

Ed. 1/2016

## Inhaltsübersicht

### Patentrecht

- Priorität I – Prioritäten bei Bereichsangaben – S.3
- Priorität II – Übertragung von Prioritätsrechten – S.4
- Klarheit – Unbekannte Patent-Voraussetzung beim DPMA – S.6

### Markenrecht

- Gemeinschaftsmarke wird Unionsmarke – S.7
- Gefahr der Haftung wegen Markenverletzung durch „Google-Suchtreffer“ – S.8
- 3-D-Marke „RANGE ROVER EVOQUE“ nicht unterscheidungskräftig – S.10
- Gemeinsame Praxis zur Unterscheidungskraft von Wort-/Bildmarken – S.11
- App „wetter.de“ genießt keinen Werktitelschutz – S.12

### Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- Urheberrechtsschutz für Bedienungsanleitungen – S.13

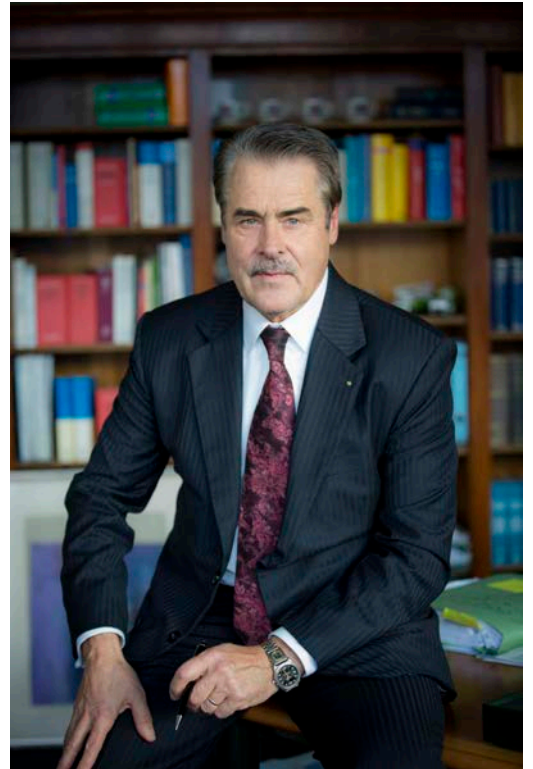
### Gewerblicher Rechtsschutz

- Mehr Sicherheit – Das zentrale Schutzschriftenregister bei Gefahr einstweiliger Verfügungen – S.14

**BOCKHORN & KOLLEGEN**

MÜNCHEN · DÜSSELDORF · LEIPZIG · ALICANTE

Europäische Patent- und Rechtsanwälte  
85 Years of Service



Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem ersten UPDATE in diesem Jahr dürfen wir Ihnen wiederum eine breite Palette von Themen aus dem IP-Bereich präsentieren. Wir hoffen, dass das ein oder andere Thema Sie unmittelbar anspricht.

Schwerpunkt sind das Patentrecht und das Markenrecht, wobei wir uns mit zwei interessanten Entscheidungen zur Priorität durch den deutschen Bundesgerichtshof und die Beschwerdekammer des EPA befassen.

Interessant dürfte im Falle der Gefahr einstweiliger Verfügungen auch die Etablierung des zentralen Schutzschriftregisters in Deutschland sein.

Wie immer können Sie von der Inhaltsübersicht auf die einzelnen Beiträge und zurück springen. Für Fragen stehen wir selbstverständlich, wie immer, gerne zur Verfügung. Deswegen auch unter jedem Artikel der Verweis auf den Verfasser als Ihre Ansprechperson.

Mit freundlichen Grüßen,

Team Bockhorni & Kollegen

# PATENTRECHT

## Priorität I – Prioritäten bei Bereichsangaben (BGH-Entscheidung)

Nach PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft) kann aufgrund nationaler Vorschriften, etwa Art. 87 EPÜ oder §41 deutsches PatG, ein Patentanmelder bei Einreichung einer Patentanmeldung die Priorität einer innerhalb von 12 Monaten zuvor eingereichten Anmeldung, die auch im Ausland eingereicht sein kann, in Anspruch nehmen. Folge ist, dass das Prioritätsdatum in diesem Fall dann auch maßgeblich für die Abgrenzung der Erfindung zum Stand der Technik ist.



Foto Quelle :© pixelfabrik - Fotolia.com

Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hatte über eine Nichtigkeitsklage zu entscheiden, die gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents gerichtet war. Kurz zusammengefasst betraf das Patent ein Verfahren zur Projektion von Bildern auf reflektierenden Folien, die auf eine Bühne (Theaterbühne) gespannt werden, wodurch einerseits ein virtuelles Bild erzeugt werden kann, andererseits sich beispielsweise ein Moderator real auf der Bühne bewegen kann, so dass sein Bild mit dem virtuellen Bild verschmilzt.

Die Patentfähigkeit hing nun von der Frage der Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität ab, da die Prioritätsanmeldung (ein deutsches Gebrauchsmuster) noch vor der Einreichung der Streitmeldung veröffentlicht und somit Stand der Technik geworden war.

Kennzeichnendes Merkmal des Anspruchs 1 der im Nichtigkeitsverfahren verteidigten Anspruchsfassung war unter anderem das Merkmal, dass die reflektierende Folie ein Maß von mindestens 3 x 4 m aufwies. Diese flächenbezogene Bereichsangabe war in der Prioritätsanmeldung nicht offenbart. Das deutsche Bundespatentgericht hat in diesem Punkt entgegen der Patentinhaberin entschieden und das Patent erstinstanzlich aufgrund fehlender Neuheit vernichtet.

Die Berufung vor dem BGH führte allerdings überraschend zum Erfolg der Patentinhaberin.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs führt das Fehlen von Maßangaben in der Prioritätsanmeldung nicht dazu, dass die Verwendung unterschiedlicher Größen der Folie nicht offenbart gewesen sein. Da die Voranmeldung allgemeinen Bezug auf Bühnen (hier sind Theaterbühnen gemeint) genommen hat, seien übliche Bühnen und damit gleichermaßen große wie auch kleine Bühnen offenbart, mithin also ein **breiter Bereich**.

Konkludent mit der bisherigen Rechtsprechung folgert der BGH daraus, dass die Priorität einer Erstanmeldung, die (auch eine solche) Bereichsangabe enthält, jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen wird, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder, wie im vorliegenden Fall, Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist.

Damit bleibt der BGH seiner Rechtsprechung treu, dass bei Offenbarung eines Bereichs damit automatisch jeder innerhalb dieses Bereichs liegende Einzelwert schlechthin offenbart ist.

Diese Auffassung des Bundesgerichtshofs steht allerdings völlig konträr zur Rechtsprechung des Europäischen Patentamts einschließlich der Rechtsprechung der dortigen Beschwerdekammern. Wir sind allerdings der Auffassung, dass der deutsche Bundesgerichtshof auch hier wiederum völlig richtig gegenüber der unseres Erachtens unzutreffenden restriktiven Auffassung

der Europäischen Patentbehörden entschieden hat.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

**BGH vom 15.09.2015,  
Az. X ZR 112/13**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Priorität II – Übertragung von Prioritätsrechten (EPA-Entscheidung Beschwerdekammer des EPA)

Das Europäische Patentamt hatte sich im Rahmen der Großen Beschwerdekammer mit der Frage der wirksamen Prioritätsbeanspruchung durch einen Rechtsnachfolger zu befassen.

Sachverhalt war, dass für die Bewertung der Patentfähigkeit einer europäischen Patentanmeldung die Frage der wirksamen Beanspruchung der Priorität zweier US-Patentanmeldungen entscheidend war, und zwar aufgrund von zwischenveröffentlichtem Stand der Technik.

Die beiden US-Patentanmeldungen wurden im Namen der israelischen Erfinder eingereicht, wohingegen die PCT-Nachanmeldung, die zum europäischen Patent führte, im Namen einer Firma mit Sitz in Israel eingereicht wurde. Die Firma war zum Zeitpunkt der Erfindung Arbeitgeber der Erfinder.

Gemäß Art. 87(1) EPÜ ist zunächst die Anmeldeidentität für eine wirksame Prioritätsbeanspruchung erforderlich.

Liegt eine solche Anmeldeidentität nicht vor, kann dennoch die Priorität der Erstanmeldung beansprucht werden, wenn der Anmelder der Nachanmeldung, hier der späteren PCT-Patentanmeldung, der Rechtsnachfolger des Anmelders der Erstanmeldung ist. Hierzu ist es nach ständiger Rechtsprechung erforderlich, dass das Prioritätsrecht vor Einreichung der Nachanmeldung auf den Anmelder der Nachanmeldung übertragen wurde, hier die israelische Firma.

Im Zusammenhang mit der Frage, wann ein Anmelder Rechtsnachfolger im Sinne des Artikels 87(1) EPÜ ist, ist jedoch bis dato nicht geklärt, welches Recht dabei anwendbar ist, noch auf welche Weise das Prioritätsrecht übertragen werden kann.

In Deutschland hat hierzu bereits der Bundesgerichtshof (BGH) im Hinblick auf Art. 87 EPÜ entschieden (Fahrzeugscheibe vom 16.04.2013, Az. X ZR 49/12), dass sich das anwendbare Recht für die Prioritätsübertragung nach den Regelungen des internationalen Privatrechts richtet und somit das Land der Erstanmeldung maßgeblich sei.

Darüber hinaus entschied der BGH, dass die Übertragung des Prioritätsrechts für eine europäische Nachanmeldung nicht formbedürftig sei, und somit das Prioritätsrecht auch konkludent, das heißt formlos, etwa durch bloße mündliche Vereinbarung, übertragen werden könne. Da in dem vom BGH entschiedenen Fall der Erstanmelder ein deutscher Anmelder war und es sich zudem um eine deutsche prioritätsbegründende Erstanmeldung handelte, stellte sich dort nicht die – noch offene – Frage, welches Recht anzuwenden ist, wenn die Übertragung des Prioritätsrechts nach einem Recht erfolgt, das vom Staat der Erstanmeldung verschieden ist und das jeweilige Recht unterschiedliche Erfordernisse vorsieht. In der hier diskutierten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer T 517/14 befasste sich die Technische Beschwerdekammer zum einen mit der Frage des Formerfordernisses für eine wirk-

same Übertragung des Prioritätsrechts und setzte sich hierbei auch mit dem oben diskutierten BGH-Urteil auseinander. Zum anderen wurde in dieser Entscheidung die bislang offene Frage des anwendbaren Rechts behandelt, wenn der Staat der Erstanmeldung sich vom Recht unterscheidet, das auf die rechtliche Beziehung zwischen Erstanmelder (Erfinder in Israel) und Nachanmelder (Firma in Israel) anwendbar ist.

Erfreulicherweise schloss sich die Beschwerdekammer den Ausführungen des deutschen Bundesgerichtshofs in dem oben behandelten Urteil „Fahrzeugscheibe“ zur Frage des Beweismaß-

und zog dabei zum einen das Recht des Staates der Erstanmeldung in Betracht (hier die USA) und zum anderen das Recht des Staates, das auf die rechtliche Beziehung zwischen den israelischen Erstanmeldern und dem Nachanmelder mit Sitz in Israel anwendbar ist, das heißt Israel.

Unseres Erachtens zutreffend entschied die Kammer, dass in diesem Fall israelisches Recht anzuwenden sei. Dabei verwies die Kammer unter anderem auch darauf, dass sowohl Erstanmelder als auch Nachanmelder mit diesem (israelischen) Recht vertraut seien.



Im vorliegenden Fall wurde deswegen entschieden, dass das Prioritätsrecht gemäß israelischem Arbeitnehmererfindergesetz auf den Arbeitgeber und damit den Anmelder der PCT-Patentanmeldung übergegangen ist, wobei hierfür nach israelischem Recht wie in Deutschland keine besonderen formalen Erfordernisse für die Übertragung des Prioritätsrechts erfüllt sein müssen, insbesondere keine gesonderte und ausdrückliche (schriftliche) Übertragung des Prioritätsrechts erforderlich wäre.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

stabes an und hat dargelegt, dass für die Übertragung des Prioritätsrechtes kein so hoher Beweismaßstab an den Nachweis der Übertragung anzulegen wäre, wie an sich für eine rechtsgeschäftliche Übertragung eines Patents gemäß Art. 72 EPÜ, die als *lex specialis* und damit nur für diesen Fall anwendbar angesehen wurde.

Im nächsten Schritt bestimmte die Technische Beschwerdekammer das anzuwendende Recht

**EPA-Entscheidung vom 19.06.2015,  
Az. T 517/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Klarheit - Eine im deutschen Patentgesetz unbekannte Patent-Voraussetzung



Foto Quelle :© Patrick Meider - Fotolia.com

Zu den in § 34 des deutschen Patentgesetzes aufgeführten Anforderungen an eine Patentanmeldung gehört Abs. (4): „Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.“ Dieser Satz enthält das Erfordernis der Ausführbarkeit. Im Europäischen Patentübereinkommen findet sich dieses Erfordernis in Art. 83 EPÜ; Art. 84 EPÜ definiert das Erfordernis der Klarheit. Eine Entsprechung zu Art. 84 EPÜ existiert im deutschen Patentgesetz nicht. Die Frage, ob § 34 (4) PatG auch als Erfordernis der Klarheit auszulegen ist, wird in der deutschen Rechtsprechung in den letzten Jahren divergent beantwortet.

Vor dem Bundespatentgericht (BPatG) in dem BPatG-Anmeldebeschwerdeverfahren 15 W (pat) 9/13 „Polyurethanschaum“ gegen die Zurückweisung der streitgegenständlichen Patentanmeldung stand die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung mit einer auf fehlender Klarheit basierenden Begründung. Wegen der grundlegenden Bedeutung dieser Frage trat die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes diesem Verfahren bei und brachte ihren Standpunkt in das Verfahren ein.<sup>1</sup> Die Präsidentin vertrat in ihrer Stellungnahme in diesem Verfahren die Auffassung, eine Zurückweisung mangels Klarheit müsse möglich sein. Der 15. Senat des BPatG entschied jedoch entgegen der Auffassung der Präsidentin, dass fehlende Klarheit kein Zurückweisungsgrund sei.

Entsprechend wurde die Zurückweisung der Patentanmeldung aufgehoben und die Anmeldung wurde mit Beschluss vom 24. 6. 2015 an das DPMA zurückverwiesen.

Die Einlegung einer Rechtsbeschwerde zum BGH wurde in der Entscheidung zwar zugelassen, aber von der Präsidentin nicht eingelegt. Auf eine Stellungnahme des BGH zu der Frage, ob § 34 (4) PatG auch als Erfordernis der Klarheit auszulegen ist, muss zu einer späteren Gelegenheit gewartet werden. Da keine Rechtsbeschwerde eingelegt wurde, scheint die Präsidentin von der Auffassung und Begründung des 15. Senats überzeugt worden zu sein. Für das deutsche Patentrecht kann derzeit verallgemeinert werden, dass eine Zurückweisung einer Patentanmeldung mit der Begründung fehlender Klarheit zumindest unwahrscheinlich ist.

Das Erfordernis der Klarheit gehört zu den formalen Anforderungen an eine Patentanmeldung. Da im Deutschen Patentrecht das Erfordernis der Klarheit zumindest nicht explizit verankert ist, bleibt festzuhalten, dass in Deutschland im Hinblick auf die Beurteilung der Klarheit im Anmeldeverfahren geringere formale Anforderungen als in Europa bestehen. Für manche Patentanmeldung kann entsprechend die Erteilungsaussicht in Deutschland besser als vor dem Europäischen Patentamt sein. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass Klarheit nicht nur im Erteilungsverfahren von Bedeutung ist. Unklarheiten in einem zweiseitigen Verletzungsverfahren gehen zu Lasten des Patentinhabers. Für einen großen Schutzbereich eines Patents sind klare Patentansprüche erstrebenswert.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

<sup>1</sup> Dieter Schneider, „Die Klarheit von Patentansprüchen - Anmerkungen zum deutschen und europäischen Recht“, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte Februar 2016, S. 49 ff.

# MARKENRECHT

## Gemeinschaftsmarke wird Unionsmarke (wichtige Änderungen im EU-Markenrecht)

Am 23. März 2016 traten einige Änderungen im EU-Markenrecht in Kraft. Die Neuerungen bringen Änderungen bei der Bezeichnung des Amtes und der Gemeinschaftsmarke, den Marken-

gebühren, den amtlichen Verfahren sowie technische und institutionelle Änderungen für das Amt mit sich.

**Eine unter Umständen für EU-Markeninhaber äußerst relevante und ein aktives Handeln fordernde Änderung betrifft die Möglichkeit der Abgabe einer Erklärung über die Klarstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses von EU-Marken, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden (Art. 28(8) EUTMR). Zu beachten ist, dass diese Erklärung nur bis zum 24. September 2016 abgegeben werden kann. Unser Kanzleiteam steht für Fragen hierzu jederzeit gerne für Sie zur Verfügung.**

### I. Begriffliche Änderungen

Eine der merklichsten Änderungen betrifft die Bezeichnung des Amtes und der Gemeinschaftsmarke. So wird der deutsche Begriff „Gemeinschaftsmarke“ bzw. der englische Begriff „Community Trademark“ durch „**Unionsmarke**“ bzw. „European Union trade mark“ ersetzt. Aus dem „Gemeinschaftsmarkengericht“ wird das „**Unionsmarkengericht**“ bzw. „European Union trade mark court“.

Auch das Amt, derzeit „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (abgek.: HABM/ OHIM/ OAMI)“ genannt, wird umbenannt in „**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum**“ bzw. „European Union Intellectual Property Office“ (abgek.: **EUIPO**).

### II. Gebühren

„Drei Klassen für den Preis von einer“ gibt es nicht mehr.

Mit der Einführung des neuen Gebührensystems geht das Amt zu einer Gebühr je Klasse über. Dies bedeutet, dass eine geringere Gebühr dann anfällt, wenn künftig eine sog. Unionsmarke nur in einer Klasse angemeldet wird. Für zwei Klassen entspricht die Gebührenhöhe der bisherigen und bei der 3. Klasse fällt ein zusätz-

licher Amtszuschlag an. Auch für die 4. Klasse und alle weiteren Klassen ist dieser einmalige Zuschlag fällig.

### III. Unionsgewährleistungsmarke

Eine neue Art von Schutz ermöglicht die sogenannte „Unionsgewährleistungsmarke“ und zwar ab dem 01.10.2017.

Auf deren Grundlage kann eine natürliche oder juristische Person, einschließlich Einrichtungen, Behörden oder Organisationen, die ein Gewährleistungssystem anbieten, ihren Teilnehmern die Benutzung der Marke als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die die Gewährleistungsanforderungen erfüllen, erlauben. Zur Anmeldung berechtigt ist jedoch nur die Person, welche keine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.

### IV. Waren und Dienstleistungen

Inhaber einer EU-Marke, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurde, können bis zum 24. September 2016 erklären, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der „wörtlichen Bedeutung“ der Überschrift der be-

treffenden Klasse erfasst sind, sofern die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind.

So keine Erklärung für eine solche EU-Marke eingereicht wird, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen ist, gelten nach Fristablauf nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen als eingetragen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Be-

griffe in der Überschrift der einschlägigen Klasse erfasst sind.

## V. Weitere Änderungen

Es gibt zahlreiche weitere Änderungen, die am 23. März 2016 in Kraft treten oder ab 24. September 2017 gelten. Gerne stehen wir Ihnen mit Detailinformationen hierzu zur Verfügung.

*Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

## BGH: Posterlounge – Betreiber von Online-Handelsplattformen aufgepasst! Gefahr der Haftung wegen Markenverletzung durch „Google-Suchtreffer“!

Anbieter von Handels-/Verkaufsplattformen im Internet haften im Falle etwaiger Kennzeichenverletzungen beim Betrieb der Plattform in aller Regel ausschließlich als Störer. Dies beruht auf dem Sachumstand, dass der jeweilige Betreiber für gewöhnlich seinen Nutzern lediglich einen Handelsplatz zur Verfügung stellt, ohne weiteren aktiven Einfluss auf das sich dort entfaltende Handelsgeschehen zu nehmen. Dies führt im Falle der vorgenannten Kennzeichenverletzung dazu, dass hier zwar Unterlassungsansprüche, mithin Abwehransprüche wirksam geltend gemacht werden können. Ansprüche auf Auskunft- und Schadenersatz sind jedoch ausgeschlossen.

Zu einer hiervon völlig abweichenden rechtlichen Bewertung der Haftung eines Verkaufs-

plattform-Betreibers als Täter ist der BGH in seiner Entscheidung vom 30. Juni 2015 gekommen, der der folgende Sachverhalt zugrundelag:

Die Klägerin, welche neben ihrem Unternehmenskennzeichen über ausschließliche Lizenzrechte an der Gemeinschaftsmarke „Posterlounge“ verfügt, vertreibt über das Internet Kunstdrucke und Poster. Die Beklagte betreibt eine Handelsplattform, auf welcher u. a. Poster und Druckerzeugnisse versteigert und verkauft werden. Der Klägerin wurde bekannt, dass bei einer Suchanfrage mit dem Begriffspaar „Poster Lounge“ in der Maske der Suchmaschine Google auf der ersten Seite der Trefferliste die folgenden Suchergebnisse aufschienen:

poster lounge -> .de  
Aluminium Lounge Set, PC - Rolling Stones Voodoo Lounge - Rarität - Komplett, Rolling Stones - Voodoo Lounge - VHS.  
[www.de/suche/1285699/poster-lounge.htm](http://www.de/suche/1285699/poster-lounge.htm) - Im Cache

und

poster lounge -> .de  
CD Bar Lounge Classics - Latin Edition [Doppel-CD], CD Bar Lounge Classics - Bossa Nova Edition [Doppel-CD], CD Bar Lounge Classics - Volume 2 [Doppel-CD]  
[www.de/suche/1285699/poster-lounge.htm](http://www.de/suche/1285699/poster-lounge.htm) - Im Cache



Foto Quelle :© Cybrain-Fotolia.com



Die vorstehenden Links führten jeweils auf die Internetseite der Beklagten. Die Suchergebnisse kamen zustande, indem sich die Beklagte den Umstand zu Nutze machte, dass die Suchmaschine Google nicht nur den sichtbaren Teil einer Internetpräsenz nach den entsprechenden Suchbegriffen durchsucht, sondern auch deren Quelltext. Die Beklagte hatte durch eine auf ihrer Plattform vorhandene interne Suchmaschine Suchanfragen von Nutzern automatisch gesammelt, analysiert und die so aufbereiteten Daten in den Quelltext ihrer Plattform übernommen. Der auf diese Weise entstandene Quelltext war schlussendlich ausschlaggebend für die beanstandeten Suchergebnisse.

Neben einer markenmäßigen Verwendung der beanstandeten Bezeichnung durch die Beklagte hat der BGH im vorliegenden Fall deren Haftung im Rahmen des Betriebes der Handelsplattform als Täterin bejaht:

Programmiert der Betreiber einer Verkaufsplattform die auf seiner Internetseite vorhandene interne Suchmaschine so, dass Suchanfragen der Nutzer (hier: „Poster Lounge“) automatisch in einer mit der Marke eines Dritten (hier: „Posterlounge“) verwechselbaren Weise in den Quelltext der Internetseite aufgenommen werden, ist er als Täter durch aktives Tun dafür verantwortlich, dass eine Internetsuchmaschine (hier: Google) aus der im Quelltext aufgefundenen Begriffskombination einen Treffereintrag

generiert, der über einen elektronischen Verweis (Link) zur Internetplattform des Betreibers führt (amtlicher Leitsatz des BGH vom 30.07.2015, Az. I ZR 104/14).

Im konkreten Fall hatte die Verurteilung der Beklagten auf Auskunftserteilung und Schadenersatz aus anderen Gründen keinen Bestand. Anders als im Falle der eingangs ausgeführten Störerhaftung, wären bei der Bewertung einer täterschaftlichen Verantwortlichkeit hier die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadenersatz aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Die vorliegende Entscheidung macht deutlich, dass für Anbieter von Handelsplattformen, aber auch für Betreiber von Online-Shops im Allgemeinen und Ähnlichem bei der – insbesondere ungefilterten – Übernahme von Schlagworten in den Quellcode ihrer Internetpräsenz ggf. ein erhebliches Haftungsrisiko besteht.

Unsere Anwälte beraten Sie bei Interesse gerne zu jeglichen Fragen im Zusammenhang mit Kennzeichenrechten im Internet.

*Sabine Röhler (RAin)*

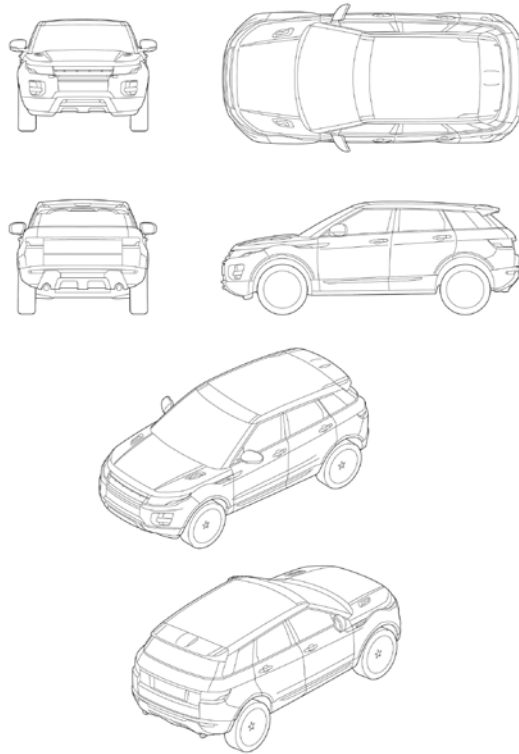
**BGH vom 30.07.2015,  
Az. I ZR 104/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

### 3-D-Marke „RANGE ROVER EVOQUE“ nicht unterscheidungskräftig

Die Firma Jaguar Land Rover Limited hatte am 30. November 2012 die nachfolgend abgebildete 3-D-Marke (Nr. 11 388 411) in der Gemein-

schaft angemeldet und zwar für Waren der Klassen 12, 14 und 28:



Darunter umfasst waren *Fahrzeuge; Fahrzeuge zur Bewegung auf Land, in der Luft oder Wasser, Kraftfahrzeuge, Autos, Golfwägen, elektrische Fahrzeuge* und unter anderem auch *Spielzeugfahrzeuge*.

Die Eintragung dieser 3-D Marke wurde vom Harmonisierungsamt mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen, woraufhin die Anmelderin in die Beschwerde ging.

Obige grafische Darstellung des Range Rover Evoque zeigt ein umrissartiges Design einer Kraftfahrzeugkarosserie mit vier Rädern und zwei Türen an jeder Seite, in sechs unterschiedlichen Perspektiven. Die Beschwerdekammer des HABM schloss daraus, dass es keine Merkmale gäbe, die diese Autokarosserie erheblich

von irgendeiner anderen beliebig ausgewählten Karosserie für Kraftfahrzeuge, die auf dem Markt erhältlich sind, unterscheidet.

Die sichtbaren Merkmale seien typisch für moderne Autos: eine flache Windschutzscheibe, eine gerundete Front, eine kurvige Verkleidung, eine aufsteigende Gürtellinie, Stoßstangen sowie Vorder- und Rücklichter, die in der Karosserie integriert sind, und der aerodynamische Flügel im oberen Bereich des Hecks. Weiterhin sei das Lüftungsgitter extrem ungenau dargestellt und kein besonderes Merkmal sichtbar. Darüber hinaus folge das Design der Karosserie technischen Bedingungen, hauptsächlich in Bezug auf Aerodynamik, mit der Aufgabe den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten sowie der Sicherheit des Kraftfahrzeugs. Diese techni-

schen Bedingungen in der Branche hätten zu Karosserien geführt, die mehr und mehr standardisiert sind. Dies führe dazu, dass die obigen Merkmale, insbesondere eine gerundete Front, der aerodynamische Flügel an der Oberseite des Hecks und eine eher flache Frontscheibe durch technische und ökonomische Betrachtungen nahegelegt sind.

Der Anmelder hatte zwar Merkmale wie „Muschelschalen-Dachhaube“, „grafische Maske“, „starke Schulterlinie“, „betonte Radkästen“ sowie das „schwimmende Dach“ als charakterisierende Merkmale entgegengehalten. Jedoch sei keines dieser Merkmale im Einzelnen oder in Kombination dazu geeignet, ein Kraftfahrzeug als eine Marke selbst darzustellen. Diese Merkmale würden keine unterscheidenden Merkmale bilden, welche in der Lage sind, einen Kraftfahrzeugkörper zu entwickeln, der bedeutend unterschiedlich von anderen ist.

Abschließend stellte die Beschwerdekammer fest, dass die grafische Darstellung der Marke, wie angemeldet, dem relevanten Verbraucher nicht ermöglicht, die zurückgewiesenen Waren von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Eine Unterscheidungskraft besitze die 3D-Marke daher für alle angemeldeten Waren, außer für die Waren „Fortbewegungsmittel per Luft oder Wasser“, nicht.

#### **Zu beachten:**

Voraussetzung für die Unterscheidungskraft einer Marke ist, dass die Produkte, für welche

die Marke angemeldet wurde, als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifiziert werden können und diese Produkte somit von denen anderer Unternehmen unterscheidbar sind. Sobald das Amt eine Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückweist, ist es Aufgabe des Anmelders, spezifische und begründete Informationen vorzulegen, die zeigen, dass die angemeldete Marke entweder einen inhärenten unterscheidenden Charakter oder einen unterscheidenden Charakter aufweist, der durch Benutzung erlangt worden ist. Zu beachten ist auch, dass für die Beurteilung des Eintragungshindernisses „fehlende Unterscheidungskraft“ allein die offenbarte Darstellung in Betracht gezogen werden kann. Sobald eine Form, für welche eine Eintragung ersucht wird, einer Form ähnelt, die höchstwahrscheinlich durch das infrage stehende Produkt selbst erfüllt wird, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Form jeglichen unterscheidenden Charakter missen lässt. Nur eine Marke, die erheblich von den Standards oder Gewohnheiten eines bestimmten Sektors abweicht und somit ihre wesentliche Funktion als Herstellungshinweis erfüllt, besitzt unterscheidenden Charakter bzw. Unterscheidungskraft.

*Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)*

*Entscheidung der 2. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes vom 25. November 2015, T-629/14*

[Inhaltsverzeichnis](#)

## [Gemeinsame Praxis zur Unterscheidungskraft von Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern](#)

Am 2. Oktober 2015 wurde auch vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die „Gemeinsame Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft von Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern“ herausgegeben. Diese gemeinsame Mitteilung wurde von einem Netzwerk europäischer Markenämter erarbeitet. Das DPMA, das Mitglied dieses Netzwerks ist, wird

seine Prüfungspraxis zur Schutzfähigkeit neu angemeldeter Wort- Bildmarken an dieser gemeinsamen Praxis ausrichten.

Nach der neuen Praxis führen in einer Marken-anmeldung für die angegebenen Waren und Dienstleistungen rein beschreibende Wortbestandteile der Wort-/Bildmarke zumindest dann nicht mehr zur Schutzunfähigkeit der gesamten

Marke, wenn die Marke kreative Bildbestandteile enthält. In der Mitteilung sind für einige Marken mit rein beschreibenden Wortbestandteilen, z.B. „Fresh Sardine“ für die Ware „Sardinen“ in der Klasse 29, verschiedene grafische Ausgestaltungen gezeigt, die entweder zur Bewertung der Schutzunfähigkeit oder der Schutzfähigkeit führen. Ein hinreichend kreatives und entsprechend schutzfähiges Beispiel ist im Folgenden gezeigt:



### App „wetter.de“ genießt keinen Werktitelschutz

Die Inhaberin der seit 2009 betriebenen App und älteren Internetdomain mit der Bezeichnung „wetter.de“ nahm die Inhaberin der Domainnamen „wetter.at“ und „wetter-deutschland.com“, die seit 2011 auch über zwei zugehörige Apps mit den Bezeichnungen „wetter-de“ und „wetter-DE“ verfügt, auf Unterlassung, Auskunft und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch. In den ersten beiden Instanzen unterlag die Klägerin (vgl. unser UPDATE Ed. 1/2015), ebenso nun final beim BGH:

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seiner Entscheidungseinleitung zunächst festgestellt, dass Apps für mobile Endgeräte wie Smartphones grundsätzlich Werktitelschutz (im Sinne von § 5 Abs. 3 Markengesetz) genießen können.



Foto Quelle :© Andrey Popov-Fotolia.com

Die gemeinsame Praxis wird in Deutschland zu einer Annäherung an die bisherige europäische Praxis durch eine stärkere Berücksichtigung von Bildbestandteilen bei der Beurteilung der Eintragbarkeit von Marken führen.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

Dennoch verneinte der BGH einen Werktitelschutz für die Bezeichnung „wetter.de“, da dieser keine hinreichende originäre Unterscheidungskraft zukomme. Diese Bezeichnung erschöpfe sich nach Wortwahl, Gestaltung und vom Verkehr zugemessener Bedeutung in einer werkbezogenen Inhaltsbeschreibung und sei somit glatt beschreibend für die Internetseite und App „wetter.de“, auf denen Wetterinformationen zu Deutschland angeboten werden.

Auch eine Verkehrsgeltung, die das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft aushebeln kann, konnte die Klägerin in dieser Sache nicht darlegen, zumal der Bundesgerichtshof die Anforderungen für eine Verkehrsgeltung wegen des glatt beschreibenden Charakters der Bezeichnung „wetter.de“ nicht unterhalb von 50 % ansetzte.

Der BGH betonte jedoch in seiner Entscheidung, dass grundsätzlich in bestimmten Fällen nur geringe Anforderungen an den erforderlichen Grad der Unterscheidungskraft zu stellen sind. Derart geringe Anforderungen werden in der Rechtsprechung bei Zeitungen und Zeitschriften anerkannt, da diese „mit mehr oder weniger farblosen und nur inhaltlich oder räumlich konkretisierten Gattungsbezeichnungen gekenn-

zeichnet werden“. Diese geringen Anforderungen an den erforderlichen Grad der Unterscheidungskraft seien jedoch nicht auf die Bezeichnung von Internetseiten und Smartphone-Apps übertragbar.

*Dipl.-Biotechnol. Vanessa Bockhorni (PAin)*

**Urteil des BGH vom 28. Januar 2015**

**I ZR 202/14 - wetter.de**

#### Definition Werktitelschutz

„Werktitel“ werden im deutschen Markengesetz unter geschäftlichen Bezeichnungen subsumiert (§ 5 Abs. 1 MarkenG). Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken (§ 5 Abs. 3 MarkenG). Um Rechte aus einem Werktitel geltend machen zu können, muss dieser ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft besitzen.

[Inhaltsverzeichnis](#)

# URHEBERRECHT / WETTBEWERBSRECHT

## Urheberrechtsschutz für Bedienungsanleitungen (Entscheidung OLG Frankfurt) Deutschland

In dieser Entscheidung ging es um die Frage, inwieweit Bedienungsanleitungen, also Gebrauchstexte, dem Urheberrechtsschutz zugänglich sind bzw. welche Kriterien derartige Bedienungsanleitungen erfüllen müssen, so dass Urheberrechtsschutz in Anspruch genommen werden kann.

Hier hatte der deutsche Bundesgerichtshof die Schutzanforderungen für den Bereich der angewandten Kunst dahingehend gesenkt, dass stets ein „deutliches Übertagen“ erforderlich sei. Daran anknüpfend hat das OLG Frankfurt

nunmehr entschieden, dass Urheberrechtsschutz von Gebrauchstexten, insbesondere Bedienungsanleitungen, dann zuerkannt werden kann, wenn der Gebrauchstext bzw. die Bedienungsanleitung das Kriterium eines „deutlichen Übertagens **des Alltäglichen**“ erfüllt.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

**OLG Frankfurt vom 26.05.2015,**

**Az. 11 U 18/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

# GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

## Das zentrale Schutzschriftenregister – mehr Sicherheit bei der Verteidigung gegen Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes

Eine einstweilige Verfügung oder ein Arrest können aufgrund Ermessens der Gerichte ohne vorherige mündliche Verhandlung erlassen werden. Um dies nach Möglichkeit zu vermeiden, hat die Praxis ein vorbeugendes Verteidigungsmittel in Form der Schutzschrift entwickelt.

Gerade auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes kommt in aller Regel nicht nur ein bestimmtes Gericht als ausschließlich örtliches Antragsgericht in Betracht. Daher war derjenige, der den Erlass einer Maßnahme im einstweiligen Rechtsschutz gegen sich fürchtete bisher gezwungen, seine Schutzschrift bei allen in Frage kommenden Gerichten zu hinterlegen, was – neben gewissen Unsicherheiten im Hinblick auf die tatsächlich vollständige Abdeckung aller potentiellen Antragsgerichte – einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand bedingte. Zwar war es möglich, die Schutzschrift bei dem auf der privaten Initiative EEAR beruhenden Schutzschriftenregister (unter **[www.schutzschriftenregister.de](http://www.schutzschriftenregister.de)**) in elektronischer Form zu hinterlegen. Dieses Register beruhte jedoch nicht auf einer gesetzlichen Grundlage und wurde bei weitem nicht von allen Gerichten anerkannt, so dass bei etlichen (wichtigen) Gerichten eine Einreichung der Schutzschrift zusätzlich erforderlich war.

Seit dem 01. Januar 2016 bestimmt nun §945 a ZPO, dass die Landesjustizverwaltung Hessen für alle Bundesländer ein zentrales, länderübergreifendes Register für Schutzschriften führt. Sobald eine Schutzschrift in das Schutzschriftenregister eingestellt worden ist, gilt sie als bei allen ordentlichen Gerichten der Länder eingereicht. Die näheren Bestimmungen zu den Rahmenbedingungen des Schutzschriftenregis-

ters enthält die ebenfalls zum 01. Januar 2016 in Kraft getretene Schutzschriftenregisterverordnung.

Den Gerichten wird der Zugriff auf das Register über ein automatisiertes Abrufverfahren ermöglicht, jeder Abruf wird protokolliert. Beurteilt ein Gericht eine Schutzschrift als sachlich einschlägig, ist dies im Register zu vermerken. Nach Ablauf von drei Monaten wird der Absender einer Schutzschrift hierüber informiert. Sechs Monate nach ihrer Einstellung wird eine Schutzschrift aus dem Register entfernt.

Die Vorteile des zentralen Schutzschriftenregisters liegen auf der Hand:

- a) Derjenige, der sich gegen eine mögliche einstweilige gerichtliche Maßnahme verteidigen möchte, erreicht über die Einstellung einer Schutzschrift im zentralen Schutzschriftenregister mit nur einem Vorgang sämtliche ordentliche Gerichte in Deutschland.
- b) Die Kosten einer Schutzschrift sind erstattungsfähig, wenn ein entsprechender Verfügungsantrag tatsächlich bei Gericht eingeht und zurückgewiesen bzw. zurückgenommen wird. Die Erstattungsfähigkeit der Kosten ist auch gegeben, wenn gerade keine mündliche Verhandlung stattfindet. Als in diesen Fällen früher der Absender einer Schutzschrift vom tatsächlichen Antrag einer einstweiligen Verfügung nicht automatisch Kenntnis erlangt hat, war die Kostenbeitreibung bisweilen erheblich erschwert. Aufgrund der automatischen Benachrich-

tigung des Registerbetreibers über den gerichtlichen Abruf einer Schutzschrift ist die Geltendmachung der Kosten der Schutzschrift gegenüber dem Antragsteller nun abgesichert.

- c) Die Protokollierung jedes Abrufes einer Schutzschrift ermöglicht es dem jeweiligen Gericht zu erkennen, ob vergleichbare Anträge durch den Antragsteller bereits bei weiteren Gerichten eingereicht wurden. Hierdurch wird die Gefahr des sog. Forum Shoppings begrenzt und ist damit nicht zuletzt den Interessen des Absenders einer Schutzschrift dienlich.

Aus unserer langjährigen, praktischen Erfahrung mit Schutzschriften können wir feststellen, dass dieses Institut ein äußerst effizientes Mittel ist, um den Erlass einer einstweiligen Verfügung

ggf. von Anfang an zu verhindern und nicht erst, wenn ein Titel in der Welt ist, hiergegen im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens vorzugehen. Die Einführung des zentralen Schutzschriftenregisters wird die Bedeutung und Effektivität dieser Verteidigungsmaßnahme aufgrund Zeit- und Aufwandsparnis nochmals erheblich steigern. Mit einer Gebühr von lediglich EUR 83,- für die Einstellung einer Schutzschrift ins Register hat der Gesetzgeber die Position eines potentiellen Antragsgegners damit nachdrücklich verbessert.

Sollten Sie zum Thema Schutzschrift im Allgemeinen oder zu deren Einstellung beim zentralen Schutzschriftenregister Fragen haben, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.

*Sabine Röhler (RAin)*

[Inhaltsverzeichnis](#)



Foto Quelle :© Cybrain-Fotolia.com