



I. Aus der Presse

Warnung vor der „Deutschen Patent- und Markenverlängerungs GmbH“

Die Deutsche Patent- und Markenverlängerungs GmbH (DPMV) unterbreitet Unternehmen seit kurzem in großer Zahl Angebote auf Markenverlängerung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), wobei sie durch die Aufmachung des Angebotsschreibens den irreführenden Anschein erweckt, für das DPMA tätig zu sein. Tatsächlich besteht jedoch weder zum DPMA noch zu einer anderen staatlichen Behörde eine Verbindung.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat bereits wegen Verdachts auf Betrug gegen die DPMV ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bislang wurden schon mehrere Strafanzeigen von Geschädigten erstattet. Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem das Konto der Betrüger gesperrt, so dass aktuell eingehende Zahlungen an den Einzahler zurück geleitet werden. Soweit bereits Zahlungen auf dieses Konto geleistet wurden, muss jedoch davon ausgegangen werden, dass diese nicht zur Markenverlängerung verwendet wurden.

Da die strafrechtlichen Ermittlungen eine neue Kontoeröffnung der DPMV zur Fortführung ihrer zweiseitigen Geschäfte nicht verhindern können, sollen Mandanten gewarnt werden, um weitere Schädigungen zu vermeiden (Pressemitteilung der Patentanwaltskammer; Uwe Fitzner, 2009).

II. Aktuelles

Änderungen im Patentnichtigkeitsverfahren

Am 28. Mai 2009 wurde vom Deutschen Bundestag ein Patentmodernisierungsgesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts beschlossen, das am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten ist.

Kernstück des Gesetzes sind Verbesserungen beim sog. Nichtigkeitsverfahren, um insbesondere die Verfahrensdauer zu verkürzen. Somit muss das erstinstanzliche Bundespatentgericht die Parteien künftig ausdrücklich auf Fragen hinweisen, die sich aus der mangelnden Erörterung der Parteien ergeben und die für die gerichtliche Entscheidung erheblich sind. So können die Parteien ihren Vortrag auf das Wesentliche konzentrieren. Des Weiteren werden Gegner und Gericht künftig durch Fristsetzung davor geschützt, dass eine der Parteien überraschend etwas Neues vorträgt, was bisher in vielen Fällen erst in der mündlichen Verhandlung geschah und folglich zur Verlängerung der Verfahrensdauer führte.

Auch die zweite Instanz, nämlich das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof, soll von derzeit mehr als vier Jahren auf annähernd die Hälfte reduziert werden. Bislang eröffnete die Berufung in Patentnichtigkeitsverfahren eine vollständig neue Instanz, in der eine komplette Neuverhandlung des gesamten Stoffs der ersten Instanz stattfand. Künftig wird sich die Berufung darauf konzentrie-



ren, die Entscheidung der ersten Instanz auf Verfahrensfehler hin zu überprüfen und folglich keine erneute inhaltliche Prüfung vornehmen.

Änderungen im Arbeitnehmererfindungsrecht

Auch im Arbeitnehmererfindungsrecht wurden Verfahrensregelungen modernisiert und überflüssige oder unzweckmäßige Regelungen aufgehoben. Zielsetzung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ist es, die Zuordnung der im Arbeitsverhältnis entstandenen Erfindungen zum Arbeitgeber sicherzustellen und dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung dafür zu gewähren.

Bisher mussten Arbeitgeber und angestellte Erfinder dafür mehrere Erklärungen mit unterschiedlichen Fristen austauschen, was sehr zeitaufwändig und fehlerbehaftet war. In Zukunft soll eine sog. Inanspruchnahmefiktion gelten. Danach gehen Arbeitnehmererfindungen vier Monate nach ihrer Meldung automatisch auf den Arbeitgeber über, wenn dieser die Erfindung nicht vorher freigibt. Der bewährte Interessensausgleich bleibt jedoch davon unberührt. So hat der Arbeitgeber grundsätzlich einen Anspruch auf Diensterfindungen des Arbeitnehmers sowie der Arbeitnehmer im Gegenzug einen Vergütungsanspruch. Die grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, eine auf ihn übergegangene Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster anmelden zu müssen, besteht weiterhin.

III. Tipps

Was Anmelder für die USA wissen sollten!

Entgegen der deutschen Patentpraxis wird im US-Recht der für eine Patentanmeldung relevante Stand der Technik nicht ausschließlich durch den Prioritätstag, sondern in erster Linie durch den, bei deutschen Anmeldern in der Regel erst späteren, US-Anmeldetag bzw. PCT-Anmeldetag mit Benennung der USA bestimmt. Alles vor diesem US-Anmeldetag kann im US-Patenterteilungsverfahren als relevanter Stand der Technik entgegengehalten werden, wobei zwischen einem sogenannten „harten Stand der Technik“ und einem „weichen Stand der Technik“ zu unterscheiden ist.

Letzterer umfasst 12 Monate vom US-Anmeldetag rückwirkend weltweit alle gedruckten Veröffentlichungen, offenkundigen Vorbenutzungen in den USA sowie nachveröffentlichte US- oder PCT-Anmeldungen mit Benennung der USA. Dieser „weiche Stand der Technik“ ist in manchen Fällen eliminierbar, wenn beispielsweise ein vor dem kritischen Ereignis liegender Prioritätstag nachgewiesen werden kann, oder eine nachveröffentlichte US- oder PCT-Anmeldung nicht in englischer Sprache veröffentlicht wurde.

Der „harte Stand der Technik“ ist hingegen analog zum deutschen Stand der Technik nicht eliminierbar. Er umfasst alle kritischen Ereignisse, die bezogen auf den US-Anmeldetag älter als 12 Monate sind. Abweichend vom deutschen Recht wird eine Erfindung zum „harten Stand der Technik“, wenn sie in den USA kommerziell angeboten wird, selbst wenn hierbei eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben wurde und keine Offenbarung erfolgte.

Für einen deutschen Anmelder kann diese Tatsache unter Umständen zum Verhängnis werden und die Erteilung eines US-Patents vereiteln, wenn der Erfinder beispielsweise vor dem deutschen Prioritätstag in den USA einem potenziellen Kunden ein Verkaufsangebot unterbreitet hat (auch wenn die-



ses mit Geheimhaltungserklärung und ohne Offenbarung der Erfindung erfolgte) und er infolge des PCT-Anmeldeverfahrens erst 12 Monate nach diesem Ereignis den US-Anmeldetag erhält. Das kommerzielle Verkaufsangebot ist somit zum „harten Stand der Technik“ geworden und kann der eigenen Anmeldung im US-Anmeldeverfahren neuheitsschädlich entgegengehalten werden.

Zur Vermeidung dieses Szenarios sowie zum Umschiffen weiterer juristischer „Klippen“ im US-Recht ist es unter gewissen Voraussetzungen empfehlenswert, gleichzeitig mit der deutschen/europäischen Prioritätsanmeldung eine provisorische US-Anmeldung einzureichen. Zwar steigen hierdurch die Patentanmeldekosten um ca. 500,- €, jedoch reduziert diese Anmeldestrategie im US-Prüfungsverfahren den der eigenen Patentanmeldung entgegenstehenden Stand der Technik und schafft des Weiteren mit der eigenen Anmeldung zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen rechtskräftigen Stand der Technik, mit dem gegebenenfalls Patentanmeldungen der Konkurrenz vernichtet werden können.

DPMA muss bei Markenmeldungen Vorentscheidungen berücksichtigen

Am 10. Juni 2009 ergingen zwei Beschlüsse des BPatG (Bundespatentgericht) betreffend der Zurückweisung zweier Markenmeldungen. Darin hob das BPatG Zurückweisungsbeschlüsse des DPMA auf und verwies das Verfahren zur erneuten Entscheidung an das Amt zurück. In seiner Begründung wies das BPatG auf den Beschluss des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 hin. Dieser stellte fest, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentscheidungen besteht, eine nationale Behörde jedoch bei der Prüfung einer Anmeldung frühere vergleichbare eingetragene Anmeldungen bzw. Vorentscheidungen berücksichtigen muss. Außerdem muss das Amt dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht. Daher müssen dem Adressaten die wesentlichen Gründe mitgeteilt werden, die für eine ihn belastende Entscheidung kausal waren. Es besteht daher nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein, wozu entsprechende Ausführungen durch das Amt erforderlich sind.

Dies hat zur Folge, dass das DPMA verpflichtet ist, angemeldete Zeichen mit vergleichbaren eingetragenen Zeichen zu vergleichen und im Falle einer Zurückweisung diese Entscheidung für den Adressaten erkennbar zu begründen. Zu beachten ist jedoch, dass hierbei eine Mitwirkungspflicht des Anmelders/der Anmelderin besteht, da das Amt nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen muss. Der Anmelder/die Anmelderin muss daher auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen und diese unter Nennung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen belegen. Dieser Mitwirkungspflicht muss in einem möglichst frühen Stadium des Verfahrens nachgekommen werden. Folglich sollten entsprechende Hinweise bereits nach dem ersten Mängelbescheid des DPMA erfolgen.

Fazit: Aufgrund dieser Beschlüsse entsteht eine bessere Abschätzbarkeit der Eintragungschancen und folglich auch mehr Rechtssicherheit hinsichtlich solcher Markenmeldungen, welche mit bereits eingetragenen Zeichen vergleichbar sind. Selbst bei einer Zurückweisung einer Markenmeldung kann nun grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass identische Zeichen unter gleichen Voraussetzungen später nicht zur Eintragung gelangen. Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn man ein Zeichen trotz mangelnder Eintragbarkeit verwenden möchte.

IV. Allgemeine Informationen

Idee und Patent – nur in Kombination mächtig

Schon lange bevor in Thomas Alva Edisons Labor die erste Glühlampe erstrahlte, hatte 1854 ein Uhrmacher und Optiker sein Schaufenster mit elektrischen Glühlampen beleuchtet. Ihr Erfinder, der aus Springen bei Hannover stammende Heinrich Goebel, findet heute jedoch selbst in der Fachliteratur nur selten Erwähnung, da er die Tragweite seiner Erfindung nicht erkannte und sie deshalb nicht schützen ließ.

Edison war hingegen nicht nur ein genialer Erfinder, sondern zugleich ein gewiefter Patentstrategie, der von vornherein zur Beurteilung der Erfindungen ihren wirtschaftlichen Nutzen mit berücksichtigte. Zudem beschränkte er sich nicht nur auf die Entwicklung der Lampe, sondern konzipierte alle weiteren erforderlichen Systemelemente, von der Stromerzeugung bis hin zu Verteilern und Isolationsmaterial. So meldete er weit über 1000 Erfindungen zum Patent an.

Äußerst konsequent und erfolgreich war er auch in der Absicherung seiner Rechte. Zahlreiche Marktfelder beherrschte er zeitweise über seine Patente nahezu monopolartig. Auffällig hierbei ist, dass Edison nicht nur bahnbrechende Erfindungen wie die Grundidee der Kohlefadenlampe (US 22 38 98) schützen ließ, sondern auch minimale darauf basierende Weiterentwicklungen – im Bereich Glühlampe beispielsweise 388 weitere Anmeldungen –, deren erfinderischer Gedanke allenfalls die Minimalanforderungen zur Patentfähigkeit erfüllte. Sein Ziel war es, hierdurch einen schlagkräftigen Schutzwall um die wichtigen Basiserfindungen aufzubauen, so dass ein Umgehen des Patentschutzes durch die Konkurrenz weitgehend auszuschließen war.

Wie diese Erfolgsgeschichte lehrt, generiert erst das Patent aus einer Idee einen verlässlichen Wirtschaftsfaktor, indem es den Anspruch auf geistiges Eigentum rechtlich festschreibt und so den technischen Fortschritt und die eigene Marktposition absichert. Der Wert des Patentbesitzes ist nicht allein von der erfinderischen Höhe der Erfindung abhängig, sondern viel mehr davon, in welchem Maße dessen Inhalt die Handlungsfreiheit der Konkurrenz einschränkt. Eine auf den ersten Blick „triviale“ Weiterentwicklung kann folglich zu einem mächtigen Patent avancieren.

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.