

## **Patenthinweis weltweit, speziell ein Europa und USA – Kennzeichnung mit gewerblichen Schutzrechten; Nutzen und Risiken; Wie man sich vor Angriffen aufgrund von unlauterem Wettbewerb schützt**

### **Was versteht man unter Kennzeichnung wie Patenthinweis, Markenhinweis, Gebrauchsmusterhinweis, Geschmacksmusterhinweis etc.?**

Als “Kennzeichnung“ wird üblicherweise die Anbringung eines Hinweises auf ein gewerbliches Schutzrecht verstanden, d.h. die Anbringung eines „Kennzeichens“, auch unter den Begriffen wie Patenthinweis, Markenhinweis, Gebrauchsmusterhinweis, Geschmacksmusterhinweis, Designhinweis etc. bekannt. Diese Kennzeichnung wird entweder auf der Packung oder auf dem Produkt selbst angebracht oder kann neuerdings auch als virtuelle Kennzeichnung, beispielsweise als virtueller Patenthinweis, auf einer Website gelistet werden. Unter einem Patenthinweis wird beispielsweise ein Hinweis auf eine Patentnummer eines Patents verstanden, welches das jeweilige Produkt abdeckt. Wenn das Patent noch nicht erteilt ist, wird manchmal der Hinweis “zum Patent angemeldet“, in Englisch “patent pending“ verwendet, gefolgt von der Anmeldenummer der anhängigen Patentanmeldung.

### **Was versteht man unter “Schutzrechtsberühmung“, beispielsweise Patentberühmung, Markenberühmung etc.?**

Wie der Begriff Berühmung beinhaltet, beispielsweise Patentberühmung, versteht man darunter einen Hinweis auf ein gewerbliches Schutzrecht. Wie in nationalen

Patentgesetzen geregelt ist, entsteht mit der Berühmung die Verpflichtung zur Auskunft über das jeweilige Schutzrecht. So regelt beispielsweise das deutsche Patentgesetz § 146 PatG: *„Wer Gegenstände oder ihre Verpackung mit einer Bezeichnung versieht, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, daß die Gegenstände durch ein Patent oder eine Patentanmeldung nach diesem Gesetz geschützt seien, oder wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern, auf Empfehlungskarten oder in ähnlichen Kundgebungen eine Bezeichnung solcher Art verwendet, ist verpflichtet, jedem, der ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Rechtslage hat, auf Verlangen Auskunft darüber zu geben, auf welches Patent oder auf welche Patentanmeldung sich die Verwendung der Bezeichnung stützt.“* Diesem Auskunftsanspruch ist wohl im Allgemeinen einfach nachzukommen. Problematischer wird es, wenn der Patenthinweis fehlerhaft ist und somit als irreführend angesehen wird, woraus Ansprüche aus nationalen Gesetzen gegen den unlauteren Wettbewerb entstehen können. Dabei gibt es viele Arten von irreführenden Hinweisen auf gewerbliche Schutzrechte, beispielsweise falls das Patent das Produkt nicht abdeckt, abgelaufen ist, oder ein bestimmtes Territorium nicht abdeckt, wo sich das Produkt auf den Markt befindet. Eine Vielzahl von Handlungen kann als irreführender Hinweis ausgelegt werden, beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika sind diese verschiedenen Handlungen im Patentgesetz in 35 U.S.C. 292 geregelt, wo eine komplexe Regelung von vielen verschiedenen irreführenden Berühmungsszenarien geregelt ist.

### **Warum werden Patenthinweise auf Verpackungen und Produkten verwendet?**

Nach einigen nationalen Gesetzen erfordert der Anspruch auf Schadensersatz für in der Vergangenheit liegende Schutzrechtsverletzungen, dass die Schutzrechtsverletzerin Kenntnis von dem jeweiligen verletzten gewerblichen Schutzrecht hatte. D.h., ohne einen Hinweis auf das gewerbliche Schutzrecht oder andere Wege, wie eine Patentverletzerin von dem Patent in Kenntnis gesetzt wurde, kann die Patentverletzerin die Einrede der fehlenden Kenntnis als Verteidigung gegen Schadensersatzforderungen vorbringen. Der Unterlassungsanspruch ist abgesehen von Sonderfällen wie

Verwirkung auch nach diesen nationalen Gesetzen üblicherweise nicht durch mangelnde Kenntnis betroffen, aber eben der Schadensersatzanspruch für Patentverletzungen in der Vergangenheit.

### **Worin liegt das Risiko in Hinweisen auf gewerbliche Schutzrechte?**

Beispielsweise bei komplexen Produkten, die von einem größeren Portfolio von Patenten abgedeckt sind, ist es schwierig, die Patenthinweise auf dem neuesten Stand zu halten, weil Patente ablaufen oder fallengelassen werden. Das Unterlassen von regelmäßigen Updates kann daher Ansprüche aus Gesetzen gegen den unlauteren Wettbewerb durch Dritte nach sich ziehen. Weil ein und dasselbe Produkt eventuell weltweit vertrieben wird, kann es schwierig werden, korrekte Patenthinweise für die verschiedenen Länder zu kreieren und auf den neuesten Stand zu halten. Insbesondere Patenthinweise auf Produkten selbst oder auf deren Verpackung können nur in Chargen auf dem neuesten Stand gebracht werden, so dass es schon fast unvermeidbar ist, dass eine Anzahl von Produkten/Verpackungen einen Hinweis auf ein bereits abgelaufenes Schutzrecht enthalten, während sich das Produkt noch auf dem Markt befindet.

### **Was versteht man unter virtuellem Hinweis?**

In einigen Ländern, beispielsweise in USA und Großbritannien, ist es akzeptabel, den Hinweis auf Patente auf einer Website vorzunehmen, welche mit den gekennzeichneten und auf dem Markt befindlichen Produkten in Verbindung steht, anstatt eine Kennzeichnung direkt auf dem Produkt bzw. dessen Verpackung anzubringen. Auf diese Weise kann die Kennzeichnung bequem auf einer Website auf dem neuesten Stand gehalten werden. Je nach Größe des Patentportfolios kann der Verwaltungsaufwand variieren, um diese Website auf dem neuesten Stand zu halten, beispielsweise abgelaufene Patente von der Liste zu entfernen oder solche Patente, die auf andere Weise keine Rechtskraft mehr entfalten.

## **Welchen Unterschied machen Kennzeichnungen in USA im Vergleich zu Europa?**

Der Patenthinweis in Europa und USA unterscheidet sich beispielsweise dadurch, dass die europäische Patentübereinkunft EPÜ keinen Patenthinweis aus irgendeinem Grund verlangt, d.h. regelt nicht, welche Konsequenzen aus einem Patenthinweis entstehen. Die rechtlichen Konsequenzen eines Patenthinweises werden damit nationalem Recht überlassen, und sind in vielen Ländern u.a. in nationalen Gesetzen gegen den unlauteren Wettbewerb geregelt. Daher kann die Frage der Kennzeichnung nicht einheitlich für die gesamte Europäische Union und erst recht nicht für die von der europäischen Patentübereinkunft abgedeckten Staaten beantwortet werden, welche auch andere als EU Staaten abdeckt. Es muss also von Land zu Land differenziert werden. Auf die Frage zurückzukommen, warum Kennzeichnungen wie Patenthinweise vorgenommen werden: Es kann helfen, Schadensersatzansprüche für Schutzrechtsverletzungen in der Vergangenheit durchzusetzen, wobei dies in einigen Ländern mehr als in anderen Ländern hilft, und in manchen Ländern überhaupt nicht. Um auf das Risiko der Kennzeichnung zurückzukommen: Dieses besteht in unbeabsichtigter, inkorrektur und damit nach dem Gesetz irreführender Kennzeichnung, wobei auch dieses Problem in einigen Ländern größer und in anderen Ländern weniger groß ist.

## **Da es keine europäische Lösung gibt, wie sollte man vorgehen?**

Der potentielle Nutzen mögliche Schutzrechtsverletzerinnen durch Kennzeichnung in Kenntnis gesetzt zu haben muss gegen das Risiko abgewogen werden, wegen irreführender Kennzeichnung aufgrund von unlauterem Wettbewerb in Anspruch genommen zu werden. Weiter muss der Aufwand abgewogen werden, um die Kennzeichnung auf dem neuesten Stand zu halten. Falls die Größe des Marktes bzw. Umsatzes es rechtfertigt, kann eine weitere Feinabwägung dadurch vorgenommen werden, dass man sich einen tieferen Einblick in die rechtlichen Konsequenzen von irreführenden Kennzeichnungen im jeweiligen Land verschafft. Viele Wettbewerber auf dem Markt entscheiden aus den vorgenannten Gründen, keine Kennzeichnung

vorzunehmen, weil die Summe aus Risiko und Updating-Aufwand den potentiellen Vorteil überwiegt. Falls mit vertretbarem Aufwand zu machen, ist virtuelle Kennzeichnung im Internet eine gute Methode, um zumindest die Länder abzudecken, in welchen virtuelle Kennzeichnung anerkannt wird.

**Wie nimmt man einen Patenthinweis hinsichtlich eines europäischen Patents vor, welches nur in einigen der EPÜ Vertragsstaaten validiert ist bzw. aufrechterhalten wurde?**

Dieses Problem der irreführenden Kennzeichnung kann in solchen Vertragsstaaten der europäischen Patentübereinkunft EPÜ entstehen, wo keine Validierung vorgenommen wurde bzw. das europäische Patent nicht aufrechterhalten wurde, wenn sich auf dem Produkt oder dessen Verpackung eine Kennzeichnung mit der Nummer des europäischen Patents befindet. Zwei vorsorgliche Maßnahmen gegen Ansprüche aus nationalen Gesetzen gegen den unlauteren Wettbewerb in solchen Vertragsstaaten, wo sich das europäische Patent nicht in Kraft befindet, können einfach vorgenommen werden:

1. In einigen EPÜ Vertragsstaaten werden gesonderte Veröffentlichungs/Registrierungsnummern für Validierungen von europäischen Patenten vergeben. Verwendet man diese Nummern anstatt der Nummer des europäischen Patents ist damit klar, dass der Patenthinweis nur für dieses jeweilige Land gilt.
2. Wenn keine nationalen Veröffentlichungs/Registrierungsnummern im jeweiligen Land verfügbar sind, kann ein Patenthinweis derart vorgenommen werden, dass der europäischen Patentnummer der Zusatz hinzugefügt wird: "nur validiert in", gefolgt von den jeweiligen aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercodes, wo sich das europäische Patent in Kraft befindet.

Back to home page [Schlee IP International, P.C.](#)

## ÜBER DEN AUTOR [ALEXANDER SCHLEE](#)



Alexander Schlee ist deutscher Patentanwalt, zugelassener Vertreter vor dem europäischen Patentamt, sowie US Patentanwalt und hat sein Diplom (Dipl.-Ing.) im allgemeinen Maschinenbau von der TU Darmstadt erworben. 2007 gründete er Schlee IP International, P.C. als Nachfolgekanzlei des Los Angeles Büros der Kanzlei Viering, Jentschura & Partner, welches er im Jahr 2000 als Partner gründete. Neben anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten war er als Mitglied des Executive Committee der International Law Section der kalifornischen Anwaltskammer State Bar of California tätig und ist ehemaliger Präsident der Los Angeles Intellectual Property Law Association LAIPLA. Alexander Schlee vertritt insbesondere Mandanten mit einem starken internationalen Fokus auf gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere Mandanten mit einem geschäftlichen Bezug zwischen Deutschland und USA.