

Die Themen in der Übersicht

Geheimnisschutz	Handlungsbedarf durch Geheimnisschutzgesetz	02
Urheberrecht	Das deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverleger vor dem Europäischen Gerichtshof – bleibt es durchsetzbar?	03
Patentrecht	Lediglich dreijährige Verjährungsfrist für Patentherausgabeansprüche	07
Patentrecht Biotech	Erfinderische Pflanzen und Tiere können doch patentiert werden!	08
Patentrecht	Neues IP-Tribunal des chinesischen Obersten Volksgerichts	10
Designrecht	Das Haager Abkommen zum Schutz industrieller Designs	12
Markenrecht/Domainrecht	Rechtsverletzende Nutzung bekannter Marken in Domainnamen	16

Handlungsbedarf durch Geheimnisschutzgesetz

Am 26. April 2019 ist das neue Geheimnisschutzgesetz in Kraft getreten, das die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie umsetzt. Unternehmen müssen sich auf eine deutlich geänderte Rechtslage einstellen.

Autoren:

Luisa Siesmayer, LL.M.,
Rechtsanwältin

Dr. Stanislaus Jaworski
Rechtsanwalt

Rechtslage wird erheblich geändert

Geschäftsgeheimnisse erhalten durch das Geheimnisschutzgesetz umfassenderen Schutz. Jedoch stellt das Gesetz zugleich geänderte rechtliche, technische und organisatorische Anforderungen für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen auf. Unternehmen, die ihr Knowhow und ihre sonstigen Geschäftsgeheimnisse schützen möchten, müssen ihre Schutzstrategie dem neuen Recht anpassen – ansonsten drohen nach bisherigem Recht geschütztes Knowhow und Geschäftsgeheimnisse zu Allgemeingut zu werden.

Unter den fortan geltenden Begriff der Geschäftsgeheimnisse fallen dabei sämtliche kommerziell werthaltigen, geheimen Informationen sowohl technischer als auch kaufmännischer Art, also technische Daten, Quellcodes, Marktanalysen, Kosteninformationen, Strategien oder auch Lieferanten- und Kundenlisten. Voraussetzung des rechtlichen Schutzes ist nach neuem Recht jedoch stets, dass diese Informationen Gegenstand von sog. „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ sind, die rechtlicher, technischer und organisatorischer Natur sein können. Entsprechende Geheimnisschutzmaßnahmen bringen dem Geheimnisinhaber in doppelter Hinsicht Nutzen: Tatsächlich verringern sie die Wahrscheinlichkeit, dass Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, und rechtlich sind sie Voraussetzung, dass überhaupt Ansprüche bei einem Diebstahl und einer Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen bestehen.

To-Dos für Unternehmen

Um wertvolle Unternehmensinformationen rechtlich zu schützen, ist es daher notwendig, bisherige Geheimhaltungskonzepte an die neue Rechtslage anzupassen beziehungsweise erstmals kohärente Geheimhaltungskonzepte einzuführen. Hierzu müssen insbesondere die bestehenden

- Geschäftsgeheimnisse erfasst werden,
- es müssen Geheimhaltungskonzepte überprüft und angepasst werden, und es empfiehlt sich eine
- rechtliche Prüfung bestehender Geheimhaltungsvereinbarungen.
- Sind Geheimhaltungskonzepte mit Blick auf die zu schützenden Informationen unzureichend oder werden diese im Unternehmen nicht konsequent und nachweisbar gelebt, droht der Verlust des rechtlichen Schutzes. Dies bietet Anreize für Industriespionage. Daher sind hier Compliance-Maßnahmen wichtig.

Geheimnisschutz

Weitere Änderungen durch das kommende Geheimnisschutzgesetz sind: Reverse Engineering wird grundsätzlich rechtlich zulässig, wenn nicht mit Vertragspartnern ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wird. Ferner werden die Möglichkeiten rechtlich zulässigen Whistleblowings erweitert und insgesamt neue Regeln in Bezug auf Arbeitnehmer geschaffen.

Neue Website zum Geheimnisschutzgesetz

Damit Sie nicht den Überblick in Bezug auf die neuesten Entwicklungen zum Geheimnisschutz verlieren, haben wir unter www.geschaeftsgeheimnisschutz.de eine Website erstellt, die übersichtlich die Regelungen der Knowhow-Richtlinie samt Erwägungsgründen darstellt, den Entwicklungsprozess des deutschen Geheimnisschutzgesetzes wiedergibt und auch einige Handlungsempfehlungen bereit hält.



Autorin
**Luisa Siesmayer, LL.M.,
Rechtsanwältin**
Potsdam / Berlin
siesmayer@boehmert.de



Autor
**Dr. Stanislaus Jaworski,
Rechtsanwalt**
Berlin
jaworski@boehmert.de

Urheberrecht

Das deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverleger vor dem Europäischen Gerichtshof – bleibt es durchsetzbar?

Die Stellungnahme des Generalanwalts im Rechtsstreit VG Media/Google (C-299/17) und Hintergrundinformationen

Autor:
Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann,
LL.M. (Cambridge),
Rechtsanwalt

Ende 2018 veröffentlichte Generalanwalt Hogan seine Stellungnahme, dass das neu geregelte deutsche Leistungsschutzrecht (LSR) für Presseverleger aus formalen Gründen nicht durchsetzbar sei. Seiner Ansicht nach hätte die nationale Gesetzesänderung der Europäischen Kommission durch Notifizierung vorgelegt werden müssen, bevor das Gesetz in Deutschland verabschiedet wurde. Das letzte Wort hat nun der Europäische Gerichtshof (EuGH).

Das neue Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Deutschland

Am 1. August 2013 trat in Deutschland ein neues LSR zugunsten von Presseverlegern in Kraft. § 87f bis § 87h des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) gewährt Presseverlegern ein Leistungsschutzrecht. Ziel der neuen Bestimmungen ist es, den Presseverlegern die Kontrolle über die nicht lizenzierte Online-Nutzung ihrer

Inhalte durch Dritte, insbesondere Suchmaschinen, zu geben. Damit sollen zusätzliche Einnahmequellen aus dem Internet erschlossen werden, weil die Erlöse aus konventionellen Vertriebswegen im digitalen Zeitalter stark rückläufig sind.

In der Regel liegt das Recht beim Verleger des jeweiligen Presseerzeugnisses. Das LSR gewährt den Presseverlegern das ausschließliche Recht, Presseerzeugnisse oder Teile davon der Öffentlichkeit für kommerzielle Zwecke zur Verfügung zu stellen, wenn die Verwendung nicht nur aus „einzelne(n) Wörter(n) oder kleinste(n) Textausschnitte(n)“ (§ 87f Absatz 1 Satz 1 UrhG) besteht. Das Recht greift nur, wenn Presseerzeugnisse oder Teile davon durch kommerzielle Betreiber von Suchmaschinen oder von Diensten, die Bearbeitungen an dem Inhalt vornehmen, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf diese Weise wurde das Recht gezielt auf den Schutz der Verleger vor kommerziellen Diensten wie z. B. Suchmaschinen ausgerichtet, wenn diese mehr als einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte nutzen. Darüber hinaus unterliegt das Recht den üblichen Ausnahmen und Beschränkungen des allgemeinen Urheberrechts, wie z. B. dem Zitatrecht. Die Schutzdauer des LSR für Presseverleger beträgt ein Jahr nach Veröffentlichung des Presseerzeugnisses.

Der Rechtsstreit VG Media vs. Google

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Google als weltweit größte Suchmaschine in einer der ersten Rechtsstreitigkeiten um die Anwendung der neuen Presseverlegerleistungsschutzrechts vor dem Landgericht Berlin von der VG Media, einer für Presseverlage tätigen Verwertungsgesellschaft, verklagt wurde. VG Media erhob gegen Google Klage auf Schadenersatz und Auskunft wegen der unerlaubten Nutzung von Texten, Bildern und Videos aus Presse- und Medieninhalten und insbesondere ohne Zahlung einer Lizenzgebühr. Die streitige Nutzung bezieht sich nicht nur auf den Dienst „Google News“, sondern auch auf die allgemeine Suchmaschinenfunktion von Google, soweit diese die einschlägigen Presseinhalte anzeigte.

Im Verfahren stellt sich u.a. die Frage, ob die Bestimmungen nicht durchsetzbar sind, weil die Bundesregierung es unterlassen hat, der Europäischen Kommission den Gesetzesvorschlag zur Erweiterung des deutschen UrhG vorzulegen. Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 98/34 (die später aufgehoben und durch die Richtlinie (EU) 2015/1535 ersetzt wurde) verpflichtet die Mitgliedstaaten, der Kommission unverzüglich jeden Entwurf einer „technischen Regelung“ mitzuteilen. Unterbleibt eine notwendige Notifizierung, hätte dies zur Folge, dass Ansprüche aus den betroffenen § 87f bis § 87h UrhG nach der Rechtsprechung des EuGH nicht durchgesetzt werden könnten.

Das Landgericht Berlin hält die Klage der VG Media zumindest teilweise für begründet. Der Ausgang des Verfahrens hängt also hauptsächlich von der Frage ab, ob die neuen Bestimmungen des UrhG zum Leistungsschutzrecht der Presseverleger im Einklang mit europäischem Recht stehen und damit anwendbar sind. Im Mai 2017 beschloss das Gericht daher, dem EuGH zwei Fragen zur Entscheidung vorzulegen, um festzustellen, ob die neuen Bestimmungen des UrhG zum Leistungsschutzrecht der Presseverleger unter die Richtlinie 98/34 fallen.

Der Fall ist interessant, weil die Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt auch die Einführung eines neuen LSR für Presseverleger auf EU-Ebene im dortigen Art. 11 vorsieht. Diese geplante Regelung hat ebenso das Ziel, den Presseverlegern zusätzliche Einnahmen für bestimmte Internetnutzungen zu verschaffen.

Der Schlussantrag von Generalanwalt Hogan

Entscheidend ist, ob die neuen Bestimmungen des UrhG eine „Vorschrift über Dienstleistungen“ nach Art. 1 Abs. 5 der Richtlinie 98/34 und damit eine allgemeine Anforderung an die Inanspruchnahme und Ausübung von Diensten der Informationsgesellschaft begründen. Zur Beantwortung der Fragen des LG Berlin ist ebenfalls eine Auslegung des Begriffs „technische Vorschriften“ nach Art. 1 Nr. 9 der Richtlinie 98/34 erforderlich.

Generalanwalt Hogan stellte seine Schlussanträge vor dem EuGH am 13. Dezember 2018. Er hat dem Gerichtshof empfohlen, dahingehend zu entscheiden, dass die neuen Bestimmungen im Vorfeld der Kommission hätten mitgeteilt werden müssen.

Er ist der Ansicht, dass § 87g Abs. 4 UrhG eine Notifizierungspflicht begründet, weil diese Norm die Erbringung dieser Dienstleistungen durch Internet-Suchmaschinenanbieter wirksam einschränkt, da sie zur Folge hat, dass diese Dienstleistungen eine (damit verbundene) Rechtsverletzung darstellen und Dienstleister dadurch möglichen einstweiligen Verfügungen oder Zahlungsansprüchen ausgesetzt sind.

Weiter vertritt er die Auffassung, dass die §§ 87f Abs. 1 und 87g Abs. 4 UrhG einer „technischen Vorschrift“ im Sinne des Art. 1 Nr. 9 der Richtlinie 98/34 gleichkommen. Er stimmt mit dem Landgericht Berlin überein, dass die Novelle des UrhG zur Folge hat, dass es nunmehr rechtswidrig ist, Presseerzeugnisse oder bestimmte Teile davon der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wenn sie von einem kommerziellen Anbieter von Suchmaschinen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, aber dies dennoch zulässig ist, wenn das durch andere Nutzer erfolgt, auch wenn diese ebenso gewerblich handeln. Das hat in der Praxis zur Folge, dass die angebotene Dienstleistung zum Gegenstand von Unterlassungsklagen oder Zahlungsansprüchen von Presseverlegern werden kann. Die fraglichen Bestimmungen könnten daher dazu führen, dass diese Internetdienste erheblich beeinträchtigt werden, weil die Betreiber von Suchmaschinen Unterlassungs- oder Schadenersatzklagen ausgesetzt sein könnten, wenn die Internetrecherche es dem Leser ermöglicht, mehr als nur einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte aus dem betreffenden Presseprodukt zu lesen.

Hintergrund und Ausblick

Der Prozess vor dem Landgericht Berlin stellt die Anwendung des neuen deutschen Leistungsschutzrechts der Presseverleger auf den Prüfstand. Es wird sich zeigen, ob es den Presseverlegern zusätzliche Einnahmen verschaffen wird. Bis jetzt hat das Presseverlegerleistungsschutzrecht den Presseverlegern in Deutschland noch keine relevanten Einnahmen beschert. Das liegt hauptsächlich daran,

dass Google als weltweit wichtigste Suchmaschine, die auch in Deutschland sehr stark ist, sich weigert, für ihre Nutzung zu bezahlen. Google wandte sich an die deutschen Presseverleger und drohte ihnen zunächst mit einem Delisting und später damit, Ausschnitte und Miniaturansichten nicht mehr zu verwenden, wenn sie Google keine kostenlosen Nutzungsrechte einräumen würden. Dies hatte ein gesondertes Verfahren zur Folge, das derzeit beim Kammergericht Berlin anhängig ist, nachdem das Landgericht Berlin einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Google abgelehnt hatte (LG Berlin, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM) 2016, 879; positive Anmerkung von Kersting/Dworschak ZUM 2016, 840; kritische Stellungnahme von J.B. Nordemann/Wolters ZUM 2016, 846, 848).

Es wäre nicht nur für die Presseverleger frustrierend, wenn der Rechtsstreit vor dem Landgericht Berlin (der jetzt vor dem EuGH anhängig ist) durch formale Fehler im deutschen Gesetzgebungsverfahren verloren würde. Insbesondere wäre es interessant zu beobachten, wie das Verhalten von Google aus kartellrechtlicher Perspektive zu beurteilen ist. Soweit Google marktbeherrschend ist, treffen Google besondere Verhaltenspflichten, sich nicht missbräuchlich zu verhalten und damit den Wettbewerb zu beschränken. Wahrscheinlich wird man Google nicht zwingen können, Lizenzen am neuen Presseverlegerleistungsschutzrecht zu nehmen. Aber verstößt Google nicht gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot, wenn es die Presseverleger zu kostenlosen Lizenzen zwingt? Hierzu gibt es Argumente pro und contra (dagegen: Kersting/Dworschak aaO.; dafür J.B. Nordemann/Wolters aaO). Das streitgegenständliche „Google-Szenario“ könnte in gleicher Weise für das geplante neue Presseverlegerleistungsschutzrecht auf EU-Ebene entstehen. Dann wäre fraglich, ob es auf EU-Ebene jemals praktische Bedeutung erlangt. Es bleibt zu hoffen, dass die vorliegenden deutschen Rechtstreitigkeiten erste verwertbare Antworten liefern und nicht aus rein formalen Gründen beendet werden müssen.

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fassung eines im Januar 2019 in englischer Sprache auf dem Kluwer Copyright Blog erstveröffentlichten Artikels.



Autor
Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann,
LL.M. (Cambridge),
Rechtsanwalt
Berlin / Potsdam
j.nordemann@boehmert.de

Lediglich dreijährige Verjährungsfrist für Patentherausgabeansprüche

Autor:

Dr. Sebastian Engels,
Rechtsanwalt

Ob für Ansprüche auf Übertragung einer durch einen Nichtberechtigten vorgenommenen Patentanmeldung eine Verjährungsfrist von lediglich drei Jahren oder von 30 Jahren gilt, war in der Literatur bislang umstritten. Das Landgericht München I hat sich nunmehr als erstes deutsches Gericht auf eine Verjährungsfrist von lediglich drei Jahren festgelegt.

Wird eine Erfindung durch einen Nichtberechtigten zum Patent angemeldet, hat der eigentlich Berechtigte (in der Regel der Erfinder oder Miterfinder) Anspruch auf Übertragung der Anmeldung bzw. der erteilten Patente (Patentvindikation).

Die Frage der Verjährung von Patentvindikationsansprüchen spielte in der Praxis bislang häufig eine untergeordnete Rolle, da sowohl § 8 PatG, der die Vindikation nationaler Patente regelt, als auch Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG, der die Vindikation Europäischer Patente betrifft, eine spezielle Ausschlussfrist von lediglich zwei Jahren ab Veröffentlichung der Erteilung des betreffenden Patentbeschlusses vorsieht. Nach Ablauf dieser Zweijahresfrist können Vindikationsansprüche nur dann noch geltend gemacht werden, wenn der Berechtigte belegen kann, dass der nichtberechtigte Anmelder zum Zeitpunkt der Erteilung des Patentbeschlusses in Bezug auf seine fehlende Berechtigung bösgläubig war.

In der Literatur ist umstritten, ob für Patentvindikationsansprüche darüber hinaus und unabhängig vom Zeitpunkt der Erteilung des Patentbeschlusses die 30jährige Verjährungsfrist für Herausgabeansprüche aus dinglichen Rechten oder die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist gilt. Mit der Entscheidung des Landgerichts München I vom 21. November 2018 (21 O 11279/17) hat sich nun soweit ersichtlich zum ersten Mal ein Gericht in dieser Frage positioniert.

Das Landgericht München I setzt sich in seiner Entscheidung intensiv mit den für die Anwendbarkeit der 30jährigen Verjährung vorgebrachten Argumenten auseinander, kommt aber zu dem Schluss, dass lediglich die regelmäßige dreijährige Verjährung Anwendung findet. Auch wenn die Argumentation des Gerichtes gut vertretbar ist, bleibt noch abzuwarten, wie sich andere gegebenenfalls höherinstanzliche Gerichte in der Sache positionieren.

Für die Praxis ist die Entscheidung des Landgerichts München I von nicht unerheblicher strategischer Relevanz. Für den Beginn der Verjährungsfrist ist bereits die grob fahrlässige Unkenntnis von den Umständen ausreichend, aus denen sich der Anspruch ergibt. Das Landgericht München I hat sich explizit nicht dazu festgelegt, ob bereits ab Veröffentlichung der Anmeldung eines Patentbeschlusses stets von einer grob fahrlässigen Unkenntnis des Berechtigten auszugehen ist, so dass einem Patentvindikationsanspruch regelmäßig drei Jahre nach Veröffentlichung die Einrede der Verjährung entgegen gehalten werden könnte. Jedenfalls wenn der Berechtigte in irgendeiner Weise von der Patentanmeldung erfährt, könnten Gerichte naheliegenderweise von einem Beginn der Verjährungsfrist ausgehen.

Für Erfinder ergibt sich aus der Entscheidung des Landgericht München I damit die Empfehlung, potentiellen Patentanmeldungen durch Nichtberechtigte eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen und gegebenenfalls unverzüglich rechtliche Schritte zu prüfen. Für Anmelder wäre spiegelbildlich zu erwägen, potentielle (Mit-)Erfinder auch dann frühzeitig von einer erfolgten Anmeldung in Kenntnis zu setzen, wenn deren (Mit-)Erfinderschaft nicht anerkannt wird, um so die dreijährige Verjährungsfrist zweifelsfrei in Gang zu setzen und jedenfalls nach Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist Rechtssicherheit zu erlangen.



Autor
Dr. Sebastian Engels,
Rechtsanwalt
Berlin
engels@boehmert.de

Erfinderische Pflanzen und Tiere können doch patentiert werden!

Autor:
Dr. David Kuttenkeuler,
Deutscher und Europäischer
Patentanwalt

Nun also doch: Erfinderische Pflanzen und Tiere können patentiert werden! Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat die neue Regel 28(2) EPÜ für unwirksam erklärt. Die Regel war im letzten Jahr eingeführt worden, um eine Patentierung von durch Züchtungsverfahren hergestellten Pflanzen und Tieren zu unterbinden. Einen solchen Ausschluss sah die Beschwerdekammer aber nicht durch das Europäische Patentübereinkommen gestützt.

Am 5. Dezember 2018 überprüfte die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) in der Sache T 1063/18 eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, die eine Patentanmeldung auf Paprikapflanzen zurückgewiesen hatte. Die beanspruchte Erfindung betrifft Paprikapflanzen mit tiefroter Farbe, die aus einem Züchtungsverfahren gewonnen wurden. Die Zurückweisung der Patentierung erfolgte ausschließlich auf Basis der neuen Regel 28(2) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), die eine Patentierung von ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnenen Pflanzen oder Tieren untersagt.

Die Patentierung von Pflanzen und Tieren sowie Züchtungsverfahren von Pflanzen und Tieren waren und sind beim EPA bis heute Gegenstand zahlreicher Verfahren. Materielles europäisches Patentrecht schließt in Artikel 53b EPÜ explizit im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit aus. Artikel 53b EPÜ wurde bereits von der obersten Instanz

des EPA, der Großen Beschwerdekammer (GBK), in den berichtigten Fällen „Tomaten und Brokkoli I“ (G 2/07, G2/08) eingehend analysiert und auch, für viele ungewöhnlich, weit ausgelegt. Die GBK sah hier alle Verfahren ausgeschlossen, die Kreuzung und Selektion von ganzen Genomen beinhalten, völlig unabhängig von weiteren technischen Schritten. Anschließend stellte die GBK in „Tomaten und Brokkoli II“ (G 2/12, G 2/13) allerdings klar, dass der weitgehende Ausschluss nach Artikel 53b EPÜ nur für Verfahrensansprüche gelte und nicht auf Stoffe wie Pflanzen und Tiere auszuweiten sei. Mit anderen Worten, ein Patentschutz für die Pflanzen oder Tiere als solche, die mit im Wesentlichen biologischen Verfahren hergestellt werden, ist möglich, sofern sie alle anderen Anforderungen der Patentierbarkeit erfüllen.

Gewisse interessierte Parteien waren im Nachgang von Tomate/Brokkoli II mit den Implikationen der Entscheidungen wenig zufrieden, und Lobbying und politisches Engagement veranlassten die Europäische Kommission daraufhin, die Biotech-Richtlinie, die Blaupause für das europäische Biotech-Patentgesetz, rückwirkend dahingehend auszulegen, dass die Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren von Anfang an nicht beabsichtigt war. Unter diesem Druck führte das EPA im vergangenen Jahr eine neue Regel 28 (2) EPÜ ein, um die Patentierbarkeit von Pflanzen oder Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, ausdrücklich zu unterbinden. Folgend mussten Anmelder solcher Technologien beim EPA sicherstellen, dass Ansprüche auf erfinderische Pflanzen und Tiere vom Anspruchssatz ausgeschlossen sind, um eine Zurückweisung der gesamten Anmeldung zu vermeiden. Oft wurden so genannte Disclaimer eingesetzt, die Pflanzen und Tiere aus dem Patentschutz explizit ausnehmen sollten.

In dem hier diskutierten Fall folgte der Anmelder diesem Prozedere aber nicht und legte gegen die Zurückweisung der Ansprüche auf Paprikapflanzen aufgrund der neuen Regel 28 (2) EPÜ Beschwerde ein. Interessanterweise kam die Beschwerdekammer nun zu dem Schluss, dass die Einführung der neuen Regelung durch das EPA eindeutig in Widerspruch zum Artikel 53b EPÜ steht, welcher ja von der GBK in den Fällen Tomate/Brokkoli I und II ausführlich ausgelegt wurde – im Ergebnis ist die neue Regel null und nichtig. Bei Tomaten und Brokkoli II sah die GBK ausdrücklich keine Probleme bei der Patentfähigkeit von Pflanzen und Tieren gemäß der aktuellen Rechtslage. Da die Artikel des Europäischen Patentübereinkommens im Falle eines Konflikts mit einer Regel immer Vorrang genießen, können zukünftig tatsächlich immer noch Patente für Pflanzen oder Tiere erteilt werden, auch wenn diese ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erhalten werden. Regel 28 (2) EPÜ wurde offensichtlich im Widerspruch zur ursprünglichen Konvention eingeführt – ein herber Rückschlag für den Verwaltungsrats des EPA.

Fazit

Die Entscheidung ist aber nicht nur für Anmelder von Pflanzen- und Tiertechnologien erfreulich, sondern kann als ein positives Signal für alle Nutzer des europäischen Patentsystems gewertet werden. Die Entscheidung bestätigt die Vorhersehbarkeit des europäischen Patentsystems und unterstreicht die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern gegenüber der Verwaltung des Patentamtes. Politische

Richtungswechsel können ohne ein ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren nicht ohne weiteres durch Einführung neuer Regeln im Gesetz manifestiert werden. Sofern ein öffentliches Interesse besteht, die Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren auszuschließen, kann dies vielmehr nur durch eine diplomatische Konferenz über die Änderung des materiellen europäischen Patentrechts (des EPÜ) geschehen. Dies erfordert zu Recht die Teilnahme demokratisch legitimierter Parlamente der Mitgliedstaaten.

Wie geht es weiter

Die Entscheidung hat aber auch praktische Konsequenzen: Es ist äußerst ratsam, in allen anhängigen Prüfungsverfahren Disclaimer von Pflanzen und Tieren, die zur Umgehung von Regel 28 (2) EPÜ eingeführt wurden, aus den Anspruchsätzen vor einer Erteilung zu streichen. Beanspruchen Sie Ihre erfinderischen Pflanzen- und Tiertechnologien!



Autor
Dr. David Kутtenkeuler,
Deutscher und
Europäischer Patentanwalt
München
kutenkeuler@boehmert.de

Neues IP-Tribunal des chinesischen Obersten Volksgerichts

Autorin:
Dr. Xia Pfaffenzeller
Patentanwältin

Wie so häufig in China verlief auch die Einrichtung eines Tribunals für geistiges Eigentum beim Obersten Volksgericht in Peking wie im Zeitraffer. Am 26. Oktober 2018 vom Ständigen Ausschuss des nationalen Volkskongresses beschlossen, nahm das Tribunal am 1. Januar 2019 seine Arbeit auf und veröffentlichte knapp drei Monate später, am 27. März 2019, seine erste Entscheidung.

Das IP-Tribunal beim Obersten Volksgericht ist unter anderem zuständig für Berufungen gegen:

- erstinstanzliche zivilgerichtliche Entscheidungen von hohen Volksgerichten, spezialisierten IP-Gerichten und mittleren Volksgerichten in Bezug auf Patente, Gebrauchsmuster, neue Pflanzensorten, Topografien integrierter Schaltkreise, technische Geschäftsgeheimnisse, Computersoftware und kartellrechtliche Fälle;

- erstinstanzliche verwaltungsrechtliche Entscheidungen des spezialisierten IP-Gerichts von Beijing betreffend Erteilungsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren in Bezug auf Patente, Gebrauchsmuster, Designs, Pflanzensorten und Topografien integrierter Schaltkreise; und
- erstinstanzliche verwaltungsrechtliche Entscheidungen von hohen Volksgerichten, spezialisierten IP-Gerichten und mittleren Volksgerichten in Bezug auf Patente, Gebrauchsmuster, Designs, Pflanzensorten, Topografien integrierter Schaltkreise, technische Geschäftsgeheimnisse, Computersoftware und Verwaltungsstrafen für Monopole.

Aktuell stützt sich das IP-Tribunal auf 27 Richter. Die Anzahl der Richter kann erforderlichenfalls mittelfristig auf 50–60 anwachsen. Das IP-Tribunal ist momentan in sechs Kammern für die Behandlung von Streitigkeiten, eine Abteilung für die Unterstützung der Aufklärung technischer Sachverhalte, ein Dienstleistungszentrum für logistischen Support und eine allgemeine Support-Abteilung gegliedert.

Die Einrichtung des IP-Tribunals fügt sich ein in den übergeordneten Rahmen des Aufbaus einer spezialisierten IP-Gerichtsbarkeit in China, welcher mit der Eröffnung des spezialisierten IP-Gerichts von Peking am 6. November 2014 begann. Danach folgte nicht nur in kurzen zeitlichen Abständen die Eröffnung von spezialisierten IP-Gerichten in Shanghai und Guangzhou, sondern auch die Einrichtung von IP-Kammern in 18 mittleren Volksgerichten mit erstinstanzlicher Zuständigkeit für IP-Streitigkeiten.

In dieser Entwicklung markiert die Eröffnung des IP-Berufungsgerichts einen besonderen Einschnitt, der mit gravierenden Änderungen der IP-Gerichtsstruktur in China verbunden ist. Die Zuständigkeit für Berufungen in zivilrechtlichen IP-Verfahren lag früher bei den hohen Volksgerichten auf der Provinzebene, d. h. bei 32 hohen Volksgerichten (jeweils eines für die 23 Provinzen, 4 unabhängigen Städte und 5 autonomen Regionen). Die Erfahrung zeigt, dass die Gerichte in verschiedenen Städten und Provinzen bei der Anhörung der Fälle unterschiedliche Standards anwenden. Dadurch kann ein und derselbe Fall in Beijing völlig anders entschieden werden als in Guangzhou. Nun wird die Berufungszuständigkeit für technisches IP bei einem einzigen nationalen Gericht konzentriert. Das ist nicht nur eine erhebliche Verschlinkung, sondern wird ähnlich wie in den US zu einer Vereinheitlichung von Rechtsprechung und Qualitätsstandards führen.

In der Regel sind nur zwei Instanzen für zivilrechtliche Streitigkeiten in China vorgesehen. Dies barg die Gefahr von Lokalprotektionismus, wenn erstinstanzliche Urteile von dem hohen Volksgericht derselben Provinz, Stadt oder Region überprüft wurden. Die Konzentration der Berufung in Peking wird nun den Raum für Lokalprotektionismus eindämmen, denn für das Gros der Fälle wird die zweite Instanz nicht mehr ortsnahe behandelt.

Wie in Deutschland wurde auch in China das Trennungsprinzip zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren praktiziert. Dieses ist jedoch durch die Zuständigkeiten des neuen IP-Berufungsgerichts weitgehend aufgehoben. Außer für die nichttechnischen Schutzrechte (Design und Marke) ist nun die letzte Instanz für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren bei dem IP-Tribunal des Obersten Volksgerichts zusammengeführt. Damit wird nicht nur inkonsistenten Auslegungen im

Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrenszug ein Riegel vorgeschoben, sondern es werden auch in der Praxis häufig gesehene Verfahrensverzögerungen durch parallele Verfahren vermieden.

Insgesamt ist die Entwicklung für den Schutzrechtsinhaber, der an der Durchsetzung seiner Schutzrechte in China interessiert ist, eine gute Nachricht. IP-Streitigkeiten werden dadurch voraussichtlich vorhersehbarer, schneller und professioneller.



Autorin
Dr. Xia Pfaffenzeller
Patentanwältin
München
pfaffenzeller@boehmert.de

Das Haager Abkommen zum Schutz industrieller Designs

Autor:
Dr. Andreas Dustmann
Patentanwältin

Lange Zeit führte das Haager Musterabkommen eher ein Schattendasein. Wer internationalen Designschutz suchte, beschränkte sich meist auf die Anmeldung eines EU-weit geltenden Gemeinschaftsgeschmacksmusters und beantragte ggf. zusätzlich Schutz in einzelnen Auslandsmärkten vor den dortigen Ämtern. Spätestens seit dem Beitritt großer Industrienationen wie den USA, Japan und Korea rückte das Haager Musterabkommen wieder in das Blickfeld von Rechteinhabern. Es bietet die Möglichkeit, mit einer einzigen Anmeldung kostengünstig Designschutz nicht nur in der EU, sondern in zahlreichen anderen Vertragsstaaten nach den dortigen Designgesetzen zu erlangen. Dieser Beitrag erläutert, wie man das erreicht.

Was ist das Haager Musterabkommen?

Das „Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle“ bietet ein System zur internationalen Registrierung und Verwaltung von Designs. Es ermöglicht Rechteinhabern, mit einer einzigen zentralen Anmeldung Designschutz in allen Vertragsstaaten des Abkommens nach Maßgabe der dortigen Designgesetze zu erreichen, ohne dass bei den jeweils zuständigen nationalen Ämtern ein Antrag gestellt werden muss.

Zuständig für das Anmelde- und Eintragungsverfahren ist – ebenso wie für die gesamte Umsetzung des Haager Musterabkommens – das Internationale Büro der World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genf.

Mitgliedsstaaten/Geltungsbereich

Ursprünglich 1925 gegründet, hat sich die Anzahl der Mitgliedsstaaten des Haager Musterabkommens über die Jahre stetig erweitert. Derzeit sind über 70 Staaten und zwischenstaatliche Organisationen Teil des Haager Systems.

Von großer Bedeutung war der 2007 erfolgte Beitritt der Europäischen Union (EU) zum Haager Musterabkommen. Er ermöglichte Rechteinhabern, im Rahmen einer internationalen Anmeldung auch die Europäische Union als Schutzland zu benennen und auf diese Weise die Rechte eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu erhalten, welches im gesamten Unionsgebiet Gültigkeit besitzt.

Weitere wichtige Vertragsstaaten außerhalb der EU – einige davon erst seit Kurzem – sind die Vereinigten Staaten (Beitritt 2016), Kanada (2019), Japan (2015), Südkorea (2018), Schweiz, Russland, Türkei. 2018 trat auch das Vereinigte Königreich dem Haager Musterabkommen bei. Letzteres ist insofern von großer Bedeutung, als nach dem erfolgten Brexit über ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kein Designschutz mehr im Vereinigten Königreich erlangt werden kann.

Wer kann das System nutzen?

Die Möglichkeit, eine Designanmeldung im Geltungsbereich des Haager Musterabkommens einzureichen, steht nicht jedem offen. Antragsberechtigt sind zum einen natürliche Personen, die Staatsangehörige einer Vertragspartei sind oder dort ihren Wohnsitz haben. Juristische Personen, z. B. Unternehmen, sind antragsberechtigt, wenn sie im territorialen Gebiet einer Vertragspartei ihren Geschäftssitz unterhalten oder dort zumindest über eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung verfügen.

Welche Rechte gewährt ein Internationales Design?

Eine internationale Designanmeldung gewährt kein eigenständiges Recht. Das Haager System vereinheitlicht nur das Anmelde- und Eintragungsverfahren, welches zentral beim Internationalen Büro der WIPO erfolgt. Demgegenüber sieht das Haager Musterabkommen keine Regelungen für den materiellen Schutz der zur Anmeldung gebrachten Designs vor. Der materielle Schutz richtet sich allein und ausschließlich nach den Vorschriften des nationalen Rechts derjenigen Staaten oder Organisationen, auf die sich das internationale Design erstreckt. Hat der Anmelder als Schutzländer etwa die Europäische Union, die USA, und die Schweiz benannt, steht ihm bei einer erfolgreichen Anmeldung in der EU der Schutz eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, in den USA der eines US Design Patents und in der Schweiz der eines Schweizer Designs zu.

Vorteile des Haager Systems

Der große Vorteil des Haager Systems besteht darin, dass die formalen Anforderungen der Anmeldung standardisiert und alle administrativen Angelegenheiten zentralisiert werden.

Anmeldern wird auf diese Weise ermöglicht, durch eine einzige Anmeldung beim Internationalen Büro der WIPO in zahlreichen Vertragsstaaten Designschutz nach den dortigen Regelungen zu erlangen, ohne dass sie – wie sonst notwendig – bei jedem einzelnen nationalen Amt einen Antrag stellen müssen. Dies spart in erheblichem Umfang Aufwand und Kosten. Darüber hinaus können Anmelder Komplikationen vermeiden, die sich daraus ergeben, dass nationale Verfahren und Sprachen von Land zu Land unterschiedlich sind.

Das Haager Musterabkommen vereinfacht auch die weitere Verwaltung der durch eine Internationale Eintragung gewährten Designrechte: Inhaberwechsel sowie Verlängerungen erfolgen zentral beim Internationalen Büro der WIPO, ohne dass diese gegenüber den nationalen Ämtern angezeigt werden müssen.

Kein nationales „Basisrecht“ notwendig

Im Gegensatz zu anderen internationalen Mechanismen zur Einreichung von Schutzrechten, wie z. B. dem Madrider Markenabkommen, setzt eine internationale Designanmeldung nach dem Haager Musterabkommen keine Basisanmeldung oder -eintragung des Designs in einem Vertragsstaat voraus. Vielmehr kann das Haager System auch für die erstmalige Anmeldung eines Designs – mit Schutzbeanspruchung in beliebig vielen Vertragsstaaten – erfolgen.

Anmeldungs Voraussetzungen

Eine Internationale Designanmeldung kann direkt beim Internationalen Büro eingereicht werden. Hierfür steht eine elektronische Anmeldemaske (e-filing) zur Verfügung.

Mit einem Antrag kann Schutz für bis zu 100 verschiedene Designs beansprucht werden. Voraussetzung einer solchen – kostensparenden – Sammelanmeldung ist, dass alle Designs derselben Klasse der Locarno-Klassifikation für gewerbliche Muster angehören.

Wichtigster Bestandteil der Anmeldung sind die Wiedergaben (Ansichten) des beanspruchten Designs. Akzeptiert werden Linienzeichnungen, Fotografien oder auch mit CAD-Programmen erstellte Renderings. Pro Design können bis zu 10 Wiedergaben eingereicht werden.

Prüfung der Anmeldung

Das Internationale Büro prüft die formalen Anforderungen des Antrags, wie z. B. die Tauglichkeit der für das Design eingereichten Wiedergaben und sonstige Formerfordernisse. Es erfolgt jedoch keine materielle Prüfung der Schutzfähigkeit des Designs (z. B. Neuheit und Eigenart). Sind die formalen Voraussetzungen erfüllt, wird das Design in das Internationale Register eingetragen und im „International Design Bulletin“ veröffentlicht.

Nach Veröffentlichung steht es den nationalen Patentämtern der in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten frei, eine Sachprüfung durchzuführen, sofern das nationale Recht dies vorsieht. So können die Patentämter dem Internationalen

Büro der WIPO innerhalb von 6 oder 12 Monaten mitteilen, dass die nationalen Voraussetzungen einer Eintragung nicht gegeben sind und sie deshalb dem Anmelder für ihr Hoheitsgebiet den Designrechtsschutz verweigern.

Einzelne Vertragsstaaten, wie z. B. die USA und Japan, haben abweichende Anforderungen an die Wiedergaben des Designs und prüfen auch die materiellen Schutzvoraussetzungen.

Weigerung eines nationalen Amtes

Eine Ablehnung des Designschutzes durch ein nationales Patentamt hat ausschließlich Auswirkungen auf den Schutz in diesem Hoheitsgebiet. Im Falle einer nationalen Schutzverweigerung hat der Anmelder die gleichen Rechtsbehelfe zur Verfügung wie bei einer unmittelbaren Antragstellung bei dem betreffenden nationalen Amt. Das Internationale Büro ist nicht in das Verfahren eingebunden.

Schutzdauer

Internationale Registrierungen sind zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren gültig. Sie können mindestens zweimal um weitere fünf Jahre verlängert werden. Auf diese Weise beträgt die Mindestdauer des Schutzes fünfzehn Jahre. Zahlreiche Vertragsparteien, u.a. die Europäischen Union, gestatten nach ihren nationalen Designgesetzen bis zu zwei weitere Verlängerungen und damit einen Zeitraum von insgesamt bis zu 25 Jahren.

Fazit

Wem Produktdesign wichtig ist und Schutz hierfür nicht nur in der Europäischen Union sucht, findet mit dem Haager System ein einfaches und kostengünstiges System, Designschutz in zahlreichen Vertragsstaaten – auch außerhalb der EU – zu erlangen. Allerdings muss eine internationale Designanmeldung sorgfältig vorbereitet werden. Wer Beanstandungen der nationalen Patentämter vermeiden möchte, sollte insbesondere sicher sein, dass die eingereichten Wiedergaben des Designs formellen Besonderheiten der beanspruchten Länder genügen.



Autor
Dr. Andreas Dustmann, LL.M.
Rechtsanwalt
Berlin / Potsdam
dustmann@boehmert.de

Rechtsverletzende Nutzung bekannter Marken in Domainnamen

Autor:

Dr. Sebastian Engels,
Rechtsanwalt

Dass die Nutzung einer Marke in einem Domainnamen eine markenmäßige Benutzung darstellen kann, ist ständige Rechtsprechungspraxis. Der BGH hat nunmehr die Grenzen der Nutzung solcher Domainnamen durch (Wieder-)Verkäufer weiter definiert und die Rechte der Inhaber bekannter Marken gestärkt.

Es ist anerkannt, dass die Nutzung einer Marke in einem Domainnamen, der auf eine Webseite verweist, grundsätzlich eine markenmäßige Nutzung darstellt. Werden auf dieser Webseite dann Waren oder Dienstleistungen angeboten, die von der Marke umfasst sind, liegt im Regelfall eine Markenverletzung vor.

Umstritten war, ob und inwieweit Verkäufer bzw. Wiederverkäufer (Reseller) von Markenwaren berechtigt sind, für ihre Webseiten und Online-Shops Domainnamen zu nutzen, die den Markennamen beinhalten. Der Bundesgerichtshof hat nun die Kriterien für die Zulässigkeit einer solchen Nutzung in Bezug auf bekannte Marken näher definiert und damit die Rechte der Inhaber bekannter Marken gestärkt (BGH, Urt. v. 28.6.2018 – I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung).

In dem zugrundeliegenden Fall hatte der Betreiber eines Onlineshops für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger sowie Ersatzteile und Zubehör unterschiedlicher Hersteller für Vorwerkprodukte seinen Onlineshop unter der Domain keine-vorwerk-vertretung.de betrieben. Hiergegen wandte sich der Inhaber der bekannten Marke Vorwerk mit dem Vorwurf der Markenverletzung. Der Betreiber des Onlineshops berief sich zum einen darauf, dass er nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berechtigt sei, die Marke zu nutzen, da er die Marke zu Zwecken der Identifizierung der auf seiner Webseite angebotenen Waren als die des Inhabers der Marke bzw. als Hinweis auf die Bestimmung seiner Waren als Zubehör oder Ersatzteil nutze. Außerdem sei er gemäß § 24 MarkenG zur Nutzung der Marke in dem Domainnamen berechtigt, weil sich die markenrechtlichen Befugnisse des Markeninhabers in Bezug auf die angebotene Gebrauchtware erschöpft hätten.

Der Bundesgerichtshof ist der Argumentation des Betreibers des Onlineshops zwar insoweit gefolgt, als er bestätigt, dass die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer Hersteller vertreibt, im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG auf die Bestimmung der Ware hinweist. Gleichzeitig stünden dem Wiederverkäufer aber schonendere Möglichkeiten zur Verfügung, auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen. Die Nutzung der Marke innerhalb des Domainnamens verstöße gegen die guten Sitten, weil sie auch dazu diene, potenzielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung erfolgende Warenangebot aufmerksam zu machen. Die Marke würde innerhalb des Domainnamens somit für Werbezwecke eingesetzt, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Entsprechend sei die Nutzung nach § 23 Abs. 2 MarkenG nicht privilegiert und stelle grundsätzlich eine Markenverletzung dar.

Da das Berufungsgericht keine hinreichenden Ausführungen zu einer möglichen Erschöpfung der markenrechtlichen Befugnisse gemacht hatte, verwies der BGH den Streit zurück an das Berufungsgericht. Der BGH stellte dabei bereits klar, dass der Erschöpfungseinwand jedenfalls für die Nutzung der Marken innerhalb des Domainnamens nicht greifen dürfte. Mache sich der Wiederverkäufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt, so liege hierin eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke, die den Markeninhaber gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berechtige, sich der Markenverwendung zu widersetzen.

Auch wenn sich die Entscheidung auf eine bekannte Marke bezieht, sind der Entscheidung grundsätzliche Erwägungen zu entnehmen, die die Grenzen der Nutzung von Marken in Domainnamen allgemein definieren. Nach den Erwägungen des BGH stellt die Verwendung einer Marke als Bestandteil eines Domainnamens mehr dar als einen bloßen Hinweis auf die Verwendbarkeit der eigenen Produkte für Waren des Markeninhabers. Vielmehr hat sie eine Werbewirkung, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgeht und mit den guten Sitten regelmäßig nicht vereinbar ist. Auch wenn abzuwarten bleibt, wie die Instanzgerichte diese Entscheidung aufnehmen, dürfte es Wiederverkäufern zukünftig schwerer fallen, die Nutzung einer Marke innerhalb einer Domain ohne Zustimmung des Markeninhabers zu rechtfertigen.



Autor
Dr. Sebastian Engels,
Rechtsanwalt
Berlin
engels@boehmert.de



Standort Berlin, Kurfürstendamm

Redaktion

Dr. Björn Bahlmann
Rechtsanwalt
bahlmann@boehmert.de

Dr. Lüder Behrens
Patentanwalt
behrens@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

Dr. Julian Waiblinger
Rechtsanwalt
waiblinger@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
Potsdam

Alicante
Paris
Shanghai