



KADOR & PARTNER

NEWSLETTER

Mai 2002

- In eigener Sache
- Patentrecht
- Markenrecht
- Gemeinschafts Geschmacksmuster
- Wichtige Verfahrensrechtliche Änderungen
- Sdchuldrechtsreform

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. Roundtables 2002

Kador & Partner freut sich, im Jahr 2002 weitere vier **INTA Roundtables** zu veranstalten. Die Tagungen finden wie immer in unseren Kanzleiräumen in der Corneliusstraße 15 in München statt und beginnen jeweils um 17.30 Uhr. Wir starteten die diesjährige Veranstaltungsserie am 21. Februar, 2002 mit dem interessanten Vortrag von **Dr. Roland Knaak**, Rechtsanwalt und angesehenes Mitglied des Max - Planck - Institutes für Internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München über das Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren.

Ebenfalls großen Anklang fand der Vortrag "Marken für Einzelhandelsdienstleistungen: Eine Herausforderung für die Markenrechtsharmonisierung in Europa?" von Frau Marianne Grabrucker, Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht, der am 25. April 2002 stattfand.

Am **27. Juni** wird **Frau Vorsitzende Richterin Pecher** über Fälle von Markenrechtsverletzungen und die Rolle der Verletzungsgerichte in Deutschland sprechen. Frau Pecher ist Vorsitzende der 1. Kammer für Handelssachen am Landgericht München I und damit täglich mit Markenrechtsverletzungen konfrontiert.

Am **26. September** berichtet **Herr Dr. Alexander von Fünér**, Patentanwalt in München, über die neuesten markenrechtlichen Entwicklungen in Osteuropa und Zentralasien. Dr. von Fünér und seine Kanzlei verfügen bereits seit langem über einen sehr guten Ruf auf diesem speziellen Gebiet des Markenrechts.

Abschließend werden uns am **21. November 2002** **Baron Wedig von der Osten-Sacken L.L.M.** und **Alexandra Spranger**, beide Rechtsanwälte der angesehenen Münchner Kanzlei Hoffmann & Eitle, eine Einführung zum Thema "Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof erster Instanz – Erfahrungen aus der Praxis" vermitteln.

Die genauen Themen werden wie immer im INTA Bulletin bekannt gegeben.

Gastredner unseres letzten Roundtables 2001 war Herr **Dr. Joseph Fesenmair**, Markenanwalt der Deutschen Telekom AG, zum Thema "**Deutsche Telekom - Die Markenpolitik eines Global Players**". Vor einem Auditorium von ca. 30 Berufskollegen und einer vorsitzenden Richterin beim Bundespatentgericht, hat Dr. Fesenmair eine sehr lebendige Präsentation vom phönixartigen Aufstieg der ehemals verstaatlichten Deutschen Bundespost hin zum "Global Player" und Markengiganten gegeben. Das mittlerweile bundesweit bekannte "T" wurde zur Leitmarke des Unternehmens. Die Unternehmensfarbe "magenta", ein speziell für die Deutsche Telekom entwickelter Farbton, zählt zu den wenigen eingetragenen Farbmarken in Deutschland.

2. Vortragsaktivitäten

Anlässlich seiner Geschäftsreise nach Japan hielt Dr. Utz Kador einen Vortrag zum Thema "Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechtes". Eine Zusammenfassung dieses Vortrages ist in diesem NewsLetter enthalten.

3. Tagungsaktivitäten

Im Mai 2002 ist Dr. Utz Kador Vorsitzender eines dreistündigen Workshops im Rahmen eines Kongresses der Union der Europäischen Berater für den gewerblichen Rechtsschutz in Budapest. Der Workshop läuft unter dem Titel "Änderungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ)".

4. Kador & Partner's Homepage

Dieser und frühere NewsLetter sowie allgemeine Informationen über unsere Kanzlei können unter unserer Homepage www.kadorpartner.de abgerufen werden.

5. CTM Advisory Initiative

Bitte richten Sie auch Ihre Aufmerksamkeit auf die Homepage www.community-trade-mark.org, der CTM Advisory Initiative mit einer Reihe von Beiträgen unserer Kanzlei. Hauptziel dieser Initiative und der Website ist es, aktuelle und allgemeine Informationen über das Gemeinschaftsmarkenrecht zur Verfügung zu stellen. Die Verfasser dieser Artikel sind allesamt erfahrene Markenanwälte und

haben einen großen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet des Gemeinschaftsmarkenrechtes.

II. PATENTRECHT

Jüngste Entwicklungen im Europäischen Patentrecht

1. Klarheit (Artikel 84 EPÜ)

Kürzlich sind einige wichtige Entscheidungen der Beschwerdekammer ergangen, die sich mit dem Begriff der „Klarheit“ von Patentansprüchen befassen. Dieses Erfordernis ist in Art. 84 EPÜ niedergelegt, der unter anderem verlangt, dass die Ansprüche "deutlich und knapp" gefasst sein sollen. Verfolgt man die jüngst ergangenen Entscheidungen, so lässt sich feststellen, dass die Tendenz der Entscheidungen in Richtung einer strengeren Interpretation des Erfordernisses der Klarheit von Ansprüchen geht. Exemplarisch seien die folgenden Entscheidungen genannt:

Entscheidung T 1129/97 (Amtsblatt 2001, 273)

Diese Entscheidung beschäftigt sich mit dem Ausdruck "Niederalkyl". Der Leitsatz der Entscheidung liest sich wie folgt:

"Ist die genaue Bedeutung des Begriffs "Niederalkyl" nur in der Beschreibung explizit offenbart, aber nicht in den Ansprüchen, so ist das Erfordernis der Klarheit der Ansprüche nicht erfüllt."

Die Entscheidungsgründe können wie folgt zusammengefasst werden: Artikel 84 EPÜ schreibt vor, dass die Ansprüche, welche den zu schützenden Gegenstand definieren, klar sein müssen. Damit das Klarheitserfordernis erfüllt ist, muss die Gruppe der Verbindungen gemäß des Anspruches auf eine Art und Weise definiert sein, dass der Fachmann diejenigen Verbindungen, die zur beanspruchten Gruppe gehören, von anderen eindeutig unterscheiden kann.

Im vorliegenden Fall heißt es in der Beschreibung tatsächlich, dass "unter einem Niederalkylradikal ein lineares oder verzweigtes Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen zu verstehen" sei. Daher geht es

in erster Linie um die Frage, ob es zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ notwendig und ausreichend ist, wenn ein fachkundiger Leser eine etwaige mangelnde Klarheit in Anspruch 1 für sich genommen durch Hinzuziehung der den Anspruch stützenden Beschreibung beseitigen kann.

Jedoch betrifft das in Artikel 84 EPÜ verankerte Erfordernis der Klarheit offensichtlich die Patentansprüche und bedeutet somit nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, dass sie für einen Fachmann mit allgemeinem Fachwissen in sich deutlich sein müssen, so dass er nicht die Beschreibung des betreffenden Patents hinzuziehen muss (vgl. T2/80).

Da der in Anspruch 1 enthaltene Begriff "Niederalkyl" aber nicht so präzise ist, dass ein Fachmann sofort und unmissverständlich die Höchstzahl der Kohlenstoffatome, die eine Niederalkylgruppe enthalten könnte, feststellen kann, wurde Anspruch 1 nicht als klar im Sinne des Art. 84 EPÜ angesehen.

Kommentar: Diese Entscheidung macht deutlich, dass das Erfordernis der Klarheit den Anspruch selber betrifft, und dass es nicht genügt, wenn die Beschreibung weitere Definitionen liefert. Frühere Entscheidungen waren in diesem Punkt nicht so eindeutig.

Interessanterweise erwähnt die Entscheidung auch, dass der allgemeinere Ausdruck "Alkyl" klar sei, dass der engere Begriff "Niederalkyl" an sich jedoch nicht genügend klar sei. Die Begründung scheint überzeugend, nämlich dass der Vermerk "Nieder" ein Problem aufwirft, da dieser Begriff keine allgemein akzeptierte Bedeutung im Sinne einer Höchstzahl von Kohlenstoffatomen hat.

Entscheidung T 728/98 (Amtsblatt 2001, 319)

Diese Entscheidung befasst sich mit dem Merkmal "im Wesentlichen rein" in einem Anspruch, der auf eine chemische Verbindung gerichtet ist. Die Kammer hält insbesondere in Bezug auf Artikel 84 in Verbindung mit Regel 29 (1) EPÜ fest, dass ein Anspruch, der ein unklares technisches Merkmal enthält, auch Zweifel in Bezug auf den vom Anspruch abgedeckten Gegenstand mit sich bringt.

Dies gilt umso mehr, wenn das unklare Merkmal insofern wesentlich für die Erfindung ist, als es den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abgrenzen soll, so dass Unsicherheit darüber entsteht, ob der beanspruchte Gegenstand vorweggenommen ist oder nicht. Daher kann ein solcher Anspruch wegen mangelnder Rechtssicherheit nicht als klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ gelten.

Im Zusammenhang mit Artikel 84 EPÜ ist die Bedeutung eines Begriffes oder Ausdrucks, der in einem Merkmal eines Anspruchs verwendet wird, insbesondere von seiner in Fachkreisen allgemein anerkannten Definition abhängig; dies geht aus Regel 35 (12) letzter Satz EPÜ hervor, wonach grundsätzlich nur solche "technischen Bezeichnungen zu verwenden sind, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind".

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) konnte keine allgemein anwendbare quantitative Definition des Ausdrucks "im Wesentlichen rein" angeben oder nachweisen, und der Kammer war auch keine solche bekannt. Somit ging die Kammer davon aus, dass für dieses Merkmal keine allgemein gültige quantitative Definition existiert und befand den Anspruch für nicht zulässig.

Kommentar: In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall, bei dem das einzige Merkmal, welches die Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet, die "Reinheit" des beanspruchten Stoffes war, ist die Entscheidung der Kammer durchaus akzeptabel. Dennoch kommt es in der Patentpraxis häufig vor, dass Definitionen, die etwas vage sind, wie zum Beispiel der Ausdruck "im Wesentlichen", verwendet werden.

In ihrer Begründung argumentiert die Kammer, dass "dies (d.h. das Erfordernis der Klarheit) umso mehr gilt, wenn das unklare Merkmal für die Abgrenzung des beanspruchten Gegenstands vom Stand der Technik wesentlich ist". Die Formulierung zeigt, dass die Kammer auch einen solchen Anspruch als Artikel 84 EPÜ verletzend betrachten würde, in dem der unklare Ausdruck für die Abgrenzung des Gegenstandes vom Stand der Technik nicht von Bedeutung ist. Würde man jedoch die Begründung dieser Entscheidung strikt und ohne Abstellen auf den Einzelfall anwenden und alle

Ansprüche in Patenten, die den Ausdruck "im Wesentlichen" enthalten, als ungültig ansehen, dann würde dies eine große Anzahl von wichtigen Patenten zerstören.

Ähnliche Betrachtungen können für technische oder wissenschaftliche Begriffe zutreffen, bei denen es ebenfalls schwierig oder gar unmöglich ist, das Erfordernis dieser Entscheidung zu erfüllen, nämlich dass eine "eindeutige, allgemein anerkannte Bedeutung existiert". Als Beispiele sollen die Ausdrücke "porös", "micro-porös" oder "starr" gelten.

Um das Problem der unklaren Begriffe zu lösen, könnte man daran denken, den Begriff einfach aus dem Anspruch zu streichen. Dies kann während des Prüfungsverfahrens durchaus möglich sein, jedoch wird während eines Einspruchverfahrens Artikel 123 (3) EPÜ in den meisten Fällen eine unüberwindbare Barriere darstellen.

So reichte im Fall T 728/98 der Beschwerdeführer auch einen Hilfsantrag ein, in welchem das Merkmal "im Wesentlichen rein" weggestrichen wurde. Die Beschwerdekammer hielt jedoch fest, dass der Anspruch als Resultat dieser Änderung auch Verbindungen der gegebenen Formel abdeckte, die **jeglichen** Grad an Reinheit aufwiesen. Obwohl der Ausdruck "im Wesentlichen rein" unklar war, bedeutete er nach Meinung der Kammer dennoch ein technisches Merkmal, welches dazu gedacht war, Einschränkungen in Bezug auf den Grad der Reinheit der Verbindungen aufzuerlegen.

Somit beschloss die Kammer, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags den beanspruchten Gegenstand über den Inhalt der eingereichten Anmeldung erweitert und dabei Artikel 123 (2) EPÜ verletzt.

Die Rechtsprechung hat Möglichkeiten entwickelt, um einen Anspruch, der einen unklaren Ausdruck enthält, zu heilen. Dies wird in der Entscheidung wie folgt erwähnt:

"Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. Entscheidung T 917/94) ergibt sich aus der Streichung eines überflüssigen Merkmals - ob dieses nun wesentlich ist oder nicht - kein Gegenstand, der über den Inhalt der Anmel-

dung in der eingereichten Fassung hinausgeht."

Dazu ist allerdings anzumerken, dass es in der Praxis schwierig werden kann, Argumente zu finden, ein Merkmal in einem Anspruch als überflüssig herauszustellen, da unter normalen Umständen Ansprüche so formuliert sind, dass die Merkmale für den beanspruchten Gegenstand wichtig und aus diesem Grund nicht überflüssig sind.

2. Priorität (Artikel 87 EPÜ)

In Bezug auf das Erfordernis für die Inanspruchnahme einer Priorität für "dieselbe Erfindung" gemäß Artikel 87 (1) EPÜ war die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes bisher nicht einheitlich.

Es gibt eine ganze Anzahl von Entscheidungen, wonach sich der Umfang des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer früher eingereichten ersten Anmeldung danach bestimme und darauf beschränke, inwieweit der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand explizit oder zumindest implizit in der ersten Anmeldung offenbart sei (vgl. Entscheidung T116/84).

Der etwas großzügigere Ansatz spiegelt sich zum Beispiel in T73/88 wieder, welcher vorsieht, dass eine Priorität sogar dann beansprucht werden kann, wenn ein technisches Merkmal zu der Anmeldung hinzugefügt wird, welches nicht aus der Prioritätsanmeldung abgeleitet werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass das zusätzliche Merkmal den Charakter und die Natur der Erfindung nicht ändert.

Aufgrund dieser widersprüchlichen Entscheidungen der Beschwerdekammern legte der Präsident des Europäischen Patentamtes diese Rechtsfrage der großen Beschwerdekammer zur entgeltlichen Entscheidung vor. Die große Beschwerdekammer entschied in der Entscheidung **G 2/98** zu Gunsten der Annahme der strengeren Anforderungen für die Beanspruchung der Priorität.

In ihren langatmigen Erwägungen in Bezug auf diese Frage stellt die große Beschwerdekammer fest, dass es keine klaren und objektiven Kriterien zur Bestimmung der Frage gibt, ob Merkmale mit dem Charakter oder der Natur einer Erfindung in

Beziehung stehen, und somit würde der großzügigere Ansatz leicht zur Rechtsunsicherheit führen. Die Hauptbegründung liest sich wie folgt:

"Eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, welche einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, macht und bewirkt, dass eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird, ist unzumutbar und einer sinnvollen Ausübung von Prioritätsrechten nicht zuträglich. Vielmehr ist eine enge Auslegung des Begriffes "derselben Erfindung", die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstandes" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt, notwendig, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die unter anderem in vollem Einklang steht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten und der Rechtssicherheit sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Diese Auslegung wird durch die Bestimmungen der PVÜ und des EPÜ untermauert und lässt sich voll und ganz mit der Stellungnahme G 3/93 in Deckung bringen. **Sie bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruches unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.**

Kommentar: Wendet man diese Entscheidung auf ein theoretisches Beispiel an, so ergibt sich folgendes: Wird die Priorität einer ersten Anmeldung, die die Erfindung nur mit den Merkmalen A und B beschreibt, beansprucht, dann kann eine europäische Anmeldung, die eine Erfindung mit den Merkmalen A und B oder A und B und C beansprucht, die Priorität der ersten Anmeldung nicht für sich in Anspruch nehmen.

Dieser strenge Ansatz der Beschwerdekammern bezüglich der Beanspruchung einer Priorität bringt mehrere Folgen mit sich:

- Beim Entwurf einer Anmeldung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Erfindung in allen Details beschrieben wird, insbesondere mit allen Merkmalen, die für die Beanspruchung der Erfindung relevant sein könnten.

Dazu ist es aus der Sicht des Anmelders unerlässlich, dass die erste Anmeldung so vollständig wie möglich sein sollte und jedes wichtige zusätzliche technische Merkmal sollte zum Gegenstand einer separaten Anmeldung gemacht werden, und zwar so schnell wie möglich anstatt auf das Ende des Prioritätsjahres zu warten.

- Eine "provisional application", wie sie in den Vereinigten Staaten eingereicht werden kann, ist mit den strengen Erfordernissen, welche diese Entscheidung der großen Beschwerdekammer stellt, ziemlich inkompatibel. Die Grundidee einer solchen "provisional application" ist es, eine kurze und schnell entworfene, nicht ins Detail gehende Anmeldung einzureichen, um ein frühes Anmeldedatum zu erhalten. Daher wird eine solche Anmeldung im Allgemeinen nicht alle nötigen Merkmale offenbaren, die man im Anspruch hätte erwähnen sollen, um die Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen. Andererseits betrachtet das Europäische Patentamt eine US "provisional application" als die erste Anmeldung unter PVÜ, auf welcher eine Priorität basieren kann. Dies führt zu der Situation, dass in zahlreichen Fällen die Priorität dieser ersten Anmeldung in Form einer "provisional application" nicht gültig beansprucht werden kann.
- Die Notwendigkeit, eine Priorität zu beanspruchen, entsteht gewöhnlich auf Grund der Tatsache, dass die Erfindung kurz nach der ersten Anmeldung publiziert wird. Daher ist es wegen des erhöhten Risikos auf Grund eines strengeren Ansatzes des Europäischen Patentamtes vernünftig, das Publizieren der Erfindungen nicht vor Ablauf des Prioritätsjahres zu erwägen.
- Beim Einschränken eines Anspruches während der Prüfung unter solchen Umständen, in denen der Prioritätsanspruch maßgeblich ist, sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass das Merkmal, welches zur Eingrenzung benutzt wird, nicht nur in der europäischen Patentanmeldung

offenbart ist, sondern auch in der Anmeldung, aus welcher die Priorität beansprucht wird. Solche Vorsicht ist insbesondere deshalb notwendig, da im Falle der Erteilung eines Anspruches mit einem Merkmal, welches nicht im Prioritätsdokument offenbart ist, dieses Merkmal in einem möglichen Einspruchsverfahren nicht mehr herausgenommen werden kann, weil die Herausnahme eines Merkmals eines erteilten Anspruches Artikel 123 (3) EPÜ verletzen würde.

- Dieselbe Vorsicht wie während der Prüfung muss der Patentinhaber auch im Einspruchsverfahren walten lassen.

Andererseits sollte der Gegner genau jede durch den Patentinhaber veranlasste Änderung überprüfen, um herauszufinden, ob diese Änderung zu einem Verlust des Prioritätsanspruches führen wird.

- Die Rechtsprechung, die sich in Bezug auf unter Artikel 123 (2) EPÜ nicht erlaubte Änderungen entwickelt hat, schreibt vor, dass ein Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung "unmittelbar und eindeutig" offenbart sein muß. Diese Terminologie ist strenger als der Wortlaut in Artikel 123 (2) EPÜ selber, in dem es heißt "eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht".

Interessanterweise verwendet die große Beschwerdekammer in ihrer Schlußfolgerung, die mit dem oben erwähnten Leitsatz übereinstimmt, exakt dieselbe Terminologie, nämlich "unmittelbar und eindeutig". Dies weist darauf hin, dass zu erwarten ist, daß die Prüfung einer korrekt beanspruchten Priorität exakt die gleiche sein wird wie jene zur Überprüfung einer mit Artikel 123 (2) EPÜ konformen Änderung.

Die Frage bezüglich erlaubten oder den Artikel 123 (2) EPÜ verletzenden Änderungen ist in den meisten Einspruchsverfahren ein sehr wichtiger Punkt, was im Gegensatz zu Verfahren in anderen Ländern steht. Daher scheint es, dass in Zukunft die Streitfrage einer korrekt beanspruchten Priorität ebenfalls in vielen Einspruchsverfahren disku-

tiert werden wird.

3. Product-by-process Ansprüche

Sogenannte "Product-by-process" Ansprüche, die Ansprüche darstellen, in welchen ein Produkt nur oder zusätzlich zu anderen Produktmerkmalen über ein Verfahren zu seiner Herstellung charakterisiert wird, sind erlaubt, wenn das Produkt nicht in einer anderen Art und Weise vom Stand der Technik unterschieden werden kann. "Product-by-process" Ansprüche werden sehr häufig verwendet, z. B. um Polymerzusammensetzungen zu beanspruchen.

Dabei sollte man nicht vergessen, dass sich ein "product-by-process" - Anspruch auf das Produkt selber, und nicht auf die Herstellung bezieht. Entscheidung T 20/94 fasst dies folgendermaßen zusammen:

"Trotz der Tatsache, dass ein "Product-by-Process" Anspruch durch das Verfahren zur Herstellung charakterisiert ist, gehört er dennoch zur Kategorie von Ansprüchen, die auf eine physikalische Einheit gerichtet sind und ist daher ein Anspruch, welcher auf das Produkt selber gerichtet ist. Ungeachtet dessen, ob die Ausdrücke "unmittelbar erhalten", "erhalten" oder "erhältlich" im Product-by-process Anspruch verwendet werden, so ist er dennoch auf das Produkt selber gerichtet und verleiht einen absoluten Schutz auf das Produkt."

Die Tatsache, dass der Anspruch ein Stoffanspruch ist, hat direkte Konsequenzen in Bezug auf die Prüfung der Neuheit des Anspruches. **Entscheidung T 728/98** beschäftigt sich wie folgt mit dem Problem:

"Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände, z. B. ein Erzeugnis, und Ansprüche auf Tätigkeiten, z.B. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses.

Obwohl diese Verbindung auch durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist, gehört der betreffende Anspruch zur Kategorie der auf einen Gegenstand, d. h. auf ein Erzeugnis gerichteten Ansprüche. Ein solcher Anspruch mit einer "product-by-process" Passage wird nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als ein Anspruch ausgelegt, der oft an ein Erzeugnis als sol-

ches gerichtet ist, weil der Verweis auf das Herstellungsverfahren nur dem Zweck dient, den Gegenstand des Schutzbegehrens festzulegen, der gleichwohl das Erzeugnis als solches ist.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist ein Anspruch auf ein chemisches Erzeugnis, das durch sein Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist, nur dann gewährbar, wenn das Erzeugnis als solches die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt, d. h. insbesondere neu und erfinderisch ist. Zur Neuheitsabgrenzung muss die Abwandlung des Herstellungsverfahrens zu anderen Erzeugnissen führen, wobei beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften des Erzeugnisses auftreten müssen. "

Kommentar: Obwohl die Rechtsprechung der Beschwerdekammern klar ist, scheint es, dass dennoch eine beträchtliche Anzahl von Patenten mit Product-by-process Ansprüchen erteilt wurden, basierend auf der Tatsache, dass nur das Verfahrensmerkmal des Anspruches neu ist, aber das Produkt selber zum Stand der Technik zählt. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass solche Patente in einem eventuellen Nichtigkeitsverfahren als ungültig erachtet werden könnten. Nur ein Anspruch, der auf das Verfahren selber gerichtet ist, würde Gültigkeit genießen.

III. MARKENRECHT

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) und der Gerichtshof erster Instanz haben vor kurzem eine Reihe von wichtigen Entscheidungen im Markenrecht erlassen. Die Volltexte dieser Urteile können über die Homepage des Europäischen Gerichtshofes (<http://curia.eu.int>) unter Eingabe des Aktenzeichens abgerufen werden. Hervorhebungen in den folgenden Artikeln stammen von uns.

1. "BABY-DRY", Urteil vom 20. September 2001, Rechtssache C-383/99 P

"BABY-DRY" ist das **erste Urteil des Europäischen Gerichtshofes**, das sich mit der Berufung gegen ein Urteil des Gerichtshofes erster Instanz in einer Gemeinschaftsmarkenangelegenheit sowie

mit Markeneintragungskriterien beschäftigt. Das erwähnte Urteil des erstinstanzlichen Gerichtshofes haben wir im Oktober 1999 in unserem NewsLetter diskutiert.

Hauptgesichtspunkt der Überprüfung durch den EuGH war die Frage der Unterscheidungskraft und der beschreibenden Wirkung bei Gemeinschaftsmarken, in diesem speziellen Fall der Marke "BABY-DRY". Der Gerichtshof erster Instanz hatte festgestellt, "dass der Verwendungszweck von Windeln in erster Linie das Trockenhalten von Babies und Kleinkindern sei, "BABY-DRY" informiere die Verbraucher über die Bestimmung der Waren und sei somit nicht unterscheidungskräftig". Der Gerichtshof erster Instanz hatte daher entschieden, dass "BABY-DRY" als Gemeinschaftsmarke nicht eintragungsfähig ist.

Der Europäische Gerichtshof hingegen zog engere Kriterien heran und stellte fest, dass Art. 7 Abs. 1 (absolute Eintragungshindernisse) der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV) in Verbindung mit Art. 12 anzuwenden sei. "Wortbildungen wie "BABY-DRY" können **nicht als in ihrer Gesamtheit beschreibend** angesehen werden, sie sind vielmehr Ergebnis einer **lexikalischen Erfindung**, die der so gebildeten Marke die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion ermöglicht und können nicht von der Eintragung ausgeschlossen werden". Er führte in seiner Begründung weiter aus, dass "baby" und "dry" im üblichen Sprachgebrauch zwar verwendete Ausdrücke zur Bezeichnung der Funktion von Babywindeln sein können, diese ungewöhnliche Wortkombination jedoch kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache sei, um jene Waren zu bezeichnen.

Sowohl das Urteil des Gerichtshofes erster Instanz als auch die Entscheidung der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes wurden aufgehoben.

Anmerkungen: Dieses Urteil wird einen beachtlichen Einfluß auf die Entscheidungspraktiken des Harmonisierungsamtes und auch auf die nationalen Patent- und Markenämter im gesamten europäischen Gemeinschaftsraum haben.

2. "Davidoff and Levi Strauss", Urteil vom 20. November 2000, Rechtssachen C-414/99, C-415/99 und C-416/99

Die drei oben genannten Fälle sind vom britischen obersten Zivilgericht (Patentgericht) zur Vorabentscheidung hinsichtlich der Auslegung des Artikels 7 der Richtlinie für Markenharmonisierung an den Europäischen Gerichtshof verwiesen worden. "Davidoff" und "Levi Strauss" haben gegen drei Parallelimporteure geklagt. Das oberste Zivilgericht hat den Europäischen Gerichtshof um Hilfe bei der Auslegung des Begriffes "Zustimmung" (des Markenrechtsinhabers), speziell in Bezug auf die sogenannte "konkludente" Zustimmung, ersucht.

In seiner Entscheidung führt der Europäische Gerichtshof gem. Artikel 5 der Richtlinie 89/104 aus, dass eine eingetragene Marke dem Inhaber ein ausschließliches Recht gewährt, das heißt, er kann Dritten verbieten, Waren mit demselben Zeichen **ohne seine Zustimmung** ein- und auszuführen. Der Gerichtshof erläutert weiter, die "Zustimmung sei ein so maßgeblicher Faktor, dass ein Verzicht darauf eindeutig gefasst sein muss, da ansonsten das absolute Recht des Markeninhabers stark beeinträchtigt würde".

Konsequenterweise kann die Zustimmung eines Markeninhabers für Parallelimporte außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums nur dann unterstellt werden, wenn aus den Fakten und Umständen hervorgeht, dass der Eigentümer auf das Recht, Waren innerhalb der EU zu vermarkten, verzichtet hat.

Eine **konkludente Zustimmung** kann insbesondere nicht aus den folgenden Tatsachen abgeleitet werden:

- dass der Markeninhaber nicht alle nachfolgenden Erwerber der außerhalb des EWR in den Verkehr gebrachten Waren über seinen Widerspruch gegen einen Vertrieb im EWR unterrichtet hat;
- dass auf den Waren nicht angegeben ist, dass ein Inverkehrbringen im EWR verboten ist;
- dass der Markeninhaber das Eigentum an den mit der Marke versehenen Waren ohne vertragliche Beschränkung übertragen hat.

Es ist weiter **nicht erheblich**

- dass der Importeur, der die mit der Marke versehenen Waren einführt, keine Kenntnis davon hat, dass sich der Inhaber gegen den Vertrieb im EWR durch andere nicht autorisierte Einzelhändler widersetzt;

- dass die autorisierten Einzelhändler ihren eigenen Abnehmern keine vertraglichen Beschränkungen auferlegt haben, die einen solchen Widerspruch ergeben, obwohl sie darüber vom Markeninhaber informiert wurden.

Anmerkungen: Die Davidoff und Levi Strauss Entscheidung stärkt die Position von Markeninhabern gegen Parallelimporte von Produkten von außerhalb der EU in die EU. Zusätzlich wird dadurch für die Markeninhaber eine Auslegung der Begriffe "Zustimmung" und "konkludente Zustimmung" ermöglicht. Die Entscheidung enthält auch eine klare Aussage zur Beweislast hinsichtlich einer solchen Zustimmung, indem er ausdrücklich feststellt, dass der Händler, der die Zustimmung behauptet, diese auch zu beweisen hat und die Beweislast nicht beim Markeninhaber liegt.

4. Eintragungsfähigkeit dreidimensionaler Marken: zwei Urteile des Gerichtshofes erster Instanz vom 19. September 2001, Rechtssachen T-337/99 und T-30/00

Der Gerichtshof hatte über die Eintragungsfähigkeit folgender Marken zu entscheiden:

- 1) die Form eines runden Tabs, bestehend aus zwei Schichten, und über
- 2) die Form eines rechteckigen Tabs mit leicht gerundeten Ecken, bestehend aus zwei Schichten,

beide beantragt von der Fa. Henkel als Gemeinschaftsmarken. Die Farben der Tabletten (Tabs), weiß (unterer Teil) und rot (oberer Teil), sind ebenfalls für die Eintragung vorgesehen. Beide von Henkel eingebrachten Klagen wurden abgewiesen.

Das Gericht argumentierte, dass die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit eine Marke wahrnimmt, von der durchschnittlichen Aufmerksamkeit eines Betrachters beeinflusst ist, welche wahrscheinlich von der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen

abhängt ("Lloyd" Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, Rechtssache C-342/97, besprochen in unserem NewsLetter vom Oktober 1999). Laut Gerichtshof ist einerseits die Aufmerksamkeit eines **durchschnittlichen Konsumenten** in Bezug auf Form und Farbe täglicher Haushaltsgüter wie Waschmaschinen- und Geschirrspül-Tabletten nicht besonders hoch, während andererseits die Auswahl dieser Tablettenform eine offensichtliche war. Es machte dabei keinen Unterschied, dass Henkel das einzige Unternehmen war, das diese Tabs in rot und in zwei Schichten hergestellt hat, denn die Benutzung einer Grundfarbe wie zum Beispiel rot oder gelb, ist alltäglich und sogar typisch für Reinigungsmittel. Bei dreidimensionalen Marken, bestehend aus einer Kombination von offensichtlichen Eigenschaften, die spezifisch für dieses Produkt sind, ist deshalb die Unterscheidungskraft verneint worden.

Anmerkungen: Der Gerichtshof erster Instanz hat klare Standards für die Eintragungsfähigkeit dreidimensionaler Marken gesetzt, aber für den Fall, dass gegen diese Entscheidungen Rechtsbeschwerden zum EuGH eingelegt wird, bleibt abzuwarten, ob die Feststellung des Gerichtshofes "es mache keinen Unterschied, dass der Antragsteller das einzige Unternehmen ist, das die Farbe rot benutzt", sich durchsetzen wird.

5. Eintragungsfähigkeit von Geruchsmarken: Gutachten des EuGH- Generalanwalts vom 6. November 2001, Rechtssache C-273/00 (Sieckmann)

Laut Gutachten des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer erstellt an einem Fall des EuGH, vorgelegt vom Bundespatentgericht zur Vorabentscheidung, können Gerüche keine Marken sein, selbst wenn sie unverwechselbar sind, da sie graphisch nicht darstellbar seien. Die graphische Darstellbarkeit ist aber eine der Voraussetzungen laut der Markenrechts-Harmonisierungsrichtlinie, um die Eignung eines Zeichens zur Eintragung als Marke zu begründen.

IV. GEMEINSCHAFTS- GESCHMACKSMUSTER

Seit den Berichten in unseren NewsLettern vom August 2001 und Mai 2000 hat das Gemeinschaftsmarkenamt eine neue Abteilung "Muster und Modelle" eingerichtet. Für die Bearbeitungsfrist pro Akte im Anmeldeverfahren hat sich das Amt feste Ziele gesteckt. Da das Gemeinschaftsgeschmacksmuster keine eingehende Prüfung erfordert, sollte die Eintragung in unproblematischen Fällen innerhalb von drei Monaten nach der Anmeldung erfolgen können, also in solchen Fällen, in welchen die Formvorschriften vom Anmelder von Anfang an eingehalten wurden. Die Anzahl der zugelassenen Vertreter wird im Wesentlichen auf diejenigen beschränkt sein, die schon in Markensachen zur Vertretung qualifiziert sind. Die Möglichkeit, Teile eines komplexen Produktes als Geschmacksmuster eintragen zu lassen, anstatt den Gesamtgegenstand eintragen zu lassen, wobei der Schutzzumfang des Gesamtgegenstandes enger wäre, steigert die Attraktivität des Gemeinschaftsgeschmacksmusters erheblich. Wichtige Wirtschaftsbranchen wie die Automobilindustrie können nun auf neue und eigentümliche Bauelemente ihrer Produkte ein Geschmacksmuster anmelden und damit einen rechtlichen Schutz gegen Plagiatoren erwerben. Kador & Partner wird seine Mandanten über die zukünftigen Entwicklungen informieren und bei der Einreichung und Durchsetzung von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen in Zusammenarbeit mit dem Büro in Alicante gerne behilflich sein.

Mit Einführung der Verordnung des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom 12. Dezember 2001 gibt es die Möglichkeit, Geschmacksmusterschutz auf zwei Arten zu erlangen: Das sogenannte "nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster" entsteht, sobald die entsprechenden Produkte im Handel innerhalb der Europäischen Union erworben werden können. Der Schutzzeitraum umfasst drei Jahre, in dem es verboten ist, Kopien des Originals zu benutzen. Dies stellt vor allem für die rasch lebige Modeindustrie einen enormen Vorteil dar. Durch die Registrierung des Geschmacksmusters beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (OHIM) erhält der Anmelder ein Exklusivrecht, das vom Amt veröffentlicht wird. Das eingetragene Geschmacksmuster ist je-

weils für einen Zeitraum von 5 Jahren, maximal 25 Jahre geschützt. Es wirkt umfassender als nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, da es generell verhindert, Geschmacksmuster auf den Markt zu bringen, die auf Grund des Gesamteindruckes nicht unterscheidbar sind. Ein weiterer Vorteil der neuen Verordnung ist, dass Anmelder die Veröffentlichung um 30 Monate verzögern können, um so ihre "Schöpfungen" geheim zu halten bevor sie diese auf den Markt bringen.

Die Regelungen betreffend den nicht registrierten Geschmacksmustern sind seit 6. März 2002 in Kraft, während die Vorbereitungen für registrierte Geschmacksmuster beim Harmonisierungsamt noch im Laufen sind und vor 2003 nicht mit deren Umsetzung zu rechnen ist.

V. WICHTIGE VERFAHRENS- RECHTLICHE ÄNDERUNGEN

1. PCT

Mit Gültigkeit vom **1. April 2002**, wird die Frist unter **Artikel 22 (1) PCT** bezüglich der zum Eintritt in die nationale Phase nötigen Handlungen von **20** auf nunmehr **30 Monate** geändert. Folglich wird die Frist zum Eintritt in die nationale Phase unter Artikel 22 (1) PCT die selbe sein wie unter Artikel 39 (1) (a), wo der Anmelder innerhalb von 19 Monaten ab Prioritätstag einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung beantragen kann. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass für eine ganze Anzahl von Ländern, darunter Australien, China und Japan die oben genannte Regelung noch nicht gilt, da in diesen Ländern erst die nationalen Gesetze angepasst werden müssen.

2. EPÜ

Am **3. Januar 2002** trat ein neuer Artikel, **Art. 10 (d)** der Gebührenordnung in Kraft, wonach dem Anmelder zwei Drittel der für die internationale vorläufige Prüfung entrichteten Gebühr zurückerstattet werden, wenn der Anmelder während der internationalen vorläufigen Prüfung weder eine eingehende vorläufige Prüfung verlangt, noch Änderungen nach Artikel 19 oder 34 Abs. 2 PCT

eingereicht hat. Die Einzelheiten der Rückerstattung werden vom Präsidenten des Amtes bestimmt.

Weiterhin trat mit Wirkung vom **2. Januar 2002** die neue **Regel 25 (1) der Ausführungsordnung zum EPÜ** in Kraft. Demnach kann der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen, früheren europäischen Patentanmeldung einreichen. Somit hängt die Einreichung einer Teilanmeldung nicht mehr von einer Benachrichtigung unter Regel 51 (4) Ausführungsordnung ab.

Es wird weiterhin darauf verwiesen, dass **weitere Änderungen**, die die Regeln 36 (1), 38 (5) und 51 der Ausführungsordnung zum EPÜ im **Juli 2002** in Kraft treten werden. Weitere Hinweise in dieser Angelegenheit folgen.

3. Deutsches Patent- und Markenamt:

Seit dem **1. Januar 2002** finden Einspruchsverfahren in Patentangelegenheiten vor dem Bundespatentgericht statt. Diese Vorgangsweise wird für einen Testzeitraum von 3 Jahren eingeführt. Die dafür neu festgelegte Einspruchsgebühr beträgt € 200.

Im markenrechtlichen Verfahren gibt es Änderungen in Bezug auf das Erinnerungsverfahren. Alternativ kann jetzt sofort eine Beschwerde zum Bundespatentgericht anstatt einer Erinnerung innerhalb des Patent- und Markenamtes erfolgen. Diese Vorgangsweise wird ebenfalls für einen Testzeitraum von 3 Jahren eingeführt, beginnend ab 1. Januar 2002. Zusätzlich wird eine amtliche Erinnerungsgebühr in Höhe von € 150 erhoben.

4. Zivilprozessreform

Am **1. Januar 2002** trat in Deutschland die umfassendste Zivilprozessreform seit Einführung der Zivilprozessordnung in Kraft. Der ursprüngliche Zweck dieser Reform war, Zivilprozesse vor den Oberlandesgerichten, und dort vor einem Einzelrichter zu konzentrieren, um die lange Prozessdauer zu verkürzen und das sogenannte "vorgeschriebene Güteverfahren" einzuführen. Nach heftiger Diskussion und Kritik von allen Seiten wurde die gewichtigste Änderung, nämlich die generelle Konzentration der Prozesse vor den Oberlandesgerichten

zurückgestellt und durch eine sogenannte "Experimentier-Klausel" ersetzt, die es den einzelnen Bundesländern ermöglicht, das neue Verfahren bis Januar 2008 zu erproben. Die meisten Bundesländer einschließlich Bayern haben bereits angekündigt, die "Experimentier-Klausel" nicht umsetzen zu wollen. Nach Einschätzung von Fachleuten wird wahrscheinlich kein einziges Bundesland an dem "Experiment" teilnehmen. So wird das eigentliche "Herzstück" der vielkritisierten Reform vorerst Makulatur bleiben. Dennoch sind durch diese Reform eine Reihe von Vorschriften zur Konzentration, Straffung und Beschleunigung der Zivilprozessverfahren in Kraft getreten, die vom Anwalt einen noch sorgfältigeren Umgang mit Prozesssachen erfordern.

VI. SCHULDRECHTSREFORM

Zusätzlich sind seit dem **1. Januar 2002** weitreichende Änderungen im Schuldrecht, speziell im Vertragsrecht, in Kraft getreten. Durch die umfassenden Neuerungen bei den Verjährungsvorschriften, im allgemeinen Vertragsrecht, im Kauf- und Werkvertragsrecht, bei den Dienstleistungsverträgen und im Schadenersatzrecht sowie durch die Abschaffung des AGB-Gesetzes und Einfügung der Regelungen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen in das BGB, repräsentiert diese Reform den größten Wandel des Zivilrechtes seit dem Inkrafttreten des BGB im Jahr 1896. Zusammen mit der Zivilprozessreform stellt die Schuldrechtsreform eine große Veränderung und Herausforderung für die Rechtsberufe dar.