



---

## Kurzinformation

### Gewerblicher Rechtsschutz und öffentlich geförderte Forschung

---

Forschungsprojekte werden nicht selten auch durch öffentliche Mittel gefördert. Gefragt wird, ob eine solche Förderung der Registrierung von gewerblichen Schutzrechten für im Rahmen der Forschung gewonnene Erkenntnisse oder auf den Erkenntnissen basierenden Waren oder Dienstleistungen durch involvierte Personen entgegensteht.

#### Patente

Gemäß § 1 PatG [Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) geändert worden ist] werden Patente „für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.“ Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger (§ 6 Satz 1 PatG). Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu; haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat (§ 6 Sätze 2 und 3 PatG). Für die insoweit relevante Stellung als Erfinder und die daraus abgeleiteten Rechte ist grundsätzlich irrelevant, woher die Mittel stammen, unter deren Einsatz die Erfindung gemacht wurde. Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent können jedoch beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden sowie ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein (§ 15 PatG). Es ist deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen, dass Fördermittel im Einzelfall unter einschlägigen, etwa vertraglich abgesicherten Bedingungen vergeben werden, die einer unbeschränkten gewerblichen Verwertung von Erkenntnissen durch involvierte Personen entgegenstehen.

#### Marken

Gemäß § 3 Absatz 1 MarkenG [Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist] können als Marke „alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren

---

oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“ Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken können sein natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (§ 7 MarkenG). Der Markenschutz bewirkt gemäß § 14 Absatz 2 MarkenG, dass es Dritten untersagt ist, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

- ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
- ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
- ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Der Markenschutz gewährt damit lediglich ein Abwehrrecht in Bezug auf den Gebrauch des als Marke geschützten Zeichens in einem bestimmten Kontext und kann mithin von vornherein nicht dazu dienen, Dritten die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit als solcher zu untersagen, soweit bei dieser das betreffende Zeichen nicht verwendet wird. Darüber hinaus kommt eine Markenverletzung nur in Betracht, wenn das betreffende Zeichen gerade als Marke benutzt wird:

„Eine Markenverletzung erfordert ferner, dass das Zeichen ‚als Marke‘, dh in markenrechtlich relevanter Weise verwendet wird (vgl. EuGH C-63/97, GRUR Int 1999, 438 Rn. 38 ff. – BMW; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTA-CHÉ/TISSERAND; GRUR 2002, 171 (173) – Marlboro-Dach). Es muss sich um eine Benutzung der Marke zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen handeln; die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken (...) sowie die Benutzung zur Unterscheidung anderer Kennzeichnungsobjekte – insbesondere von Unternehmen (...) – werden nicht von § 14 erfasst. Es handelt sich auch dann um eine Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen, wenn Waren oder Dienstleistungen (grundsätzlich korrekt) als vom Markeninhaber stammend bezeichnet werden (...).“ (Mielke, in: BeckOK Markenrecht, 17. Edition, Stand: 01.04.2019, § 14 MarkenG, Rn. 11)

Auch hinsichtlich der Registrierung von Marken besteht kein grundsätzlicher Zusammenhang mit der Frage, woher Mittel, die etwa zur Möglichkeit der Entwicklung eines Geschäftsmodells beigetragen haben, stammen.

\* \* \*