestalteten Kombinationsmarke, auch wenn die einzelnen Bestandteile nicht unterscheidungskräftig sind

[BPatG, Beschl. v. 19.04.2012, 27 W \(pat\) 528/12 – foodartists](#)

Leitsatz (red.)

Bei Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen kombiniert sind, hat sich die Prüfung der Schutzfähigkeit auch darauf zu erstrecken, ob die Marke in ihrer Gesamtheit den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt. Die Gesamtgestaltung der Wort-/Bildmarke muss eine den Schutz begründende Komplexität aufweisen und sich dem Publikum als betriebliches Unterscheidungs-mittel einprägen.

26. Eine hohe Komplexität der Wortbestandteile eines Zeichens ist Indiz für seine Schutzfähigkeit

[BPatG, Beschl. v. 07.03.2012, 29 W \(pat\) 3/06 – FREIZEIT Rätsel Woche](#)

Leitsatz (red.)

Die Komplexität der Gestaltung ist ein Indiz für die Schutzfähigkeit, denn je höher diese ausfällt, umso eher wird der Verkehr geneigt sein, in der grafischen Wieder-

gabe der Gesamtmarke nicht nur den beschreibenden Inhalt der Wortbestandteile wahrzunehmen, sondern sie als Herkunftshinweis aufzufassen.

27. Unterscheidungskraft der Wort-/Bildmarke „Sachsen!“

[BPatG, Beschl. v. 13.06.2012, 29 W \(pat\) 76/11 – Sachsen!](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Dienstleistungsmarken kommt es darauf an, an welcher Stelle das Zeichen angebracht wird.
2. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt nicht in Betracht kommt, vielmehr werden sie regelmäßig durch Anbringung auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbeträgersachen als betrieblicher Herkunftshinweis eingesetzt.

28. Beurteilung des Markenschutzes für eine karikaturähnliche Darstellung einer Heiligen

[BPatG, Beschl. v. 28.03.2012, 28 W \(pat\) 81/11 – Hildegard von Bingen](#)

Leitsatz (red.)

Eine karikaturähnliche Darstellung einer Heiligen



(hier: Hildegard von Bingen) kann gegen die guten Sitten verstoßen, wenn anhand eines Einbindungszusammenhangs der Grafik mit einem Schriftzug ein Bezug zur Person hergestellt werden kann, der dieser nicht gerecht wird.

29. „musicrocker“ für Stühle eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 01.08.2012, 26 W \(pat\) 46/11 – musicrocker](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei der Marke „musicrocker“ handelt es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung für Möbel, vielmehr lässt sich der Begriff auf die Anmelderin zurückführen. Die näherliegende Gattungsbezeichnung lautet gerade nicht „musicrocker“, sondern „Multimediasessel“ oder „Soundsessel“.
2. Es fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft, da die Bedeutung von „rocker“ als Schaukelstuhl, Kipper und Schaukelapparat im Inland weitgehend unbekannt ist.

30. Missbräuchlichkeit eines Löschantrags[BPatG, Beschl. v. 12.06.2012, 33 W \(pat\) 58/10 – RDM](#)**Leitsätze**

1. Die Stellung des Löschantrags nach §§ 105, 54 MarkenG ist rechtsmissbräuchlich und führt daher zur Unzulässigkeit des Lösungsverfahrens, wenn der Antragsteller nicht das Allgemeininteresse an der Löschung der Marke durchsetzen will, sondern lediglich eine gutachterliche Stellungnahme des Gerichts anstrebt, um sein wissenschaftliches Interesse an der Klärung interessanter rechtlicher Fragen in Zusammenhang mit Kollektivmarken zu befriedigen.
2. Die Stellung eines Löschantrags ist auch rechtsmissbräuchlich, wenn ein Antragsteller als Strohmännchen für Dritte handelt, die ihrerseits an eine Schlichtungsvereinbarung gebunden sind. Dies kann - unabhängig von einem förmlichen Auftragsverhältnis - auch gelten, wenn enge Verknüpfungen zwischen dem Antragsteller und dem Dritten bestehen, der Antragsteller kein eigenes wirtschaftliches Interesse am Verfahren hat und wie ein Beauftragter des Dritten handelt, indem er sich dessen Weisungen unterwirft.

31. Schutzfähigkeit des Ampelmännchens[BPatG, Beschl. v. 27.09.2012, 27 W \(pat\) 31/11 – Ampelmännchen](#)**Leitsätze (red.)**

1. Die Bildmarke, die das früher in der DDR gebräuchliche Verkehrszeichen des sog. Fußgänger-Ampelmännchens wiedergibt, steht nicht dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 6 oder 7 MarkenG entgegen, nur aus dem Umstand heraus, dass es früher als Verkehrszeichen genutzt wurde und heute noch bei weiten Teilen der Bevölkerung bekannt sein mag.
2. Das Ampelmännchen gehört nicht zu üblichen Piktogrammen, die zu einem Gattungszeichen, einer Üblichkeit der konkreten Darstellungsweise führen und von der Eintragung ausgeschlossen wären.
3. Es ist kein Zeichen, das als Symbol untergegangener Diktaturen deren Opfer verletzt oder das mit Handlungen, die die DDR zu einem Unrechtssystem gemacht haben, in einer konkreten Beziehung stand.
4. Bösgläubigkeit ist immer einzelfallbezogen festzustellen, scheidet aber aus, wenn das Verhalten des Markenanmelders vorrangig dazu dient, eigene Geschäfte zu fördern, solange der Wettbewerb mit zulässigen Mitteln geschieht.

32. Der Zeichenbestandteil ® kann nichts zur Individualisierung einer Marke beitragen[BPatG, Beschl. v. 18.09.2012, 25 W \(pat\) 93/11 – BioJäger](#)
Leitsätze (red.)

1. Schutzunfähige Wortbestandteile können durch eine besondere bildliche Ausgestaltung grds. einen schutzbegründenden „Überschuss“ erreichen. Die farbliche und grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke „BioJäger“ hält sich aber im Rahmen des Werbeüblichen und weist keinen „bildlichen Überschuss“ auf.
2. Der Zeichenbestandteil ® vermag als Hinweis auf eine eingetragene Marke nichts zur Individualisierung des angemeldeten Zeichens beizutragen.

33. Die Marke „evolution“ für Sportschutzhelme ist beschreibend und damit nicht unterscheidungskräftig[BPatG, Beschl. v. 09.10.2012, 33 W \(pat\) 531/10 – evolution](#)**Leitsatz (nichtamtlicher)**

Wird das Wort „evolution“ auf Sportartikel bezogen, dann wird es von den angesprochenen Verkehrskreisen (zu denen alle sportinteressierten Endverbraucher und die Inhaber von Sportgeschäften gehören) dahin verstanden, dass diese Artikel aus einer langen, fortlaufenden Entwicklung hervorgegangen sind, dass sie immer wieder den Erfordernissen des Lebens angepasst worden sind, sich im „survival of the fittest“ bewährt haben und sich als „höhere Entwicklungsform“ auf dem neuesten Stand befinden. Damit wird aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein Merkmal der Waren beschrieben.

OLG**34. Haftung eines Unternehmens für kennzeichenverletzende AdWords-Werbung durch eine beauftragte Preissuchmaschine**[OLG Hamm, Urt. v. 13.09.2012, I-4 U 71/12](#)[LG Bochum, 12 O 247/11](#)**Leitsatz (red.)**

Die kennzeichenrechtliche Verletzung durch die Adwords-Werbung einer beauftragten Preissuchmaschine ist der Beklagten gemäß § 14 Abs. 7 MarkenG zuzurechnen, selbst wenn die Beklagte hiervon keine Kenntnis erlangt und der streitgegenständlichen Werbung der beauftragten Preissuchmaschine auch nicht zugestimmt haben sollte.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

35. Mittelbare Patentverletzung bei Videobilddaten

[BGH, Ur t. v. 21.08.2012, X ZR 3/10 – MPEG-2-Videosignalcodierung](#)

[OLG Düsseldorf, Ur t. v. 28.01.2010, I-2 U 129/08](#)

[LG Düsseldorf, Ur t. v. 07.10.2008, 4a O 95/07](#)

(für BGHZ vorgesehen)

Leitsätze

1. Eine Videobilder repräsentierende Folge von Videobilddaten kann als unmittelbares Ergebnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen sein und als solches Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen.
2. Ist eine Datenfolge als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Videobildcodierungsverfahrens anzusehen, wird vom Erzeugnisschutz auch ein Datenträger erfasst, auf dem die erfindungsgemäß gewonnene Datenfolge gespeichert worden ist oder der eine Vervielfältigung eines solchen Datenträgers darstellt.
3. Ist ein derartiger Datenträger (hier: digitales Videomasterband) mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden, hält sich auch die Herstellung weiterer Datenträger (hier: DVDs), die die erfindungsgemäß codierte Datenfolge enthalten, im Rahmen der aus der Erschöpfung des Patentrechts folgenden Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der erzeugten Datenfolge.
4. Die Lieferung von Datenträgern mit der erfindungsgemäßen Datenfolge, die nicht rechtswidrig ist, weil sie der Patentinhaber im Rahmen einer Testbestellung durch Zurverfügungstellung der Datenfolge veranlasst hat, kann die Gefahr künftig patentverletzender Handlungen begründen, wenn der Lieferant in Unkenntnis der Erschöpfung handelt.
5. Ein optischer Datenträger, der Daten enthält, die mittels eines patentgeschützten Decodierungsverfahrens in Videobilddaten umgewandelt werden können, stellt nicht schon wegen dieser Eignung ein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element des Decodierungsverfahrens bezieht.

36. Neues Berufungsvorbringen im Patentnichtigkeitsverfahren

[BGH, Ur t. v. 28.08.2012, X ZR 99/11 – Fahrzeugwechselstromgenerator](#)

[BPatG, Ur t. v. 13.04.2011, 4 Ni 16/10 \(EU\)](#)

(für BGHZ vorgesehen)

Leitsätze

1. Die Vorlage eines Privatgutachtens in zweiter In-

stanz stellt nicht notwendigerweise neues Vorbringen dar, Der auf das Gutachten gestützte Parteivortrag ist nicht neu, wenn durch die Ausführungen des Gutachters Vorbringen aus der ersten Instanz zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird.

2. Berufungsvorbringen im Patentnichtigkeitsverfahren, das auf eine bereits in erster Instanz vorgelegte Druckschrift gestützt wird, ist neu, wenn zu der konkreten technischen Information und den Anregungen zu der erfindungsgemäßen Lehre, die der Fachmann nach dem Berufungsvortrag der Schrift entnehmen soll, vor dem Patentgericht nicht vorgebracht worden ist.
3. Der Nichtigkeitskläger ist grundsätzlich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen, insbesondere mit einer Vielzahl unterschiedlicher Argumentationslinien zu begründen, warum der Gegenstand der Erfindung durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt sei.

37. Streitwertangaben und wirtschaftlicher Wert des Klagebegehrens

[BGH, Ur t. v. 08.10.2012, X ZR 110/11 – Vorausbezahlte Telefongespräche II](#)

[OLG Düsseldorf, Ur t. v. 18.08.2011, I-2 U 71/10](#)

[LG Düsseldorf, Ur t. v. 08.06.2010, 4a O 5/09](#)

Leitsatz

Übereinstimmende und nicht offensichtlich unzutreffende Angaben der Parteien im erstinstanzlichen Verfahren zum Streitwert des Patentverletzungsverfahrens sind ein –widerlegbares – Indiz für den wirtschaftlichen Wert des Klagebegehrens.

38. Zur Bedeutung schematischer Darstellung für die Offenbarung der Erfindung

[BGH, Beschl. v. 16.10.2012, X ZB 10/11 – Steckverbindung](#)

[BPatG, Beschl. v. 19.10.2011, 19 W \(pat\) 92/09](#)

Leitsätze

1. Schematische Darstellungen, wie sie üblicherweise in Patentschriften zu finden sind, offenbaren in der Regel nur das Prinzip der beanspruchten Vorrichtung, nicht aber exakte Abmessungen.
2. Ein Gericht ist grundsätzlich nicht gehalten, einen Beteiligten zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es eine in einer Patentschrift wiedergegebene Zeichnung nur als schematische Darstellung und nicht als maßstabsgerechte Konstruktionszeichnung ansieht.

39. Zur Unvoreingenommenheit von Sachverständigen

[BGH, Urt. v. 23.10.2012, X ZR 137/09 – Sachverständigenablehnung VI](#)

[BPatG, Urt. v. 21.10.2009, 5 Ni 72/09](#)

Leitsatz

Der Anschein nicht vollständiger Unvoreingenommenheit kann begründet sein, wenn der Sachverständige in einer wirtschaftlichen Verbindung zu einer der Parteien steht. Nimmt der Sachverständige einen Gutachtenauftrag eines Dritten an, der seinerseits in einem Beratungsverhältnis zu einer der Parteien steht, kommt dies nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.

OLG**40. Zur Einordnung einer Patentanwaltshonorarklage als Patentstreitsache**

[KG, Beschl. v. 10.7.2012, 5 W 248/11 – Patentanwaltshonorarklage](#)

Leitsatz

Ein Rechtsstreit, dessen Gegenstand eine Klage auf Honorar aus einem Patentanwaltsvertrag ist, ist jedenfalls nicht ohne weiteres als Patentstreitsache im Sinne des § 143 Abs. 1 PatG zu qualifizieren (entgegen OLG Naumburg GRUR-RR 2010, 402).

EPA**41. Zur Zulassung von neuen Anträgen nach Ladung zur mündlichen Verhandlung**

[EPA, Entscheidung der Techn. Beschwerdekammer vom 13.09.2012, T 0162/09 – 3.5.05 – Virtuelles Papierdokument/ANSWERS](#)

Leitsatz (red.)

1. Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten.
2. Grundsätzlich liegt es zwar im Ermessen der Kammer, nachträgliche Änderungen am Vorbringen eines Beteiligten zuzulassen. Im Beschwerdeverfahren soll jedoch kein gänzlich neuer Fall („fresh case“) geschaffen werden.
3. Das Ermessen der Kammer und die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Verfahrensführung durch die Parteien ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), insbesondere aus den Artikeln 12 (Grundlage des Verfahrens) und 13 (Änderung des Vorbringens der Beteiligten).
4. Für die Zulassung neuer Anträge ist von Bedeutung, ob der Patentinhaber mit seinen Anträgen

eine konsistente Verteidigungslinie verfolgt. Das ist jedenfalls dann nicht der Fall, wenn zum Ende des Beschwerdeverfahrens hin durch einen „Schirm“ divergierender Anspruchsfassungen eine Verfahrenssituation geschaffen wird, in der es der anderen Partei und der Beschwerdekammer obliegt, aus einer Vielzahl von Anspruchsfassungen diejenige auszuwählen, die letztendlich Bestand haben könnten.

42. Zur Relevanz eines Einwands im Beschwerdeverfahren

[EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 15.06.2012, R 0021/11 – Relevanter Antrag nicht entschieden/BAYER](#)

Amtliche Schlagworte

„Relevant“ in Regel 104 b) EPÜ bedeutet geeignet, zu einem anderen Ergebnis des Beschwerdeverfahrens zu führen.

Ein Einwand nach Regel 106 EPÜ muss ausdrücklich (expressis verbis) erhoben werden; ein Antrag auf Zurückverweisung, auf Vertagung oder auf schriftliche Fortsetzung des Verfahrens gilt nicht als solcher Einwand.

Die Ersetzung von Beschwerdekammermitgliedern, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, liegt im Ermessen der Großen Beschwerdekammer, die dieses Ermessen unter Berücksichtigung des Sachverhalts gerecht und verhältnismäßig ausübt.

Die Gebühr für den Überprüfungsantrag ist zurückzuerstatten, wenn das Verfahren vor der Beschwerdekammer wiedereröffnet wird, auch wenn weitere, im Überprüfungsantrag vom Antragsteller formulierte Anträge (hier: Ersetzung von Beschwerdekammermitgliedern) keinen Erfolg haben und damit den Anträgen des Antragstellers insgesamt nur teilweise stattgegeben wird.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

43. Vergleich zwischen älterer Marke und angegriffenem Geschmacksmuster

[EuGH, Urt. v. 18.10.2012, C-101/11 P, C-102/11 P](#)

Leitsätze (nichtamtliche)

1. Die Verordnung Nr. 6/2002 enthält keine Definition des dort verwendeten Begriffs des informierten Benutzers. Er ist aber als Begriff zu verstehen, der zwischen dem im Markenbereich anwendbaren Begriff des Durchschnittsverbrauchers, von dem keine speziellen Kenntnisse erwartet werden und der im Allgemeinen keinen direkten Vergleich zwischen den einander gegenüberstehenden Marken anstellt, und dem des Fachmanns als Sachkundigen mit profunden technischen Fertigkeiten liegt. Somit kann der Begriff des informierten Benutzers als Bezeichnung eines Benutzers verstanden werden, dem keine durchschnittliche Aufmerksamkeit, sondern eine besondere Wachsamkeit eigen ist, sei es wegen seiner persönlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem betreffenden Bereich.
2. Die Natur des informierten Benutzers an sich bedingt, dass er, soweit möglich, einen direkten Vergleich zwischen der älteren Marke und dem angegriffenen Geschmacksmuster vornimmt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein solcher Vergleich im betreffenden Bereich undurchführbar oder ungewöhnlich ist, insbesondere wegen spezieller Umstände oder der Merkmale der Gegenstände, die die ältere Marke und das angegriffene Geschmacksmuster darstellen.

BGH

44. Auslegungsfragen zur Verordnung (EG) Nr. 6/2002

[BGH, Beschl. v. 16.09.2012, I ZR 74/10 – Gartenpavillon](#)

OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.03.2010, I-20 U 13/09

LG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2008, 14c O 249/07

Leitsätze

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Art. 7 Abs. 1 Satz 1, Art. 11 Abs. 2, Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a und d der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. Nr. L 3 vom 5. Januar 2002, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 dahin auszulegen, dass ein Geschmacksmuster den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte, wenn Abbildungen des Geschmacksmusters an Händler verteilt wurden?
2. Ist Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 dahin auszulegen, dass ein Geschmacksmuster, obwohl es Dritten ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung der Vertraulichkeit zugänglich gemacht wurde, den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte, wenn
 - a) es nur einem einzelnen Unternehmen der Fachkreise zugänglich gemacht wird oder
 - b) in einem außerhalb der üblichen Marktbeobachtung liegenden Ausstellungsraum eines Unternehmens in China ausgestellt wird?
3. a) Ist Art. 19 Abs. 2 der Verordnung (EG) 6/2002 dahin auszulegen, dass den Inhaber eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters die Beweislast dafür trifft, dass die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Musters ist?
 - b) Falls die Frage zu 3 a) bejaht wird:

Keht sich die Beweislast um oder kommen dem Inhaber des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Beweiserleichterungen zugute, wenn zwischen dem Geschmacksmuster und der angefochtenen Benutzung wesentliche Übereinstimmungen bestehen?
4. a) Unterliegt der Unterlassungsanspruch nach Art. 19 Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) 6/2002 wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Verjährung?
 - b) Falls die Frage zu 4 a) bejaht wird:

Richtet sich die Verjährung nach Unionsrecht, gegebenenfalls nach welcher Vorschrift?
5. a) Unterliegt der Unterlassungsanspruch nach Art. 19 Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) 6/2002 wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Verwirkung?
 - b) Falls die Frage zu 5 a) bejaht wird:

Richtet sich die Verwirkung nach Unionsrecht, gegebenenfalls nach welcher Vorschrift?
6. Ist Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EG) 6/2002 dahin auszulegen, dass für unionsweit geltend gemachte Vernichtungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters das Recht der Mitgliedstaaten anzuwenden ist, in denen die Verletzungshandlungen begangen wurden.

OLG

45. Zu einstweiligen Verfügungsverfahren im Geschmacksmusterrecht[OLG Köln, Urt. v. 24.08.2012, 6 U 72/12](#)[LG Köln, Urt. v. 29.02.2012, 84 O 219/11](#)**Leitsätze**

1. Für einen erneuten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung besteht ein Rechtsschutzbedürfnis, wenn und soweit eine bereits erlassene einstweilige Verfügung auslegungsfähig ist und ernsthafte Zweifel vorliegen, ob die nunmehr beanstandete Verletzungshandlung gegen den vorhandenen Unterlassungstitel verstößt.
2. Ein nationales Geschmacksmustergericht ist gemäß Art. 90 Abs. 1 GGV für den Erlass einer auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützten einstweiligen Verfügung ungeachtet der abweichenden Zuständigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts für die Hauptsache zuständig.
3. Zur Relevanz des Einwands der Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters (Art. 25 GGV) in einem einstweiligen Verfügungsverfahren.

46. Erstattung von Patentanwaltskosten im Vollstreckungsverfahren[OLG Köln, Beschl. v. 15.08.2012, 17 W 135/12](#)[LG Köln, Beschl. v. 29.02.2012, 84 O 69/11](#)**Leitsatz (red.)**

Die Erstattung von Patentanwaltskosten im Vollstreckungsverfahren einer geschmacksmusterrechtlichen Streitsache kommt nur in Betracht, wenn es der vom Gesetzgeber für das Erkenntnisverfahren fingierten besonderen Sachkunde des Patentanwalts auch im Rahmen der Vollstreckung des Anspruchs bedarf. Bei der Vollstreckung einer Auskunftspflichtung ist dies regelmäßig nicht der Fall.

47. iPad vs. Galaxy Tab 7.7[OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.07.2012, I-20 W 141/11](#)[LG Düsseldorf, Beschl. v. 24.10.2011, 14c O 255/11](#)**Leitsätze (nichtamtliche)**

1. Die deutsche Vertriebstochter von Samsung ist als Niederlassung der koreanischen Muttergesellschaft im Sinne von Art. 82 GGV anzusehen.
2. Das schutzfähige Verfügungsgeschmacksmuster, dem ein normaler Schutzbereich zukommt, wird durch das angegriffene „Galaxy Tab 7.7.“ verletzt. Für den informierten Benutzer ist entscheidend, dass sich die harmonisch schlichte Eleganz des Verfügungsgeschmacksmusters, die von der konsequenten Fortführung der minimalistischen Frontgestaltung durch die klare Gestaltung der Schale

lebt, beim „Galaxy Tab 7.7“ wiederfindet; die geringfügigen Abweichungen nimmt er als der Technik geschuldet und nicht wesentliche wahr.

48. iPad vs. Galaxy Tab 10.1N[OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.07.2012, I-20 U 35/12](#)[LG Düsseldorf, Urt. v. 09.02.2012, 14c O 292/11](#)**Leitsätze (nichtamtliche)**

1. Das Galaxy Tab 10.1N entfernt sich, gerade bei der Frontansicht, von der Form, die Gegenstand des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist. Das betrifft den Umstand eines gegenüber den Längsseiten verbreiterten Randes an den Querseiten, in den deutlich sichtbar an beiden Seiten zwei Lautsprecher integriert sind.
2. Ein Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 UWG besteht ebenfalls nicht. Es erscheint kaum denkbar, dass ein Abnehmer im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Tablet-Computers das Gerät der Antragsgegnerin für ein iPad der Antragstellerin hält. Der Schriftzug mit der Bezeichnung der Antragsgegnerin („Samsung“) im unteren Rahmen des Galaxy Tab 10.1N ist ungleich deutlicher wahrnehmbar als bei dem Vorgängermodell.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

49. Datenbank für laufende Spiele von Fußballmeisterschaften

[EuGH, Urt. v. 18.10.2012, C-173/11](#)

Leitsatz

Art. 7 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken ist so auszulegen, dass das Senden von Daten durch eine Person, die von dieser Person zuvor aus einer Datenbank, die durch das Schutzrecht sui generis gemäß dieser Richtlinie geschützt ist, hochgeladen wurden, mittels eines im Mitgliedstaat A befindlichen Webservers an den Computer einer anderen Person im Mitgliedstaat B auf deren Abruf zur Speicherung im Arbeitsspeicher dieses Computers und zur Darstellung auf dessen Bildschirm eine Handlung der „Weiterverwendung“ dieser Daten durch die Person, die sie gesendet hat, darstellt. Diese Handlung findet zumindest dann im Mitgliedstaat B statt, wenn Anhaltspunkte vorliegen, die den Schluss zulassen, dass eine solche Handlung die Absicht der sie vornehmenden Person erkennen lässt, Mitglieder der Öffentlichkeit im letztgenannten Mitgliedstaat gezielt anzusprechen; dies zu beurteilen, ist Sache des nationalen Gerichts.

BGH

50. Auskunftsanspruch wegen Zugänglichmachung eines Werkes

[BGH, Beschl. v. 25.10.2012, I ZB 13/12](#)

[OLG Köln, Beschl. v. 23.01.2012, 6 W 13/12](#)

[LG Köln, Beschl. v. 06.12.2011, 237 O 233/11](#)

Leitsatz (red.)

Der Anspruch aus § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG auf Auskunft gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte, setzt nicht voraus, dass die rechtsverletzenden Tätigkeiten das Urheberrecht oder ein anderes nach dem Urheberrechtsgesetz geschütztes Recht in gewerblichem Ausmaß verletzt haben.

51. Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne der RL 2001/29/EG

[BGH, Beschl. v. 16.08.2012, I ZR 44/10 - Breitbandkabel](#)

[KG Berlin, Urt. v. 25.01.2010 - 24 U 16/09](#)

[LG Berlin, Urt. v. 07.10.2008, 16 O 1188/06](#)

Leitsatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. Nr. L 167 vom 22. Juni 2001, S. 10) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Umfasst der Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG die drahtgebundene Weiterleitung eines durch Rundfunk gesendeten Werkes, wenn die ursprüngliche Sendung im Sendegebiet auch drahtlos empfangen werden kann, das Werk an die Besitzer von Empfangsgeräten weitergesendet wird, die die Sendung allein oder im privaten bzw. familiären Kreis empfangen, und die Weiterleitung durch ein anderes als das ursprüngliche Sendeunternehmen zu Erwerbszwecken vorgenommen wird?

OLG

52. Öffentliches Zugänglichmachen durch Verlinkung?

[OLG Köln, Urt. v. 14.09.2012, 6 U 73/12 - Kirschkerne](#)

[LG Köln, Urt. v. 29.02.2012, 28 O 923/11](#)

Leitsätze

1. Wer auf seiner Internetseite durch einen Link auf die in einem Frame sichtbaren Inhalte einer fremden Seite verweist, macht diese mangels kontrollierter Bereithaltung in der eigenen Zugriffssphäre nicht öffentlich zugänglich; in Betracht kommt jedoch eine Haftung als Störer, wenn ihm angesichts rechtsverletzender Inhalte der fremden Seite eine Einwirkung auf deren Betreiber oder ein Abschalten des Links zuzumuten ist.
2. Die Inanspruchnahme des Linksetzers als Störer kann rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Verletzte den unmittelbaren Rechtsverletzer bereits erfolgreich in Anspruch genommen hat und deshalb über effektivere Mittel zur Unterbindung weiterer Verstöße verfügt als der Störer.

53. Streitwert bei unberechtigter Verwendung von „Originalbildern“ bei eBay

[OLG Hamm, Beschl. v. 13.09.2012, I-22 W 58/12](#)

[LG Bochum, Beschl. v. 05.06.2012, I-8 O 246/12](#)

Leitsätze (red.)

1. Für die Bemessung des Gegenstandswertes des Unterlassungsbegehrens im Hinblick auf eine zeitlich begrenzte ungenehmigte Verwendung einzelner Fotos durch privat oder kleingewerblich tätige Dritte im Internet scheinen Regelstreitwerte von 6.000,00 € nicht mehr angemessen.
2. Grundlage für die Streitwertbemessung eines Unterlassungsbegehrens ist der vom Antragsteller angegebene Lizenzschaden, um dessen Abwehr es geht, wobei der Lizenzsatz zu verdoppeln ist, weil mit dem Unterlassungsanspruch gleichgerichtete

weitere Verletzungen verhindert werden sollen.

3. Dass mit der Angabe eines höheren Streitwertes und den hieraus resultierenden höheren Kosten häufig zugleich eine Abschreckung potentieller Rechtsverletzer beabsichtigt ist, führt zu keiner abweichenden Beurteilung, da für die Bemessung des Streitwertes allein der konkrete gegenüber der beklagten Partei erhobene Anspruch entscheidet. Insoweit ist der Streitwert auf 900,00 € festzusetzen, wenn die Antragstellerin den Lizenzschaden vorgerichtlich selbst mit 450,00 € beziffert hat.

54. Keine stillschweigende Nutzungsrechtseineräumung für ein Online-Archiv einer Tageszeitung

[OLG Brandenburg, Urt. v. 28.08.2012, 6 U 78/11](#)

LG Potsdam, Urt. v. 06.10.2011, 2 O 386/10

Leitsätze (red.)

1. Fehlt es an einer ausdrücklichen Vereinbarungen zum Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte, so ist von dem nach dem gesamten Vertragsinhalt von den Parteien übereinstimmend verfolgten Vertragszweck und den danach vorausgesetzten Bedürfnissen der Vertragspartner auszugehen.
2. Bei einem Archiv handelt es sich um eine Datenbank, die, wenn sie mit einer Suchfunktion ausgestattet ist, als Nachschlagewerk dienen kann. Das ist etwas grundsätzlich anderes als die Veröffentlichung von aktuellen Berichten, die typischerweise selten über ein oder mehrere Tage hinaus aktuell von Nutzern einer Zeitung in Papierform oder im Internet nachgefragt werden.
3. Mit Blick auf die Auslegungsregel des § 31 Abs. 5 UrhG, wonach der Urheber im Zweifel nur Rechte in dem Umfang einräumt, den der Vertragszweck unbedingt erfordert, ist mit der Annahme einer stillschweigenden Nutzungsrechtseineräumung Zurückhaltung geboten.

LG

55. Schadenshöhe bei unberechtigter Fotonutzung

LG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2012, 23 S 386/1

AG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2011, 57 C 8394/11

Leitsätze (red.)

1. Die Honorarempfehlungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing können im Rahmen der Schätzung der Schadenshöhe gemäß § 287 Abs. 1 ZPO jedenfalls dann herangezogen werden, wenn die streitgegenständliche Verletzungshandlung im Verhältnis professioneller Marktteilnehmer erfolgt ist.
2. Bei der Frage, ob eine Verdopplung der Lizenzvergütung anzunehmen ist, kommt es nicht darauf an, ob dem Lichtbildner eine konkrete Werbewirkung tatsächlich entgangen ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob zur Bestimmung der fiktiven Lizenzgebühr für

die Verwendung seines Lichtbildes im Einzelfall die MFM-Empfehlungen anwendbar sind. Soweit dies - wie hier - der Fall ist, steht bei unterbliebener Urheberbenennung auch der Verdopplung der Gebühr nichts entgegen.

56. Umfang der Prüfungspflicht eines Kunsthändlers

[LG Köln, Urt. v. 28.09.2012, 2 O 457/08](#)

Leitsätze (red.)

1. Welche Maßnahmen der Auktionator ergreifen muss, um von der Echtheit eines Gemäldes ausgehen zu dürfen, lässt sich nicht allgemein beantworten, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere von der Frage, in welchem Umfang die Qualität des in Frage stehenden Gemäldes, sein unmittelbarer Eindruck, die Umstände der Einlieferung, die Plausibilität der behaupteten Provenienz und das Einfügen dieser Umstände in den bekannten Kontext des behaupteten Werkes Zweifel an der Authentizität des Gemäldes begründeten oder beruhigten. Der Umfang der Prüfungspflicht des Kunsthändlers bestimmt sich weiter nach der Bedeutung des Werkes; bei einem gewöhnlichen Gemälde aus der Vielzahl der in Auktionen zur Versteigerung gelangenden Gegenstände sind dem Kunsthändler weniger eingehende Prüfungen zumutbar als bei Werken wie dem vorliegenden, die der Auktionator zu einem ungewöhnlich hoch festgesetzten Mindestgebot – Gleiches muss für einen Mindestschätzpreis gelten, hier 800.000 € – in seinen Katalog aufnimmt (vgl. [BGH v. 13. Februar 1980 – VIII ZR 26/79](#), NJW 1980, 1619). (nichtamtlicher Leitsatz)
2. Wird ein Gemälde eingeliefert, das einen zumindest sechsstelligen Erlös verspricht, so muss der Auktionator – unter der Annahme, das Bild könne gefälscht sein – in Betracht ziehen, dass der Fälscher sein Handwerk versteht, da er sonst nicht bereit wäre, das mit der Einlieferung verbundene Entdeckungsrisiko einzugehen. Insofern darf das Gemälde nur auf der Grundlage eines naturwissenschaftlichen Gutachtens dem Künstler sicher zugeschrieben werden. (redaktioneller Leitsatz)

57. Umgehung technischer Schutzmaßnahmen

LG München I, Urt. v. 26.07.2012, 7 O 10502/12

Leitsätze (nichtamtliche)

1. Die Aktivlegitimation für einen Anspruch wegen Umgehung von Schutzmaßnahmen nach § 95a UrhG liegt grundsätzlich bei dem Rechteinhaber, der sich des technischen Schutzes bedient, nicht aber beim Hersteller oder Betreiber der Schutzmaßnahme.
2. Wirksam im Sinne von § 95a Abs. 1 UrhG ist eine technische Maßnahmen zum Schutz eines Werkes, wenn sie eine Hürde darstellt, die für einen normalen Nutzer nicht ohne weiteres überwunden werden kann. Dies wäre dann nicht der Fall, wenn der Schutz mit den allgemein verfügbaren Programmwerkzeugen umgangen werden könnte.

Rechtsprechung

BGH

58. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Sachgesamtheiten

[BGH, Urt. v. 22.03.2012 | ZR 21/11 – „Sandmalkasten“](#)

OLG Hamburg, Urt. v. 19.01.2011, 5 U 38/09

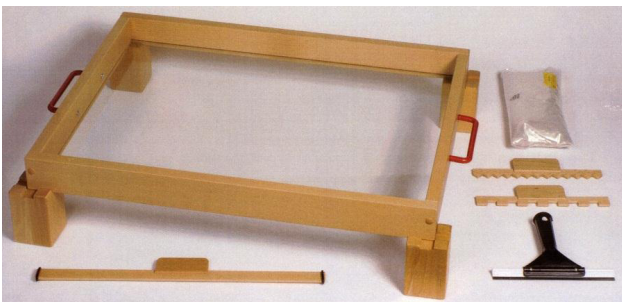
LG Hamburg, Urt. v. 17.02.2009, 312 O 537/08

Leitsätze

1. Die aus einem Erzeugnis und mit diesem funktional zusammenhängenden Zubehörteilen bestehende Sachgesamtheit kann Gegenstand des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gemäß § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG sein, wenn der konkreten Ausgestaltung oder der besonderen Kombination der Merkmale wettbewerbsrechtliche Eigenart zukommt (Fortführung von BGH, GRUR 2005, 166 - Puppenausstattungen).
2. Eine wettbewerbsrechtliche Eigenart setzt nicht voraus, dass die zur Gestaltung eines Produkts verwendeten Einzelmerkmale originell sind. Auch ein zurückhaltendes, puristisches Design kann geeignet sein, die Aufmerksamkeit des Verkehrs zu erwecken und sich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts einzuprägen.

Sachverhalt

Die Klägerin nahm die Beklagten aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz in Anspruch. Seit 1996 vertrieb die Klägerin ein mehrteiliges Sandkastenspielzeug, welches der nachfolgenden Abbildung entsprach.



Die Klägerin bot die „Große Sandwanne“ in ihrem Katalog und über ihren Internetauftritt als ein Set an, bestehend aus der Sandwanne, einer Packung Sand, dem hölzernen Glätter und zwei hölzernen Rechen. Darüber hinaus vertrieb die Klägerin ein Zubehörset, das zusätzlich die in der Abbildung ersichtlichen Holzfüße und den Wischer aus Kunststoff enthielt.

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, vertrieb ebenfalls seit 2006 eine Sandwanne mit Zubehör, wie diese nachfolgend abgebildet ist.



Die Klägerin nahm die Beklagten umfassend aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz in Anspruch.

Das Landgericht hat der Klage, nach Teilerledigung des Rechtsstreits, vollumfänglich stattgegeben; das Berufungsgericht diese jedoch abgewiesen, wogegen sich die Klägerin mit der Revision wandte.

Entscheidung

Die Revision der Klägerin hat überwiegend Erfolg. Sie bleibt jedoch erfolglos, soweit sich die Beklagten gegen den Vernichtungsantrag richten. Das Berufungsgericht habe die Sandwanne der Klägerin rechtsfehlerhaft nicht als im Sinne des § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG schutzfähige Sachgesamtheit angesehen. Denn es könne für die Frage, ob der angesprochene Verkehr der von der Klägerin geltend gemachten Zusammenstellung der Sandwanne nebst Zubehör herkunftshinweisende Bedeutung zumisst, nicht darauf ankommen, dass diese konkrete Zusammenstellung im Katalog oder Internetauftritt der Klägerin auch gemeinsam abgebildet ist. Entscheidend sei vielmehr, dass der Verkehr aus dem Marktauftritt der Klägerin sowohl die konkrete Formgestaltung der einzelnen Produkte als auch die Zweckbestimmung erkennt, dass diese so gestalteten Produkte im Rahmen eines inhaltlichen Konzepts in ihrer Gesamtheit funktional zusammenwirken sollen.

Das Berufungsgericht habe zudem verkannt, dass dem Produkt der Klägerin aufgrund des bestehenden Gesamteindrucks wettbewerbsrechtliche Eigenart zukomme. Zum einen könne die wettbewerbsrechtliche Eigenart auch durch Gestaltungsmerkmale bestimmt oder mitbestimmt werden, die für sich genommen nicht geeignet sind, im Verkehr auf dessen Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. Zum anderen setze die Begründung von wettbewerbsrechtlicher Eigenart nicht voraus, dass die Gestaltungsmerkmale besonders originell sind. Denn gerade auch ein zurückhaltendes, puristisches Design kann geeignet sein, die Aufmerksamkeit des Verkehrs zu erwecken und auf die betriebliche Herkunft des Produkts hinzuweisen.

Vgl. zur Schutzfähigkeit von Sachgesamtheiten auch das Parallelverfahren, [BGH, Urt. v. 22.03.2012, I ZR 22/11](#).

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

59. Missbräuchliche Geltendmachung einer Vertragsstrafe nach § 242 BGB

[BGH, Urt. v. 31.05.2012, I ZR 45/11 - Missbräuchliche Vertragsstrafe](#)

[OLG Stuttgart, Urt. v. 24.02.2011, 2 U 104/10](#)

[LG Stuttgart, Urt. v. 22.07.2010, 17 O 136/10](#)

Leitsätze

1. Die Frage, ob die Geltendmachung einer Vertragsstrafe rechtsmissbräuchlich ist, richtet sich nicht nach § 8 Abs. 4 UWG, sondern nach § 242 BGB.
2. Die Rechtskraft der Entscheidung über den Unterlassungsanspruch hat grundsätzlich keine Bindungswirkung für die Frage, ob die Abmahnung begründet war.
3. Die Vorschriften der §§ 307, 308 Nr. 1, § 309 Nr. 7a BGB sind Marktverhaltensregelungen im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG.

60. Irreführung durch Unternehmensbezeichnung

[BGH, Urt. v. 13.06.2012, I ZR 228/10 – „Stadtwerke Wolfsburg“](#)

[OLG Braunschweig, Urt. v. 01.12.2010, 2 U 58/10](#)

[LG Braunschweig, Urt. v. 09.07.2010, 21 O 341/10](#)

Leitsatz

Der durchschnittlich informierte Verbraucher wird regelmäßig annehmen, dass ein Unternehmen, in dessen Firma der Bestandteil „Stadtwerke“ enthalten ist, zumindest mehrheitlich in kommunaler Hand ist, sofern dem entgegenstehende Hinweise in der Unternehmensbezeichnung fehlen. Als aufklärende Hinweise reichen in diesem Zusammenhang Bestandteile der geschäftlichen Bezeichnung des Unternehmens nicht aus, die der Verkehr als Phantasiebezeichnungen auffasst und denen er keinen Hinweis auf einen weiteren Gesellschafter entnimmt.

OLG

61. Herkunftstäuschung durch Anlehnung an die gestalterische Grundidee eines Fotokünstlers

[OLG Köln, Urt. v. 15.02.2012, I-6 U 140/11 und 6 U 140/11 - Die blaue Couch](#)

[LG Köln, Urt. v. 24. Mai 2011, 33 O 414/10](#)

Anhängig: [BGH, I ZR 48/12](#)

Leitsätze (nichtamtliche)

1. Eine gestalterische Grundidee, die keinem Sonderschutz zugänglich wäre, kann nicht im Wege des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes für einen Wettbewerber monopolisiert werden, so dass nicht der kreative Gedanke (hier: eines Fotokünstlers) allein, durch Versetzen eines Wohnzimmersofas in eine auf den ersten Blick unwohnlich anmutende Umgebung in Verbindung mit den jeweils abgebildeten Menschen ein „Zuhausegefühl“ hervorzurufen, sondern lediglich seine konkrete gestalterische Umsetzung zur Begründung einer vermeidbaren Herkunftstäuschung herangezogen werden kann.

2. Die angesprochenen Verkehrskreise sind von professionellen Anbietern im Werbe- und Public-Relations-Bereich - wie im gesamten Bereich der angewandten Kunst - eine Anlehnung an bekannte Motive anderer (Foto-) Künstler und deren verfremdende Aneignung durchaus gewohnt. Sie werden deshalb aus einer gewissen allgemeinen Ähnlichkeit mit einem anderen groß angelegten seriellen Projekt, wie sie hier in der Wahl des zentralen Couch-Motivs und darüber hinaus in gewissen wiederkehrenden Merkmalen der Werbekampagne (einer Werbeagentur im Auftrag eines Versorgungsunternehmens) zum Ausdruck kommen mag, noch nicht auf die gleiche betriebliche Herkunft und ebenso wenig auf gesellschafts- oder lizenzvertragliche Beziehungen zwischen den betreffenden Unternehmen schließen.

62. Rufausbeutung und Herkunftstäuschung bei Übernahme von Gestaltungselementen eines Konkurrenzprodukts

[OLG Köln, Urt. v. 10.08.2012, I-6 U 17/12 und 6 U 17/12 - Gute Laune Drops](#)

[LG Köln, Urt. v. 15.12.2011, 81 O 14/11](#)

Leitsätze

1. Die wettbewerbliche Eigenart der Produktserie der Klägerin, deren Sortiment überwiegend aus Süßwaren besteht, ist gering, denn die wettbewerbliche Eigenart jener Serie ergibt sich ausschließlich aus der Kombination einzelner Gestaltungselemente, nämlich dem gelben Grundton der Verpackungen, der einheitlichen Schriftart und den an die Beschreibung von Gemütszuständen angelehnten Produktbezeichnungen. Die wettbewerbliche Eigenart ist deswegen gering, weil zum einen jedes der einzelnen Produkte deutlich unterschiedliche Elemente aufweist und zum anderen die übereinstimmenden Elemente wenig auffällig und für sich genommen nicht schutzfähig sind, so dass die Verpackungen einzelner Produkte zwar übereinstimmen, aber eben auch deutliche Unterschiede in der Ausgestaltung der Deckel im Einzelnen aufweisen.
2. Eine unlautere Nachahmung setzt voraus, dass das angegriffene Produkt „Gute Laune Brause-Taler“ (auch) gerade diejenigen Elemente aufweist, die eben den Zusammenhalt des Sortiments der Klägerin begründen. Der Gesamteindruck kann von solchen Gestaltungselementen nicht unerheblich mitbeeinflusst werden, die für sich genommen die wettbewerbliche Eigenart nicht ausmachen.
3. Eine Rufausbeutung ohne Herkunftstäuschung ist grundsätzlich möglich. Dafür kann es aber, jedenfalls in der Süßwarenbranche, nicht genügen, dass der Verbraucher angesichts der „Gute Laune Brause-Taler“ an die Produkte der Klägerin erinnert wird. Erkennt der Verkehr nämlich, dass es sich nicht um

ein Produkt aus jener Serie handelt, so hat er keinen Anlass anzunehmen, dass es von gleicher Qualität wie das Sortiment der Klägerin ist. Das kann allenfalls dann anders sein, wenn ein etwaiger guter Ruf dieses Sortiments aus einer hohen Bekanntheit der „Gute Laune“-Serie herzuleiten wäre.

4. Eine erfolgte Löschung einer Marke durch das Patent- und Markenamt hat auf das Verfahren im Verletzungsprozess keinen Einfluss, wenn die Entscheidung über die Löschung nicht rechtskräftig ist. Eine Aussetzung nach § 148 ZPO setzt zumindest voraus, dass dem Lösungsverfahren einige Erfolgsaussichten beizumessen sind. Diese bestehen jedoch nicht allein deswegen, weil das Patent- und Markenamt die Löschung angeordnet hat. Entscheidend ist allein, ob es wahrscheinlich ist, dass es in den weiteren Rechtsmittelinstanzen bei der Löschung der Marke bleiben wird.
5. Die Klagemarke „Gute Laune Brause-Taler“ besitzt eine – wenn auch schwache – Kennzeichnungskraft, da der Verkehr trotz eines zumindest stark beschreibenden Anklangs der Bestandteile „Drops“ und „Gute Laune“ aus dem Begriff „Gute Laune“ nicht auf das so bezeichnete Produkt werde schließen können.
6. Ausgehend von einer Zeichenähnlichkeit im oberen durchschnittlichen Bereich besteht angesichts der Warenidentität trotz der nur geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke Verwechslungsgefahr zwischen der Bezeichnung „Gute Laune Drops“ und „Gute Laune Brause-Taler“.

Veranstaltungshinweise / **Zentrum** (näheres unter: www.gewrs.de)

Workstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Januar 2013

Mittwoch, 9. Januar 2013, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon.

Thema:

Der Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz -
eine Bestandsaufnahme

Referent:

Dr. Mirko Möller, LL.M., Rechtsanwalt, Schlüter
Graf & Partner, Dortmund

► Februar 2013

Mittwoch, 6. Februar 2013, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon.

Thema:

Der Lizenzeinwand in der Instanzgerichtlichen
Rechtsprechung seit „Orange Book“

Referent:

Dr. Wolfgang Kellenter, Hengeler Mueller,
Düsseldorf

► Termine im Sommersemester 2013

- 10. April 2013
- 12. Juni 2013
- 3. Juli 2013

Über Themen der Veranstaltungen und Referenten werden wir Sie in Kürze auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Workstattgespräche](#) informieren.

Selbstverständlich werden Sie von uns noch gesondert zu den jeweiligen Terminen eingeladen.

► Ausblick:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2013

Die Düsseldorfer Patentrechtstage finden im Jahr 2013 am 7. und 8. März statt.

Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text: **Marken- und Domainrecht:** Pia Christine Greve
Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Daniel Kenji Kaneko
Urheber- und Geschmacksmusterrecht: Jonathan Konietz
Wettbewerbsrecht: Jan Gottschalk

Layout: Martin Momtschilow, Jörn Lenz

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586