

B&B Bulletin

Februar 2020

Die Themen in der Übersicht

Patentrecht, UWG	Werbung mit Patentschutz – aber richtig!	02
Patentrecht	Zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten für Patentverletzer und schnellere Nichtigkeitsverfahren	05
Patentrecht	Erfinder sind auch nur Menschen ...	08
Markenrecht	Internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Unionsmarke durch Werbung im Internet	10
Urheberrecht	Der europäische Werkbegriff im Urheberrecht gewinnt weiter Kontur: Die EuGH-Entscheidung C-683/17 – Cofemel	12

Werbung mit Patentschutz – aber richtig!

Autor:
Dr. Andreas Dustmann,
Rechtsanwalt

Der wirtschaftliche Wert eines Patents erschöpft sich nicht im technischen Vorsprung. Ein Patenthinweis auf der Ware bekundet auch ihre technische Überlegenheit. Der Patentschutz kann damit im Rahmen einer Marketingstrategie gewinnbringend eingesetzt werden. Ungenaue oder unzutreffende Angaben können allerdings zu kostenpflichtigen Abmahnungen führen. Der Beitrag erläutert die häufigsten Fehler und präsentiert rechtssichere Formulierungen.

Nicht nur im Bereich der Hoch-Technologie werden Angaben über Patente als Beweise besonderer Innovationskraft des Unternehmens betrachtet. Sie können das Vertrauen in die technische Qualität und Exklusivität der Produkte wesentlich steigern.

Eine Patentwerbung kann auch eine warnende Funktion erfüllen. Für die Mitbewerber beinhaltet die Werbung ebenfalls eine Mitteilung über den bestehenden Rechtsschutz, die die Konkurrenten zusätzlich von etwaigen Versuchen der Nachahmung der Technologie abzuschrecken vermag.

Es stellt sich damit die Frage: Wie kann ich mein Schutzrecht am besten in der Werbung anbringen?

Gefahren und Risiken

Werbung mit Patentschutz kann aber auch rechtliche Folgen auslösen. Als erstes ist an § 146 PatG zu denken. Die Vorschrift gewährt jedem Mitglied des betroffenen Verkehrskreises einen Auskunftsanspruch gegen den „werbenden“ Schutzrechtsinhaber. Wenngleich aus der Information über die Eintragungsnummer des Schutzrechts, bzw. das Aktenzeichen und das Datum der Anmeldung oder der beanspruchten Priorität noch kein unmittelbarer Nachteil für den Werbenden resultiert, erleichtert sie erheblich die Vorbereitung einer Wettbewerbsklage.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthält weitere in diesem Zusammenhang relevante Normen. § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG ist die zentrale Regelung. Die Vorschrift legt fest, dass unwahre Angaben über Rechte des geistigen Eigentums eines Unternehmens, ebenso wie Aussagen, die bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine falsche Vorstellung über diese Rechte hervorrufen können, irreführend und damit wettbewerbswidrig sind. Bei Verstoß gegen diesen Wahrheitsgrundsatz gewährt das Gesetz den Mitbewerbern sowie bestimmten Verbänden und Einrichtungen (Aufzählung in § 8 Abs. 3 UWG) u. a. Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz. Die Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen zur Frage irreführender Werbung mit Schutzrechten verdeutlicht die Relevanz der inhaltlichen Richtigkeit von Aussagen über gehaltene Schutzrechte im Kontext einer Werbekampagne.

Häufige Fehler und wie sie zu vermeiden sind

Abgesehen von der einleuchtenden Erkenntnis, dass die Werbung mit einem Patent nur dann zulässig ist, wenn das Patent tatsächlich erteilt wurde und der Werbende sich auf das Patent berufen kann, lassen sich anhand der umfangreichen Rechtsprechung der Instanzgerichte gewisse Leitlinien feststellen. Die Kenntnis dieser Richtlinien ermöglicht eine signifikante Risikominderung im Hinblick auf die eventuelle Inanspruchnahme wegen Wettbewerbsverstößen.

Angaben zur geographischen Schutzweite

Die erste Fallgruppe besteht aus Werbeaussagen, die Schutzrechte mit internationalem Bezug betreffen. Hier gilt, dass eine allgemein gehaltene, im Inland verbreitete Werbung nur dann zulässig ist, wenn das beworbene Patent zumindest auch in Deutschland Bestandskraft hat. Dies betrifft insb. Angaben wie: „international patentiert“, „internationaler Patentschutz“, „Weltpatent“ (u. U. zulässig, obwohl ein Weltpatent als solches nicht existiert).

Bei Angaben, die sich auf internationale Patente beziehen, die das deutsche Territorium nicht umfassen, reicht bereits die Konkretisierung des Schutzlandes aus, um den Vorwurf wahrheitswidriger Werbung abzuwenden (Bsp.: „US-Patent“). Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich des Ausdrucks „ausländische Patente“ zu bedienen.

Bei Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) ist zudem zu beachten, dass Bezeichnungen wie: „europäisches Patent“, „europäisch patentiert“, „Europapatent“, „EPÜ-Patent“, „EPA-Patent“ in der Regel vom Verkehr als Hinweis auf ein bestehendes (zumindest auch) deutsches Patent verstanden werden. Wurde das europäische Patent nicht in der Bundesrepublik Deutschland validiert, darf nur unter Angabe der konkreten Vertragsstaaten geworben werden.

Aus allgemeinen Werbeaussagen wie „gesetzlich geschützt“ oder „geschützt“ schließt der Verkehr grundsätzlich auf ein gültiges inländisches Schutzrecht. Folglich sollte von derartigen Aussagen abgesehen werden, wenn kein Schutz auf deutschem Territorium besteht.

Angaben zum sachlichen Schutzzumfang

Zur zweiten Gruppe gehören Aussagen, die sich auf den geltend gemachten sachlichen Schutzbereich des Patents beziehen. Die Werbung mit einer Patentanmeldung vor der Offenlegung, die Werbung mit einem Patent vor der Erteilung sowie die Werbung mit einem Patent, wenn lediglich ein Gebrauchsmusterschutz vorliegt, werden als unzulässig bewertet. Die Grundproblematik betrifft freilich Konstellationen, bei denen der Unterschied zwischen einem erteilten Patent und einer bloßen Patentanmeldung äußerst relevant wird. Die Werbung mit einer Patentanmeldung ist jedenfalls erst ab Offenlegung der Anmeldung zulässig.

Die Ausdrücke: „DPa“, „BPa“, „DBPa“, „D.P.a.“, „B.P.a.“, „Euro-Pat a.“, „EU-Pat a.“ in Bezug auf eine offengelegte Patentanmeldung wurden einhellig als irreführend und unzulässig angesehen, da die Buchstabe „a“, keine übliche Abkürzung für das Wort „angemeldet“ in der deutschen Sprache ist.

Darüber hinaus ist in den Fällen Vorsicht geboten, wo kein Erzeugnis-, sondern ein Verfahrenspatent erlangt wurde. Die Anpreisung eines Produkts mit einer Angabe über das gehaltene Verfahrenspatent ist nur dann zulässig, wenn das Produkt ein unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfahrens verkörpert. Werden zudem bei mehrfacher Patentierung auch konkrete Patentnummern angegeben, so müssen alle durch diese Patente geschützten technischen Lehren bei der Herstellung der betroffenen Ware verwendet worden sein. Ein Fehler wäre es ferner, das Patent in der Werbung uneingeschränkt zu erwähnen, obwohl es sich lediglich auf unwesentliche Teile des beworbenen Gegenstands bezieht, die für seinen Verkehrswert oder seine Eigenart nicht von maßgeblicher Bedeutung sind.

Schließlich sind sehr allgemein gehaltene Bezeichnungen denkbar, z. B. „gesetzlich geschützt“, „geschützt“, „alleiniges Herstellungsrecht“ oder „im Inland geschützt“. Zwar wurden diese Angaben vereinzelt als zulässigen Hinweis auf bestehenden Patentschutz erachtet. Dennoch besteht angesichts der Vielzahl anderer Schutzrechte (z. B. Marken Designs) bei solchen Formulierungen eine hohe Gefahr von Fehlvorstellungen seitens der Verbraucher. Zur Vermeidung dieses Risikos sollten daher konkrete Angaben bevorzugt werden (vgl. dazu die Beispiele unten).

Fremdsprachige Angaben

In der Patentwerbung wie in der Alltagssprache werden immer mehr englische Begriffe verwendet. Üblich sind mitunter solche Zusätze: „patent pending“, „pat. pending“, „pat. pend.“ oder „patented“. Diesbezüglich gilt: Allein die Verwendung der englischen Sprache ist kein hinreichender Hinweis, dass der Patentschutz ausschließlich in englischsprachigen Ländern besteht („patented“). Irreführend ist die Bezeichnung „patent pending“ (entsprechend: „Pat. Pend.“ und „pat. pending“) beim Vorliegen einer bloßen Patentanmeldung. Der englische Fachbegriff „pending“ ist in deutschen Verkehrskreisen nicht bekannt. Vielmehr wird er in Verbindung mit dem Wort „patent“ als erteiltes Patentrecht verstanden. Es empfiehlt sich daher in der für den deutschen Markt bestimmten Werbung entsprechenden deutschen Begriffen den Vorzug zu geben.

Wie mache ich es richtig? Ausgewählte zulässige Angaben

Im Folgenden werden konkrete Formulierungen angeboten, die – je nach Art des gehaltenen Schutzrechts – nach der bisherigen Rechtsprechung grundsätzlich in der Werbung unbedenklich verwendet werden können.

1. Patentanmeldung offengelegt

Zulässig sind: *Patent angemeldet; Patentanmeldung offengelegt; DP angem.; Pat. angem.; Europa-Patent angem.; EU-Pat. angem.*

2. Patent erteilt ausschließlich in Deutschland

Zulässig sind: *Deutsches Bundespatent; Deutsches Patent; patentiert; patentamtlich geschützt, patentrechtlich geschützt; patented; Pat.; pat.; DBP; DBuPat; DP.*

3. Patent erteilt in Deutschland und im Ausland

Zulässig sind: *international patentiert; internationaler Patentschutz; Europäisches Patent; EPÜ-Patent; EPA-Patent; Europa-Patent; Weltpatent* (Vorsicht: patentrechtlicher Schutz muss in den „für den Wettbewerb bedeutsamen Industrienationen“ bestehen); *patentiert; patentrechtlich geschützt; patented; Pat.; pat; int. Pat.*

4. Patent erteilt nur im Ausland

Zulässig sind: *ausländische Patente; Patent + Name des Schutzlandes (Bsp. US-Patent); EPÜ-Patent + Name des Schutzlandes.*

Neben den genannten Bezeichnungen können auch andere Formulierungen gewählt werden. Zu beachten ist immer das lauterkeitsrechtliche Wahrheitsgebot. Häufig bedarf es daher eines – für Werbezwecke eher störenden – konkretisierenden Zusatzes. Beispiele: „EPÜ-Patent angemeldet für: Frankreich, Italien, Belgien, Dänemark und Polen“ oder „Patent angem., aber noch nicht offengelegt. Hinweis: aus einer noch nicht offengelegten Patentanmeldung können keine Rechte gegenüber Nutzern der Erfindung geltend gemacht werden.“ etc.

Letztlich sollte je nach Produkt und Schutzrechtslage entschieden werden, was die jeweils geeignetste Formulierung ist. Dazu beraten wir Sie gern!



Autor
Dr. Andreas Dustmann,
Rechtsanwalt
Berlin
dustmann@boehmert.de

Zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten für Patentverletzer und schnellere Nichtigkeitsverfahren

Autor:
Dr. Dennis Kretschmann,
Patentanwalt

Das Justizministerium hat Mitte Januar seinen lang erwarteten Entwurf zur Reform des deutschen Patentgesetzes vorgelegt. Er sieht insbesondere eine neue und kontrovers diskutierte Härtefall-Ausnahme für den Unterlassungsanspruch sowie Maßnahmen zur Beschleunigung des Patentrechtlichkeitsverfahrens und seiner besseren Verzahnung mit dem Patentverletzungsprozess vor.

Reform des Unterlassungsanspruchs

Der Unterlassungsanspruch gilt als das schärfste Schwert im deutschen Patentverletzungsverfahren. Wenn ein Verletzungsgericht auf Antrag des Patentinhabers

eine Patentverletzung festgestellt hat, ordnet es nicht nur an, dass der Patentverletzer für zurückliegende Verletzungshandlungen Schadensersatz zu zahlen hat, sondern bestimmt auch, dass das verletzende Produkt vom Markt genommen werden muss und das patentverletzende Verfahren nicht mehr ausgeführt werden darf.

Dieser obligatorische Unterlassungsanspruch wird von Teilen der Industrie zunehmend kritisiert. Insbesondere die Automobilindustrie und deren Zulieferer sehen ein Missbrauchsrisiko in Fallkonstellationen gegeben, in denen das patentverletzende Produkt nur ein kleiner und wertmäßig untergeordneter Baustein eines komplexen Produkts ist, beispielsweise ein in einem Auto verbauter Mobilfunkchip, in denen der Unterlassungsanspruch aber letztendlich das Gesamtprodukt trifft. In solchen Konstellationen führe der drohende Unterlassungsanspruch dazu, dass der Patentinhaber oftmals zähneknirschend überzogen hohe Lizenzgebühren akzeptieren müsse, um einen Produktionsstillstand und die damit verbundenen enormen Kosten zu vermeiden.

Ganz automatisch und schrankenlos ist der Unterlassungsanspruch allerdings schon heute nicht. Viele solche Fallkonstellationen, insbesondere auf dem praktisch wichtigen Gebiet der Telekommunikation und Netzwerke, betreffen standardessentielle Patente, für die der Patentinhaber sich üblicherweise gegenüber der standardsetzenden Organisation verpflichtet hat, jedem Interessenten Lizenzen zu fairen und gleichen Bedingungen anzubieten, und für die der Patentinhaber nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs einen Unterlassungsanspruch nur durchsetzen kann, wenn er dem Verletzungsgericht nachweist, dass er dem Patentverletzer vorab ein solches faires Lizenzangebot unterbreitet hat, das jedoch ausgeschlagen wurde.

Zudem hat der Bundesgerichtshof in seiner „Wärmetauscher“-Entscheidung vom Mai 2016 (BGH X ZR 114/13), die ebenfalls einen Fall aus der Automobilindustrie betraf, festgestellt, dass dem Patentverletzer in Ausnahmefällen eine Aufbrauchsfrist eingeräumt werden kann, wenn eine sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls eine ungerechtfertigte Härte darstellt.

Bislang gab es allerdings keinen Fall, bei dem die Gerichte Raum für eine solche Härtefallregelung gesehen haben. Auch der BGH hatte im „Wärmetauscher“-Fall zwar die Möglichkeit einer solchen Ausnahme vorgesehen, für den konkreten Fall aber dann verneint.

Mit der nun vorgeschlagenen Reform des Patentgesetzes würden die vom BGH formulierten Grundsätze im Gesetz festgeschrieben. Der Unterlassungsanspruch wäre demnach ausgeschlossen, soweit seine Durchsetzung „unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.“ Die vorgeschlagene Regelung ist allerdings insofern weitergehend als die „Wärmetauscher“-Entscheidung, als sie nicht auf die Einräumung einer Aufbrauchsfrist beschränkt ist, sondern unter Umständen auch einen längerfristigen oder dauerhaften Ausschluss eines Unterlassungsanspruchs zulässt.

Die Befürworter der Reform weisen darauf hin, dass auch andere Länder Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs kennen und beispielsweise in den USA der Unterlassungsanspruch überhaupt nur ausnahmsweise zugesprochen wird.

Die Skeptiker erwidern, dass damit Äpfel und Birnen verglichen werden. Denn in den USA ist es zwar nicht der Unterlassungsanspruch, der den Patentverletzer empfindlich treffen kann, aber es sind die gegenüber Deutschland um ein Vielfaches höheren Prozesskosten und Schadensersatzzahlungen. Die in Deutschland verhängten Schadensersatzzahlungen bemessen sich dagegen lediglich daran, was der Patentverletzer dem Patentinhaber üblicherweise hätte zahlen müssen, wenn er von Anfang an eine Lizenz genommen hätte. In dieser Konstellation sei gerade der Unterlassungsanspruch zur Abschreckung von Patentverletzungen von größter Bedeutung, weil der Schadensersatz den Patentverletzer nicht schrecke. Die Begründung zum Diskussionsentwurf betont denn auch den Ausnahmecharakter der Härtefallregelung.

Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens

Eine weitere bedeutende und weitaus weniger kontroverse Neuerung im Diskussionsentwurf betrifft die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens, um es besser mit dem Patentverletzungsverfahren zu synchronisieren.

Im deutschen Patentverletzungsverfahren kann sich der vermeintliche Patentverletzer nur damit verteidigen, dass er das Patent nicht verletzt, beispielsweise weil sein Produkt sich von der patentgemäßen Lösung unterscheidet oder er zur Nutzung der Erfindung berechtigt ist. Wenn er aber geltend machen will, dass das Patent zu Unrecht erteilt wurde, es beispielsweise gegenüber dem Stand der Technik nicht neu oder nicht erfinderisch ist, muss er das Patent in einem separaten Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht angreifen. Dieses Patentnichtigkeitsverfahren läuft naturbedingt gegenüber dem Verletzungsverfahren schon mit Verspätung an und schreitet dann in der Regel auch noch deutlicher langsamer voran, sodass sich der vermeintliche Patentverletzer oft in der unglücklichen Lage wiederfindet, dass das Verletzungsgericht bereits auf Patentverletzung erkannt hat, ehe das Bundespatentgericht viele Monate später über den Rechtsbestand des Patents entscheidet. Selbst der vorläufige gerichtliche Hinweis des Bundespatentgerichts, den der Gesetzgeber mit einer vorangegangenen Reform 2009 eingeführt hatte, kommt in der Praxis oft zu spät. In der Zwischenzeit sah sich der Patentverletzer unter dem Druck des drohenden Unterlassungsanspruchs möglicherweise schon genötigt, sich mit dem Patentinhaber auf eine hohe Lizenzzahlung zu einigen, obwohl sich das Patent letztendlich als nicht rechtsbeständig herausgestellt hätte.

Um diesem als „injunction gap“ bekannten Missstand abzuhelpen, sieht der Diskussionsentwurf vor, dass der Patentinhaber seine Verteidigungsargumente gegen die Nichtigkeitsklage zukünftig bereits innerhalb von zwei, in Ausnahmefällen längstens drei Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage vorlegen muss und das Bundespatentgericht seinen vorläufigen Hinweis spätestens sechs Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage erstellt. In typischen Fallkonstellationen sollten diese Fristen dazu führen, dass dem Verletzungsgericht vor seiner Entscheidung über die Patentverletzung der vorläufige Hinweis des Bundespatentgerichts vorliegt, so dass das Verletzungsgericht im Fall von Zweifeln am Rechtsbestand sein Verfahren auf der Grundlage des vorläufigen Hinweises bis zur endgültigen Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren aussetzen kann.

Dieser Reformansatz ist vielversprechend und könnte das Patentnichtigkeitsverfahren deutlich besser als bisher mit dem Patentverletzungsverfahren verzahnen. Sein Gelingen setzt allerdings ganz wesentlich voraus, dass das Bundespatentgericht in der Lage sein wird, seine vorläufigen Hinweise schnell und dabei in verlässlicher Qualität zu erstellen. Eventuell wird dazu eine personelle Verstärkung des Bundespatentgerichts nötig sein.

Weitere vorgeschlagene Änderungen

Der Diskussionsentwurf enthält einige weitere wichtige Neuerungen. Beispielsweise sollen für den Eintritt einer Anmeldung nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) in die deutsche nationale Phase zukünftig statt einer Frist von 30 Monaten ab dem Prioritätstag 31 Monate Zeit bleiben, in Angleichung an die Regelung beim Europäischen Patentamt. Zudem soll es dem Erwerber eines Patents einfacher gemacht werden, ein laufendes Einspruchsverfahren zu übernehmen. Dazu muss er sich nach dem Diskussionsentwurf zukünftig lediglich als neuer Inhaber im Patentregister eintragen lassen.

Der Entwurf steht nun zunächst zur öffentlichen Diskussion, bevor er in einen Referentenentwurf überführt wird und das Gesetzgebungsverfahren beginnt. Über den weiteren Fortschritt werden wir Sie auf dem Laufenden halten.



Autor
Dr. Dennis Kretschmann,
Patentanwalt
München
kretschmann@boehmert.de

Autor:
Dr. Dennis Kretschmann,
Patentanwalt

Erfinder sind auch nur Menschen ...

Das Europäische Patentamt hat in erster Instanz entschieden, dass Erfinder notwendigerweise natürliche Personen sind. Zwei Anmeldungen, in denen der Patentanmelder eine Künstliche Intelligenz als Erfinder benannt hatte, wurden zurückgewiesen.

Die beiden Anmeldungen EP 3 563 896 A1 und EP 3 564 144 A1 wurden im Herbst 2018 von demselben Anmelder eingereicht. Die erste Anmeldung betrifft Techniken zum Erzeugen erhöhter menschlicher Aufmerksamkeit mittels spezieller Signalfolgen, die zweite Anmeldung Lebensmittel- und Getränkeverpackungen mit fraktalen Wandprofilen. Der Anmelder, eine natürliche Person aus St. Charles, MO, USA, unterlies zunächst eine Angabe zum Erfinder. Eine Erfinderbenennung ist jedoch nach Art. 81 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) verpflichtend. Die Erfinderbenennung muss gemäß Regel 19 (1) EPÜ den Namen, die

Vornamen und die vollständige Anschrift des Erfinders enthalten. Werden diese Angaben trotz Aufforderung des Europäischen Patentamts nicht nachgeholt, wird die Anmeldung nach Regel 60 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Für beide Anmeldungen gab der Anmelder auf Nachfrage durch das Europäische Patentamt an, der Erfinder sei eine KI-Maschine namens DABUS. Er habe das Recht an der jeweiligen Erfindung als Rechtsnachfolger erlangt, da er der Eigentümer von DABUS sei. Er beantragte, DABUS als Erfinder einzutragen.

Nach einer mündlichen Verhandlung vom 25. Nov. 2019 hat das Europäische Patentamt nun entschieden, beide Anmeldungen wegen Nichteinhaltung der Formalerfordernisse zurückzuweisen. In den (inhaltlich übereinstimmenden) Entscheidungen vom 27. Jan. 2020 argumentiert das Europäische Patentamt, dass die Benennung eines Erfinders ein zwingendes Erfordernis sei, dessen Nichterfüllung zwangsläufig zur Zurückweisung der Anmeldung führen müsse. Zudem könnten allein natürliche Personen, d.h. Menschen, Erfinder sein. Dies ergebe sich aus dem Europäischen Patentübereinkommen, welches nur natürliche und juristische Personen kenne, wohingegen eine KI-Maschine als eine Sache kein Träger von Rechten und Pflichten sein könne. Auch die Gesetzgebungsunterlagen zum EPÜ seien bereits davon ausgegangen, dass als Erfinder nur Menschen infrage kommen. (In den 1960er und 1970er Jahren war diese Annahme allerdings möglicherweise auch besser zu rechtfertigen als heute.) Zudem verweisen die Entscheidungen darauf, dass auch die anderen großen Patentämter in den USA, China, Japan und Korea und auch nationale Gerichte davon ausgehen, dass Erfinder nur Menschen sein könnten.

Das Europäische Patentamt hat sich in seiner Entscheidung – für den Anmelder möglicherweise enttäuschend – nicht damit beschäftigt, welche inhaltlichen Beiträge die KI-Maschine DABUS zu den beiden angemeldeten Erfindungen geleistet hat und ob bei der Erfindung auch Menschen mitgewirkt haben, die als Erfinder hätten benannt werden können und müssen. Zudem gibt die Entscheidung keine Anhaltspunkte dafür, wer unter der Voraussetzung, dass die KI-Maschine tatsächlich einen inhaltlichen Beitrag zur Erfindung geleistet hätte, als menschlicher Erfinder hätte benannt werden sollen. Viele Fachleute bezweifeln ohnehin, ob die gegenwärtig verfügbaren KI-Systeme mehr sein können als Werkzeuge in den Händen menschlicher Erfinder und dass sie überhaupt in der Lage sind, kreative Beiträge zu einer Problemlösung zu liefern, die es rechtfertigen würden, von einer Erfinderschaft zu sprechen.

Auf die Argumentation des Anmelders, die Erfinderbenennung müsse inhaltlich zutreffend erfolgen und die Benennung eines Menschen hätte im vorliegenden Fall die wahre Identität des Erfinders DABUS lediglich verschleiert, führt das Europäische Patentamt in den beiden Entscheidungen aus, dass die Erfinderbenennung lediglich ein Formalerfordernis sei und das Patentamt nach Regel 19 (2) EPÜ deren inhaltliche Richtigkeit nicht überprüfen könne und dürfe. Dafür seien im Europäischen Patentsystem die nationalen Gerichte zuständig.

Obwohl die Entscheidung des Europäischen Patentamts inhaltlich gut begründet ist, bleibt sie in diesem Punkt unzufriedenstellend. Denn es ist eine Sache, die Beiträge der benannten Erfinder nicht inhaltlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, eine andere jedoch, eine als inhaltlich richtig unterstellte Erfinderbenennung aus lediglich formalen Gründen zurückzuweisen.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldungen ist die Beschwerde möglich. Möglicherweise sind im Europäischen Patentsystem jedoch die nationalen Gerichte letztendlich der geeignetere Ort, um darüber zu verhandeln und zu entscheiden, ob eine Künstliche Intelligenz inhaltliche Beiträge zu einer Erfindung geleistet hat und wenn ja, wer dann als Erfinder zu benennen ist. Nach der gegenwärtigen Rechtslage kommen als Erfinder wohl tatsächlich nur natürliche Personen infrage. Diskutiert werden in der Fachwelt beispielsweise der Programmierer der KI, derjenige, der die Trainingsdaten zur Verfügung gestellt hat oder derjenige, der die Ergebnisse der KI dann interpretiert.

Die Diskussionen sind im Fluss, und noch haben sich dazu keine allgemein anerkannten Lösungen etabliert. In der Praxis ist es daher wichtig, bei jeder Erfindung mit KI-Bezug frühzeitig und unter Einbeziehung aller Beteiligten vertraglich festzulegen, wem die Rechte an der Erfindung zustehen sollen.

Über die IP-rechtlichen Entwicklungen im spannenden Feld der Künstlichen Intelligenz werden wir Sie weiterhin regelmäßig auf dem Laufenden halten.



Autor
Dr. Dennis Kretschmann,
Patentanwalt
München
kretschmann@boehmert.de

Internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Unionsmarke durch Werbung im Internet

Autor:
Dr. Eckhard Ratjen,
LL.M. (London),
Rechtsanwalt

Mit seinem Urteil in der Rechtssache C-172/18 (AMS Neve Ltd ua/ Heritage Audio SL ua) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Rechtsposition von Unionsmarkeninhabern deutlich gestärkt. Bei einer Unionsmarkenverletzung im Internet sind grundsätzlich auch die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in denen sich die Verbraucher oder Händler befinden, an welche sich die rechtsverletzende Werbung und rechtsverletzende Verkaufsangebote richten. Häufig ermöglicht dies jetzt auch ein gerichtliches Vorgehen des Inhabers einer Unionsmarke in seinem Heimatland gegen Rechtsverletzungen im Internet. Bislang war dies jedenfalls in Deutschland nur sehr eingeschränkt möglich.

In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatten die aus dem Vereinigten Königreich stammenden Kläger wegen einer Verletzung ihrer Unionsmarke im Zusammenhang mit der Bewerbung und dem Vertrieb von Audiogeräten über

das Internet in England geklagt. Die Beklagten hatten ihren Sitz in Spanien und vertrieben ihre Produkte über ihren von dort aus betriebenen Onlineshop. Das Gericht erster Instanz hatte die Klage wegen fehlender internationaler Zuständigkeit des Englischen Gerichts abgewiesen. Das Berufungsgericht entschied, das Verfahren auszusetzen. Es legte dem EuGH unter anderem die folgende Frage zur Vorabentscheidung vor: „Wenn ein im Mitgliedstaat A niedergelassenes und dort ansässiges Unternehmen in diesem Staatsgebiet Schritte unternommen hat, um auf einer gezielt auf Händler und Verbraucher im Mitgliedstaat B ausgerichteten Webseite Waren unter einem mit einer Unionsmarke identischen Zeichen zu bewerben und zum Kauf anzubieten: Ist ein Unionsmarkengericht im Mitgliedstaat B dann für eine sich auf das Bewerben und Anbieten der Waren in diesem Staatsgebiet beziehende Klage wegen Verletzung der Unionsmarke zuständig?“

Diese Frage hat der EuGH grundsätzlich zustimmend beantwortet. Nach der Auffassung des Gerichts wird eine Verletzungshandlung grundsätzlich in dem Hoheitsgebiet begangen, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich die Werbung und Verkaufsangebote richten. Gerichte dieses Mitgliedstaats sind demnach international zuständig. Unerheblich ist indes, ob der Betreiber der Internetseite in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassen ist und von dort aus das markenverletzende Angebot ins Internet eingestellt hat. Ohne Bedeutung ist ebenfalls, ob sich der Server in einem anderen Hoheitsgebiet befindet oder ob sich die Waren, die Gegenstand von Werbung und Verkaufsangeboten sind, sich in einem anderen Hoheitsgebiet befinden. Nach Auffassung des EuGH würde jede andere Sichtweise die Gefahr mit sich bringen, dass der in Art. 125 Abs. 5 Unionsmarkenverordnung (UMV) niedergelegte deliktische Gerichtsstand umgangen wird, was letztendlich die praktische Wirksamkeit des Unionsrechts erschweren bzw. verhindern würde.

Die Entscheidung des EuGH ist erfreulich und verdient in jeder Hinsicht Zustimmung. Mit dem am 5. September 2019 ergangenen Urteil schafft der EuGH Klarheit und stärkt die Position von Unionsmarkeninhabern. Die Rechtsdurchsetzung wird deutlich erleichtert. Das Urteil revidiert faktisch die zu Recht stark kritisierte „Parfümmarken-Entscheidung“ des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2017 (BGH I ZR 164/15). Der BGH hatte seinerzeit in einem sehr ähnlich gelagerten Fall eine völlig entgegengesetzte Auffassung vertreten und bei grenzüberschreitenden Internetangeboten den Ort als maßgeblich angesehen, an dem der Vorgang der Veröffentlichung der rechtsverletzenden Inhalte in Gang gesetzt worden ist. Der BGH hatte durch seine Auslegungsweise den Verletzungsgerichtsstand der Art. 125 Abs. 5 UMV faktisch abgeschafft. Dies wird fortan keinen Bestand mehr haben können, und deutsche Gerichte müssen sich an den Vorgaben des EuGH orientieren.



Autor
Dr. Eckhard Ratjen,
LL.M. (London),
Rechtsanwalt
Bremen
ratjen@boehmert.de

Der europäische Werkbegriff im Urheberrecht gewinnt weiter Kontur: Die EuGH-Entscheidung C-683/17 – Cofemel

Autor:
Dr. Martin Schaefer,
Rechtsanwalt

Ausgerechnet der Werkbegriff ist in keiner der vielen Richtlinien der EU zum Urheberrecht definiert. In den letzten Jahren hat ihn dafür der EuGH für sich entdeckt, und zwar als „autonomen Begriff des Unionsrechtes“, der unionsweit einheitlich auszulegen und anzuwenden sei. In seiner Entscheidung C-683/17 – Cofemel zieht der EuGH die Summe seiner bisherigen Überlegungen und verabschiedet sich von der „ästhetischen Wirkung“ als Schutzkriterium.

Der Weg zum europäischen Werkbegriff

Dem EuGH waren bislang stets Grenzphänomene zur Beurteilung vorgelegt worden, und so hat er sich sozusagen vom Rand zur Mitte des Begriffs vorgearbeitet. Das erste Urteil in der Reihe war die Entscheidung C-5/08 – Infopaq, von 2009, bei dem es um die Schutzfähigkeit eines aus 11 Wörtern bestehenden Auszugs aus einem geschützten Werk ging (die der EuGH bejahte). In der Sache C-145/10 – Painer aus dem Jahre 2011 beschäftigte er sich dann erstmals ausführlicher mit dem Konzept des bei der Gestaltungsaufgabe eröffneten Spielraums, und zwar am Gegenstand der Porträtfotografie. Dieses Erfordernis der Originalität, mit der ein Urheber seine schöpferischen Fähigkeiten in eigenständiger Weise zum Ausdruck bringt, indem er freie und kreative Entscheidungen trifft, hat er dann in Sachen C-604/10 – Football DataCo – weiter ausgeführt. Solche Originalität sei stets ausgeschlossen, falls technische Erwägungen, Regeln oder Zwänge für eine Gestaltung bestimmend sind, die für die künstlerische Freiheit keinen Raum lassen.

Um die interessante Frage, ob der Geschmack eines Käses Werkschutz im Sinne des Urheberrechtes genießen könnte, ging es dann in der Sache C-310/17 – Levola Hengelo – aus dem Jahre 2018. Die Schutzfähigkeit scheiterte letztlich daran, dass im Fall des Geschmacks eines Lebensmittels, im Unterschied zu beispielsweise einem literarischen, bildnerischen, filmischen oder musikalischen Werk, die Identifizierung im Wesentlichen auf Geschmacksempfindungen und -erfahrungen beruht, die subjektiv und veränderlich sind. Es fehlte dem EuGH hier an der intersubjektiven Konkretisierbarkeit des Schutzgegenstands. Gleichwohl hat er es nicht nehmen lassen, in dieser Sache die schöpferischen Anforderungen an ein Werk knapp zusammenzufassen. Demnach müssen zwei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein: „Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Objekt um ein Original in dem Sinne handeln, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt (...). (Rn. 36) Zum anderen ist die Einstufung als „Werk“ im Sinne der Richtlinie 2001/29 Elementen vorbehalten, die eine solche geistige Schöpfung zum Ausdruck bringen (...).“ (Rn. 37)

Prallt der „Geburtstagszug“ des BGH auf die Cofemel-Entscheidung des EuGH?

Hierauf baut der EuGH nun in seiner Entscheidung in der Sache C-683/17 – Cofemel vom 12. September 2019 auf. Sie betrifft Kleidungsmodelle, also den Bereich der Angewandten Kunst. Für solche Werke galt in Deutschland jahrzehntelang eine höhere Schwelle für den Urberschutz, um einen konkurrierenden Urheber- und Geschmacksmusterschutz zu verhindern. Diesen Sonderweg gab der BGH unter dem Druck der europäischen Entwicklung des Designrechts bereits 2014 seiner Entscheidung I ZR 143/12 – Geburtstagszug (GRUR 2014, 175) auf. Dies bekräftigt der EuGH nunmehr ausdrücklich in Rn. 45 der Cofemel-Entscheidung. Es gelte der Grundsatz des kumulativen Schutzes als Muster oder Modell zum einen und nach dem Urheberrecht zum anderen.

In seiner Geburtstagszug-Entscheidung schloss der BGH seine Ausführungen in Rn. 41 wie folgt:

„Auch wenn bei Werken der angewandten Kunst keine höheren Anforderungen an die Gestaltungshöhe eines Werkes zu stellen sind als bei Werken der zweckfreien Kunst, ist bei der Beurteilung, ob ein solches Werk die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht (...). Eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers setzt voraus, dass ein Gestaltungsspielraum besteht und vom Urheber dafür genutzt wird, seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen (...) Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes führt.“

Dem scheint nun der EuGH in seiner Cofemel-Entscheidung zu widersprechen. Der Umstand, so der EuGH in Rn. 51 des Urteils, dass die in Rede stehenden Bekleidungsmodelle über ihren Gebrauchszweck hinaus einen eigenen, ästhetisch markanten visuellen Effekt hervorrufen, könne es nicht rechtfertigen, solche Modelle als „Werke“ im Sinne der Richtlinie 2001/29 einzustufen. Dies spiegelt das „anti-subjektive“ Argument aus der Entscheidung Levola zum Käsegeschmack.

Nach dem EuGH allein maßgeblich sei vielmehr die oben wiedergegebene Definition des autonomen Werkbegriffs des Unionsrechts mit seinen beiden kumulativ erforderlichen Elementen, nämlich der „eigenen geistigen Schöpfung“ und des „nicht ausschließlich durch Vorgaben oder Technik bestimmten Schaffens“ (Rn. 29 bis 31 des Urteils).

Dass nach der Cofemel-Entscheidung eine ästhetische Wirkung als schutzbegründendes Merkmal künftig irrelevant ist, bedeutet aber nicht, dass die gerade zitierte Position des BGH in Sachen Geburtstagszug revidiert werden müsste, denn auch er stützte sich bereits auf den neuen Werkbegriff des EuGH. Dass die ästhetische Wirkung eines Gegenstands den Schutz begründe, scheint – dem missverständlichen Ausdruck in der zitierten Passage zum Trotz – auch der BGH nicht zu

postulieren. Er erwähnt die ästhetische Wirkung eher in dem Sinne, dass sie die erwünschte Folge der individuellen Ausübung künstlerischer Freiheit sei (etwas in der Art sagt auch der EuGH in Rn. 54 seiner Entscheidung).

In Rn. 35 des Urteils sagt der EuGH dann noch etwas weiteres, das auf den ersten Blick der Position des BGH zu widersprechen scheint: Wenn ein Gegenstand die Anforderungen des autonomen Werkbegriffs erfüllt, hänge der Umfang dieses Schutzes nicht vom Grad der schöpferischen Freiheit seines Urhebers ab und sei daher auch bei einem Gegenstand mit geringer Gestaltungsfreiheit nicht geringer als derjenige, der auch sonst allen unter die Richtlinie fallenden Werken zukommt. Hatte nicht der BGH geurteilt, dass eine geringe Gestaltungshöhe einen entsprechend engen Schutzbereich bedeute?

Auch hier hatte der BGH jedoch die vom EuGH nun gezogene Grenzlinie bereits beachtet, denn er reduziert nicht etwa den materiellen Schutzbereich, sondern betont lediglich, dass in einem Bereich, in dem vieles vorgegeben ist, mithin also die Individualität nur über geringen Spielraum innerhalb der Vorgaben verfügt, auch alle anderen, die nach denselben Vorgaben arbeiten, ähnliche Ergebnisse erzielen werden.

Der Schöpfer eines vierrädrigen Kinderwagens darf also – so sind BGH und EuGH gleichermaßen zu verstehen – nicht anderen Schöpfern verbieten, vierrädrige Kinderwagen zu entwerfen, soweit sich deren vierrädrige Kinderwagen jeweils als individuelle Gestaltungen voneinander abheben.

Bleibt noch die Frage nach der für den Urheberrechtsschutz erforderlichen Gestaltungshöhe angesichts des parallelen EU-Designschutzes. Der EuGH äußert sich hier etwas sibyllinisch, wenn er in Rn. 51f. sagt: „Aus diesen Gründen darf (...) die Gewährung urheberrechtlichen Schutzes für einen als Muster oder Modell geschützten Gegenstand nicht dazu führen, dass die Zielsetzungen und die Wirksamkeit dieser beiden Schutzarten beeinträchtigt werden. Daraus folgt, dass der Schutz von Mustern und Modellen und der mit dem Urheberrecht verbundene Schutz nach dem Unionsrecht zwar kumulativ für ein und denselben Gegenstand gewährt werden können, diese Kumulierung jedoch nur in bestimmten Fällen infrage kommt.“ Daraus könnte man folgern, dass an die „eigene geistige Schöpfung“ keine zu geringen Anforderungen gestellt werden dürfen, um zu verhindern, dass der Designschutz vom Urheberrechtsschutz komplett überlagert wird. Diese für die Praxis enorm wichtige Frage wird mit Sicherheit wieder die Gerichte beschäftigen.

Ausblick

Ein weiteres Mal überformt die Rechtsprechung des EuGH durch die Definition „autonomer Begriffe des Gemeinschaftsrechts“ die nationale Gesetzgebung und Spruchpraxis.

Angesichts der offenen Formulierung des § 2 UrhG ist es zum Werkbegriff zwar noch zu keinem Konflikt der europäischen Rechtsprechung mit deutschem gesetztem Recht gekommen, doch hat die europäische Rechtsentwicklung den BGH bei

Urheberrecht

dessen Auslegung inzwischen schon mehrfach zu Änderungen teils jahrzehntelang etablierter Rechtsprechung gezwungen. Dies wird allerdings nach der jüngsten Entscheidung des EuGH in Sachen Cofemel wahrscheinlich nicht erforderlich sein.



Autor
Dr. Martin Schaefer,
Rechtsanwalt
Berlin
schaefer@boehmert.de



Standort Berlin, Kurfürstendamm

Redaktion

Dr. Björn Bahlmann
Rechtsanwalt
bahlmann@boehmert.de

Dr. Sebastian Engels
Rechtsanwalt
engels@boehmert.de

Dr. Martin Erbacher
Patentanwalt
erbacher@boehmert.de

Dr. Dennis Kretschmann
Patentanwalt
kretschmann@boehmert.de

Dr. Eckhard Ratjen, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
ratjen@boehmert.de

Dr. Michael Rüberg, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
rueberg@boehmert.de

Kontakt

BOEHMERT & BOEHMERT
Anwaltpartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte
Hollerallee 32
D-28209 Bremen
bulletin@boehmert.de
www.boehmert.de

Standorte

Berlin
Bielefeld
Bremen

Düsseldorf
Frankfurt
München

Alicante
Paris
Shanghai