



Mandanteninformation | Januar 2018

## **„PATENT PENDING“ – AUCH WEITERHIN IRREFÜHREND EUGH BESTÄTIGT ERFORDERNIS BRANCHENÜBER- GREIFENDER NEUHEIT IM DESIGNRECHT**

**JOHANNES TRAPP ZUM JAHRESANFANG IN DIE PART-  
NERSCHAFT AUFGENOMMEN**

**KRISTINA BREUNIG VERSTÄRKT MARKENBEREICH**

von Tim Hülshager und Dr. Adrian Kleinheyer

### **„Patent pending“ – auch weiterhin irreführend**

In seinem Urteil vom 1. Juni 2017 (6 U 3973/16) hat das Oberlandesgericht München entschieden, dass die Angabe „patent pending“ als Hinweis auf ein erteiltes Patent verstanden werden könne und folglich wettbewerbsrechtswidrig ist, wenn kein erteiltes Patent vorliegt.

Konkret hatte das Oberlandesgericht München zu entscheiden, ob die Angabe „patent pending“ auf der Verpackung von Mund- und Zahnpflegeprodukten eine irreführende Werbung darstellt, wenn eine Patentanmeldung anhängig ist.

Hierbei kam das Oberlandesgericht München zum Ergebnis, dass die verwendete Angabe „patent pending“ von einem Großteil der angesprochenen Durchschnittsverbraucher in Deutschland fälschlicherweise als Hinweis auf ein erteiltes Patent verstanden werden könne und somit irreführend ist, auch wenn „patent pending“ im englischen Sprachraum richtigerweise auf eine anhängige Patentanmeldung verweist.

Im Jahr 1996 hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf bereits entschieden, dass die Angabe „Pat. Pend.“ irreführend ist. Das Oberlandesgericht München hat die alte Entscheidung aufgegriffen und explizit darauf hingewiesen, dass auch heute noch die Angabe „patent pending“ vom Durchschnittsverbraucher falsch verstanden werden könne, da der Begriff „pending“ nicht zum Grundwortschatz gehöre. Nach Ansicht

des Oberlandesgerichts München haben sich anscheinend die Englischkenntnisse der deutschen Durchschnittsverbraucher in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt.

Zu einem Nebenaspekt hat das Oberlandesgericht München darauf hingewiesen, dass die Angabe „patent pending“ auch dann wettbewerbsrechtswidrig sein könne, wenn sie erst nach dem Kauf zu sehen ist (beispielsweise wenn sie innerhalb einer Umverpackung angebracht ist), da sie das zukünftige Kaufverhalten beeinflussen würde.

### Praxistipp

Der Hinweis auf eine anhängige Patentanmeldung sollte in Deutschland in deutscher Sprache erfolgen, entweder als „Patent angemeldet“ oder „Deutsche Patentanmeldung 1234567890“. Wenn die Patentanmeldung noch nicht veröffentlicht ist, darf gar nicht mit ihr geworben werden, da aus einer noch nicht offengelegten Patentanmeldung keinerlei Rechte hergeleitet werden können.

Der Hinweis auf ein erteiltes Patent kann weiterhin in englischer Sprache erfolgen. Ein entsprechender Hinweis ist vor allem für weltweit vertriebene Produkte empfehlenswert, da bei einem Patentverletzungsverfahren in den USA andernfalls Schadensersatz von einem Verletzer erst ab einer Abmahnung oder einem Hinweis auf den bestehenden Patentschutz verlangt werden kann.



### FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Tim Hülshager ([t.huelsheger@prinz.eu](mailto:t.huelsheger@prinz.eu)) kontaktieren.

## EuGH bestätigt Erfordernis branchenübergreifender Neuheit im Designrecht

*EuGH, Urteil vom 21. September 2017, C-361/15 P und C-405/15 P – Duschabflussrinnen*

Die Prüfung der Neuheit eines Designs erfolgt unabhängig von der Art des Erzeugnisses, in dem es verwendet wird. Dies hat der EuGH kürzlich entschieden und damit die Amtspraxis des EUIPO bestätigt.

Die EU-Designverordnung schreibt vor, dass jede Designanmeldung zwingend die Angabe der Erzeugnisse enthalten muss, in welche das Design aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll. Die Verwendung des Plurals „Erzeugnisse“ trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Design in mehreren verschiedenen Erzeugnissen Verwendung finden kann. Anschauliche Beispiele hierfür sind etwa Kaugummis in der Gestalt von Tennisbällen oder Feuerzeuge, die aussehen wie Pistolen.

Die Designverordnung stellt jedoch ausdrücklich klar, dass die Angabe der Erzeugnisse den Schutzbereich des Designs als solches nicht beeinträchtigen.

Trotz dieser auf den ersten Blick recht eindeutigen Vorschrift war lange Zeit umstritten, ob bei der Prüfung der Rechtsgültigkeit eines Designs mit einer bestimmten

Erzeugnisangabe (z.B. Feuerzeuge) auch ältere Designs anderer Erzeugnisarten (z.B. Pistolen) – also branchenfremder Formenschatz – zu berücksichtigen sei. Gegen die Berücksichtigung eines branchenfremden Formenschatzes wurde unter anderem ins Feld geführt, dass die Verordnung hinsichtlich der Möglichkeit der Kenntnis von der Offenbarung älterer Designs auf die in der Gemeinschaft tätigen *Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs* abstelle.

Der EuGH entschied nun aber, dass „betreffender Wirtschaftszweig“ nicht im engeren Sinne zu verstehen sei und daher nicht auf den Wirtschaftszweig des Erzeugnisses beschränkt sei, in welches das Design aufgenommen ist und verwendet werden soll. Die Rechtsgültigkeit eines Designs sei vielmehr anhand des gesamten Formenschatzes und damit branchenübergreifend zu prüfen – zumal sich auch der Schutz eines Designs auf *jedes* andere Design erstrecke, welches beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erzeuge.

Aus Anmeldersicht heißt dies, dass die bloße Übertragung eines bereits bestehenden Designs (z.B. Pistole) auf eine neue Erzeugnisklasse (z.B. Feuerzeug) nicht schutzfähig ist.

Designinhaber hingegen sollten wissen, dass der Schutz eines Designs über die im Register eingetragenen Erzeugnisangaben hinausgeht. Der Inhaber eines Designs (z.B. für Tennisbälle) muss es also nicht dulden, wenn ein Dritter das Design für ein Erzeugnis einer anderen Warengattung (z.B. Kaugummis) verwendet.

Die dem Urteil zugrundeliegenden Vorschriften der EU-Designverordnung sind mit den entsprechenden Vorschriften im deutschen Designgesetz nahezu identisch. Diese Feststellungen des Gerichts dürften also nicht nur für EU-Designs, sondern auch für nationale Designs gelten.



### FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Dr. Adrian Kleinheyer ([a.kleinheyer@prinz.eu](mailto:a.kleinheyer@prinz.eu)) kontaktieren.

## Johannes Trapp zum Jahresanfang in die Partnerschaft aufgenommen

Prinz & Partner hat zum 1. Januar 2018 einen weiteren Partner aus den eigenen Reihen aufgenommen: Johannes Trapp ist Patentanwalt und European Patent and Trademark Attorney. Er hat Physik an der TU München studiert und ist seit 2012 bei Prinz & Partner.

Seine fachlichen Schwerpunkte liegen neben Patentprüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren in der Planung und Durchführung von FTO-Recherchen sowie Portfolio- und Konkurrenzanalysen. Zudem begleitet Johannes Trapp viele Start-ups patentrechtlich.



## KONTAKTDATEN

### Johannes Trapp

Dipl.-Phys.

Patentanwalt, European Patent  
and Trademark Attorney

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-105

Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211

j.trapp@prinz.eu

## Kristina Breunig verstärkt Markenbereich

Seit 1. Dezember 2017 ist Frau Kristina Breunig, LL.M. als Rechtsanwältin in unserer Kanzlei tätig.

Frau Breunig studierte an den Universitäten Mannheim und München Rechtswissenschaften. Nach Abschluss des Referendariats mit Stationen in München und Los Angeles erwarb Frau Breunig den „Master of Laws“ in San Diego (California, USA). Danach war sie zunächst als Rechtsanwältin in einer Münchener Kanzlei im Bereich Urheberrecht tätig. Anschließend beriet sie Mandanten im Bereich Markenrecht in einer internationalen IP-Kanzlei in München.

Frau Breunig berät in allen Angelegenheiten des Marken-, Design-, Urheber- und Wettbewerbsrechts.



## KONTAKTDATEN

### Kristina Breunig, LL.M.

Rechtsanwältin

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-124

Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211

k.breunig@prinz.eu

Prinz & Partner mbB  
Rundfunkplatz 2  
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0  
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211  
E-Mail: info@prinz.eu