

Aus der Produktfamilie Deutscher AnwaltSpiegel

# Intellectual Property

Das Online-Magazin für den gewerblichen Rechtsschutz

→ unter anderem mit folgenden Themen:



→ 3  
Kühe unterm Regenbogen



→ 7  
Responsibility of online marketplaces  
for IP infringements



→ 11  
Vorteil Patentinhaber?



→ 14  
Rechercheantrag bei Patentanmeldungen



Prof. Dr.  
Thomas Wegerich  
Herausgeber  
IntellectualProperty

## Liebe Leserin, lieber Leser,

der Wettbewerb in der Lebensmittelbranche ist hart. Die Versuchung ist daher groß, der Konkurrenz Marktanteile abzunehmen durch ähnlich gestaltete Produktaufmachung und Verpackung. Wie weit der Einsatz sogenannter „look-alikes“ in der Praxis gehen darf, hat Julia Bittner untersucht. Die „Kühe unterm Regenbogen“, so der Titel ihres Beitrags, sollten Sie kennen.

Der AIPPI-Weltkongress beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Verantwortlichkeit von Online-Marktplätzen bei eingetretenen IP-Verletzungen. Dr. Kristina Wagner stellt Ihnen in einem sehr fundierten Beitrag die Position der deutschen Landesgruppe vor. Pflichtlektüre für alle, die in diesem Bereich anwaltlich oder In-house beraten.

Mit dem Rechercheauftrag an das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) bei Patentanmeldungen hatte sich jüngst das Bundespatentgericht zu befassen. Es hat in der Entscheidung die Rechtslage für Gebrauchsmuster- und Patentanmeldungen in erfreulicher Weise vereinheitlicht, meint unser Autor Detlef von Ahsen. Lesen Sie selbst.

Ihr

Thomas Wegerich

### WETTBEWERBSRECHT

#### 3 **Kühe unterm Regenbogen**

Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz bei verpackten Produkten des täglichen Bedarfs

Von **Julia Bittner**

### AIPPI COLUMN

#### 7 **Responsibility of online marketplaces for IP infringements**

The AIPPI General Study Question for discussion at the AIPPI World Congress 2023 in Istanbul – the German national group's contribution

By **Dr. Kristina Wagner, LL.M.**

### KONTAKTE UND ANSPRECHPARTNER

- 17 **Fachbeirat**
- 18 **Strategische Partner, Kooperationspartner**
- 19 **Impressum**

### PATENTRECHT

#### 11 **Vorteil Patentinhaber?**

Würdigung von Einwendungen Dritter in einstweiligen Verfügungssachen wegen Patentverletzung

Von **Dr. Ulrich-Maria Gross und Dr. Fabian Müller**

### PATENTRECHT

#### 14 **Rechercheantrag bei Patentanmeldungen**

Im Blickpunkt: Die aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Von **Detlef von Ahsen**

Besuchen Sie unsere Website:  
[www.intellectualproperty-magazin.de](http://www.intellectualproperty-magazin.de)

# Kühe unterm Regenbogen

Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz bei verpackten Produkten des täglichen Bedarfs

Von Julia Bittner



**Julia Bittner**

df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlmann Patentanwälte  
Rechtsanwälte PartGmbH, München  
Rechtsanwältin, Counsel

[julia.bittner@df-mp.com](mailto:julia.bittner@df-mp.com)  
[www.df-mp.com](http://www.df-mp.com)



© Wagner - stock.adobe.com

Es sollte stets ein ausreichender Abstand zu den Produktverpackungen anderer Mitbewerber eingehalten werden – sowohl mit Blick auf die Gestaltung der Verpackung als auch mit Blick auf die Herstellerangabe.

In einem gut bestückten Supermarkt gibt es heute um die 50.000 Produkte, zu denen immer wieder neue dazukommen. Allein das Angebot zu einzelnen Produktgruppen ist schier grenzenlos, etwa bei Fleisch, Käse, Kaffee oder Süßwaren. Der Markt um die Produktgruppen ist hart umkämpft. Durch ähnlich gestaltete Produktaufmachungen und Verpackungen („look-alikes“) versuchen die Mitbewerber, Marktanteile zu generieren.

Wie weit diese Ähnlichkeit gehen darf, ist gesetzlich in § 4 Nr. 3 Buchst. a UWG geregelt. Danach handelt unlauter, wer „Waren oder Dienstleistungen anbietet, die Nachahmungen der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind“ und dadurch eine „vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt“. § 4 Nr. 3 UWG dient dem Schutz von Mitbewerbern, deren Leistungen wettbewerbswidrig nachgeahmt und vermarktet werden. Bezugspunkt ist nach dem Wortlaut des Gesetzes die Ware beziehungsweise die Dienstleistung selbst.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie der Fall bei Produktverpackungen zu beurteilen ist, wenn es sich also gerade nicht um die Ware als solche handelt, sondern ihre Präsentation in der Verpackung. Diese Problematik beschäftigte immer wieder die deutschen Gerichte, so zuletzt das OLG Hamburg, als es im Sommer 2022 über die Ähnlichkeit der unter der EDEKA-Handelsmarke „albi“ vertriebenen Fruchtsaftflaschen zu der bekannten Grübchenflasche von Granini zu entscheiden hatte (OLG Hamburg, Urteil vom 31.08.2022 – 5 U 60/22). Das Urteil, welches sich an der bisherigen Rechtsprechung orientierte, hielt fest, dass eine andere Herstellerangabe auf der

Verpackung ausreiche, um eine Herkunftstäuschung – und damit eine wettbewerbswidrige Nachahmung, die zu unterlassen ist – zu vermeiden.

Differenzierter sieht dies nun der BGH in seiner wichtigen Entscheidung „Kerrygold“, die Anfang des Jahres erging (BGH, Urteil vom 26.01.2023 – I ZR 15/22).



### Hintergrund der Entscheidung

Ausgangsfall der Entscheidung ist ein Rechtsstreit zweier in Irland ansässiger Butterhersteller. Die Klägerin ist Vertriebsgesellschaft der in Irland ansässigen O.C. Ltd., die seit 1973 unter anderem in Deutschland unter der Marke „Kerrygold“ Butter, Mischstreichfette und andere Milchzeugnisse vertreibt. Die Beklagte bietet seit 2019 Butter und Mischstreichfettprodukte unter der Marke „Dairygold“ in Deutschland an.

Sowohl die Butter der Klägerin (ungesalzen) als auch die Butter der Beklagten (gesalzen) wird jeweils in Verpackungen mit goldenem Grundton vertrieben. Ferner weisen beide Verpackungen eine grüne Weidelandschaft mit grasenden Kühen sowie ein rundes goldenes Siegel auf. Auf den Produkten der Beklagten befindet sich außer-

dem der Hinweis „From County Kerry“ (siehe Abbildung links).

Nach Meinung der Klägerin stellen die „Dairygold“-Verpackungen wettbewerbswidrige Nachahmungen der von ihr angebotenen Butter dar.

„Durch ähnlich gestaltete Produktaufmachungen und Verpackungen (look-alikes) versuchen die Mitbewerber, Marktanteile zu generieren.“

Nach erfolgloser Abmahnung erwirkte die Klägerin zunächst eine Unterlassungsverfügung gegen die Beklagte, die das Berufungsgericht bestätigte. Ferner nahm die Klägerin die Beklagte in der Hauptsache vor dem Landgericht Köln unter anderem auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch.

Das Landgericht Köln gab der Klage erstinstanzlich statt und bejahte eine Herkunftstäuschung (Urteil vom 20.01.2021, 84 O 252/19). Insbesondere sei die abweichende Herstellerkennzeichnung nicht geeignet, die Gefahr einer Herkunftstäuschung einzudämmen. Das Oberlandesgericht Köln schloss sich dieser Beurteilung an und wies die Berufung der Beklagten durch Beschluss zurück (Beschluss vom 10.01.2022, 6 U 20/21). Auf die Revision der Beklagten musste sich nun der BGH mit der

Frage einer etwaigen unlauteren Nachahmung durch die „Dairygold“-Verpackungen der Beklagten befassen.

## Entscheidung des BGH 2023

### Wettbewerbliche Eigenart

Zunächst bestätigte der BGH, dass verpackte Produkte Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes sein können. Der Begriff der Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 4 Nr. 3 UWG sei weit auszulegen. Erfasst werden Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art. Voraussetzung sei allerdings, dass dem Erzeugnis wettbewerbsrechtliche Eigenart zukomme.

Nach ständiger Rechtsprechung liegt wettbewerbliche Eigenart immer dann vor, wenn die konkrete Ausgestaltung des Erzeugnisses oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (vgl. unter anderem BGH, Urteil vom 04.05.2016, I ZR 58/14). Dabei ist nicht erforderlich, dass der Verkehr den Hersteller namentlich kennt. Es reicht aus, wenn der Verkehr aufgrund der Ausgestaltung oder Merkmale des Erzeugnisses annimmt, es stamme von einem bestimmten Hersteller.

Konkret bezogen auf verpackte Produkte führt der BGH aus (Rn. 34): „Einem verpackten Produkt kann wettbewerbliche Eigenart zukommen, wenn die konkrete Gestaltung oder bestimmte Merkmale der Verpackung des Produkts geeignet sind, die interessierten Verkehrs-

kreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten der darin verpackten Ware hinzuweisen.“ Wie die Vorinstanz ist der BGH also der Meinung, dass die von der Klägerin vertriebenen verpackten „Kerrygold“-Produkte wettbewerbliche Eigenart haben.

### Nachahmung

Der Wortlaut des § 4 Abs. 3 UWG erfordert außerdem eine Nachahmung. Die Produktverpackungen der Beklagten stellen zwar (fast) keine identische Übernahme der Gestaltung der Verpackung der Produkte der Klägerin dar, jedenfalls aber eine „nachschafterische Übernahme“, so der BGH. Diese ergebe sich insbesondere aus dem sehr ähnlich klingenden Markennamen „Dairygold“, über dem – wie bei der Verpackung des Produkts der Klägerin – ebenfalls ein bogenartiger Schriftzug aufgedruckt sei. Wie bei der Produktverpackung der Klägerin finde sich außerdem in der unteren rechten Hälfte ein goldenes Siegel. Damit übernehme die Beklagte für ihre Produktverpackung gerade jene Gestaltungsmerkmale, die wettbewerbliche Eigenart der Verpackung der Klägerin begründen.

### Herkunftstäuschung

Nachahmungen an sich sind wettbewerbsrechtlich nicht automatisch rechtswidrig, sondern sie sind es gemäß § 4 Abs. 3 Buchst. a UWG erst dann, wenn sie zu einer unmittelbaren oder mittelbaren Herkunftstäuschung führen. Eine unmittelbare Herkunftstäuschung liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, bei der Nachahmung handele es sich um das Originalprodukt.

Bei der mittelbaren Herkunftstäuschung geht der Verkehr hingegen von einer geschäftlichen Beziehung zwischen den beteiligten Unternehmen, einer Zweitmarke oder einer neuen Serie des Inhabers des Originalprodukts aus.

Im konkreten Fall hatte die Vorinstanz eine mittelbare Herkunftstäuschung angenommen, und führte – entgegen der bisher überwiegenden Rechtsprechung – aus, dass die abweichende Herstellerkennzeichnung auf der „Dairygold“-Butter nicht geeignet sei, diese Gefahr einzudämmen. Dem stimmte der BGH nun zu. Nach dieser klarstellenden Rechtsprechung des BGH müssen alle relevanten Umstände des Einzelfalls in Betracht gezogen werden, insbesondere könne nicht angenommen werden, dass eine Herkunftstäuschung bei den unterschiedlichen Herstellerbezeichnungen – auch wenn diese, anders als zwischen „Kerrygold“ und „Dairygold“, deutlich unterschiedlich sind – automatisch ausgeschlossen sei, selbst wenn nicht alle sonstigen Gestaltungsmerkmale des Originals identisch übernommen würden.

Dennoch seien im konkreten Fall nach Auffassung des BGH die von der Vorinstanz festgestellten Umstände nicht ausreichend, um eine mittelbare Herkunftstäuschung zu bejahen. Tatrichterlich müssten weitere Feststellungen dazu getroffen werden, dass der Verkehr davon ausgehen werde, dass es sich bei den angegriffenen „Dairygold“-Produkten um eine neue Serie oder Zweitmarke der Klägerin handele. Daher wies das Gericht den Rechtsstreit an das OLG Köln zurück.

## Aktivlegitimation

Auch verfahrensrechtlich sollte man als Praktiker einen besonderen Aspekt der „Kerrygold“-Entscheidung des BGH kennen. Problematisch war hier die Aktivlegitimation der Klägerin: Die Klägerin ist nicht der Hersteller der streitgegenständlichen verpackten Butter, sondern lediglich die deutsche Vertriebsgesellschaft der in Irland ansässigen Herstellerin O.C. Ltd. Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz stehen bekanntlich dem Hersteller oder dessen ausschließlich Vertriebsberechtigtem zu. Aus diesem Grund hat die Beklagte die Aktivlegitimation der Klägerin gemäß § 138 Abs. 2 ZPO bestritten, aber lediglich „einfach“, was nach Ansicht der Vorinstanz nicht ausreichte und deshalb unberücksichtigt geblieben war. Der BGH ist jedoch der Ansicht, dass diese Nichtberücksichtigung des einfachen Bestreitens einen Verfahrensfehler darstellte. Die Beklagte sei berechtigt, die Aktivlegitimation gemäß § 138 Abs. 2 ZPO einfach zu bestreiten, wodurch die Klägerin hierzu substantiiert hätte vortragen müssen. Der einfache Vortrag der Klägerin reiche nicht aus. Sie hätte detailliert darlegen müssen, aufgrund welcher Vertragsbeziehung mit dem Konzern der Klägerin sie berechtigt ist, Ansprüche im eigenen Namen gegen die Beklagte geltend zu machen.

## Praxishinweis

Das deutsche Wettbewerbsrecht geht vom Grundsatz der Nachahmungsfreiheit aus. Wie alle Freiheiten wird aber auch die Nachahmungsfreiheit nicht grenzenlos gewährt. Verpackungen beziehungsweise Aufmachungen von

Produkten des täglichen Bedarfs können dem wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz unterliegen. Wenn sich diese zu sehr ähneln, reicht eine (deutlich) unterschiedliche Herstellerangabe nicht aus, um eine mittelbare Herkunftstäuschung zu vermeiden. Wenn darüber hinaus die Herstellerangaben selbst stark ähnlich sind, kann dies umso mehr dazu führen, dass die nachgeahmte Verpackung vom Markt genommen werden muss. Dies muss in der Praxis berücksichtigt werden. Es sollte deswegen ein ausreichender Abstand zu den Produktverpackungen anderer Mitbewerber eingehalten werden – sowohl mit Blick auf die Gestaltung der Verpackung als auch mit Blick auf die Herstellerangabe.

Im Fall gerichtlicher Auseinandersetzungen sollten nationale Vertriebsgesellschaften außerdem darauf achten, dass sie ihre Aktivlegitimation substantiiert durch entsprechende Nachweise belegen. Es ist kein unübliches Verteidigungsmittel, die Aktivlegitimation eines Klägers zu bestreiten. Solchen unnötigen Konflikten kann durch einen von vornherein gut dargelegten Vortrag zur Anspruchsberechtigung begegnet werden.

Die Sache Granini ist lediglich in einem einstweiligen Verfügungsverfahren entschieden worden, nicht jedoch in einer Hauptsache. Anders als im Fall „Kerrygold“ kann bei der Granini-Grübchenflasche wohl von einer Flasche mit einem erhöhten Bekanntheitsgrad in Deutschland ausgegangen werden, so zumindest auch die Sicht des OLG Hamburg. Es wäre interessant zu erfahren, wie die Gerichte in dieser Sache nach BGH „Kerrygold“ entschieden hätten, wenn also vor allem

eine andere Herstellerangabe nicht mehr eines der maßgeblichen Kriterien ist, eine Herkunftstäuschung auszuschließen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie „Granini“ in der Hauptsache entschieden wird.

Dennoch zeichnet sich schon nach der Entscheidung des BGH in Sachen „Kerrygold“ ab, dass UWG-Streitigkeiten zu „look-alikes“ weiter anspruchsvoll bleiben werden. Die Grenzen zwischen wettbewerbswidriger Ähnlichkeit und zulässiger Nachahmung von Produktverpackungen bleiben zwar fließend, doch hat der BGH nun eine wichtige Markierung gesetzt, die man kennen sollte und auf die in der täglichen Praxis Rücksicht genommen werden muss. ←

# Responsibility of online marketplaces for IP infringements

The AIPPI General Study Question for discussion at the AIPPI World Congress 2023 in Istanbul – the German national group's contribution

By Dr. Kristina Wagner, LL.M.



**Dr. Kristina Wagner, LL.M.**

Harmsen Utescher, Hamburg  
Attorney-at-Law

[kristina.wagner@harmsen.utescher.com](mailto:kristina.wagner@harmsen.utescher.com)  
[www.harmsen.utescher.com](http://www.harmsen.utescher.com)



The internet allows an instant communication worldwide. Likewise, the users can access and use online marketplaces irrespective of where the operator of said online marketplace is located. This global interconnection leads to an urgent demand for harmonization so that the same “set of rules” applies irrespective of borders.

Purchasing behavior has changed fundamentally. Whereas consumers used to go to bricks-and-mortar retail shops alone, online shops have become indispensable. Online marketplaces are an additional and common option for online shopping. In contrast to online shops, it is not the operator of the online marketplace who places the sales offers. The online marketplace merely provides a platform for third parties to offer their products for sale. However, when a third party's offer (allegedly) infringes an IP right, the question arises whether the online marketplace itself could be held directly liable too. In the “Louboutin” decision of 22 December 2022, the CJEU considered a direct liability for a trade-

mark infringement to be possible under certain circumstances (case no. C-148/21, C-184/21), and the Higher Regional Court of Düsseldorf just recently adopted this “Louboutin” ruling in a case of a design infringement (case no. 14c O 67/23).

Hence, the question of responsibility of online marketplaces for IP infringements is highly topical and the subject of this year's AIPPI General Study Question (AIPPI = Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). As the General Study Question, the various IP law regimes had to be taken into account, in particular patent law, design law and trademark law.

Copyright law, however, was outside the scope of the Study Question since specific rules are often already in place here to govern online use of copyrighted works, including use on online platforms and the host provider's responsibility.

The national groups' contributions are the basis for further discussion during the upcoming AIPPI World Congress, which will be held on 22–25 October 2023 in Istanbul (Turkey). The final aim of these further discussions is to draft and adopt a resolution on the subject matter of the Study Question. The Study Question consisted of three parts, namely a complex on the current legal situation, a further part on policy considerations and proposals for improvements of this current legal situation, and a final part on the question of harmonization. The German national group of the AIPPI is grateful for the opportunity to outline the main findings of its contribution here in IntellectualPropertyMagazine and its larger platform.

### “Safe Harbor” exemption and general IP law regimes

In addition to General IP Law regimes, meaning patent, design and trademark laws, the Study Question also covered Special Digital Laws as well as General Civil Laws and alternative/different law regimes. The term Special Digital Law was defined as “special legislation applicable to internet actors, such as online marketplaces”. In the German national group's view, the provisions pursuant to the Sections 7 et seqq. TMG (German Telemedia Act), which is the national implementation of Art. 12 to 15 of

Directive 2000/31/EG, were considered to be a Special Digital Law in the meaning of the Study Question.

However, a potential responsibility where online marketplaces operate an online shop, and thus where the online marketplace itself offers and sells products, was outside of the scope of the Study Question. The latter was limited to a situation where online marketplaces provide a platform for third parties to offer their goods and services only. In such a situation, the online marketplace acts as a service provider so that the provisions pursuant to Sections 7 et seqq. TMG are generally applicable.

“Online marketplaces cannot be held responsible for third-party information, but they remain responsible for their own information.”

In this context, the first essential observation was that Sections 7 et seqq. TMG do not govern when an online marketplace can be held responsible, but only when it is exempt from any liability. Here, the default rule follows from Section 7 TMG, which states, first, that a services provider is responsible for its own information only, and second, that there is no obligation to monitor the information they transmit or store, or to investigate circumstances that indicate illegal activity. However, this default rule indicates that an online marketplace is not generally responsible for third-party offers which are put on their platform.

This default rule has exemptions, however. The second essential observation was that the exemption pursuant to Sections 7 et seqq. TMG does not apply to “cease and desist” claims. To this extent, an online marketplace's responsibility must be assessed in accordance with the applicable General IP Law regime in any case.

Moreover, online marketplaces cannot be held responsible for third-party information, but they remain responsible for their own information. Therefore, the crucial question is whether there might be a situation where a third-party offer becomes an online marketplace's own information. This question can be answered in the affirmative if an online marketplace, in relation to a specific sales offer, leaves its “neutral position” and takes an “active role”. The latter is, for instance, the case if an online marketplace itself places advertising for its platform and in doing so highlights a product offer made by one of its users.

Finally, an online marketplace could be held responsible for third-party information pursuant to Section 10 TMG, namely either if the online marketplace is aware of the infringement, or if the online marketplace has not acted expeditiously to remove or to disable access to said offer on becoming aware of it. The second variant, in essence, refers to the so-called “notice and takedown” procedure, which turns out to be a “key tool” for the question of responsibility of service providers, such as online marketplaces.

Although Sections 7 et seqq. TMG provide specific provisions covering the responsibility of service providers, the relevance of this specific law regime seems, on the one



hand, limited because, as ruled by the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof (BGH), case no. I ZR 35/04, Internet-Versteigerung I), “cease and desist” claims should not be covered by this Special Digital Law. On the other hand, the consequences of this case law also seem limited.

As far as the responsibility of online marketplaces is concerned, most German cases take place in the field of trademark law. To be considered an infringer under trademark law, an online marketplace’s contribution must amount to its own use of the infringing sign. Under trademark law, online marketplaces, as the default rule, are not responsible for third-party offer that are put on their platforms either; the online marketplace does not use the (potentially) infringing sign, only the relevant third party does (BGH, case no. I ZR 20/17, Davidoff Hot Water IV). However, exemptions to this default rule could also apply here:

- First, online marketplace involvement could amount to its own use in a situation where it leaves its “neutral position” and takes an “active role”, for instance by highlighting a particular third-party offer within its own advertising. However, such cases will mostly be limited to infringements of well-known trademarks. This is because the online marketplace would then use the sign only with respect to its own services, namely the provision of an online marketplace, and these services had already been considered dissimilar to the products offered via the marketplace (CJEU, case no. C-324/09, L’Oréal/eBay).
- Second, in “Louboutin” the CJEU assumed responsibility of an online marketplaces was possible in a case

where the online marketplace also operates its own on-line shop. Consequently, it offers and sells products on its own account, and where its own offers and the third-party offers on its marketplaces are presented in a uniform way so that well-informed and reasonably observant users could assume that the third-party offers are also made by the online marketplace itself (CJEU, joint cases no. C-148/21, C-184/21, Louboutin).

While these two exceptions to the default rule seem to be limited to rare occasions, responsibility could also result from the concept of so-called “Störerhaftung”, which has been established by case law. Responsibility according to so-called “Störerhaftung” could be assumed if an online marketplace willingly contributes to the infringement. Such a willing contribution is assumed in particular where an infringing third-party offer is kept online although the relevant online marketplace has been made aware of the infringement. In short, responsibility according to so-called “Störerhaftung” could apply if an online marketplace fails to comply with a “notice and takedown” procedure.

As far as the further General IP Law regimes are concerned, meaning patent law and design law, it had to be noted that there has been a lack of relevant cases that specifically concern the responsibility of online marketplaces. However, based on general principles, a concept of liability similar to the situation under trademark law seems likely. In particular, liability could follow from the concept of so-called “Störerhaftung”, namely when an online marketplace fails to comply with a “notice and takedown” procedure.

## “Notice and takedown” as the means of choice and an extended obligation to provide a legal notice

Although online marketplaces’ responsibility for IP infringement might have to be assessed in accordance with different law regimes, a common thread can be identified. While an online marketplace, as a default rule, should not be held liable for third-party offers put on its platform, its responsibility could be assumed under certain conditions. These are that either the online marketplace takes an “active role” or if it fails to comply with a “notice and takedown” procedure. The German national group agrees with this general guideline, but the following two proposals for improvements were identified in this regard:

- First, online marketplaces should benefit from an exemption from liability as currently provided under Sections 7 et seqq. TMG also as far as “cease and desist” claims are concerned. Although, or even all the more so because current case law does not lead to a substantially broader liability concept to the detriment of online marketplaces, there seem to be no real grounds for the differentiation between “cease and desist” claims on the one hand, and other remedies on the other.
- Second, clearer and uniform guidelines on the “notice and takedown” procedure would be desirable, because these have currently been established by case law only. In particular, a qualified notice should be required so that an online marketplace is made aware of all relevant facts to assess, without carrying out any further investigations of its own, whether the allegation of an infringe-

ment is well-founded. From the time of receipt of such a qualified notice, the third-party offer becomes the online marketplace's own responsibility, so that the online marketplace, if it decides to keep a contested offer online, can be held fully liable if said offer turns out to be infringing.

As a third proposal for improvement, the German national group took into consideration that a third party that placed an infringing offer on the marketplace is the party actually responsible. However, it is the online marketplace that provides the platform where numerous third parties can make their sales offers. As usual in a digital context, there also is a risk that those third parties remain anonymous and untraceable. Therefore, it should be the online marketplace's own obligation to assure that its users, meaning the third parties who place their offers on the marketplace, have submitted up-to-date contact information. Such an extended obligation to provide a legal notice initially seems to be appropriate, since the online marketplace also benefits commercially from those third-party offers. Second, it should safeguard that the IP right owner is in a position to pursue their claims against the third party as the actual infringer at least.

## Need for harmonization

The internet allows instant communication worldwide. Consequently, third parties that use a particular online marketplace can originate from various territories. Similarly, users can access and use online marketplaces irrespective of where the operator of the relevant online mar-

ketplace is located. This global interconnection leads to an urgent demand for harmonization so that the same "set of rules" applies irrespective of borders. Such a uniform "set of rules" is first, more effective, and second, increases legal certainty for IP right proprietors. Consequently, comparable standards for "notice and takedown" proceedings, as well as a similar extended obligation to provide a legal notice, would also be appreciated at a global level.

Bearing this demand for harmonization in mind, the German national group looks forward to discussing this up-to-date topic during the AIPPI World Congress in October. For the group's full report, as well as the resolution ultimately adopted, please refer to the AIPPI website, available at: [www.aippi.org](http://www.aippi.org). ←

ANZEIGE

**Inhouse Matters:**

# Alles, was den Rechtsmarkt bewegt

SAVE  
THE  
DATE!

7. Dezember 2023

12 Uhr bis 18.30 Uhr

Frankfurt School of Finance & Management


Die Themen u.a.:

- Blick nach Berlin: Die (bisherige) Politik der Ampelkoalition aus Sicht der Opposition
- Digitalisierung in Rechtsabteilungen: Wo stehen wir? Was bringt 2024?
- Law Firms: Strategie und Management in turbulenten Zeiten – Worauf es ankommt. Und was Artificial Intelligence (AI) damit zu tun hat
- Cybersecurity & Cyberthreat: Wie sich Rechtsabteilungen und Kanzleien bestmöglich schützen. Und wie sie ihr Risiko versichern können
- Human Centered Leadership (HCL) im Rechtsmarkt
- AI als Gamechanger im Rechtsmarkt – was kommt auf uns zu, wie gehen wir damit um?


Im Anschluss: Networking auf der größten Weihnachtsfeier im deutschen Rechtsmarkt!

www.deutscheranwaltspiegel.de/  
veranstaltungen/inhouse-matters/


Veranstalter:




Partner:




In Kooperation mit:




Mitveranstalter:



Partner:



In Kooperation mit:



# Vorteil Patentinhaber?

Würdigung von Einwendungen Dritter  
in einstweiligen Verfügungssachen  
wegen Patentverletzung

Von Dr. Ulrich-Maria Gross und Dr. Fabian Müller



## Dr. Ulrich-Maria Gross

Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und  
Rechtsanwälten mbB, Hamburg  
Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner

[gross@uex.de](mailto:gross@uex.de)  
[www.uex.de](http://www.uex.de)



## Dr. Fabian Müller

Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und  
Rechtsanwälten mbB, Hamburg  
Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner

[muller@uex.de](mailto:muller@uex.de)  
[www.uex.de](http://www.uex.de)



Wird das Patent unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter erteilt, so führt dies in einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu einer klaren Stärkung der Position des Patentinhabers, in dem konkreten Fall sogar zu einer Gleichsetzung mit einer für den Patentinhaber positiven Entscheidung in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren.

**D**er Erlass einer einstweiligen Verfügung insbesondere auf Unterlassung kommt in Patentverletzungssachen grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch die zum Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Verfügungsklägers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwaigen nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist.

Dabei reicht es für die Annahme eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands gemäß obergerichtlicher Praxis nicht aus, dass das geltend gemachte Patent von der Erteilungsbehörde, also dem Europäischen Patentamt oder dem Deutschen Patent- und Markenamt, nach eingehender Prüfung erteilt wurde. Vielmehr fordern mehrere Oberlandesgerichte (OLG), darunter das OLG Düsseldorf und OLG München, regelmäßig eine positive Entscheidung – oder zumindest eine positive vorläufige Meinung

– der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen in einem kontradiktorischen Verfahren.

„Während des Prüfungsverfahrens gingen beim Europäischen Patentamt zahlreiche Einwendungen Dritter ein, sowohl von anonymen Dritten als auch von IP-Kanzleien und einem Generika-Unternehmen.“

In einer Vorabentscheidung (Rechtssache C-44/21) stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2022 fest, dass diese Praxis mehrerer Oberlandesgerichte gegen Unionsrecht verstoße. Laut EuGH werde mit einer solchen Rechtsprechung ein Erfordernis aufgestellt, das der Richtlinie 2004/48 (Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums) praktische Wirksamkeit nehme.

In einer vor Kurzem ergangenen Entscheidung (Az.: 2 U 42/23) kommt das OLG Düsseldorf zu dem Schluss, dass zumindest in dem konkret zu entscheidenden Streitfall offenbleiben könne, ob sich an der Zulässigkeit seiner Praxis durch die Vorabentscheidung des EuGH etwas geändert hat. Denn von dem Erfordernis einer dem Verfügungskläger günstigen Rechtsbestandsentscheidung kann schon nach der bisherigen Rechtsprechung des OLG Düsseldorf in Sonderfällen abgesehen werden, etwa wenn der Erteilungsakt eine besondere Verlässlichkeit für sich beanspruchen kann, zum Beispiel wegen einer bestä-

tigenden Rechtsbestandsentscheidung durch ein renommiertes ausländisches Gericht. Eine von dem Gewöhnlichen abweichende Interessenlage kann auch dadurch begründet werden, dass der Patentinhaber eines besonderen Rechtsschutzes bedarf, etwa im Pharmabereich wegen der Schutzrechtsverletzung durch ein Generikum und des damit drohenden irreversiblen Preisverfalls des Originatorprodukts.

### Sachverhalt

Das dem Streitfall zugrundeliegende Streitpatent betrifft die Bereitstellung eines Rezeptormodulators zur Behandlung von Multipler Sklerose. Im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) ist zunächst die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung zurückgewiesen worden. Erst auf die erfolgreiche Beschwerde der Patentinhaberin hin ist das Streitpatent erteilt worden. Während des Prüfungsverfahrens gingen beim EPA zahlreiche Einwendungen Dritter ein, sowohl von anonymen Dritten als auch von IP-Kanzleien und einem Generika-Unternehmen, nämlich insgesamt zehn während der ersten Instanz vor der Prüfungsabteilung und 14 während der zweiten Instanz vor der Beschwerdekammer. Bei Einwendungen Dritter handelt es sich um eine Eingabe eines Dritten, mit der dem Patentamt Hinweise gegeben werden, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen können. Beispielsweise kann das Patentamt mit Einwendungen Dritter auf den relevanten Stand der Technik hingewiesen werden, um somit eine Patenterteilung in unerwünschtem Umfang zu verhindern. An dem Verfahren vor dem EPA sind Dritte allerdings nicht beteiligt.

Bereits am Tag, an dem die Patenterteilung in Kraft trat, stellte die Patentinhaberin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung wegen Patentverletzung. Weiterhin legten an demselben Tag mehrere Generikaunternehmen Einspruch gegen die Patenterteilung ein. Das LG Düsseldorf und später das OLG Düsseldorf entschieden über den Antrag der Patentinhaberin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung während des laufenden Einspruchsverfahrens, also ohne dass eine Entscheidung des EPA über die Einsprüche und den Rechtsbestand des Streitpatents vorlag.

### Entscheidung des OLG

Nach Ansicht des OLG Düsseldorf liegen dem Streitfall gleich zwei Ausnahmetatbestände vor, bei denen eine einstweilige Verfügung auch ohne Vorliegen des grundsätzlichen Erfordernisses einer für die Patentinhaberin günstigen Rechtsbestandsentscheidung erlassen werden könne. Erstens handele es sich um einen Generika-Fall, der gemäß anerkannter Rechtsprechung des OLG Düsseldorf aufgrund seiner wirtschaftlichen Besonderheiten schon für sich außergewöhnliche Umstände begründen würde. Zweitens hat das OLG darauf abgestellt, dass die Patenterteilung unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter zustande gekommen ist.

Dieser zweite Aspekt mündet auch in dem ersten amtlichen Leitsatz der Entscheidung, wonach es einer kontradiktorischen Rechtsbestandsentscheidung nicht bedarf, wenn die Patenterteilung unter Würdigung von Einwendungen Dritter beschlossen worden ist. Insbesondere

komme es nach Ansicht des OLG nicht darauf an, ob im Erteilungsverfahren diejenigen Einspruchsgründe und diejenigen Entgegenhaltungen geprüft worden sind, auf die sich im Verfügungsverfahren der Antragsgegner stützt. Allein der Umstand, dass ein Wettbewerber nun die fraglichen Einwände bei seinen Einwendungen Dritter nicht vorgebracht hat, spreche indiziell dafür, dass sie nicht von Bedeutung sind. Denn ein Dritter werde sich regelmäßig nur dann an einem fremden Erteilungsverfahren beteiligen, wenn er ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran hat, dass eine Patenterteilung unterbleibt. Dies könne grundsätzlich nur dann gelingen, wenn er mit seinen Einwendungen Dritter sämtliche verfügbare Einwände vorbringt und insbesondere die besten Argumente nicht ausspart.

Wenn nun ein Patent – wie im vorliegenden Fall – im Beschwerdeverfahren unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter erteilt worden ist, führe das nach Ansicht des OLG somit dazu, dass die Verweigerung einer einstweiligen Verfügung nur unter denjenigen Voraussetzungen angebracht sei, unter denen das Verletzungsgericht von einer positiven Rechtsbestandsentscheidung abweichen könne, nämlich bei Unvertretbarkeit dieser Entscheidung oder bei einem aussichtsreichen neuen Angriff.

Letzterer hat dazu geführt, dass das OLG Düsseldorf in dem Streitfall die vom LG erlassene einstweilige Verfügung nicht bestätigt hat. Denn nach Auffassung des OLG hat es neue Erkenntnisse zum Stand der Technik gegeben, die dem EPA noch nicht vorgelegen haben und die durch-

greifende Zweifel an dem Rechtsbestand des Patents begründen.

### Praxishinweise

Seit jeher müssen sich Wettbewerber die Frage stellen, wie sie mit einer Patentanmeldung eines Konkurrenten umgehen, insbesondere ob sie mit Einwendungen Dritter im Prüfungsverfahren versuchen sollten, eine Patenterteilung in einem unerwünschten Umfang zu verhindern.

Argumente, die für Einwendungen Dritter sprechen, können zum Beispiel die Geltendmachung von Beanstandungen mangelnder Klarheit sein, da mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist und solche Argumente nach Erteilung der Aufrechterhaltung des Patents nicht mehr entgegenstehen können.

Im Gegensatz dazu bieten sich Angriffe, die zum Beispiel einer sorgfältigen Begründung bedürfen, mangels Verfahrensbeteiligung und aufgrund der häufig begrenzten Zeit, die den Prüfern im Prüfungsverfahren zur Verfügung steht, weniger für Einwendungen Dritter an. Vielmehr besteht die Gefahr, dass man mit erfolglosen Einwendungen Dritter die entsprechenden Argumente „verbraucht“ und damit für ein nachfolgendes Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren schwächt.

Auch im Hinblick auf drohende einstweilige Verfügungsverfahren hat es bereits in der Vergangenheit Gründe gegeben, die gegen Einwendungen Dritter sprechen. Hat der Verfügungsbeklagte beispielsweise vor dem

Patentamt Einwendungen Dritter eingereicht und das Verletzungsgericht ist von den darin vorgebrachten Argumenten nicht überzeugt, so kann es in den Einwendungen Dritter bereits ein rechtliches Gehör sehen und die einstweilige Verfügung ohne weitere Anhörung des Verfügungsbeklagten erlassen.

Durch die hier diskutierte Entscheidung des OLG Düsseldorf wird ein weiterer Nachteil von Einwendungen Dritter deutlich. Wird das Patent unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter erteilt, so führt dies in einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu einer klaren Stärkung der Position des Patentinhabers, in dem konkreten Fall sogar zu einer Gleichsetzung mit einer für den Patentinhaber positiven Entscheidung in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren. Diese Stärkung des Verfügungspatents erfolgt nach Ansicht des OLG auch dann, wenn die Einwendungen Dritter nicht von dem Verfügungsbeklagten selbst eingereicht worden sind, sondern von irgendeinem Wettbewerber und unabhängig von den konkreten, mit den Einwendungen Dritter vorgebrachten Argumenten.

Während im konkreten Streitfall die Patenterteilung im Hinblick auf die anfängliche Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung und die hohe Anzahl an Einwendungen Dritter unter außerordentlich erschwerten Umständen erfolgte, bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die Düsseldorfer Gerichte diese im Urteil aufgestellten Grundsätze auch in weniger extremen Fällen anwenden, etwa bei lediglich einer anonymen Einreichung von oberflächlichen Einwendungen Dritter. ←

# Rechercheantrag bei Patent- anmeldungen

Im Blickpunkt: Die aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Von Detlef von Ahsen



## Detlef von Ahsen

KUHNEN & WACKER, Freising  
Dipl.-Ing., Patentanwalt, European Patent Attorney, European  
Trademark and Design Attorney, European Patent Litigator, Partner

[detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.com](mailto:detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.com)

[www.kuhnen-wacker.de](http://www.kuhnen-wacker.de)



© FAMILY STOCK - stock.adobe.com

Der Juristische Beschwerdesenat hat für Patentanmeldungen anerkannt, dass eine nach § 43 PatG wirksam beantragte Recherche auch dann durchzuführen sei, wenn ein anerkennenswertes, rechtlich relevantes Rechtsschutzinteresse an der Durchführung der Recherche auch nach Wegfall der Patentanmeldung bestehen bleibt.

## Einleitung

Oftmals werden Patentanmeldungen so früh wie möglich beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zum Patent angemeldet. Dabei wird gern ein Rechercheantrag nach § 43 PatG gestellt, um so möglichst noch vor Ablauf der Prioritätsfrist von 12 Monaten einen Überblick über den zur Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung relevanten Stand der Technik zu bekommen, ohne gleich einen Prüfungsantrag nach § 44 PatG zu stellen. So lassen sich die Vorteile einer nach Erfahrung des Autors zumeist sehr guten amtlichen Recherche durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit den Vorteilen der aufgeschobenen Prüfung auf elegante Weise miteinander verbinden.

Nicht selten kommt es aber vor, dass im Lauf der weiteren Entwicklung der Erfindung zur Serienreife oder bei der Markteinführung weitere Verbesserungen der Erfindung entdeckt werden, die dann ebenfalls zum Patent angemeldet werden sollen. Erfolgt eine solche Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der ersten Patentanmeldung (§ 40 Abs. 1 PatG), gilt die erste Patentanmeldung als zurückgenommen (§ 40 Abs. 5 PatG).

## Bisherige Rechtslage

Bisher hatte die Rücknahmefiktion zur Folge, dass die beantragte und ja auch bereits bezahlte Recherche vom DPMA nicht mehr durchgeführt worden ist. Das war nicht nur ärgerlich, sondern konnte unter Umständen auch dazu führen, dass eine für die Nachanmeldung

zusätzlich beantragte Recherche nicht mehr rechtzeitig vor Ablauf der Prioritätsfrist vorlag. Dem Anmelder fehlte dann eine wichtige Entscheidungsgrundlage, ob die Erfindung auch im Ausland oder beim Europäischen Patentamt zum Patent angemeldet werden soll.

In einem Beschluss vom 21.11.1973 (4 W (pat) 43/73 (veröffentlicht in BPatGE 16, 33)) hat der Juristische Beschwerdesenat (seinerzeit noch der 4. Senat) des Bundespatentgerichts entschieden, dass eine Neuheitsrecherche nach seiner Zeit gültigem § 28a Abs. 2 PatG, welcher inzwischen durch den § 43 PatG ersetzt worden ist, nicht mehr durchzuführen sei, wenn die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte. Der Senat führt aus, die Recherche sei nach der vom Gesetz getroffenen Regelung ein Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens. Sie könne daher nur im Rahmen dieses Erteilungsverfahrens durchgeführt werden. Wenn das Erteilungsverfahren – gleich aus welchen Gründen – ende, sei auch die Grundlage für eine Recherche weggefallen. Mit anderen Worten hat der Senat dieses vor allem mit der systematischen Einbindung des § 43 PatG in das Patenterteilungsverfahren begründet. Damit werde der Rechercheantrag mit dem fiktiven Wegfall der Anmeldung, auf die er sich beziehe, gegenstandslos. Dieses wird auch in der Kommentarliteratur zum Patentgesetz so vertreten.

Für das Gebrauchsmuster ist der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat (seinerzeit noch der 5. Senat) dem ausdrücklich entgegengetreten (Beschluss vom 28.07.1988, 5 W (pat) 32/88, veröffentlicht in BPatGE 31, 91 = BlfPMZ 1990, 271). In der Entscheidung heißt es unter Verweis auf

eben diese Entscheidung des Juristischen Beschwerdesenats:

„Der 4. Senat begründet seine Meinung damit dass die Recherche »nach der vom Gesetz getroffenen Regelung ein Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens« sei und »daher nur im Rahmen des Erteilungsverfahrens durchgeführt werden« könne (so erstmals mit eingehender Begründung BPatGE 16, 33, 35). Die Recherche nach dem PatG § 43 ist aber gerade selbstständig und noch kein notwendiger Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens; auch für das ohnehin über die Ermittlung von Druckschriften hinausgehende, dem Untersuchungsgrundsatz unterliegenden Prüfungsverfahren nach PatG § 44 ff. hat die Recherche gemäß PatG § 43 keine rechtliche Bedeutung (etwa im Sinne einer Bindung oder Beschränkung hinsichtlich der zu berücksichtigen Druckschriften), sondern lediglich tatsächlich Auswirkungen, etwa als Ausgangsmaterial (...).“ (Weglassung diesseitig; BPatGE, 31, 94)

## Aktuelle Entscheidung des Juristischen Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts

In einer nun ergangenen Entscheidung vom 14.09.2023 mit Aktenzeichen 1 W (pat) 11/23 hat der Juristische Beschwerdesenat (nunmehr der 1. Senat) des Bundespatentgerichts unter dem Vorsitz der Präsidentin diese Entscheidung des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats im Ergebnis auch für das Patentverfahren übernommen.

Zur Begründung führt der Senat aus, dass die systematische Einordnung des § 43 PatG in das Patenterteilungsverfahren keineswegs zwingend den Rückschluss zulasse, dass der wirksam gestellte Recherchantrag gegenstandslos wird, wenn die Patentanmeldung nach Abgabe der Prioritätserklärung gemäß § 40 Abs. 1 PatG als zurückgenommen gilt. Zum einen sei das Rechercheverfahren nach § 43 PatG selbstständig und kein notwendiger Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens. Zum anderen bezieht sich der Wortlaut des § 43 Abs. 1 S. 1 PatG, der von der „angemeldeten Erfindung“ spricht, lediglich darauf, dass ein Recherchantrag nur wirksam gestellt werden könne, solange die Patentanmeldung anhängig ist.

Für die Beantwortung der vorliegenden Frage dürfe zudem nicht unberücksichtigt bleiben, dass die prioritätsbegründende Wirkung der Anmeldung auch noch nach Eintritt der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG innerhalb der ersten 12 Monate nach ihrer Anmeldung bestehen bleibt (§ 40 PatG für die innere Priorität, Art. 87 EPÜ für europäische Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt, Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft für das internationale Recht). Der Anmeldung käme somit auch noch nach Eintritt der Rücknahmefiktion eine rechtlich relevante Wirkung zu, aus der sich ein anerkanntes Interesse an der Durchführung der Recherche ergeben könne. Da die Folgeanmeldung, welche die Priorität der früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, mit dieser nicht völlig identisch sei, sondern sich regelmäßig in einzelnen Ansprüchen und/oder Ausführungsformen der Erfindung unterscheiden würde, erscheine das Bestehen eines rechtlich relevanten Interesses an der Durchführung der wirksam beantragten Recherche zu der früheren Anmeldung

unter diesem Gesichtspunkt nicht fernliegend. Wegen der Inanspruchnahme der Priorität könne die Bedeutung der Recherche für die spätere Anmeldung sogar sehr groß sein, zumal – worauf auch die Beschwerdeführerin zu Recht hingewiesen habe – die Rechercheberichte des DPMA wegen ihrer hohen Qualität allgemein anerkanntermaßen zum Goldstandard auf diesem Gebiet gehören.

„Aus der Entscheidung geht auch hervor, dass ein anerkanntes Rechtsschutzinteresse regelmäßig auch dann besteht, solange die zwölfmonatige Prioritätsfrist für Nachanmeldungen noch nicht abgelaufen ist.“

Könne daher nun die Anmelderin nach dem Eintritt der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG ein konkretes, anerkanntes Rechtsschutzinteresse am Erhalt des Rechercheberichts darlegen, so erscheine es sachgerecht, ihr einen Anspruch auf nachträgliche Durchführung der Recherche zuzugestehen. Dies stehe weder im Widerspruch zu dem Gesetzeswortlaut des § 43 PatG noch würde dadurch die mit der Einführung der Regelung des § 40 Abs. 5 PatG verfolgte Zielsetzung infrage gestellt, wonach das DPMA nicht der Doppelbelastung ausgesetzt sein sollte, die sich aus der Durchführung zweier eigenständiger Erteilungsverfahren, nämlich für die prioritätsjüngere und für die Folgeanmeldung, ergeben würde. Denn der Aufwand für die Durchführung einer isolierten Recherche

nach § 43 PatG sei mit dem Aufwand einer parallelen Durchführung eines zusätzlichen Erteilungsverfahrens nicht vergleichbar, sondern ungleich geringer. Die Bejahung eines anerkanntes Rechtsschutzbedürfnisses an der Durchführung der Recherche vor Ablauf des Prioritätsjahres erscheint somit auch verhältnismäßig im Hinblick auf die damit verbundene Belastung des DPMA.

### Fazit

In der nun vorliegenden Entscheidung hat der Juristische Beschwerdesenat damit nunmehr auch für Patentanmeldungen anerkannt, dass eine nach § 43 PatG wirksam beantragte Recherche jedenfalls auch dann durchzuführen sei, wenn ein anerkanntes, rechtlich relevantes Rechtsschutzinteresse an der Durchführung der Recherche auch nach Wegfall der Patentanmeldung bestehen bleibt. Damit hat der Juristische Beschwerdesenat die Rechtslage für Gebrauchsmusteranmeldungen und Patentanmeldungen in begrüßenswerter Weise vereinheitlicht.

Aus der Entscheidung geht auch hervor, ohne dass dieses ausdrücklich so gesagt worden ist, dass ein anerkanntes Rechtsschutzinteresse regelmäßig dann besteht, solange die zwölfmonatige Prioritätsfrist für Nachanmeldungen noch nicht abgelaufen ist.

Hinweis der Redaktion:

Der Autor war an dem Verfahren als Vertreter der Beschwerdeführerin beteiligt. (tw) ←





**Dr. Stephan Altmeyer**  
Telekom AG  
Vice President Legal,  
Patent Strategy and Defense

stephan.altmeyer@telekom.de



**Dr. Dennis Amschwitz**  
Robert Bosch GmbH  
Fachanwalt für gewerblichen  
Rechtsschutz,  
Head of IP Law

dennis.amschwitz@de.bosch.com



**Sabine Brumme**  
TCI Rechtsanwälte  
Partnerin / Rechtsanwältin

sbrumme@tcilaw.de



**Juergen Dressel**  
Novartis Pharma AG  
Head of Global Patent  
Litigation Strategy

juergen.dressel@novartis.com



**Marcus Ehnle**  
MANN+HUMMEL  
International GmbH & Co. KG  
Director Intellectual  
Property, Head of Group  
Intellectual Property

marcus.ehnle@mann-hummel.com



**Dr. Şenay Has**  
STADA Arzneimittel AG  
Vice President Intellectual  
Property

senay.has@stada.com



**Dr. Ulf Kleinevoß**  
Heraeus Holding GmbH  
Team Leader IP

ulf.kleinevoss@heraeus.com



**Dr. Andreas Leßmann**  
GE Global Research,  
Zweigniederlassung der  
General Electric Deutschland  
Holding GmbH  
General Counsel – Europe

lessmann@ge.com



**Dr. Ivo Lewalter**  
Fresenius SE & Co. KGaA  
Syndikusrechtsanwalt /  
Leiter Markenabteilung

ivo.lewalter@fresenius.com



**Dr. Angela Müller**  
Evonik Industries AG  
Senior Legal Counsel,  
Leitung Spezialistenteam  
Legal IP

angela.mueller@evonik.com



**Dr. Klaus Oppermann**  
Volkswagen AG  
Leiter Gewerblicher  
Rechtsschutz

klaus.oppermann@volkswagen.de



**Sven Stürmann**  
Amt der Europäischen Union  
für geistiges Eigentum  
Vorsitzender der Zweiten  
Beschwerdekammer

sven.sturmann@euipo.europa.eu



**Dr. Claudia Tapia, LL.M.**  
Ericsson  
Director Intellectual  
Property Policy,  
RIPL IPR Policy &  
Communications

claudia.tapia@ericsson.com



**Jörg Thomaier**  
Bayer AG  
Chief Patent Counsel,  
CEO der Bayer Intellectual  
Property GmbH

joerg.thomaier@bayer.com



**Thomas Trutz**  
Amazon Web Services (AWS)  
Strategic Customer  
Engagements Deal Lead

ttrutz@amazon.com



**Dr. Hanns-Peter  
Tümmler**  
ipOrg - Die pragmatische  
IP-Organisation  
Leiter



**Dr. H. Ulrich Dörries**

df-mp Dörries Frank-Molnia  
& Pohlman Patentanwälte  
Rechtsanwälte PartG mbB  
Theatinerstraße 16  
80333 München  
Telefon: (089) 21 02 96-0

[ulrich.doerries@df-mp.com](mailto:ulrich.doerries@df-mp.com)

[www.df-mp.com](http://www.df-mp.com)



**Detlef von Ahsen**

KUHNEN & WACKER  
IP Law Firm PartG mbB  
Prinz-Ludwig-Straße 40 A  
85354 Freising  
Telefon: (08161) 608-311

[detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.com](mailto:detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.com)

[www.kuhnen-wacker.de](http://www.kuhnen-wacker.de)



**Dr. André Guder**

UEXKÜLL & STOLBERG  
Patent Attorneys  
Beseler Straße 4  
22607 Hamburg  
Telefon: (040) 8 99 65 46 12

[guder@uex.de](mailto:guder@uex.de)

[www.uex.de](http://www.uex.de)

## Strategische Partner



**UEXKÜLL & STOLBERG**  
PATENTANWÄLTE SEIT 1958

## Kooperationspartner



## „Strategische Partner“ und „Kooperationspartner“

Die Strategischen Partner des Online-Magazins „IntellectualProperty“ sind führende Anwaltssozialitäten mit inhaltlichen Bezügen zum Thema Rechtsschutz. Alle strategischen Partner und Kooperationspartner respektieren ohne Einschränkung die Unabhängigkeit der Redaktion, die sie fachlich und mit ihren Netzwerken unterstützen. Sie tragen damit zum Erfolg von „IntellectualProperty“ bei.

## Impressum

**Herausgeber:**  
Prof. Dr. Thomas Wegerich

**Redaktion:** Thomas Wegerich (tw, V.i.S.d.P.), Karin Gangl, Michael Dörfler, Dr. Thomas R. Wolf

**Verlag:** F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe  
Geschäftsführung: Dominik Heyer, Hannes Ludwig  
Pariser Straße 1, 60486 Frankfurt am Main  
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main

**German Law Publishers GmbH**  
**Verleger:** Prof. Dr. Thomas Wegerich  
Stalburgstraße 8, 60318 Frankfurt am Main  
Telefon: (069) 95 64 95-59

**E-Mail:** redaktion@deutscheranwaltspiegel.de

**Internet:** www.intellectualproperty-magazin.de

**Jahresabonnement:**  
Bezug kostenlos. Erscheinungsweise quartalsweise

**Projektmanagement und Anzeigen:** Karin Gangl  
Telefon: (069) 75 91-22 17

**Layout:** Mi-Young Youn

**Strategische Partner:**  
df-mp; Kuhnen & Wacker; Uexküll & Stolberg Patentanwälte

**Kooperationspartner:** AIPPI; LES

**Haftungsausschluss:**  
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts von „IntellectualProperty“ übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr.

**Genderhinweis:** Wir streben an, gut lesbare Texte zu veröffentlichen und dennoch in unseren Texten alle Geschlechter abzubilden. Das kann durch Nennung des generischen Maskulinums, Nennung beider Formen („Unternehmerinnen und Unternehmer“ bzw. „Unternehmer/-innen“) oder die Nutzung von neutralen Formulierungen („Studierende“) geschehen. Bei allen Formen sind selbstverständlich immer alle Geschlechtergruppen gemeint – ohne jede Einschränkung. Von sprachlichen Sonderformen und -zeichen sehen wir ab.

**Eine Gemeinschaftspublikation von:**

