



NEWSLETTER

/ Werbung mit Patentschutz / Neue Möglichkeiten für internationale Markenmeldungen

Juli 2005

Werbung mit Patentschutz

Erfreulicher Ansatz des OLG München zum Schließen einer Rechtsprechungslücke

Rechtslage und bisheriger Stand der Rechtsprechung

Werbung, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, dass die beworbenen Gegenstände durch ein Patent oder eine Patentanmeldung nach dem deutschen Patentgesetz (PatG) geschützt seien, ist grundsätzlich zulässig, wie sich unmittelbar aus § 146 PatG ergibt, der den Auskunftsanspruch bei Patentberührung regelt.

Allerdings setzt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in § 5 n.F. (§ 3 a.F.) der Werbung allgemein, und damit auch der Werbung mit Patentschutz, Grenzen. Unzulässig ist eine Werbung mit Patentschutz insbesondere dann, wenn sie geeignet ist, eine Irreführung nicht unbeachtlicher Teile der angesprochenen Verkehrskreise hervorzurufen. Eine Irreführung der Verkehrskreise kann z.B. darin bestehen, dass die Werbung einerseits die Existenz nicht vorhandener Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüche oder sonstiger Ansprüche bzw. andererseits eine noch nicht erfolgte Patenterteilung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) suggeriert.

Die Irreführung hinsichtlich vermeintlicher Ansprüche ist vor allem beachtlich für die Konkurrenten des Bewerbenden, da sie zur Einstellung oder Unterlassung der Benutzung des betreffenden Gegenstandes führen kann. Hingegen ist die Irreführung hinsichtlich der Patenterteilung vor allem für die Abnehmer der beworbenen Gegenstände beachtlich, da sie die Kaufentscheidung für ein vermeintlich hochinnovatives Produkt maßgeblich beeinflussen kann.

Zur Erläuterung der Werbemöglichkeiten mit einer Patentanmeldung oder einem Patent gibt die nachstehend abgebildete Übersicht den Ablauf des deutschen Patenterteilungsverfahrens wieder.

Der durch den waagrechten Strahl dargestellte Zeitverlauf beginnt mit dem Anmeldetag, an den sich die 18-monatige

Phase A bis zur Veröffentlichung der Patentanmeldung anschließt. Nach der Veröffentlichung der Anmeldung schließt sich die Phase B bis zur Zustellung des Erteilungsbeschlusses an den Anmelder an. Mit Zustellung des Erteilungsbeschlusses beginnt eine Beschwerdefrist von einem Monat, welche als Phase C bezeichnet ist und welche mit der Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses endet. Nach der Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses gibt es eine vom Patentinhaber nicht beeinflussbare Phase D von typischerweise 3 bis 6 Monaten, die mit der Veröffentlichung der Erteilung endet. Die Phase D ist im Übrigen auch nur insofern vom DPMA beeinflussbar, als dass ein externer Auftrag an eine Druckerei in Berlin für die Erstellung der Veröffentlichung erteilt wird. Mit der Veröffentlichung der Erteilung beginnt die Phase E, in der die gesetzlichen Wirkungen des Patents, also sämtliche möglichen Ansprüche des Patentinhabers, in vollem Umfang existieren und durchsetzbar sind.

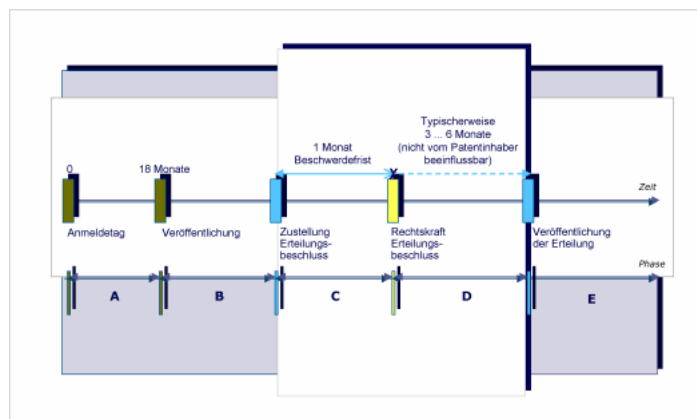


Fig.: Ablauf des deutschen Patenterteilungsverfahrens

Veröffentlichte höchstrichterliche Rechtsprechung zu Werbung mit Patentschutz in den verschiedenen Phasen A bis E existiert zu den Phasen A, B und E, wohingegen die Frage der Zulässigkeit und Grenzen der Werbung mit Patentschutz in den Phasen C und D bisher noch nicht höchstrichterlich geklärt ist.

Ein Hinweis auf eine nicht bekannte Anmeldung in Phase A wurde als Verstoß gegen § 3 UWG a.F. angesehen, da die schlagwortartige Werbung den Eindruck einer Vorzugsstellung oder eines vorläufigen Schutzes erwecke⁽¹⁾.

Ein Werbehinweis auf eine offengelegte Patentanmeldung in Phase B wurde in sachlicher Form als zulässig erachtet, wenn ein Dritter den Gegenstand der offen gelegten Erfindung benutzt und die Erfindung nicht offensichtlich schutzunfähig ist⁽²⁾. Mit einem derartigen Hinweis auf eine offen gelegte Anmeldung macht der Werbende auf einen möglichen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung nach § 33 PatG aufmerksam, kann ihn aber nicht zur Einstellung der Benutzung durchsetzen. Ein Werbehinweis in Phase B ist jedenfalls dann als unzulässig anzusehen, wenn die Erfindung offensichtlich nicht patentfähig ist oder zweifelsfrei nicht benutzt wird.

Ein Hinweis auf bekannte Anmeldungen nach § 30 PatG a.F. wurde als zulässig angesehen, wenn einwandfrei erkennbar ist, dass noch kein Patenterteilungsbeschluss vorliegt, z.B. "patentangemeldet", "DBP angem.". Dagegen wurde "DPA" oder "Dpang." in der Regel als unzulässig angesehen, da die Abkürzungen unklar sind⁽³⁾. Schließlich wurde der Hinweis "pat pend." als irreführend angesehen, solange kein erteiltes Patent vorliegt, wobei die Ursache hierfür in der durch die Abkürzung verursachten Irreführung lag und ausgeschrieben „Patent Pending“ in Phase B als zulässig erachtet wird.

Hinsichtlich Phase E wurden Werbehinweise auf Patente mit "DBP", "ges. gesch.", "patentiert", "Y-Patente" o.ä. als zulässig angesehen, soweit das deutsche Patent noch bestand und die mit dem Patentvermerk versehene Ware im Schutzbereich des Patents lag⁽⁴⁾. Hinweise wie "im Inland geschützt" oder "gesetzlich geschützt" werden vom Adressaten als Hinweis auf ein technisches Schutzrecht angesehen, und zwar vornehmlich auf ein erteiltes Patent, sofern sich die Werbung nicht ausschließlich an Fachkreise richtet⁽⁵⁾. Sie ist daher irreführend, wenn lediglich eine Patentanmeldung vorliegt, auch wenn ein Gebrauchsmuster bereits eingetragen ist⁽⁶⁾.

Ein Werbehinweis mit der englischsprachigen Bezeichnung "patented" wurde als Behauptung inländischer Schutzrechte angesehen⁽⁷⁾.

"Patentamtlich geschützt" oder "patentrechtlich geschützt" wurde als irreführend angesehen, wenn für den beworbenen Gegenstand nur Gebrauchsmusterschutz besteht⁽⁸⁾.

Jüngste Entwicklung

Das OLG München hat jüngst in einem Verfahren, das ohne Urteil beendet wurde, eindeutig festgestellt, dass Werbung mit Patentschutz („Patented“) bereits in der Phase D zwischen der Rechtskraft des patentamtlichen Erteilungsbeschlusses und der Veröffentlichung der Patenterteilung zulässig sei.

Die maßgeblichen Erwägungen des OLG München waren folgende. Das OLG München unterteilt die maßgeblichen Verkehrskreise in zwei Gruppen, einerseits die Gruppe der potenziellen Abnehmer des beworbenen Systems und andererseits die Gruppe der Mitbewerber. Dabei sieht es das OLG München als belegt an, dass im vorliegenden Fall die Gruppe der Wettbewerber wesentlich kleiner ist als die Gruppe der potenziellen Abnehmer. Weiterhin ist das OLG München der

Meinung, dass die potenziellen Abnehmer hinsichtlich der Bezeichnung "patented" bzw. "patentiert" maßgeblich auf die Neuheit und Erfindungshöhe abstelle, wohingegen die Gruppe der Wettbewerber zumindest in gleichem Maße auf die Eigenschaft der Exklusivität abstellen, welche im vorliegenden Fall ja zur Zeit der Bewerbung noch nicht gegeben war.

Das OLG München sieht weiterhin ein überragendes Interesse des Bewerbenden, das vom DPMA erstellte Testat hinsichtlich Neuheit und Erfindungshöhe in seiner Werbung zu benutzen. Ein Schutzinteresse der potenziellen Abnehmer kann das OLG München nicht erkennen, da sie ja aufgrund der Erschöpfung des Patentrechts mit dem Kauf eines patentierten Systems ein Benutzungsrecht für den eigenen Betrieb erwerben. Ein Schutzinteresse der patentrechtlich gut informierten Wettbewerber hinsichtlich der möglichen irrigen Annahme der Ausschussrechte aufgrund des betreffenden Patents sieht das OLG München ebenfalls nicht, da ihnen die relativ kurze Zeitspanne zwischen Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses und Veröffentlichung der Patenterteilung bekannt sei und sich daher eine Benutzungsaufnahme in dieser Zeitspanne regelmäßig nicht lohne. Zudem existiere ja der bereits durchsetzbare Anspruch auf angemessene Entschädigung des Patentinhabers nach § 33 PatG in dieser Phase D.

Kommentar

Dieser Ansatz des OLG München zum Schließen der Rechtsprechungslücke hinsichtlich der Werbung mit Patentschutz in der Phase B des Patenterteilungsverfahrens ist als sehr erfreulich und praxisorientiert zu beurteilen und knüpft an die zitierte Rechtsprechung des OLG München im Zusammenhang der Werbung mit Markenschutz vor Eintragung einer Marke an.

Zutreffend hat das OLG München sich Gedanken über die genaue Zusammensetzung der beteiligten Verkehrskreise, hier eine Zweiteilung in potenzielle Abnehmer und Wettbewerber, gemacht und anschließend die Interessen von Bewerbenden, potenziellen Abnehmern und Wettbewerbern separat überprüft.

Als zusätzliches Argument neben den vom Senat angegebenen Argumenten, a) vorrangiges Abstellen der Abnehmer auf das Testat des DPMA und b) für die Wettbewerber nicht lohnenswerte etwaige Benutzungsaufnahme, sehen die Prozessbevollmächtigten auch die Tatsache, dass einer etwaigen Benutzungseinstellung durch die Wettbewerber bei bereits erfolgter Benutzung ohnehin ausführliche Recherchen und Studien der Erteilungsakte vorausgehen würden, die nach der Lebenserfahrung von der zwischenzeitlichen Veröffentlichung des Erteilungsbeschlusses überholt werden würden.

Die Rechtsauffassung des OLG München ist insbesondere für kleinere und mittelständische innovative Unternehmen von Wichtigkeit, die nach Patenterteilung möglichst schnell mit der Bewerbung ihrer Gegenstände beginnen möchten, um gegenüber der Konkurrenz Wettbewerbsvorteile im Leistungswettbewerb zu erzielen. Die rechtsformalistische Betrachtung der ersten Instanz der Patentstreitkammer des LG München würde einen Innovationswettbewerb für den Innovationsschaffenden in der Phase D unbillig behindern.

Eine Übertragung der Ansicht des OLG Münchens auf die Phase C, ja sogar bis zum Zeitpunkt des Erlasses des Erteilungsbeschlusses durch das DPMA, d.h. bis zum Zeitpunkt, an dem das DPMA der Bindungswirkung unterliegt, ist nach Rechtsauffassung der Prozessbevollmächtigten der Verfügungsbeklagten möglich. Ab dem Zeitpunkt der Bindungswirkung nämlich kann das DPMA den hoheitlichen Erteilungsakt nicht mehr von sich aus ändern.

Die Tatsache, dass der Patentanmelder die Anmeldung in der Phase C noch zurücknehmen könnte, da die Anmeldung bis zur Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts noch anhängig ist, ist in diesem Zusammenhang nach Meinung des Autors als unbeachtlich anzusehen, da der Anmelder auch zu jedem späteren Zeitpunkt auf das Patent verzichten könnte bzw. das Patent in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden könnte.

(1) BGH GRUR 64, 144 (Sintex)

(2) BGH GRUR 75, 315 (Metacolor)

(3) BGH GRUR 66, 92 (Bleistiftabsätze)

(4) OLG München GRUR 96, 144

(5) OLG Düsseldorf Mitt. 96, 355

(6) OLG Düsseldorf GRUR 78, 437

(7) BGH GRUR 84, 741 (Patented)

(8) OLG München Mitt. 98, 479

Neue Möglichkeiten für internationale Markenmeldungen

Seit dem 01.10.2004 ist die Europäische Union (EU) Mitglied des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA).

Das PMMA bildet zusammen mit dem Madrider Markenabkommen (MMA) das sogenannte Madrider System zur internationalen Registrierung von Marken.

Durch den Beitritt der EU zum PMMA werden die bisher parallel nebeneinander existierenden Systeme der Internationalen Registrierung (IR-Marke), bei der auch Schutz in Ländern außerhalb Europas beansprucht werden kann, und der EU-Marken-Registrierung, die für alle EU-Länder wirksam ist, miteinander verknüpft.

Für Anmelder, die Markenschutz in mehreren Ländern erwirken möchten, ergeben sich je nach den gewünschten Länderkombinationen neue Anmelde-möglichkeiten.

Die Mitgliedsstaaten des Madrider Abkommens, des Protokolls zum Madrider Markenabkommen sowie der EU sind im Anhang zu aufgeführt.

1. Ablauf und Erfordernisse für eine Markenregistrierung bei den existierenden Systemen:

1.1 Das System der Internationalen Registrierung (IR-Marke) nach dem Madrider Markenabkommen sowie dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (MMA bzw. PMMA, im folgenden Madrider System genannt), erforderte bisher eine nationale Markenregistrierung als Basisregistrierung (für MMA) bzw. eine nationale Markenmeldung als Basisanmeldung (für PMMA).

Die Registrierung der Basismarke hat dabei in dem Land zu erfolgen, in dem der Anmelder seinen Firmensitz bzw. seinen Wohnort hat.

Ausgehend von der nationalen Basismarke kann bei der WIPO (World Intellectual Property Organisation) in Genf ein Antrag auf Internationale Registrierung gestellt werden. Darin können sämtliche Staaten benannt werden, die mit dem Staat der Basismarke einen gemeinsamen Vertrag haben, d.h.:

- a) Anmelder, deren Staaten beide Verträge (MMA + PMMA) unterzeichnet haben, können sämtliche Staaten des Madrider Systems benennen.
- b) Anmelder aus Staaten, die nur einen dieser beiden Verträge unterzeichnet haben, können lediglich solche Staaten benennen, mit denen ihr Staat einen gemeinsamen Vertrag hat.

Nach Formalprüfung der Anmeldung durch die WIPO und Registrierung der Marke in der Internationalen Markenrolle wird die Registrierung allen benannten Staaten mit der Möglichkeit, nationale Schutzverweigerungen aus absoluten und/oder relativen Gründen zu erlassen, bekannt gegeben.

1.2 Bei der Anmeldung einer EU-Marke findet ein einheitliches Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) statt, nach dessen Durchführung mit Eintragung der Marke ein einheitliches Schutzrecht für die gesamte Europäische Union entsteht.

2. Neue Anmeldestrategien durch Kombination von Systemen:

Die beiden sehr unterschiedlich ausgestalteten Anmeldesysteme (IR-Marke und EU-Marke) existierten bisher nur parallel nebeneinander und können nunmehr seit dem 1. Oktober 2004 miteinander kombiniert werden. Nunmehr können folgende Routen für die Anmeldung ausländischer Marken in Betracht gezogen werden:

2.1 Anmelder mit Sitz/Wohnsitz in der Europäischen Union:
Zunächst wird eine EU-Anmeldung als Basisanmeldung hinterlegt, dann wird Antrag auf Internationale Registrierung gestellt, wobei sowohl solche Staaten benannt werden können, die ausschließlich dem PMMA beigetreten sind, z. B. USA, als auch solche Staaten, die sowohl dem Protokoll (PMMA) als auch dem Abkommen (MMA) beigetreten sind.

Nachteil: Es kann kein Staat benannt werden, der ausschließlich dem Madrider Markenabkommen angehört, wie beispielsweise Algerien, Ägypten, Vietnam.

Die Gebühr des Harmonisierungsamtes für die Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung des IR-Gesuchs beträgt EUR 300,00. Die Gebühren der WIPO bestehen aus einer festen Grundgebühr sowie der Benennungsgebühren der jeweiligen Länder, so dass die Höhe der Gebühren von der Auswahl und Anzahl der Länder sowie der Anzahl der Klassen der Registrierung abhängig ist.

2.2 Will der Anmelder die Option haben alle Staaten benennen zu können, also auch solche, die ausschließlich das Madrider Abkommen (MMA) unterzeichnet haben, besteht die Möglichkeit, folgende Route zu wählen:

Der Anmelder meldet zunächst eine nationale Basismarke im Land seines Firmensitzes oder Wohnortes, z. B. Deutschland an. Ausgehend von dieser Registrierung kann ein Anmelder über das nationale Amt (DPMA) einen Antrag auf internationale Registrierung bei der WIPO stellen. In diesem Antrag kann die EU als „ein Staat“ (PMMA-Protokollstaat) benannt werden.

Die individuelle Gebühr der EU beträgt bei Anmeldungen bis zu 3 Klassen EUR 1.875,00. Hierin sind die Anmeldegebühren einer EU-Marke (EUR 975,00) sowie die Eintragungsgebühren (EUR 1.100,00) bereits abgegolten, so dass der Anmelder einer EU-Registrierung auf diesem Wege einen Kostenvorteil von EUR 200,00 hat. Im Falle einer Schutzverweigerung erstattet das Harmonisierungsamt die "Eintragungsgebühr" in Höhe von EUR 1.100,00 zurück.

Neben der EU können bei einer solchen Anmeldung alle weitere Staaten benannt werden, die entweder das Madrider Abkommen oder das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet haben.

2.3 Soweit der Anmelder seinen Wohn- oder Geschäftssitz außerhalb der EU, z.B. in der Schweiz hat, bietet sich eine Anmelderoute parallel zu der unter 2 beschriebenen Vorgehensweise an. Ausgehend von einer nationalen Basisregistrierung im Land seines Wohn- oder Geschäftssitzes wird eine IR-Registrierung beantragt, die neben der EU weitere Staaten des Madrider Systems (MMA + PMMA) enthalten kann.

Der große Vorteil des Systems der Internationalen Registrierung (IR-Marke) liegt vor allem darin, dass der Inhaber jederzeit Schutzrechtsstre-

ckungen in weiteren IR-Ländern beantragen sowie auf Schutz für einzelne Staaten verzichten kann. Ferner können Markenverlängerungen und Markenumschreibungen statt jeweils national, für eine Vielzahl von Ländern in einem einzigen Verfahren mit geringerem Verwaltungsaufwand kostengünstiger durchgeführt werden. Hierdurch besteht fortlaufend die Möglichkeit, den Markenschutz an die sich verändernde Gegebenheiten, wie beispielsweise Expansionen geschäftlicher Tätigkeiten, anpassen zu können.

Vorteil der EU-Marke ist unter anderem, dass der Markeninhaber durch Benutzung in nur einem Land der EU seine Marke rechtserhaltend benutzt und somit im Bedarfsfall (Widerspruchs-, Lösungs- und Klageverfahren) die rechtserhaltende Benutzung problemlos nachweisbar ist.

Durch die Verbindung der oben genannten Anmeldesysteme können die Vorteile beider Systeme optimal genutzt werden.

Das MMA bietet Markenmeldungen für folgende Länder:

ÄGYPTEN, ALBANIEN, ALGERIEN, ARMENIEN, ASERBAIDSCHE, BELARUS; BENELUX-Länder (Belgien, Luxemburg, Niederlande), BHUTAN, BOSNIEN-HERZEGOWINA, BULGARIEN, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, IRAN, ITALIEN, REST-JUGOSLAWIEN, KASACHSTAN, KENIA, KIRGISISTAN, KROATIEN, LESOTHO, LETTLAND, LIBERIA, LIECHTENSTEIN, MAROKKO, MAZEDONIEN, MOLDAU, MONACO, MONGOLEI, MOSAMBIK, NAMIBIA, NORDKOREA, ÖSTERREICH, POLEN, PORTUGAL, REPUBLIK KUBA, RUMÄNIEN, RUSSISCHE FÖDERATION, SAN MARINO, SCHWEIZ, SERBIEN und MONTE-NEGRO, SIERRA LEONE, SLOWAKEI, SLOWENIEN, SPANIEN, SUDAN, SWASILAND, SYRIEN, TADSCHIKISTAN, TSchechISCHE REPUBLIK, UKRAINE, UNGARN, USBEKISTAN, VIETNAM, VOLKS-REPUBLIK CHINA, WEISSRUSSLAND, ZYPERN.

Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) mit folgenden wahlweise zu bestimmenden Ländern:

ALBANIEN, ARMENIEN, ANTIGUA und BARBUDA, BELARUS; BENELUX-Länder (Belgien, Luxemburg, Niederlande), BHUTAN, BULGARIEN, DÄNEMARK, DEUTSCHLAND, ESTLAND, EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT, FINNLAND, FRANKREICH, GEORGIEN, GRIECHENLAND, ISLAND, IRLAND, IRAN, ITALIEN, JAPAN, REST-JUGOSLAWIEN, KENIA, KIRGISISTAN, KROATIEN, LESOTHO, LETTLAND, LIECHTENSTEIN, LITTAUEN, MAROKKO, MAZEDONIEN, MOLDAU, MONACO, MONGOLEI, MOSAMBIK, NAMIBIA, NORD-KOREA, NORWEGEN, ÖSTERREICH, POLEN, PORTUGAL, REPUBLIK KUBA, RUMÄNIEN, RUSSISCHE FÖDERATION, SAMBIA, SCHWEIZ, SERBIEN und MONTENEGRO, SIERRA LEONE, SINGAPUR, SLOWAKEI, SLOWENIEN, SPANIEN, SWASILAND, SCHWEDEN, SYRIEN, TSchechISCHE REPUBLIK, TÜRKEI, TURKMENISTAN, UKRAINE, UNGARN, VEREINIGTES KÖNIGREICH, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, VOLKSREPUBLIK CHINA, WEISSRUSSLAND, ZYPERN.

EU-Marke mit folgenden Mitgliedsländern:

BELGIEN, DÄNEMARK, DEUTSCHLAND, ESTLAND, FINNLAND, FRANKREICH, GRIECHENLAND, GROSSBRITANIEN, IRLAND, ITALIEN, LETTLAND, LITTAUEN, LUXEMBURG, MALTA, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, POLEN, PORTUGAL, SCHWEDEN, SLOWAKEI, SLOWENIEN, SPANIEN, TSchechISCHE REPUBLIK, UNGARN, ZYPERN.

Alle Inhalte dieses Newsletters dienen zur Information über jüngere Entwicklungen im nationalen und internationalen gewerblichen Rechtsschutz. Wir haben den Inhalt sorgfältig zusammengestellt, übernehmen jedoch keine Gewähr für seine Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls Sie spezifische Fragen zu diesen Themen haben, können Sie diese per Email an untenstehende Adresse senden.



Dr. Stephan Barth
Dipl.-Physiker
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE & PARTNER GbR
Stephan.Barth@isarpatent.com

Ref.: | Werbung mit Patentschutz



Reinhard Weise
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE & PARTNER GbR
Reinhard.Weise@isarpatent.com

Ref.: | Neue Möglichkeiten für internationale Markenmeldungen