



WITTEWELLER NEWS II/2020

## Mandanteninformation und Aktuelles



### Bundesgerichtshof entscheidet: Nur Ritter Sport Schokolade darf quadratisch sein

Seit Jahrzehnten ist die quadratische Verpackung das exklusive Erkennungsmerkmal der Ritter Sport Schokolade. Dies wird weiter so bleiben. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Beschwerde des Konkurrenten Milka abgewiesen.

Die Alfred Ritter GmbH & Co. KG in Waldenbuch bei Stuttgart hat sich die charakteristische Verpackung in den 1990-Jahren als dreidimensionale Marken schützen lassen. Als Marken eingetragen sind neutralisierte Verpackungen der Ritter-Sport Schokolade in zwei Größen mit den typischen Seitenlaschen und der Längsnah zum Knicken auf der Rückseite. Milka-Hersteller Mondelez hat zehn Jahre lang versucht, die 3D-Marken löschen zu lassen, blieb dabei jedoch erfolglos.

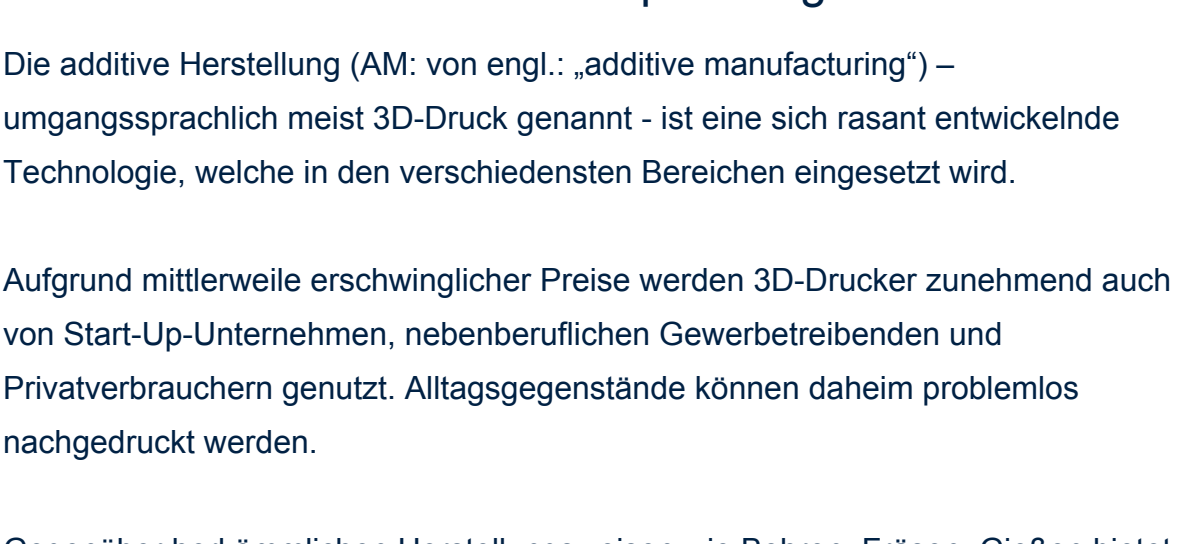
Der BGH hatte über die Frage zu entscheiden, ob die eingetragenen Zeichen ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, und dem Markenschutz insofern ein Eintragungshindernis entgegenstehen würde.

In seiner Entscheidung argumentiert der BGH wie folgt: Die quadratische Grundform der Verpackung liefere dem Verbraucher zwar einen Hinweis auf die Herkunft der Schokolade und es seien damit auch gewisse Qualitätserwartungen verbunden. Die Form an sich habe aber keinen künstlerischen Wert und führe auch nicht zu bedeutenden Preisunterschieden gegenüber anderen Tafelschokoladen. Insofern stehe dem Markenschutz vorliegend kein Hindernis entgegen.

In seinen Beschlüssen bestätigte der BGH die Feststellungen des Bundespatentgerichts, das zuvor mit dem Schokoladen-Streit beschäftigt war. Dieses hatte bereits 2018 entschieden, dass Ritter Sport die 3D-Marke behalten darf. Hiergegen hat sich Mondelez nun in Karlsruhe gewehrt.

#### Weiterführende Links:

- [BGH PRESSEMITTEILUNG](#)
- [BGH BESCHLUSS 42/19](#)
- [BGH BESCHLUSS 43/19](#)



### 3D-Druck und IP-Recht: Ein Spannungsverhältnis

Die additive Herstellung (AM: von engl.: „additive manufacturing“) – umgangssprachlich meist 3D-Druck genannt - ist eine sich rasant entwickelnde Technologie, welche in den verschiedensten Bereichen eingesetzt wird.

Aufgrund mittlerweile erschwinglicher Preise werden 3D-Drucker zunehmend auch von Start-Up-Unternehmen, nebenberuflichen Gewerbetreibenden und Privatverbrauchern genutzt. Alltagsgegenstände können daheim problemlos nachgedruckt werden.

Gegenüber herkömmlichen Herstellungsweisen wie Bohren, Fräsen, Gießen bietet der 3D-Druck den Vorteil, dass Ressourcen gespart und komplexe Formen sowie individuelle Designs einfacher, schneller und kostengünstiger hergestellt werden können.

Der 3D-Druck im Bereich der Herstellung von einbaufähigen bzw. für den Verbraucher bestimmten Endprodukten („Rapid Manufacturing“) gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung und könnte letztlich sogar eine vollständige Umgestaltung von Wertschöpfungsketten der Industrie zur Folge haben.

So sehr die 3D-Druck-Technologie im Bereich des „Rapid Manufacturing“ die Chance bietet, neue Geschäftsfelder zu eröffnen, so groß ist aktuell die Herausforderung, geeignete rechtliche Rahmenbedingungen zu definieren. Durch nachgedruckte Erzeugnisse können unter Umständen Patente, Designs, Gebrauchsmuster oder Markenrechte verletzt werden.

Das Spannungsverhältnis zwischen 3D-Druck und IP-Recht wird bei folgenden Fragestellungen besonders deutlich:

#### Grenze zwischen patentrechtlich erlaubter Nachahmung von Ersatzteilen und unerlaubter Neuschaffung

Im Patentrecht ist bislang nicht abschließend geklärt, in welchen Fällen die Nachahmung von Ersatzteilen erlaubt bzw. wann von einer unerlaubten Neuschaffung auszugehen ist.

Der Nachbau und Vertrieb eines regelmäßig benötigten, als solches nicht geschützten Verschleißteils für ein durch ein Patent geschütztes Produkt, das wirtschaftlich gesehen noch nicht das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, ist grundsätzlich zulässig.

grundsätzlich zulässig. Die Herstellung eines nicht vom Erstausrüster stammenden, mittels 3D-Druck nachgemachten Ersatzteils unzulässig sein, wenn mit dessen Hilfe ein patentgeschütztes Produkt wieder instand gesetzt wird, das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bereits das reguläre Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Aus juristischer Sicht würde damit eine Neuherstellung des geschützten Produkts vorliegen.

Möglicher Lösungsansatz: Verbot des Nachdrucks von Ersatzteilen, deren Austausch den Lebenszyklus des Produkts wesentlich verlängern würde. Der Nachdruck von Verschleißteilen wäre damit weiterhin erlaubt.

#### Weiterführender Link:

- [DER 3D-DRUCK VON ERSATZTEILEN](#)  
(Dokumentation des Deutschen Bundestags)

#### Spannungsverhältnis zwischen erlaubter Produktnachahmung für Privatzwecke und stetig wachsender Anzahl von 3D-Druckern in Privathaushalten

Bei der zu erwartenden zunehmenden Verbreitung von 3D-Druckern in Privathaushalten ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der Nachdrucke von Produkten bzw. Produktteilen rapide ansteigt. Problematisch ist dabei, dass der Hersteller nach aktuellem Stand keine rechtliche Handhabe gegen den Nachdruck zu ausschließlich privaten Zwecken hat.

Es steigt dabei nicht nur die Gefahr illegaler Internet-Downloads der 3D-Druckvorlagen (CAD-Dateien) für den 3D-Druck der Originalprodukte, z.B. über Druckbörsen. Auch kann die Vorlage durch einfaches Abscannen des Originalprodukts erstellt werden. Hierfür werden keine teuren Geräte mehr benötigt, sondern lediglich ein Smartphone mit einer 3D-Scan-Anwendung.

Nicht zuletzt besteht für Unternehmen das Risiko, dass Druckvorlagen durch unzufriedene Mitarbeiter an Wettbewerber weitergegeben werden. Hierdurch könnten den Originalherstellern erhebliche finanzielle Einbußen entstehen.

Mögliche Lösungsansätze: Einschränkung der bisherigen Privilegien für Privatpersonen im Zusammenhang mit 3D-Druck und Schaffung einer neuen gesetzlichen Regelung, wonach bereits der Download eines CAD-Datensatzes für ein Originalprodukt als eine Patentrechtsverletzung zu bewerten ist.

#### Weiterführende Links:

- [TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG \(TA\) ADDITIVE FERTIGUNGSVERFAHREN „3D-DRUCK“](#)  
(Bericht des Deutschen Bundestags, S. 161 ff. „Rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen“)
- [3D-DRUCKER – DER EINSATZ BIRGT RECHTLICHE RISIKEN](#)  
(Computerwoche)

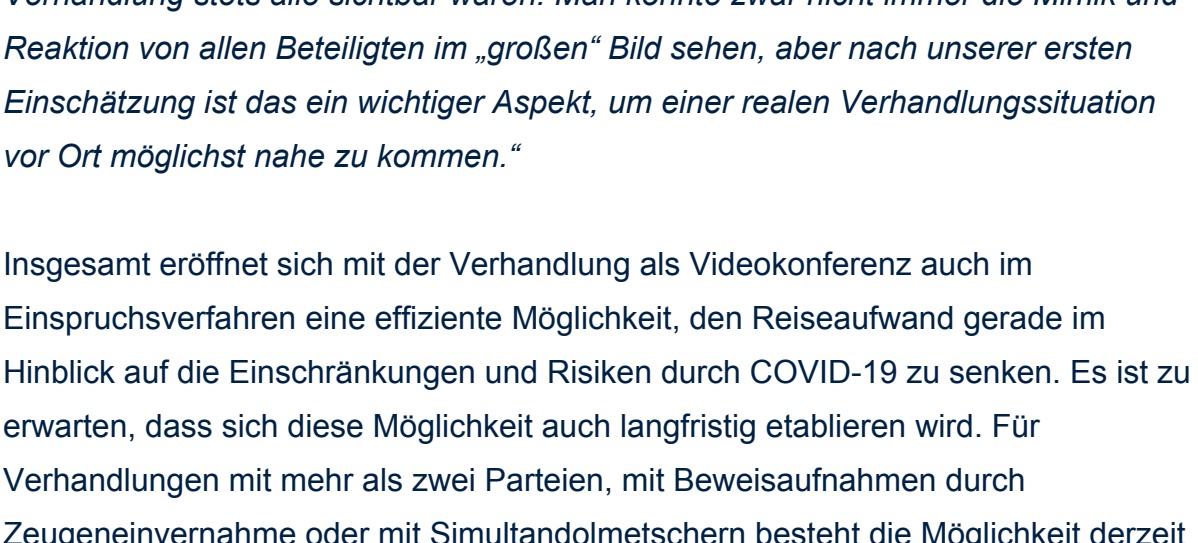
Die steigende Bedeutung der Technologie im AM-Bereich spiegelt sich nicht zuletzt in der deutlichen Zunahme von Patentanmeldungen in diesem Bereich wieder. Sie lässt sich zudem ablesen, dass das EPA und USPTO neue Klassifikationssymbole für innovative AM-Technologien eingeführt haben.

Laut einer **aktuellen Studie** des EPA und EUIPO werden die meisten Patente beim EPA im Bereich des 3D-Drucks von Anmeldern aus der Europäischen Union (47 %), gefolgt von den USA (35 %) angemeldet. 19 % aller AM-Anmeldungen beim EPA stammen aus Deutschland. Eine Kurzfassung der Studie ist [hier](#) abrufbar.

Die rasche Entwicklung der 3D-Druck Technologie stellt Hersteller also vor mehrere Herausforderungen gleichzeitig:

- Originalprodukte besser vor 3D-Nachdrucken schützen. Hersteller sollten prüfen, ob ihre Patente mit Blick auf 3D-Nachdrucke ausreichend sind.
- Ggf. zusätzliche Anmeldung von 3D-Marken oder Designs, um die dreidimensionale Form eines Produkts zu schützen.
- Risiko für die illegale Veröffentlichung von CAD-Dateien des Originalprodukts durch verstärkte technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der CAD-Dateien reduzieren.
- Hersteller könnten sich zudem überlegen, CAD-Dateien für ihre Produkte bzw. Ersatzteile frühzeitig ggf. proaktiv als (entgeltlichen) Download zur Verfügung zu stellen, um Verbraucher frühzeitig von illegalen Downloads fernzuhalten und so die Kunden letztlich besser an sich zu binden.

WITTEWELLER vertritt einen der TOP-10-Patentmelder der oben genannten Studie im Bereich der additiven Herstellung. Unsere Kanzlei verfügt damit über umfassende Erfahrung bei Patentanmeldungen im Bereich von 3D-Druck-Technologien.



### Pilotprojekt zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen des EPA als Videokonferenz: Erste Erfahrungen bei WITTEWELLER

Das EPA führt vom 04.05.2020 bis zum 30.04.2021 ein Pilotprojekt zu mündlichen Verhandlungen vor den Einspruchsabteilungen durch. Das EPA bietet damit testweise die Möglichkeit einer mündlichen Verhandlung per Videokonferenz in zweiseitigen Einspruchsverfahren. In einseitigen Verfahren vor den Einspruchsabteilungen gibt es die Möglichkeit zur Durchführung als Videokonferenz schon seit längerem.

Unser Sozium Dr. Torsten Duhme hatte bereits Gelegenheit, das Potential einer als Videokonferenz geführten Verhandlung im zweiseitigen Verfahren zu testen. Er vertrat hier die Patentinhaberin. Herr Duhme nutzte für seine Verhandlung unsern eingerichteten Videokonferenzraum mit stationärem Videokonferenzsystem. Die Einreichung von geänderten Unterlagen erfolgte per E-Mail an den ersten Prüfer über eine vorab mitgeteilte E-Mailadresse.

Herr Duhme zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Pilotprojekts sehr zufrieden: *„Der Test verlief erfreulich problemlos und erfolgreich. Positiv für den gelungenen Verlauf war der Umstand, dass die Mitglieder der Einspruchsabteilung in einem gemeinsamen Verhandlungsraum saßen und für die Streitparteien während der Verhandlung stets alle sichtbar waren. Man konnte zwar nicht immer die Mimik und Reaktion von allen Beteiligten im „großen“ Bild sehen, aber nach unserer ersten Einschätzung ist das ein wichtiger Aspekt, um einer realen Verhandlungssituation vor Ort möglichst nahe zu kommen.“*

Insgesamt eröffnet sich mit der Verhandlung als Videokonferenz auch im Einspruchsverfahren eine effiziente Möglichkeit, den Reiseaufwand gerade im Hinblick auf die Einschränkungen und Risiken durch COVID-19 zu senken. Es ist zu erwarten, dass sich diese Möglichkeit auch langfristig etablieren wird. Für Verhandlungen mit mehr als zwei Parteien, mit Beweisaufnahmen durch Zeugeneinvernahme oder mit Simultandolmetschern besteht die Möglichkeit derzeit noch nicht.

Dazu der Beschluss und die Mitteilung des EPA im Amtsblatt EPA 2020, [A41](#) und [A42](#).



Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Mark Wegener, Patentanwalt

Bildnachweise (von oben nach unten): Nr. 1 © WITTEWELLER, Nr. 2 © Adobe Stock, Nr. 3 © Thiago Medeiros Araujo, Nr. 5 © Miija Arzenesk

[Abbestellen](#) [Weiterleiten](#) [Daten ändern](#)

**WITTEWELLER**  
PATENTANWÄLTE

Witte, Weller & Partner  
Patentanwälte mbB  
Königstr. 5 (Phoenixbau)  
70173 Stuttgart (Germany)

Tel. +49-(0)711-66 669-0  
Fax +49-(0)711-66 669-99  
post@wvp.de  
www.wvp.de