



I. Aus der Presse

Gefängnisstrafe für Betreiber des „Chinesischen Tomatengartens“

Als einer der größten Fälle chinesischer Software-Piraterie gilt die „Tomato Garden“-Version des „Microsoft Windows XP“-Programms. Auf der Website „Tomato Garden“ wurde seit 2004 ein „Windows XP“-Programm zum Herunterladen angeboten, das ohne ID-Code und Registrierung installiert werden konnte. Millionen von Internetnutzern hatten freien Zugang zu der Website, die sich über Werbung finanzierte. Der Betreiber der Website, ein junger Mann namens Hong Lei, wurde mittlerweile von einem chinesischen Gericht zusammen mit seinem Partner zu jeweils 3 ½ Jahren Gefängnis verurteilt. Zwei weitere Kollegen müssen jeweils für 2 Jahre hinter Gitter. Darüber hinaus muss ein Schadensersatz in Höhe von 8,77 Mio. Yuan (~ 900.000,- €) an Microsoft gezahlt werden.

In Internetforen wurde lebhaft diskutiert, ob die Strafe angemessen ist. Viele meinten dazu, dass eine Gefängnisstrafe für Produktpiraterie nicht angebracht sei. Allerdings ist die Androhung einer Gefängnisstrafe für die Verletzung von Schutzrechten internationaler Standard. Die chinesische Regierung, die international unter Druck gesetzt wird, um Produktpiraterie in China wirksam zu bekämpfen, sieht dieses Urteil als Zeichen dafür, dass Schutzrechte in China ernst genommen werden und durchsetzbar sind. (Spiegel Online, 2009)

II. Tipps

Markenrecht – Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Im Gegensatz zu Ländern wie z.B. den USA, in denen bereits bei einer Markenmeldung ein Benutzungswille dem Anmeldeamt gegenüber positiv nachgewiesen werden muss, fordert das deutsche Patent- und Markenamt vom Anmelder keine derartige Erklärung. Die Nichtbenutzung einer Marke in Deutschland ist vielmehr innerhalb einer sog. Benutzungsschonfrist von 5 Jahren unschädlich. Dies bedeutet, dass die Marke innerhalb von 5 Jahren seit ihrer Eintragung im Markenregister bzw. seit dem Abschluss eines gegen sie gerichteten Widerspruchsverfahrens nicht benutzt werden muss. Erst nach Ablauf dieser Frist muss die Marke verwendet werden. Ausnahmsweise können auch ernsthafte Gründe für eine Nichtbenutzung dargelegt werden.

Nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist kann eine Löschungsklage gegen eine nicht benutzte Marke eingereicht werden. Wird aus einer nicht benutzten Marke Widerspruch erhoben, kann außerdem der Einwand der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren vorgebracht werden.

Voraussetzung für eine rechtserhaltende Benutzung ist grundsätzlich, dass die Marke auch so benutzt wird, wie sie eingetragen ist. Als Benutzung gilt aber auch eine Nutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, sofern sich die benutzte Marke von der eingetragenen Marke gering unterscheidet und hierdurch die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird. Somit



ist eine Abweichung, z.B. in Form der Benutzung einer eingetragenen Marke in Kombination mit weiteren Zeichen oder Zeichenelementen unschädlich, wenn der Verkehr in der Kombination nicht eine (neue) einheitliche Marke, sondern zwei oder mehr voneinander zu unterscheidende eigenständige Zeichen erkennt.

Daneben müssen für eine rechtserhaltende Benutzung im Einzelnen folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Die Marke muss markenmäßig benutzt werden, wobei eine ausschließliche Benutzung als Unternehmenskennzeichen in der Regel nicht ausreicht,
- es muss eine eigene Benutzung oder die Benutzung durch Dritte vorliegen, wobei der Markeninhaber bei Berufung auf den letztgenannten Fall den Nachweis erbringen muss, dass er dieser zugestimmt hat (z.B. durch Vorlage eines Lizenzvertrags) und
- die Benutzung muss ernsthaft erfolgen, wobei die Rechtsprechung diesbezüglich großzügig ist, v.a. wenn es um die quantitative Komponente geht.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass sich jeder Markeninhaber (spätestens kurz vor Ablauf der Benutzungsschonfrist) vergewissern sollte, ob tatsächlich eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke vorliegt und ggf. eine Benutzung veranlassen, damit die Marke nicht wegen Nichtbenutzung angreifbar wird.

Die „Sklavische Nachahmung“

In den meisten Ländern der Welt besteht grundsätzlich Nachahmungsfreiheit. Das heißt, dass Produkte in der Regel von Dritten nachgeahmt werden dürfen, solange nicht gegen Sonderschutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken, Ausstattungsrechte, Urheberrechte oder gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen wird. Wird ein Produkt in identischer Weise nachgeahmt, so wird dies als „Sklavische Nachahmung“ bezeichnet. Eine „Sklavische Nachahmung“ ist insbesondere dann unzulässig, wenn beispielsweise

- eine Herkunftstäuschung vorliegt,
- ein besonders erfolgreiches Produkt nachgebaut wird,
- ein fremdes Arbeitsergebnis unmittelbar ausgenutzt wird,
- fremde Kenntnisse und Betriebsgeheimnisse unredlich erschlichen werden oder
- Produkte eines anderen Unternehmens systematisch nachgebaut werden.

Bei der unzulässigen „Sklavischen Nachahmung“ wird ein Produkt durch unmittelbare Leistungsübernahme identisch mit allen Merkmalen des Originals kopiert. So sind beispielsweise Abgüsse von Produkten eines Konkurrenten, die als eigene Erzeugnisse ausgegeben werden, nicht zulässig. Wird ein Produkt jedoch durch eigene Leistung nachschaffend wiederholt, ist dies zulässig.

Dies bedeutet, dass ohne eine Anmeldung eines Schutzrechts für den Hersteller eines neuen Produktes generell kein Monopol besteht. Nur weitgehend identische Kopien der Produkte können auch ohne entsprechende Sonderschutzrechte verhindert werden. Dies ist aber bei den immer ausgefeilteren Vorgehensweisen der Plagiatoren in den meisten Fällen nicht ausreichend. Die Anmeldung von Schutzrechten sollte daher bei allen Neuerungen eindringlich in Erwägung gezogen werden.



III. Allgemeine Informationen

Edison recherchierte und handelte mit Patenten

Thomas Alva Edison machte grundsätzlich vor der Einführung neuer Technologien Recherchen zum Stand der Technik. Bei einer dieser Recherchen wurde er auf das Patent US 181,613 der beiden kanadischen Erfinder Henry Woodward und Mathew Evans aufmerksam, das Karbon-Filamente in nicht-oxidierender Umgebung beanspruchte. Möglicherweise brachte ihm diese Recherche die zündende Idee. Karbon-Filamente in nicht-oxidierender Umgebung verwendete nämlich Edison für seine Glühlampe, die er im Jahr 1879 als 32-Jähriger unter der Nummer US 223,898 zum Patent anmeldete.

Das fremde Patent stand ihm aber für eine Vermarktung seiner eigenen Erfindung im Wege. Er verhandelte und einigte sich mit den Kanadiern auf einen Kaufpreis von 5,000 US-\$, was einem heutigen Wert von etwa 110,000 US-\$ entspricht. Durch den Patentkauf standen der Vermarktung der Glühlampe durch Edison die Türen weit offen.

Im Laufe seiner Entwicklungsarbeiten kaufte Edison, obwohl er selbst sehr innovativ war, immer wieder Patente auf, die ihn störten oder weiterbringen konnten. Andererseits verkaufte er auch eigene seiner 2000 Erfindungen, wie etwa 1875 die Quadruplex-Technik, mit der vier Nachrichten gleichzeitig über ein Telegrafenkabel geleitet werden konnten. Er erhielt damals mehr als 30,000 US-\$ (heute über 700,000 US-\$) für diese Erfindung.

Urheberrecht als gewerbliches Schutzrecht?

Nach dem Urheberrechtsgesetz werden durch das Urheberrecht Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst geschützt, die auf "persönlicher geistiger Schöpfung" beruhen. Das Urheberrecht stellt hierbei recht hohe Anforderungen an die Schutzfähigkeit eines „Werkes“. So muss ein gewisses Maß an Individualität und Originalität, die „Gestaltungshöhe“, erreicht werden. Routinemäßige, fachübliche Ausgestaltungen sind vom Urheberrecht ausgeschlossen. Das Urheberrecht ist kostenlos und bedarf keiner Eintragung. Ob ein Werk den Anforderungen genügt und urheberrechtlichen Schutz genießt, kann daher erst im Gerichtsverfahren rechtsverbindlich geklärt werden.

Grundsätzlich gehören auch Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, z. B. Zeichnungen, Pläne oder Tabellen, zu den schützbaren Werken. Allerdings bezieht sich der Schutz hier lediglich auf die Art der Darstellung und nicht auf den technischen Inhalt bzw. das dargestellte Produkt. Diese sind jedoch beispielsweise mittels Patenten oder Gebrauchsmustern zu schützen.

In der Praxis wird auch typischen Designleistungen, wie dem Design von Gebrauchsgegenständen und Verpackungen, der Urheberrechtsschutz häufig nicht zuerkannt, da die erforderliche Gestaltungshöhe fehlt. Ein verlässlicher Schutz für Designleistungen kann daher nur durch Eintragung eines Geschmacksmusters erreicht werden, welches deutlich niedrigere Anforderungen an die Gestaltungshöhe stellt.

Für besonders ausgestaltete Logos oder pfiffige Werbeslogans wurde in Einzelfällen zwar ebenso ein Urheberrechtsschutz bejaht, jedoch wird es auch hier in der Regel an der erforderlichen Schaffenshöhe fehlen, so dass sich die Eintragung einer Marke oder ggf. eines Geschmacksmusters empfiehlt.

Eine besondere Rolle kommt dem Urheberrecht hingegen bei Computerprogrammen zu. Computerprogramme „als solche“ sind einem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich, sind jedoch urheberrechtlich geschützt.

Im gewerblichen Bereich ist ein urheberrechtlicher Schutz somit nur in Ausnahmefällen gegeben; durch die Anmeldung von Schutzrechten kann hingegen ein sicherer Schutz gegen Nachahmung erreicht werden.

IV. In eigener Sache

Verstärkung für unser Team

Wir freuen uns, seit dem 1. Dezember 2009 eine neue Mitarbeiterin in unserer Kanzlei begrüßen zu dürfen. Frau Susanne Kersten ist ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin und hat sich während ihrer siebenjährigen Berufstätigkeit in zwei Münchner Patentanwaltskanzleien wertvolle Kenntnisse auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere in Bezug auf Fristenüberwachung und Abläufe im Patenterteilungsverfahren, angeeignet. Frau Kersten bringt somit die idealen Voraussetzungen mit, um unser Team tatkräftig zu unterstützen.

Zertifizierung erfolgreich erneuert

Ende Februar 2010 wurde erneut bestätigt, dass unsere in Deutschland für Patentanwaltskanzleien einmalige Dreifach-Zertifizierung keine leere Hülle ist, sondern aktiv in unserer Kanzlei gelebt wird. Das Überwachungsaudit konnte ohne Beanstandungen erfolgreich absolviert werden. Insbesondere die Sorgfalt bezüglich der Maßnahmen zur IT-Sicherheit wurden lobend herausgestellt.

Bitte schicken Sie den Newsletter **auch an:** _____

Bitte schicken Sie mir den Newsletter künftig **per E-mail / Post**

Bitte schicken Sie mir **keinen weiteren Newsletter**

Meine Kontaktdaten: _____

Bitte teilen Sie uns Ihren Wunsch per Fax (0841 - 8 86 89 10) oder E-mail (info@cb-patent.com) mit.

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.