



**KADOR & PARTNER**

---

# NEWSLETTER

---

Januar 2003

- In eigener Sache
- Deutsches Patentrecht
- Europäisches Patentrecht
- Markenrecht
- Weitere Entwicklungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

80469 München  
Corneliusstr. 15  
Tel: +49 89 201 52 52  
Fax: +49 89 201 52 42 & 2 0144 54  
IntellectualProperty@csi.com  
<http://www.KadorPartner.de>

London SW1V 1QL  
99 Warwick Way  
Tel: +44 20 78 34 85 89  
Fax: +44 20 76 30 02 86  
JACooper@KadorPartners.com

01309 Dresden  
Loschwitzer Str. 28  
Tel: +49 351 310 39 90  
Fax: +49 351 310 39 91  
Mobile Phone: + 49 177 242 01 04  
Kaufmann@KadorPartner.de

03001 Alicante  
Castaños 10-Atico 3  
Tel: +34 96 521 57 58  
Fax: +34 96 521 57 58

## I. IN EIGENER SACHE

### 1. "Frischer Wind" bei Kador & Partner

Wir freuen uns, Ihnen unser erweitertes Anwalts-  
team im Bereich des europäischen und internationa-  
len Marken- und Patentrechtes vorstellen zu dürfen:

**Frau Janette Küntscher, LL.M.**, trat Anfang letz-  
ten Jahres in unsere Kanzlei ein. Sie hat Rechtswis-  
senschaften an den Universitäten Dresden und  
Exeter, Großbritannien, studiert und ist als Rechts-  
anwältin beim Landgericht München I zugelassen.  
Frau Küntscher hat an der Universität Exeter an  
einem Master of Law-Programm teilgenommen und  
hat sich auf das Gebiet des gewerblichen Rechts-  
schutzes spezialisiert. Im Rahmen ihrer Master of  
Law-Dissertation hat sie sich mit dem Thema  
"Gebrauchsmuster – Die englische und deutsche  
Sichtweise vor dem Hintergrund der vorgeschlage-  
nen EU Richtlinie zum Gebrauchsmuster" befasst.  
Frau Küntscher hat bereits als Rechtsanwältin in  
einer Nürnberger Kanzlei sowie als juristische  
Referentin im Umweltministerium in Dresden ge-  
arbeitet. Sie spricht fließend Englisch und verfügt  
über Französisch- und Russischkenntnisse.

**Frau Barbara Regensburger** hat Rechtswissen-  
schaften an der Universität Innsbruck studiert, dort  
als Assistentin gearbeitet und gehört seit Oktober  
2001 zu unserem Team. Ihr Spezialgebiet ist deut-  
sches, europäisches und internationales Marken-  
recht. Frau Regensburger spricht fließend Englisch  
und verfügt über Grundkenntnisse in Italienisch  
und Niederländisch.

**Herr Chris Hamer** hat Chemie an der Universität  
Bristol in Großbritannien studiert. Er ist britischer  
und europäischer Patentanwalt und seit November  
2002 in unserer Kanzlei tätig. Herr Hamer hat be-  
reits mehrere Jahre Berufserfahrung in einer re-  
nommierten Kanzlei in Großbritannien sammeln  
können. Neben seiner Muttersprache Englisch  
verfügt Herr Hamer über Sprachkenntnisse in  
Französisch, Spanisch und Italienisch.

Des Weiteren sind wir sehr erfreut und stolz, dass  
**Herr Dr. Bernhard Pillep** seine Abschlußexamina  
mit großem Erfolg abgeschlossen hat und seit Juni

2002 zugelassener Patentanwalt ist.

### 2. Vortragsaktivitäten in den U.S.A.

Im Rahmen einer Geschäftsreise in die U.S.A. im  
Herbst 2002 hielten Frau Corinna Probst, Rechts-  
anwältin bei Kador & Partner, sowie Herr Dr.  
Bernhard Pillep einen Vortrag über "Jüngste Ent-  
wicklungen im Europäischen Patent- und Marken-  
recht".

Des Weiteren hielt Herr Dr. Kador im Oktober  
2002 einen Vortrag zum Thema „Gemeinschafts-  
geschmacksmuster“ vor der Anwaltskammer in  
Denver/Colorado. Wir berichteten bereits in der  
Mai Ausgabe 2002 unseres Newsletters über die  
wichtigsten Passagen dieses Gesetzes.

### 3. INTA Jahresmeeting in AMSTERDAM

Das alljährliche INTA (International Trade Mark  
Association) Treffen findet in wenigen Monaten  
bereits zum 125. Mal statt und zwar vom 3. bis 7.  
Mai 2003 in Amsterdam. Kador & Partner wird  
dort von Herrn Dr. Kador und seinem Marken-  
anwaltsteam vertreten sein. Diese Veranstaltung wird  
voraussichtlich von über 6000 Teilnehmern besucht  
und ist somit eine geeignete Plattform, um Mandan-  
ten und Kollegen zu treffen, sich auszutauschen  
und Fachdiskussionen zu führen. Wir freuen uns  
schon sehr, auf diesem Wege unsere Mandanten  
aus der ganzen Welt zu sehen.

### 4. CTM Advisory Initiative

Im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten  
INTA Meeting in Amsterdam möchten wir auch  
auf unsere Community Trade Mark Advisory Initia-  
tive hinweisen, die im Jahr 2000 von einigen erfah-  
renen Münchner Rechtsanwälten als eingetragener  
Verein gegründet worden ist. Diese Initiative hat es  
sich zum Ziel gesetzt, das Wissen und die Erfah-  
rungen rund um das Gemeinschaftsmarkenrecht zu  
fördern und einem breiten Publikum zugänglich zu  
machen. Die CTM Advisory Initiative ist ebenfalls  
auf dem INTA Meeting 2003 in Amsterdam vertre-  
ten und plant für ihre Mandanten ein interessantes  
Rahmenprogramm.

Wir werden in Kürze darüber auf der Homepage [www.community-trade-mark.org](http://www.community-trade-mark.org) berichten.

## 5. INTA Roundtables 2002/2003

In diesem Jahr fanden bei Kador & Partner fünf INTA Roundtables zu folgenden markenrechtlich relevanten Themen statt: "Das Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren" vorgetragen von Herrn Dr. Roland Knaak, Rechtsanwalt und Referatsleiter am Max-Planck Institut in München, "Marken für Einzelhandelsdienstleistungen: Eine Herausforderung für die Markenharmonisierung in Europa?" von Frau Marianne Grabrucker, Vorsitzende Richter am Bundespatentgericht in München, "Aktuelle Probleme des Verletzungsrechtes" von Frau Pecher, Vorsitzende Richterin am Landgericht München I, "Markenschutz in Osteuropa" von Herrn Patentanwalt Dr. Alexander von Fünér, sowie "Verfahren vor dem Gericht erster Instanz – Erfahrungen aus der Praxis" von Frau Alexandra Spranger und Herrn Wedig Baron von der Ostensacken, beide Rechtsanwälte. Auch im Jahr 2003 werden wieder vier INTA Roundtables in den Räumlichkeiten von Kador & Partner zu aktuellen Themen aus dem Markenrecht stattfinden.

## II. DEUTSCHES PATENTRECHT

### 1. Schutzzumfang von Patentansprüchen – Neue Entscheidungen des BGH

In fünf neuen Entscheidungen, die am 12. März 2002 veröffentlicht wurden, hat sich der BGH zum Schutzbereich von Ansprüchen geäußert, die Merkmale enthalten, welche durch numerische Grenzen bestimmt sind. In diesen Entscheidungen hatte der BGH über die Frage zu entscheiden, ob der Schutzbereich solcher Ansprüche auch Ausführungsformen umfasst, die ein Merkmal mit einem numerischen Wert außerhalb des beanspruchten Bereiches aufweisen.

Der BGH betonte zunächst, dass die grundlegenden Prinzipien für die Bestimmung des Schutzzumfanges, wie sie in der Rechtsprechung zu dem

1980 geänderten Patentgesetz entwickelt wurden, auch für Ansprüche mit numerischen Bereichen anzuwenden sind. Der BGH führte weiter aus, dass die numerischen Grenzen eines Merkmals im Prinzip auch so interpretiert werden können, dass auch Werte erfasst werden, die sich nicht innerhalb des beanspruchten Bereiches befinden, zum Beispiel wenn sie als innerhalb der Messungenauigkeit liegend angesehen werden müssen.

Jedoch machte der BGH klar, dass Merkmale mit numerischen Grenzen normalerweise vom Fachmann so aufgefasst werden, als hätten sie einen höheren Grad an Verlässlichkeit und Klarheit als durch Worte beschriebene Merkmale. Daher müssen numerische Grenzen in einem Anspruch im Allgemeinen so betrachtet werden, dass sie die umfassten numerischen Werte streng definieren. Weiterhin wurde ausgeführt, dass numerische Bereiche den Schutzbereich eines Anspruches unabhängig vom Grund ihrer Einführung in den Anspruch begrenzen. Dies war in der Rechtsprechung des BGH vor 1980 anders, wo numerische Merkmale, die als nichtwesentliches Merkmal der Erfindung erachtet wurden, lediglich als bloße Orientierung für den Fachmann angesehen wurden, aber nicht als eine wirkliche Einschränkung des Anspruches.

Weiterhin betrachtete der BGH in seinen Entscheidungen eine mögliche Erweiterung des Schutzzumfanges von Ansprüchen mit numerischen Grenzen unter der Äquivalenzlehre und führte noch einmal aus, welches allgemein die Erfordernisse für eine solche Erweiterung sind:

- a) Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe muß mit äquivalenten Mitteln gelöst werden, die dieselbe Wirkung haben wie die beanspruchten Mittel,
- b) der Fachmann muß in der Lage sein, diese äquivalenten Mittel mit Hilfe seines Fachwissens aufzufinden, und

c) die äquivalenten Mittel müssen vom Fachmann aufgrund von Betrachtungen gefunden werden, die ihre Grundlage im Inhalt der Ansprüche haben.

Jedoch äußerte der BGH seine Sichtweise weiter dahingehend, dass eine eindeutige numerische Grenze, die in einem Anspruch angegeben ist, den geschützten Gegenstand bestimmt und begrenzt, und dass daher die Erweiterung eines numerischen Bereiches normalerweise unter der Äquivalenzlehre nicht möglich ist.

Eine Ausnahme von dieser Regel kann gegeben sein, wenn es für den Fachmann klar ist, dass eine (kleine) Abweichung von einem numerischen Wert die Wirkung und Funktion des beanspruchten Gegenstandes nicht beeinträchtigt. Wo beispielsweise ein Winkel von 90° als Ausdruck für „senkrecht“ beansprucht wurde, kann der Anspruch auch Ausführungsformen abdecken, die kleine Abweichungen von diesem Winkel aufweisen, wenn es dem Fachmann unmittelbar klar ist, dass es nicht nötig ist, streng an dem Wert von 90° festzuhalten.

Im Kern lässt sich sagen, dass die neuen Entscheidungen unmissverständlich verdeutlichen, dass die Zeiten in Deutschland vorüber sind, als numerische Grenzen in Ansprüchen als bloße „Orientierung“ für den Fachmann erachtet wurden und nicht als tatsächliche Beschränkung für den Schutzbereich eines Anspruches.

## **2. Änderungen im Deutschen Patentgesetz, die 2002 wirksam wurden**

Anlässlich der Umstellungen auf den Euro sind seit dem 01. Januar 2002 neue Kostenregelungen in Kraft getreten („Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums“). Zusammen mit den neuen Kostenregelungen führt das Gesetz auch zahlreiche verfahrensorientierte Änderungen ein, die hauptsächlich darauf abzielen, die Arbeitsbelastung der Prüfer zu reduzieren. Das neue Gesetz enthält damit alle nötigen Regelungen zur Modernisierung der Verwaltung von Rechten des geistigen Eigentums am

Deutschen Patent- und Markenamt.

Im Folgenden sind die wichtigsten Änderungen aufgelistet:

1) Im Einklang mit dem Europäischen Patentamt gibt es jetzt die Möglichkeit der „Weiterbehandlung“ für den Fall, dass eine durch das Patentamt gesetzte Frist versäumt wurde. Die Frist zur Einreichung eines solchen Antrags auf Weiterbehandlung beträgt einen Monat, wobei eine Zahlung von Euro 100 entrichtet werden muss.

2) Jahresgebühren können ohne Zuschlagsgebühr noch innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit bezahlt werden. Falls diese Frist versäumt wird, folgt eine viermonatige Nachzahlungsfrist mit Gebührensatz (der Gebührensatz beträgt einheitlich Euro 50, unabhängig von der zu zahlenden Jahresgebühr).

3) Seit Beginn dieses Jahres ist das Bundespatentgericht und nicht mehr das Deutsche Patent- und Markenamt für Einspruchsverfahren zuständig. Das Bundespatentgericht ist damit erste und einzige Tatsacheninstanz in diesen Verfahren und dessen Entscheidungen können höchstens noch in rechtlicher Hinsicht vom BGH überprüft werden, falls die Rechtsbeschwerde zugelassen wurde. Diese Regelung ist zunächst zeitlich auf 3 Jahre befristet. Neu ist weiterhin, dass für Einsprüche nunmehr eine Gebühr von Euro 200 entrichtet werden muss.

## **III. EUROPÄISCHES PATENTRECHT**

### **1. Neue Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA „Disclaimer“ betreffend**

Eine sehr wichtige und interessante Entscheidung betreffend „Disclaimer“ ist die Entscheidung T323/97, die vor noch nicht allzu langer Zeit von einer Beschwerdekammer des EPA erlassen wurde. Unter einem „Disclaimer“ wird im Allgemeinen ein Einschub in einen Patentanspruch verstanden, der

bestimmte Gegenstände explizit aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausnimmt. Die neue Entscheidung ist deshalb so wichtig, weil sie zu dem Schluss kommt, dass Disclaimer, welche in der ursprünglichen Anmeldung keine Stütze finden, auch nicht zulässig sind, um einen beanspruchten Gegenstand gegen eine „zufällige Entgegenhaltung“ abzugrenzen und somit neu zu machen. Dabei sind mit „zufälliger Entgegenhaltung“ Dokumente des Standes der Technik gemeint, die zwar für die Neuheit, nicht aber für die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes relevant sind.

Im Gegensatz zu dieser Entscheidung gibt es eine seit langem etablierte Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes, die durch eine ganze Anzahl an Beschwerdekammerentscheidungen gestützt wird, wonach solche Disclaimer bei richtiger Formulierung erlaubt sind.

Die Fälle, in denen Disclaimer anwendbar sind, wurden in der Entscheidung T433/86 genauer beschrieben. Danach kann im Falle einer zufälligen Überschneidung zwischen dem Stand der Technik und dem beanspruchten Gegenstand ein spezifischer Stand der Technik auch dann ausgeschlossen werden, wenn sich in den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine Stütze für den ausgeschlossenen Bestandteil finden lässt.

In der Entscheidung T170/87 stellte die Kammer fest, dass mit dem Instrument des Disclaimers eine mit dem Stande der Technik überschneidende erfinderische Lehre zwar neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden kann.

Obwohl Disclaimer nur in Ausnahmefällen dazu verwendet werden können, um Neuheit herzustellen, wird häufig von ihnen Gebrauch gemacht. Damit ist die neue Entscheidung T323/97 für eine große Anzahl von anhängigen Patentanmeldungen und Patenten im Einspruchsverfahren sowie für zukünftige Fälle von größtem Interesse.

Die Auswirkung dieser Entscheidung ist besonders

drastisch für alle diejenigen Patente, die Disclaimer enthalten und gegen die Einspruch erhoben wurde. All diese Patente müssten widerrufen werden, weil gemäß der Entscheidung T323/97 der Disclaimer Artikel 123(2) EPÜ verletzt, aber der Disclaimer nicht gestrichen werden kann, ohne Artikel 123(3) EPÜ zu verletzen, da das Streichen zu einer Erweiterung des Schutzzumfangs führen würde.

Aufgrund dieser drastischen Auswirkungen, die die neue Entscheidung T323/97 auf die Patentpraxis haben könnte und aufgrund der Tatsache, dass diese neue Entscheidung der bisher etablierten Rechtsprechung des Europäischen Patentamts widerspricht, ist zu erwarten, dass die Frage nach der Zulässigkeit von Disclaimern alsbald der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wird. Diese wird dann eine endgültige und allgemein verbindliche Entscheidung darüber treffen.

## 2. Wichtige Verfahrensänderungen im europäischen Patentrecht

Am 02. Januar 2002 trat eine geänderte **Regel 29(2) EPÜ** in Kraft, die Form und Inhalt von Ansprüchen betrifft. Sie gilt für alle europäischen Patentanmeldungen, zu denen das EPA an diesem Tag noch keine Mitteilungen nach Regel 51(4) EPÜ abgesandt hat.

Mit der Änderung von Regel 29(2) EPÜ wird der Grundsatz „ein unabhängiger Anspruch pro Kategorie“ bekräftigt und gesetzlich präzisiert. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur dann zulässig, wenn eine der ausdrücklich aufgeführten Ausnahmesituationen vorliegt. Ein Anmelder, der mehr als einen unabhängigen Anspruch derselben Kategorie wünscht, muss auf einen entsprechenden Einwand des EPA nunmehr überzeugend darlegen, dass sämtliche weitere unabhängige Ansprüche unter eine der in der Regel aufgeführten Ausnahmesituationen fallen.

Beispielfälle für Ausnahmen nach Regel 29(2)(a) sind Stecker und Steckdose, Sender und Empfänger, Zwischenprodukt(e) und Endprodukt, Gen-

Genkonstrukt-Host-Protein-Medikament. Ausnahmen nach Regel 29(2)(b) sind insbesondere zweite und weitere medizinische Verwendungen in der Form eines Anspruchs, der auf eine zweite medizinische Indikation gerichtet ist. Beispielfälle für Ausnahmen nach Regel 29(2)(c) sind zwei oder mehrere Verfahren zur Herstellung einer chemischen Verbindung bei Erfindungen, die sich auf eine Gruppe neuer chemischer Verbindungen beziehen.

Weiter trat am 01. Juli 2002 eine geänderte **Regel 51 EPÜ** in Kraft, die das Prüfungsverfahren betrifft. Sie gilt für alle europäischen Patentanmeldungen, zu denen das EPA an diesem Tag noch keine Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ abgesandt hat.

Gemäß der Neufassung werden die bislang getrennten Mitteilungen nach Regel 51(4) und 51(6) EPÜ verknüpft. Der Anmelder wird sofort aufgefordert, die Übersetzungen der Ansprüche einzureichen und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten.

### **3. Neue Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens**

Seit 01. Juli 2002 sind Bulgarien, die Tschechische Republik, Estland und die Slowakei, seit dem 01. Dezember 2002 Slowenien und seit dem 01. Januar 2003 Ungarn neue Mitglieder der Europäischen Patentorganisation. Damit kann das Europäische Patentamt europäische Patente für insgesamt 26 Staaten erteilen, nämlich für Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, Portugal, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Türkei, Ungarn und das Vereinigte Königreich. Das Europäische Patentamt wird diese neueste Entwicklung fortführen und sein System ostwärts ausdehnen. In naher Zukunft (wahrscheinlich nächstes Jahr) werden weitere 4 Länder folgen, nämlich Lettland, Litauen, Polen und Rumänien.

Das europäische Patent wird dann die gesamte europäische Wirtschaftsregion vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer abdecken. Als Folge der Zulassung von neuen Staaten im Osten wird der Patentschutz sehr viel einfacher und billiger werden und daher zu Technologietransfer und Investitionen ermutigen.

## **IV. MARKENRECHT**

### **1. Jüngste Entscheidungen des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG)**

#### **„Das Prinzip der Bequemlichkeit“**

Das Gericht erster Instanz hat eine Reihe von wichtigen Entscheidungen im Markenrecht erlassen. Eine Entscheidung betrifft eine Beschwerde wegen der Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenmeldung „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ aus absoluten Gründen durch das Harmonisierungsamt für den gemeinsamen Binnenmarkt (HABM), das für Gemeinschaftsmarkenmeldungen zuständig ist. Die Anmeldung umfasste „handbetätigte Werkzeuge; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel (Klasse 8), Landfahrzeuge und deren Teile (Klasse 12), Wohnmöbel, insbesondere Polstermöbel, Sitzmöbel, Stühle, Tische, Kastenmöbel, sowie Büromöbel (Klasse 20)“.

Die Beschwerdekammer des Amtes hatte die Anmeldung zurückgewiesen, da der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle und ihre Bestandteile ausschließlich auf die Beschaffenheit der Waren hinwiesen. Das Amt sah daher absolute Gründe der Zurückweisung gemäß Artikel 7(1)(b) und (c) der Gemeinschaftsmarkenverordnung als gegeben an. Die Beschwerdekammer war der Meinung, dass die jeweiligen Verkehrskreise die Wortkombination „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ sofort in der Weise verstehen würden, dass die entsprechenden Waren nach den Maßstäben und Prinzipien der Bequemlichkeit konzipiert seien.

Im Gegensatz dazu vertrat das Gericht erster In-

stanz jedoch die Auffassung, dass die Beschwerdekammer eine falsche Entscheidung getroffen und lediglich den Wortbestandteil „BEQUEMLICHKEIT“ betrachtet hätte. Statt dessen hätte der Begriff „PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ in seiner Gesamtheit betrachtet werden sollen. Das Gericht betonte, dass eine Zurückweisung aus absoluten Gründen nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Marke in ihrer Gesamtheit und nicht nur einzelne Wortelemente in Betracht gezogen würden. Bei einer solchen Gesamtbetrachtung könne „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ als nicht beschreibend gelten, so das Gericht. Selbst wenn das einzelne Wortelement „BEQUEMLICHKEIT“ die Beschaffenheit der Waren näher bestimmen würde, so könne nicht behauptet werden, die gesamte Marke bestünde nur aus Kennzeichen oder Angaben, die die Beschaffenheit der Waren näher bestimmen.

#### **„EUROCOOL“**

Das Gericht erster Instanz hob die Entscheidung des Gemeinschaftsmarkenamtes in einer weiteren Beschwerdesache auf. Es handelte sich hierbei um die Zurückweisung der Marke „EUROCOOL“. Die Dienstleistungen, für die Schutz ersucht wurde, betrafen Klasse 39 und 42, einschließlich „Lagerung und Einlagerung von Waren, insbesondere gekühlte und tiefgekühlte Waren; Beratung und Erteilung von Auskünften über die Lagerung von Waren, Transportangelegenheiten von Tiefkühlwaren“ sowie „Erstellung von Logistiksystemen, insbesondere für den Transport und die Aufbewahrung von gekühlten und tiefgekühlten Waren...“.

Wieder hatte die Beschwerdekammer befunden, „EUROCOOL“ fehle gemäß Artikel 7(1)(b) und (c) jegliche Unterscheidungskraft, da es rein beschreibend sei und keinerlei „fantasievolles“ Element aufweise. Die Beschwerdekammer kam somit zu dem Schluss, dass „EUROCOOL“ lediglich aus dem alltäglichen Wort „cool“ bestehe, welches auf die entsprechenden Dienstleistungen hinweist, und dem Präfix „euro“, das den geographischen Wirkungsbereich kennzeichnet.

Nach Meinung des Gerichts erster Instanz ist je-

doch der Beschluss der Beschwerdekammer unzureichend und rechtfertigt keine Zurückweisung aus absoluten Gründen. Die Kammer hätte in der Lage sein müssen nachzuweisen, dass eine solche Marke in ihrer Gesamtheit es den relevanten Verkehrskreisen nicht erlaubt, die Dienstleistungen des Unternehmens von solchen eines Konkurrenzunternehmens zu unterscheiden. Ferner könne das Fehlen eines fantasievollen Elements nicht dafür ausschlaggebend sein, dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Eine Gemeinschaftsmarke müsse weder auf einem „erfinderischen“ Vorgang beruhen noch besonders originell oder fantasievoll sein; vielmehr müsse sie ermöglichen, marktübliche Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen abzugrenzen. Nach Ansicht des Gerichts darf dem Wort „EUROCOOL“ daher die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

#### **„LITE“**

In einer weiteren Beschwerdesache hat das Gericht erster Instanz grundsätzlich die Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM bestätigt, die die Marke „LITE“ für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 5, 29, 30, 32, 33, 42 als nicht eintragungsfähig erachtet hatte.

Die Beschwerdekammer hatte die Marke bezüglich der beanspruchten Waren als beschreibend angesehen, da „LITE“ ein genereller Ausdruck für Lebensmittel sei, deren unerwünschte Inhaltsstoffe entfernt würden, um ernährungsbewusste Verbraucher anzusprechen.

Nach Meinung des Gerichts müsse zuerst entschieden werden, ob es die einschlägigen Verkehrskreise aufgrund der Marke „LITE“ vermögen, die angesprochenen Waren und Dienstleistungen von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Da es sich hierbei um Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Lebensmittelindustrie und der Gastronomie handele, zielten die Produkte auf eine breite Masse der Konsumenten. Der Begriff „LITE“ sei sehr allgemein und weitläufig gebräuchlich. Es handele sich um eine

phonetische Abwandlung des englischen Wortes „light“, welches u.a. die „Leichtigkeit“ von Lebensmitteln sowie von Gerichten in der Gastronomie beschreibe. Inhaltsstoffe und Lebensmittel, die als „LITE“ deklariert werden, zeichneten sich durch einen geringen Kaloriengehalt aus, so dass die Entscheidung der Beschwerdekammer, die Marke „LITE“ als rein beschreibend einzustufen und gemäß Artikel 7(1)(b) und (2) die Unterscheidungskraft abzuspochen, rechtlich nicht zu beanstanden sei.

## **V. WEITERE ENTWICKLUNGEN IM BEREICH DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES**

### **1. Top Level Domain „.eu“**

Das Europäische Parlament sowie der Europäische Rat haben die Richtlinie Nr. 733/2002 vom 22. April 2002 angenommen, die eine rechtliche Grundlage für die Einrichtung der Top-Level Domain „.eu“ schafft.

Die „.eu“ Top-Level Domain soll die Benutzung von und den Zugang zum Internet sowie zu virtuellen Marktplätzen fördern. Des Weiteren soll die Domain die Interoperabilität der transeuropäischen Netzwerke verbessern und die Präsenz des Binnenmarktes im Netz verstärken.

Unternehmen, Organisationen und natürliche Personen, die der Gemeinschaft angehören, sollen sich unter der Top-Level Domain „.eu“ registrieren lassen können. Es wird eine Registrierungsgebühr erhoben werden; eine zuständige Registrierungsstelle übernimmt die Registrierung für Domain-Namen.

Einzelheiten bezüglich des Registrierungsverfahrens sind in der Richtlinie noch nicht festgelegt. Das Verfahren soll den europäischen Bestimmungen für Datenschutz entsprechen und zusätzliche Maßnahmen gegen den Missbrauch von Domain-Namen treffen. Die Einzelheiten werden von der Europäischen Kommission festgelegt.

### **2. Neues deutsches Urhebervertragsrecht in Kraft getreten**

Die zentrale Neuerung ist ein gesetzlicher Anspruch auf angemessene Vergütung, welche nach dem alten Recht dem Ermessen der Parteien überlassen war. Sofern keine gemeinsamen Vergütungsregeln bestehen, ist die Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist. Ferner kann der Autor in Fällen „auffallender Unverhältnismäßigkeit“ (im alten Gesetzestext wird auf ein „grobes Missverhältnis“ abgestellt), nachträglich eine faire Ausgleichszahlung verlangen - sog. "Bestseller-Klausel".

Das neue Recht ist auf Verträge anwendbar, die nach dem 01. Juli 2002 geschlossen wurden. Die Bestseller-Klausel gilt auch für Sachverhalte, die nach dem 28. März 2002 entstanden sind. Der Autor hat einen Anspruch auf angemessene Vergütung aus Verträgen, die zwischen dem 01. Juni 2001 und dem 28. März 2002 geschlossen wurden, sofern von dem eingeräumten Recht nach dem 28. März 2002 Gebrauch gemacht wird.