

Schutz von Erfindungen und Design

Patent – Gebrauchsmuster – Geschmacksmuster



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART

Schutz von Erfindungen und Design

Patent – Gebrauchsmuster – Geschmacksmuster

Vorwort

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer. Und wer viel Zeit, Personal und Mittel in eine Entwicklung investiert, möchte die Ergebnisse dieser Arbeit sichern. Ein wirkungsvolles Instrument hierfür sind die gewerblichen Schutzrechte: Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marke. Sie gewähren eine zeitlich begrenzte, exklusive wirtschaftliche Verwertung der eigenen Entwicklung und schützen diese vor unerwünschter Nachahmung. Außerdem verleihen sie der geschützten Innovation eine besondere Qualität gegenüber Angeboten der Mitbewerber.

Zum Patent werden meist diejenigen Entwicklungen angemeldet, von denen sich der Anmelder einen Marktvorsprung verspricht. Schutzrechte sind also Wettbewerbsinstrumente zur Sicherung und Verteidigung der eigenen Marktposition. Und das nicht nur im Inland, sondern – in Zeiten von Globalisierung und offenen Märkten – zunehmend auch im Ausland.

In Baden-Württemberg unterstützt das Informationszentrum Patente als öffentliche Einrichtung mittelständische Unternehmen, Existenzgründer und Erfinder. Dieses moderne Dienstleistungszentrum – die einzige Einrichtung dieser Art im Land – informiert neutral und umfassend über die gewerblichen Schutzrechte. Modernste Recherche-Stationen stehen kostenlos zur Verfügung. Hier kann man unter anderem den neuesten Stand der Technik ermitteln, Marken recherchieren, Dokumente bestellen, Anmeldungen einreichen und Fachvorträge besuchen.

Ziel der Broschüre ist es, dem interessierten „Einsteiger“ verständliche Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz und angrenzenden Rechtsgebieten zu geben. Der Zugang soll erleichtert und das vorhandene Wissen vertieft werden. Wir möchten den Leser dafür sensibilisieren, dass Innovationen parallel durch unterschiedliche Schutzrechte abgesichert werden können.

Ein herzliches Dankeschön geht an die beteiligten Patent- und Rechtsanwälte, die die Beiträge verfasst haben. Ohne sie hätte das Konzept „aus der Praxis, für die Praxis“ nicht umgesetzt werden können.

Helmut Jahnke
Leiter des Informationszentrums Patente

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Patente und Gebrauchsmuster	
Patente und Gebrauchsmuster	7
Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Werner Rach, Patentanwalt	
Europäische Patente und der PCT	15
Von Dipl.-Ing. Michael Bregenzer, Patentanwalt	
US-Patentrecht	27
Von Dr.-Ing. Torsten Duhme, Patentanwalt	
Software und Patentschutz	34
Von Dipl.-Phys. Markus Hössle, Patentanwalt	
Erfindungen von Arbeitnehmern	41
Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martina Winter, Patentanwältin, und Dipl.-Ing. Klaus Lewandowsky, Patentanwalt	
Keine Angst vor Patentrecherchen!	47
Von Marthe Le Blanc, Informationszentrum Patente	
Lizenzverträge	52
Von Andrea Schwab, Rechtsanwältin	
Geschmacksmuster	
Deutsches Geschmacksmuster	59
Von Dipl.-Phys. Tobias Raible, Patentanwalt	
Geschmacksmusterschutz im Ausland	68
Von Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt	

Gewerblicher Rechtsschutz Allgemein

Produktpiraterie	75
Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Manfred Puchinger, Patentanwalt	
Nachahmung als unlauterer Wettbewerb	82
Von Dr. jur. Nils Heide, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz	
Autorenverzeichnis	91
Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg	92
Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg – Dr.-Rudolf-Eberle-Preis –	94
Focus	96
Das Informationszentrum Patente	98
Das Design Center Stuttgart	100
Adressen	101
Impressum	104



Deutsches Patent- und Markenamt in München, Quelle: DPMA

Patente und Gebrauchsmuster

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Werner Rach, Patentanwalt

1. Was ist ein Patent bzw. ein Gebrauchsmuster?

Patente und Gebrauchsmuster schützen technische Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit (beim Gebrauchsmuster: erfinderischer Schritt) beruhen und gewerblich anwendbar sind. Sie verleihen ihrem Inhaber das räumlich und zeitlich befristete Privileg, allein über die Erfindung zu verfügen. Solche technischen Schutzrechte spielen eine wichtige Rolle bei unternehmerischen Entscheidungen, da sie es erlauben, wirtschaftlichen Nutzen aus der Erfindung zu ziehen, bspw. durch die Vergabe von Lizenzen. Dem Patentinhaber entstehen aber auch Pflichten. So stimmt er bspw. mit der Patentanmeldung in der Regel einer Veröffentlichung seiner Erfindung zu. Damit kann ein Schutzrecht anderen Erfindern als Maßstab und Basis für Weiterentwicklungen auf dem jeweiligen Gebiet der Technik dienen.

Folgende Unterschiede bestehen zwischen Patent und Gebrauchsmuster:

Während beim Patent eine ausführliche Prüfung durch Patentprüfer auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit (und auch der gewerblichen Anwendung, die in den meisten Fällen aber nur eine untergeordnete Rolle spielt) erfolgt, handelt es sich beim Gebrauchsmuster um ein reines Registrierungsrecht, bei dem nur die formalen Voraussetzungen geprüft werden, bspw. die Tatsache, ob es sich um eine technische Erfindung handelt. Auf diese Weise kann durch die Anmeldung eines Gebrauchsmusters schnell ein vollwertiges, durchsetzbares Schutzrecht erhalten werden. Da jedoch keine ausführliche Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt stattfindet, ist oft fraglich, ob ein eingetragenes Gebrauchsmuster tatsächlich die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, denn erst im Streitfall wird ermittelt, ob das Gebrauchsmuster tatsächlich rechtsbeständig ist. Daher sollte vor der Anmeldung dringend der vorhandene

Stand der Technik recherchiert werden, um später hohe Kosten, wie z.B. Anwalts- und Gerichtsgebühren bzw. schlimmstenfalls Schadensersatzforderungen zu vermeiden.

Weitere Unterschiede zwischen Patent und Gebrauchsmuster bestehen in der maximalen Laufzeit (Patent 20 Jahre, Gebrauchsmuster 10 Jahre, jeweils ab Anmeldetag) und darin, dass mit einem Gebrauchsmuster keine Verfahren geschützt werden können. Zudem gibt es im Gegensatz zum Patent nicht in allen Ländern die Möglichkeit eines Gebrauchsmusterschutzes, es gibt auch keine europäische oder internationale Gebrauchsmusteranmeldung.

Das Gebrauchsmuster wird oftmals als „kleines Patent“ bezeichnet, was eigentlich nicht richtig ist, denn obwohl das Gebrauchsmustergesetz statt von erfinderischer Tätigkeit von erfinderischem Schritt spricht, sind die Ansprüche an die Erfindungshöhe genauso hoch wie bei einem Patent. Somit entsprechen die Schutzvoraussetzungen beim Gebrauchsmuster denen beim Patent.

Patent und Gebrauchsmuster gemeinsam ist das so genannte Territorialitätsprinzip, d.h., diese Schutzrechte gelten nur in dem Land, für das sie erteilt wurden.

2. Stand der Technik, Neuheit, Erfindungshöhe

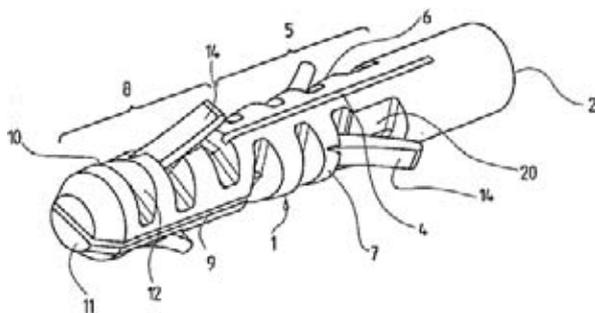
Neu ist eine Erfindung, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Dazu zählen auch Veröffentlichungen des Erfinders selbst. Hat er seine Erfindung bereits veröffentlicht, bspw. durch einen Artikel in einer Zeitschrift, durch Präsentation



Erste deutsche Patentschrift von 1877, Quelle DPMA

auf einer Ausstellung oder dgl., kann dies für die Erfindung bereits neuheitsschädlich sein. Generell gibt es im deutschen Patentrecht keine Neuheitsschonfrist, d.h., eine Frist, innerhalb derer ein Erfinder seine Idee noch zum Patent anmelden kann, wenn er sie vorher bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Einzige Ausnahmen sind Offenbarungen innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung der Anmeldung, wenn diese auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders zurückgehen oder wenn der Anmelder die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen zur Schau gestellt hat. Etwas anders ist dies bei der Anmeldung eines Gebrauchsmusters. Hier gilt eine Neuheitsschonfrist von einem halben Jahr. Außerdem gilt hier nicht der absolute Neuheitsbegriff (neuheitsschädlich ist alles, was vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich war), sondern insofern ein eingeschränkter Neuheitsbegriff, als nur schriftliche Beschreibungen (weltweit) oder Benutzungen der

Erfindung im Inland neuheitsschädlich sind. Inso-
weit ist ein Gebrauchsmuster u.U. als ein flankie-
rendes Schutzrecht zum Patent einzusetzen. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass ein Gebrauchsmuster aus einer deutschen
Patentanmeldung mit gleichem Inhalt abgezweigt
werden kann, was besonders dann sinnvoll ist,
wenn die Erfindung bereits vom Erfinder selbst
vor der Patentanmeldung veröffentlicht wurde.
Ein Patentschutz ist dann nicht mehr möglich, da
die Erfindung nicht mehr neu ist. Hier greift dann
die Neuheitsschonfrist von 6 Monaten, d.h., die
bereits erfolgte Veröffentlichung zählt innerhalb
der Halbjahresfrist nicht zum Stand der Technik.
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tä-
tigkeit beruhend (man spricht auch von Erfindungs-
höhe), wenn sie sich für den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt. Der Fachmann ist dabei definiert als ein
normaler Sachverständiger, der auf dem Gebiet
der Erfindung tätig ist und über durchschnittliche
Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt
(Durchschnittsfachmann).
Während also bei der Bestimmung der Neuheit
die Erfindung mit jedem Dokument des Standes
der Technik einzeln zu vergleichen ist, wird die er-
finderische Tätigkeit auf Grund einer Gesamtschau
des Standes der Technik geprüft. Es kann also aus
den verschiedenen Dokumenten des Standes der
Technik ein Mosaik gebildet werden.



Zeichnung aus der Patentanmeldung DE198 49 821

3. Ausnahmen von der Patent-/ Gebrauchsmusterfähigkeit

Patente können für Erfindungen aus allen Berei-
chen der Technik angemeldet werden. Nicht als
Erfindungen gelten per Gesetz

- Entdeckungen
- wissenschaftliche Theorien
- mathematische Methoden
- ästhetische Formschöpfungen
(→ Geschmacksmuster)
- Geschäftsideen
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche
und geschäftliche Tätigkeiten, für Organisati-
onsmodelle und Spiele
- Wiedergabe von Informationen

Gleiches gilt für Gebrauchsmuster mit der weite-
ren Einschränkung, dass keine Verfahren schütz-
bar sind.

Pflanzensorten (→ Sortenschutz), Tierrassen und
Ideen, die gegen die guten Sitten verstoßen gel-
ten zwar als Erfindungen, sie sind aber per Gesetz
nicht patentierbar. Software kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen geschützt werden. Lediglich
Programme für Datenverarbeitungsanlagen sind
„als solche“ vom Patentschutz ausgenommen.
Hierzu empfiehlt es sich, einen Patentanwalt zu
konsultieren (siehe weiter unten unter 8.).

4. Anmeldung und Verfahren

Für die Anmeldung eines Patents oder eines
Gebrauchsmusters sollte das vom Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) herausgegebe-
ne jeweilige Formular verwendet werden. Hilfe
zum Ausfüllen dieser Formulare bieten die ent-
sprechenden Merkblätter für den Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmelder, die ebenfalls beim
DPMA erhältlich sind.

Eine Erfindung muss in den Anmeldeunterlagen so deutlich und vollständig offenbart sein, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Dieser Anforderung wird ein einfaches Ausfüllen des Anmeldeformulars in den allermeisten Fällen nicht genügen. Daher bedarf die Anmeldung folgender weiterer Bestandteile:

- Technische Beschreibung der Erfindung
- Patentansprüche (beim Gebrauchsmuster: Schutzansprüche)
- Zeichnungen, falls notwendig
- Zusammenfassung
- Erfinderbenennung

Die technische Beschreibung, die Patent- bzw. Schutzansprüche und ggf. die Zeichnungen müssen zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden. Die Zusammenfassung und die Erfinderbenennung können auch noch später nachgereicht werden.

Die Erfindung muss mit der Einreichung komplett dargestellt (offenbart) werden, da eine nachträgliche Erweiterung der technischen Informationen nicht zulässig ist. Einzige Ausnahme hiervon bietet die Inanspruchnahme der so genannten „inneren Priorität“ innerhalb eines Jahres nach Anmeldung, wobei die Erfindung um weitere Details oder auch eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Erfindung ergänzt werden kann.

Äußerst wichtig für die Anmeldung sind die Patent- bzw. Schutzansprüche, da diese bestimmen, was geschützt werden soll und somit den Schutzbereich des Patents festlegen. Die Ansprüche sollten daher äußerst präzise formuliert werden, alle unter Schutz zu stellenden technischen Merkmale müssen in den Ansprüchen exakt angegeben werden.

Die Anmeldung kann entweder beim DPMA in München oder in dessen Dienststellen in Jena oder Berlin eingereicht werden. Auch einige Patentinformationszentren, wie das Informationszentrum Patente in Stuttgart, nehmen Anmeldun-

gen entgegen und leiten sie an das DPMA weiter. Eine Anmeldung auf elektronischem Wege ist möglich, bedarf jedoch einer Signaturkarte mit dazugehörigem Kartenleser und der entsprechenden Software.

Der Tag, an dem die Anmeldung beim DPMA (oder einem der Patentinformationszentren) eingeht, der so genannte Anmeldetag, bestimmt unter anderem, dass später eingereichte Anmeldungen der gleichen oder einer ähnlichen Erfindung von Mitbewerbern nicht mehr zu einem Schutzrecht führen können. Dabei ist der Tag die kleinste Zeiteinheit. Gleichzeitig ist der Anmeldetag das Prioritätsdatum für Nachanmeldungen und Patentschutz im Ausland (vgl. weiter unten unter 5.).

Die Anmeldung wird zunächst einer Vorprüfung unterzogen, bei der die Eingangsstelle des Amtes die Einhaltung von Formvorschriften überprüft und analysiert, ob offensichtliche Patentierungshindernisse vorliegen. Außerdem wird die Erfindung in ein international geltendes Klassifikationsschema (Internationale Patentklassifikation – IPC) eingeordnet. Um tatsächlich ein Patent zu erhalten, muss ein Prüfungsantrag gestellt werden und die Prüfungsgebühr in Höhe von 350 Euro (*Stand November 2011; Anm. d. Red.*) bezahlt werden. Der Prüfungsantrag kann innerhalb von sieben Jahren ab Anmeldetag gestellt werden. Erst wenn dieser vorliegt, kann das Amt die für die Patenterteilung notwendige Prüfung durchführen. Es ist auch möglich, vor dem Prüfungsantrag einen gesonderten Rechercheantrag zu stellen. Dann ermittelt das Amt die Dokumente, die für die Prüfung der Patentfähigkeit der Erfindung relevant sein können.

Nach 18 Monaten wird die Anmeldung automatisch - auch ohne Stellung des Prüfungsantrags - offengelegt, d.h., veröffentlicht, damit sich die Öffentlichkeit über den Stand der Technik informieren kann. Dieser Zeitraum soll dem Erfinder bzw. dem Anmelder die Möglichkeit geben, die Anmeldung entweder weiterzuverfolgen oder sie

aber noch vor dem Erscheinen der Offenlegungsschrift zurückzuziehen.

Nach Stellung des Prüfungsantrags wird von einem Patentprüfer der für die Anmeldung relevante Stand der Technik ermittelt und geprüft, ob vor dessen Hintergrund ein Patent erteilt werden kann. Dies geschieht, wenn der Prüfer feststellt, dass die Erfindung die notwendigen Voraussetzungen Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit erfüllt. Sofern die Anmeldung Mängel aufweist, erstellt der Prüfer einen Prüfungsbescheid, auf den sich der Anmelder/Erfinder innerhalb einer festgesetzten Frist äußern und die Mängel beseitigen kann. Wichtig ist hierbei, dass sich alle Änderungen im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung, d.h., der am Anmeldetag vorliegenden Beschreibung der Erfindung halten müssen.

Bei einer Gebrauchsmusteranmeldung erfolgt lediglich eine Prüfung auf das Vorliegen von formalen Mängeln (Vollständigkeit der Anmeldung, technischer Charakter, Vorliegen von Verfahrensansprüchen). Liegen solche nicht vor, wird das Gebrauchsmuster eingetragen. Anderenfalls erhält der Anmelder von der Gebrauchsmusterstelle einen Mängelbescheid.

Es soll darauf hingewiesen werden, dass sowohl für die Patent- als auch für die Gebrauchsmusteranmeldung innerhalb von drei Monaten nach Einreichung die Anmeldegebühr gezahlt werden muss, anderenfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass Erfindungen von Arbeitnehmern dem Arbeitnehmererfindungsgesetz unterliegen. Eigene Erfindungen müssen dem Arbeitgeber unverzüglich gemeldet werden.

Innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt kann jedermann Einspruch gegen die Erteilung erheben. Das Patent wird widerrufen, wenn sich im Einspruchsverfahren herausstellt, dass wichtige Voraussetzun-

gen, bspw. die Patentfähigkeit, fehlen. Auch ein Teilwiderruf ist möglich. Gegen die Entscheidung der Patentabteilung bzgl. des Einspruchs kann Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) eingelegt werden.

Erteilte deutsche Patente sowie mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente (s. weiter unten unter 5.1) können nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. der Beendigung des Einspruchsverfahrens noch durch die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht angegriffen werden, was jedoch meist hohe Kosten verursacht.

Eingetragene Gebrauchsmuster können durch ein Lösungsverfahren angegriffen werden. Das Lösungsverfahren entspricht dem Nichtigkeitsverfahren im Patentrecht, ist in der Regel aber deutlich kostengünstiger. Es ist wie dieses in Fällen des Fehlens der Schutzvoraussetzungen als „Popularverfahren“ ausgestaltet, d.h., jedermann hat einen Anspruch auf Löschung gegenüber dem Inhaber des Gebrauchsmusters. Das Lösungsverfahren dient der Überprüfung des erteilten Schutzrechts auf sachliche Berechtigung. Es sollen auf diese Weise Scheinrechte beseitigt werden, die dadurch entstanden sind, dass bei der Eintragung die sachlichen Voraussetzungen für die Entstehung eines Gebrauchsmusters nicht vorgelegen haben.

5. Patentschutz im Ausland

Wie bereits erwähnt, gelten Schutzrechte nur für das Land, für das sie erteilt wurden (Territorialitätsprinzip). So gelten vom DPMA erteilte Patente bzw. eingetragene Gebrauchsmuster nur in der Bundesrepublik Deutschland. Ist beabsichtigt, die Erfindung auch in anderen Ländern schützen zu lassen, so gibt es hierfür mehrere Möglichkeiten. Um für die Nachanmeldung den

Zeitrang der deutschen Erstanmeldung erhalten zu können, müssen die Erfindung auf jeden Fall innerhalb von 12 Monaten nach der deutschen Anmeldung im Ausland angemeldet werden (Hinweis: es ist möglich, einen begründeten Beschleunigungsantrag zu stellen, damit die Anmeldung schneller geprüft wird). In diesem Fall wird die Anmeldung so behandelt, als wäre sie bereits am deutschen Anmeldetag bei dem ausländischen Patentamt eingegangen. Somit können Veröffentlichungen der Erfindung innerhalb dieses so genannten Prioritätsjahres nicht mehr schaden. Diese Frist ist unbedingt einzuhalten, da ansonsten der Anmeldung der tatsächliche Anmeldetag bei dem ausländischen Patentamt zugeordnet wird und die Veröffentlichung der eigenen deutschen Anmeldung neuheitsschädlich wäre.

Falls beabsichtigt ist, die Erfindung zusätzlich zur deutschen Anmeldung nur in einigen wenigen Staaten schützen zu lassen, können Einzelanmeldungen in den gewünschten Staaten innerhalb des Prioritätsjahres sinnvoll sein. Sofern allerdings ein breiter regionaler (bspw. in den Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens) oder sogar weltweiter Schutz angestrebt wird, kann das Patent europäisch oder international nachgemeldet werden. Dies ist ein effizientes und kostengünstiges Mittel, mit jeweils einer zentralen Anmeldung Patentschutz für eine Vielzahl von Staaten zu erhalten. Das berühmte „Weltpatent“ gibt es jedoch nicht.

5.1. Europäische Patente

Über das europäische Patentamt kann in einer zentralen Anmeldung ein Patentschutz für derzeit 36 Staaten beantragt werden. Allerdings gilt das erteilte Schutzrecht nicht einheitlich für die gesamten Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ). Nach der Erteilung zerfällt das europäische Patent in ein Bündel nationaler Schutzrechte. Der Anmelder kann dann

innerhalb einer bestimmten Frist auswählen, in welchen Staaten das Patent nationalisiert werden soll, d.h., in welchen der 36 Staaten es Wirkung haben soll.

Die Einspruchsfrist gegen die Erteilung von europäischen Patenten beträgt neun Monate.

5.2. Internationale Anmeldungen nach dem PCT

Eine weitere Möglichkeit, Schutzrechte im Ausland zu erhalten, ist die Anmeldung über den Patentszusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty – PCT). Auch hier kann über eine zentrale Anmeldung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organisation - WIPO) Schutz in derzeit 144 Staaten erreicht werden. Dabei wird in der so genannten Internationalen Phase, die mit der Internationalen Anmeldung beginnt, zunächst ein Recherchenbericht erstellt. Innerhalb von 30 bzw. 31 Monaten hat der Anmelder dann Zeit, die nationale (bspw. in USA und Japan) bzw. regionale Phase (bspw. in Europa) einzuleiten, was unter Umständen eine Übersetzung der Anmeldung und die Zahlung von Gebühren erforderlich macht. Der große Vorteil einer PCT-Anmeldung liegt darin, dass sich der Anmelder erst nach 30 bzw. 31 Monaten entscheiden muss, ob er die Anmeldung weiterverfolgen und in welchen Staaten bzw. bei welchen regionalen Ämtern er einen Prüfungsantrag stellen will. Das weitere Verfahren bis zur Patenterteilung (oder aber der Zurückweisung der Anmeldung) erfolgt dann jeweils separat vor den nationalen bzw. regionalen Ämtern.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es keine europäische oder Internationale Gebrauchsmusteranmeldung gibt, und dass nicht in allen Ländern die Möglichkeit eines Gebrauchsmusterschutzes besteht. Ein deutsches Gebrauchsmuster kann jedoch als Grundlage (Prioritätsanmeldung) für eine europäische oder Internationale Patentanmeldung dienen.

6. Abhängige Patente

Kann ein jüngeres Patent nur benutzt werden, wenn gleichzeitig von einem älteren Patent Gebrauch gemacht wird, so ist das jüngere Patent vom älteren Patent abhängig, d.h., der jüngere Patentinhaber kann sein Patent nur mit Zustimmung des älteren Patentinhabers ausüben, denn der ältere Patentinhaber hat gegenüber dem jüngeren das bessere Recht. Das gilt auch dann, wenn die Weiterentwicklung des älteren Patents durch das jüngere Patent selbst eine patentfähige Erfindung ist, z.B. wenn eine weitere erfinderische Verwendung eines patentierten Stoffes aufgefunden wird. Auch der Ältere darf die im jüngeren Patent weiterentwickelte Lehre seines Patents nicht benutzen. Keiner von beiden hat dann Anspruch auf eine Benutzungserlaubnis.

7. Durchsetzung von Schutzrechten

Gewerbliche Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster sind ein probates Mittel, um die eigene Erfindung vor Nachahmern zu schützen. Es ist daher wichtig, eigene Produkte möglichst umfassend durch eine gezielte Kombination von Schutzrechten zu sichern. Dazu gehört aber auch eine kostengünstige und wirksame Durchsetzungsstrategie.

Generell können Patente bzw. Gebrauchsmuster erst nach der Erteilung bzw. Eintragung durchgesetzt werden. Wenn ein Wettbewerber ein geschütztes Produkt nachbaut und verkauft oder ein geschütztes Verfahren verwendet, kann der Schutzrechtsinhaber dem Wettbewerber durch eine gerichtliche Entscheidung untersagen, die Nachahmung weiter zu produzieren und zu verkaufen bzw. das Verfahren weiter zu benutzen. Oftmals ist es jedoch so, dass außergerichtliche Einigungen schneller zum Ziel führen. Es wird

also zunächst versucht, das Problem im direkten Kontakt mit dem Verletzer gütlich zu lösen. Dazu kann eine Berechtigungsanfrage oder eine Abmahnung dienen, wobei die Berechtigungsanfrage die „sanftere“ Methode ist, weil man damit den potenziellen Verletzer zwar auch auf den zu beanstandenden Sachverhalt und die existierenden Schutzrechte hinweist, aber nur angefragt wird, weshalb dieser meint, zu den Benutzungshandlungen berechtigt zu sein. Sollte dies nicht zum Ziel führen, kann eine Patentverletzungsklage vor den Patentstreitkammern der Landgerichte anhängig gemacht werden. Wegen des Anwaltszwanges im gerichtlichen Verfahren muss jedoch spätestens jetzt ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden.

Wird eine Verletzung auf einer Messe festgestellt, kann dem Wettbewerber mittels einer einstweiligen Verfügung bei Androhung von Strafe verboten werden, die Verletzungshandlungen fortzuführen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass, falls sich die einstweilige Verfügung nachträglich als ungerechtfertigt erweist, der Gegner einen Schadensersatzanspruch geltend machen kann.

Mittels einer Patentverletzungsklage können folgende Ansprüche geltend gemacht werden:

- Unterlassungsanspruch
- Beseitigungsanspruch (Vernichtungsanspruch)
- vermögensrechtliche Ansprüche
- Auskunft

Für die Durchsetzung eines Gebrauchsmusters gelten die o.g. Möglichkeiten entsprechend. Hier können mittels der Verletzungsklage folgende Ansprüche geltend gemacht werden:

- Unterlassungsanspruch und ggf. Schadensersatz
- Auskunftsanspruch
- ggf. ein Vernichtungsanspruch

8. Patentanwälte

Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Bundespatentgericht (BPatG) besteht kein Anwaltszwang, d.h., jeder kann Verfahren vor diesen Institutionen (bspw. die Anmeldung von Patenten oder Gebrauchsmustern) selbst betreiben. Lediglich auswärtige Beteiligte, d.h., solche Personen, die weder Wohnsitz noch einen Sitz oder eine Niederlassung in Deutschland haben (auch wenn sie Deutsche sind), müssen einen so genannten Inlandsvertreter bestellen.

Die Anmeldung und vor allem die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster erfordern umfangreiche Rechtskenntnisse. Es empfiehlt sich daher in den meisten Fällen, die Hilfe eines Anwalts in Anspruch zu nehmen. Um einen wirkungsvollen Schutz zu erreichen, sollte bereits die Anmeldung so gearbeitet sein, dass sie möglichst wenig Angriffspunkte für eine Zurückweisung (sei es aus formalen oder auch aus materiellen Gründen) bzw. einen Angriff bietet.

Patentanwälte sind speziell dazu ausgebildet, Mandanten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und des gewerblichen Rechtsschutzes zu beraten und zu vertreten. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Vertretung in Verfahren vor den Patent- und Markenämtern und den zuständigen Gerichten (in Deutschland insbesondere vor dem Bundespatentgericht). Vor den ordentlichen Gerichten haben Patentanwälte das Recht, Stellungnahmen für ihren Mandanten abzugeben, sind aber nicht postulionsfähig, also nicht berechtigt, Anträge zu stellen. Deshalb treten vor den ordentlichen Gerichten in der Regel Rechtsanwälte zusammen mit Patentanwälten auf, zumal Rechtsanwälten wiederum häufig die technische Befähigung fehlt (vgl. weiter oben unter 7).

Auf europäischer Ebene gibt es die zugelassenen Vertreter vor dem Europäischen Patentamt (European Patent Attorney), die häufig zugleich Patent-

anwälte in einem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sind.

Patentanwälte können über den Service einer bundesweiten Patentanwaltsuche gefunden werden. Rechtsanwälte mit Spezialkenntnissen zum gewerblichen Rechtsschutz können über die Rechtsanwaltskammern gefunden werden.

9. Quellenangaben und weiterführende Links

- 1.) Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
<http://www.dpma.de/patent/index.html>
<http://www.dpma.de/gebrauchsmuster/index.html>
- 2.) Informationszentrum Patente Stuttgart
<http://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=patent>
- 3.) Patentgesetz (PatG)
<http://transpatent.com/gesetze/patg.html>
- 4.) Gebrauchsmustergesetz (GbmG)
<http://transpatent.com/gesetze/gbmG.html>
- 5.) Patentanwaltskammer
<http://www.patentanwalt.de>
- 6.) Bundesrechtsanwaltskammer
<http://www.brak.de>



Europäisches Patentamt in München, Quelle: EPA

Europäische Patente und der PCT

Von Dipl.-Ing. Michael Bregenzer, Patentanwalt

1. Allgemeines

Patente sind territoriale Rechte. Sie gewähren einen territorial begrenzten, in der Regel nationalen Schutz. Im Zuge der Globalisierung ist ein nationaler Schutz, den z.B. ein deutsches Patent bietet, oft nicht ausreichend, so dass international, im europäischen oder außereuropäischen Raum, Patentschutz angestrebt wird. Dazu ist es notwendig, in den einzelnen Ländern, in denen Patentschutz erwünscht ist, ein nationales Patent anzumelden und die Prozeduren bis zur Patenterteilung, z.B. die Prüfung der Patentanmeldung nach den jeweiligen nationalen Anforderungen, zu durchlaufen. Dabei sind unter anderem national voneinander abweichende Erteilungsvorschriften zu beachten und das Schutzrecht in die jeweilige Landessprache zu übersetzen. Ohne einen entsprechenden Patentanwalt vor Ort ist das kaum zu machen. Die Kosten und zeitlichen Aufwendungen sind erheblich.

Weiterhin ist es in einem frühen Stadium der Entwicklung, nachdem für die jeweilige Erfindung die erste Patentanmeldung, zum Beispiel eine deutsche Patentanmeldung, eingereicht worden ist, nur sehr schwer abzuschätzen, ob die der Patentanmeldung zu Grunde liegende Erfindung am Markt erfolgreich sein wird. Nur innerhalb eines Jahres nach dem Anmeldetag der ersten Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung kann deren Priorität für weitere Patentanmeldungen im In- und Ausland in Anspruch genommen werden, so dass die später eingereichten Patentanmeldungen in Bezug auf den Stand der Technik, gegenüber dem Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen muss, so zu betrachten sind, als seien sie am Anmeldetag der früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht worden. Die Zeit für die Entscheidung über diese weiteren Patentanmeldungen ist also relativ kurz. Durch eine europäische oder internationale Patentanmeldung kann jedoch territorial weit reichender

Patentschutz vorbereitet werden.

Das europäische Patent ist für den Schutz im europäischen Raum, unter dem nicht nur die europäische Union zu verstehen ist, ideal geeignet.

Die internationale Patentanmeldung ist eine Option, für viele Länder der Welt einen nationalen oder regionalen Patentschutz zu erreichen. „Option“ auf einen späteren nationalen oder regionalen, zum Beispiel auch europäischen, Patentschutz deshalb, weil es kein (zentral erteiltes) „Internationales Patent“ gibt, obwohl man dies immer wieder liest und es für den Anmelder vorteilhaft wäre, im Rahmen einer einzigen Patentprüfung und eines einzigen Patenterteilungsverfahrens, weltweit Patentschutz zu erlangen.

Während das europäische Anmelde- und Patentprüfungsverfahren zur Patenterteilung durch das Europäische Patentamt führen kann, umfasst das internationale Patentanmeldeverfahren nur eine Recherche und auf Wunsch eine vorläufige Pa-

tentprüfung, jedoch keine abschließende Patenterteilung. Die eigentliche Patentprüfung und –erteilung liegt in der Verantwortung der nationalen oder regionalen Patentämter. Das internationale Patentanmeldeverfahren endet daher nach in der Regel 30 oder 31 Monaten. Dann muss die internationale Patentanmeldung in den gewünschten Ländern als eine nationale oder regionale Patentanmeldung weitergeführt werden.

2. Gemeinsamkeiten

Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen einer internationalen und einer europäischen Patentanmeldung.

2.1 Priorität

Für europäische und internationale Patentanmeldungen kann die Priorität einer früheren, zum Beispiel deutschen, Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden.

2.2 Anmeldeerfordernisse

Die internationale oder europäische Patentanmeldung muss mindestens einen Patentanspruch und eine Beschreibung der Erfindung enthalten und sollte in der Regel auch eine Zeichnung umfassen. Weiterhin müssen Name und möglichst die Adresse des Patentanmelders oder der Patentanmelderin angegeben werden. Spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung der Patentanmeldung müssen die amtlichen Gebühren umfassend eine Anmelde- und Recherchegebühr und ggf. weitere Gebühren entrichtet werden.

2.3 Recherche

Für europäische und internationale Patentanmeldungen erstellt das Europäische Patentamt, das für deutsche Anmelder internationaler Patentanmeldungen auch als internationale Behörde agiert,

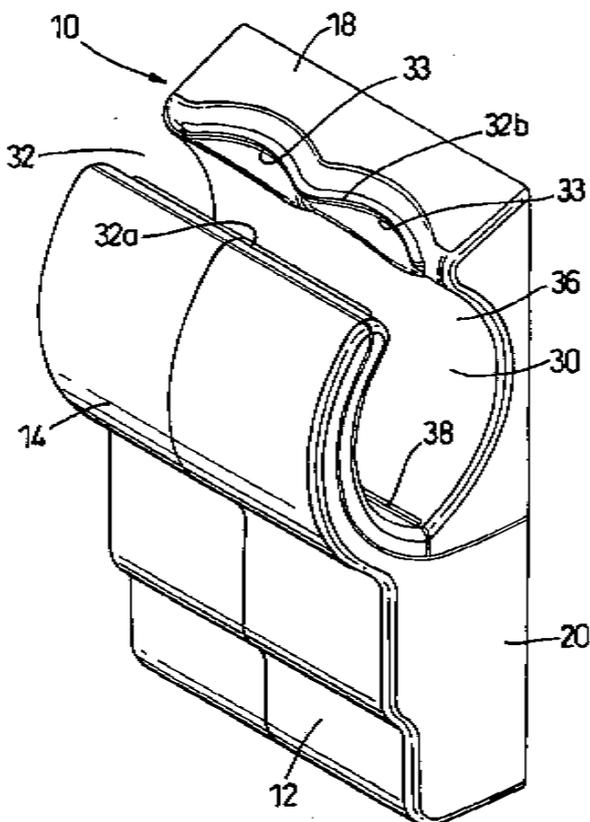


Abbildung aus der Patentschrift EP 1 909 625

einen europäischen beziehungsweise internationalen Recherchenbericht. Der Recherchenbericht enthält in der Regel eine Reihe von älteren Dokumenten, die je nach ihrer Relevanz einer Patentierung der neu zum Patent angemeldeten Erfindung mehr oder weniger entgegenstehen. Zudem gibt das Amt eine qualifizierte Stellungnahme zur Patentierbarkeit und ggf. zu Mängeln ab, die zu beseitigen sind.

2.4 Formale Vorschriften

Die formalen Vorschriften sind bezüglich europäischer und internationaler Patentanmeldungen erfahrungsgemäß in der Regel strenger und auch schwerer zu erfüllen als bei deutschen Patentanmeldungen. Die entsprechenden Gesetzeswerke und die für die Patentbehörden geltenden Ausführungsvorschriften enthalten z.B. eine Vielzahl von einzuhaltenden Fristen und Terminen, bei deren Nichtbeachtung teilweise drastische Folgen drohen, beispielsweise deutlich höhere Gebühren oder auch der vollständige oder teilweise Verlust von Rechten bis hin zur so genannten Rücknahmefiktion, d.h. dass die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Es ist also besondere Sorgfalt geboten.

3. Europäische Patente

Die rechtliche Basis für die europäischen Patente bildet das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), das am 7. Oktober 1977 in Kraft trat.

Europäische Patentanmeldungen werden von einer zentralen Behörde bearbeitet, dem Europäischen Patentamt (EPA) mit Hauptsitz in München und Zweigniederlassungen in Den Haag und Berlin. Mit der Patenterteilung endet die Zuständigkeit des Europäischen Patentamtes, es sei denn gegen das erteilte europäische Patent wird ein Einspruch erhoben.

Dem Europäischen Patentübereinkommen gehören zahlreiche europäische Staaten an, nicht nur diejenigen der Europäischen Union, sondern darüber hinaus auch zahlreiche weitere Staaten wie zum Beispiel die Schweiz oder die Türkei. Weiterhin kann ein europäisches Patent auch auf so genannte Erstreckungsstaaten erweitert werden, derzeit Bosnien und Herzegowina und Montenegro, die dem EPÜ nicht angehören. Eine aktuelle Übersicht der Mitglieds- und Erstreckungsstaaten kann auf der Homepage des EPA nachgelesen werden (www.epo.org).

Bislang sind jedoch die Bemühungen noch nicht erfolgreich zu Ende geführt, dass es ein echtes europäisches Patent gibt, das als Ganzes für die gesamte europäische Union Patentschutz entfaltet, ohne dass Übersetzungen in die jeweilige Landessprache bei den Patentämtern der einzelnen Länder hinterlegt werden müssen. Ein wesentliches Problem, das einem solchen so genannten Gemeinschaftspatent entgegensteht, ist die Frage, in welcher Sprache die Patentschrift vorliegt oder in welche Sprachen diese Patentschrift zu übersetzen ist. Nationale Interessen spielen also eine wesentliche Rolle.

Jedoch ist mit dem vor einigen Jahren in Kraft getretenen Londoner Abkommen ein in finanzieller Sicht wichtiger Schritt getan worden, indem nämlich einige Länder, unter anderem Deutschland, Großbritannien und Frankreich, keine Übersetzung des erteilten europäischen Patentbeschlusses in die jeweilige Landessprache verlangen, wenn das europäische Patent in diesen Ländern Wirkung entfalten soll. Einige skandinavische Länder sind auch damit zufrieden, dass die Patentschrift insgesamt in Englisch vorliegt. Das Übersetzungserfordernis ist also wesentlich aufgeweicht worden, was die Kosten des Patentschutzes senkt. Die in den jeweiligen Ländern geltenden Übersetzungserfordernisse können auf der Homepage des EPA nachgelesen werden (www.epo.org).

3.3 Prüfungsverfahren

Innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichtes sind ein Prüfungsantrag zu stellen und die Länderbenennung vorzunehmen. Die Länderbenennung ist eine pauschale Länderbenennung, d.h. mit einer Pauschalgebühr sind sämtliche Vertragsstaaten benannt, die dem Europäischen Patentübereinkommen angehören. Soweit das europäische Patent auf einen der oben genannten Erstreckungsstaaten erstreckt werden soll, ist für jeden Erstreckungsstaat eine weitere Benennungsgebühr zu entrichten. Werden diese Gebühren nicht fristgerecht entrichtet, können Sie noch eine gewisse Zeit später mit Zuschlag bezahlt werden, der allein 50 % der jeweiligen Basisgebühr (Prüfungsgebühr, Benennungsgebühr und Erstreckungsgebühr) beträgt.

Schließlich muss auch zu dem europäischen Recherchenbericht schriftlich Stellung genommen werden, d.h. dass z.B. detailliert ausgeführt werden muss, warum aus Anmeldersicht die jeweilige Beanstandung nicht zutrifft. Häufig ist es jedoch nötig, z.B. die Ansprüche der Patentanmeldung zu überarbeiten, damit sie gegenüber dem Stand der Technik neue und erfinderische Merkmale enthalten, und eine begleitende Stellungnahme abzugeben. Wenn der erweiterte europäische Recherchenbericht Mängel nennt und keine Stellungnahme dazu erfolgt, gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Es treten also erhebliche Rechtsfolgen ein.

Wenn die Anmeldeunterlagen bereits bei Stellung des Prüfungsantrages den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, steht einer Patenterteilung nichts mehr im Wege. Ansonsten sendet das Europäische Patentamt im Rahmen des Prüfungsverfahrens einen oder mehrere Prüfungsbescheide, die wie der vorher erwähnte erweiterte europäische Recherchenbericht Mängel in den Anmeldeunterlagen ansprechen, z.B. dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Tech-

nik nicht neu ist oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Patentanmelder/die Patentanmelderin muss zu diesen Prüfungsbescheiden schriftlich Stellung nehmen und ggf. die Anmeldeunterlagen überarbeiten, z.B. zusätzliche Merkmale in die unabhängigen Ansprüche aufnehmen. Ansonsten kann das Europäische Patentamt die Patentanmeldung zurückweisen.

Abschließend entscheidet eine Prüfungsabteilung des EPA, d.h. der Prüfer, der die Patentanmeldung bislang geprüft hat, zusammen mit zwei weiteren Prüfern des EPA, über die Patenterteilung.

Wenn die Patentunterlagen den gesetzlichen Erfordernissen genügen und somit die Patentanmeldung erteilungsreif ist, müssen die abschließenden Schritte zur Patenterteilung getan werden, d.h. eine Druckkostengebühr entrichtet und Übersetzungen der Patentansprüche in die zwei weiteren Sprachen des Europäischen Patentamtes eingereicht werden (z.B. Übersetzungen der in Deutsch verfassten Ansprüche in Englisch und Französisch). Dann erteilt das Europäische Patentamt ein europäisches Patent und veröffentlicht eine Patentschrift, die die Beschreibung, die Ansprüche in Deutsch, Englisch und Französisch und in der Regel eine Zeichnung umfasst und deren Veröffentlichungsnummer ein „B“ am Ende hat (z.B. EP 2 222 222 B1).

Damit endet die Zuständigkeit des EPA, es sei denn, gegen das Patent wird Einspruch erhoben.

3.4 Einspruch

Innerhalb von neun Monaten ab der Veröffentlichung des europäischen Patents kann jedermann gegen das Patent Einspruch einlegen. Dieser Einspruch wird ebenfalls vom Europäischen Patentamt bearbeitet, was zur Aufrechterhaltung des Patentes in der ursprünglich erteilten oder in einer modifizierten Fassung oder auch zu dessen Widerruf führen kann.

Der Einspruch ist gebührenpflichtig und muss ausführlich begründet sein. Einspruchsgründe

sind beispielsweise mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik, eine unzulässige Erweiterung, d.h. Hinzufügung von Merkmalen in der Beschreibung oder den Ansprüchen, die in den ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen nicht enthalten waren, oder auch die mangelnde Ausführbarkeit der Erfindung, das heißt eine unzureichende Beschreibung, aus der nicht klar hervorgeht, wie die Erfindung zu realisieren ist. In der Regel wird im Einspruch weiterer Stand der Technik, der vom Europäischen Patentamt bisher noch nicht berücksichtigt worden war, geltend gemacht. Beispielsweise kann das EPA so genannte offenkundige Vorbenutzungen, d.h. beispielsweise schon vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag des europäischen Patent auf dem Markt erhältliche, auf Messen ausgestellte oder in Werbeprospekten beworbene frühere Produkte, im Rahmen der üblichen Datenbankrecherche nicht ermitteln. Auch diese Vorveröffentlichungen und nicht nur so genannter druckschriftlicher Stand der Technik, das heißt beispielsweise frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen, können dem europäischen Patent entgegenstehen, so dass es in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit den gesetzlichen Erfordernissen nicht entspricht und widerrufen oder eingeschränkt werden kann.

Das Einspruchsverfahren ist ein so genanntes zweiseitiges Verfahren, das heißt der oder die Patentinhaber/in und der oder die Einsprechende(n) sind am Einspruchsverfahren beteiligt und können schriftlich oder bei einer eventuellen mündlichen Verhandlung auch mündlich ihre Argumente und Stellungnahmen vortragen.

Am Ende des Einspruchsverfahrens entscheidet die Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patent.

3.5 Rechtsmittel/Beschwerde

Gegen die Entscheidungen des Europäischen Patentamtes z.B. im Prüfungsverfahren oder im Einspruchsverfahren ist eine Beschwerde möglich, die von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes bearbeitet wird. Die Beschwerdekammern sind von den vorher mit dem Fall befassten Prüfungs- und Einspruchsabteilungen unabhängig und entscheiden in der Art eines überprüfenden Gerichts. Allerdings gehören die Beschwerdekammern noch zum Bereich des Europäischen Patentamtes. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern sind abschließende Entscheidungen, d.h. eine weitere Instanz gibt es nicht.

Für Entscheidungen über grundsätzliche Rechtsfragen ist die Große Beschwerdekammer zuständig. Sie ist jedoch keine Instanz zur Überprüfung der Entscheidungen der Beschwerdekammern, also keine dritte Instanz.

3.6 Nationalisierung

Das EPÜ sieht vor, dass die Vertragsstaaten die Wirkung des europäischen Patent auf ihr Hoheitsgebiet davon abhängig machen können, ob eine Übersetzung des europäischen Patent in die jeweilige Landessprache beim jeweiligen nationalen Patentamt hinterlegt worden ist, sofern das europäische Patent nicht ohnehin schon in der Landessprache erteilt worden ist. Dieses Übersetzungserfordernis ist von Land zu Land verschieden und seit dem oben erwähnten Londoner Abkommen weniger problematisch, so dass in einzelnen Ländern, so zum Beispiel in Deutschland, keine Übersetzung beim nationalen Patentamt (in diesem Fall dem deutschen Patent- und Markenamt) mehr hinterlegt werden muss. Allerdings müssen zur Aufrechterhaltung des europäischen Patent im jeweiligen Land, in dem es Schutz entfalten soll, in der Regel jährlich Aufrechterhaltungsgebühren entrichtet werden.

Es empfiehlt sich, dass die einzelnen nationalen Teile des europäischen Patentbesitzes von einem in dem jeweiligen Land ansässigen Vertreter, zum Beispiel einem Patentanwalt, in Kraft gesetzt und vertreten werden.

Verständlicherweise verursacht die Anfertigung und Einreichung von Übersetzungen sowie die Entrichtung von Aufrechterhaltungsgebühren bei den Patentämtern der jeweiligen Länder erhebliche Kosten, so dass es wohl überlegt sein will, wo das europäische Patent Schutz entfalten soll. Dennoch ist es ein großer Vorteil des europäischen Patents, dass anstelle einzelner nationaler Patentanmeldeverfahren nur ein einziges europäisches Anmeldeverfahren und Prüfungsverfahren durchlaufen werden muss.

3.7 Wirkung des europäischen Patentbesitzes

Das europäische Patent wirkt in denjenigen Staaten, in denen es nationalisiert worden ist, wie ein nationales Patent. Es kann also in gleicher Weise wie ein nationales Patent gegen Verletzer eingesetzt oder im Rahmen einer Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Es gelten zwar weiterhin die Vorschriften des EPÜ für den nationalen Teil des europäischen Patentbesitzes. Diese sind jedoch mit den nationalen, beispielsweise deutschen Rechtsvorschriften soweit harmonisiert, dass es in der Praxis unerheblich ist, ob ein Patent vom nationalen Patentamt im jeweiligen Land oder vom Europäischen Patentamt erteilt worden ist.

Es ist vom Gesetzgeber nicht gewünscht, dass ein nationales Patent und ein europäisches Patent mit gleichem Schutzzumfang nebeneinander existieren. Eine Doppelpatentierung oder ein Doppelschutz soll also vermieden werden. Ein paralleles nationales Patent verliert daher in der Regel in demjenigen Umfang seine Wirkung, wie ein europäisches Patent erteilt worden ist. Wenn also der Schutzbereich des europäischen Patentbesitzes größer oder gleich wie der Schutzbereich eines parallelen deutschen Patentbesitzes ist, ist das deutsche Patent

nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen das europäische Patent wirkungslos, kann also aufgegeben werden. Bei unterschiedlichen Schutzbereichen können jedoch das nationale und das europäische Patent nebeneinander existieren, beispielsweise wenn die unabhängigen Ansprüche des deutschen Patentbesitzes anders formuliert und definiert sind als diejenigen des parallelen europäischen Patentbesitzes.

3.8 Kosten

Die amtlichen Gebühren für europäische Patentanmeldungen sind erheblich höher als diejenigen für deutsche Patentanmeldungen. Diese Gebühren fallen nach und nach im Anmelde- und Erteilungsverfahren an, zum Beispiel bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr sowie Anspruchsgebühren für den 16. und jeden weiteren Patentanspruch. Die Stellung des Prüfungsantrages und die Länderbenennung sind ebenfalls gebührenpflichtig. Umfasst die europäische Patentanmeldung mehr als 35 Seiten, sind zusätzliche Seitengebühren fällig. Bei Patenterteilung sind noch die Erteilungs- und Druckkostengebühren zu entrichten.

Zusätzlich sind für das dritte und jedes weitere Jahr nach dem Anmeldetag der Europäischen Patentanmeldung zu deren Aufrechterhaltung Jahresgebühren zu zahlen, die bis zur Patenterteilung an das Europäische Patentamt gehen, später dann für die nationalen Teile des europäischen Patentbesitzes bei den jeweiligen nationalen Patentämtern zu entrichten sind.

Beispiele für Amtsgebühren (Stand 14. 10. 2011):

Anmeldegebühr (bei Einreichung auf Papier, nicht online)	190 €
Anspruchsgebühr (16. bis 50. Anspruch)	210 €
Gebühr für eine europäische Recherche	1.105 €
Benennungsgebühr (pauschal für alle EPÜ-Vertragstaaten)	525 €
Prüfungsgebühr	1.480 €
Erteilungsgebühr einschließlich Veröffentlichungsgebühr	830 €

Die aktuellen Gebühren des EPA sind auf der Homepage des EPA bzw. auf Epoline nachzulesen (<http://www.epoline.org>). Gegebenenfalls kommen noch Kosten für eine grundsätzlich empfehlenswerte anwaltliche Vertretung und Beratung hinzu.

3.9 Patentierbarkeit

Die gesetzlichen Vorschriften zur Patentierbarkeit europäischer oder deutscher Patentanmeldungen sind aufgrund von Harmonisierungsbemühungen sehr ähnlich. Dennoch gibt es im einen oder anderen Fall Unterschiede, die in der Regel durch die nationale Rechtsprechung bzw. Rechtsprechung des EPA bedingt sind. Dies kann beispielsweise heißen, dass ein vom Europäischen Patentamt erteiltes Patent vom Bundespatentgericht für nichtig erklärt wird. Es gibt aber auch die Situation, dass das Deutsche Patent- und Markenamt ein Patent erteilt hat, während das Europäische Patentamt nicht bereit war, ein Patent zu erteilen oder gegebenenfalls im Einspruchsverfahren aufrechtzuerhalten. Oft sind jedoch die Ergebnisse der Patentämter gleichwertig oder identisch.

In den Medien werden häufig so genannte Softwarepatente oder auch Patente auf dem Gebiet der Biotechnologie kontrovers diskutiert.

Grundsätzlich schließt das europäische Patentübereinkommen die Patentierung von Software zwar aus. Wenn die Software jedoch einen technischen Effekt hat, d.h. dass beispielsweise eine Steuerung aufgrund der ihr zu Grunde liegenden Software technische Abläufe ermöglicht, ist sie an sich patentfähig. So ist es beispielsweise möglich, Patentschutz für eine Software zu erlangen, die technische Abläufe in einem Kraftfahrzeug steuert (elektronisches Stabilisierungsprogramm oder dergleichen), eine Werkzeugmaschine ansteuert oder auch ein Zusammenwirken der Komponenten eines Computers oder eines Mobiltelefons verbessert. Andererseits ist eine Software nicht patentfähig, wenn sie zwar mithilfe eines Prozes-

sors ausgeführt wird, jedoch im Grunde genommen nur eine Geschäftsmethode oder einen mathematischen Algorithmus realisiert.

Weiterhin schließt das Europäische Patentübereinkommen die Patentierung von Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren aus. Mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse sind jedoch patentfähig. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, sind auch von der Patentierung ausgeschlossen, wobei andererseits Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren wiederum Patentschutz erlangen können.

Selbst wenn die oben genannten Vorschriften es erlauben oder es aus Sicht mancher nicht verhindern können, dass ein Patent auf dem Gebiet der Gentechnologie erteilt wird, bedeutet dies noch lange nicht, dass der Patentinhaber mit diesem Patent tatsächlich etwas anfangen kann oder dass die dem Patent zu Grunde liegende Technologie ethisch akzeptiert wird. Ein erteiltes Patent bedeutet nämlich noch lange nicht, dass die Ausübung des Patentes nicht gegen andere gesetzliche Bestimmungen verstößt oder in die Rechte Dritter eingreift, beispielsweise Patente verletzt, die anderen gehören.

3.10 Formale Rahmenbedingungen

Die formalen Maßstäbe, die das Europäische Patentamt an die Anmeldeunterlagen anlegt, sind hoch und die Verfahrensabläufe, zum Beispiel Fristen, innerhalb derer Gebühren zu entrichten oder Anträge zu stellen sind, sind genau zu beachten, um negative Rechtsfolgen und zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

Weiterhin können nachträgliche Änderungen in den Anmeldeunterlagen nur in demjenigen Um-

fang vorgenommen werden, wie die so genannte Offenbarung der ursprünglichen Anmeldeunterlagen reicht. Es können also nach der Einreichung der Patentanmeldung keine weiteren Informationen in die Anmeldeunterlagen aufgenommen werden. Es empfiehlt sich daher in der Regel, professionelle Hilfe durch einen Anwalt, insbesondere einen Patentanwalt, in Anspruch zu nehmen.

3.11 Ausblick

Betrachtet man die amtlichen Gebühren und die Kosten für die anwaltliche Tätigkeit insgesamt, liegen die Gesamtkosten für eine europäische Patentanmeldung in der Regel bei 5.000 Euro und mehr. Dennoch stellt das europäische Patent gegenüber einer Reihe nationaler Patentanmeldungen, zum Beispiel in England, Frankreich oder Italien, eine wirtschaftlich sehr interessante Alternative dar, da nämlich nicht schon bei Einreichung der Patentanmeldung die jeweiligen Übersetzungskosten anfallen. Zudem müssen nicht die nationalen Anmelde- und Patenterteilungsverfahren durchlaufen werden. Erst nachdem feststeht, dass ein europäisches Patent erteilt wird und welchen Schutzzumfang dieses hat, muss der Patentinhaber/die Patentinhaberin entscheiden, in welchen Ländern der Patentschutz tatsächlich realisiert werden soll.

Die politischen Bemühungen um ein echtes europäisches Patent oder Gemeinschaftspatent gehen weiter. Parallel dazu senken die Vertragsstaaten des EPÜ nach und nach die Übersetzungshürden bei der Nationalisierung des europäischen Patents.

4. Internationale Patentanmeldungen / PCT

Alle wichtigen Industrienationen, zum Beispiel die USA, Japan, Kanada, China, Russland, Südkorea, Brasilien, Indien sowie die Vertragsstaaten des EPÜ, jedoch nicht Taiwan, gehören dem PCT an, dem „Patent Cooperation Treaty“ (zu deutsch „Patentzusammenarbeitsvertrag“). Dieses Vertragswerk ermöglicht es, zentral für alle dem PCT angehörigen Staaten (derzeit über 140) und in nur einer Sprache eine internationale Patentanmeldung einzureichen, beispielsweise in Deutsch oder in Englisch. Übersetzungskosten fallen also nicht an. Der PCT ist in mehrere Teile („Kapitel“) gegliedert, von denen das Kapitel I eine zentrale Recherche nach dem Stand der Technik und das Kapitel II eine optionale, so genannte internationale vorläufige Prüfung betreffen. Diese Prüfung führt jedoch nicht zur Patenterteilung. Sowohl im Rahmen der internationalen Recherche als auch der internationalen vorläufigen Prüfung erfolgen nur unverbindliche, nicht abschließende Stellungnahmen zur Patentfähigkeit. Die Patenterteilung selbst wird von den später zuständigen nationalen oder regionalen Patentämtern übernommen.

Innerhalb von in der Regel 30 oder 31 Monaten nach dem Prioritätstag der internationalen Patentanmeldung muss diese in den gewünschten Ländern als nationale oder regionale Patentanmeldung weitergeführt werden.

Das Verfahren nach Kapitel I des PCT dauert abgesehen von wenigen Ausnahmen 30 oder 31 Monate und umfasst die internationale Recherche. Für Anmelder aus Deutschland ist dafür stets das Europäische Patentamt zuständig, das in seiner Eigenschaft als internationale Recherchenbehörde agiert. Für wenige Länder des PCT endet das Verfahren nach Kapitel I schon nach 20 oder 21 Monaten.

Der internationale Recherchenbericht gibt Aufschluss darüber oder zumindest Anhaltspunkte

für die WIPO tätig, beispielsweise das US-Patentamt für Anmelder aus den USA. Die WIPO selbst führt keine Recherche oder Patentprüfung durch. Mit Einreichung der Anmeldung gelten sämtliche Vertragsstaaten des PCT als benannt, wobei auch regionale Benennungen umfasst sind, so dass beispielsweise auch das EPA bzw. eine „europäische Patentanmeldung“ mit benannt ist. Es ist möglich, einzelne Bestimmungen auszunehmen, beispielsweise die Bestimmung von Deutschland, zum Beispiel dann, wenn eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte frühere deutsche Patentanmeldung, auf deren Priorität die internationale Patentanmeldung beruht, weiterverfolgt werden soll.

Zu der PCT-Anmeldung erstellt die jeweilige internationale Recherchenbehörde, für deutsche Anmelder das Europäische Patentamt, einen internationalen Recherchenbericht. Das Europäische Patentamt erkennt bei einer eventuellen Weiterverfolgung der internationalen Patentanmeldung als europäische Patentanmeldung eine von ihm erstellte internationale Recherche quasi als europäische Recherche an, führt also in der Regel keine weitere europäische Recherche durch, sondern erstattet ansonsten anfallende „europäische“ Recherchegebühren zumindest anteilig zurück.

Die internationale Anmeldung wird wie andere Patentanmeldungen auch 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag veröffentlicht, üblicherweise einschließlich des internationalen Recherchenberichts. Die internationale Veröffentlichung einer vom EPA bearbeiteten internationalen Patentanmeldung gilt zugleich als europäische Veröffentlichung. Die internationalen Veröffentlichungsnummern beginnen mit dem Ländercode „WO“ („world“).

Relativ kurz nach der Veröffentlichung läuft die derzeit nur noch für sehr wenige Länder relevante Frist zur Stellung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung ab (20 oder 21 Monate nach Anmelde- oder Prioritätstag). Wie bereits er-

wähnt, ist diese internationale vorläufige Prüfung mit wenigen Ausnahmen nicht mehr notwendig, um in den Genuss einer Frist von 30 Monaten, für manche Länder oder Regionen 31 Monaten (zum Beispiel für eine europäische Patentanmeldung), zu gelangen, bis schließlich die Weiterverfolgung der internationalen Patentanmeldung als nationale oder regionale Patentanmeldung vor den einzelnen Patentämtern ansteht.

Die Anmeldeunterlagen können im Rahmen des internationalen Verfahrens zu bestimmten Zeitpunkten geändert werden, beispielsweise nach dem Erhalt des internationalen Recherchenberichts oder im Zusammenhang mit dem Eintritt in die so genannte nationale oder regionale Phase. Beispielsweise können die Ansprüche im Hinblick auf das Rechercheergebnis modifiziert werden.

Da das Europäische Patentamt nicht nur die internationale Recherche, sondern auch die eventuell beantragte internationale vorläufige Prüfung durchführt, wobei in der Regel derselbe Prüfer zunächst für die internationale Anmeldung, später für die aus der internationalen Anmeldung resultierenden europäischen Patentanmeldung zuständig ist, hält sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der aus der internationalen Patentanmeldung hervorgegangenen europäischen Patentanmeldung in der Regel an die Einschätzung, die in der internationalen Recherche bzw. der vorläufigen internationalen Prüfung gewonnen wurde. Daher sind die Aussagen im internationalen Recherchenbericht und internationalen vorläufigen Prüfungsbericht einigermaßen verlässlich, so dass der Anmelder/die Anmelderin einen belastbaren Ausblick darüber erhält, wie die Patenterteilungschancen einer späteren europäischen Patentanmeldung sind. Wenn die Einschätzungen des Europäischen Patentamtes als internationale Behörde positiv waren, kann man mit einer relativ schnellen Erteilung eines europäischen Patents rechnen.

4.2 Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt

Da der internationale Recherchenbericht, sofern vom Europäischen Patentamt erstellt, als europäischer Recherchenbericht anerkannt wird, gelten die obigen Ausführungen bezüglich direkt eingereicher europäischer Patentanmeldungen auch für internationale Anmeldungen, die vor dem Europäischen Patentamt als europäische Patentanmeldungen weiterverfolgt werden sollen. Beispielsweise muss bereits bei Eintritt in die europäische Phase ein Prüfungsantrag gestellt werden, wenn die Frist dazu bereits abgelaufen ist. Wenn die Anmeldeunterlagen vom Europäischen Patentamt weiter bearbeitet werden, fordert dieses nach kurzer Zeit dazu auf, innerhalb von sechs Monaten zu dem internationalen, quasi europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen. Das muss wie bei dem europäischen Recherchenbericht unbedingt geschehen, damit die Patentanmeldung nicht als zurückgenommen gilt, also verloren geht.

4.3 Eintritt in nationale Phasen vor ausländischen Patentämtern

Bei Eintritt in die nationalen Phasen im Ausland sind die länderspezifischen Anforderungen zu erfüllen und Gebühren an das jeweilige Patentamt zu entrichten. In der Regel muss eine Übersetzung der internationalen Patentanmeldung angefertigt werden. Die nationalen Patentämter verlangen zu meist eine Vertretung durch einen im jeweiligen Land ansässigen Patentanwalt oder Anwalt. In der Regel führen die nationalen Patentämter der USA, Japans sowie auch anderer Länder weitere Recherchen nach Stand der Technik durch, obwohl bereits ein internationaler Recherchenbericht vorliegt. Diese anderen Patentämter halten sich also nicht an das Recherchenergebnis, das vom Europäischen Patentamt ermittelt worden ist. Somit muss sich also der Anmelder/die Anmelderin jeweils auf eine neue Situation vor den nationalen Patentämtern einstellen.

4.4 Kosten

Die amtlichen Gebühren für internationale Patentanmeldungen sind noch höher als diejenigen für europäische Patentanmeldungen. Die aktuellen internationalen Gebühren sind z.B. auf der Homepage des EPA bzw. auf Epoline nachzulesen (<http://www.epoline.org>).

Beispiele für Amtsgebühren (ab 1. 11. 2011):

Internationale Anmeldegebühr	1.174 €
Gebühr für eine internationale Recherche	1.785 €
PCT Gebühr für das 31. und jedes weitere Blatt	13 €

Das internationale Verfahren nach dem PCT ist ebenso wie das Verfahren bei europäischen Patentanmeldungen von strengen formalen Anforderungen geprägt, damit es weltweit von den jeweils durch die WIPO beauftragten Patentämtern durchgeführt werden kann. Es ist also empfehlenswert, sich von einem erfahrenen Patentanwalt oder Anwalt vertreten zu lassen. Dessen Kosten kommen zu den amtlichen Gebühren hinzu.



US Patentamt in Alexandria (Virginia), Quelle USPTO

US-Patentrecht

Von Dr.-Ing. Torsten Duhme, Patentanwalt

1. Patentanmeldungen in den USA

Die USA sind für viele Firmen, die sich mit internationalen Schutzrechten beschäftigen, ein wichtiger Markt und/oder Sitz von wichtigen Wettbewerbern. Daher haben Anmelder, die international agieren oft ein hohes Interesse an einem Patentschutz in den USA. Gleiches mag auch für den Schutz von Marken und Designs gelten, wobei im Folgenden nur der Patent- und Designschutz betrachtet wird, da hier ein gesetzlich geregelter Zusammenhang besteht. Designschutz erfolgt in den USA nämlich im Rahmen von so genannten *design patents*, die neben den *utility patents* zur Verfügung stehen. *Utility patents* sind Patente für technische Innovationen, also Patente im europäischen Sinn. Das Pendant zu den *design patents* ist das deutsche oder europäische Geschmacksmuster.

Darüber hinaus kennt das US-Recht noch die so genannten *plant patents*, d.h. Patente, die dem

hiesigen Sortenschutz (Pflanzenschutz) entsprechen. Alle drei Patentarten sind im gleichen Gesetz geregelt, nämlich in dem so genannten *Title 35* des *United States Code (U.S.C.)*.

Wer sich mit dem Patentrechtssystem der USA erstmals beschäftigt, merkt schnell, dass Vieles ungewohnt und Manches tatsächlich auch grundlegend anders ist als in den europäischen oder auch in den asiatischen Patentrechtssystemen. Während Letztere teilweise nach deutschem Vorbild gestaltet wurden, hat sich das Patentsystem der USA von Anfang an unter der angloamerikanischen Tradition entwickelt. Diese stützt sich sehr stark auf entschiedene Fälle, das so genannte *case law*. Die kodifizierten Gesetzestexte sind weniger detailreich als bei uns, und sie werden maßgeblich durch die Rechtsprechung und durch den Titel 37 der so genannten *Code of Federal Regulations (CFR)* ergänzt. Letzteres ist eine Sammlung von Ausführungsbestimmungen, die die Verfahren am US-Patentamt betreffen, nicht jedoch an den

Gerichten. Das Patentamt kann die Bestimmungen im CFR mitgestalten und macht üblicherweise entsprechende Vorschläge, zu denen die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann.

Es bestehen in der Tat eine Reihe von grundlegenden Unterschieden zwischen dem US-Patentrecht und dem deutschen bzw. europäischen Patentrecht. Im Folgenden sind die wesentlichen Besonderheiten im Vergleich zum deutschen bzw. europäischen Patentsystem dargelegt.

2. First-To-Invent statt First-To-File

Die USA sind Mitglied bei allen internationalen Vertragswerken, die es Anmeldern aus einem Land möglich machen, wirksamen Patentschutz in einem anderen Land zu erlangen. Hierzu gehören die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), die Mindeststandards in Bezug auf die Gleichbehandlung von Inländern und Ausländern und die gegenseitige Anerkennung von Prioritäten festlegt, sowie der *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, der eine internationale Patentanmeldung in deutscher Sprache mit Wirkung für die USA ermöglicht.

Folglich können deutsche Patentanmelder ohne Weiteres Patentschutz in den USA erlangen. Die Wirkungen eines US-Patents entsprechen denen eines nationalen deutschen oder europäischen Patents, natürlich nur für das Territorium der USA. Das US-Patent gewährt seinem Inhaber ein zeitlich begrenztes Monopolrecht. Er kann Dritten die Herstellung und Benutzung sowie das Anbieten, Vertreiben und den Import von patentgeschützten Verfahren und Vorrichtungen verbieten. Im Fall von Patentverletzungen kann er Schadenersatz vom Patentverletzer verlangen. Beide Ansprüche sind ggf. gerichtlich durchsetzbar.

Eine Besonderheit, aus der sich viele Detailunterschiede ergeben, ist das *first-to-invent*-Prinzip. Hiernach steht ein US-Patent dem ersten wahren

Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) zu. Im Gegensatz dazu gilt in Europa das *first-to-file*-Prinzip, d.h. das Patent erhält derjenige, der die Erfindung zuerst beim Patentamt anmeldet. Da technische Innovationen häufig in Reaktion auf aktuelle Bedürfnisse und Ereignisse erfolgen, sind ähnliche oder gar gleiche Entwicklungen bei Wettbewerbern gar nicht so selten. Das US-Recht sieht daher ein spezielles Verfahren (*interference*) vor, um in einem etwaigen Streitfall den wahren ersten Erfinder zu bestimmen.

Das *first-to-invent*-System verspricht auf den ersten Blick eine höhere Gerechtigkeit, da nicht der schnellere Anmelder, sondern der wahre erste Erfinder belohnt werden soll. Tatsächlich ist ein *interference*-Verfahren jedoch sehr aufwändig und teuer, und es begünstigt im Zweifel denjenigen, der seine Entwicklungsarbeiten besser dokumentiert hat. Die praktische Bedeutung des *interference*-Verfahrens ist daher gering. Augenscheinlich führt das *first-to-invent*-Prinzip nicht zu gerechteren Ergebnissen, sondern es begünstigt den erfahreneren und finanzstärkeren Anmelder.

Aus diesem Grund hat sich der US-Gesetzgeber nach langjährigen Diskussionen im Jahr 2011 durchgerungen, das über viele Jahre etablierte, in der Welt jedoch nahezu einmalige *first-to-invent*-Prinzip aufzugeben. Präsident Obama hat die entsprechende Revision des US-Patentgesetzes am 16. September 2011 unterzeichnet. Wirksam wird die Abkehr vom *first-to-invent*-Prinzip allerdings erst für Patentanmeldungen, deren Zeitrang (d.h. der effektiv wirksame Anmeldetag) nach dem 16. März 2013 liegt (18 Monate nach Unterzeichnung der Gesetzesrevision). Für Patente, die vorher angemeldet wurden, gilt das alte US-Recht mit dem *first-to-invent*-Prinzip weiter.

Eine Auswirkung des *first-to-invent*-Prinzips ist der Umstand, dass eine Patentanmeldung in den USA zwingend im Namen des Erfinders bzw. im Fall einer Erfindergruppe im Namen aller Miterfinder eingereicht werden muss. Eine Firma kann

eine US-Patentanmeldung frühestens am Tag der Einreichung mit Hilfe eines so genannten *assignments* übernehmen. Im Zuge der Gesetzesänderung wird es jedoch bereits ab 16. September 2012 möglich sein, dass Firmen als Anmelder einer US-Patentanmeldung direkt auftreten.

3. Duty Of Candor And Good Faith

Ein weiteres grundlegendes Prinzip des US-Rechts ist die unabdingbare Pflicht zum redlichen und ehrlichen Verhalten in rechtlichen Angelegenheiten (*duty of candor and good faith*). Das US-Patentrecht sieht ausdrücklich vor, dass ein Patent bei einem Verstoß gegen diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz undurchsetzbar (*unenforceable*) wird. Eine praktische Auswirkung dieses Grundsatzes ist die Pflicht, dass ein Patentanmelder von sich aus dem Patentamt alle ihm bekannten Umstände und Tatsachen mitteilen muss, die für die Prüfung der Erfindung auf Patentfähigkeit Bedeutung haben könnten. Falsche oder auch nur unvollständige Angaben gefährden ein erteiltes Patent, selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das Patent auch unter Berücksichtigung der zurückgehaltenen oder klargestellten Informationen erteilt worden wäre. Insofern ist allen Anmeldern dringend anzuraten, jeglichen bekannten Stand der Technik dem US-Patentamt im Rahmen eines so genannten *information disclosure statements* formal mitzuteilen. Gerade für international tätige Anmelder bedeutet dies einen erheblichen administrativen Aufwand, da beispielsweise Prüfungsergebnisse von anderen Patentämtern in thematisch verwandten Anmeldungen unbedingt dem US-Patentamt mitzuteilen sind. Die übliche Frist hierfür beträgt lediglich drei Monate ab Einreichung der Anmeldung bzw. ab Kenntniserhalt von neuen Informationen.

4. Declaration

Eine Folge der zuvor genannten Grundsätze ist der Umstand, dass der oder die Erfinder mit einer so genannten *declaration* schriftlich für jede einzelne Patentanmeldung bestätigen müssen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen die wahren Erfinder sind und dass ihnen die Pflicht zur Mitteilung aller für die Patentanmeldung relevanten Informationen bekannt ist. Ohne die *declaration* der Erfinder ist eine wirksame US-Patentanmeldung nicht möglich. Allerdings kann die *declaration* innerhalb von maximal sechs Monaten nach dem Anmeldetag einer US-Anmeldung nachgereicht werden. Eine zügige Einreichung ist jedoch zu empfehlen, da das Ausschöpfen der sechsmonatigen Maximalfrist gebührenpflichtig ist.

5. Stand der Technik

In Europa ist der Stand der Technik, auf den sich die Prüfung der Patentfähigkeit bezieht, abschließend definiert. Patenthindernd ist demnach jede Veröffentlichung, die vor dem maßgeblichen Anmeldetag einer deutschen oder europäischen Patentanmeldung stattgefunden hat (absolute Neuheit). Dabei kommt es nicht darauf an, von wem die Veröffentlichung stammt. Das US-Patentgesetz verwendet demgegenüber keine geschlossene Definition des maßgeblichen Standes der Technik, sondern enthält eine Art „Ausschlusskatalog“, der verschiedene Szenarien beschreibt, in denen ein Patent nicht erteilt werden soll. Die Patentprüfung findet nicht im Vergleich zu einem genau definierten Stand der Technik statt, sondern anhand eines Ausschlusskatalogs. Der maßgebliche Stand der Technik (*prior art*) ergibt sich also erst aus der Zusammenschau aller Ausschlussbestimmungen. Diese sind in 35 U.S.C. 102 aufgeführt.

Aufgrund des *first-to-invent*-Prinzips bezieht sich die erste wichtige Ausschlussbestimmung (35 U.S.C. 102 (a)) auf das Datum der Erfindung. Eine Patenterteilung ist hiernach ausgeschlossen, wenn die angemeldete Erfindung schon bekannt war, bevor der Patentanmelder oder sein Rechtsvorgänger ein eigenes Erfindungsdatum nachweisen können. Die Zurückweisung einer Patentanmeldung unter Hinweis auf 35 U.S.C. 102 (a) kann der Anmelder mit dem Nachweis eines früheren Erfindungsdatums ausräumen. Dies nennt man „Zurückschwören“.

Zugunsten der Erfinder lässt das US-Patentgesetz nicht-schriftliche Veröffentlichungen, beispielsweise durch eine mündliche Präsentationen auf einer Messe und/oder eine Vorbenutzung, außer Acht, wenn sie außerhalb der USA erfolgt sind. Insofern ist die Patentierung einer Maschine oder eines Verfahrens in den USA nach aktuellem Recht auch dann noch möglich, wenn die Maschine oder das Verfahren in Europa bereits verkauft oder öffentlich vorgeführt wurden, sofern dabei keine schriftlichen Beschreibungen an Dritte gelangt sind.

35 U.S.C. 102 (b) definiert als weiteren Patentierungsausschluss jede Art von Veröffentlichung, einschließlich Vorbenutzungen in den USA (aber nicht außerhalb), die mehr als ein Jahr vor dem Einreichen einer US-Patentanmeldung erfolgt ist. Hierin steckt einerseits eine so genannte Neuheitsschonfrist, die es einem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger möglich macht, auch noch innerhalb eines Jahres nach einer eigenen Veröffentlichung ein wirksames US-Patent zu erhalten. Eine solche Neuheitsschonfrist gibt es im deutschen und europäischen Patentrecht nicht. Andererseits begrenzt dieser Patentierungsausschluss den Zeitraum, bis zu dem ein Anmelder wirksam zurückschwören kann.

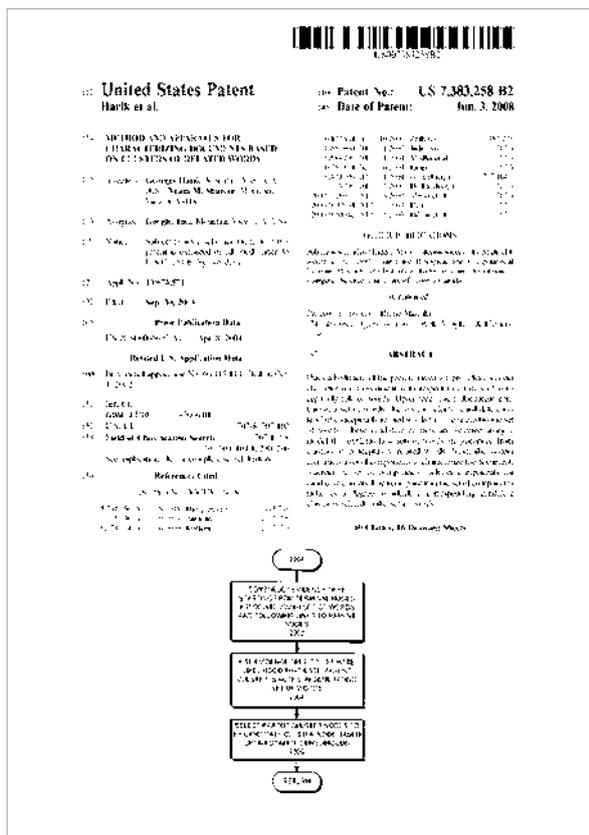
Mit der Abkehr vom *first-to-invent*-Prinzip ändert sich der Ausschlusskatalog in 35 U.S.C. 102. Insbesondere entfällt die erstgenannte Ausschlussregel, die auf das tatsächliche Datum der Erfindung

abstellte. Des weiteren entfällt die Nichtberücksichtigung von nichtschriftlichen Vorveröffentlichungen außerhalb der USA. Bestehen bleibt jedoch die einjährige Neuheitsschonfrist (*grace period*) zugunsten des Erfinders. Tatsächlich kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger nach neuem Recht auch dann noch ein Patent erfolgreich anmelden, wenn in dem Zeitraum zwischen seiner Veröffentlichung und seiner Patentanmeldung ein Dritter dieselbe Idee ebenfalls veröffentlicht. Die erste Veröffentlichung des Erfinders reicht vor die spätere Veröffentlichung des Dritten zurück. Daher unterscheidet sich auch das neue US-System vom europäischen *first-to-file*-Prinzip. Es handelt sich um ein *first-inventor-to-file*-Prinzip, gewissermaßen also ein drittes Prinzip zwischen *first-to-invent* und *first-to-file*.

6. Continuation-Praxis

Eine weitere Besonderheit in den USA ist, dass ein Anmelder jederzeit eine so genannte *continuation*-Anmeldung zu einer anhängigen Patentanmeldung einreichen kann. Die *continuation* genießt denselben Zeitrang wie die Stammanmeldung (*parent*), sofern sie der Stammanmeldung inhaltlich nichts Neues hinzufügt. Andernfalls handelt es sich um eine *continuation-in-part*. Wenn in der Stammanmeldung verschiedene Erfindungen beschrieben sind und in der *continuation* eine andere Erfindung verfolgt wird als in der Stammanmeldung, bezeichnet man die *continuation* als *divisional* (Teilanmeldung).

Die *continuation*-Praxis macht es möglich, dass ein Anmelder mehrere Patente mit unterschiedlich formulierten Patentansprüchen für ein und dieselbe Erfindung erhalten kann. Die Laufzeit aller *continuation*-Anmeldungen berechnet sich allerdings einheitlich vom Anmeldetag der Stammanmeldung und beträgt zwanzig Jahre ab Anmeldetag.



Titelseite der Patentschrift US 7,383,258

Die *continuation*-Praxis ist vorteilhaft, wenn sich ein Anmelder in einem schwierigen Prüfungsverfahren eine Option offenhalten möchte. Darüber hinaus ermöglicht die *continuation*-Praxis einen eleganten Übergang von der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung in die nationale Phase in den USA, da die *continuation* keine wörtliche Übersetzung der PCT-Anmeldung sein muss.

7. Prüfungsverfahren

Auch in den USA muss eine Patentanmeldung ein Prüfungsverfahren durchlaufen, in dem ein sachkundiger Prüfer die angemeldete Erfindung auf ihre Patentfähigkeit hin prüft. Der Anmelder sollte auf einen negativen Prüfungsbescheid sorgfältig und vollständig erwidern, da ein zweiter Prüfungsbescheid typischerweise *final* wird. In diesem Fall hat der Anmelder nur noch sehr eingeschränkte

Möglichkeiten, Änderungen an den Patentansprüchen vorzunehmen und/oder sachlich zu argumentieren. Gegebenenfalls muss er einen kostenpflichtigen *request-for-continued-examination (RCE)* stellen, wenn er den Prüfer mit neuen Argumenten und/oder Änderungen der Anmeldung von der Patentfähigkeit überzeugen will. Die Kosten für den RCE liegen in ähnlicher Größenordnung wie für eine *continuation*-Anmeldung.

8. Re-Examination und Re-Issue

Es gibt mehrere Verfahren, mit denen ein erteiltes Patent einer erneuten Prüfung unterzogen werden kann. Ein *re-issue*-Verfahren ermöglicht es dem Patentinhaber, materielle Fehler in seinen Patentansprüchen nachträglich zu korrigieren. Innerhalb von zwei Jahren nach der Erteilung kann im Rahmen eines *re-issue* sogar der Schutzbereich des Patents erweitert werden, wenn der Patentinhaber aufzeigen kann, dass der erweiterte Patentschutz die angemessene „Belohnung“ ist für seine Erfindung.

Eine *re-examination* dient dazu, ein erteiltes Patent im Lichte von weiterem druckschriftlichen Stand der Technik, der im Prüfungsverfahren nicht berücksichtigt wurde, auf Patentfähigkeit zu prüfen. Der Antrag kann sowohl vom Patentinhaber als auch von einem Dritten gestellt werden. Die *re-examination* kann als einseitiges Verfahren zwischen Patentinhaber und Patentamt (*ex parte re-examination*) oder als zweiseitiges Verfahren zwischen Patentinhaber und dem Dritten (*inter partes re-examination*) durchgeführt werden. Im letztgenannten Fall ist die Entscheidung des US-Patentamtes über die gegebenenfalls beschränkte Aufrechterhaltung bindend für alle weiteren Streitverfahren zwischen dem Patentinhaber und dem Dritten im Zusammenhang mit dem Patent. Eine *re-examination* kann nach Erteilung jederzeit beantragt werden.

Mit der Gesetzesnovelle wird ein weiteres Verfahren eingeführt, um die Rechtsbeständigkeit eines erteilten US-Patents zu überprüfen, nämlich der so genannte *post-grant review*. Ein *post-grant review* kann im Gegensatz zum *inter partes re-examination* nicht nur auf unberücksichtigten druckschriftlichen Stand der Technik gestützt werden, sondern auf alle materiellen Voraussetzungen, die die Patentfähigkeit einer Erfindung betreffen. Dies beinhaltet Stand der Technik in Form von nicht-schriftlichen Vorveröffentlichungen ebenso wie beispielsweise den Einwand, die Erfindung sei in der Anmeldung nicht hinreichend deutlich und ausführbar beschrieben oder es handle sich um einen Gegenstand, der generell vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Letzteres kann nach der Gesetzesnovelle beispielsweise ein Patentschutz sein, der auf den menschlichen Organismus gerichtet ist. Ein *post-grant review* kann nur innerhalb von neun Monaten nach Erteilung eines US-Patent beantragt werden. Insofern ähnelt der *post-grant review* dem europäischen Einspruchsverfahren.

Mit der Gesetzesnovelle wird außerdem noch eine *supplemental examination* eingeführt. Sie macht es einem Patentinhaber ab September 2012 möglich, dem US-Patentamt Material vorzulegen, das er im Rahmen seiner *duty of candor and good faith* bereits im Prüfungsverfahren hätte vorlegen müssen. Der Patentinhaber hat nun erstmals die Möglichkeit, Versäumnisse im Rahmen seiner Treuepflicht zu heilen. Es ist jedoch anzuraten, auf diese Heilungsmöglichkeit nicht vorab zu vertrauen, da es sich um einen erstmals mit der Gesetzesnovelle eingeführten „Rettungsanker“ handelt. Die Treuepflicht ist damit nicht abgeschafft.

9. Weiteres Wissenswertes

Wenn ein US-Patent in einem Streitfall gerichtlich durchgesetzt wird, erhält jede Partei im Rahmen eines gerichtlich angeordneten *discovery*-Verfahrens die Möglichkeit, interne Unterlagen der Gegenseite einzusehen. Die Befugnis zur Einsichtnahme kann sehr weit reichen und beinhaltet im Regelfall die Pflicht zur Herausgabe von internen Dokumenten, elektronischen Archiven sowie vorprozessuale Vernehmungen durch Anwälte der Gegenseite (so genannte *depositions*). Ein Patentanmelder/Patentinhaber muss folglich damit rechnen, dass alle ihm zugänglichen Informationen in einem späteren Streitfall ans Tageslicht kommen. Umso wichtiger ist es, von Anfang an sehr sorgfältig auf die Beachtung der *duty of candor and good faith* hinzuwirken.

Anders als in Europa berücksichtigen US-Gerichte in einem Streitfall jegliche Aussagen des Patentinhabers in verwandten Verfahren bei der Beurteilung, ob gegebenenfalls eine Patentverletzung vorliegt. Es soll einem Patentinhaber nicht möglich sein, den Schutzbereich seines Patents im Prüfungsverfahren kleinzureden und im späteren Verletzungsverfahren einen breiteren Patentschutz zu beanspruchen (so genannter *prosecution history estoppel*). Auch dies trägt dazu bei, dass es bei US-Patentanmeldungen besonders wichtig ist, von Anfang an überlegt und sorgfältig vorzugehen. Hat der Patentanmelder sein Patent erhalten, sind nach 3,5 Jahren, 7,5 Jahren und 11,5 Jahren ab Erteilung Aufrechterhaltungsgebühren zu zahlen. Andernfalls verfällt das Patent, bevor es die maximale Laufzeit von 20 Jahren erreicht hat. Für Kleinanmelder, so genannte *small entities*, gibt es Gebührenermäßigungen, die sowohl für die Gebühren im Anmelde- und Prüfungsverfahren als auch für die Aufrechterhaltungsgebühren gelten. Da auch eine falsche Inanspruchnahme der Gebührenermäßigung die Durchsetzbarkeit des Patents gefährden kann, ist die Inanspruchnahme

der Ermäßigungen sorgfältig zu prüfen, und zwar für jede neue Zahlung. Im Zweifel ist die Gebührenermäßigung nicht zu empfehlen.

Zu empfehlen ist hingegen, dass der Patentinhaber seine Produkte mit einem Hinweis auf seinen Patentschutz versieht, da Schadenersatzansprüche gegen Dritte andernfalls nur geltend gemacht werden können, wenn der Patentinhaber die positive Kenntnis des Dritten vom Patentschutz nachweisen kann. Falsche Patenthinweise, etwa auf einen nicht bestehenden oder abgelaufenen Patentschutz, sind allerdings ein Wettbewerbsverstoß. Insofern gilt hier – wie für das gesamte US-Verfahren – ein hoher Sorgfaltsmaßstab.

Schließlich müssen Anmelder, die zumindest teilweise in den USA tätig sind, beachten, dass Erfindungen, die in den USA entstanden sind, dort als erstes anzumelden sind. Das US-Patentamt prüft ein Geheimhaltungsbedürfnis, bevor die Erfindung „außer Landes“ gebracht werden darf. Üblicherweise erhält der Anmelder mit der offiziellen Bestätigung der Anmeldedaten eine *foreign filing license*, d.h. die Erlaubnis, die Erfindung auch außerhalb der USA anzumelden.



Quelle: Andreas Frank (Diskette), Ueber00b (CD)

Software und Patentschutz

Von Dipl.-Phys. Markus Hössle, Patentanwalt

1. Ist Software denn patentfähig?

Diese Frage wurde und wird kontrovers diskutiert. Als einfache Antwort kann tatsächlich die Aussage aufgestellt werden, dass Software nicht patentierbar ist. Allerdings handelt es sich um ein komplexes Thema, weshalb eine detaillierte Betrachtung zu einer Relativierung dieser Aussage führt.

Dieser Beitrag will durch Darlegung der rechtlichen Hintergründe und der Rechtsprechungs- und Erteilungspraxis in Deutschland und beim Europäischen Patentamt zur Information des interessierten potentiellen Anmelders beitragen.

2. Was ist Software?

Der Begriff der Software wurde bereits im Jahre 1958 von dem amerikanischen Statistiker John Tukey in einem Artikel in der Zeitschrift American

Mathematical Monthly geprägt, um die Programme für Rechner von der „Hardware“ der Röhren, Transistoren, Drähte usw. zu differenzieren.

Unter Software versteht man heute allgemein alle Programme, Prozeduren und Objekte, die ein Rechnersystem lauffähig machen oder die in einem (vernetzten) Rechnersystem ablaufen können, zusammen mit zugehörigen Daten und der Dokumentation. Davon zu unterscheiden ist das Computer-Programm, bei dem es sich um die vollständige und ablauffähige Formulierung eines Algorithmus und der zugehörigen Datenstrukturen in einer Programmiersprache oder in Form von Schaltkreisen handelt.

Die Gesellschaft für Informatik hat 1992 folgende Formulierung vorgeschlagen:

„Software ist jedwede von DV-Maschinen interpretierbare Anordnung von Information, die dazu dient, die Daten- oder Kontrollstrukturen von Computer-Programmen zumindest teilweise zu definieren. Diese Definition umfasst sowohl

unvollständige und daher nicht ausführbare Programmteile, also Datenbeschreibungen, Syntaxtabellen, Bildschirmmasken oder Ikonogramme, als auch Ansammlungen von Programmen. Sie charakterisiert diejenigen Datenelemente und Zubehörteile eines DV-Systems, aus denen Programme gebildet werden können.“

Es ist unschwer zu erkennen, dass der Begriff der Software weit mehr umfasst als nur das reine Datenverarbeitungs- bzw. Computerprogramm. Als zentraler Bestandteil einer Software darf jedoch ein zugehöriges Computerprogramm gelten, so dass die folgenden Ausführungen sich auf ein solches konzentrieren werden.

3. Was sind Softwarepatente?

Software wie definiert und beschrieben ist tatsächlich nicht patentfähig, so dass es auch keine so genannten „Softwarepatente“ gibt.

Dem Patentschutz zugänglich sind jedoch Erfindungen, die mittels eines Computers umzusetzen sind. Derartige Erfindungen werden vom europäischen Gesetzgeber als „computerimplementierte Erfindungen“ bezeichnet – in der Praxis wird gerne auch von softwarebezogenen oder Informatikererfindungen gesprochen. Dies bedeutet, dass ein Computerprogramm gegebenenfalls einen Ablauf oder einen Algorithmus enthalten kann, der – verbal beschrieben – dem Patentschutz zugänglich sein könnte (sofern er die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfüllt).

4. Urheberrechtsschutz für Computerprogramme

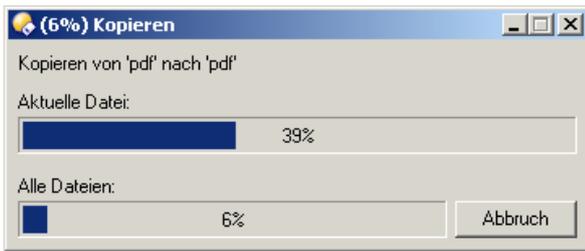
Bereits früh gestand die Rechtsprechung Computerprogrammen einen Urheberrechtsschutz zu, da

sie in einer Programmiersprache abgefasst sind. Sie wurden somit als Sprachwerke angesehen und analog zu Werken der Literatur behandelt. 1993 wurden spezielle Vorschriften für den Schutz von Computerprogrammen in das Urheberrechtsgesetz eingeführt (§§ 69a bis 69f UrhG).

Das Urheberrecht schützt das (individuelle, konkrete) Werk. Demnach wird ein tatsächliches, also realisiertes Computerprogramm (oder auch Teile davon) mit der Schaffung explizit vom Urheberrechtsschutz umfasst. Da nur individuelle Werke einen Schutz genießen, scheidet ein solcher für automatisch generierte Programme oder Programmteile aus. Qualitative Kriterien werden nicht angesetzt, so dass auch vergleichsweise „banale“ Programme einen Urheberrechtsschutz genießen. Nicht erfasst von diesem Schutz sind außerdem eventuelle Ideen und Grundsätze, die diesem Computerprogramm zugrunde liegen. Dies ist explizit durch § 69a UrhG ausgeschlossen. Greift also ein Dritter eine Idee, die mit einem Programm oder einer Routine umgesetzt wird, auf und schreibt ein eigenes Programm bzw. eine eigene Routine, dann greift das Urheberrecht nicht, sondern es entsteht vielmehr ein neues, dem Dritten zustehendes Urheberrecht.

5. Patentschutz für Ideen und Grundsätze

An dieser Stelle setzt – prinzipiell – das Patentrecht an, denn dieses wurde dafür geschaffen, Ideen und Grundsätze unter Schutz zu stellen – sofern sie denn technischer Natur, neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar sind. Das Patentrecht bietet somit die Möglichkeit, die im Urheberrecht explizit vom Schutz ausgeschlossenen Ideen und Grundsätze zu schützen – Urheberrecht und Patentrecht ergänzen sich also diesbezüglich.



Patentanmeldung EP 0 394 160 - Von IBM 1990 zum Patent angemeldet: der berühmte Fortschrittsbalken

Mit Patenten werden somit keine Computerprogramme oder Teile davon oder gar Software geschützt, sondern lediglich (technische) Ideen und Grundsätze, die mit einem Computerprogramm umsetzbar sind; daher der Ausdruck der „computerimplementierten Erfindung“.

Es lässt sich somit festhalten, dass einem geschriebenen Computerprogramm zum einen ein Urheberrechtsschutz zukommen kann, zum anderen kann eine in dem Computerprogramm umgesetzte Idee dem Patentschutz zugänglich sein.

Um einen Patentschutz zu erhalten, muss kein geschriebenes Computerprogramm vorliegen, sondern die verbale Beschreibung der Idee bzw. des Ablaufes und der dahinter steckenden technischen Lehre im Rahmen einer Patentanmeldung ist ausreichend. Umgekehrt kann ein Urheberrechtsschutz auch bei bereits getätigter Patentanmeldung nur und erst dann entstehen, wenn ein individuell geschaffenes Computerprogramm vorliegt. Wird ein und dieselbe Idee mit mehreren unterschiedlichen Programmen umgesetzt, so entstehen für jedes derartige Programm Urheberrechte, für ein und dieselbe Idee kann es aber immer nur einen Patentschutz geben.

6. Rechtliche Ausgangssituation für Patente

Patente mit Wirkung für Deutschland werden derzeit nach zwei Gesetzen erteilt, zum einen nach

dem deutschen Patentgesetz (PatG) und zum anderen nach dem so genannten Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), das die Grundlage der Arbeit des Europäischen Patentamts bildet. Das PatG ist materiellrechtlich mit dem EPÜ harmonisiert, so dass im folgenden der Einfachheit halber nur auf Vorschriften des EPÜ verwiesen wird.

Nach Artikel 52 EPÜ (entsprechend § 1 PatG) sind dem Patentschutz Erfindungen auf allen Gebieten der Technik zugänglich, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Der Begriff der Erfindung ist im Gesetz nicht weiter definiert. Es besteht jedoch Einigkeit darüber, dass eine Erfindung „etwas Technisches“ sein muss, also einem Bereich der Technik zugehören oder zumindest mit einem technischen Effekt verbunden sein muss. Man spricht hier kurz auch von „Technizität“.

Nur technische Erfindungen sind patentierbar!

Auch der Begriff der Technik wird im Patentgesetz nicht näher definiert. Das Gesetz enthält jedoch einen so genannten Ausschlusskatalog von Gegenständen, die nicht als Erfindung im Sinne des Gesetzes angesehen werden. Dieser Ausschlusskatalog enthält unter anderem Computerprogramme als solche, d.h. ein Computerprogramm als solches ist dem Patentschutz nicht zugänglich, da es nicht als Erfindung im Sinne des Gesetzes angesehen wird.

7. Computerprogramme als solche

Die Frage ist nun: Was ist ein Computerprogramm als solches? Diese Frage wurde von der Rechtsprechung (zumindest abschließend) nicht beantwortet. Vielmehr wurde in Situationen der Unsicherheit immer die Frage erörtert, ob der Gegenstand der Patentanmeldung eine so genannte Technizität aufweist.

In der Entscheidung T 1173/97 stellt die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Pa-

tentamts jedoch fest, dass jedem Computerprogramm ein technischer Charakter zukommt, da es darauf ausgelegt ist, mit einer (technischen) Maschine, nämlich dem Computer, zusammenzuwirken. Ausgehend davon muss das Computerprogramm, um nicht als Computerprogramm als solches qualifiziert zu werden und somit vom Patentschutz ausgeschlossen zu sein, einen weiteren technischen Effekt aufweisen. In allen anderen einschlägigen Entscheidungen wird direkt auf die Technizität abgestellt, was in der genannten Entscheidung nicht möglich war, da dort geprüft werden musste, ob auf ein Computerprogramm gerichtete Ansprüche zulässig sind.

8. Technischer Beitrag

Um diese Prüfung auf Technizität möglichst praktikabel zu gestalten, hat das Europäische Patentamt einen Prüfmodus entwickelt, bei dem davon ausgegangen wird, dass eine computerimplementierte Erfindung grundsätzlich eine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes ist. Unter einer computerimplementierten Erfindung ist dabei eine Erfindung zu verstehen, zu deren Ausführung ein Computer oder Computernetzwerk eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

Im Rahmen der Prüfung dieser computerimplementierten Erfindung auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit als einer der Voraussetzungen für die Patenterteilung wird dann geprüft, ob die Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik liefert. Dies bedeutet, dass diejenigen Merkmale der Erfindung, die neu sind gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht nur daraufhin überprüft werden, ob sie für den Fachmann naheliegend waren (und somit

keine erfinderische Leistung darstellen), sondern auch ob diese Merkmale technischer Natur sind oder – falls sie nicht technisch sein sollten – in Wechselwirkung mit den anderen (technischen) Merkmalen zumindest einen technischen Effekt bewirken. Mit diesem Konzept soll vermieden werden, dass nicht-technische Gegenstände (wie bspw. lediglich auf einem Computer umgesetzte bloße betriebswirtschaftliche Verfahren) patentiert werden.

Erbringt also ein Anmeldungsgegenstand, der offensichtlich dazu geeignet ist, in Verbindung mit einem Computerprogramm realisiert zu werden, einen technischen Beitrag, dann ist er grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich – und das bereits seit geraumer Zeit (das Europäische Patentamt hat in den zurückliegenden 30 Jahren über 50.000 Patente auf programmbezogene Erfindungen erteilt).

9. Was lohnt sich anzumelden?

Eine Prüfung auf technischen Beitrag, wie sie der Patentprüfer durchführt, lässt sich vom Anmelder nicht ohne weiteres im Vorfeld der Anmeldung selbst durchexerzieren. Wie kann man dennoch abschätzen, ob sich eine Patentanmeldung auf eine computerbezogene Erfindung lohnt?

Aus der Rechtsprechung lassen sich im wesentlichen vier Bereiche identifizieren, in denen eine Technizität und somit eine grundsätzliche Patentierbarkeit gegeben ist:

- wenn mit der Erfindung eine technische Eigenschaft beeinflusst wird,
- wenn mit der Erfindung ein technischer Effekt bewirkt wird,
- wenn der Erfindung eine technische Aufgabe zugrunde liegt, und
- wenn für die Erfindung technische Überlegungen notwendig waren.

Beispiele hierfür können sein: Systeme zur Prozesssteuerung, Schnittstellenprogrammierung, Betriebssystemkomponenten, Verschlüsselungstechniken, Schaffung virtueller Speicher, Erzielen des gleichen Ergebnisses bei kürzerer Rechenzeit, Notwendigkeit eines technischen Verständnisses bei der Umsetzung von eventuell nichttechnischen Merkmalen. Besteht die Erfindung „lediglich“ darin, einen nichttechnischen Ablauf auf dem Computer ablaufen zu lassen, kann keine Patentierung erfolgen.

So hat der Bundesgerichtshof im Oktober 2010 ein Patent widerrufen, das eine Kartendarstellung für ein Navigationsgerät betraf. Das Besondere daran war die Perspektivwahl für den Kartenbetrachter, die über und hinter dem Kraftfahrzeug lag. Obwohl der Gesamtgegenstand als grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich anerkannt wurde, erfolgte der Widerruf des Patents, weil die Perspektivwahl als wesentliches neues Element lediglich eine zweckmäßige Projektion der topografischen Daten betreffe, die aber nicht als Teil der technischen Problemlösung zu sehen ist und somit nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen kann (BGH X ZR 47/07 „Wiedergabe topografischer Informationen“ vom 26.10.2010 zum europäischen Patent EP 0 378 271).

Ein Beispiel für ein erteiltes Patent im Bereich der Datenbankorganisation ist das europäische Patent EP 0 965 090 B1, ein Beispiel im Bereich von EDV-Systemen zur Durchführung von Datenrecherchen ist das europäische Patent EP 1 064 606 B1. Das europäische Patent EP 1 901 166 B1 wurde im Bereich der so genannten Composite Services und das europäische Patent EP 1 440 423 B1 im Bereich der Verarbeitung elektronischer Zahlungsaufträge erteilt. Weitere Beispiele für erteilte Patente können in der IPC-Klasse G06F, insbesondere unter G06F 17/60, gefunden werden.

10. Reichweite des Patentschutzes

Von einem Patentschutz werden alle Ausgestaltungen erfasst, die sämtliche der in einem der unabhängigen Patentansprüche formulierten Merkmale aufweisen. Äquivalente Ausgestaltungen werden in einem gewissen Rahmen auch noch von dem Schutzzumfang eines Patents erfasst. Geschützt ist also nicht das, was (sehr vereinfacht) im Titel des Patents angegeben ist, sondern das, was in den Ansprüchen formuliert ist. So ist beispielsweise nicht jede Verwendung eines B-Baums im mehrdimensionalen Objektraum geschützt (denn derartige Anwendungen gibt es teilweise schon länger), sondern konkret eine neue mehrdimensionale B-Baum-Methode, bei der um den n-dimensionalen Objektraum ein n-dimensionaler Würfel gelegt wird, dessen Seitenkanten in iterativer Weise solange halbiert werden, bis sämtliche in einem Subwürfel liegenden Daten auf einer Speicherseite ablegbar sind (vgl. EP 0 965 090 B1).

Im Unterschied zum Urheberschutz, bei dem es sich um einen Kopierschutz handelt, dessen Schutzzumfang (wie es der Name bereits ausdrückt) im wesentlichen auf die identische Wiedergabe des geschützten Programms beschränkt ist, handelt es sich beim Patentschutz um einen Funktionsschutz, der die im Patentanspruch beschriebene Funktionsweise auch in äquivalenten Ausführungen schützt. Somit wird die Überwindung der Hürde in Form der inhaltlichen Sachprüfung beim Patentschutz mit einem breiteren Schutz „belohnt“. Die eigentliche Innovation in einem Computerprogramm wird letztendlich immer nur durch einen Patentschutz und nicht durch einen Urheberschutz geschützt.

11. Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hat in den letzten zehn Jahren sowohl in Deutschland (Bundespatentgericht und

Bundesgerichtshof) als auch beim Europäischen Patentamt (Technische Beschwerdekammer) die Entscheidungspraxis der davorliegenden knapp 20 Jahre weiterentwickelt.

In Deutschland hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass der (Rechts-)Begriff der Technik nicht statisch ist, sondern genauso wie die tatsächliche Welt einer Entwicklung unterliegt. Somit wird bei der Bewertung der Technizität auf die Gesamtheit der im zu prüfenden Patentanspruch vorhandenen Merkmale abgestellt, und es liegt eine Technizität auch dann vor, wenn alle rein technischen Merkmale bereits bekannt sind und die Neuheit ausschließlich durch nicht-technische Merkmale gegeben ist (die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit werden ja dann in den folgenden Prüfschritten geprüft). Dies ist aus rechtssystematischer Sicht sehr zu begrüßen, da – wie bereits erwähnt – aus Gründen der Rechtssicherheit jeder Anmeldungsgegenstand der gleichen Prüfweise zu unterliegen hat. Wird beispielsweise eine mechanische Vorrichtung angemeldet, die ausschließlich aus technischen Merkmalen besteht, die bereits bekannt sind, so wird diese Anmeldung auch nicht zurückgewiesen, weil sie nicht technischer Natur ist, sondern weil sie nicht neu ist. Diese Ausführungen machte der Bundesgerichtshof in den zwei Entscheidungen „Logikverifikation“ und „Sprachanalyseeinrichtung“. In der ersten Sache war Anmeldungsgegenstand ein spezielles Verfahren zur automatisierten Überprüfung von Logikschaltkreisen, die von einem CAD/CAM-Programm erstellt sind, und in der zweiten Sache ging es um eine Vorrichtung, nämlich um ein besonders eingerichtetes Spracherkennungssystem. Die dort aufgestellten Grundsätze wurden in der Folge u.a. mit der Entscheidung „Elektronischer Zahlungsverkehr“ bestätigt und weiterentwickelt; mit den jüngsten Entscheidungen „Wiedergabe topografischer Informationen“ (s. oben) und „Webseitenanzeige“ wurde die Prüfungspraxis derjenigen des Europäischen Patentamts weitestgehend angeglichen.

Beim Europäischen Patentamt wurde die Prüfungspraxis bezüglich des technischen Beitrags weiterentwickelt und verfeinert. Danach gilt, dass ein technische Mittel verwendendes Verfahren eine Erfindung im Sinne des Gesetzes darstellt und ein Computersystem mit einem Speicher ein technisches Mittel ist. Der Verfahrensanspruch zielt auf tatsächlich durchgeführte Schritte ab, während das Computerprogramm eine Sequenz von computerausführbaren Anweisungen ist, die lediglich das Potential zum Verfahrensablauf haben (wenn sie nämlich in einem Computer geladen und ausgeführt werden). Aus diesem Grunde kann ein Verfahrensanspruch kein Computerprogramm als solches sein. Schließlich kommt einem auf ein computerlesbares Medium gerichteten Anspruch technischer Charakter zu.

12. Anspruchsformulierung

Sowohl beim Europäischen Patentamt als auch in Deutschland ist es möglich, Ansprüche auf ein Computerprogramm zu richten, sofern mit diesem Computerprogramm ein patentfähiges Verfahren durchgeführt wird (EPA T 1173/97, BGH „Suche fehlerhafter Zeichenketten“). Derartige Ansprüche sind bei der Rechtsdurchsetzung wichtig, da der Verletzungsgegenstand in der Regel ein Computerprogramm ist und diese Ansprüche somit exakt den Verletzungsgegenstand wiedergeben. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Anspruch auf ein Trägermedium zu richten, auf dem ein Computerprogramm gespeichert ist, das ein patentfähiges Verfahren durchführt (so genannte Beauregard-Ansprüche in den USA).

Des Weiteren kann es in manchen Fällen zweckmäßig sein, einen Schutz auf einen Aufzeichnungsträger zu richten, auf dem Daten nach einem bestimmten erfindungsgemäßen Muster

(einschließlich funktioneller Daten) gespeichert sind (EPA T 1194/97).

Bei internetbezogenen Erfindungen sollte bei der Anspruchsformulierung stets berücksichtigt werden, dass eine verletzende Benutzung der Erfindung zum Teil in anderen staatlichen Territorien ablaufen kann (wenn z.B. ein Server, auf dem ein wesentlicher Teil der Erfindung abläuft, in einem patentfreien Gebiet aufgestellt ist). Ein gutes Beispiel für eine adäquate Anspruchsformulierung ist in dem US-Patent US 5,960,411, dem berühmt-berüchtigten One-Click-Patent von Amazon, zu finden.

15 We claim:
1. A method of placing an order for an item comprising:
under control of a client system,
displaying information identifying the item; and
in response to only a single action being performed,
20 sending a request to order the item along with an
identifier of a purchaser of the item to a server
system;
under control of a single-action ordering component of
the server system,
25 receiving the request;
retrieving additional information previously stored for
the purchaser identified by the identifier in the
received request; and
generating an order to purchase the requested item for the
30 purchaser identified by the identifier in the received
request using the retrieved additional information; and
fulfilling the generated order to complete purchase of the
item
whereby the item is ordered without using a shopping cart
35 ordering model.
2. The method of claim 1 wherein the displaying of
information includes displaying information indicating the
single action.
3. The method of claim 1 wherein the single action is
40 clicking a button.
4. The method of claim 1 wherein the single action is
speaking of a sound.
5. The method of claim 1 wherein a user of the client
system does not need to explicitly identify themselves when
45 placing an order.
6. A client system for ordering an item comprising:
an identifier that identifies a customer;
a display component for displaying information identify-
50 ing the item;
a single-action ordering component that in response to
performance of only a single action, sends a request to
a server system to order the identified item, the request
including the identifier so that the server system can
locate additional information needed to complete the
55 order and so that the server system can fulfill the
generated order to complete purchase of the item; and
a shopping cart ordering component that in response to
performance of an add-to-shopping-cart action, sends a
60 request to the server system to add the item to a
shopping cart.

7. The client system of claim 6 wherein the display
component is a browser.
8. The client system of claim 6 wherein the predefined
65 action is the clicking of a mouse button.
9. A server system for generating an order comprising:
a shopping cart ordering component; and
a single-action ordering component including:
a data storage medium storing information for a plu-
rality of users;
a receiving component for receiving requests to order
an item, a request including an indication of one of
the plurality of users, the request being sent in
response to only a single action being performed;
and
an order placement component that retrieves from the
data storage medium information for the indicated
user and that uses the retrieved information to place
an order for the indicated user for the item; and
an order fulfillment component that completes a purchase
of the item in accordance with the order placed by the
single-action ordering component.
10. The server system of claim 9 wherein the request is
sent by a client system in response to a single action being
performed.
11. A method for ordering an item using a client system,
the method comprising:
displaying information identifying the item and display-
ing an indication of a single action that is to be
performed to order the identified item; and
in response to only the indicated single action being
performed, sending to a server system a request to order
the identified item
whereby the item is ordered independently of a shopping
cart model and the order is fulfilled to complete a
purchase of the item.
12. The method of claim 11 wherein the server system
uses an identifier sent along with the request to identify
additional information needed to generate an order for the
item.
13. The method of claim 12 wherein the identifier iden-
tifies the client system and the server system provides the
identifier to the client system.

*Ausschnitt aus den Patentansprüchen der
Patentschrift US 5,960,411*

Erfindungen von Arbeitnehmern

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martina Winter, Patentanwältin,
und Dipl.-Ing. Klaus Lewandowsky, Patentanwalt

1. Was ist das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG)?

Das ArbEG dient dem Interessenausgleich zwischen einem Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemacht hat, und seinem Arbeitgeber. Wenn ein Arbeitnehmer eine Erfindung macht, hat er als Erfinder zunächst alle Rechte an seiner Erfindung. Der Arbeitnehmer könnte seine Erfindung also selbst benutzen, lizenzieren oder verkaufen. Oft jedoch geht die Erfindung des Arbeitnehmers auf seine Aufgaben und Erfahrungen im Unternehmen seines Arbeitgebers zurück, und der Arbeitgeber hat ein wirtschaftliches Interesse daran, die in seinem Unternehmen entstandene Erfindung auch dort zu benutzen.

Das ArbEG regelt nun, ob und wie die Rechte an der Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergeleitet werden. Nach der Überleitung der Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber kann dieser die Erfindung in seinem Unternehmen nach Belieben verwerten, bspw. benutzen, lizenzieren oder verkaufen. Im Gegenzug ist der Arbeitgeber grundsätzlich dazu verpflichtet, ein Patent auf diese Erfindung anzumelden. Als Ausgleich für die Überleitung seiner Erfinderrechte auf seinen Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine angemessene finanzielle Vergütung, wenn der Arbeitgeber mit einem aus dieser Erfindung hervorgegangenen erteilten Patent finanzielle Vorteile erzielt, bspw. in Form von Umsätzen, Lizenzeinnahmen oder Verkaufserlösen.

2. Wann ist das ArbEG anzuwenden?

Dem ArbEG unterliegen die **Erfindungen** und **technischen Verbesserungsvorschläge** von **Arbeitnehmern** im privaten und im öffentlichen Dienst sowie von Beamten und Soldaten. Das bedeutet:

Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur technische Ideen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. Hierbei unterscheidet das ArbEG zwischen **Diensterfindungen** und **freien Erfindungen**.

Technische Verbesserungsvorschläge im Sinne dieses Gesetzes sind nur solche technischen Ideen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Das ArbEG gilt also nicht für urheberschutzfähige Leistungen wie bspw. Texte oder Zeichnungen, geschmacksmusterfähige Leistungen wie bspw. Produktdesigns, Entwicklung von Kennzeichen wie bspw. Produkt- oder Firmennamen sowie nichttechnische Verbesserungsvorschläge wie bspw. Geschäftsmethoden.

Unter einem **Arbeitnehmer** im Sinne des ArbEG wird ein im privaten oder öffentlichen Dienst beschäftigter Mitarbeiter verstanden, der seinem Arbeitgeber in persönlich abhängiger Stellung zur Arbeit verpflichtet ist und gegenüber seinem Arbeitgeber weisungsgebunden ist. Hierzu zählen bspw. Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte, Auszubildende und Werkstudenten. Nicht dazu zählen bspw. freie Mitarbeiter, Diplomanden und Doktoranden, Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, aber auch Leiharbeiter.

3. Was sind eine Diensterfindung und eine freie Erfindung?

Eine Diensterfindung ist eine Erfindung, die während der Dauer eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten im Betrieb oder der öffentlichen Verwaltung beruht (Erfahrungserfindung). Das bedeutet:

Eine Diensterfindung liegt immer dann vor, wenn sie im weitesten Sinne der technischen Branche zuzurechnen ist, in der der Arbeitgeber tätig ist. Hierzu ein Beispiel: Wenn das Unternehmen des Arbeitgebers elektronische Steuerungen für CNC-Maschinen entwickelt und herstellt, ist jede elektronische Schaltung oder Steuerung eine Diensterfindung, ganz gleich, ob sie für CNC-Maschinen oder bspw. für Windkraftanlagen gedacht ist. Eine Diensterfindung liegt außerdem immer dann vor, wenn zwischen dem Erfinder und dem Unternehmen ein Arbeits- oder Dienstverhältnis besteht. Es ist also völlig gleichgültig, ob die Idee zu der Erfindung dem Arbeitnehmer während seiner Anwesenheit im Unternehmen oder in seiner privaten Freizeit, bspw. während der Gartenarbeit oder beim Sport, eingefallen ist.

Im Gegensatz zu einer **Diensterfindung** steht eine **freie Erfindung**. Eine solche freie Erfindung ist nicht aufgrund von betrieblichen Erfahrungen erstanden, und sie liegt auch nicht im Aufgabenbereich des Arbeitnehmers im Betrieb und stellt auch kein direktes betriebliches Arbeitsergebnis dar. Das ist folgendermaßen zu verstehen: Ist bspw. ein Ingenieur in der Automobilbranche damit beschäftigt, Motoren zu entwickeln, und er macht eine Erfindung auf dem Gebiet des Friseurhandwerks, bspw. einen neuartigen Lockenwickler, so gehört diese Erfindung nicht in die technische Branche, in der sein Arbeitgeber tätig ist, sie ist nicht aus den Aufgaben des Ingenieurs an seinem Arbeitsplatz entstanden, und sie beruht

auch nicht auf den Erfahrungen des Ingenieurs im Unternehmen seines Arbeitgebers.

4. Wie werden die Rechte an der Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergeleitet?

Ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, diese seinem Arbeitgeber **unverzüglich** gesondert **in Textform zu melden** und als Erfindungsmeldung zu kennzeichnen. Der Arbeitgeber ist dann verpflichtet, den Zeitpunkt des Eingangs dieser so genannten Erfindungsmeldung dem Arbeitnehmer ebenso unverzüglich in Textform zu bestätigen.

„Unverzüglich“ bedeutet: Der Arbeitnehmer muss seine Erfindungsmeldung so bald wie möglich nach **Fertigstellung** der Erfindung machen.

„Gesondert in Textform“ bedeutet: Der Arbeitnehmer muss seine Erfindungsmeldung in Form eines separaten, auf Papier oder elektronisch verfassten Schriftstücks überreichen, das mit „Erfindungsmeldung“ überschrieben ist und das man lesen und wenn nötig auch ausdrucken kann. Eine rein mündliche Mitteilung in der Kaffeepause oder ein zwischen Konstruktionszeichnungen liegender Zettel sind bspw. keine gültigen Erfindungsmeldungen.

Für den Arbeitnehmer ist es wichtig, dass er von seinem Arbeitgeber eine Eingangsbestätigung als gedruckte oder elektronische Quittung erhält und diese sorgfältig aufbewahrt. Notfalls sollte der Arbeitnehmer die Eingangsbestätigung aktiv einfordern.

Wenn der Arbeitgeber an der Diensterfindung interessiert ist, braucht er zunächst gar nichts zu tun. Wenn er nach dem Eingang der Erfindungsmeldung vier Monate lang schweigt, gilt dieses Schweigen als **Inanspruchnahme** der Erfindung durch den Arbeitgeber. Das bedeutet, dass sämt-

liche Rechte an der Dienstleistung automatisch auf den Arbeitgeber übergegangen sind.

Natürlich kann der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer auch in Textform erklären, dass er die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Dann sind ab diesem Zeitpunkt sämtliche Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber übergegangen.

Andererseits kann der Arbeitgeber innerhalb der Viermonatsfrist nach Eingang der Erfindungsmeldung die Erfindung auch an seinen Arbeitnehmer durch eine Erklärung in Textform freigeben. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer mit seiner Erfindung machen, was er will, bspw. kann er sie selbst zum Patent oder Gebrauchsmuster anmelden, er kann den Gegenstand seiner Erfindung selbst herstellen oder herstellen lassen und vermarkten.

Wenn der Arbeitnehmer der Auffassung ist, dass er eine **freie Erfindung** gemacht hat, muss er dies seinem Arbeitgeber durch Erklärung in Textform mitteilen. Auch in diesem Fall sollte sich der Arbeitnehmer unbedingt eine Eingangsbestätigung geben lassen. Wenn der Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang der Mitteilung nicht reagiert, bleibt die Erfindung frei.

Wenn der Arbeitnehmer eine freie Erfindung selbst verwerten will, muss er seinem Arbeitgeber zunächst eine einfache Lizenz gegen Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr anbieten.

In diesem Zusammenhang ist es für den Arbeitnehmer sinnvoll, an seine Mitteilung eine Erklärung anzufügen, dass es sich auch nach Auffassung seines Arbeitgebers um eine freie Erfindung handelt und der Arbeitgeber nicht an einer Lizenznahme interessiert ist. Diese Erklärung sollte sich der Arbeitnehmer gleich von seinem Arbeitgeber unterschreiben lassen. Dann erspart er sich die dreimonatige Wartezeit und kann die Erfindung sofort selbst benutzen.

Falls der Arbeitgeber die angeblich freie Erfindung als Dienstleistung einschätzt, muss er dies innerhalb der Dreimonatsfrist in Textform gegenüber dem Arbeitnehmer erklären. Hierbei ist es für den

Arbeitgeber sinnvoll, gleich die Inanspruchnahme der Erfindung zu erklären.

5. Was muss in der Erfindungsmeldung an den Arbeitgeber stehen?

In der Erfindungsmeldung muss der Arbeitnehmer den Gegenstand seiner Erfindung so genau beschreiben, und wenn möglich mit Skizzen und Zeichnungen versehen, dass der Aufbau und die Funktion des Gegenstandes seiner Erfindung klar erkennbar und nachvollziehbar sind. Als Faustregel gilt: Der Arbeitgeber muss erkennen können, worin die Erfindung besteht, und er muss beurteilen können, ob es eine Dienstleistung ist und ob es sinnvoll ist, sie in Anspruch zu nehmen.

In der Erfindungsmeldung muss die technische Aufgabe, bspw. vereinfachter Aufbau, weniger Bauteile, geringerer Wartungsaufwand o. dgl. angegeben sein, und es müssen die Lösung dieser Aufgabe und die Mittel, die zu dieser Lösung führen, genau beschrieben sein. Ferner muss der Arbeitnehmer Angaben darüber machen, wie die Erfindung zustande gekommen ist, bspw. dass er von seinem Vorgesetzten eine bestimmte Entwicklungsaufgabe erhalten hat oder dass er aufgrund seiner betrieblichen Kenntnisse selbst erkannt hat, wie ein Produkt vorteilhaft weiterentwickelt werden kann.

Außerdem ist es von Vorteil, wenn der Arbeitnehmer den ihm bekannten Stand der Technik, bspw. den Erfindungsgegenstand betreffende Patentdokumente, Aufsätze o. dgl. in seiner Erfindungsmeldung mitteilt und wenn möglich, Kopien dieser Dokumente gleich beifügt.

Schließlich sind in der Erfindungsmeldung Angaben zur eigenen Person des Erfinders wie Namen, Anschrift, Stellung im Betrieb sowie etwaiger Mit-Erfinder zu machen. Um bei einer eventuellen spä-

teren Vergütung Unklarheiten oder Streitigkeiten zuvorkommen, sind die Anteile der einzelnen Miterfinder an der Erfindung in Prozent anzugeben.

Viele Unternehmen bieten vorgefertigte Formulare für Erfindungsmeldungen gedruckt oder in elektronischer Form an, in denen alle notwendigen Angaben abgefragt werden.

Der Arbeitgeber kann innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung Mängel, wie unklare Beschreibung oder fehlende Zeichnungen, geltend machen. Dann beginnt die Viermonatsfrist für die Freigabeerklärung erst dann, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine für diesen verständliche Erfindungsmeldung übergeben hat. Andererseits gilt die Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß, wenn sie nicht fristgemäß beanstandet wird. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber sich nicht nachträglich beschweren kann, dass für ihn wichtige Informationen zum Verständnis der Erfindung fehlen.

6. Welche Schutzrechte muss der Arbeitgeber für eine Diensterfindung anmelden und aufrechterhalten?

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, nach Inanspruchnahme einer Diensterfindung in Deutschland unverzüglich eine Patentanmeldung einzureichen. Unter bestimmten Voraussetzungen genügt auch eine Gebrauchsmusteranmeldung. Diese Anmeldepflicht entfällt, wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt oder wenn die Diensterfindung als Betriebsgeheimnis behandelt werden soll. In diesem Fall muss der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung anerkennen. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer so behandelt wird, als ob es ein erteiltes Patent gäbe, mit der Konsequenz, dass er Anspruch auf eine an-

gemessene Vergütung hat, sobald die Erfindung benutzt wird.

7. Was ist die Erfindervergütung?

Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat. Diese Vergütung wird als Erfindervergütung bezeichnet. Die Erfindervergütung stellt eine Belohnung des Arbeitnehmers dafür dar, dass er seinem Arbeitgeber ein Monopolrecht, nämlich ein Patent (oder ein Gebrauchsmuster) verschafft hat. Die Erfindervergütung ist kein Lohn oder Gehalt, sondern stellt eine zusätzliche finanzielle Zuwendung zu Lohn und Gehalt und außerhalb von Tarifvereinbarungen dar.

Die Auszahlung einer Erfindervergütung ist allerdings an zwei weitere Voraussetzungen geknüpft. Die erste Voraussetzung besteht in der Regel darin, dass der Arbeitgeber mit dem Gegenstand des Patents oder Gebrauchsmusters Umsätze oder sonstige Erlöse, wie bspw. Lizenzeinnahmen oder einen Verkaufserlös für das Patent oder Gebrauchsmuster, erzielt. Hierzu gibt es eine Ausnahme: So genannte Sperrpatente oder Vorratspatente, die für den Arbeitgeber strategisch wichtig sind, aber nicht vom ihm benutzt werden, werden nach einer gewissen Wartezeit von einigen Jahren trotz Nichtbenutzung vergütet. Eine weitere Voraussetzung für die Auszahlung einer Erfindervergütung ist die Existenz eines erteilten Patents oder eingetragenen Gebrauchsmusters. Allerdings wird bereits dann eine Vergütung gezahlt, wenn der Arbeitgeber zwar Umsätze oder sonstige Erlöse mit der Erfindung erzielt, aber lediglich eine Patent- oder Gebrauchsmuster-Anmeldung existiert. Dann wird die Höhe der Vergütung in der Regel um 50% reduziert. Dies wird als Risikoabschlag bezeichnet. Wird das Patent später erteilt

oder das Gebrauchsmuster später eingetragen, wird der Risikoabschlag nachvergütet.

8. Wie wird die Erfindervergütung berechnet?

Die heute praktizierte Berechnung der Erfindervergütung beruht nicht unmittelbar auf dem ArbEG, das dem Arbeitnehmer lediglich einen Anspruch auf **angemessene** Vergütung zuerkennt. Vielmehr hat das Arbeitsministerium bereits 1957 Richtlinien zur Vergütung erlassen, die bis heute angewendet und aufgrund dieser jahrzehntelangen Praxis auch allgemein anerkannt sind.

Je nach der Art und dem Zustandekommen der Erfindung kann sich die Berechnung der Erfindervergütung auf der Grundlage dieser Richtlinien beliebig kompliziert gestalten. Daher sind im Folgenden nur die wesentlichen Grundsätze erläutert.

Die Grundlage der Vergütungsberechnung ist der so genannte **Erfindungswert**. Der Erfindungswert entspricht dem Kaufpreis oder der Lizenzgebühr, die der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Benutzung der Erfindung zahlen müsste.

In den meisten Fällen wird die Erfindung in Form eines Produkts oder einer Dienstleistung vom Arbeitgeber verkauft; der Arbeitgeber erzielt also **Umsätze** mit der Erfindung. Dann wird der Erfindungswert in Form der so genannten **Lizenzanalogie** berechnet. Das bedeutet ganz einfach, dass der Erfindungswert einem gewissen Prozentanteil des erzielten Umsatzes entspricht. Dieser Prozentanteil wird als **Lizenzsatz** bezeichnet. Der Lizenzsatz hängt sehr stark von dem technischen Gebiet der Erfindung und von der Branche ab, in der der Arbeitgeber tätig ist. Wenn der branchenübliche Lizenzsatz bspw. 2 % beträgt, ist der Erfindungswert gleich 2 % des erzielten Umsatzes. Bei einem Umsatz von einer Million Euro beträgt der Erfindungswert also 20.000 Euro.

Der Erfindungswert ist ferner abhängig von dem Anteil, den die Erfindung an dem erzielten Umsatz hat. Ein einfaches Beispiel wäre ein neuartiger Kolben für einen Dieselmotor, wobei der Arbeitgeber den Kolben fertigt, in Dieselmotoren einbaut und diese verkauft. Der Erfindungswert berechnet sich nun nicht aus den Umsätzen, die mit den Dieselmotoren erzielt werden, sondern aus einem reduzierten Umsatz, der dem Wertanteil des Kolbens im Dieselmotor entspricht.

Ist der Erfindungswert einmal festgestellt, wird die eigentliche Erfindervergütung so berechnet, dass der Erfindungswert mit einem **Anteilsfaktor** multipliziert wird: $\text{Vergütung} = \text{Erfindungswert} \times \text{Anteilsfaktor}$.

Der **Anteilsfaktor** charakterisiert die Leistung, die der Arbeitnehmer aufgrund seiner Ausbildung, seiner Erfahrung und seiner Position im Unternehmen beim Zustandekommen seiner Erfindung aufbringen musste. Das bedeutet: Eine Erfindung ist bspw. für einen Entwicklungsingenieur mit langjähriger Erfahrung eine geringere Leistung als für einen Montagearbeiter oder Handwerker. Dem Entwicklungsingenieur wird daher ein kleinerer Anteilsfaktor zuerkannt als dem Montagearbeiter oder Handwerker. Der Montagearbeiter oder Handwerker erhält bei gleichem Erfindungswert also eine höhere Erfindungsvergütung als der Entwicklungsingenieur.

Der Anteilsfaktor setzt sich aus drei **Wertzahlen** zusammen: $A = a + b + c$. Diese Wertzahlen werden bestimmt, indem die folgenden Fragen beantwortet werden.

Wertzahl a: Hat der Arbeitnehmer das der Erfindung zugrundeliegende Problem selbst erkannt (große Wertzahl) oder wurde es ihm von einem Dritten mitgeteilt (kleine Wertzahl)?

Wertzahl b: Ist der Arbeitnehmer von alleine auf die Lösung dieses Problems und damit auf die Erfindung gekommen

(große Wertzahl) oder hat ein Dritter Anregungen gegeben (kleine Wertzahl)?

Wertzahl c: Konnte man vom Arbeitnehmer aufgrund seiner Ausbildung und seiner Position im Unternehmen erwarten, dass er eine solche Erfindung machen könnte (bspw. als Entwicklungsingenieur; kleine Wertzahl) oder nicht (bspw. als Montagearbeiter oder Handwerker; große Wertzahl)?

Gibt es mehrere Erfinder, wird der Erfindungswert entsprechend den prozentualen Anteilen der Miterfinder an der Erfindung **aufgeteilt** und jeder Anteil mit dem persönlichen Anteilsfaktor des jeweiligen Miterfinders multipliziert, um dessen Erfindervergütung zu berechnen.

Erfahrungsgemäß beträgt die Erfindervergütung etwa 12 % bis 18 % derjenigen Lizenzgebühr, die der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen müsste.

Wenn der Arbeitgeber keine Umsätze mit der Erfindung erzielt, sondern sie lediglich betriebsintern nutzt, lizenziert oder verkauft, muss im Einzelfall geklärt werden, wie hoch der Erfindungswert angesetzt wird.

9. Was ist die Schiedsstelle?

Die Schiedsstelle ist eine Einrichtung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Sie ist dann zuständig, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschiedlicher Auffassung sind, was die Erfindung, ihre Nutzung und Vergütung betrifft. Die Schiedsstelle hat die Aufgabe, eine gütliche Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer herbeizuführen, indem sie die unterschiedlichen Auffassungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer überprüft und einen **Einigungsvorschlag** macht.

Wenn dieser Einigungsvorschlag von Arbeitgeber und Arbeitnehmer angenommen wird, wirkt er wie ein Gerichtsurteil. Wenn der Einigungsvorschlag vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer abgelehnt wird, ist das Verfahren vor der Schiedsstelle gescheitert.

Die Schiedsstelle kann jederzeit von jedermann angerufen werden, der von den Regelungen des ArbEG betroffen ist. Allerdings kann ein Arbeitgeber oder Arbeitnehmer im Ernstfall erst dann vor Gericht ziehen, wenn vorher ein Verfahren vor der Schiedsstelle stattgefunden hat und der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle von beiden Seiten abgelehnt worden ist. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen die ihnen entstehenden Kosten selbst.

Die Schiedsstelle ist auch gerne bereit, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die sich gut vertragen, bei der Anwendung des ArbEG und vor allem bei der Berechnung der Erfindervergütung zu beraten, wenn es kompliziert wird oder der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer unerfahren oder unsicher sind. Auf diese Weise können Streitigkeiten oder ein Schiedsverfahren vermieden und der Betriebsfrieden kann gewahrt werden.

Wichtig ist, dass die Rechte und Pflichten, die dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vom ArbEG auferlegt werden, auch dann noch gelten, wenn der Arbeitnehmer aus dem Unternehmen ausgeschieden oder in den Ruhestand gegangen ist. Das bedeutet beispielsweise, dass der Arbeitnehmer bei seinem Ausscheiden eine fertige oder fast fertige Dienstleistung seinem Arbeitgeber nicht verschweigen darf. Das bedeutet beispielsweise aber auch, dass ein Arbeitgeber auch einem ehemaligen Arbeitnehmer die Erfindervergütung so lange bezahlen muss, wie er die Erfindung benutzt.



Foto: Sebastian Berger

Keine Angst vor Patentrecherchen!

Von Marthe Le Blanc, Informationszentrum Patente

1. Zuerst recherchieren, dann anmelden!

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Nach dem dritten Zusammenstoß mit einem Fußgänger und einem gebrochenen Finger kam Herr Düsentrieb auf den Gedanken, eine Bremse für Inliner-Rollschuhe zu entwickeln. Da er viel Schweiß und Zeit in seine „Erfindung“ investiert hat, möchte er seine Idee schützen lassen. Was ist zu tun?

Als erstes gilt es zu prüfen, ob die Idee wirklich neu ist. Oft wird die Notwendigkeit einer Recherche mit dem Argument abgelehnt: „Das gibt es bestimmt noch nicht, ich habe es in keinem Laden gesehen.“ Mag sein, aber um patentiert zu werden, muss die Erfindung zum Tag der Anmeldung beim Patentamt neu sein, und zwar **weltweit**, nicht nur in Deutschland!

Der Begriff der „Neuheit“ schließt die auf dem Markt befindlichen Waren ein, ebenso wie Messeauftritte, Vorträge, Funk- und Fernsehaufführungen

und vor allem Publikationen aller Art wie Bücher, Zeitschriften, Prospekte und natürlich Patent- und Gebrauchsmusterschriften. Ferner ist der Begriff der Neuheit nicht zeitlich beschränkt, sondern umfasst all das bis zum Anmeldetag vorhandene Wissen, sofern es potentiell jedermann zugänglich ist. Jede Erfindung, die zum Patent oder als Gebrauchsmuster angemeldet wird, muss vom Patentamt veröffentlicht werden. 80 bis 90% der Informationen, die in dieser so genannten Patentliteratur stecken, werden nirgendwo anders veröffentlicht. In keinem Buch, in keiner Fachzeitschrift. Und ein Großteil der Erfindungen, die angemeldet werden, kommt nie auf den Markt. Wer also Patente und Gebrauchsmuster nicht recherchiert, verliert eine wertvolle Quelle technischen Wissens.

Neben der Anforderung der Neuheit, gibt es noch zahlreiche, weitere Gründe für eine Recherche: Da in Deutschland keinen Anwaltszwang besteht, kann jeder selbst anmelden. Umso wichtiger ist

eine Eigenrecherche, denn nur wer den Stand der Technik kennt, kann sich bei der eigenen Anmeldung umso besser von diesem abgrenzen. Die intensive Beschäftigung mit Patenten fördert außerdem ein besseres Verständnis für diese spezielle Materie. Die Formulierung fällt leichter, wenn man schon Original-Dokumente gesehen hat und diese als „Muster“ benutzen kann.

Für ein Unternehmen, das seinen Platz in einem immer härteren Wettbewerb zu behaupten versucht, stellt Patentliteratur eine unerlässliche Grundlage für weitreichende technische, rechtliche und wirtschaftliche Entscheidungen dar.

Jede Patentanmeldung wird nach 18 Monaten vom Patentamt als so genannte „Offenlegungsschrift“ veröffentlicht. Bis zur Markteinführung des Produkts vergehen im Durchschnitt zwei bis fünf Jahre. Wer also heute neue Offenlegungsschriften überwacht, erfährt, was zukünftig auf den Markt kommen könnte.

Die regelmäßige Überwachung von Patentliteratur gibt Auskunft über die Aktivitäten von Mitbewerbern, über neue technologische Trends, und schützt davor, Geld, Personal und Energie in Doppelentwicklungen zu investieren. Ferner ist Patentliteratur eine hervorragende Quelle für Anregungen, um andere, bessere technische Lösungen zu entwickeln.

2. Wie führe ich eine verlässliche Recherche durch?

Natürlich bietet das Internet viele Recherchemöglichkeiten, aber wer schon mal probiert hat, Patente „à la Google“ anhand von wenigen Begriffen zu suchen, merkt sehr schnell, dass diese Methode nicht ausreicht, um umfassend und zielführend zu recherchieren.

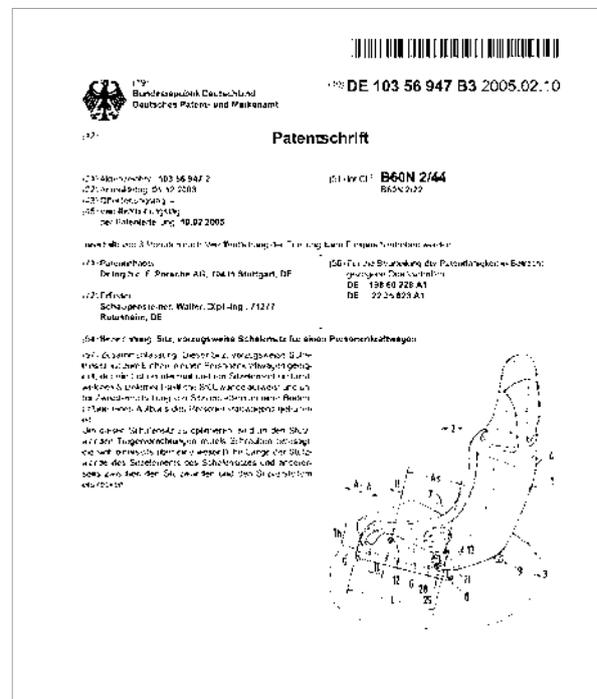
Hier steht Ihnen das Informationszentrum Patente zur Seite. An unseren PC-Stationen können Sie

kostenlos in einer Vielzahl von freizugänglichen und professionellen Datenbanken nach Patenten, Gebrauchsmustern aber auch nach Marken und Geschmacksmustern suchen. Unsere Mitarbeiter zeigen Ihnen, wie Sie fachgerechte Eigenrecherchen durchführen können.

Zusätzlich zu unseren kostenlosen Medien, führen wir auch gerne professionelle Recherchen in kostenpflichtigen Datenbanken für Sie durch.

3. Aufbau einer Patent- oder Gebrauchsmusterschrift

Auf den ersten Blick mögen Patentdokumente kompliziert, verklausuliert, ja fast geheimnisvoll erscheinen. Aber wer die wesentlichen Merkmale und Eigenheiten der Patentliteratur versteht, wird schnell auch deren Vorzüge erkennen.



Titelseite der Patentschrift DE 103 56 947

Patent- und Gebrauchsmusterschriften sind einheitlich aufgebaut, und das weltweit. Unabhängig von der Sprache weiß man, was man vor sich hat

und wo die wichtigen Informationen stecken. Dieser einheitliche Aufbau ist eine große Stärke dieser besonderen Literaturform.

Ein Patent oder Gebrauchsmuster besteht aus folgenden Teilen:

- Das **Titelblatt** mit den Anmelde- und Publikationsdaten, dem Titel der Erfindung, eventuell einer Zusammenfassung und einer beispielhaften Zeichnung.
- Die **Beschreibung**, in der die Erfindung detailliert offenbart wird. Sie weist im Allgemeinen folgende Punkte auf:
 1. Eingehen auf den Stand der Technik, ggf. mit Angabe von bekannten Dokumenten
 2. Nachteile des bekannten Stands der Technik
 3. Technische Aufgabe, die sich der Erfinder stellt
 4. Erläuterung des Lösungsansatzes, mit Ausführungsbeispiel(en)
 5. Hervorhebung des Vorteils der Erfindung

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Sitz, vorzugsweise einen Schalensitz für einen Personenkraftwagen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Es ist ein aus Kunststoff bestehender Schalensitz für einen Personenkraftwagen bekannt, DE 2 235 823 A1, der mit einem Sitzbereich und einem Lehnteil versehen ist. Der Sitzbereich liegt mit einer Bodenwand auf Sitzverstellern auf, die mit einer unteren Sitzschiene an einer Sitzkonsole einer Bodenanlage abstützt sind. (...)

Aufgabenstellung

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Sitz, vorzugsweise einen Schalensitz für einen Personenkraftwagen zu schaffen, dessen Sitzelement mit einfachen aber hochwirksamen Vorkehrungen an Sitzverstellern des besagten Personenkraftwagens in Lage gehalten ist. Dabei sollte aber auch bei der Ausgestaltung der Vorkehrungen berücksichtigt werden, dass der Schalensitz aus einem Kunststoff besteht und unter Umständen hohen Verzögerungswerten ausgesetzt ist. (...)

Ausführungsbeispiel

[0008] In der Zeichnung wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt, das nachstehend näher beschrieben ist. (...)

Textbeispiele aus der Patentschrift DE 103 56 947

- Die **Patent- oder Schutzansprüche**. Hier stehen die technischen Merkmale, in denen sich die Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet und für die Patentschutz begehrt wird. Man unterscheidet dabei zwischen dem Hauptanspruch (als erster benannter Anspruch) und den Unteransprüchen (ab dem zweiten Anspruch). Durch die Patentansprüche wird der Schutzbereich des Patents festgelegt. Da man bestrebt ist, einen möglichst umfangreichen Schutz zu bekommen – der auch Ausführungsvarianten mit abdeckt – werden die Ansprüche oftmals sehr abstrakt und verallgemeinert formuliert. So wird aus einer „Schraube“ ein „Befestigungselement“, damit auch Varianten wie Clip, Nagel, Klettverschluss, usw. im Schutzbereich einbegriffen sind.

Patentansprüche

1. Sitz, vorzugsweise Schalensitz für einen Personenkraftwagen, der ein Lehnelement und ein Sitzelement umfasst, welches Sitzelement seitliche Stützwände aufweist und unter Zwischenschaltung von Sitzverstellern an einer Bodenanlage eines Aufbaus des Personenkraftwagens gehalten ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass an den Stützwänden (6 und 7) Trägervorrichtungen (11) mittels Schrauben (12 und 13) befestigt sind, die sich einerseits über eine wesentliche Länge (L) der Stützwände (6 und 7) des Sitzelements (5) des Schalensitzes (1) und andererseits zwischen den Stützwänden (6 und 7) und den Sitzverstellern (8 und 9) erstrecken.

2. Sitz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das aus Kunststoff bestehende Sitzelement (5) an den Stützwänden (6 und 7) im Bereich der Schrauben (12 und 13) bspw. örtliche Verdickungen (14) aufweist, die mit Gewinden (15) für die Schrauben (12 und 13) versehen sind. (...)

Patentansprüche aus der Patentschrift DE 103 56 947

- Die **Zeichnungen** stellen die einfachste Möglichkeit dar, den technischen Gehalt zu erfassen und dienen dem besseren Verständnis der Erfindung. Die meisten Patente und Gebrauchsmuster enthalten Zeichnungen.

4. Die Internationale Patentklassifikation (IPC)

Patente und Gebrauchsmuster erscheinen in einer Vielzahl von Sprachen. Um Erfindungen einheitlich und detailliert zu ordnen und das schnelle und sichere Wiederauffinden von Patenten zu ermöglichen wurde ein wirksames und international gültiges Instrument geschaffen: die Internationale Patent Klassifikation (IPC).

Die IPC ist ein Ordnungssystem, das das gesamte Gebiet der Technik widerspiegelt. Sie wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt und besteht inzwischen aus ca. 70.000 Sachgruppen oder „Schubladen“.

Die IPC ist das wirksamste und effektivste Recherchewerkzeug überhaupt, weil man unabhängig von Stichworten, Synonymen und sonstigen fantasievollen Wortschöpfungen des Anmelders Patente und Gebrauchsmuster suchen kann.

Wenn man weiß, dass Inline-Rollschuhe in der Sachgruppe „A63C 17/06“ einsortiert werden, spielt es keine Rolle mehr, ob sie in manchen Dokumenten „Einspurrollschuhe“, „Schuhe mit in einer Linie ausgerichteten Rädern“, „einspurige Rollschuhe“, „Inliner Skates“ oder „Rollerblades“ benannt werden. Und ob das Dokument in Japanisch, Spanisch oder einer sonstigen Sprache veröffentlicht wurde: über die IPC-Notation findet man sie alle. Für eine zuverlässige Internetrecherche ist deshalb die Benutzung der IPC unverzichtbar.

Die IPC hat einen hierarchischen Aufbau und besteht auf der obersten Ebene aus acht Sektionen:

- A Allgemeiner Lebensbedarf
- B Arbeitsverfahren und Transportieren
- C Chemie, Hüttenwesen
- D Papier, Textil
- E Bauwesen
- F Maschinenbau
- G Physik
- H Elektrotechnik

Diese Sektionen werden in Klassen, Unterklassen, Gruppen und Untergruppen immer feiner unterteilt.

Der hierarchische Aufbau wird mit Hilfe eines Punktesystems dargestellt.

Sektion	Klasse	Unterklasse	Gruppe	Einpunkt-Untergruppe	Zweipunkt-Untergruppe
A	A63	A63C	A63C 17/00	A63C 17/04	A63C 17/06
Täglicher Lebensbedarf					
Sport, Spiel, Volksbelustigung					
Schlittschuhe, Ski; Rollschuhe; Entwurf oder Anordnung von Spielplätzen, Sportbahnen oder dgl.					
Rollschuhe; Rollbretter					
Mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen					
Einspurige Rollschuhe					

Hierarchischer Aufbau der Internationalen Patentklassifikation

Ansicht online:

- 17/00 Rollschuhe; Rollbretter [4]
- 17/01 . Rollbretter (17/02 bis 17/28 haben Vorrang) [4]
- 17/02 . mit zweipaarig angeordneten Rollen
- 17/04 . mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen
- 17/06 . . einspurige Rollschuhe
- 17/08 . . . Einradrollschuhe
- 17/10 . mit endlosen Laufbahnen
- 17/12 . mit Antriebsvorrichtungen
- 17/14 . mit Bremsen, z.B. Zehenbremsen, Rücklaufhemmungen
- 17/16 . zum Gebrauch auf in besonderer Weise ausgebildeten oder angeordneten Laufbahnen
- 17/18 . umwandelbar in Eis- oder Schneeschlittschuhe
- 17/20 . mit feststellbaren Rollen, um mit den Rollschuhen gehen zu können
- 17/22 . Rollen für Rollschuhe
- 17/24 . . mit kugelförmigen oder sphärischen Laufflächen
- 17/26 . mit besonderen zusätzlichen Anordnungen, z.B. Beleuchtungs-, Markierungs- oder Abstoßvorrichtungen
- 17/28 . mit Anordnungen zum Sitzen

Ansicht mit hierarchischem Aufbau:

- 17/00 Rollschuhe; Rollbretter [4]
 - 17/01 . Rollbretter (17/02 bis 17/28 haben Vorrang) [4]
 - 17/02 . mit zweipaarig angeordneten Rollen
 - 17/04 . mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen
 - 17/06 . . einspurige Rollschuhe
 - 17/08 . . . Einradrollschuhe
 - 17/10 . mit endlosen Laufbahnen
 - 17/12 . mit Antriebsvorrichtungen
 - 17/14 . mit Bremsen, z.B. Zehenbremsen, Rücklaufhemmungen
 - 17/16 . zum Gebrauch auf in besonderer Weise ausgebildeten oder angeordneten Laufbahnen
 - 17/18 . umwandelbar in Eis- oder Schneeschlittschuhe
 - 17/20 . mit feststellbaren Rollen, um mit den Rollschuhen gehen zu können
 - 17/22 . Rollen für Rollschuhe
 - 17/24 . . mit kugelförmigen oder sphärischen Laufflächen
 - 17/26 . mit besonderen zusätzlichen Anordnungen, z.B. Beleuchtungs-, Markierungs- oder Abstoßvorrichtungen
 - 17/28 . mit Anordnungen zum Sitzen

Suche und Einsicht in die IPC im Internet unter <http://www.depatistnet.de/ipc/index.html>



Quelle: Rob Brewer (Foto)

Lizenzverträge

Von Andrea Schwab, Rechtsanwältin

Übersicht

Eine **Lizenz**, abgeleitet vom lateinischen „*licet* – Es ist erlaubt“ beschreibt eine Erlaubnis, etwas zu tun, was ohne diese Erlaubnis rechtlich nicht zulässig wäre. Lizenzverträge, die einer Person oder einem Unternehmen Nutzungsrechte an geistigem Eigentum eines anderen verschaffen, können eine Vielzahl von Vertragsgegenständen zum Inhalt haben. So können beispielsweise Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Software, Urheberrechte oder auch Know-how lizenziert werden. Im Folgenden wird der Schwerpunkt auf die **Lizenzierung von Patenten**, d.h. auf Erfindungen (technische Lehren) gelegt, die durch eine oder mehrere Patentanmeldungen und darauf erteilte Schutzrechte rechtlich gesichert sind.

Der **Zweck eines Lizenzvertrages** liegt in der Verschaffung einer berechtigten Rechtsposition des Lizenznehmers. Nichtberechtigte sind aufgrund des Patentrechtes von der Nutzung des Patentes

ausgeschlossen. Mit dem Lizenzvertrag wird dem Lizenznehmer abhängig von der Art der erteilten Lizenz eine mehr oder weniger starke Monopolstellung eingeräumt, die ihm im Wettbewerb mit anderen Unternehmen einen Vorteil verschaffen soll. Der Lizenzgeber erhält im Gegenzug Einnahmen aus der Vermarktung durch den Lizenznehmer. Ferner ergeben sich häufig zusätzliche Vertriebswege und damit eine stärkere Verbreitung von patentgeschützten Produkten für den Lizenzgeber. Alternativ lizenziert der Lizenzgeber ein Recht aus, um ein anderes im Gegenzug zu erhalten. Damit stellt ein Lizenzvertrag einen gegenseitigen Vertrag dar, der den Bestimmungen des allgemeinen Leistungsstörungenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches unterliegt.

Ein Lizenzvertrag ist ein **Vertrag eigener Art**. Es gibt aber kein explizit nur auf Lizenzverträge anwendbares Gesetz oder einen besonderen Abschnitt im Bürgerlichen Gesetzbuch hierzu. Lizenzverträge vereinen regelmäßig Elemente des

Kaufes, der Pacht und der Miete, für die jeweils eigene rechtliche Regelungen gelten.

Der Lizenzvertrag ist auf eine gewisse Dauer angelegt und beinhaltet die **dauerschuldrechtlichen Verpflichtungen**, einerseits des Lizenzgebers zur Verschaffung des Nutzungsrechtes am Vertragsgegenstand, und andererseits des Lizenznehmers zur Zahlung von Lizenzgebühren.

Grundlage für die Lizenzierung von Patenten ist § 15 Abs. 2 PatG, wonach die Patentrechte ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein können. Für Lizenzverträge besteht im Grundsatz **Vertragsfreiheit**, d.h. die am Vertrag beteiligten Partner können auf Grund ihrer Privatautonomie den Vertrag frei verhandeln und abschließen. Die Vertragsfreiheit findet jedoch dort ihre Grenzen, wo Rechtsprechung und Gesetzgebung, auch in Form von Verordnungen der Europäischen Union zum Schutz der an einem Vertrag beteiligten Parteien regelnd eingegriffen haben. Nicht zulässig ist bspw., dem Lizenznehmer für ein unter die Lizenz fallendes Produkt einen Preis zu diktieren.

Den Lizenzvertrag schriftlich abzuschließen, d.h. die vertraglichen Regelungen schriftlich zu fixieren und diese mit der Unterschrift durch alle Vertragspartner zu versehen, ist gängige Praxis und dringend zu empfehlen. Regelmäßig treffen die Vertragspartner bereits im Vorfeld zum Abschluss eines Lizenzvertrages auch so genannte **vorvertragliche Vereinbarungen** wie Geheimhaltungsvereinbarung, *letter of intent (LOI)*, d.h. in der Regel eine Absichtserklärung, sich zum Beispiel innerhalb eines bestimmten Zeitraumes über die Lizenzierung eines Patentes weiter verständigen zu wollen, oder *memorandum of understanding (MOU)*, bei der sich die künftigen Lizenzpartner bereits vertraglich binden, wobei die endgültigen Bedingungen und Inhalte des Lizenzvertrages meist noch offen sind. Auch ist der Abschluss eines Optionsvertrages in der Praxis häufig anzutreffen, z.B. wenn zunächst eine wissenschaftliche

Zusammenarbeit zum Zwecke der Weiterentwicklung stattfinden soll und sich ein Vertragspartner während dieser Zeit einen Zugriff auf das Patent sichern will. Ein echter Optionsvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass sämtliche Lizenzbedingungen, also der gesamte Inhalt des Lizenzvertrages bereits feststehen. Der Optionsberechtigte, dies wird in der Regel der Lizenznehmer sein, kann durch einseitige Erklärung gegenüber seinem Vertragspartner den Vertrag in Gang setzen.

In der Praxis verschwimmen die vorlizenzvertraglichen Regelungen teilweise sehr. Wichtig für die Frage, um welche Form von vorvertraglicher Regelung es sich handelt, ist nicht die Bezeichnung des Vertrages, sondern sind die festgelegten Inhalte. Will sich ein Partner vertraglich nicht binden, so muss dies aus dem Dokument eindeutig hervorgehen.

Arten der Lizenz

Je nach der Art der eingeräumten Rechte wird zwischen **exklusiver (ausschließlicher)** und **nicht exklusiver (einfacher) Lizenz** unterschieden. Die exklusive Lizenz berechtigt nur einen Lizenznehmer bezogen auf den Vertragsgegenstand zur Nutzung des lizenzierten Rechts. Damit wird nach deutschem Recht sogar der Lizenzgeber von der eigenen wirtschaftlichen Nutzung seines Patentes ausgeschlossen. Im Falle der Vergabe von nichtexklusiven Lizenzen kann es mehrere Lizenznehmer geben, die ebenfalls eine monopolisierte Stellung gegenüber Nichtberechtigten haben. Exklusivität und Nichtexklusivität sind jedoch an einigen Stellen modifizierbar, beispielsweise können exklusive Rechte für ein bestimmtes territoriales Gebiet oder Land vergeben werden, genauso wie exklusive Rechte für einen bestimmten Anwendungsbereich, so genannte *field of use* eines Patentes. Die umfänglichsten Rechte erhält ein Lizenznehmer dann, wenn ihm ein Patent ohne

Einschränkung auf ein sachliches Vertragsgebiet und ohne regionale Einschränkungen zur exklusiven Nutzung übertragen wird. Allerdings reicht der Patentschutz regional nur soweit, als die Patentanmeldung oder das erteilte Patent in dem betreffenden Land auch bestehen.

Das sachliche Vertragsgebiet kann zum Beispiel dadurch beschränkt sein, dass dem Lizenznehmer nur für ein bestimmtes wirtschaftliches Betätigungsfeld eine Lizenz eingeräumt wird. In einem solchen Fall ist unbedingt darauf zu achten, dass die Abgrenzung zu anderen Wirtschaftsbereichen klar und eindeutig ist und der Lizenznehmer die entsprechenden Beschränkungen auch sachlich erfüllen kann.

Werden Lizenzen an mehrere Lizenznehmer vergeben, bleiben die jeweils vorab geschlossenen Verträge wirksam. Gleiches gilt, wenn der Inhaber des Patentbesitzes wechselt (so genannter Sukzessionsschutz, § 15 Abs. 3 PatG).

Eine so genannte **Alleinlizenz** zeichnet sich dadurch aus, dass neben dem Inhaber des Patentbesitzes selbst nur ein Lizenznehmer aus dem Schutzrecht berechtigt ist. Die Alleinlizenz ist damit eine Art Abwandlung zur Exklusivlizenz.

Bei der **Unterlizenz** leitet der Lizenznehmer sein Benutzungsrecht von einem anderen Lizenznehmer ab, der seinerseits mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag geschlossen hat und zur Vergabe von Unterlizenzen berechtigt ist. Eine exklusive Lizenz berechtigt nach deutschem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen, wenn dies vertraglich nicht ausgeschlossen wurde. Bei einer einfachen Lizenz darf der Lizenznehmer keine Unterlizenzen erteilen, sofern er nicht vertraglich dazu berechtigt ist. Zu empfehlen ist, immer klarstellende Regelungen zur Vergabe von Unterlizenzen in den Lizenzvertrag aufzunehmen, besonders wenn ausländische Vertragspartner beteiligt sind.

Im Rahmen einer Lizenzvertragsverhandlung taucht häufig auch die Frage auf, wer den ersten Entwurf für einen Lizenzvertrag fertigen soll. Hier

den ersten Schritt zu tun, kann sich lohnen. Dies setzt natürlich einiges an Erfahrung voraus und bereitet in der Regel mehr Aufwand. Allerdings ist es regelmäßig viel leichter, auf Basis des eigenen Entwurfes zu verhandeln, als in einem vom Vertragspartner gestellten Entwurf wichtige Punkte nachträglich einzubauen. Zum Zwecke des Vertragsfriedens sollte allerdings stets darauf geachtet werden, dass kein Vertragspartner unangemessen benachteiligt wird. Letztlich wird eine erfolgreiche Umsetzung eines lizenzierten Patentbesitzes auch davon abhängen, dass alle Vertragspartner mit den zwischen ihnen ausgehandelten Konditionen zufrieden sind.

Aufbau eines Lizenzvertrages

Die folgenden Bausteine eines Lizenzvertrages sind üblich, aber nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen.

Eine **Präambel** stellt die Einleitung zum Vertrag dar. In der Präambel sollten die Ausgangslage zur Entstehungsgeschichte des Vertrages, Sinn und Zweck des Vertrages, die Absichten und Motive der Vertragspartner, die Schutzrechtslage und gegebenenfalls der Entwicklungsstand oder der Stand der Kommerzialisierung eines Patentbesitzes dargestellt sein. Die Präambel ist im deutschen Recht Vertragsbestandteil und eine wichtige Auslegungshilfe für das, was die Vertragspartner bei Abschluss des Vertrages eigentlich regeln wollten. Besteht bei der Durchführung des Vertrages Uneinigkeit zwischen den Parteien hinsichtlich einzelner Regelungen, so kann die Präambel helfen zu verstehen, welchen Sinn und Zweck der eigentliche Vertragsschluss aus Sicht der Vertragspartner haben sollte.

Zu den wesentlichen Regelungspunkten des Vertrages gehört die eindeutige Benennung der am Vertrag beteiligten **Vertragspartner**. Es ist darauf

zu achten, dass die Vertragspartner immer mit ihrem korrekten Namen, der Bezeichnung der von ihnen geführten Rechtsform und ihrem jeweiligen Sitz angegeben sind. Der Internetauftritt eines Partners kann dabei hilfreich sein, muss jedoch nicht unbedingt die tatsächlichen rechtlichen Verhältnisse widerspiegeln.

Im Vorfeld ist genau zu klären, wer die Rechtsinhaberschaft und/oder die **Verfügungsbefugnis** über die Patentrechte besitzt. Berechtigter Lizenzgeber kann auch derjenige sein, der seine Rechte als ausschließlicher Lizenznehmer vom Patentinhaber ableitet und an Unterlizenznehmer weiterlizenziert.

Besonderes Augenmerk muss gelegt werden auf den vertraglichen Gegenstand, das heißt zum einen die exakte Bezeichnung der **Vertragsschutzrechte**, die lizenziert werden sollen. Zu der exakten Bezeichnung des oder der Schutzrechte zählen Patentnummer und auch der jeweilige Worttitel des Patentes. Um Zweifel auszuräumen, sollte auch die beanspruchte Priorität, also das Datum der Einreichung des Patentes, angegeben werden. Zum anderen ist im Vertrag festzulegen, welche **Nutzungsrechte** einem Vertragspartner an den Vertragsschutzrechten eingeräumt werden. Dies ist üblicherweise Gegenstand eines eigenen Vertragsabschnittes, aus dem klar hervorgehen muss, ob die Lizenz nicht ausschließlich oder ausschließlich, kostenpflichtig, übertragbar, widerruflich, mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen, bspw. für die Herstellung, den Gebrauch und/oder den Vertrieb von lizenzierten Produkten oder die Anwendung von lizenzierten Verfahren gelten soll.

Die Lizenzierung von **Vertrags-Know-how** kann in der Praxis schwierig sein, wenn das Know-how nicht eindeutig beschrieben ist. Die rechtliche Folge wäre, dass der Vertrag nicht eindeutig ist hinsichtlich einer etwaig geschuldeten vertraglichen Leistung und Gegenleistung. Know-how im Rechtssinne der Europäischen Union bedeutet eine Gesamtheit nicht-patentierter praktischer

Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen wurden und die **geheim**, d.h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind, **wesentlich**, d.h. für die Nutzung der Lizenz von Bedeutung und nützlich sind und **identifiziert**, d.h. umfassend genug beschrieben sind, dass überprüft werden kann, ob die Merkmale geheim und wesentlich erfüllt sind. Wird Know-how lizenziert, sollte dieses immer in einer Dokumentation an den Lizenznehmer übergeben oder andernorts hinterlegt werden.

Nach US-amerikanischem Vorbild arbeiten Lizenzfachleute häufig mit einer Reihe von **Definitionen**, die zu Anfang eines Vertrages erläutert werden. Der Vorteil von klaren Definitionen besteht darin, dass sich die Vertragspartner relativ sicher sein können, die gleichen *termini technici* zu verwenden, um bestimmte Punkte vertraglich zu regeln. Beispiele für Definitionen sind die exakte Bezeichnung der Vertragsschutzrechte und/oder des Vertrags-Know-hows (*patent rights/know-how*), die Festlegung eines sachlichen und/oder örtlichen Vertragsgebietes (*field of use and territory*), die Definition des Inkrafttretens des Vertrages (*effective date*), die Festlegung des Vertragsjahres (*license year*), die Darstellung von unter die Lizenz fallenden Produkten oder Verfahren (*licensed products or processes*) sowie die Festlegung einer Lizenzbemessungsgrundlage (z.B. *net sales*).

Einen eigenen Abschnitt verdienen auch die **Lizenzgebühren und Lizenzsätze** als Gegenleistung für die Einräumung der Nutzungsrechte an den Vertragsschutzrechten. Die Festlegung von angemessenen bzw. marktüblichen Gebühren ist eine schwierige Aufgabe, für die es einiger Erfahrung bedarf. Richtwerte in Rechtsprechung und Literatur können bei der Bemessung helfen, doch sollte immer der Einzelfall betrachtet werden. Literaturhinweise hierzu finden sich am Ende dieses Beitrags.

Kriterien für die Bemessung einer Lizenzgebühr sind u.a. die Art und der Umfang der Lizenz, die

wirtschaftliche Bedeutung des Patents, die Branche, die erzielbaren Umsätze mit patentrelevanten Produkten oder Verfahren, Fertigungsreife, Entwicklungskosten, Marktsituation, Absatzmöglichkeiten, die Notwendigkeit weitere Lizenzen von Dritten einzulizenzieren und dergleichen.

Für die Einräumung einer Lizenz wird häufig eine **Einstandzahlung** oder ein *upfront payment* vereinbart, insbesondere wenn es sich um die Vergabe einer exklusiven Lizenz handelt. Pauschale Zahlungen sind durchaus üblich, wenn bei der Vermarktung oder innerhalb des Patentverfahrens bestimmte **Milestones** erreicht werden. Vielfach werden auch jährliche **Mindestlizzenzzahlungen** vereinbart, die dem Lizenzgeber unabhängig vom Umsatz des Lizenznehmers gewisse Mindesteinnahmen garantieren.

Im umsatzabhängigen Bereich kommen sowohl Zahlungen in Form von **Prozentsätzen** in Betracht wie auch in Form von **Stücklizzenzgebühren**. Bei laufenden Lizenzgebühren auf Basis von Prozentsätzen, sollte die Bemessungsgrundlage klar definiert sein. Ist im Vertrag beispielsweise nur auf den Umsatz mit patentrelevanten Produkten abgehoben, stellen sich Fragen, ob dieser hinsichtlich Umsatzsteuer brutto oder netto gerechnet wird, ob Kosten für Transport, Versicherung und Zoll abgezogen werden dürfen oder wie mit Garantiefällen oder bei Serviceleistungen, die mit dem Produkt verbunden sind, verfahren werden soll. Hinsichtlich der Höhe einer prozentualen angemessenen Gebühr lassen sich leider keine allgemein gültigen Aussagen treffen. Hier spielen branchen- und marktspezifische Gesichtspunkte eine große Rolle. In der Praxis bewegen sich Lizenzsätze meistens zwischen 0,5 und 10%. Daran zeigt sich, dass viele Faktoren Berücksichtigung finden und die Vertragspartner sinnvollerweise nach vergleichbaren Zahlen innerhalb ihrer Branche und ihrem Segment Ausschau halten.

Die formale Aufrechterhaltung der oder des lizenzierten Vertragsschutzrechte(s) ist Leistungspflicht

und Sache des Lizenzgebers. Insbesondere bei der Vergabe von Exklusiv-Lizenzen verlangt der Lizenzgeber vom Lizenznehmer häufig eine Beteiligung an oder die vollständige Übernahme der **Patentkosten** für Erwirkung, Aufrechterhaltung und ggf. Verteidigung. Solche Kostenregelungen gewinnen an Bedeutung, wenn patentrechtlich noch die Möglichkeit besteht, aus vorhandenen Patentanmeldungen weitere Anmeldungen in anderen Ländern zu generieren.

An die eigentlichen Zahlungsverpflichtungen schließen sich Regelungen hinsichtlich **Entstehung, Fälligkeit und Abrechnung** der laufenden und pauschalen **Lizzenzgebühren** an. Zu beachten sind ebenfalls umsatzsteuerliche Belange im In- und Ausland, die Aufzeichnungs- und Berichtspflicht des Lizenznehmers hinsichtlich patentrelevanter Umsätze sowie ein Überprüfungsrecht des Lizenzgebers. Regelungen zu Zahlungsverzug und Verjährung können ergänzend zu denen im Bürgerlichen Gesetzbuch getroffen werden.

Insbesondere bei Exklusivlizenzen ist es üblich, für den Lizenznehmer eine **Ausübungspflicht** der Vertragsschutzrechte zu normieren. Dies ist sinnvoll, wenn die Gefahr besteht, dass der Lizenznehmer die Lizenz nur als „Vorrat“ benutzt, um Wettbewerber vom Markt abzuhalten, selbst aber die Vertragsschutzrechte nicht aktiv vermarktet. Die Ausübungspflicht kann allgemein im Sinne einer bestmöglichen Vermarktung ausgestaltet sein oder aber die Erreichung bestimmter Milestones enthalten. An die Ausübungspflicht wird zweckmäßigerweise auch eine **Berichtspflicht** des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber gekoppelt. Aus einem solchen Bericht sollen regelmäßig der Status der wirtschaftlichen Vermarktung der lizenzierten Produkte und Verfahren, die aktiven Vermarktungsbemühungen des Lizenznehmers sowie eine Vorschau auf das kommende Lizenz- oder Vertragsjahr hervorgehen.

Stellt ein Lizenznehmer fest, dass ein Dritter wettbewerbliche **Verletzungshandlungen** vornimmt

und damit das Patent verletzt, sollte er vertraglich dazu verpflichtet sein, den Lizenzgeber hierüber in Kenntnis zu setzen. Gleiches kann auch im umgekehrten Fall gelten. Klar geregelt werden sollte, welchem Vertragspartner in einem solchen Fall das Klagerecht gegen den Dritten zusteht. Häufig fällt das Klagerecht vertraglich dem exklusiven Lizenznehmer zu, da er den Markt besser kennt und laufend beobachten wird. Alternativ können die Vertragspartner vereinbaren, dass ausgehend vom konkreten Einzelfall und der Verletzungshandlung die Vertragspartner sich über das weitere Vorgehen abstimmen.

Hinsichtlich **Gewährleistung und Haftung** möchte ein Lizenzgeber regelmäßig möglichst wenig gebunden sein. Er kann daher vertraglich erklären, dass ihm bei Vertragsschluss weder Angriffe Dritter gegen ein Vertragsschutzrecht, diesbezügliche Vorbenutzungsrechte Dritter oder die Abhängigkeit eines Vertragsschutzrechtes von Rechten Dritter bekannt sind, vorausgesetzt diese Erklärungen sind wahr, sonst wirken sie keinesfalls haftungsbefreiend.

Im Allgemeinen wird der Lizenzgeber die **Haftung** für die technische Ausführbarkeit oder technische Brauchbarkeit der Vertragsschutzrechte, deren Patentfähigkeit oder rechtlichen Bestand vertraglich ausschließen, vorausgesetzt, ihm sind keine Umstände bekannt, die beispielsweise die technische Brauchbarkeit unmöglich machen. Im Normalfall haftet der Lizenzgeber auch nicht für das Erreichen eines speziellen wirtschaftlichen Ziels, da gerade die wirtschaftliche Nutzung und Verwertung in der Hand des Lizenznehmers liegt.

Zum Standard eines Lizenzvertrages gehören **Geheimhaltungsregelungen** vertrauliche Informationen betreffend, die ein Vertragspartner dem anderen mitteilt. Informationen dieser Art sollten immer als vertraulich zu kennzeichnen sein. Darüber hinaus bedarf es einer vertraglichen Regelung hinsichtlich der Dauer der Geheimhaltungspflicht sowie der Ausnahmen von der Geheimhaltung,

z.B. für den Fall, dass dem Informationsempfänger die Information schon vor Mitteilung durch den Informationsgeber bekannt war, die Information zum Zeitpunkt der Übermittlung allgemein bekannt oder offenkundig war oder der Empfänger die Information von einem Dritten erhalten hat, der keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterlag. Die **Dauer eines Lizenzvertrages** richtet sich ebenfalls nach der vertraglichen Vereinbarung. Allerdings ist die Laufzeit eines Patentlizenzvertrages nicht unendlich. Spätestens mit dem Ablauf des Patentschutzes (max. 20 Jahre nach Anmeldedatum) erlischt auch die rechtliche Grundlage für Lizenzzahlungen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist jedermann berechtigt, die im Patent verankerte Technologie zu vertreiben und/oder zu benutzen. Die Grundlage für Lizenzzahlungen entfällt damit. Ein Lizenzvertrag kann durch **Kündigung** eines Vertragspartners beendet werden. Da es sich bei Lizenzverträgen um Dauerschuldverhältnisse handelt, ist zumindest eine Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) möglich, z.B. wenn der Lizenznehmer ungerechtfertigt keine Lizenzgebühren mehr zahlt. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang, Beispiele für den wichtigen Grund im Vertrag zu normieren, wie die dauerhafte Nichteinhaltung von Zahlfristen für Gebühren oder der Angriff des Patentes durch den Lizenznehmer. Ein unbefristeter Patentlizenzvertrag sieht meistens auch die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung vor, z. B. zum Ende eines Kalender- oder Vertragsjahres mit 6-Monats-Frist. Hier haben die Vertragspartner ausreichend Gestaltungsspielraum, um den gegenseitigen Interessen nach Rechtssicherheit und Lösungsmöglichkeiten vom Vertrag gerecht zu werden.

Zum Ende eines Vertrages werden regelmäßig so genannte **Schlussbestimmungen** vorgesehen. Dazu gehören beispielsweise das **Schriftformerfordernis** für Anpassungen oder Ergänzungen zum Lizenzvertrag. Die so genannte **salvatorische Klausel** soll die Fortdauer des Vertrages

sicherstellen, falls lediglich einzelne Regelungen rechtlich unwirksam oder tatsächlich undurchführbar sind. Die Wahl des auf den Lizenzvertrag **anzuwendenden Rechts** (Vertragsstatut) ist insbesondere bei einer Beteiligung eines ausländischen Vertragspartners wichtig und sollte in diesem Fall bereits zu Beginn einer Lizenzverhandlung getroffen werden. Die Vereinbarung eines Gerichtsstandes für **Streitfälle** zwischen den Vertragspartnern in Zusammenhang mit dem Lizenzvertrag oder aus Anlass der Durchführung desselben oder eine alternative Regelung zur Streitbeilegung wie Schiedsgerichtsvereinbarung oder Mediation sind regelmäßig anzutreffende Regelungen.

Letztlich wird der Lizenzvertrag durch jeweils berechnete Personen auf der Seite des Lizenzgebers sowie seitens des Lizenznehmers unter Angabe von Ort und Zeit unterzeichnet. Auch an dieser Stelle sollte auf eine korrekte namentliche Bezeichnung der Vertragspartner einschließlich deren Rechtsform geachtet werden.

Vorbereitung auf Lizenzverhandlungen

Lizenzverhandlungen bedürfen stets einer guten Vorbereitung. Jeder künftige Vertragspartner tut gut daran, sich im Vorfeld zu überlegen, auf welche Regelungspunkte er gegebenenfalls eingehen kann und welche für ihn unabdingbar sind. Gleiches gilt für die zu vereinbarenden Lizenzgebühren. Es liegt dann letztlich am eigenen Verhandlungsgeschick und dem Marktumfeld, den Vertragspartner von den eigenen Forderungen und deren Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Generell gilt, dass vertragliche Absprachen möglichst klar und eindeutig formuliert und den Interessen aller Vertragspartner gerecht werden sollten.

Fazit

Die Lizenzierung von Rechten an geistigem Eigentum stellt eine interessante und auch anspruchsvolle Aufgabe dar. Es bedarf sowohl umfangreicher rechtlicher Kenntnisse wie auch der nötigen Portion an Verhandlungsgeschick, um die eigene Position wirkungsvoll und wirtschaftlich zu vertreten. Wer keine oder nur unzureichende Erfahrung im Lizenzgeschäft mitbringt, sollte sich unbedingt den Rat von Fachleuten wie Rechts- und Patentanwälten bzw. Lizenzmanagern einholen.

Literaturhinweise

Zu Inhalt und Gestaltung von Lizenzverträgen:

- **Bartenbach: Patentrecht- und Know-how-Vertrag**, 6. Aufl. 2007, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln
- **Pfaff/Osterrieth: Lizenzverträge**, 3. Aufl. 2010, Verlag C.H. Beck, München

Zur Bemessung von Lizenzgebühren:

- **Groß/Rohrer: Lizenzgebühren**, 2. Aufl. 2008, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt a.M. mit weiteren Nachweisen



Deutsches Patent- und Markenamt in Jena, Quelle: DPMA

Deutsches Geschmacksmuster

Von Dipl.-Phys. Tobias Raible, Patentanwalt

1. Einleitung

Das Geschmacksmuster ist das gewerbliche Schutzrecht zum Schutz von Design.

In einigen Branchen wie z.B. in der Textilindustrie oder Möbelindustrie hängt der Erfolg eines Produkts maßgeblich von dessen Design, also dessen Form- und Farbgestaltung ab. In anderen Branchen, in denen die technischen Aspekte der Produkte mehr im Vordergrund stehen, hat das Design ebenfalls eine große Bedeutung. Der wirtschaftliche Erfolg eines Haushaltsgeräts, Autos oder Möbelstücks kann ohne ein Mindestmaß an Design nicht eintreten, und über gutes Design lässt sich gegenüber ansonsten technisch gleichwertigen Produkten ein höherer Preis und Gewinn erzielen. Das Design und dessen Schutz werden dabei häufig als wesentlich für den Erfolg angesehen.

Im Folgenden wird nur das deutsche Geschmacksmuster beschrieben. Neben diesem können auch

das eingetragene und nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und das internationale Geschmacksmuster nach dem Haager Musterabkommen einen Schutz in Deutschland begründen.

2. Unterschied zu Patenten und Gebrauchsmustern

Vom Geschmacksmuster einfach zu unterscheiden sind Patente und Gebrauchsmuster, welche eine technische Erfindung schützen. Neu entwickelte Produkte enthalten meistens sowohl technische als auch gestalterische Neuerungen. So kann z.B. bei einem neu entwickelten Lüfter mit besonders ausgeformten Lüfterflügeln durch ein Patent die in einem Patentanspruch mit Worten definierte Lüfterflügelform geschützt werden, weil durch diese eine Geräuschreduzierung erzielt wird. Durch ein Geschmacksmuster kann außerdem die über eine

Fotografie oder Strichzeichnung definierte Form des Lüfters wegen ihrer ästhetischen Wirkung geschützt werden.

3. Unterschied zu Marken

Marken wie z.B. BAYER® für Arzneimittel sollen Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden, also auf deren Herkunft hinweisen. Als Marken sind auch dreidimensionale Gegenstände eintragbar. Eine naturgetreue Abbildung der Ware selbst, beispielsweise die Darstellung eines Stuhls für die Ware „Stühle“, wird jedoch üblicherweise wegen fehlender Unterscheidungskraft als nicht schutzfähig angesehen. Eine Eintragung der Ware selbst als Marke kommt nur unter besonderen Voraussetzungen in Betracht. Ein neu gestaltetes Logo kann jedoch sowohl über eine Marke als auch über ein Geschmacksmuster geschützt werden.

4. Unterschied zum Urheberrecht

Das Urheberrecht ist kein gewerbliches Schutzrecht sondern dient dem Schutz von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Es entsteht automatisch mit der Schöpfung des Werks. Geschützt sind auch Werke der bildenden Künste, der Baukunst und der angewandten Kunst. Obwohl die Rechtsprechung in Einzelfällen Industriedesign als urheberrechtsfähig angesehen hat, z.B. im Falle von Möbeln von Le Corbusier, wird im Regelfall die hohe Anforderung an die Gestaltungshöhe nicht erfüllt und daher auch kein Urheberrechtsschutz gewährt.

5. Voraussetzungen für einen Geschmacksmusterschutz

Gegenstände, für die ein Geschmacksmusterschutz erlangt werden soll, müssen die folgenden Schutzvoraussetzungen erfüllen:

a) Muster

Durch ein Geschmacksmuster wird ein Muster geschützt. Ein Muster ist die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Beispiele sind Schmuck, Tapeten, Möbel, Vasen, Fahrzeuge, Elektrogeräte, grafische Symbole, Icons und typografische Schriftzeichen. Auch Teile von Waren wie Scherköpfe für Rasierer und Zwischenfabrikate wie unbemalte Gemäldewände können schutzfähig sein. Nicht schutzfähig sind dagegen Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind, abstrakte Ideen, ein allgemeiner Stil, eine allgemeine Mode oder eine abstrakte Farbe.

b) Neuheit

Das Muster muss zum Zeitpunkt der Anmeldung neu sein. Ein Muster gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag (Prioritätstag) kein identisches Muster offenbart worden ist, wobei Unterschiede in unwesentlichen Einzelheiten irrelevant sind. Offenbart ist ein Muster, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, es sei denn, dass dies den in der Europäischen Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag (Prioritätstag) des Musters nicht bekannt sein konnte.

Neuheitsschädlich ist beispielsweise die Darstellung eines Kleides in einer schwedischen Fachzeitschrift oder die Darstellung eines Rasenmähers in dem Hauptkatalog der weltweit größten internationalen Rasenmähermesse in den USA.

Eine **Neuheitsschonfrist** von zwölf Monaten wird gewährt, wenn ein Muster der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurde vom Entwerfer, dessen Rechtsnachfolger oder einem Dritten, der entsprechende Informationen vom Entwerfer oder dessen Rechtsnachfolger erhalten hat. Dasselbe gilt bei einer Offenbarung durch eine missbräuchliche Handlung. Wird für dieses Muster innerhalb der Neuheitsschonfrist ein Geschmacksmuster angemeldet, so bleibt die eigene frühere Offenbarung bei der Beurteilung der Neuheit und der unten besprochenen Eigenart unberücksichtigt.

Da viele Länder keine Neuheitsschonfrist gewähren, kann in diesen Ländern bei einer Veröffentlichung vor der Anmeldung kein Geschmacksmusterschutz mehr erlangt werden. **Wie bei allen gewerblichen Schutzrechten gilt: Erst anmelden, dann veröffentlichen.**

c) Eigenart

Das Muster muss Eigenart haben. Ein Muster hat gegenüber einem älteren Muster Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck des Musters von dem Gesamteindruck des älteren Musters unterscheidet. Die Anforderungen an die Eigenart sind gering. Zusätzlich wird die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Musters berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die Anforderungen an die Eigenart eher gering sind, wenn viele Merkmale bereits durch gattungsspezifische Erfordernisse technisch oder funktionell vorgegeben sind (z.B. viereckige, flache Form der Bildschirmvorderseite, abgerundete Kanten zur Vermeidung von Verletzungen) oder es bereits eine große Variationsbreite von Erzeugnissen für einen konkreten Verwendungsbereich gibt (hohe Musterdichte),

da hierdurch zwangsläufig Ähnlichkeiten zu vorhandenen Mustern auftreten und bereits kleinere Unterschiede relevant sind.

6. Entstehen des deutschen Geschmacksmusters

Ein deutsches Geschmacksmuster wird durch eine Geschmacksmusteranmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erlangt.

Das DPMA bietet die hierfür notwendigen Formulare sowie hervorragende Merkblätter für die Anmeldung (R5701 – R5708) und Recherche auf der Internetseite <http://www.dpma.de/formulare/gsm.html> zum Herunterladen an.

Die Geschmacksmusteranmeldung erfolgt durch Einreichung des ausgefüllten Anmeldeformulars R5703, einer Wiedergabe des Musters und Zahlung der amtlichen Gebühren. Es ist zwingend erforderlich, mindestens ein Erzeugnis aus der amtlichen Klasseneinteilung für Geschmacksmuster (Merkblatt R5701.1) anzugeben, für das das Muster verwendet werden soll. Die Einreichung kann elektronisch (Software DPMAdirekt, erfordert Signaturkarte und Kartenleser) oder in Papierform erfolgen.

Zur Anmeldung **berechtigt** ist grundsätzlich der Entwerfer des Musters oder sein Rechtsnachfolger. Falls der Entwerfer Arbeitnehmer ist, und der Entwurf mit seiner Arbeit zu tun hat, ist der Arbeitgeber berechtigt. Beauftragt ein Unternehmen einen firmenfremden Designer zur Gestaltung eines Produkts, so ist der Designer zur Anmeldung berechtigt. Daher sollte in solchen Fällen vertraglich geregelt werden, wem das Recht zur Anmeldung zustehen soll.

In einer **Geschmacksmustersammel Anmeldung** können bis zu 100 Muster angemeldet werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass alle Muster derselben Hauptklasse (z.B. Klasse 11: Zierge-

genstände) der amtlichen Klasseneinteilung für Geschmacksmuster (Merkblatt R5701.1) angehören. Die Muster können jedoch unterschiedliche Unterklassen haben. So können Schmuck- und Juwelierwaren (Klasse 11-01) gemeinsam mit Medaillen und Abzeichen (Klasse 11-03) angemeldet werden.

Die **Wiedergabe** eines Musters geschieht durch mindestens eine farbige oder schwarzweiße fotografische oder sonstige grafische Darstellung (Strichzeichnung etc.) und **bildet den wesentlichen Bestandteil der Geschmacksmusteranmeldung**, da ein Schutz nur für diejenigen Erscheinungsmerkmale begründet wird, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben werden. Die Darstellung muss von hoher Qualität sein und den Formvorschriften (Merkblätter R5704 und R5701) genügen. Der Schutzgegenstand kann durch eine Beschreibung klarstellend erläutert oder eingeschränkt, jedoch keinesfalls erweitert werden. Weiter unten folgen Praxistipps für die Wiedergabe von Mustern.

Mit der Anmeldung wird eine **amtliche Anmeldegebühr fällig** (R5706). Im Oktober 2011 betrug die Anmeldegebühr bei einer Einreichung in Papierform für eine Einzelanmeldung 70 Euro, und für eine Sammelanmeldung je Muster 7 Euro, mindestens jedoch 70 Euro. Bis 2009 gab es noch eine Pauschale für die Bekanntmachungskosten. Diese wird jedoch seit 2010 nicht mehr erhoben. Das deutsche Geschmacksmuster ist damit das mit Abstand günstigste eingetragene gewerbliche Schutzrecht. Bei der Beauftragung eines Patentanwalts oder Rechtsanwalts fallen weitere Kosten an.

Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf **Aufschubung der Bekanntmachung** der Wiedergabe um 30 Monate ab dem Anmeldetag bzw. – im Falle der Beanspruchung einer Priorität – ab dem Prioritätstag zu stellen. Hierdurch ermäßigt sich die Anmeldegebühr auf 3 Euro je Muster (mindestens 30 Euro). Vor Ablauf der 30 Monate ab

dem Anmeldetag (Prioritätstag) muss eine Erstreckungsgebühr in Höhe von 4 Euro je Muster (mindestens 40 Euro) nachgezahlt werden, da die Schutzdauer ansonsten bereits mit der Aufschiebungsfrist endet, also 30 Monate nach dem Anmeldetag (Prioritätstag). Nachteilig an dem Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung ist, dass das Muster erst mit der Bekanntmachung als offenbart gilt und damit erst ab der Bekanntmachung jüngeren Mustern entgegensteht, und dass während der Aufschiebung der Bekanntmachung nur ein Nachahmungsschutz besteht, so dass Dritte sich das Muster nur bei entsprechender Kenntnis entgegenhalten lassen müssen.

Seit dem Wegfall der Bekanntmachungskosten besteht kein Kostenvorteil mehr. Wegen der genannten Nachteile ist der Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung nur dann interessant, wenn das Geschmacksmuster vorerst geheim gehalten werden muss. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn noch technische Schutzrechte auf das Produkt angemeldet werden sollen, oder wenn die Öffentlichkeit beim Markteintritt von dem neuen Muster überrascht werden soll (Automobilindustrie), oder wenn mit einer schnellen Kopie des Produkts nach der Bekanntmachung gerechnet werden muss (Modeindustrie). Nach dem Wegfall des Geheimhaltungsgrunds sollte umgehend die nächstmögliche Bekanntmachung beantragt werden.

Das DPMA überprüft nur, ob die formalen Erfordernisse erfüllt sind. Ist dies der Fall, so wird die Anmeldung in das Register für Geschmacksmuster eingetragen, und der Inhaber erhält eine Urkunde. Der Briefkopf aller amtlichen Schreiben des DPMA zeigt seit Mitte 2010 den Bundesadler und eine als senkrechter Strich stilisierte Deutschlandfahne. Bei Zahlungsaufforderungen, die nicht diese Zeichen enthalten, sollte genau überprüft werden, ob sie wirklich berechtigt sind.

Die maximale **Schutzdauer** eines Geschmacksmusters beträgt 25 Jahre ab dem Anmeldetag. Alle fünf Jahre muss eine Aufrechterhaltungsge-

büher gezahlt werden, die pro Muster nach dem 5. Jahr 90 Euro, nach dem 10. Jahr 120 Euro, nach dem 15. Jahr 150 Euro und nach dem 20. Jahr 180 Euro beträgt (Stand: Oktober 2011).

Bis zu sechs Monate nach der Anmeldung des deutschen Geschmacksmusters können Geschmacksmusteranmeldungen im Ausland, ein internationales und/oder ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität eingereicht werden.



Abbildung 8.01 - Negativbeispiel
Geschmacksmuster DE 40209248-0006

7. Praxistipps für die Wiedergabe des Musters

Der Geschmacksmusterschutz wird über die Wiedergabe des Musters definiert. Die Wiedergabe eines Musters muss mindestens eine Darstellung enthalten, und sie darf nicht mehr als zehn Darstellungen enthalten, wobei alle Darstellungen jeweils dasselbe Muster betreffen müssen.

Bei einer Einreichung der Anmeldung in Papierform können die Darstellungen der Wiedergabe auf einem elektronischen Datenträger (CD, DVD) im JPEG-Format mitgeschickt werden. Für den Fall, dass der Datenträger nicht lesbar ist oder die Dateien ein falsches Format haben, kann als Sicherheit zusätzlich ein Ausdruck eingereicht werden.

Enthält ein Produkt mehrere Erzeugnisse, so sollte für einen breiten Schutz eine Sammelanmeldung eingereicht werden, in der jedes Erzeugnis als eigenes Muster angemeldet wird. Die Abbildung 8.01 zeigt einen Tisch, drei Stühle, zwei Vasen mit Blumen und ein Bild. Der hierdurch definierte Schutz ist extrem eng. Ein besserer Schutz könnte durch ein erstes Muster für den Tisch und ein zweites Muster für einen Stuhl erreicht werden. Wenn jedoch Erzeugnisse immer zusammen verkauft werden (Kehrschaufel und Kehrbesen), oder wenn sich die Eigenart erst aus der Kombination

mehrerer Erzeugnisse ergibt (zusammensteckbare Salz- und Pfefferstreuer), sollte zusätzlich ein Muster auf die Kombination angemeldet werden. Enthalten die Darstellungen keine Farbe, so geht die Rechtsprechung davon aus, dass es für den Schutz nicht auf die verwendete Farbe ankommt. Werden dagegen farbige Darstellungen verwendet, so wird der Schutz auch durch die Farbe bestimmt.

Bei dreidimensionalen Mustern sollte zumindest ergänzend ein Muster angemeldet werden, bei dem die Wiedergabe alle sechs Seitenansichten (vorne, hinten, links, rechts, oben und unten) und eine perspektivische, isometrische Darstellung enthält. Dies erleichtert den Verletzungsrichtern das Verständnis. Die genannten sieben Darstellungen werden auch vom US-Patentamt bei einer Nachanmeldung gefordert. Die Abbildung 8.02 zeigt die sieben Darstellungen eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Firma Apple für das iPad®. Gezeigt sind zwei perspektivische Darstellungen von oben und unten, eine Ansicht von oben, unten, links, rechts und vorne. Die hintere Ansicht fehlt, da beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster maximal sieben Darstellungen pro Muster eingereicht werden dürfen, beim DPMA dagegen bis zu zehn.

Technische Details wie Schnitte, Schnittlinien oder

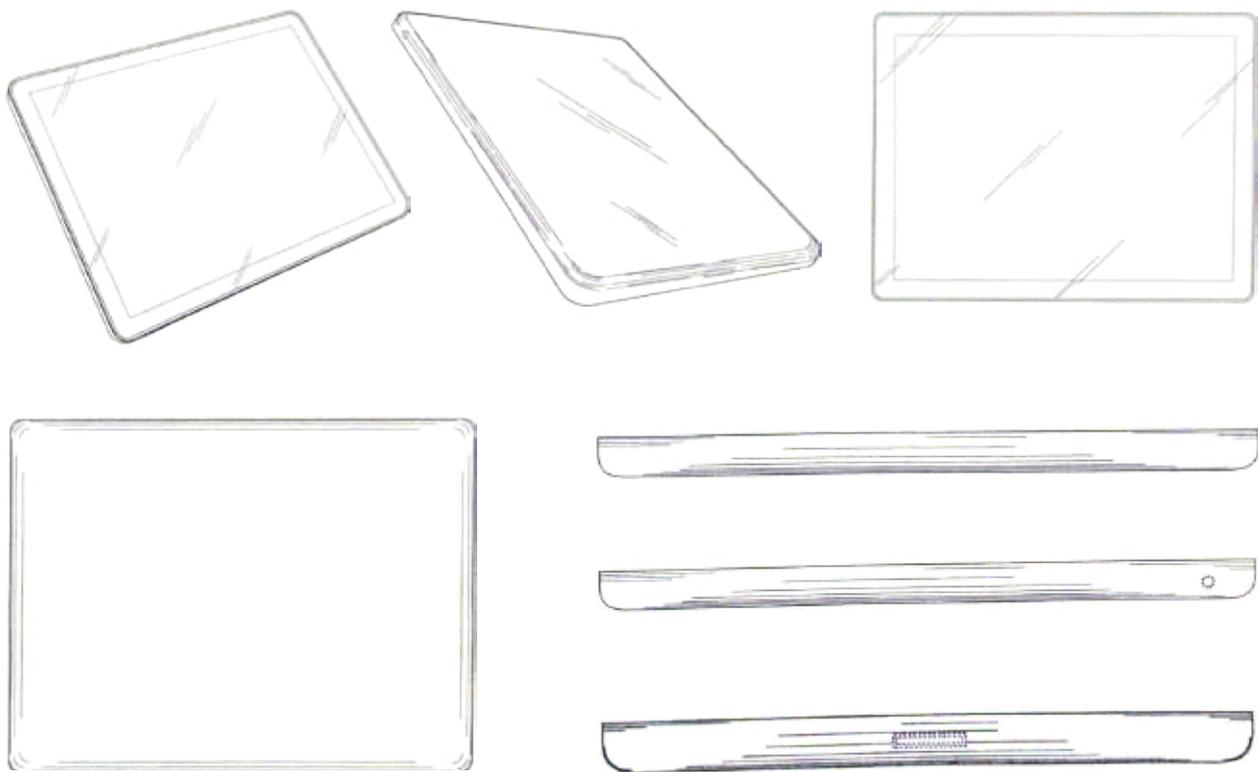


Abbildung 8.02 - Positivbeispiel
Geschmacksmuster EM 000181607-0001 Darstellungen 1 bis 7

Bemaßungen sowie nicht zu schützende Details im Vordergrund (z.B. Marken auf dem Produkt) oder im Hintergrund (z. B. gemusterte Tapete, Gemälde) gehören nicht in die Wiedergabe, da ein angegriffenes Muster diese ebenfalls sichtbar aufweisen müsste. Der in Abbildung 8.03 gezeigte Schnitt durch einen Motor begründet keinerlei Geschmacksmusterschutz im Hinblick auf das Aussehen des Motors.

Dreidimensionale Muster sollten mit Schraffuren

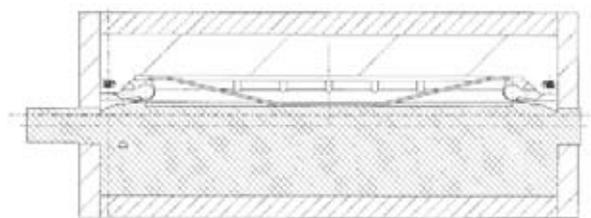


Abbildung 8.03 - Negativbeispiel
Geschmacksmuster DE 402008000389-0001.2

und/oder Schattierungen versehen werden, um sicherzustellen, dass die Form vom informierten Benutzer ohne besondere Bemühungen erfasst werden kann. Dies ist insbesondere wichtig zur Verdeutlichung gekrümmter Flächen. Abbildung 8.04 zeigt ein Muster für ein Uhrengehäuse. Die gekrümmten Flächen sind durch entsprechende Linien angedeutet, und ein unteres Podest ist durch einen angedeuteten Schatten optisch mit der oberen Kugelform verbunden. Hierdurch entsteht für den Betrachter sofort ein räumlicher Eindruck in Bezug auf die kugelartige Wölbung und die obere Flosse. Die Schraffur auf der vorderen runden Scheibe, die von links oben nach rechts unten verläuft, soll vermutlich ein Glas andeuten, sie könnte aber auch als innere Wand verstanden werden. Sofern ein Glas angedeutet werden soll, wäre eine Schraffur von links unten nach rechts oben eindeutiger und somit besser geeignet.

In Abbildung 8.05 sind die Schatten und die Linien

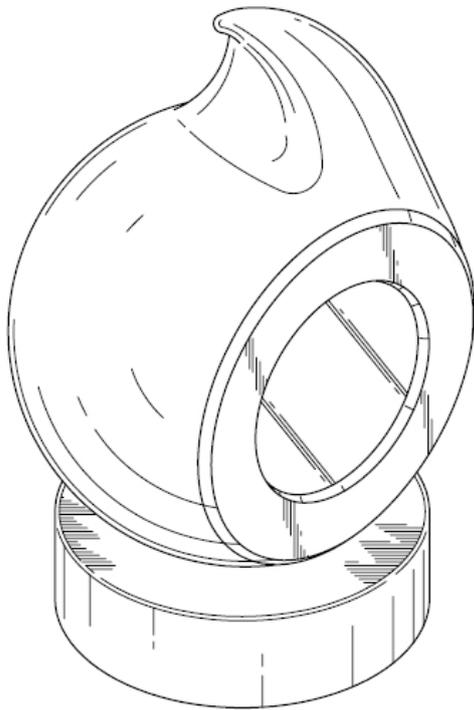


Abbildung 8.04 - Positivbeispiel
EM 001590019-0001.1

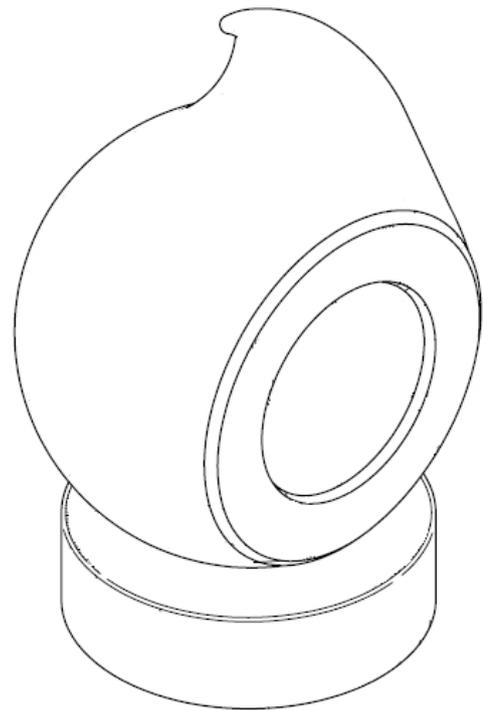


Abbildung 8.05 - Negativbeispiel
EM 001590019-0001.1 (ohne Linien)

zur Andeutung der gekrümmten Flächen entfernt worden, um den Unterschied deutlich zu machen. Die Darstellung wirkt flach und das untere Podest losgelöst, zumindest dann, wenn man die Abbildung 8.04 zuvor nicht gesehen hat.

Bei den Darstellungen aus Abbildung 8.02 ist durch die Schraffuren auf der Oberseite verdeutlicht, dass das Glas bis an den Rand verläuft, der innere Bildschirmrand ist durch eine gepunktete Linie vom Schutz ausgenommen, und die Abrundung der Unterkante ist durch Striche angedeutet. Solche Details können darüber entscheiden, ob der Richter eine Verletzung bejaht oder nicht.

Wie bei einem Patentanspruch kann über die Wiedergabe des Musters ein breiterer oder auch engerer Schutzzumfang erzielt werden, indem Merkmale oder Details weggelassen oder hinzugefügt werden.

Es ist möglich, nur Teile eines Musters zu schützen, indem diejenigen Teile, die nicht geschützt werden sollen, durch gepunktete oder gestrichelte Linien dargestellt werden. Die Abbildung 8.06

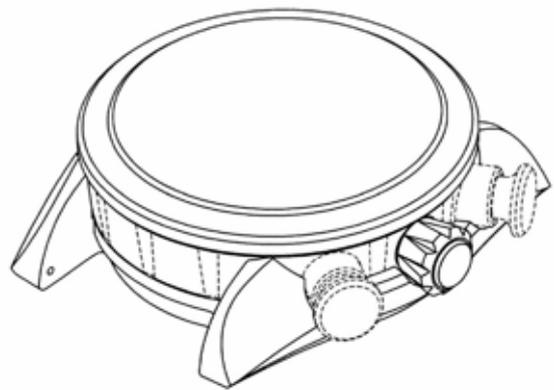


Abbildung 8.06 - Positivbeispiel
EM 001104400-0008.1

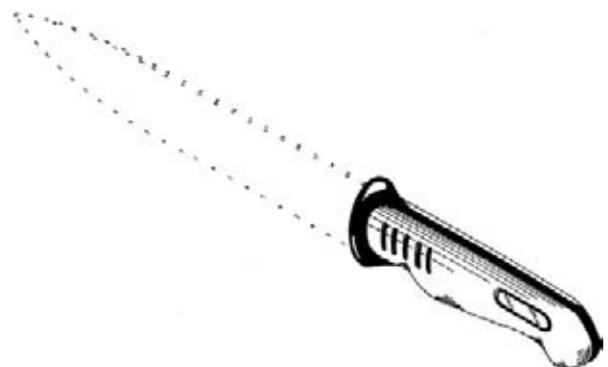


Abbildung 8.07 - Positivbeispiel
DE 49801013-0001.1

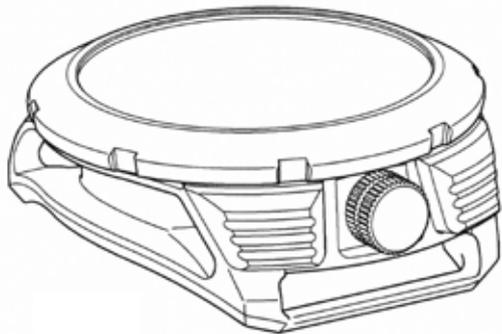


Abbildung 8.08 - Positivbeispiel
EM 000961685-0001.1

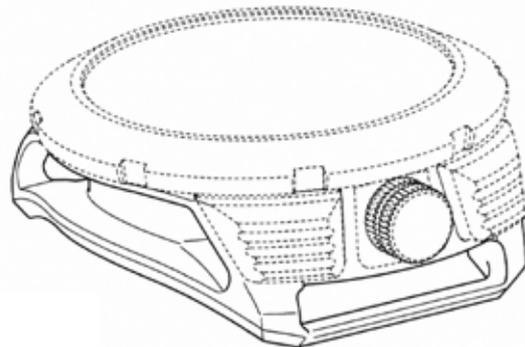


Abbildung 8.09 - Positivbeispiel
EM 000961685-0002.1

zeigt ein Uhrengehäuse, und der Schutz soll sich nicht auf die beiden äußeren Knöpfe erstrecken. In der Abbildung 8.07 soll nur der Messergriff geschützt werden. Ohne die durch die gepunktete Linie angedeutete Schneide wäre der Messergriff ein abstraktes, unförmiges Teil. Durch die Andeutung der Schneide wird die Abbildung sofort verständlich. Technische Details wie Schraubenköpfe können auch komplett aus den Darstellungen entfernt werden.

Für einen umfassenden Schutz eines Musters empfiehlt es sich, Varianten mit unterschiedlichem Schutzzumfang anzumelden. Abbildung 8.08 zeigt ein erstes Muster, durch das ein vollständiges Gehäuse einer Armbanduhr geschützt wird. Durch das zweite Muster aus Abbildung 8.09 wird nur der untere Teil des Gehäuses geschützt, indem der obere Teil durch gestrichelte Linien vom Schutz ausgenommen wird. Die Abbildung 8.10 zeigt ein drittes Muster, welches nur noch die innere Form der seitlichen Ausnehmung schützt. Das Muster gemäß Abbildung 8.10 hat den breitesten Schutzzumfang. Es ist aber fraglich, ob die innere Form für sich allein Eigenart besitzt, also schutzfähig ist.

Im Hinblick auf die geringen amtlichen Gebühren für ein zusätzliches Muster kann durch die genannten Varianten mit unterschiedlichen Schutzbereichen für wenig Geld ein besserer Schutz erzielt werden.

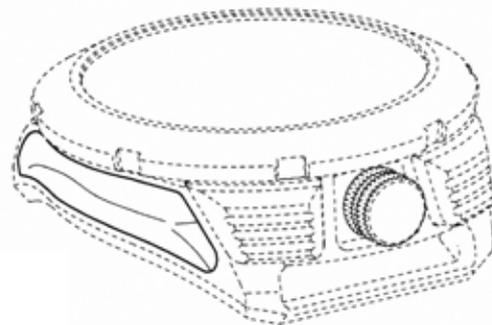


Abbildung 8.10 - Positivbeispiel
EM 000961685-0003.2

8. Schutzwirkung des deutschen Geschmacksmusters

Das deutsche Geschmacksmuster hat eine Sperrwirkung und gewährt seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Für die Beurteilung, ob ein angegriffenes Muster in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters fällt, wird der Gesamteindruck des angegriffenen Musters mit dem Gesamteindruck des Geschmacksmusters verglichen, um festzustellen, ob das angegriffene Muster keinen anderen Gesamteindruck erweckt.

Je größer die Eigenart des Geschmacksmusters ist, je mehr sich also dessen Gesamteindruck von dem der vorbekannten Muster unterscheidet, umso größer ist sein Schutzzumfang.

Je größer die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers des angegriffenen Musters war, desto größer ist der Schutzzumfang des Geschmacksmusters. Sind dagegen viele Merkmale technisch vorgegeben und besteht eine hohe Musterdichte, so ist die Gestaltungsfreiheit nur gering.

Mögliche Ansprüche gegen den Verletzer sind Beseitigung der Beeinträchtigung, Unterlassung, Schadensersatz, Vernichtung und Überlassung.

Das Geschmacksmuster ist ein **ungeprüftes Schutzrecht**, da im deutschen Anmeldeverfahren keine Prüfung der Neuheit und der Eigenart stattfindet. Zur Risikoabschätzung muss sich der Inhaber daher vor einer Abmahnung bzw. Klageerhebung zur Durchsetzung seines Schutzrechts durch Recherchen vergewissern, dass sein Geschmacksmuster neu ist und Eigenart hat.

Zur Beseitigung eines bereits eingetragenen Geschmacksmusters ist eine Nichtigkeitsklage wegen fehlender Schutzfähigkeit oder eine Klage auf Einwilligung in die Löschung wegen Kollision mit anderen Schutzrechten möglich.

In der Praxis erweist sich das Geschmacksmuster als gut durchsetzbares Schutzrecht. Die Firma Apple hat im August 2011 beim Landesgericht Düsseldorf auf der Grundlage des Gemeinschaftsgeschmacksmusters gemäß Abbildung 8.02 eine einstweilige Verfügung gegen die Firma Samsung erwirkt und kann dadurch vorerst deren Pendant zum iPad® vom Markt fernhalten. Die Verschiebung des Markteintritts von Samsung über das Weihnachtsgeschäft hinaus bedeutet für Apple einen großen wirtschaftlichen Vorteil.

zu den übrigen gewerblichen Schutzrechten, sondern sollte bei jeder Produktneuentwicklung für einen umfassenden Schutz berücksichtigt werden. Nur die Zeichnungen definieren den zu schützenden Gegenstand, und man sollte sich bei der Gestaltung der Zeichnungen genau überlegen, welche gestalterischen Merkmale für den Schutz erforderlich sind und welche nicht. Die Zeichnungen sind die „Schutzansprüche“ des Geschmacksmusters. Das deutsche Geschmacksmuster ist das günstigste eingetragene gewerbliche Schutzrecht.

9. Schlussbetrachtung

Das Geschmacksmuster ist ein vom Anmeldeverfahren und den Schutzvoraussetzungen her leicht zu erlangendes Schutzrecht, das einen wirkungsvollen Schutz bietet. Es steht nicht in Konkurrenz



Hauptgebäude des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in Alicante, Quelle: HABM

Geschmacksmusterschutz im Ausland

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und IR- Geschmacksmuster

Von Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt

1. Einleitung

Durch Hinterlegung eines Geschmacksmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt kann ein Designschutz im Inland erlangt werden. Wird darüber hinaus Schutz im Ausland gewünscht, so bieten sich folgende Möglichkeiten an: nationale Einzelanmeldungen in den entsprechenden Ländern, Anmelden eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters für die Länder der europäischen Union und Einreichen einer internationalen Musteranmeldung für ein IR-Geschmacksmuster nach dem Haager Musterabkommen (HMA).

Entsprechend dem Patent- und Markenrecht kann für eine ausländische Nachanmeldung eines bereits in Deutschland angemeldeten oder eingetragenen Geschmacksmusters der Zeitrang der deutschen Erstanmeldung beansprucht werden. Die Nachanmeldung hat dabei innerhalb einer **sechsmonatigen Prioritätsfrist** nach Einreichung der deutschen Erstanmeldung zu erfolgen (anders

als bei Patenten, bei denen die Prioritätsfrist zwölf Monate beträgt).

2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM)

Seit dem 01. April 2003 kann durch eine einzige Anmeldung ein einheitlicher Geschmacksmusterschutz für den gesamten Binnenmarkt der Europäischen Union mit derzeit 27 Mitgliedsstaaten erlangt werden. Rechtsgrundlage hierfür ist die Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 6/2002 vom 12.12.2001. Zuständig ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante, Spanien.

2.1 Zum Schutzgegenstand

Geschützt werden Geschmacksmuster, d.h. Erscheinungsformen von Erzeugnissen, die sich ins-

besondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierungen ergeben. Erzeugnisse sind industrielle oder handwerkliche Gegenstände, wie beispielsweise Produkte aller Art, Verpackungen, grafische Symbole und typografische Schriftbilder. Der Begriff des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist damit weit gefasst.

Um Schutz zu erhalten, müssen die Geschmacksmuster **neu** sein und **Eigenart** besitzen. Vereinfacht gesagt müssen sich schutzfähige Geschmacksmuster von bereits existierendem Design erkennbar unterscheiden.

Insgesamt gelten die gleichen Voraussetzungen wie beim deutschen Geschmacksmuster.

2.2 Anmeldung und Eintragung

Anmeldungen für Gemeinschaftsgeschmacksmuster können entweder beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in deutscher Sprache eingereicht werden. Da für die Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ausschließlich das HABM zuständig ist, werden beim DPMA eingereichte Anmeldungen an das HABM weitergeleitet. Für die Weiterleitung wird eine zusätzliche Gebühr fällig.

Eine Anmeldung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster muss folgende Angaben enthalten: Einen Antrag auf Eintragung, den Anmelder individualisierende Angaben und eine Wiedergabe des Geschmacksmusters. Außerdem sind Angaben zum Erzeugnis zu machen. Um eine rasche Eintragung zu erreichen, sollten nur solche Angaben gemacht werden, die in der Eurolocarno Klassifikation enthalten sind (siehe oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/de_el_search.cfm).

Für die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist die Verwendung des amtlichen Anmeldeformulars sehr empfehlenswert.

Genauso wie das Deutsche Patent- und Marken-

amt führt das HABM keine materielle Prüfung des Gegenstands der Anmeldung auf Neuheit oder Eigenart durch. Sind die Anmeldeerfordernisse erfüllt, und liegen keine Eintragungshindernisse vor, wird das Geschmacksmuster in das Register eingetragen. Das Geschmacksmuster wird dann bekannt gemacht und kann unter <http://oami.europa.eu/RCDOOnline/RequestManager?language=de> recherchiert werden.

2.3 Sammelanmeldungen und aufschiebende Bekanntmachung

Wie auch beim deutschen Geschmacksmuster können beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster mehrere Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung zusammengefasst werden. Die angemeldeten Erzeugnisse müssen einer gemeinsamen Klasse angehören.

Der Anmelder hat ferner die Möglichkeit mit Einreichung der Anmeldung eine Aufschiebung der Bekanntmachung um 30 Monate zu beantragen. Das Geschmacksmuster wird dann ohne Darstellung in das Register eingetragen. Dadurch können Anmeldungen erfolgen, deren Muster dann bis zu 30 Monaten unveröffentlicht und damit geheim bleiben.

2.4 Neuheitsschonfrist

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt eine 12-monatige Neuheitsschonfrist. Veröffentlichungen durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger, die in einem Zeitraum von zwölf Monaten vor dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritätstag, erfolgten, sind für die Rechtsbeständigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters unschädlich.

2.5 Gebühren

Bei der Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind folgende Gebühren zu entrichten (*Stand November 2011; Anm. d. Red.*):

Gebühr	Höhe	zus. Gebühr für jedes weitere GGM (2.-10. Muster)	zus. Gebühr für jedes weitere GGM (ab 11. Muster)
Eintragung	230 €	115 €	50 €
Bekanntmachung	120 €	60 €	30 €
Aufschiebung der Bekanntmachung	40 €	20 €	10 €

Zu den amtlichen Gebühren kommen bei einer Vertretung durch Patent- oder Rechtsanwälte die Anwaltshonorare hinzu.

2.6 Schutzdauer

Die Schutzdauer beträgt bis zu 25 Jahre. Die Eintragung muss bis dahin im 5-Jahres-Abstand verlängert werden. Folgende Gebühren sind für jedes Geschmacksmuster (auch in einer Sammelanmeldung) zu entrichten:

- für das 6. bis 10. Schutzjahr 90 €
- für das 11. bis 15. Schutzjahr 120 €
- für das 16. bis 20. Schutzjahr 150 €
- für das 21. bis 25. Schutzjahr 180 €

(Stand November 2011; Anm. d. Red.)

2.7 Rechtsbeständigkeit

Gemeinschaftsgeschmacksmuster können mit einem Nichtigkeitsantrag bei HABM oder in einem Verletzungsverfahren im Zuge einer Widerklage angegriffen werden. Die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts wird dann einheitlich für die gesamte Gemeinschaft geprüft. Stellt sich heraus, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht neu ist oder keine Eigenart aufweist, wird es für nichtig erklärt.

2.8 Schutz aus dem

Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Inhaber eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster haben das ausschließliche Recht, das betreffende Geschmacksmuster zu verwenden und die Verwendung durch Dritte innerhalb der Europäischen Union zu untersagen. Sie sind sowohl gegen vorsätzliche Nachahmung,

als auch gegen von Dritten selbstständig entwickelte, ähnliche Geschmacksmuster geschützt.

2.9 Das nicht eingetragene

Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Die Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sieht neben dem eingetragenen Geschmacksmuster ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor. Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster schützt ohne Eintragungsformalitäten Erscheinungsformen von Erzeugnissen für einen Zeitraum von drei Jahren, ab dem Tag, an dem das Geschmacksmuster erstmals der Öffentlichkeit in der Europäischen Union zugänglich gemacht wird. Ein Zugänglichmachen kann beispielsweise durch den Beginn des Verkaufs, durch Vorstellen des Musters auf einer Messe oder durch vorangehende Werbung erfolgen. Wichtig ist, dass die erstmalige Offenbarung des Geschmacksmusters so dokumentiert wird, dass sie in einem gerichtlichen Verfahren beweisbar ist.

Im Gegensatz zum eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstreckt sich der Schutzzumfang des nicht eingetragenen Geschmacksmusters **lediglich auf vorsätzliche Nachahmungen**. Kein Schutz kann geltend gemacht werden gegen selbstständig entwickelte, identische oder ähnliche Geschmacksmuster von Dritten.

Da das nicht eingetragene Gemeinschaftsge-



Gemeinschaftsgeschmacksmuster EM 800995000204995-0003.01

schmacksmuster mit einer Reihe von Unsicherheiten behaftet ist, ist eine Rechtssicherheit schaffende Geschmacksmusteranmeldung beim HABM unbedingt empfehlenswert.

2.10 Vorteile des

Gemeinschaftsgeschmacksmusters

Mit der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters wird Schutz in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gewährt. Die Anmelde- und Eintragungsgebühren für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind vergleichsweise gering. Das Verfahren ist relativ einfach, die Eintragung erfolgt in der Regel schon kurz nach der Anmeldung. Der Schutz wird automatisch bei einer Erweiterung der EU auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckt, ohne dass zusätzliche Verfahrenshandlungen notwendig sind.

2.11 Weitergehende Informationen

Weitere Informationen enthält die Website des HABM unter: <http://oami.europa.eu>.

3. IR-Geschmacksmuster

Durch eine IR-Geschmacksmusteranmeldung gemäß dem Haager Musterabkommen (HMA) kann mittels einer Anmeldung Geschmacksmusterschutz in mehreren Ländern erlangt werden. Die nach dem HMA eingetragenen internationalen Geschmacksmuster werden auch als IR-Geschmacksmuster bezeichnet (IR: International Registriert).

Das HMA umfasst drei eigenständige Verträge:

- die Londoner Akte von 1934,
- die Haager Akte von 1960, ergänzt um die Stockholmer Fassung von 1967 und
- die Genfer Akte von 1999, in Kraft seit dem 1.1.2004.

Die Texte der einzelnen Akten sowie die gemeinsame Ausführungsordnung (Common Regula-

tions) und gemeinsame Richtlinie (Guide to the International Registration of Designs) sind abrufbar unter: http://wipo.int/hague/en/legal_texts/.

Jeder Vertrag weist einen geschlossenen Verbund von Mitgliedsstaaten auf – nur wer Mitglied eines Vertragswerkes ist, kann Schutz gemäß der jeweiligen Akte erlangen. Je nach dem welcher Fassung der Vertragsstaat, in dem der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, und je nach dem welchen Fassungen die Länder, für welche Schutz begehrt wird, angehören, können eine oder mehrere Akten des HMA zur Anwendung kommen.

Die *World Intellectual Property Organization* (WIPO) in Genf (Schweiz) ist für die Anmeldung und Registrierung von IR-Mustern zuständig (<http://www.wipo.int/designs/en>).

Die **Londoner Akte** hat derzeit noch 13 Mitgliedsstaaten und wurde zum 01.01.2010 für Neuanmeldungen geschlossen. Die Akte ist am Auslaufen und hat für die Zukunft keine Bedeutung mehr. Die **Haager Akte** hat 34 Mitgliedsstaaten. Die **Genfer Akte** hat, obwohl sie erst 2004 in Kraft getreten ist, mittlerweile 42 Mitgliedsstaaten, wobei Deutschland im Februar 2010 und die Europäische Union mit dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster zum 01.01.2008 beigetreten sind.

3.1 Anmeldung und Eintragung

Anmelder kann nur sein, wer einem Vertragsstaat angehört oder in einem solchen Land zumindest seinen Sitz hat (geschlossenes System). Bei der Genfer Akte sind zudem Personen anmeldeberechtigt, deren **gewöhnlicher Aufenthaltsort** (*habitual residence*) in einem Vertragsstaat ist.

Als Verfahrenssprache kann gewählt werden zwischen Französisch, Spanisch oder Englisch. Mit der Anmeldung müssen die Staaten ausgewählt werden, für die Schutz entstehen soll. Es muss eine Wiedergabe des Musters eingereicht werden und der Gegenstand des Musters muss bezeichnet werden. Ferner ist anzugeben, in welchen Ländern des Abkommens um Schutz nachgesucht wird.

Vertragsstaaten des Haager Musterabkommens (Stand Juli 2011)

State/IGO	Date on which State became party to the London Act	Date on which State became party to the Hague Act	Date on which State became party to the Complementary Act of Stockholm	Date on which State/IGO became party to the Geneva Act
African Intellectual Property Organization (OAPI)	–	–	–	September 16, 2008
Albania	–	March 19, 2007	March 19, 2007	May 19, 2007
Armenia	–	–	–	July 13, 2007
Azerbaijan	–	–	–	December 8, 2010
Belgium	–	August 1, 1984	May 28, 1979	–
Belize	–	July 12, 2003	July 12, 2003	–
Benin	November 2, 1986	November 2, 1986	January 2, 1987	–
Bosnia and Herzegovina	–	–	–	December 24, 2008
Botswana	–	–	–	December 5, 2006
Bulgaria	–	December 11, 1996	December 11, 1996	October 7, 2008
Côte d'Ivoire	May 30, 1993	May 30, 1993	May 30, 1993	–
Croatia	–	February 12, 2004	February 12, 2004	April 12, 2004
Democratic People's Republic of Korea	–	May 27, 1992	May 27, 1992	–
Denmark	–	–	–	December 9, 2008
Egypt	July 1, 1952	–	–	August 27, 2004
Estonia	–	–	–	December 23, 2003
European Union	–	–	–	January 1, 2008
Finland	–	–	–	May 1, 2011
France	June 25, 1939	August 1, 1984	September 27, 1975	March 18, 2007
Gabon	–	August 18, 2003	August 18, 2003	–
Georgia	–	August 1, 2003	August 1, 2003	December 23, 2003
Germany	June 13, 1939	August 1, 1984	September 27, 1975	February 13, 2010
Ghana	–	–	–	September 16, 2008
Greece	–	April 18, 1997	April 18, 1997	–
Hungary	–	August 1, 1984	April 7, 1984	May 1, 2004
Iceland	–	–	–	December 23, 2003
Italy	–	June 13, 1987	August 13, 1987	–
Kyrgyzstan.	–	March 17, 2003	March 17, 2003	December 23, 2003
Latvia.	–	–	–	July 26, 2005
Liechtenstein.	January 28, 1951	August 1, 1984	September 27, 1975	December 23, 2003
Lithuania.	–	–	–	September 26, 2008
Luxembourg	–	August 1, 1984	May 28, 1979	–
Mali.	–	September 7, 2006	September 7, 2006	–
Monaco	April 29, 1956	August 1, 1984	September 27, 1975	June 9, 2011
Mongolia.	–	April 12, 1997	April 12, 1997	January 19, 2008
Montenegro.	–	June 3, 2006	June 3, 2006	–
Morocco.	January 21, 1941	October 13, 1999	October 13, 1999	–
Namibia.	–	–	–	June 30, 2004
Netherlands	–	August 1, 1984	May 28, 1979	–
Niger.	–	September 20, 2004	September 20, 2004	–
Norway.	–	–	–	June 17, 2010
Oman.	–	–	–	March 4, 2009
Poland.	–	–	–	July 2, 2009
Republic of Moldova.	–	March 14, 1994	March 14, 1994	December 23, 2003
Romania.	–	July 18, 1992	July 18, 1992	December 23, 2003
Rwanda	–	–	–	August 31, 2011
Sao Tome and Principe.	–	–	–	December 8, 2008
Senegal.	June 30, 1984	August 1, 1984	June 30, 1984	–
Serbia	–	December 30, 1993	December 30, 1993	December 9, 2009
Singapore.	–	–	–	April 17, 2005
Slovenia.	–	January 13, 1995	January 13, 1995	December 23, 2003
Spain.	March 2, 1956	–	–	December 23, 2003
Suriname.	November 25, 1975	August 1, 1984	February 23, 1977	–
Switzerland.	November 24, 1939 – Nov. 19, 2010	August 1, 1984	September 27, 1975	December 23, 2003
Syrian Arab Republic.	–	–	–	May 7, 2008
The former Yugoslav Republic of Macedonia.	–	March 18, 1997	March 18, 1997	March 22, 2006
Tunisia.	October 4, 1942	–	–	–
Turkey.	–	–	–	January 1, 2005
Ukraine.	–	August 28, 2002	August 28, 2002	December 23, 2003
Total: 59	13	34	34	42

Quelle: www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf

Die Anmeldung kann bei der WIPO in Genf (Schweiz) oder über nationale Ämter, in Deutschland über das Deutsche Patent- und Markenamt, erfolgen. Bei der Anmeldung sollte das von der WIPO herausgegebene Anmeldeformular verwendet werden.

Falls erwünscht, kann eine Aufschiebung der Veröffentlichung um max. zwölf Monate (Haager Akte) bzw. 30 Monate (Genfer Akte) beantragt werden. Es können auch Sammelanmeldungen mit bis zu 100 Mustern der gleichen Klasse eingereicht werden.

Die WIPO führt lediglich eine Formalprüfung und keine Sachprüfung auf Neuheit oder Eigenart durch. Die eingetragenen Muster werden im Internationalen Design Bulletin (<http://www.wipo.int/hague/en/bulletin>) veröffentlicht.

3.2 Gebühren

Die **Anmeldegebühren** setzen sich zusammen aus einer internationalen Grundgebühr (397 sfr), nationalen Gebühren für die einzelnen Länder (pro Bestimmungsland 42 sfr) sowie aus einer Veröffentlichungsgebühr, die abhängig ist von der Anzahl und Größe der eingereichten Wiedergaben des Musters (12 sfr bis 150 sfr). Bei Anmeldungen nach der Genfer Akte kommen ggfs. noch Individualgebühren hinzu (www.wipo.int/hague/en/fees).

3.3 Schutzdauer

Die Schutzdauer beträgt fünf Jahre und kann alle fünf Jahre um weitere fünf Jahre verlängert werden. Die maximale Schutzdauer richtet sich nach nationalen Bestimmungen der benannten Länder. Die Verlängerungsgebühren sind an die WIPO zu bezahlen.

3.4 Schutzfähigkeit und Wirkung der Hinterlegung

Der hinterlegte Gegenstand muss den materiellen Schutzrechtsvoraussetzungen des jeweiligen

nationalen Geschmacksmusterrechts genügen, die von der WIPO nicht geprüft werden. Die mit der Eintragung gewährten Rechte richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen nationalen Gesetzes.

Ein Angriff auf das IR-Muster ist nicht einheitlich möglich; es müssen vielmehr die einzelnen nationalen Teile des IR-Musters nach den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften angegriffen werden. Die Rechtsbeständigkeit wird dann von der jeweiligen nationalen Stelle, die für die Nichtigkeit zuständig ist, und gegebenenfalls vom Verletzungsgericht geprüft.

3.5 Besonderheiten der Genfer Akte von 1999

Die Genfer Akte hat die Besonderheit, dass auch Staaten mit vorgeschalteter **materieller Sachprüfung** beitreten können, wie beispielsweise die USA oder Japan. Ferner können zwischenstaatliche Organisationen mit gemeinsamer Behörde, wie beispielsweise die EU mit HABM, beitreten. Zudem sind Personen mit **gewöhnlichem Aufenthaltsort** in einem Mitgliedsstaat anmeldeberechtigt. Für die Zuerkennung eines Anmeldetages können eine Sachprüfung durchführende Staaten Folgendes verlangen: Angaben über den Entwerfer, eine Beschreibung des Musters und einen Schutzanspruch. Zudem können Vertragsstaaten mit Sachprüfung verlangen, dass die **Anmeldung über deren nationale Behörde** einzureichen ist und nicht direkt bei der WIPO eingereicht werden darf. Ferner können prüfende Vertragsstaaten innerhalb von sechs bzw. zwölf Monaten (je nach Land) nach Bekanntmachung der internationalen Registrierung eine **Schutzverweigerung** („refusal“) aussprechen, und zwar bei Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse (nicht musterfähig, Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung), oder bei Nichterfüllung materieller Schutzvoraussetzungen im Zuge einer Sachprüfung. Wird keine Schutzverweigerung innerhalb der jeweiligen Frist ausgesprochen, dann hat die

internationale Registrierung die gleiche Wirkung wie eine nationale Registrierung.

3.6 Weitergehende Informationen

Weitergehende Informationen sind auf der Website der WIPO erhältlich unter:

www.wipo.org/hague.

4. Vor- und Nachteile von IR-Mustern und Gemeinschaftsgeschmacksmustern

- Dem HMA gehören nur wenige europäische Länder an, wirtschaftlich wichtige Staaten fehlen.
- IR-Muster können nur von Personen mit Sitz, Wohnsitz oder ggf. gewöhnlichem Aufenthaltsort in einem Mitgliedsstaat angemeldet werden (geschlossenes System); ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann jedermann anmelden.
- Anmeldeverfahren und Gebührenberechnung sind beim IR-Muster recht kompliziert.
- Schutzzfähigkeit und Schutzzumfang richten sich beim IR-Muster nach jeweiligem nationalem Recht.
- Beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstreckt sich der Schutz beim Beitritt neuer Länder zur EU automatisch auf diese neuen Länder (z.B. 2007: Bulgarien und Rumänien).
- Vorteilhafte Kombination: IR-Muster (Genfer Akte) mit Benennung der EU, also dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sowie Nachbarstaaten, die Mitglieder der Genfer Akte sind, (wie beispielsweise Schweiz, Norwegen, Island, Makedonien, Moldavien, Ukraine, Türkei oder Marokko) führt zu einem großen und zusammenhängenden Schutzgebiet.



*Original von Dornbracht (links) und Plagiat,
Quelle: Aktion Plagiarus e.V. , <http://www.plagiarus.com>*

Produktpiraterie

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Manfred Puchinger, Patentanwalt

1. Produktpiraterie – Was ist das?

Weltweit werden täglich zahllose Produkte (insbesondere Waren, aber auch Dienstleistungen) angeboten. Aufgrund des Wettbewerbs versuchen die meisten Produkthanbieter, ihren Kunden Besonderheiten zu bieten, etwa Produkte, die bei anderen Anbietern nicht erhältliche Technologien beinhalten, besonders ästhetisch oder funktionell gestaltete Produkte, eine besondere Qualität oder auch ein besonderes Image. Mit diesen Besonderheiten möchten die Produkthanbieter ihre Marktposition festigen oder ausbauen; die Besonderheiten erfordern in der Regel erhebliche Aufwendungen, etwa für Forschung und Entwicklung oder auch für Marketing.

Am Markt erfolgreiche Produkte erwecken einerseits das Interesse von weniger erfolgreichen Wettbewerbern und regen zur Nachahmung an. Das Aufbauen auf fremden Leistungen ist dem Wettbewerb immanent; die Orientierung von

Wettbewerbern an erfolgreichen Produkten anderer Wettbewerber verbessert grundsätzlich das Produktangebot und trägt so zum Wohlstand der Bevölkerung und dem Erfolg der Wirtschaft insgesamt bei.

Andererseits müssen aber auch die Leistungen und Aufwendungen von Wettbewerbern vor einer nicht gerechtfertigten Übernahme oder Ausbeutung durch andere Wettbewerber geschützt werden; anderenfalls würden sich Innovationen und Investitionen nicht lohnen. In Deutschland werden Produkte (einschließlich deren Kennzeichnungen) unter bestimmten Voraussetzungen vor Nachahmungen geschützt, insbesondere durch gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken), das Urheberrecht und das Wettbewerbsrecht (UWG).

Das Herstellen und Anbieten von Produkten, die geschützte Original-Produkte widerrechtlich nachahmen, wird oft als **Produktpiraterie** bezeichnet. Im Rahmen der Produktpiraterie wird meist ein

Original-Produkt technisch genau kopiert und mit der gleichen Kennzeichnung (Marke, Unternehmensangabe) wie das Original-Produkt versehen. Das derart nachgeahmte Produkt ist auf den ersten Blick oft nur schwer vom Original-Produkt zu unterscheiden; in vielen Fällen ist jedoch die Qualität des nachgeahmten Produkts minderwertig. Eine Nachahmung kann sich aber auch lediglich auf Teilaspekte beschränken. Beispielsweise kann ein Original-Produkt technisch genau kopiert werden, jedoch mit einer (oftmals nur leicht) abweichenden Kennzeichnung versehen sein. Ebenso ist es möglich, dass ein Produkt mit einer bekannten Kennzeichnung eines Original-Herstellers versehen wird, obwohl der Original-Hersteller ein solches Produkt gar nicht anbietet.

Durch das Nachahmer-Produkt entgeht dem Original-Hersteller Umsatz; durch minderwertige Qualität von nachgeahmten Produkten kann auch der Ruf des Original-Herstellers geschädigt werden.

2. Rechtsschutz gegen Produktpiraterie – ein Überblick

Die deutsche Rechtsordnung stellt Instrumente zur Verfügung, mit denen der Produktpiraterie begegnet werden kann. Durch diese Instrumente kann ein Original-Hersteller seine Investitionen und Innovationen schützen.

Mit **Patenten und Gebrauchsmustern** können Erfindungen, d.h. technische Innovationen, für bis zu 20 Jahre vor Nachahmung geschützt werden. Für diesen Schutz ist die Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster erforderlich.

Die Erfindung muss neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Mit **Geschmacksmustern** können Designs, d.h. die äußere Gestaltung von Produkten, für bis zu 25 Jahre vor Nachahmung geschützt werden. Für diesen Schutz ist grundsätzlich die Anmeldung des

Designs zum Geschmacksmuster erforderlich; mit einem nicht eingetragenen EU-Geschmacksmuster kann bis zu 3 Jahren Schutz erlangt werden.

Das Design muss neu sein und Eigenart aufweisen.

Mit **Marken** können Kennzeichnungen für Waren und Dienstleistungen beliebig lange vor Nachahmung geschützt werden. Für diesen Schutz ist grundsätzlich die Anmeldung der Kennzeichnung zur Marke erforderlich; bei Verkehrsgeltung und für geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen, Werktitel) ist eine Anmeldung entbehrlich.

Die Marke muss Unterscheidungskraft aufweisen und darf sich nicht in produktbeschreibenden Angaben erschöpfen; zudem sollte die Marke nicht mit älteren Marken verwechselbar sein.

Das **Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)** gewährt allgemein Schutz vor unlauteren Nachahmungen; eine Nachahmung kann insbesondere wegen einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder der Ausbeutung des guten Rufs eines Wettbewerbers unlauter sein. Für die Geltendmachung einer unlauteren Nachahmung ist oftmals eine gesteigerte Bekanntheit der Original-Produkte eine Voraussetzung, deren Nachweis schwierig und aufwändig sein kann. Für den UWG-Schutz ist keine Anmeldung erforderlich.

Durch das **Urheberrecht** werden Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst geschützt, insbesondere sind dem Urheber die Vervielfältigung und Verbreitung des Werks vorbehalten. Für einen Urheberrechtsschutz ist keine Anmeldung erforderlich.

Allerdings wird nur durch wenige Produkte (als solche) ein durch das Urheberrecht geschütztes Werk verwirklicht, da hierfür eine persönlich geistige Schöpfung mit einer ausreichenden Individualität (Gestaltungshöhe) vorausgesetzt wird. Man beachte, dass Bilder und Computerprogramme in der Regel über das Urheberrecht geschützt sind.

Durch die so genannte „Durchsetzungs-Richtlinie“

der Europäischen Union (Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004), die mittlerweile in deutsches Recht umgesetzt ist, wurde die Rechtsposition von Original-Herstellern zuletzt deutlich gestärkt.

3. Vorbeugung gegen Produktpiraterie: Schutzrechtspositionen aufbauen

Die am meisten Erfolg versprechenden Maßnahmen gegen Produktpiraten setzen ein gewerbliches Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marke) voraus. Daher ist es überaus wichtig, **rechtzeitig** geeignete gewerbliche Schutzrechte zum Schutz der eigenen Produkte zu erwerben.

Gewerbliche Schutzrechte sollten **vor der Vorstellung oder Markteinführung** eines neuen Produkts bzw. einer neuen Kennzeichnung angemeldet werden. Insbesondere für Erfindungen und Designs ist die Erlangung eines Schutzrechts grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die Erfindung oder das Design zum Anmeldezeitpunkt bereits in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Auf in Einzelfällen vom Gesetzgeber vorgesehene Neuheitsschonfristen sollte man sich nicht verlassen.

Durch eine **eingetragene Marke** kann ein effektiver Schutz vor Nachahmungs-Produkten, die die Kennzeichnung des Original-Herstellers übernehmen, erreicht werden. Da die Erlangung von Markenschutz relativ kostengünstig ist, sollte als Vorbeugungsmaßnahme gegen Produktpiraterie eine Markenmeldung stets eingeplant werden. Erteilte Patente und andere, eingetragene gewerbliche Schutzrechte entfalten eine gewisse

Abschreckungswirkung, so dass oftmals allein durch die Existenz eines gewerblichen Schutzrechts eine Nachahmung durch Wettbewerber erfolgreich verhindert werden kann.

4. Ansprüche gegen Produktpiraten

Gegen einen Produktpiraten, der widerrechtlich Original-Produkte oder deren Kennzeichnungen nachahmt, stehen – sofern geeignete Schutzrechtspositionen erworben wurden bzw. die entsprechenden Schutzvoraussetzungen erfüllt sind – grundsätzlich die folgende Ansprüche zur Verfügung:

- **Unterlassungsanspruch:** Dies ist in der Praxis der wichtigste Anspruch. Dem Nachahmer wird meist verboten, das Nachahmerprodukt herzustellen, einzuführen, auszuführen, anzubieten und/oder zu verkaufen. Ein gerichtlich ausgesprochenes Unterlassungsgebot sollte durch die gerichtliche Androhung von Zwangsmitteln (Ordnungshaft oder Ordnungsgelder), ggf. auch gegen die Geschäftsführer oder Organvertreter von juristischen Personen, untermauert werden.
- **Schadenersatzanspruch:** Dadurch kann der Gewinn, den der Produktpirat mit den nachgeahmten Produkten erzielt hat, heraus verlangt werden; zur Bestimmung dieses Gewinns können auch Auskünfte und Rechnungslegung verlangt werden. Es kann auch ein entgangener Gewinn des Original-Herstellers geltend gemacht werden, oder eine umsatzabhängige Entschädigung verlangt werden.
- **Auskunftsansprüche bezüglich Herkunft und Vertriebswege:** Dadurch kann die Produktkette vom Hersteller bis zum Endveräußerer erforscht werden, um weitere, an einer Produktpiraterie beteiligte Personen in Anspruch nehmen zu können.

- **Vernichtungsanspruch:** Es kann die Vernichtung von rechtsverletzenden Produkten oder auch deren Produktionsmittel verlangt werden; die Vernichtung darf jedoch nicht unverhältnismäßig sein.

Darüber hinaus kann unter bestimmten Voraussetzungen ein **Besichtigungsanspruch** geltend gemacht werden, um Gewissheit über eine mögliche Rechtsverletzung zu erlangen.

5. Vorgehen gegen Produktpiraten: Ein Überblick

Ein Produktpirat kann vom Original-Hersteller grundsätzlich direkt angesprochen werden, und beispielsweise zur Unterlassung der widerrechtlichen Nachahmung aufgefordert werden. In der Praxis ist dies aber oftmals nicht empfehlenswert, weil durch das Herantreten an den Produktpiraten dieser gewarnt wird und er so unter Umständen weitere Maßnahmen gegen sich vereiteln kann, etwa indem er nachgeahmte Produkte ins Ausland verbringt und sich so dem Zugriff eines deutschen Gerichts entzieht.

Wenn Sie als Original-Hersteller auf einen Ihrer Einschätzung nach widerrechtlichen Nachahmer ihrer Original-Produkte gestoßen sind, sollte unverzüglich der Rat eines Rechts- oder Patentanwalts eingeholt werden, um die Rechtslage zu prüfen und das weitere Vorgehen zu planen. Damit der Rechts- oder Patentanwalt fundiert beraten kann, sollten ihm möglichst viele Informationen über die nachgeahmten Produkte zur Verfügung gestellt werden. Bei nicht allzu teuren Produkten kann ein Testkauf hilfreich sein, auch um eine bereits erfolgte Rechtsverletzung (durch Verkauf) zweifelsfrei belegen zu können.

Im Allgemeinen sollte gegen Produktpiraten schnell und entschlossen vorgegangen werden,

um einer Verwirrung des Marktes durch die nachgeahmten Produkte zuvorzukommen. Vor allem im Kampf gegen professionelle Produktpiraten sollte nicht gezögert werden, die Hilfe von Gerichten in Anspruch zu nehmen.

Kostengünstig: Abmahnung

Ein Anbieter eines nachgeahmten Produkts, der die Schutzrechte zu einem Original-Produkt möglicherweise nicht kennt, kann in manchen Fällen durch eine Abmahnung von weiteren Rechtsverletzungen abgehalten werden. Eine Abmahnung ist eine unbedingte Aufforderung zur Unterlassung von weiteren Rechtsverletzungen unter Fristsetzung und Androhung gerichtlicher Schritte. Eine Abmahnung ist relativ kostengünstig, da noch kein Gericht bemüht wird, und vermeidet eine Kostentragungspflicht des Rechtsinhabers, falls der Nachahmer in einem späteren Gerichtsverfahren sofort die Ansprüche des Rechtsinhabers anerkennt.

Bei professionellen Produktpiraten ist die Abmahnung jedoch meist fruchtlos und nimmt den weiteren Maßnahmen das Überraschungsmoment.

Überraschungsmoment nutzen: Unterlassungsverfügung

Gegen einen professionellen Produktpiraten empfiehlt es sich grundsätzlich, überraschend und sofort mit gerichtlicher Hilfe vorzugehen. Dazu kann im Wege der **einstweiligen Verfügung** ein vorläufiges gerichtliches Unterlassungsgebot auf dem Beschlusswege (d.h. ohne vorherige Anhörung des Produktpiraten) erwirkt werden. Das gerichtliche Unterlassungsgebot kann erforderlichenfalls mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

Eine einstweilige Verfügung kann sehr kurzfristig (innerhalb von Tagen oder gar Stunden) erwirkt werden, etwa um die Schließung eines Messestandes eines Nachahmers noch während einer laufenden Messe zu erzwingen.

Um eine einstweilige Verfügung erwirken zu kön-

nen, ist es erforderlich, zügig nach Kenntnisnahme von der Rechtsverletzung das Gericht anzurufen. Wird zu lange zugewartet (bei den meisten deutschen Gerichten: länger als ein Monat), vermutet das Gericht, dass die Angelegenheit nicht so dringlich ist und verweist auf ein normales Gerichtsverfahren („Hauptsacheverfahren“).

Die Rechtsverletzung sollte bei diesem Eilverfahren ohne eingehende Prüfung ersichtlich sein; falls die Rechtsverletzung nicht „glaubhaft“ gemacht werden kann, wird das Gericht auf ein Hauptsacheverfahren verweisen.

Schadenersatz durchsetzen: Hauptsacheverfahren

Im ordentlichen Gerichtsverfahren („Hauptsacheverfahren“) können grundsätzlich alle oben genannten Ansprüche gegen einen Produktpiraten geltend gemacht werden. Insbesondere kann Schadenersatz gefordert werden, was im Verfahren der einstweiligen Verfügung nicht möglich ist. Im Hauptsacheverfahren werden in der Regel auch Auskunftsansprüche über Herkunft und Vertriebswege geltend gemacht; im Falle von offensichtlichen Rechtsverletzungen können solche Auskünfte jedoch auch im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden.

Ordentliche Gerichtsverfahren im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes dauern in Deutschland in der ersten Instanz – abhängig von der Auslastung des Gerichts und der Anspruchsgrundlage – typischerweise zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.

Beschlagnahme oder Zurückhaltung durch die Zollbehörde

Rechtsverletzende Produkte können auch bei der Einfuhr nach Deutschland oder auch bei der Ausfuhr aus Deutschland heraus durch die Zollbehörde beschlagnahmt oder zurückgehalten werden. Dabei ist zwischen innergemeinschaftlichem Warenverkehr (der durch nationales Recht geregelt wird)



Original von Festo (links) und Plagiat, Quelle: Aktion Plagiarus e.V., <http://www.plagiarus.com>

und dem Warenverkehr über die Außengrenze der EU (der durch die EG-Verordnung 1383/2003 geregelt wird) zu unterscheiden.

Beschlagnahme beim innergemeinschaftlichen Warenverkehr (nationales Recht):

- Die Grenzbeschlagnahme findet nur auf Antrag des Rechtsinhabers (etwa des Inhabers einer eingetragenen Marke) und nach Sicherheitsleistung durch den Antragsteller statt.
- Die Rechtsverletzung muss für die Zollbehörde „offensichtlich“ sein; von einer offensichtlichen Rechtsverletzung kann beispielsweise in der Regel bei identischer Übernahme einer eingetragenen Marke ausgegangen werden.
- Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlagnahme nicht, werden die Waren eingezogen und vernichtet.
- Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlagnahme, muss der Antragsteller innerhalb von zwei Wochen nach der Unterrichtung der Beteiligten von der Beschlagnahme eine vollziehbare Gerichtsentscheidung (etwa eine einstweilige Verfügung) beibringen, die die Verwahrung der Waren oder eine Verfügungsbeschränkung anordnet. Anderenfalls werden die Waren wieder freigegeben.

Zurückhaltung von Waren oder Aussetzung der Überlassung der Waren beim Warenverkehr über die EU-Außengrenzen (EG-VO 1383/2003):

- Für ein Zurückhalten von Waren muss ein Verdacht einer Schutzrechtsverletzung bestehen (die Schutzrechtsverletzung muss nicht „offensichtlich“ sein).
- Auch ohne Antrag können verdächtige Waren bis zu drei Arbeitstage zurückgehalten werden; der Schutzrechtsinhaber wird informiert und kann eine (weitere) Zurückhaltung der Waren beantragen.
- Ein Schutzrechtsinhaber kann auch von sich aus die Zurückhaltung von rechtsverletzenden Waren beantragen.
- Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der Benachrichtigung der Beteiligten muss der Antragsteller nachweisen, dass ein Gerichtsverfahren zur Feststellung einer Schutzrechtsverletzung eingeleitet worden ist, um die Zurückhaltung der Waren aufrechtzuerhalten; anderenfalls werden die Waren freigegeben.
- Die Waren können außerdem im vereinfachten Verfahren vernichtet werden, wenn der Antragsteller dies beantragt und erklärt, dass eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, und weiterhin der Warenbesitzer der Vernichtung zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Warenbesitzer der Vernichtung nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach seiner Unterrichtung widersprochen hat.
- Der Warenbesitzer kann die Herausgabe von zurückbehaltenen Waren gegen Sicherheitsleistung erwirken.

Grundsätzlich muss der Antragsteller haften, wenn sich die Beschlagnahme, Zurückhaltung oder Vernichtung als ungerechtfertigt herausstellt, etwa weil die beschlagnahmten Waren kein Recht des geistigen Eigentums verletzen.

6. Strafvorschriften

Vorsätzliche Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Geschmacksmuster- und Urheberrechtsverletzungen werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (bei gewerbsmäßigem Handeln bis fünf Jahre) oder mit Geldstrafe bedroht; der Versuch ist strafbar.

Eine Strafverfolgung findet jedoch grundsätzlich nur auf Antrag („Strafanzeige“) statt; der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Handlung und der Person des Täters erfolgen. Der Antrag kann von jedem durch die Schutzrechtsverletzung Verletzten, insbesondere vom Schutzrechtsinhaber, gestellt werden. Bei öffentlichem Interesse kann auch eine Strafverfolgung von Amts wegen erfolgen.

Ein Strafantrag kommt vor allem bei Markenpiraterie in Betracht, da hier die Fremdmarken meist in der Absicht, über die Herkunft der Waren zu täuschen, gezielt verwendet werden.

Bei der Verletzung von technischen Schutzrechten (wie Patenten) ist ein Vorsatz weit schwerer nachzuweisen, da ein Irrtum über das Bestehen oder die Tragweite eines Patents eine vorsätzliche Patentverletzung ausschließt.

Falls die Prüfung der Frage der Schutzrechtsverletzung schwierig ist, kann die Staatsanwaltschaft eine Frist zur Klärung der Verletzungsfrage im Zivilprozess setzen; falls eine Schutzrechtsverletzung innerhalb der Frist nicht festgestellt wird, kann sie das Verfahren einstellen. Über eine Strafanzeige ist es daher in der Regel nicht möglich, die Verletzungsfrage vor Anstrengung einer Zivilklage zu klären.

Die Strafandrohung bei vorsätzlichen Schutzrechtsverletzungen soll eine generalpräventive (abschreckende) Wirkung gegen Produktpiraten entfalten; die Strafvorschriften sind jedoch nach den Erfahrungen des Verfassers in der Praxis von eher geringer Bedeutung.

7. Technische Maßnahmen

Um Original-Produkte vor Produktpiraterie zu schützen, ist es auch möglich, die Original-Produkte mit schwer zu kopierenden Markierungen, etwa Hologramm-Etiketten oder RFID-Chips, auszustatten. Die Einsetzbarkeit von solchen Markierungen und deren Akzeptanz beim Kunden hängt stark von der Art des Produkts ab.

8. Zusammenfassung

Durch gewerbliche Schutzrechte kann die Rechtsposition gegenüber Produktpiraten gestärkt werden. Je nach Produkt kommen verschiedene gewerbliche Schutzrechte in Betracht. Ein Markenschutz ist grundsätzlich für jede Art von Produkt geeignet und verfügbar, und kann zumindest bei Nachahmungen, die auch die Kennzeichnung des Original-Produkts identisch oder zumindest in zu Verwechslungen führender, ähnlicher Weise übernehmen, geltend gemacht werden. Markenschutz ist daher im Kampf gegen Produktpiraterie ein besonders wichtiges Instrument.

Im Kampf gegen Produktpiraterie sollte schnell und entschlossen gehandelt werden; insbesondere kann mit einstweiligen Verfügungen die wirtschaftliche Aktivität von Produktpiraten effektiv eingeschränkt werden. Es empfiehlt sich auch, den Markt aufmerksam zu beobachten, um so Produktpiraten frühzeitig zu erkennen und reagieren zu können, bevor ein größerer wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.

Im Kampf gegen Produktpiraten können Rechtsanwälte und Patentanwälte die Original-Hersteller unterstützen, um geeignete Gegenmaßnahmen zu planen und umzusetzen.

Nachahmung als unlauterer Wettbewerb

Von Dr. jur. Nils Heide, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Das im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelte Wettbewerbsrecht zielt auf einen Schutz gegen unlauteres Marktverhalten. Das Wettbewerbsrecht ist von den Rechten des geistigen Eigentums, das heißt den Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken- und sonstigen Schutzrechten, zu unterscheiden, da das Wettbewerbsrecht keine absoluten Ausschließlichkeitsrechte schafft. Gleichwohl spielt der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz, welcher teilweise auch als so genannter „ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz“ bezeichnet wird, in der Praxis eine erhebliche Rolle. Der UWG-Nachahmungsschutz beschränkt sich dabei nicht auf eine Lückenfüllungsfunktion an den Grenzen des Sonderrechtsschutzes, sondern es besteht ein relevanter selbstständiger Anwendungsbereich, welcher sich aus dem weitergehenden Schutzzweck des Wettbewerbsrechtes ergibt. In Streitfällen wird die Aufmerksamkeit häufig dann auf das Wettbewerbsrecht gelenkt, wenn sich der Originalhersteller nicht auf Rechte des geistigen Eigentums berufen kann. Teilweise wird der UWG-Nachahmungsschutz auch flankierend neben Schutzrechten geltend gemacht, um ein spezifisches Handlungsunrecht zu erfassen, welches die Rechte des geistigen Eigentums nicht berührt. In der praktischen Handhabung erweist sich das Wettbewerbsrecht häufig als einzig verbleibendes und flexibles Instrument zur Verfolgung von Nachahmungsfällen.

1. Grundsatz der Nachahmungsfreiheit

Für das Verständnis des UWG-Nachahmungsschutzes ist bedeutsam, dass das Wettbewerbsrecht von dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit ausgeht. So wurde in der Rechtsprechung immer wieder bestätigt, dass die Nachahmung nicht schutzrechtlich geschützter Produkte und Leistungen auch nicht wettbewerbsrechtlich angreifbar ist, sofern nicht zusätzliche unlauterkeitsbegründende Umstände hinzutreten. Diesem Grundsatz liegt die Überlegung zugrunde, dass auch der Akt der Nachahmung innovationsfördernd ist. Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz kann nicht zu einer sachlichen oder zeitlichen Ausdehnung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums führen, das heißt die Übernahme einer technischen Lösung, welche nicht patentrechtlich geschützt ist oder deren Patentschutz abgelaufen

ist, kann nicht allein wegen der Nachahmungshandlung wettbewerbsrechtlich angegriffen werden, sondern es müssen zusätzliche Umstände hinzutreten, welche eine wettbewerbsrechtlich relevante Unlauterkeit des Handelns begründen. Soweit keine entsprechenden Unlauterkeitsgesichtspunkte vorliegen, besteht Nachahmungsfreiheit, welche im Allgemeininteresse der Innovationsstimulierung selbst schutzwürdig ist.

2. Allgemeine Voraussetzungen des UWG-Nachahmungsschutzes nach § 4 Nr. 9 UWG

Im UWG findet sich der Nachahmungsschutz insbesondere in § 4 Nr. 9 UWG normiert. Nach dem Gesetzeswortlaut und der Rechtsprechung sind in vier Voraussetzungen herauszuarbeiten:

2.1 Schutzgegenstände

Zum einen müssen Waren oder Dienstleistungen eines Mitwettbewerbers betroffen sein. Aus der Formulierung „Waren“ in § 4 Nr. 9 UWG resultiert keine Beschränkung auf körperliche Gegenstände, wie z. B. technische Erzeugnisse oder Designprodukte, sondern nach der Rechtsprechung unterfallen auch unkörperliche Gegenstände, wie z. B. Daten oder Werbeslogans, dem wettbewerbsrechtlichen Schutz nach § 4 Nr. 9 UWG. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der UWG-Nachahmungsschutz sich nur auf die konkrete Ausformung und nicht auf die dahinter stehende abstrakte Idee bezieht, das heißt eine Konstruktionsidee, eine technische Methode, ein Designstil oder eine Werbeidee können nicht Gegenstand eines UWG-Nachahmungsschutzes sein.

2.2 Wettbewerbliche Eigenart

Zu den wesentlichen Schutzvoraussetzungen des UWG-Nachahmungsschutzes nach § 4 Nr. 9 UWG gehört, dass die Leistung eine so genannte „wettbewerbliche Eigenart“ aufweisen muss. Dies ist dann der Fall, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise, das heißt insbesondere die Abnehmer, auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Diese ungeschriebene Voraussetzung dient dazu, eine gewisse Schutzwürdigkeitsschwelle zu definieren und „Dutzendware“ aus dem UWG-Nachahmungsschutz auszuklamern. Diese Schutzhürde ist nicht sonderlich hoch anzusetzen. Hinreichend ist, dass das Produkt Merkmale aufweist, welche geeignet sind, eine Abgrenzung von anderen Produkten zu erlauben. Eine solche wettbewerbliche Eigenart kann durch technische Merkmale oder auch durch Designmerkmale begründet werden, soweit diese geeignet sind, das Produkt individualisierend herauszustellen. Keine wettbewerblchen Eigenarten werden durch Merkmale begründet, die von einer

Vielzahl von Wettbewerbern in gleicher oder ähnlicher Form verwendet werden. Im Rahmen der Prüfung der wettbewerblchen Eigenart findet insoweit ein Vergleich mit den am Markt befindlichen Produkten statt. Eine ursprünglich bestehende wettbewerblche Eigenart kann auch nachträglich entfallen, wenn ein Gestaltungsmerkmal später üblich und zum Allgemeingut wird. Eine „Verwässerung“ durch Nachahmungen, welche auf dem Markt vom Originalhersteller geduldet werden, führt solange nicht zum Wegfall der wettbewerblchen Eigenart, solange im relevanten Abnehmerkreis noch zwischen dem Original und der Kopie unterschieden wird.

Bei Designmerkmalen wird dann eine wettbewerblche Eigenart angenommen, wenn die Formgestaltung sich so von dem Design vergleichbarer Erzeugnisse unterscheidet, so dass diese einen Rückschluss auf die betriebliche Herkunft erlauben. Anders als im Geschmacksmusterrecht findet keine Prüfung der Neuheit der Gestaltungsform statt.

Bei technischen Merkmalen gilt der Grundsatz, dass der Stand der Technik frei genutzt werden darf und Umsetzungen des Standes der Technik insoweit nicht mehr als wettbewerblche Eigenart beansprucht werden können. Technisch notwendige Elemente, welche aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen, um die mit dem Produkt angestrebte technische Wirkung zu erzielen und sich im freien Stand der Technik bewegen, das heißt nicht (oder nicht mehr) Gegenstand technischer Schutzrechte sind, können auch wettbewerbsrechtlich nicht monopolisiert werden. Eine solche technische Bedingtheit liegt jedoch nicht vor, wenn sich die angestrebte technische Wirkung auch durch eine andere Ausgestaltung des Produktes erzielen lässt. In der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang angenommen, dass eine optimale Kombination von technischen Merkmale nicht gleichzusetzen ist mit einer technischen notwendigen Lösung, das heißt

wenn für den Nachahmer eine weitere Gestaltungsfreiheit bestanden hätte, kann er sich nicht darauf berufen, dass er lediglich ein technisch notwendiges Element übernommen hat. Technische Merkmale, welche im relevanten Abnehmerkreis nicht als technisch bedingt wahrgenommen werden, sondern hinsichtlich welcher die Abnehmer die Erwartung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen oder eine bestimmte Qualität beziehungsweise Eignung verbinden, begründen eine wettbewerbliche Eigenart.

Eine wettbewerbliche Eigenart kann auch daraus abgeleitet werden, dass mehrere Erzeugnisse charakteristische Gemeinsamkeiten aufweisen und insoweit im relevanten Abnehmerkreis als Produktprogramm eines Herstellers wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang ist es nicht notwendig, dass die jeweiligen Einzelerzeugnisse eine wettbewerbliche Eigenart aufweisen, sondern relevant ist, ob besondere Formgestaltungen vorliegen, welche die zum Programm gehörenden Produkte von anderen Herstellern unterscheiden.

2.3 Anbieten einer Nachahmung

§ 4 Nr. 9 UWG setzt das Anbieten einer Nachahmung durch einen Mitwettbewerber voraus. Die Feststellung einer Nachahmung ist in den Fällen einfach, in denen eine identische Nachbildung vorliegt. Schwieriger sind indes die Fälle einer sogenannten „nachschaaffenden Übernahme“, bei welchen das Originalprodukt das Vorbild bildet und in Anlehnung hieran eigene Abwandlungen vorgenommen werden. In diesen Fällen kommt es auf den Grad der Annäherung an das Originalprodukt an, das heißt maßgeblich ist, ob wesentliche, insbesondere die Eigenart des Gegenstandes prägende Merkmale übernommen wurden und das Original als Vorbild erkennbar bleibt.

3. Vorliegen von Unlauterkeitsmerkmalen

Aus dem zuvor erörterten Grundsatz der Nachahmungsfreiheit ergibt sich, dass die bloße Nachahmung isoliert betrachtet noch nicht zur Wettbewerbswidrigkeit führt, sondern es müssen besondere Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten. In § 4 Nr. 9 UWG sind die wichtigsten Fallgruppen normiert. Die dortige Auflistung ist nicht abschließend, jedoch wurde in der Rechtsprechung betont, dass eine Erweiterung über die dort geregelten Fallgruppen hinaus nur in Ausnahmefällen in Frage kommt. Grundsätzlich erfasst § 4 Nr. 9 UWG die in der Praxis zumeist relevanten Konstellationen:

3.1 Vermeidbare Herkunftstäuschung

So ist eine Nachahmung nach § 4 Nr. 9 a) UWG unlauter, wenn diese zu einer vermeidbaren Herkunftstäuschung führt. Maßgeblich hierfür ist, ob zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung die Gefahr droht, dass der Abnehmer über die Herkunft des Produktes getäuscht wird. Diese Fallgruppe dokumentiert auch noch einmal die einleitend erwähnte Schutzrichtung des Wettbewerbsrechts, welche über die Rechte des geistigen Eigentums hinausgeht: Erfasst ist nicht nur der Schutz des Originalherstellers, sondern § 4 Nr. 9 a) UWG zielt auch auf die Vermeidung einer Täuschung der Verbraucher und Abnehmer.

Zu § 4 Nr. 9 a) UWG wurden in der Rechtsprechung folgende Einzelvoraussetzungen herausgearbeitet:

Bekanntheit

Zum einen ist vom Originalhersteller der Nachweis zu führen, dass das nachgeahmte Produkt über eine gewisse Bekanntheit auf dem inländischen Markt verfügt. Diese Voraussetzung folgt daraus, dass die Gefahr einer Herkunftstäuschung bereits per se ausgeschlossen ist, wenn das Originalprodukt im relevanten Abnehmerkreis nicht bekannt ist. Die Anforderungen an die Bekannt-

heit sind nicht zu hoch anzusetzen. Erforderlich ist nach der Rechtsprechung eine „gewisse Bekanntheit bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise“. Hervorzuheben ist, dass die Annahme einer Bekanntheit nicht voraussetzt, dass der Abnehmerkreis mit dem nachgeahmten Produkt den Namen des Originalherstellers verbindet, sondern ausreichend ist, wenn der Abnehmerkreis annimmt, dass das Produkt von einem bestimmten Hersteller stammt, das heißt das Produkt mit einer Herkunftsquelle verbindet und nicht davon ausgeht, dass es sich um ein „Allerweltsprodukt“ handelt, welches von einer beliebigen Vielzahl von Herstellern angeboten wird. In Fällen mit Auslandsberührung ist es wichtig, dass eine Bekanntheit auf dem deutschen Markt dargelegt werden kann.

In der praktischen Durchsetzung ist der Nachweis der Bekanntheit dadurch zu führen, dass man die Werbeanstrengungen sowie die Absatzzahlen hinsichtlich des Originalproduktes auf dem inländischen Markt dokumentiert.

Herkunftstäuschung

Die nach § 4 Nr. 9 a) UWG vorausgesetzte Eignung zur Herkunftstäuschung ist dann gegeben, wenn der angesprochene Abnehmerkreis den Eindruck gewinnen könnte, dass das Nachahmungsprodukt vom Originalhersteller oder von einem mit ihm geschäftlich oder organisatorisch verbundenem Unternehmen stammt.

Eine so genannte unmittelbare Herkunftstäuschung liegt vor, wenn der Abnehmerkreis aufgrund der Übereinstimmung des Gesamteindrucks des Produktes zu der Annahme gelangt, dass die Produkte auch von demselben Hersteller stammen. Dies wird insbesondere dann zu bejahen sein, wenn eine identische Nachahmung vorliegt. Bei Abwandlungen des Produktes ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese aus der Sicht des relevanten Abnehmerkreises geringfügig sind und hinter den Übereinstimmungen der übernommenen wettbewerblichen

Eigenarten zurücktreten. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung wird auf die konkrete Wahrnehmung und Kaufentscheidung des angesprochenen Verkehrskreises abgestellt, das heißt ein Gericht differenziert nach der Zusammensetzung des Abnehmerkreises und der produkttypischen Vermarktungssituation. So werden zur Annahme einer Herkunftstäuschung bei komplexeren technischen Maschinen, welche zumeist von Fachleuten (z. B. der Einkaufsabteilung von Unternehmen) nach einer genaueren Prüfung eingekauft werden, andere Maßstäbe angesetzt als bei Massenprodukten, welche im Regelfall in einer schnellen Kaufentscheidung nach flüchtiger Betrachtung erworben werden. Die Gerichte befassen sich im Rahmen der Beurteilung der Herkunftstäuschung einzelfallbezogen sehr genau mit der Auswahlentscheidung hinsichtlich der jeweiligen Produkte. So wird der Käufer einer Brille z. B. mehr Zeit auf den Vergleich einzelner Gestaltungsmerkmale verwenden als der Erwerber eines Produktes des täglichen Bedarfs (z. B. Spülmittel). Im letztgenannten Fall wird man auch annehmen können, dass sich der Erwerber stärker an Produkt- und Herstellerangaben orientiert als an äußeren Erscheinungsformen der Produktverpackung, so dass an die Annahme einer Herkunftstäuschung aufgrund der Übernahme von Designmerkmalen bezüglich der Produktverpackung höhere Anforderungen zu stellen sind. Weiterhin wird auch berücksichtigt, ob für ein Produkt Garantie- und Serviceleistungen relevant sind. In diesen Fällen orientiert sich der Abnehmer nämlich genauer an Herstellerangaben.

Darüber hinaus findet auch eine detaillierte Beurteilung der Wahrnehmung in der konkreten Kaufsituation statt. Beispielsweise wird man für die Feststellung von Übereinstimmungen hinsichtlich der Produktgestaltung bei Produkten, welche im verpackten Zustand verkauft werden, vornehmlich auf die Ansichten abstellen, welche im verpackten Zustand erkennbar sind. Soweit die entsprechenden Produkte zu Präsentationszwecken in den

Verkaufsräumen auch unverpackt gezeigt werden, ist natürlich das Produkt in seiner Gesamterscheinung als Vergleichsmaßstab heranzuziehen.

Über die zuvor behandelte unmittelbare Herkunftstäuschung hinaus erfasst § 4 Nr. 9 a) UWG auch die so genannte Herkunftstäuschung im weiteren Sinne. Diese wird dann angenommen, wenn aufgrund der angebotenen Nachahmung im Abnehmerkreis die Annahme entstehen könnte, dass zwischen dem Originalhersteller und dem Nachahmer eine Verbindung besteht, das heißt das es sich bei dem Nachahmer um einen Lizenzpartner oder ein verbundenes Unternehmen handelt oder dass es sich bei dem angebotenen Nachahmungsprodukt um die Zweitmarke des Originalherstellers handelt.

Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung

Eine Herkunftstäuschung ist nur dann wettbewerbsrechtlich zu beanstanden, soweit diese vermeidbar ist, das heißt durch geeignete und zumutbare Maßnahme hätte verhindert werden können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch eine abweichende Gestaltung eine Abgrenzung gegenüber dem Originalprodukt möglich gewesen wäre. Die Beurteilung der Eignung und Zumutbarkeit hinsichtlich einer abweichenden Gestaltung ist davon abhängig, welcher Gestaltungsspielraum hinsichtlich des jeweiligen Erzeugnisses besteht. Dieser Gestaltungsspielraum kann bei technischen Produkten durch die Funktion beschränkt sein, das heißt ein Wettbewerber muss nicht auf Ausgestaltungen ausweichen, welche die technische Funktion des Erzeugnisses in Frage stellt. Weiterhin ergibt sich aus dem bereits zuvor erörtertem Grundsatz des freien Standes der Technik, dass keine Abwandlung von Merkmalen verlangt werden kann, welche lediglich den Stand der Technik realisieren. Diesbezüglich fehlt es zumeist bereits an einer wettbewerbliehen Eigenart.

Bei Mode- oder Designprodukten kann sich dadurch eine Einschränkung des Gestaltungs-

spielraumes ergeben, dass Modestile oder Designrends quasi einen Rahmen für die Produktgestaltung bilden. Entsprechende Vorgaben können die Zumutbarkeit von abweichenden Gestaltungen begrenzen, jedoch kaum eine identische Nachahmung rechtfertigen.

In den Fällen, in denen hinsichtlich der Produktgestaltung eine wesentliche Annäherung erfolgt, wird häufig über die Frage gestritten, ob durch das Hinzufügen einer eigenen Herkunftskennzeichnung eine Herkunftstäuschung ausgeschlossen wird. Maßgeblich für die Beantwortung dieser Frage ist zumeist, ob hinsichtlich des relevanten Erzeugnisses, des betroffenen Abnehmerkreises und der konkreten Kaufsituation angenommen werden kann, dass der Abnehmer auf abweichende Herkunftskennzeichnungen achtet oder vornehmlich durch bestehende Übereinstimmungen hinsichtlich der Produktform oder technischer Merkmale gelenkt wird. Auch kommt es darauf an, ob entsprechende Herkunftskennzeichen deutlich wahrnehmbar gestaltet und nicht leicht entfernbar mit dem Produkt verbunden sind.

Allgemein gilt bei der Beurteilung der Vermeidbarkeit, dass die Anforderungen hinsichtlich der abgrenzenden Maßnahmen umso höher sind, je größer die jeweiligen Übereinstimmungen und der Grad der wettbewerbliehen Eigenart der Produktmerkmale des Originalherstellers sind.

3.2 Rufausbeutung und Rufschädigung nach § 4 Nr. 9 b) UWG

Eine weitere in § 4 Nr. 9 b) UWG normierte Fallgruppe ist die Rufausbeutung und Rufschädigung, welche dann unlauter ist, wenn diese unangemessen ist.

Rufausbeutung

Als Voraussetzungen des § 4 Nr. 9 b) UWG wird verlangt, dass dem Originalprodukt eine „Wertschätzung“ zugeordnet wird. Hierzu gehören einerseits eine gewisse Bekanntheit und anderer-

seits eine positive Assoziation mit dem Produkt, welche auf einem Qualitätsruf oder ein sonstiges positives Image (Exklusivität etc.) beruhen kann. Eine unangemessene Ausnutzung dieser Wertschätzung, das heißt eine Rufausbeutung, liegt dann vor, wenn es zu einer Übertragung des Rufes des Originalproduktes kommt. Der Versuch durch die Anlehnung an das Originalprodukt eine verstärkte Aufmerksamkeit zu erlangen, reicht nicht aus, sondern es muss ein Imagetransfer stattfinden. Diese wird man dann annehmen können, wenn aufgrund der Nachahmung eine Verwechslung der Produkte droht. Im Einzelfall kann jedoch auch eine Anlehnung an das Originalprodukt hinreichend sein.

Rufbeeinträchtigung

Ebenfalls unlauter ist eine mit der Nachahmung verbundene Rufbeeinträchtigung. Diese liegt dann vor, wenn aus der Nachahmung eine Schädigung des Qualitätsrufes oder des Produktimages des Originalproduktes resultieren kann. Diese Fallgruppe ist insbesondere relevant für Hersteller von Originalprodukten, welche sich durch besondere Sicherheits- beziehungsweise Qualitätsstandards oder auch durch ein Luxusimage oder ein sonstiges Prestige auszeichnen. Das Auftreten von Nachahmungsprodukten, welche diese Standards nicht erfüllen beziehungsweise deren Art des Vertriebes im Widerspruch zu dem Ruf des Originalproduktes steht, kann zu einer Rufbeeinträchtigung führen.

3.3 Unredliche Erlangung von Kenntnissen und Unterlagen

Der Vorwurf der UW Nachahmung kann auch darauf gestützt werden, dass die hierfür erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt wurden (§ 4 Nr. 9 c) UWG).

Schutzvoraussetzungen des § 4 Nr. 9 c) UWG

Vom Schutz des § 4 Nr. 9 c) UWG erfasst sind alle Informationen und deren Verkörperungen, welche für die Nachahmung genutzt werden. Typische Beispiele hierfür sind Designunterlagen, technische Konstruktionszeichnungen, Testdaten und sonstige Entwicklungsgrundlagen. Geschützt werden nur Informationen, welche für die Nachahmung genutzt werden, d.h. der Schutz erstreckt sich nicht auf Informationen, die lediglich für den Vertrieb des Nachahmerproduktes relevant sind (z. B. Kundendaten).

Unredlich ist die Erlangung dieser Informationen, wenn sie auf einem Datendiebstahl oder einer sonstigen unerlaubten Überwindung von Sicherungen beruht. Die Unredlichkeit kann jedoch auch dadurch begründet werden, dass im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses redlich erlangte Informationen später unter Bruch des Vertrauens für eine Nachahmung verwendet werden. Ein entsprechendes Vertrauensverhältnis kann durch eine Auftragsbeziehung oder auch durch Vertragsverhandlungen begründet sein, soweit bei der Übergabe der Informationen ausdrücklich oder konkludent auf die Verpflichtung zur Vertraulichkeit hingewiesen wurde. In den häufig auftretenden Streitigkeiten hinsichtlich der Verwendung von Informationen nach einem Wechsel des Arbeitnehmers zu einem Wettbewerber kommt es maßgeblich darauf an, ob und in welchem Umfang dem Arbeitnehmer durch Geheimhaltungs- und Wettbewerbsregelungen in zulässiger Weise eine Weiterverwertung von im Arbeitsverhältnis erlangten Informationen untersagt wurde.

Weiterer Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in §§ 17, 18 UWG

Ergänzend ist in Fällen des Streites über die Verwendung von Konstruktionsunterlagen und sonstigen geheimen Informationen auch die Anwendung der §§ 17 und 18 UWG zu prüfen, welche einen strafrechtlichen Schutz von Geschäfts- und

Betriebsgeheimnissen begründen. Ein Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nach § 17 UWG beziehungsweise eine unberechtigte Verwertung von Unterlagen nach § 18 UWG kann auch zivilrechtlich in Verbindung mit § 4 Nr. 11 UWG beziehungsweise § 823 Abs. 2 BGB geltend gemacht werden.

Die in § 17 UWG geschützten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erfassen sowohl technische Informationen (z. B. Konstruktionsunterlagen) als auch kaufmännische Informationen (z. B. Kundendaten). Voraussetzung des Schutzes ist, dass die entsprechenden Informationen nicht offenkundig sind, das heißt die Informationen dürfen nur einem eng begrenzten und kontrollierten Personenkreis zugänglich gewesen sein. Schwierige Abgrenzungsfälle entstehen häufig in den Konstellationen, in denen Informationen betroffen sind, welche in technischen Geräten verkörpert sind, jedoch im Wege eines so genannten Reverse Engineering ermittelt werden können. Gleiches gilt für gesammelte Informationen (z. B. Lieferantenlisten), deren Teilinhalte sich grundsätzlich auch über öffentlich zugängliche Quellen ermitteln lassen. In diesen Fällen kommt es für die Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Schutzfähigkeit maßgeblich darauf an, mit welchen Schwierigkeiten und Aufwendungen eine Gewinnung der Informationen aus diesen Quellen verbunden ist.

Als eine weitere Schutzvoraussetzung wird der Nachweis einer Manifestation des Geheimhaltungswillens verlangt, das heißt es muss sich aus konkreten Umständen (z. B. Sicherungsmaßnahmen) ein Indiz dafür ergeben, dass die entsprechenden Informationen geheim gehalten werden sollen.

§ 17 UWG regelt den Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch Beschäftigte (§ 17 Abs. 1 UWG), die Betriebsspionage durch Beschäftigte oder Dritte (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG) sowie die unbefugte Verwertung rechtswidrig erlangter Geheimnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

§ 18 UWG ergänzt den zuvor beschriebenen Schutz dadurch, dass die gegenüber unternehmensexternen Geschäftspartner begründeten Vertrauensbeziehungen einbezogen werden, das heißt während § 17 UWG die Ausnutzung innerbetrieblicher Beziehungen erfasst, stellt § 18 UWG auf den Schutz von Informationen ab, die im Rahmen vertraglich oder vorvertraglicher Beziehungen im geschäftlichen Verkehr anvertraut wurden. Ein Verstoß gegen § 18 UWG liegt vor, soweit eine unbefugte Verwertung oder Mitteilung der geschützten Informationen erfolgt.

3.4 Nachahmung in Behinderungsabsicht

In Einzelfällen kann eine Wettbewerbsrechtswidrigkeit der Nachahmung auch damit begründet werden, dass diese zu einer unlauteren Behinderung führt. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch das Anbieten des Nachahmungsproduktes die Möglichkeit der Vermarktung eingeschränkt wird. Eine solche Konstellation kann beispielsweise dann vorliegen, soweit ein Wettbewerber unmittelbar nach Markteinführung eines neuen Produktes des Originalherstellers den Markt gezielt mit Nachahmungsprodukten versorgt und dabei noch eine Preisunterbietung vornimmt. Eine unlautere Behinderung kann weiterhin in den Fällen gegeben sein, in denen eine Vielzahl von Produkten eines Herstellers nachgeahmt werden. Dabei ist es nicht erforderlich, dass ein gesamtes Produktprogramm oder Sortiment betroffen ist, sondern maßgeblich ist, ob ein systematischer Nachahmungsansatz erkennbar wird.

4. Ansprüche im Falle einer wettbewerbsrechtlich relevanten Nachahmung

Im Rahmen der Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche gegenüber Nachahmern ist hinsichtlich der folgenden Anspruchsinhalte zu differenzieren:

Besichtigungsanspruch

Hinsichtlich der Verfolgung eines wettbewerbsrechtlichen Verstoßes kann im Einzelfall die Durchsetzung eines Besichtigungsanspruches geboten sein. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die unberechtigte Verwendung von Informationen nach § 4 Nr. 9 c) UWG oder § 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit §§ 17, 18 UWG geltend gemacht werden. Im Rahmen dieser Streitigkeiten ist häufig ein Einblick in Produktionsprozesse beziehungsweise Maschinenkonstruktionen notwendig, um sich hinsichtlich des Vorwurfs Gewissheit zu verschaffen. Natürlich liefert der Besichtigungsanspruch kein Ausforschungsinstrument, sondern es muss bei Geltendmachung des Anspruchs konkret dargelegt werden können, dass ein entsprechender Wettbewerbsrechtsverstoß mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorliegt und eine Besichtigung im begehrten Umfang geboten ist. Der Anspruchsgegner ist berechtigt, begründete Geheimhaltungsinteressen einzuwenden, welche dazu führen können, dass die Einsichtnahme in schutzbedürftige Teile verwehrt wird beziehungsweise nur unter Auflagen und Einschränkungen hinsichtlich des Personenkreises etc. gewährt wird.

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Ist eine wettbewerbsrechtswidrige Nachahmung festgestellt, besteht ein Unterlassungsanspruch gegenüber dem Nachahmer. Anders als bei der Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums erfasst der Unterlassungsanspruch bei der UWG-

Nachahmung nur Angebots- und Vertriebshandlungen und nicht den Gebrauch oder das Herstellen. Neben dem Unterlassungsanspruch besteht auch ein Beseitigungsanspruch, welcher darauf gerichtet ist, die Nachahmungsprodukte vom Markt zu entfernen. Ein Anspruch auf Vernichtung, wie er für die meisten Rechte des geistigen Eigentums vorgesehen ist, besteht bei der UWG-Nachahmung nicht.

Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch

Darüber hinaus besteht im Fall einer UWG-Nachahmung ein Schadensersatzanspruch. Dieser setzt ein Verschulden voraus, wobei ein Fahrlässigkeitsvorwurf hinreichend ist. Ein Verschulden ist mithin bereits dann zu bejahen, wenn bei der Markteinführung eines Produktes, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet wurde und mögliche und zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung einer Herkunftstäuschung hinsichtlich eines bereits am Markt erfolgreichen Produktes nicht vorgenommen wurden. Die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht sind hoch, so dass ein Nachahmer bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen sich nur selten dem Schadensersatzanspruch unter Hinweis auf ein fehlendes Verschulden entziehen kann.

Zur Bestimmung der Schadenshöhe sieht die Rechtsprechung drei alternative Berechnungsmethoden vor, nämlich (1) die Ersetzung des konkreten Schadens, einschließlich des entgangenen Gewinns, (2) die Herausgabe des Verletzergewinns oder (3) die Zahlung einer angemessenen (fiktiven) Lizenzgebühr. Nach der letztgenannten Berechnungsmethode, der so genannten Lizenzanalogie, wird darauf abgestellt, was „vernünftig denkende Parteien bei Kenntnis der Sachlage“ für die beanstandete Nutzung als „angemessene und übliche Lizenzgebühr vereinbart hätten“. Es kommt nicht darauf an, ob für die Nutzung überhaupt eine Lizenz gewährt worden wäre, da die Würdigung auf Basis eines fiktiven Lizenzvertra-

ges erfolgt. Die Gerichte orientieren sich bei der Festlegung der Höhe der Lizenzgebühren an den branchenüblichen Sätzen im jeweiligen Produktbereich und nehmen eine Würdigung der Angemessenheit im jeweiligen Einzelfall vor. Bei der Berechnung der Schadenshöhe auf Grundlage des Verletzergewinns wird der Gewinn herangezogen, welcher auf der Rechtsverletzung beruht. Bei der Bestimmung des Verletzergewinns ist der Nachahmer nicht berechtigt, Gemeinkosten abzuziehen, sondern abzugsfähig sind nur Kostenpositionen, die direkt mit der Herstellung und dem Vertrieb der Nachahmung in Verbindung stehen. In den meisten UWG-Nachahmungsfällen erfolgt eine Bestimmung der Höhe auf Grundlage des Verletzergewinns oder nach der Lizenzanalogiemethode, wobei der Verletzte hinsichtlich aller zuvor erläuterten Methoden ein Wahlrecht hat. Alternativ zum Schadensersatzanspruch kommt auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB in Frage.

Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche

Dem durch eine UWG-Nachahmung Betroffenen stehen zudem Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche zu. Der so genannte selbstständige Auskunftsanspruch zielt darauf, Namen und Adressen von Dritten zu erlangen, welche in die UWG-Nachahmung involviert sind, um gegen diese Dritte Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Davon zu unterscheiden sind die unselbstständigen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche, welche der Durchsetzung eines Schadensersatzanspruches und Bereicherungsanspruches dienen, das heißt den Verletzten in die Lage versetzen sollen, Informationen über den Umfang der Nutzungshandlungen, die Höhe der erzielten Gewinne etc. zu erlangen, um dann auf dieser Basis die Schadenshöhe zu bestimmen.

Autorenverzeichnis (alphabetisch)

Dipl.-Ing. Bregenzer, Michael

Patentanwalt

Magenbauer & Kollegen Patentanwälte

www.magenbauer.de

Prof. Dr. Dipl.-Ing. Bulling, Alexander

Patentanwalt

Dreiss Patentanwälte Partnerschaft

www.dreiss.de

Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Duhme, Torsten

Patentanwalt

Witte, Weller & Partner Patentanwälte

www.wwp.de

Dr. jur. Heide, Nils

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen

Rechtsschutz

Gleiss Große Schrell & Partner Patentanwälte

Rechtsanwälte

www.gleiss-grosse.com

Dipl.-Phys. Hössle, Markus

Patentanwalt

Hössle Patentanwälte Partnerschaft

www.hoessle.eu

Le Blanc, Marthe

Informationszentrum Patente Stuttgart

<http://www.patente-stuttgart.de>

Dipl.-Ing. Lewandowsky, Klaus

Patentanwalt

Winter Lewandowsky Patentanwälte

<http://www.wl-patent.de>

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Puchinger, Manfred

Patentanwalt

Kohler Schmid Möbus Patentanwälte

www.ksmpatent.de

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Rach, Werner

Patentanwalt

Rachpatent

www.rachpatent.de

Dipl.-Phys. Raible, Tobias

Patentanwalt

Raible & Raible Patentanwälte

www.pa-raible.de

Schwab, Andrea

Rechtsanwältin

Technologie-Lizenz-Büro der

Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH

www.tlb.de

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Winter, Martina

Patentwältin

Winter Lewandowsky Patentanwälte

<http://www.wl-patent.de>

Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg

Art des Wettbewerbs	Wettbewerb für private Erfinder
Teilnahmeberechtigung	<p>Die Ausschreibung richtet sich gezielt an private Erfinder. So können z.B. keine Unternehmen oder Arbeitnehmer, deren Erfindung durch ihr Unternehmen in Anspruch genommen wurde, berücksichtigt werden. Betriebsinhaber können sich aber als private Erfinder bewerben.</p> <p>Teilnehmen können alle Personen</p> <ul style="list-style-type: none">• die ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Baden-Württemberg haben und innerhalb eines in der Ausschreibung festgelegten Zeitraumes• ein Patent beim Deutschen Patent- und Markenamt, beim Europäischen Patentamt oder bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum angemeldet und erteilt bekommen haben oder den ersten Prüfungsbescheid bzw. den amtlichen Recherchebericht vorlegen können• oder ein Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet haben und einen amtlichen Recherchebericht vorlegen können.
Teilnahmevoraussetzung	<p>Patente und Gebrauchsmuster müssen in Kraft, Patentanmeldungen müssen anhängig sein. Bei Erfindungen von Arbeitnehmern muss der Arbeitgeber die Erfindung freigegeben haben. Der Preis soll private Erfinder zur Umsetzung von technischen Lösungen ermutigen und die Bedeutung der Forschung hervorheben. Erfindungen, die bereits wirtschaftlich erfolgreich verwertet werden, finden bei der Preisvergabe keine Berücksichtigung. Ein auf der Erfindung beruhendes Produkt oder Verfahren darf deshalb zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses noch nicht auf dem Markt sein.</p>
Gegenstand der Prämierung	Technische Erfindungen
Art der Prämierung	Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.

Verfahren

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury. Sie bewertet die Bewerbungen nach folgenden Gesichtspunkten:

- 1.) Innovationspotential der Erfindung
- 2.) Nutzen für die Allgemeinheit
- 3.) Initiative bei der Umsetzung

Sonstiges

Der Wettbewerb wird in zweijährigem Rhythmus ausgeschrieben. Weitere Informationen über den Artur Fischer Erfinderpreis und den Schülerwettbewerb sind auch im Internet unter <http://www.erfinderpreis-bw.de> abrufbar

Kontakt

Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 123-2602
Internet: <http://www.erfinderpreis-bw.de>



Foto: Viola Schütz

Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg – Dr.-Rudolf-Eberle-Preis –

Art des Wettbewerbs	Wettbewerb für Industrie, Handwerk und technologische Dienstleistung
Teilnahmeberechtigung	Bewerben können sich kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie, Handwerk sowie technologischer Dienstleistung <ul style="list-style-type: none">• mit Sitz in Baden-Württemberg und• mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Mio. Euro und max. 500 Beschäftigten
Teilnahmevoraussetzung	Einreichen der Bewerbungsunterlagen bei <ul style="list-style-type: none">• der zuständigen Industrie- und Handelskammer,• der zuständigen Handwerkskammer oder• dem Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie e.V.
Gegenstand der Prämierung	Vom Land Baden-Württemberg werden beispielhafte Leistungen ausgezeichnet <ul style="list-style-type: none">• bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und technologischer Dienstleistungen• bei der Anwendung moderner Technologien in Produkten, Produktion oder Dienstleistungen
Art der Prämierung	Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.
Verfahren	Über die Vergabe des Preises entscheidet ein Preiskomitee. Es bewertet die Bewerbungen nach folgenden drei Kriterien: <ol style="list-style-type: none">1.) technischer Fortschritt2.) besondere unternehmerische Leistung3.) nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg. Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, kann die Bewerbung nicht berücksichtigt werden.
Sonstiges	Der Wettbewerb findet jährlich statt.

Kontakt

Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 123-2602
Internet: <http://www.innovationspreis-bw.de>



Foto: Susanne M. K. Baur

Focus

Internationaler Designpreis Baden-Württemberg

Art des Wettbewerbs	<p>Der internationale Designpreis Baden Württemberg, „Focus Open“, ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Wettbewerbslandschaft in Deutschland. Er ist einer der wenigen nicht kommerziellen Wettbewerbe, dessen Intension das Aufzeigen von Tendenzen im Design, das Aufspüren innovativer Lösungen und in erster Linie die Förderung der jährlichen Preisträger ist.</p> <p>Der renommierte Designpreis setzt Maßstäbe für Produktqualität und unterstützt gleichzeitig Unternehmen und Designstudios mit den Auszeichnungen „Focus in Gold“ und „Focus in Silber“ bei der Marktkommunikation.</p> <p>Die Einreicher können zwischen 17 Kategorien wählen.</p>
Teilnahmeberechtigung	<p>Weltweit sind Hersteller oder Designer von professionellen Serienprodukten zur Teilnahme eingeladen. Die nicht-kommerzielle Ausrichtung ermöglicht auch kleinen und mittleren Unternehmen die Teilnahme.</p>
Teilnahmevoraussetzung	<p>Sie können jedes Produkt, das nicht länger als zwei Jahre auf dem deutschen Markt ist, anmelden. Zugelassen sind auch Prototypen, deren Serienreife gewährleistet ist, jedoch keine Unikate.</p>
Gegenstand der Prämierung	<p>Dieser Staatspreis wird für zukunftsweisende und herausragende Gestaltungsleistungen an Hersteller und Designer verliehen. Der renommierte Wettbewerb blickt auf eine lange Tradition zurück und genießt im In- und Ausland hohes Ansehen.</p>
Art und Höhe der Prämierung	<p>Für Hersteller und Designer prämiertes Produkte ergeben sich klare Vorteile im Markt, denn die Auszeichnungen „Focus in Gold“ und „Focus in Silber“ bürgen für höchste Produktqualität.</p> <p>Bei der Preisverleihung und Ausstellungseröffnung in festlichem Rahmen rücken alle prämierten Produkte in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und werden anschließend mehrere Wochen lang in der Ausstellung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart präsentiert. Jahr für Jahr zählt das Design Center Stuttgart mehrere tausend Besucher bei der Focus-Ausstellung. Alle prämierten und ausgestellten Produkte werden im Jahrbuch veröffentlicht. Produkte, die den Focus in Gold erhalten haben, werden zusätzlich im Internet präsentiert. Schließlich bestimmen die Ausstellungsbesucher den Publikumspreis, in dem sie ihre persönlichen Produktfavoriten wählen.</p> <p>Darüber hinaus erhalten die Preisträger für eigene Marketingmaßnahmen Urkunden und Druckvorlagen der Logos „Focus in Gold“ beziehungsweise „Focus in Silber“.</p>

Verfahren	Um höchste Objektivität zu wahren, werden möglichst alle Einreichungen im Original beurteilt und durchlaufen zuvor keine selektive Foto-Jury. Die Produkte werden von einer Jury international erfahrener und anerkannter Experten aus unterschiedlichen Designdisziplinen bewertet. Auf die Neutralität der Juroren wird größter Wert gelegt, und so sind deren eigene Produkte vom Wettbewerb ausgeschlossen.	
Sonstiges	Der Wettbewerb wird jährlich ausgeschrieben.	
Kontakt	Design Center Stuttgart Willi-Bleicher-Straße 19 70174 Stuttgart	Telefon: 0711 123-2781 Telefax: 0711 123-2577 Internet: http://www.design-center.de



Quelle: Design Center Stuttgart



Das Informationszentrum Patente

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer! Darum wird es immer wichtiger, den Namen Ihres Unternehmens, Ihre Erfindungen oder Ihr Design zu schützen.

Im Informationszentrum Patente Stuttgart des Regierungspräsidiums Stuttgart – übrigens der einzigen Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg – steht Ihnen ein umfangreiches kostenloses Informationsangebot zur Verfügung.

Recherche

Egal ob Patent, Gebrauchsmuster, Marke oder Geschmacksmuster - bei uns nutzen Sie kostenlos modernste Recherchemedien und erzielen in kurzer Zeit mit Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein aussagekräftiges Ergebnis.

Veranstaltungen

Wir organisieren regelmäßig Informationsveranstaltungen für Sie. Unser Spektrum reicht von allgemeinen Schutzrechtsvorträgen über Seminare zur Patentrecherche bis hin zu Spezialvorträgen für Studentengruppen einzelner Fachrichtungen.

Für eine Terminvereinbarung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Erfinderberatung/Rechtsberatung

In Zusammenarbeit mit der Patentanwaltschaft bieten wir Ihnen eine kostenfreie Kurzberatung zu allen gewerblichen Schutzrechten an.

Die Beratung findet jeden Donnerstag statt. Die Anmeldung ist nur vor Ort von 9.00 bis 11.30 Uhr möglich.

Weitere Informationen und Erfinderberatungsstellen in Baden-Württemberg finden Sie unter: www.erfinderberatung-bw.de



Alle Fotos dieser Seite von Sebastian Berger



Weitere Dienstleistungen

Wenn Sie einzelne Patentschriften, Marken oder Geschmacksmuster benötigen, schicken wir Ihnen diese gerne gegen eine geringe Gebühr per Fax oder per Post zu.

Ihre Schutzrechtsanmeldungen fürs Deutsche Patent- und Markenamt können Sie während der Öffnungszeiten direkt im Informationszentrum abgeben oder rund um die Uhr über unseren Patentbriefkasten fristwährend einreichen.

Öffnungszeiten

Mo, Di, Mi	9.00 bis 16.00 Uhr
Do	9.00 bis 19.00 Uhr
Fr	9.00 bis 13.00 Uhr

Regierungspräsidium Stuttgart

Informationszentrum Patente

im Haus der Wirtschaft

Willi-Bleicher-Str. 19

70174 Stuttgart

Tel.: (0711) 123-2558

E-Mail: info@patente-stuttgart.de

Internet: www.patente-stuttgart.de

Das Design Center Stuttgart



Das Design Center Stuttgart engagiert sich in der Wirtschaftsförderung des Landes Baden-Württemberg. Seine Aufgabe besteht darin, Designthemen in die Öffentlichkeit zu tragen und Orientierung zu geben, wenn es darum geht, durch konsequenten Einsatz von professioneller Gestaltung Vorteile bei der Marktpositionierung von Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen zu erreichen. Die Öffentlichkeit besteht für das Design Center Stuttgart aus Unternehmen, Designern und der Bevölkerung, ganz im Sinne von (künftigen) Design-Auftraggebern, -Anbietern und -Konsumenten. Um seinen Aufgaben gerecht werden zu können, arbeitet das Design Center Stuttgart eng zusammen mit kompetenten Partnern in Verbänden, Institutionen, Unternehmen und Designbüros.

Das Design Center Stuttgart leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Existenzsicherung baden-württembergischer Unternehmen. Design zu verstehen ist die wichtigste Voraussetzung, um die Bedeutung von professioneller Gestaltung für die strategische Ausrichtung von Organisationen und Unternehmen zu erkennen. Oberstes Ziel des Design Center Stuttgart ist, Unternehmen und Designbüros die größtmögliche Wettbewerbsbedingungen und dem Tempo des Wandels standhalten können. Spezielle Angebote bieten Unterstützung für Unternehmen, die sich bislang noch nicht mit Designfragen befassen oder Begleitung in der Anfangsphase suchen:

- Bei der individuellen, kostenfreien Design1stBeratung erhalten Unternehmen Informationen zu Gestaltungsfragen rund um Produkt- und Grafik-Design. Erfahrene Gestalter bieten Rat zur Auftragsvergabe, dem Briefing von Designern und zur Einschätzung von Leistungen und Kosten.

- Die Bibliothek bietet mit etwa 9000 Bänden und zahlreichen Fachzeitschriften aus dem In- und Ausland einen großen Fundus zu Fachthemen aus den verschiedensten Designdisziplinen. Ergänzend kann ein Großteil des Bestandes über einen Online-Katalog im Internet recherchiert werden.
- Die Ausstellungsreihe Ein(1)sichten ist ein attraktiver Treffpunkt für Designinteressierte. Hier können sich Unternehmen und Designbüros mit ihren Arbeiten präsentieren. Ein wichtiger Beitrag zum Dialog zwischen Unternehmen, Designern und Konsumenten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit temporärer Einzelausstellungen mit Partnern aus Gewerbe, Kreativwirtschaft, Verbänden und Institutionen.
- In Veranstaltungen, Foren und Kongressen wird Know How rund um Gestaltung aus den unterschiedlichsten Design-Disziplinen vermittelt. Die Aktivitäten orientieren sich dabei an den aktuellen Entwicklungen aus Wirtschaft, Technik und Gesellschaft.

Darüber hinaus stehen verschiedene andere Aktivitäten auf dem Programm des Design Center Stuttgart: So wird jährlich der Internationale Designpreis Baden-Württemberg ausgeschrieben. Der Preis wendet sich an professionelle Hersteller und Designer. Für den Nachwuchs wird unter dem gleichen Thema der Mia Seeger Preis ausgelobt.

Design Center Stuttgart

Willi-Bleicher-Str. 19

70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 123-2781

www.design-center.de

Adressen

Patentämter und andere Ämter für den Gewerblichen Rechtsschutz

Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
Telefon (0711) 123-2558
Telefax (0711) 123-2560
Internet: www.patente-stuttgart.de

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12
80331 München
Telefon (089) 2195-0
Telefax (089) 2195-2221
Internet: www.dpma.de

Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen Beim Deutschen Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12
80331 München
Telefon (089) 2195-3943
Telefax (089) 2195-2221
Internet: www.dpma.de

Europäisches Patentamt

Erhardtstraße 27
80469 München
Telefon (089) 2399-0
Telefax (089) 2399-4560
Internet www.epo.org

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

Avenida de Europa 4
E-03008 Alicante
SPANIEN
Telefon (+34 96) 513-9100
Telefax (+34 96) 513-1344
Internet: <http://oami.europa.eu>

Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO)

34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Genf 20
SCHWEIZ
Telefon (+41 22) 338-9111
Telefax (+41 22) 7335428
Internet: www.wipo.int

U. S. Patent and Trademark Office

USPTO Headquarters
Madison Buildings (East & West)
600 Dulany Street
Alexandria, VA 22314
USA
Telefon (+1 571) 272-1000
Internet: www.uspto.gov

Erfinderförderung

**Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie - Patentserver**
Scharnhorststraße 34-37
10115 Berlin
Postanschrift: 11019 Berlin
Telefax (030) 18615-5208
Internet: www.patentserver.de

Deutscher Erfinder-Verband e.V.
Sandstraße 7
90443 Nürnberg
Telefon (0911) 269811
Telefax (0911) 269780
Internet: www.deutscher-erfinder-verband.de

**Förderberatung „Forschung und Innovation“
des Bundes**
Projektträger Jülich (PtJ),
Forschungszentrum Jülich GmbH
Außenstelle Berlin
Zimmerstraße 26-27
10969 Berlin
Telefon (0800) 2623008
Telefax (030) 20199470
Internet: www.foerderinfo.bund.de

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg -
Innovationsgutscheine Ref. 83,
Modellvorhaben Innovationsgutscheine**
Schlossplatz 4 (Neues Schloss)
70173 Stuttgart
Telefon (0711) 123-0
Telefax (0711) 123-2556
Internet: www.innovationsgutscheine.de

SIGNO Deutschland
Projektträger Jülich (PtJ)
Technologietransfer und Unternehmens-
gründungen (UBV2)
Zimmerstraße 26-27
10969 Berlin
Telefon (030) 20199-451
Telefax (030) 20199-470
Internet: www.signo-deutschland.de

Steinbeis-Transferzentrum INFOTHEK
Gerberstraße 63
78050 Villingen-Schwenningen
Telefon (07721) 87865-3
Telefax (07721) 87865-59
Internet: www.steinbeis-infothek.de

**Technologie-Lizenz-Büro (TLB)
der Baden-Württembergischen
Hochschulen GmbH**
Ettlinger Straße 25
76137 Karlsruhe
Telefon (0721) 79004-0
Telefax (0721) 79004-79
Internet: www.tlb.de

Kammern

Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.

Heilbronner Straße 43
70191 Stuttgart
Telefon (0711) 263709-0
Telefax (0711) 263709-100
Internet www.handwerk-bw.de

Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag

Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Telefon (0711) 2255-0060
Telefax (0711) 2255-0077
Internet: www.bw.ihk.de

Patentanwaltskammer

Tal 29
80331 München
Telefon (089) 242278-0
Telefax (089) 242278-24
Internet: www.patentanwaltskammer.de

Rechtsanwaltskammer Freiburg

Gartenstraße 21
79098 Freiburg
Telefon (0761) 32563
Telefax (0761) 286261
Internet: www.rak-freiburg.de

Rechtsanwaltskammer Karlsruhe

Reinhold-Frank-Straße 72
76133 Karlsruhe
Telefon (0721) 25340
Telefax (0721) 26627
Internet: www.rak-karlsruhe.de

Rechtsanwaltskammer Stuttgart

Königstraße 14
D-70173 Stuttgart
Telefon (0711) 222155-0
Telefax (0711) 222155-11
Internet: www.rak-stuttgart.de

Rechtsanwaltskammer Tübingen

Christophstraße 30
72072 Tübingen
Telefon (07071) 79369-10
Telefax (07071) 79369-11
Internet: www.rak-tuebingen.de

Impressum

Herausgeber: Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 123-2558
Fax: (0711) 123-2560
E-Mail: info@patente-stuttgart.de
Internet: <http://www.patente-stuttgart.de>

Redaktion: Marthe LeBlanc
Andrea Eckardt

Gestaltung: Timo Heider

Stand November 2011

Bildnachweis:

Die Herkunft bzw. der jeweilige Urheber der verwendeten Abbildungen ist direkt unter diesen benannt, sofern diese nicht als „Public Domain“ veröffentlicht, oder vom Gestalter erstellt wurden.

Redaktionshinweis:

Alle Angaben in dieser Broschüre wurden sorgfältig auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Das Informationszentrum Patente kann dennoch keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen. Eine Haftung für fehlerhafte und/oder unvollständige Darstellungen in den Aufsätzen und sich daraus ergebende Schäden sind ausgeschlossen! Bitte informieren Sie sich daher insbesondere über die aktuellen Gebühren der Ämter, bevor Sie Zahlungen tätigen.

Die angegebene Internetlinks können sich mit der Zeit ändern, daher übernehmen wir keine Garantie für deren Aktualität.

