



KADOR & PARTNER

NEWSLETTER

Juni 2004

- In eigener Sache
- Europäisches Patentrecht
- Europäisches Marken- und Geschmacksmusterrecht
Gemeinschafts Geschmacksmuster
- Wichtige Verfahrensrechtliche Änderungen
- Schuldrechtsreform

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. Vorträge und Reisen

ÖSTERREICH

Dr. Utz Kador und sein Patentanwaltsteam – **Dr. Bernhard Pillep**, **Dr. Berthold Lux** und **Chris Hamer** – hielten im November 2003 in der schönen Stadt Linz einen Vortrag mit dem Titel "*Obtaining strong patent protection - a guidance for inventors*".

Ziel des Vortrags war die Vermittlung von Grundwissen über den Entwurf von Patenttexten. Spezielles Augenmerk wurde dabei auf die Frage gerichtet, welche Art von Information der Wissenschaftler dem Patentanwalt zur Verfügung stellen sollte, damit dieser für die Erfindung den bestmöglichen Patentschutz erlangen kann.

Weiterhin wurde im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auf verschiedene Probleme in Verbindung mit der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung in einer Patentanmeldung eingegangen, sowie die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf den Patententwurf in der Praxis erörtert.

SCHOTTLAND

Im Herbst letzten Jahres besuchte Patentanwalt **Dr. Berthold Lux** das jährliche CIPA (Chartered Institute of Patent Attorneys – die Landesorganisation der britischen Patentanwälte) Biotechnology Seminar der Royal Society of Edinburgh.

Das Seminar vermittelte einen ausgezeichneten Überblick über die neueste Rechtsprechung auf dem Gebiet der Biotechnologie sowie auch über die am häufigsten auftretenden Probleme beim Entwerfen von Patenttexten in diesem Bereich. Die Konferenz wurde von Patentfachleuten aus ganz Europa besucht und in einer sehr persönlich gestalteten Atmosphäre abgehalten, so dass sich den Teilnehmern eine optimale Plattform zum Meinungsaustausch bot.

USA

Herr **Dr. Utz Kador** und Frau **Janette Küntscher** nutzten ihre Geschäftsreise in die USA im Herbst 2003, um mehrere dort ansässige Mandanten, unter anderem in Milwaukee, New York und Boston, zu besuchen.

SÜDAFRIKA

Im Januar 2004 reiste **Dr. Utz Kador** nach Südafrika, um sich vor Ort mit Kollegen und Mandanten auszutauschen und einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich geistigen Eigentums in Europa zu bieten.

2. INTA-Meeting in Atlanta

Die 126. INTA-Jahrestagung fand dieses Jahr vom 1. bis 5. Mai 2004 in Atlanta, Georgia statt. Die 1878 gegründete International Trade Mark Association (INTA) ist ein internationaler Zusammenschluss von Markeninhabern und Fachleuten, die der Unterstützung und Förderung von Marken und damit verbundenem geistigen Eigentum als Bestandteil fairen nationalen und internationalen Handels dient.

Für Kador & Partner nahmen Herr **Dr. Utz Kador** und Frau **Janette Küntscher** am INTA-Meeting teil. Neben dem Besuch von Vorträgen zur neuesten Rechtsprechung im Markenrecht oder zum Vergleich von Marken und Designs wurde die Zeit auch dafür genutzt, dringende Fälle mit Mandanten zu besprechen oder Kollegen zu treffen. Unsere Kanzlei hatte außerdem zum Abendessen in das "Sun Dial"-Restaurant des Westin Peachtree Plaza Hotels geladen. Abschließend betrachtet stellt sich die Teilnahme als sehr erfolgreich und vielversprechend für die weitere Arbeit dar.

3. INTA-Roundtables 2003 und 2004

Kador & Partner veranstaltete im Jahr 2003 drei INTA-Roundtables, die sich mit den folgenden Themen beschäftigten: "Das Verhältnis von Marke und Geschmacksmuster im Europäischen Recht", vorgetragen von Dr. Annette Kur, Mitglied des

Max Planck Instituts für geistiges Eigentum in München; "Die UWG-Reform", vorgetragen von Prof. Dr. Helmut Köhler, Professor für Zivil- und Handelsrecht an der Universität München; und "Die neue EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung und die damit verbundenen Änderungen im Verfahren", vorgetragen von Herrn Klaus Hoffmeister, Leiter der Zentralstelle für gewerblichen Rechtsschutz der Oberfinanzdirektion Nürnberg in München.

Auch dieses Jahr ist die Veranstaltung weiterer INTA-Roundtables von uns geplant. Im Moment kümmern wir uns um die Organisation dieser kommenden Roundtables und stehen mit Referenten für die geplanten Veranstaltungen in Verbindung. Die aktuellen Themen und Referenten werden rechtzeitig in unserem Newsletter und – wie immer – im INTA-Bulletin angekündigt werden.

4. Verstärkung für unser Team

Wir freuen uns, dass Frau **Dr. Marita Wasner** nach Bestehen ihrer Prüfungen uns nunmehr als deutsche Patentanwältin und europäische Marken- und Designanwältin unterstützt.

Nicht zuletzt freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass **Dr. Bernhard Pillep** die recht anspruchsvollen Prüfungen zum Europäischen Patentanwalt bestanden hat. Zusätzlich zu seinen Zulassungen als Europäischer Marken- und Designanwalt und Deutscher Patentanwalt, ist er damit nun seit Oktober 2003 auch als Europäischer Patentanwalt zugelassen.

II. Europäisches Patentrecht

1. Zulässigkeit von Disclaimern in Ansprüchen – Entscheidungen G 1/03 und G 2/03

In den am 8. April 2004 ergangenen Entscheidungen **G 1/03** und **G 2/03** hat die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Frage der Zulässigkeit von sog. Disclaimern in Patentansprüchen entschieden. Eine solche Entscheidung war nötig geworden, nachdem eine Technische Be-

schwerdekammer in der Entscheidung **T 323/97** entgegen der langjährigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Zulässigkeit solcher Disclaimers verneint hatte (siehe auch unsere Newsletter vom Dezember sowie Januar 2003).

Die der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegten Fragen drehten sich im Wesentlichen darum, ob ein Disclaimer, mit dem bestimmte Gegenstände explizit aus dem Schutzbereich eines Patentanspruchs ausgenommen werden, der jedoch so nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthalten ist, zulässig ist, und wie ein solcher Disclaimer ggf. formuliert werden muss.

Die getroffene Entscheidung kann am besten den von der großen Beschwerdekammer selbst gegebenen Leitsätzen entnommen werden, welche folgendermaßen lauten:

1. Die Änderung eines Patentanspruchs durch die Einführung eines Disclaimers darf nicht aufgrund von Art. 123(2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn der einzige Zurückweisungsgrund darin besteht, dass weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzbereich eines Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung enthalten waren.
2. Zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Disclaimers, der nicht in der ursprünglichen Anmeldung enthalten war, sind die folgenden Kriterien anzuwenden:
 - 2.1. Ein Disclaimer kann aus folgenden Gründen zulässig sein:
 - zur Herstellung der Neuheit durch die Abgrenzung eines Patentanspruchs gegen einen unter Art. 54 (3) und (4) EPÜ relevanten Stand der Technik;
 - zur Herstellung der Neuheit durch Abgrenzung eines Patentanspruchs gegen eine zufällige Vorwegnahme unter Art. 54 (2) EPÜ; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so wenig Beziehung zu und so weit entfernt von der beanspruchten Erfindung ist, dass der Fach-

mann sie niemals bei der Entstehung der Erfindung berücksichtigt hätte; und

- um einen Gegenstand auszuschließen, welcher durch die Artikel 52 bis 57 EPÜ von der Patentierbarkeit aufgrund nichttechnischer Gründe ausgeschlossen ist.
- 2.2. Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen als zur Herstellung der Neuheit oder für den Ausschluss von Gegenständen, die aufgrund nichttechnischer Gründe von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, notwendig ist.
- 2.3. Ein Disclaimer, welcher für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der Frage der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, fügt der Anmeldung Offenbarung hinzu und steht somit im Gegensatz zu Art. 123(2) EPÜ.
- 2.4. Ein Patentanspruch, der einen Disclaimer enthält, muss den Anforderungen der Klarheit und Knappheit des Art. 84 EPÜ entsprechen.

In diesen Leitsätzen der Entscheidungen **G 1/03** und **G 2/03** hat die Große Beschwerdekammer unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht, dass Disclaimer speziell zur Herstellung der Neuheit gegenüber Dokumenten, die den Gegenstand eines Patentanspruchs (teilweise) zufällig vorwegnehmen oder die der Patentinhaber bei Einreichung der Anmeldung gar nicht kennen konnte, da sie noch nicht veröffentlicht waren (Art. 54 (3)/(4)-Dokumente), zulässig sind und nicht gegen Art. 123(2) EPÜ verstoßen.

Diese Entscheidungen, die im Wesentlichen die vor der Entscheidung **T 323/97** bestehende Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts bestätigen, sind vor allen Dingen aus der Sicht des Praktikers sehr zu begrüßen, da in vielen Fällen eine "Rettung" der Patentanmeldung bzw. des Patents oder zumindest ein der Erfindung angemessener Schutzbereich der Patentansprüche nur durch die Einführung eines Disclaimers gewährleistet werden konnte bzw. kann.

Die Entscheidungen schieben somit einer rein for-

malen Anwendung der Artikel des EPÜ, speziell des Artikels 123(2) EPÜ, wie in **T 323/97** praktiziert, einen Riegel vor.

2. Ausreichende Substantiierung von Einspruchsgründen – Entscheidung T 131/01

Die Entscheidung **T 131/01** einer technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes betraf einen Einspruch, in dem vom Einsprechenden als Einspruchsgründe mangelnde Neuheit sowie mangelnde Erfindungshöhe gegen das Patent angeführt wurden. Im Einspruchsschriftsatz selbst war jedoch nur der Grund der mangelnden Neuheit substantiiert, d.h. ausführlich erläutert, worden.

Nach Regeln 55 und 56 der Ausführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen ist die Substantiierung der Einspruchsgründe notwendig, wenn diese im Verfahren berücksichtigt werden sollen. Von der Kammer war daher die Frage zu entscheiden, ob auch der Einspruchsgrund der mangelnden Erfindungshöhe trotz der fehlenden Substantiierung im Verfahren berücksichtigt werden muss.

Die Kammer entschied, dass eine Substantiierung des Einspruchsgrundes der mangelnden Erfindungshöhe dann nicht notwendig ist, wenn dieser Einspruchsgrund auf denselben Dokumenten des Standes der Technik basiert, die auch zur Begründung des Einspruchsgrundes der mangelnden Neuheit verwendet wurden.

Die Kammer führte weiterhin aus, dass es für den Einsprechenden nicht nötig oder möglich ist, bzgl. eines Dokumentes des Standes der Technik, das alle Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs offenbart (und somit neuheitsschädlich ist), Argumente anzuführen, warum der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs gegenüber diesem Dokument auch noch nicht erfinderisch ist. Da nach Ansicht der Kammer zur Begründung der mangelnden Erfindungshöhe zunächst eine Diskussion der Unterschiede zwischen dem Gegenstand eines angegriffenen Patentanspruchs und dem Inhalt eines Dokumentes des Standes der Technik notwendig ist, würde die Notwendigkeit, den Ein-

spruchsgrund der mangelnden Erfindungshöhe zu substantiieren, einen Widerspruch zur Begründung der mangelnden Neuheit darstellen.

Diese Entscheidung stellt insofern eine Erleichterung für den Einsprechenden dar, als sie das ansonsten sehr streng gehandhabte Substantiierungsprinzip für Einspruchsgründe für den Fall von Dokumenten, die sowohl für die Neuheit als auch für die erfinderische Tätigkeit des angegriffenen Patents von Relevanz sind, in vernünftigem Maße lockert. Zu beachten ist jedoch, dass aus der Entscheidung nicht zu entnehmen ist, dass automatisch die Substantiierung des Einspruchsgrundes der mangelnden Neuheit auch als Substantiierung des Einspruchsgrundes der mangelnden Erfindungshöhe gilt. Dies wäre beispielsweise auch nach der neuen Entscheidung **T 131/01** auch dann nicht der Fall, wenn der Angriff der mangelnden Neuheit auf anderen Dokumenten des Standes der Technik beruht, als der der mangelnden Erfindungshöhe.

3. Kein Beitrag von nichttechnischen Merkmalen zur Erfindungshöhe – Entscheidung T 641/00

Mit der Entscheidung **T 641/00** bestätigte die Beschwerdekammer frühere Entscheidungen hinsichtlich der Nichtberücksichtigung von nichttechnischen Merkmalen in Patentansprüchen. Im besonderen wurde von der Kammer bestätigt, dass nichttechnische Merkmale in einem Patentanspruch nicht zur erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes beitragen können.

Die Kammer führte aus, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Erfindung, die aus einer Mischung von technischen und nichttechnischen Merkmalen besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, nur solche Merkmale herangezogen werden dürfen, die zu diesem technischen Charakter beitragen. Folglich können Merkmale, die nicht zum technischen Charakter eines beanspruchten Gegenstandes beitragen auch nicht die erfinderische Tätigkeit dieses Gegenstands begründen.

Im vorliegenden Fall betraf der in Frage stehende

Patentanspruch ein Verfahren hinsichtlich des digitalen Mobiltelefonsystems GSU. In diesem Verfahren werden jedem Teilnehmer zwei verschiedene Kennungen zugeordnet, welche alternativ zueinander je nach beabsichtigter Nutzung – privat oder geschäftlich – aktiviert werden können. Somit wird ermöglicht, dass die entstehenden Kommunikationskosten entweder der privaten oder der geschäftlichen Kennung zugeordnet werden können.

In der Entscheidung wurde ausgeführt, dass die beanspruchte Aufspaltung in private und geschäftliche Kostenanteile als ein Merkmal betrachtet werden muss, das lediglich eine Geschäftsmethode darstellt und daher zu dem beanspruchten Verfahren keinen technischen Beitrag leistet. Daher spielt dieses Merkmal für die Frage der Erfindungshöhe des Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik keine Rolle.

4. Verfahrensfragen – T 694/01 und T 656/98

In diesen zwei Entscheidungen äußerten sich die Beschwerdekammern zu spezifischen aber dennoch wichtigen Fragen, die das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt betreffen .

In der Entscheidung **T 694/01** ging es um die Frage, ob ein dem Einspruch nach Art. 105 EPÜ beigetretener vermeintlicher Patentverletzer zum Ende des Beschwerdeverfahrens hin noch neue Einspruchsgründe in das Verfahren einführen kann, obwohl die Patentfähigkeit eines vom Patentinhaber vorgelegten Anspruchssatzes bereits in einer früheren Entscheidung von der Beschwerdekammer anerkannt worden ist. Der Beitritt nach Art. 105 EPÜ erfolgte in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall erst kurz vor dem Ende des Beschwerdeverfahrens.

Gemäß **T 694/01** hängen die Befugnisse eines einem Einspruch nach Art. 105 EPÜ Beitretendem vom Verfahrensstand des anhängigen Einspruchs-/Beschwerdeverfahrens ab. Die Kammer entschied, dass der dem Einspruch zu diesem erst späten Zeitpunkt Beitretende darauf beschränkt ist, sich zur Frage der Beschreibungsanpassung zu

äußern, wenn es in diesem Verfahren nur noch um die Anpassung der Beschreibung an einen bereits in einer früheren Beschwerdekammerentscheidung für patentfähig erachteten Satz Patentansprüche geht. Hingegen kann durch den Beitritt nicht noch einmal über die Frage der Patentfähigkeit des Anspruchsatzes entschieden werden und somit die Bindungswirkung der vorhergehenden Beschwerdekammerentscheidung aufgehoben werden. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob dem Beitretenden ein neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wird.

In **T 656/98** hatte die Kammer eine Situation zu beurteilen, in der ein neuer Inhaber eines Patents Beschwerde gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung eingelegt hatte, obwohl die Übertragungserklärung noch nicht beim Europäischen Patentamt eingereicht worden war.

In diesem Fall war ein Patent während des Einspruchsverfahrens von Firma A zu Firma B übertragen worden, die beide zur selben Firmengruppe gehörten. Weder Firma A noch Firma B hielt es jedoch für nötig, die Übertragung des Patents gegenüber dem Europäischen Patentamt anzuzeigen. Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung widerrufen, wogegen Firma B Beschwerde einlegte, nicht aber Firma A, die immer noch eingetragene Inhaberin des Patents war und alleinige Teilnehmerin am Verfahren erster Instanz war.

Die Kammer entschied, dass der neue Inhaber eines Patents nur dann beschwerdeberechtigt ist, wenn die die Übertragung belegenden Dokumente, der Antrag auf Übertragung und die zugehörige Gebühr beim Europäischen Patentamt vor dem Ablauf der Beschwerdefrist nach Art. 108 EPÜ eingereicht werden. Da dies im vorliegenden Fall nicht geschehen war, wies die Kammer die Beschwerde als unzulässig zurück. Die Kammer machte auch klar, dass eine verspätete Eintragung der Übertragung die Beschwerde nicht im Nachhinein rechtswirksam macht.

Diese Entscheidung stellt eine wichtige Warnung für alle Patentinhaber dar, in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sorgfältig darauf zu achten, dass

etwaige Übertragungen des Patents möglichst zeitnah beantragt und eingetragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die formalen Anforderungen für die Eintragung einer Übertragung recht niedrig angesiedelt sind. Somit sollte eine solche Eintragung auf keinen Fall verabsäumt werden, weil dies, wie obiger Fall zeigt, sehr ernste Konsequenzen nach sich ziehen kann.

5. Mangelnde Klarheit – T 1020/98

Unserer Erfahrung nach hat das Europäische Patentamt vor allen Dingen in den letzten Jahren bei der Beurteilung des Erfordernisses der Klarheit (Art. 84 EPÜ) immer strengere Maßstäbe angelegt. Diese Vorgehensweise hat oft zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten während des Patenterteilungsverfahrens geführt und entsprechend zu unerwarteten höheren Kosten.

Die Entscheidung **T 1020/98** betrifft eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Patentabteilung, in der eine Anmeldung aufgrund mangelnder Klarheit nach Art. 84 EPÜ zurückgewiesen worden war.

Der der Entscheidung zugrundeliegende Patentanspruch betraf eine spezielle Gruppe von chemischen Verbindungen, die im sog. Markush-Stil definiert wurden. Der Anspruch wurde von der Patentabteilung unter Art. 84 EPÜ mit folgender Begründung zurückgewiesen:

- Es muss möglich sein, mit absoluter Sicherheit innerhalb eines zumutbaren Zeitaufwands festzustellen, ob eine gegebene Verbindung unter den Schutz eines Anspruchs fällt.
- Patentansprüche sollten so formuliert sein, dass Routineangelegenheiten im Prüfungsverfahren nicht unnötig erschwert werden.

In ihrer Entscheidung hob die Beschwerdekammer die Entscheidung der Patentabteilung auf. Die Kammer führte aus, dass die Definition von chemischen Verbindungen im Markush-Stil eine klassi-

sche Vorgehensweise und Teil des Standardwerkzeuges des relevanten Fachmanns beim Entwurf von Ansprüchen auf chemische Verbindungen ist.

Des Weiteren führte die Kammer aus, dass der angefochtenen Entscheidung nicht zu entnehmen sei, was mit dem Prüfstein eines „zumutbaren Zeitaufwandes“ gemeint sein soll. In diesem Zusammenhang führte die Kammer weiter aus, dass:

„... das Erfordernis der Klarheit gem. Art. 84 EPÜ keine Grundlage für eine Beanstandung bietet, ein Anspruch sei nicht einfach, sondern komplex und damit dessen Verständnis zu zeitaufwändig, denn Komplexität und mangelnde Deutlichkeit eines Anspruchs sind nicht gleichzusetzen. Einfachheit des einzelnen Anspruchs ist nach dem EPÜ kein eigenständiges Erfordernis für die Erteilung eines Patents. Ein derartiges Erfordernis wäre auch nicht sachgerecht, weil damit jede Erfindung vom Patentschutz ausgeschlossen wäre, deren Gegenstand sich nicht mit einer einfachen Anspruchsformulierung erfassen lässt.“

Die Kammer wies weiterhin darauf hin, dass dem EPÜ keine Bestimmung zu entnehmen sei, wonach eine Anspruchsformulierung so sein müsste, dass routinemäßige Aufgaben in der Sachprüfung nicht unnötig erschwert werden und bestätigte, dass die Aufgabe des Anmelders schlicht und ergreifend die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ sei und nichts darüber hinaus.

Obwohl die Entscheidung **T 1020/98** sich speziell auf Markush-Ansprüche und ihre vermeintliche Komplexität bezieht, kann der Entscheidung das allgemeine Prinzip entnommen werden, dass bei Vorliegen eines für den Fachmann klaren und eindeutigen Anspruchs eine vollständige Recherche und Sachprüfung durch die Prüfungsabteilungen zu erfolgen hat, auch wenn zur Analyse von solchen Patentansprüchen eine gewisse Zeit erforderlich ist und somit ein erhöhter Arbeitseinsatz des Prüfers notwendig ist.

III. Europäisches Marken- und Geschmacksmusterrecht

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über Hörmarken

Nach seinen Entscheidungen über Geruchs- und Farbmarken (siehe unser NewsLetter vom Dezember 2003), hat der Europäische Gerichtshof nun auch eine Entscheidung über eine weitere Kategorie dieser "exotischen" Zeichen, nämlich über Hörmarken¹, getroffen.

Als erstes legte der Gerichtshof dar, dass, obwohl Hörmarken nicht ausdrücklich als Beispiel in Artikel 2(a) der Gemeinschaftsmarkenrichtlinie aufgeführt sind, auch Hörzeichen markenfähig sind. Im Speziellen befand der Gerichtshof, dass

"... Hörzeichen als Marken anerkannt werden müssen, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, und sich graphisch darstellen lassen".

Der Gerichtshof führte zunächst weiter aus, dass es für eine Markenmeldung, die als Hörmarkenmeldung behandelt werden soll, wichtig sei, dass dies klar in den Anmeldeunterlagen angegeben wird. Dieser Hinweis des Gerichts wurde dadurch veranlasst, dass in vielen Anmeldungen, mit denen sich der Gerichtshof zu befassen hatte, nicht explizit angegeben worden war, dass es sich um eine Hörmarke handeln soll, sondern lediglich eine Beschreibung eines bestimmten Klangs eingereicht worden war.

Während er nicht weiter auf die Frage der Unterscheidungskraft einging, legte der Gerichtshof weiterhin detailliert seine Ansicht bezüglich der angemessenen graphischen Darstellungsform einer Hörmarke dar. Zunächst wurde betont, dass, wie für sämtliche Arten von Marken, eine graphische

¹ Urteil des Gerichtshofs vom 27. November 2003, Fall C-283/01

Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss. Diese Voraussetzungen seien auch für Hörmarken verbindlich gültig, die, wie Geruchsmarken, nicht visuell wahrgenommen werden können.

Zur Beurteilung dieser Frage bewertete der Gerichtshof die Beispiele zur graphischen Darstellung von Klängen, wie sie den infrage stehenden Anmeldungen zugrunde lagen. Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,

"wenn das Zeichen [lediglich] mittels einer schriftlichen Beschreibung dargestellt ist, wie z.B. durch den Hinweis, dass das Zeichen aus den Noten eines bekannten musikalischen Werkes besteht oder dass es sich um einen Tierlaut handelt, oder durch ein Onomatopoeikum (einen klangmalerischen Ausdruck) ohne weitere Erläuterung oder mittels einer Notenfolge ohne weitere Erläuterung".

Weiter folgerte der Gerichtshof:

"Dagegen sind die genannten Anforderungen [an die graphische Darstellbarkeit] erfüllt, wenn das Zeichen durch ein in Takte gegliedertes Notensystem dargestellt wird, das insbesondere einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angeben, und gegebenenfalls Vorzeichen enthält".

Unserer Ansicht nach steht die vorliegende Entscheidung im Einklang mit früheren Entscheidungen über die graphische Darstellung von Geruchsmarken und Farbzeichen. Dadurch zeichnet der Gerichtshof klare Richtlinien für Anmelder hinsichtlich der graphischen Darstellbarkeit auf.

Der Entscheidung kann also zum einen entnommen werden, dass, wenn also eine Hörmarke angemeldet wird, dies ausdrücklich in den Anmeldeunterlagen angegeben werden muss. Zum anderen ist eine graphische Darstellung in der klassischen musikalischen Notenschreibweise (*"ein in Takte unterteiltes Notensystem, ..."* siehe oben) notwendig, die dann den Voraussetzungen der graphischen Darstellung entspricht.

Interessant ist, dass der Gerichtshof in einem Obiter Dictum betonte, dass er keine Entscheidung darüber trifft, ob etwa ein Sonagramm, ein der Anmeldung beigefügter Tonträger, eine Digitalaufzeichnung, die über das Internet abgehört werden kann oder eine Kombination dieser Angaben den Voraussetzungen für die graphische Darstellung gerecht werden würde.

Diese Fragen waren unter anderem von der französischen und der österreichischen Regierung gestellt worden. Als Begründung gab der Gerichtshof an, dass den der Entscheidung zugrunde liegenden Anmeldungen für Hörmarken keine graphische Darstellung in einer der oben genannten Formen beigefügt worden war und somit die oben behandelten Fragen lediglich hypothetischer Natur seien.

2. Entscheidung "DOUBLEMINT" des Europäischen Gerichtshofs über beschreibende Zeichen

In seiner "DOUBLEMINT"-Entscheidung² lieferte der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine genauere Auslegung von Artikel 7(1)(c) der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), welcher die Eintragung von Zeichen verbietet, die ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehen. Mit dieser Entscheidung setzte der Gerichtshof eine Entscheidung des Europäischen Gerichts Erster Instanz außer Kraft, in welcher der Begriff "doublemint" als mit Artikel 7(1)(c) vereinbar befunden worden war.

Speziell äußerte der Gerichtshof in seinem Urteil, dass das Gericht erster Instanz ein falsches Kriterium angewandt hatte, als es darum ging, die Vereinbarkeit des Begriffs "doublemint" mit Artikel 7(1)(c) GMV festzustellen. Dieses vom Gericht erster Instanz angewandte Kriterium bestand darin, dass Zeichen oder Angaben, deren Bedeutung über den ausschließlich beschreibenden Charakter hinausgeht, als Gemeinschaftsmarken eintragungsfähig sind. Dies führte das Gericht zu der Auslegung, dass Artikel 7(1)(c) GMV lediglich die Eintragung von Marken verhindere, die für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen oder deren Merkmale

² Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2003, Fall C-191/01 P

ausschließlich beschreibend sind (und beispielsweise keine weiteren, anderen Bedeutungen haben).

Im Gegensatz zu dieser Feststellung, stellte der EuGH klar, dass ein Zeichen nicht eintragungsfähig ist,

"... wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der entsprechenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet".

Weiter wies der EuGH darauf hin, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Anmeldung oder Eintragung in einer beschreibenden Art und Weise benutzt werden müssen, sondern dass es bereits ausreicht, wenn solche Zeichen und Angaben für diese Zwecke (in Zukunft) benutzt werden könnten.

Die vorliegende Entscheidung ist auch, abgesehen von der gegebenen Auslegung von Artikel 7(1)(c) GMV, interessant, da sowohl der Anmelder als auch das Gericht erster Instanz sich auf die "Baby-Dry"-Entscheidung des EuGH (siehe unser Newsletter vom Mai 2002) beriefen, in der das Gericht eine recht liberale Interpretation von Artikel 7(1)(c) GMV vorgenommen hatte. In der vorliegenden Entscheidung bezog sich der EuGH jedoch zu keiner Zeit auf die "Baby-Dry"-Entscheidung und kommentierte diese auch nicht. Dies kann als Hinweis dafür betrachtet werden, dass der EuGH von der liberalen "Baby-Dry"-Entscheidung abrückt, wengleich dies auch nicht ausdrücklich angeführt wurde.

Insofern ist die vorliegende Entscheidung auch im Einklang mit der "Companyline"-Entscheidung des EuGH (siehe unser Newsletter vom Dezember 2003), in der der Gerichtshof das Eintragungshindernis des Artikels 7(1)(b) GMV und damit die Eintragung unterscheidungsschwacher Begriffe strenger beurteilte als dies noch in der "Baby-Dry"-Entscheidung der Fall war.

3. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz bezüglich durch Benutzung erworbener Unterscheidungskraft

Das Gericht Erster Instanz fällte am 12. Dezember 2002 ein Urteil³ im Zusammenhang mit einer Bestimmung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (Art. 7 (3) GMV), wonach durch die Benutzung einer Marke Unterscheidungskraft erlangt werden kann. Nach dieser Bestimmung sind absolute Gründe für eine Eintragungsverweigerung dann nicht mehr anwendbar, wenn die Marke in Bezug auf ihre Waren und Dienstleistungen, für die Schutz ersucht wird, unterscheidungskräftig geworden ist.

Nach Ansicht des Gerichts muss Art. 7 (3) GMV so verstanden werden, dass eine Marke durch Benutzung *vor Einreichung der Anmeldung* unterscheidungskräftig geworden sein muss. Demnach ist unwichtig, ob die Marke durch Benutzung *nach der Anmeldung, jedoch bevor* das Gemeinschaftsmarkenamt HABM (oder gegebenenfalls die Beschwerdekammer), über absolute Eintragungshindernisse entschieden hat, Unterscheidungskraft erlangt hat. Das HABM wird demgemäß Nachweise für die Benutzung einer Marke nach dem Anmeldedatum nicht in Betracht ziehen.

Folglich sollte vor der Einreichung einer Marken-anmeldung, bei der man davon ausgehen kann, dass sie aufgrund absoluter Schutzhindernisse abgewiesen werden muss (und die darum auf die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft angewiesen ist), sichergestellt werden, dass die Nachweise der Benutzung für die Unterscheidungskraft ausreichend sind. Es muss nachgewiesen werden, dass die Marke in jedem Land, in dem die absoluten Schutzhindernisse anwendbar sind, Unterscheidungskraft erlangt hat. Sollten die absoluten Eintragungshindernisse jedoch auf dem Gebiet der gesamten EU anwendbar sein, ist der Nachweis für die erlangte Unterscheidungskraft anhand von Umsatzzahlen, Aufwendungen und dem Bekannt-

³ Urteil des Gerichts der Ersten Instanz (Vierte Kammer) am 12. Dezember 2002; Fall T-247/01

heitsgrad von über 50% in verschiedenen relevanten Absatzmärkten ausreichend.

4. Erste Entscheidung in einer Gemeinschaftsgeschmacksmusterverletzungssache

Nach dem Inkrafttreten der neuen Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (siehe unsere detaillierte Darstellung im NewsLetter vom Mai 2002) hat der United Kingdom (UK) High Court kürzlich eine EU-weite Entscheidung bekannt gemacht, die sich auf die Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters bezieht.

Der Fall betraf eine Streitigkeit zwischen der amerikanischen Spielzeugfirma Mattel, die eine Puppe unter dem Namen "My Scene" vermarktet, und der deutschen Konkurrenzfirma Simba Toys, die eine ähnlich Puppe unter dem Namen "My Style" verkauft hatte.

Richter Hugh Laddie traf am 24. Oktober 2003 die Entscheidung, dass Simba Toys durch die Produktion und den Verkauf der ähnlich aussehenden Puppen das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster von Mattel in der EU verletzt hat.

Laddie erlegte Simba Toys durch die Entscheidung auf, die Produktion, das Bewerben und den Verkauf der rechtsverletzenden Puppen in der EU und somit die Fortführung der Verletzung von Mattels Rechten an den "My Scene"-Puppen in allen EU-Ländern einzustellen. Es wurde weiterhin erlassen, dass die Beklagte sich schriftlich an jegliche Partei zu wenden habe, von der bekannt oder anzunehmen war, dass sie über "My Style" Puppen für kommerzielle Zwecke innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verfüge, um die Rücksendung dieser Puppen an Simba Toys zu erwirken. Zusätzlich wurde Simba Toys verurteilt, einen Betrag von £ 450.000 als vorläufige Kostenerstattung zu zahlen. Über die weiteren Schadensersatzzahlungen wird noch entschieden werden.

Diese erste Entscheidung belegt bereits den Wert von Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechten für Designer. Speziell die Anwendbarkeit der EU-weiten gerichtlichen Verfügung ist von großem

Wert, da die Sache nur einmal und nicht in jedem einzelnen EU-Land vorgebracht werden muss.

Falls Sie an dem neuen Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht interessiert sind, stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage weitere Informationen über den Schutz von eingetragenen und nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern zur Verfügung.

5. Aktuelle Zahlen zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Seit dem 1. April 2003 können beim Harmonisierungssamt für den gemeinsamen Binnenmarkt (HABM) in Alicante Gemeinschaftsgeschmacksmuster unter dem neuen Gemeinschaftssystem der EU für den Schutz von Designs eingereicht werden. Wir haben darüber auch in unserem NewsLetter vom Dezember 2001 berichtet.

Das Eintragungsverfahren ist einfach und kostengünstig. Wir haben bereits für viele unserer Mandanten neue Gemeinschaftsmarkengeschmacksmuster angemeldet.

In diesem Zusammenhang möchten wir sie gerne darüber informieren, dass insgesamt bis Ende 2003 bereits ca. 40.000 Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingereicht worden sind. Diese hohe Zahl von Anmeldungen verdeutlicht das große Interesse für diese neue Schutzrechtsart für Designs innerhalb der Europäischen Gemeinschaft.