



I. Aus der Presse

Die 2-millionste Europäische Patentanmeldung

Am 10. Dezember 2008 wurde die 2-millionste Europäische Patentanmeldung (EP 2 000 000 A1) veröffentlicht. Sie wurde von der Technischen Universität Dänemark in Lungby eingereicht und beschreibt eine mikrobielle Brennstoffzelle, die Elektrizität aus Schmutzwasser erzeugen kann. Seit der Gründung des Europäischen Patentamtes im Jahre 1978 steigen die Anmeldezahlen kontinuierlich. Während die erste Million nach 22 Jahren in 2000 erreicht wurde, benötigte die zweite Million Patentanmeldungen lediglich knapp 9 Jahre. Allein im letzten Jahr wurden 146 561 Patente angemeldet. Die Erteilungsquote am Europäischen Patentamt sank dagegen in den letzten Jahren deutlich, derzeit liegt sie bei lediglich 41%. In unserer Kanzlei erhalten wir auf rund 70% der von uns angemeldeten Patente eine Erteilung des Europäischen Patentamtes. Wir führen dies unter anderem auf die von uns empfohlene individuell ausgearbeitete Anmeldestrategie zurück.

II. Tipps

Was Existenzgründer wissen sollten!

Für einen langfristigen Erfolg eines Unternehmens sind innovative Weiterentwicklungen essentiell, um sich auf dem hart umkämpften Markt behaupten zu können. Ohne Gewerblichen Rechtsschutz ist dieser Vorsprung jedoch schnell eingebüßt, da die Konkurrenz bei Nachahmung rechtlich nicht belangt werden kann und in vielen Fällen durch die eingesparten Entwicklungskosten oder die erschlackene Reputation besser dasteht als man selbst.

Wettbewerbsvorteile können hingegen durch Gewerbliche Schutzrechte gesichert werden, da sie dem Rechtsinhaber die Möglichkeit einräumen, jedem anderen die Herstellung, das Anbieten, den Vertrieb und die Benutzung der unter das Schutzrecht fallenden Gegenstände zu verbieten. Sie stellen somit ein mächtiges Werkzeug dar, um den Wettbewerber strategisch von bestimmten Geschäftsfeldern völlig auszuschließen, oder ihn dazu zu zwingen, die in der Regel schlechtere Alternativlösung zu verwenden sowie selbst in eine umfangreiche Forschung und Entwicklung zu investieren. Natürlich spielt auch die öffentliche Reputation des eigenen Unternehmens eine wichtige Rolle, da insbesondere Patente gegenüber Kunden, Wettbewerbern und Investoren Innovationskraft und technische Kompetenz signalisieren.

Existenzgründern empfehlen wir in jedem Fall, zu Beginn der Selbstständigkeit eine Marken- und Patentrecherche durchzuführen, um eine unwissentliche Verletzung bereits bestehender Schutzrechte Dritter weitgehend ausschließen zu können. Einem jungen Unternehmen kann es schnell „das Genick brechen“, wenn es selber über seine vermeintliche Erfindung, Produktbezeichnung, Unternehmensbezeichnung oder Domain gar nicht frei verfügen darf. Des Weiteren kann eine Recherche Fehlinvestitionen vermeiden, wenn bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Erteilungs- bzw. Eintragungshindernisse identifiziert werden. Derartige Recherchen können von einem Experten oder



aber auch von Ihnen selbst in einschlägigen Datenbanken durchgeführt werden (siehe z.B. <http://www.depatistnet.de> oder <http://register.dpma.de>).

Erst nachdem die Handlungsfreiheit, auch unter Berücksichtigung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, sichergestellt ist, sollte über die Anmeldung eigener Schutzrechte nachgedacht werden. Eine pauschale Vorgehensstrategie existiert diesbezüglich nicht. Sie muss vielmehr unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren individuell entwickelt werden. Hierbei ist stets eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen. In vielen Fällen raten wir zumindest zu einem nationalen Markenschutz, bei dem sich die Recherche- und Eintragungskosten für einen Schutzzeitraum von 10 Jahren auf ca. 800,- € bis 1400,- € belaufen. Aber auch der zumindest nationale Schutz – insbesondere durch ein Patent – eines für das Unternehmen wichtigen Produktes, bzw. entsprechender Herstellungs- oder Arbeitsverfahren ist in vielen Fällen empfehlenswert.

Deutliche Gebührensenkung bei der Europäischen Gemeinschaftsmarke

Mit der sogenannten Gemeinschaftsmarke kann für Produktbezeichnungen, Unternehmensbezeichnungen oder Domains mit einer einzigen Anmeldung in allen 27 EU-Mitgliedstaaten ein Markenschutz erlangt werden. Bislang belief sich die Anmelde- und Eintragungsgebühr auf 1750,- €. Seit Anfang Mai 2009 ist durch den Wegfall der Eintragungsgebühr lediglich noch eine Anmeldegebühr in Höhe von 1050,- € zu entrichten. Im Vergleich zu einer einzigen nationalen Markenmeldung ist die Gemeinschaftsmarke zwar relativ teuer, jedoch relativiert sich dies bereits bei einem benötigten Markenschutz in mehr als drei EU-Mitgliedstaaten.

Patentportfolio – Überwachung des Patentbestandes ist notwendig!

Gerade in Zeiten der weltweiten Finanzkrise ist es wichtig, die Kosten für den Gewerblichen Rechtsschutz in Grenzen zu halten sowie das zur Verfügung stehende Budget optimal einzusetzen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Bestand der Schutzrechte mittels einer Patent-Portfolio-Bewertung zu überprüfen und gegebenenfalls nicht mehr benötigte Schutzrechte fallenzulassen. Ausgehend von einer aktualisierten Liste mit den voraussichtlichen Kosten des folgenden Jahres können die teuersten Schutzrechte festgestellt werden. Auch wenn deren Fallenlassen die höchste Kosteneinsparung garantiert, ist dies nicht zwangsläufig auch die richtige Strategie. Um für die Zeit nach der Wirtschaftskrise gerüstet zu sein, ist es ebenso wichtig, entsprechend der Geschäftsstrategie Schutzrechte ungeachtet der Kosten zu halten, wenn sie für die derzeitigen und künftigen Schlüsselprodukte der Firma unentbehrlich sind. Schließlich sollen die Schutzrechte Wettbewerber davon abhalten, die Schlüsselprodukte nachzuahmen – und wann ist dies wichtiger als in Zeiten schrumpfender Märkte? Patente zu Produkten, die aktuell und künftig keine entscheidende Rolle spielen, können dagegen abgegeben werden. Die freiwerdenden Finanzressourcen des ausgedünnten Patentportfolios sollten zumindest teilweise in neue Produkte und Schutzrechte investiert werden, um im neu erstarkten Markt wettbewerbsfähig zu sein. Nach einer Studie von Ernst (1996) sind Unternehmen mit einer aktiven, systematischen Patentstrategie und damit hochwertigen Patent-Portfolio-Beständen signifikant erfolgreicher als Unternehmen mit inaktiven, unsystematischen Patent-Portfolio-Beständen.



III. Allgemeine Informationen

Markenrecht – die rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Im Gegensatz zu anderen Ländern, wie z.B. den USA, in denen bei Markenmeldung ein Benutzungswille bestätigt und zur späteren Eintragung der Marke nachgewiesen werden muss, prüft das Deutsche Patent- und Markenamt nicht die tatsächliche Benutzung einer Marke. Eine solche Benutzung ist dennoch grundsätzlich notwendig, damit die Marke weiter „leben“ darf und nicht aus dem Register gelöscht wird. Ein Lösungsverfahren wird durch Klage eines Dritten eingeleitet. Eine Nichtbenutzung ist jedoch innerhalb der sogenannten Benutzungsschonfrist von 5 Jahren nach Eintragung unschädlich. Erst nach Ablauf dieser Frist muss die Marke verwendet werden, es sei denn, ernsthafte Gründe für ihre Nichtbenutzung können dargelegt werden.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke ist grundsätzlich nur gegeben, wenn diese wie eingetragen benutzt wird. Als Benutzung gilt aber auch eine Nutzung der Marke in von der Eintragung abweichender Form, wenn sich die beiden Formen nur in Teilen unterscheiden und hierdurch nicht die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst ist. Daneben müssen für eine rechtserhaltende Benutzung im Einzelnen folgende Voraussetzungen vorliegen:

- eine markenmäßige Benutzung, und nicht nur eine Benutzung als reines Unternehmenskennzeichen,
- die eigene Benutzung bzw. die erlaubte Benutzung durch Dritte (z.B. durch einen Lizenzvertrag) sowie
- die Ernsthaftigkeit der Benutzung, wobei die Rechtsprechung diesbezüglich großzügig ist, v.a. wenn es um die quantitative Komponente geht.

Jeder Markeninhaber sollte sich daher vor Ablauf der Benutzungsschonfrist vergewissern, dass seine Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wird.

Was ist eigentlich eine „bösgläubige Markenmeldung“?

Seit dem 01. Juni 2004 stellt die „Bösgläubigkeit“ im deutschen Markengesetz neben einem Löschungsstatbestand auch ein absolutes Eintragungshindernis dar und wird daher vom Deutschen Patent- und Markenamt im Eintragungsverfahren geprüft. Entscheidend ist dabei, dass die Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Markenmeldung bestanden hat und somit bei der Eintragung oder Löschung nicht mehr fortbestehen muss. Ein späterer Wegfall der Bösgläubigkeit ist irrelevant.

Unter Bösgläubigkeit ist dabei nicht das Gegenteil von Gutgläubigkeit im Sinne des Zivilrechts zu verstehen. Vielmehr lässt sich eine bösgläubige Markenmeldung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig bezeichnen. Außerdem werden zur Beurteilung der Bösgläubigkeit die allgemeinen Grundsätze des Wettbewerbsrechts herangezogen.

Die häufigsten Fälle von Bösgläubigkeit sind ein fehlender Benutzungswille, die Anmeldung von Spekulations- oder Sperrmarken sowie die Markenerschleichung. Spekulationsmarken liegen z.B. vor, wenn Nichtberechtigte ersichtlich Namen/Abbildungen bekannter lebender oder toter Persönlichkeiten anmelden oder bekannte Kennzeichen anderer unberechtigt durch Markeneintragung monopoli-

sieren. Eine Markenerschleichung ist gegeben, wenn falsche Angaben gemacht bzw. wichtige Umstände verschwiegen wurden, um die Eintragung zu erreichen. Für das Vorliegen einer Sperrmarke ist erforderlich, dass ein schutzwürdiger bekannter Besitzstand – in der Regel im Inland – gestört wird oder eine Marke im Wettbewerbskampf zweckfremd in Behinderungsabsicht eingesetzt wird.

Ein vor kurzem vom BGH erlassenes Urteil stellt klar, dass auch Inhaber von ausländischen Marken, die einen guten Ruf in dem jeweiligen Heimatland erworben haben, gegen spätere Markenmeldungen in Deutschland vorgehen können. Trotz der erstmaligen Anmeldung der Marke in Deutschland durch einen anderen als den Inhaber der ausländischen Marke läge, so der BGH, ein Wettbewerbsverstoß vor. Denn der Anmelder wusste oder hätte wissen müssen, dass der Inhaber der älteren ausländischen Marke einen „wertvollen Besitzstand“ aufgebaut habe und durch die jüngere Markenmeldung in Deutschland behindert würde.

Da eine Marke einen beträchtlichen Wert darstellen kann, kommt es immer häufiger zu „bösgläubigen“ Anmeldungen, um u.a. unberechtigte Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen Dritte geltend machen zu können. Ein Abgemahnter sollte daher zu seiner Verteidigung stets überprüfen, ob die Voraussetzungen einer bösgläubigen Markenmeldung in Betracht kommen, die einen Antrag auf Löschung dieser Marke nahe legen.

Bitte teilen Sie uns per Rückantwort (Fax: 0841 - 8 86 89 10) mit, wenn Sie unseren Newsletter zukünftig in anderer Form erhalten wollen, oder schreiben Sie uns eine E-mail: info@cb-patent.com. Falls Sie kein Interesse an einer weiteren Zusendung haben sollten, so bitten wir Sie ebenfalls freundlichst um eine kurze Mitteilung. Gleiches gilt für den Fall, dass die Anschrift fehlerhaft ist oder der Newsletter auch an weitere Adressen gesandt werden soll.

Name: _____

Bitte schicken Sie mir den Newsletter **per Post**

Firma: _____

Bitte schicken Sie mir den Newsletter **per E-mail**

E-mail: _____

Bitte schicken Sie **keinen weiteren Newsletter**

Der vorliegende Newsletter informiert regelmäßig über Themen des Gewerblichen Rechtsschutzes und soll auf Chancen und Risiken des Gewerblichen Rechtsschutzes hinweisen. Es ist keineswegs Ziel des Newsletters Fachleuten Wissen zu vermitteln. Vielmehr soll Personen, wie Geschäftsführern, Abteilungsleitern oder Ingenieuren Grundlagenwissen vermittelt werden, so dass sie ihre Entscheidungen auf einer fundierten Basis treffen können. Es handelt sich hierbei keinesfalls um Rechtsberatung. Verbindliche Rechtsauskünfte können nur schriftlich und auf den Einzelfall bezogen erteilt werden. Bei Fragen zum Gewerblichen Rechtsschutz wenden Sie sich bitte an einen Patentanwalt.