

# Inhaltsübersicht

## Patentrecht

- Mögliche Auswirkungen des BREXIT im IP-Bereich – S.3
- Straffung Einspruchsverfahren durch EPA – S.4

## Markenrecht

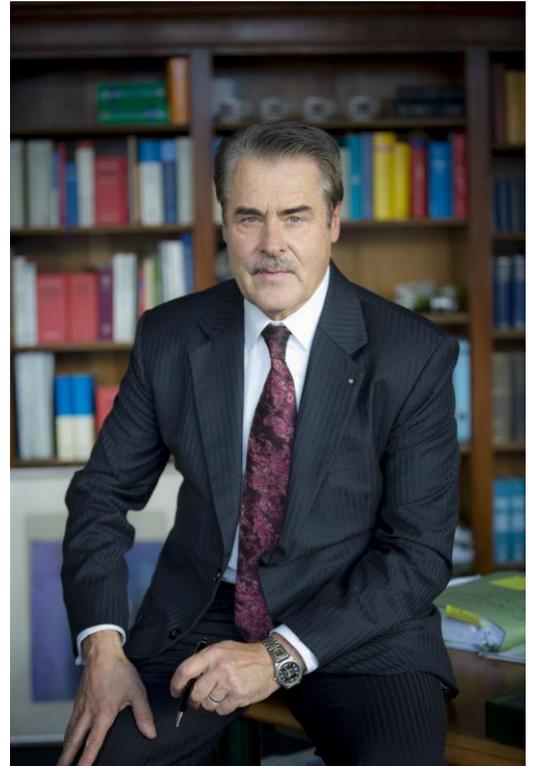
- Unionsmarke NEUSCHWANSTEIN bleibt für Freistaat Bayern eingetragen – S.5
- EuG bestätigt Nichtigerklärung der Marke MACCOFFEE– S.9
- Marke OUI (französisch JA) nicht eintragbar – S.9
- Regionaler Markenschutz ohne Markenregistrierung möglich – S.9
- BGH spricht sich gegen ungenutzte Blockierung von Domain-Namen aus –S.10
- „BioGourmet“ und „GOURMETBiO“ verwechselbar – S.10

## Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- Wettbewerblicher Leistungsschutz für Erzeugnisse ohne zeitliche Begrenzung – S.12
- LG Düsseldorf bejaht „Anbieten“ nach § 9, S. 2, Nr. 1 PatG durch bloßes Ausstellen eines patentverletzenden Produktes auf inländischer Fachmesse – S.13

## AKTUELLES & NEWS

- Erweiterte Patentinformation beim Europäischen Patentamt – S.14
- Förderung von Patentanmeldungen nach SIGNO nun durch WIPANO – S.15
- Oktoberfest Besuch – S.15



Liebe Leserinnen und Leser unseres Updates,

auch im IP-Bereich gehen die Themen nicht aus, wie beispielsweise die Auswirkungen des BREXIT auf den IP-Bereich. Interessant ist, dass das EPA nach vielen Jahren nun tatsächlich beabsichtigt, die bis dato überlangen Einspruchsverfahren zu beschleunigen. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Unser Fokus dieses Mal liegt vor allem auf dem Markenrecht, und dass das Oktoberfest ein jährliches Ereignis ist, gilt hoffentlich nicht nur für Münchner und unser Büro, wie Sie unseren Bildern unter „Aktuelles“ entnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bockhorni', written in a cursive style.

Josef Bockhorni  
(Patentanwalt)

# PATENTRECHT

## Mögliche Auswirkungen des BREXIT im IP-Bereich

Ohne Zweifel wird der BREXIT zu erheblichen Veränderungen im IP-Bereich in Europa führen. Insbesondere werden Unionsrechte, wie Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach erfolgtem Austritt für Großbritannien nicht länger für Großbritannien gelten. Dies betrifft zwar nicht europäische Patente, die wohl weiterhin für Großbritannien erlangt werden können, jedoch ergeben sich Problematiken in Bezug auf das Einheitspatent und das einheitliche Patentgericht. Hier sind alle Szenarien möglich, so entweder das komplette Scheitern von Einheitspatent und einheitlichem Patentgericht, ein Inkrafttreten mit Einschluss Großbritanniens oder ein Inkrafttreten für die EU ohne Großbritanniens, allerdings mit entsprechenden zeitlichen Verzögerungen.

Für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird der Austritt von Großbritannien zur Folge haben, dass diese Schutzrechte dann auch keine Schutzwirkung mehr auf Großbritannien entfalten. Denkbar möglich und unseres Erachtens wahrscheinlich geht Großbritannien den Weg, diese Schutzrechte, also Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster in nationale Schutzrechte für Großbritannien umzuwandeln. Insoweit würden für die Unionsmarke und das Geschmacksmuster keine Rechte für Großbritannien verloren gehen.

Gleichwohl verbleibt insgesamt ein Sicherheitsrisiko, sodass überdacht werden sollte, inwieweit bestehende Unionsmarken mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung in Großbritannien vorsichtshalber noch einmal neu angemeldet werden.

Was europäische Patente betrifft, dürfte der BREXIT das klassische europäische Patent nicht berühren, da Großbritannien wohl auch weiter-

hin Mitglied der europäischen Patentorganisation bleibt, wie es beispielsweise auch für die Schweiz und Norwegen der Fall ist. Insoweit wird über das europäische Patent auch weiterhin Schutz für Großbritannien gewährt werden.

Kritischer ist der BREXIT allerdings für das Einheitspatent und das einheitliche Patentgericht.

Zu bedenken ist hierbei, dass es für das Inkrafttreten der Unterzeichnung der drei Mitgliedsstaaten bedarf, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden europäischen Patente gab. Dies wären allerdings Deutschland, Frankreich und derzeit noch Großbritannien.

Diskutiert werden derzeit folgende Modalitäten für den Fall des BREXIT:

- a) Großbritannien ratifiziert das Übereinkommen, da der BREXIT noch keinesfalls bindend ist und jedenfalls Großbritannien über einen längeren Zeitraum, wohl mindestens noch zwei Jahre, Mitglied der Europäischen Union sein wird. Im Wege einer Vereinbarung könnte dann festgelegt werden, dass das Einheitspatent nur zusammen mit britischen Patenten erteilt werden kann. Hierbei könnte dann auch Großbritannien am einheitlichen Patentgericht partizipieren.

Uns erscheint allerdings diese Möglichkeit für wenig wahrscheinlich, zumal dann Großbritannien akzeptieren müsste, dass das Primat des Unionsrechts weiterhin gilt, was dem Brexit-Referendum im Prinzip widersprechen würde.

- b) Ein weiteres Szenario könnte darin bestehen, dass Großbritannien erklärt, nicht mehr Vertragspartei des Übereinkom-

mens zu sein. Hierbei könnte dann Italien als der Staat nachrücken, in dem die bisher viertmeisten Patente in der EU gültig sind. Das Übereinkommen würde dann in Kraft treten können, sofern auch noch Italien und Deutschland das Übereinkommen ratifizieren und insgesamt 13 Länder ratifiziert haben.

Hierbei verbleibt allerdings die Frage, wie es sich dann mit der Zweigstelle der Zentralkammer des einheitlichen Patentgerichts mit Sitz in London verhalten würde. Dies ist sicher für die EU nicht vorstellbar, so dass davon auszugehen wäre, dass die dortige Zweigstelle nicht mehr in London sondern beispielsweise in Mailand oder Den Haag etabliert wird. Beide Städte wurden bereits ursprünglich als Anwärter für eine Zentralkammer genannt. Möglich wäre aber auch, die Zweigstelle der Zentralkammer von London nach München zu verlagern.

c) Ein weiteres Szenario könnte darin bestehen, dass nach dem Austritt von Großbritannien die übrigen Mitgliedsstaaten den Vertrag einfach ändern, was durchaus möglich wäre, jedoch zu einer wesentlichen zeitlichen Verzögerung führen dürfte.

d) Nicht auszuschließen ist natürlich das Szenario, dass das Einheitspatentsystem insgesamt scheitert. Hierbei ist zu bedenken, dass Italien jedenfalls bislang noch keine Anstalten gemacht hat, das Übereinkommen zu ratifizieren.

Da die Europäische Union Austrittsverhandlungen mit Großbritannien nur dann führen wird, sobald Großbritannien offiziell den Austritt erklärt hat und dies wohl frühestens im Jahr 2017 erfolgen wird, wird sich eine halbwegs realistische Einschätzung wohl erst im Laufe des Jahres 2017 oder später ergeben können. Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass das Einheitspatent und das einheitliche Patentgericht derzeit auf wackeligen Füßen stehen.

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

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Straffung des Einspruchsverfahrens durch das EPA

Bei europäischen Einspruchsverfahren hat es im Schnitt ab Einspruch circa drei bis vier Jahre und mitunter auch weit länger gedauert, bis es zur erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung kam. Rechnet man noch eine durchschnittliche Dauer des daran anschließenden Beschwerdeverfahrens mit mindestens zwei bis drei Jahren hinzu, ergibt sich für den Fall eines Einspruchs eine über Gebühr lange Zeit, bis dann definitiv über die Rechtsbeständigkeit des europäischen Patents durch das EPA entschieden wurde.

Dies ist der Grund, weshalb das EPA aufgrund einer Mitteilung über das Einspruchsverfahren (in Kraft seit 1. Juli 2016) dieses erheblich zeitlich straffen möchte, um zumindest erstinstanzlich eine Entscheidung möglichst innerhalb von 15 Monaten ab Ablauf der Einspruchsfrist tref-

fen zu können. Unbeschadet davon würde sich allerdings dann noch ein etwaiges Beschwerdeverfahren anschließen.

Kurz zusammengefasst werden in Zukunft Verlängerungen von Fristen im Einspruchsverfahren, die das EPA gesetzt hat, nur in Ausnahmefällen auf ordnungsgemäß begründeten Antrag gewährt. Wer das EPA kennt, weiß, dass Frist-



Foto Quelle :© JENS - Fotolia.com

verlängerungen damit nur in extremen Ausnahmefällen gewährt werden.

Ferner wird der bereits jetzt geltende Grundsatz eigens betont, dass die Einspruchsabteilung Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht berücksichtigen muss. Aufgrund Artikel 114 (2) EPÜ war dies bislang zwar auch der Fall, da das EPA verspätet vorgetragene Umstände nur berücksichtigen musste, so sie prima facie relevant sind. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Artikel 114 (2) EPÜ noch strikter in Zukunft gehandhabt wird.

Indirekt wird sich dies auch dahingehend auswirken, da bis dato das EPA aufgrund Artikel 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen kann, so sie prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen. Auch dies wird in Zukunft sicherlich weit strikter gehandhabt werden. Insoweit wird der Einsprechende alle

möglichen Einspruchsgründe expressis verbis bereits im Einspruchsschriftsatz vorbringen müssen.

So die Einspruchsabteilung des europäischen Patentamts eine Terminfestsetzung für die mündliche Verhandlung vorgenommen hat, kann der Termin nur in besonders begründeten Ausnahmefällen verlegt werden. Diese Regelung ist somit noch strikter als die Verlängerung von Fristen innerhalb des Einspruchsverfahrens, so dass davon ausgegangen werden kann, dass festgesetzte Termine für eine mündliche Verhandlung im Prinzip nicht verschiebbar sind.

Gleichwohl hegen wir erhebliche Zweifel dahingehend, ob damit die gewünschte Verkürzung des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens erreicht werden kann.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## MARKENRECHT

### EuG: Unionsmarke NEUSCHWANSTEIN bleibt für Freistaat Bayern eingetragen

Gegen die im Jahre 2011 für *Parfümeriewaren, Messerschmiedewaren, Schmuckwaren, Musikinstrumente, Schreib- und Briefpapier, Spielzeug und weitere unter Souvenirwaren subsumierbare Waren* angemeldete und eingetragene Unionsmarke NEUSCHWANSTEIN (Nr. 10144392) des Freistaats Bayern hatte der Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise Nichtigkeitsantrag beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) gestellt, um die Löschung der Marke NEUSCHWANSTEIN basierend auf den Nichtigkeitsgründen



- fehlende Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 (1) b) UMV
- geografische Herkunftsangabe gemäß Art. 7 (1) c) UMV
- Böswilligkeit gemäß Art. 52 (1) b) UMV

zu erwirken.

Der Nichtigkeitsantrag wurde vom Gericht der Europäischen Union (EuG) abgeschmettert. Der Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise kann nun nur noch vor dem übergeordneten Europäischen Gerichtshof Rechtsmittel einlegen, um das Urteil zu kippen.

## **Vorgeschichte:**

Foto Quelle : © Otto Durst - Fotolia.com

Der Freistaat Bayern hatte sich die Marke NEUSCHWANSTEIN vornehmlich schützen lassen, um den Namen des im 19. Jahrhunderts von König Ludwig II. erbauten Märchenschlosses vor dem Gebrauch für Ramschartikel zu schützen. Der Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise stellte daraufhin Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit, um die Marke selbst auch nutzen zu können. Aber die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO wies den Antrag zurück und zwar mit der Begründung, dass die Marke keine Angabe enthalte, die dazu dienen könne, die geografische Herkunft oder andere Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen. Ferner habe die Marke Unterscheidungskraft und sei die Anmeldung nicht bösgläubig vorgenommen worden. Die Beschwerdekammer des EUIPO bestätigte diese Entscheidung, weshalb der Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise Rechtsmittel beim EuG einlegte.



## **Im Detail: Ausführungen des EuG**

### 1. Keine geografische Herkunftsangabe

Zur Frage der geographischen Bezeichnung stellte das EuG zunächst fest, dass die allgemeine Verbraucherschaft der Union die maßgeblichen Verkehrskreise bildeten und es sich bei den Waren und Dienstleistungen zum einen um Souvenirartikel handele, bei denen es sich größtenteils um Artikel des laufenden Verbrauchs, und zum anderen um Leistungen handele, die täglich erbracht werden.

Das Gericht wies darauf hin, dass nach ständiger Rechtsprechung eine geographische Bezeichnung dann eine geographische Angabe darstellt, wenn sie einen Ort bezeichnet, der von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wird, oder wenn vernünftigerweise zu erwarten ist, dass künftig eine solche Verbindung hergestellt werden kann. Ferner wäre die Eintragung einer geographi-

schen Angabe als Marke dann ausgeschlossen, wenn sie bestimmte geographische Orte bezeichnet, die für die betroffene Warengruppe bereits berühmt oder bekannt sind. Allerdings sei die Eintragung geographischer Bezeichnungen dann möglich, wenn den beteiligten Verkehrskreisen diese Bezeichnung nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geographischen Ortes bekannt ist, und wenn es wenig wahrscheinlich ist, dass die Verkehrskreise annehmen könnten, die betreffenden Waren stammten von diesem Ort.

Das Gericht hob anschließend hervor, dass der Name NEUSCHWANSTEIN wörtlich „der neue Stein des Schwans“ bedeutet. Daher handle es sich bei NEUSCHWANSTEIN um einen erfundenen und originellen Namen, der ein Bauwerk bezeichne und so den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht erlaube, eine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen herzustellen.

Zwar kann das Schloss geographisch lokalisiert werden, allerdings nicht als geographischer Ort angesehen werden, weil das Schloss in der Gemeinde Schwangau liegt. Das Schloss Neuschwanstein bezeichnete das Gericht als einen musealen Ort, den Touristen gegen Eintrittsgeld besichtigen können, und dessen Hauptfunktion weder die Herstellung oder Vermarktung von Souvenirartikeln noch die Erbringung von Dienstleistungen sei, sondern die Bewahrung des Kulturerbes. Deswegen könne die angegriffene Marke keinen Hinweis auf die geographische Herkunft der von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen bieten.

Folglich sei die angegriffene Marke eintragbar.

### 2. Keine fehlende Unterscheidungskraft

Zur Unterscheidungskraft führte das Gericht aus, dass es sich bei NEUSCHWANSTEIN um einen Fantasienamen, ohne beschreibenden Bezug zu den Waren und Dienstleistungen handle. Da der Name Neuschwanstein „der neue Stein des Schwans“ bedeute, erlaube allein die Verbindung der Marke mit den Artikeln und Dienstleistungen, diese von anderen Waren und Dienstleistungen, die an anderen kommerziellen oder touristischen Städten verkauft oder

erbracht werden, zu unterscheiden. Im Übrigen stellte das Gericht fest, dass die Marke weder ein Werbemittel noch ein Slogan sei.

Gegenüber dem im Jahre 2012 ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofs (Deutschland), mit dem der nationalen Wortmarke NEUSCHWANSTEIN der Schutz in Deutschland entzogen worden war, grenzte sich das EuG mit der Begründung ab, dass es von jedem nationalen System unabhängig sei und die Eintragungsfähigkeit einer Unionsmarke nur auf Grundlage der einschlägigen Unionsregelungen beurteilt werden müsse.

### 3. Keine böswillige Anmeldung

Nachdem der Begriff der Bösgläubigkeit in den Rechtsvorschriften der Union in keiner Form definiert, abgegrenzt oder wenigstens beschrieben ist, bezog sich das Gericht der Europäischen Union auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Lindt & Sprüngli, Lindt Goldhase, C-529/07) zur Auslegung des Begriffes. Demnach sind für die Beurteilung, ob der Anmelder einer Marke bösgläubig ist, alle Umstände des individuellen Falles zum Zeitpunkt der Anmeldung einer Unionsmarke zu berücksichtigen, insbesondere:

1. ob der Anmelder weiß oder wissen musste, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder ähnliche Ware oder Dienstleistung verwendet, das mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ist,
2. die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern,
3. der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.

Diese Faktoren seien nicht abschließend und im Rahmen der umfassenden Beurteilung könnten, so führte das EuG weiter aus, insoweit auch die unternehmerische Logik, in die sich die Anmeldung des Zeichens als Unionsmarke einfügte, und die Geschehensabfolge bei der Anmeldung berücksichtigt werden (Urteil vom 9. Juli 2015, CAMOMILLA, T-100/13).

Nachdem der Kläger keine Beweise vorlegen konnte, die belegten, dass der Freistaat Bayern Kenntnis von der Vermarktung der Produkte durch den Kläger hatte, war obige Bedingung gemäß Ziffer 1 nicht erfüllt. Das EuG wies darauf hin, dass das Schloss Neuschwanstein Eigentum des Freistaats Bayern sei, der das Schloss mit dem Verkauf von Souvenirartikeln, mit denen dem relevanten Publikum ein qualitativvoller kultureller Besuch garantiert werden solle und die dem Funktionieren des Schlossbetriebs dienen, bewirtschaftet. Demnach verfolge der Freistaat Bayern das Ziel, den musealen Ort zu erhalten und zu pflegen. Deshalb würde der Freistaat Bayern die Bekanntheit des Schlosses nicht in unberechtigter Weise für sich alleine nutzen.

Eine Bösgläubigkeit des Freistaats Bayern konnte demnach nicht nachgewiesen werden.

- - -

Es bleibt nun abzuwarten, ob der Europäische Gerichtshof die vorausgegangenen Entscheidungen bestätigt. Wir werden sie darüber auf dem Laufenden halten.

*BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)*

## **EuG T-167/15, NEUSCHWANSTEIN**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## EuG bestätigt Nichtigerklärung der Marke MACCOFFEE aufgrund McDonald's-Marken

Das US-Unternehmen McDonald's beantragte die Nichtigkeit der Marke MACCOFFEE eines Unternehmens aus Singapur, welche 2010 vom EUIPO (Amt der europäischen Union für geistiges Eigentum) für die Waren Nahrungsmittel und Getränke eingetragen wurde. Im Einzelnen wurde der Antrag auf Nichtigkeit durch mehrere McDonald's-Marken begründet, wobei sämtliche Marken die Wortelemente „Mc“ oder „Mac“ als Vorsilben enthalten hatten. Das EUIPO entsprach dem Antrag von McDonald's im Jahre 2013 mit der Begründung, dass die Bekanntheit der Marke McDonald's für Bewirtungsdienste zwangsweise zu einer Verknüpfung der angesprochenen Verkehrskreise mit der Marke MACCOFFEE (Getränke und Nahrungsmittel) führt, sodass MACCOFFEE insoweit die Wertschätzung der Marke McDonald's in unlauterer Weise ausnutzte.

Das Unternehmen aus Singapur ist gegen diese Entscheidung des EUIPO vorgegangen, jedoch hat der EuG die EUIPO-Entscheidung im Juli 2016 bestätigt.

Hierbei ist das Gericht von einer gewissen Ähnlichkeit der Marke MACCOFFEE und die für McDonald's geschützten Marken in klanglicher Hinsicht und einer begrifflichen Nähe ausgegangen und zwar maßgeblich auch bedingt durch die Vorsilben Mac und Mc.

Insbesondere geht das Gericht aber davon aus, dass die Kombination der Vorsilbe „Mac“ mit

dem Namen eines Getränkes in der Marke MACCOFFEE die angesprochenen Verkehrskreise zu einer Verknüpfung mit den allgemein bekannten Marken von McDonald's führt. Dies wird auch dadurch begründet, dass die Struktur der Marke MACCOFFEE der Struktur der Marken der Markenfamilie von McDonald's sehr ähnlich ist. Zudem hat das Gericht ausgeführt, dass trotz der unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen, nämlich einerseits Nahrungsmittel und Getränke für MACCOFFEE und Dienstleistungen eines Schnellrestaurants für McDonald's gleichwohl eine gewisse Ähnlichkeit vorliegt, dadurch bedingt, dass die von MACCOFFEE beanspruchten Nahrungsmittel auch im Rahmen der Bewirtung von McDonald's verwendet oder angeboten werden können.

Damit bestätigt das Gericht die Aussage des EUIPO, dass die Benutzung der Marke MACCOFFEE ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise die Wertschätzung der Marken von McDonald's ausnutzen würde. Aus diesem Grund können die angesprochenen Verkehrskreise die Marke MACCOFFEE mit den Dienstleistungen von McDonald's verknüpfen, sodass das Image der Marken von McDonald's auf die Marke MACCOFFEE sozusagen übertragen wird.

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

### **Urteil in der Rechtssache T-518/13 (Future Enterprises / EUIPO)**

### **Inhaltsverzeichnis**



Foto Quelle :© ankiro - Fotolia.com

## Marke OUI (französisch JA) nicht eintragbar

Ganz ohne Frage hat das Markenwort „OUI“, dessen Bedeutung mit Ja auch außerhalb des französischen Sprachraums nicht nur in der Europäischen Union allgemein bekannt ist, auch eine werbliche Anpreisung. Gleichwohl kommt der BGH (Deutscher Bundesgerichtshof) zum Ergebnis, dass der Bezeichnung OUI nicht notwendigerweise jegliche Unterscheidungskraft fehlt und auch nicht ohne weiteres ein allgemeines Freihaltebedürfnis entgegensteht.

Die Wortmarke OUI wurde im Februar 2012 für Waren der Klassen 14 und 25 (hauptsächlich Schmuckwaren und Bekleidungsstücke) eingetragen. Gegen die Eintragung wurde ein Löschungsantrag gestellt. Das hierfür zuständige DPMA hat die Löschung der Marke nur für Waren der Klasse 14 (Schmuckwaren) verfügt und den Löschungsantrag im Übrigen, also in Bezug auf die Klasse 25, zurückgewiesen.

Das Bundespatentgericht hat schließlich in der Beschwerdeinstanz die Löschung der Marke OUI auch für Waren der Klasse 25 verfügt.

Die Löschung hat das Bundespatentgericht damit begründet, dass sich die Wortmarke OUI allein in einer werbemäßigen Aussage erschöpft und insoweit dieser Aussagegehalt dem Durchschnittsverbraucher von Bekleidung und Schuhen als Basisbegriff der französischen Sprache

in seiner Bedeutung „ja“ geläufig ist.

Dieser Begründung ist der BGH entgegen getreten und führt aus, dass der angesprochene inländische Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung OUI nicht stets nur als Werbeaussage ohne jegliche Unterscheidungskraft verstehen würde. Vielmehr wird der Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung OUI durchaus auch als Unterscheidungsmerkmal verstehen. Ferner führt der BGH aus, dass nicht ersichtlich sei, dass der Verkehr allgemein an eine ausschließliche werbliche Verwendung des Begriffs OUI gewöhnt sei.

Aus diesem Grund hat der BGH die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, da nach Auffassung des Bundesgerichtshofs das Bundespatentgericht zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft gestellt habe. Es ist nunmehr davon auszugehen, dass die Marke OUI auch für die Waren der Klasse 14 und 25 eingetragen bleibt, mithin der Löschungsantrag zurückgewiesen wird.

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

**BGH vom 31.5.2016, Az I ZB 39/15**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Regionaler Markenschutz auch ohne Markenregistrierung möglich

Markenrechte entstehen durch die Eintragung einer Marke in ein Register eines Markenamtes. Markenrechte können aber auch ohne Registereintragung lediglich aus einer Benutzung einer geschäftliche Bezeichnungen erwachsen.

Unter der Bezeichnung „Liquidrom“ wurden in Berlin verpachtete Räume mit Einrichtungen (Badebetrieb, Saunabetrieb, Wellness, Liquid Sound) benutzt. Nach der Entscheidung „Liquidrom“ (I ZB 44/14) des Bundesgerichtshofes

(BGH) genießt die Bezeichnung „Liquidrom“ als eine geschäftliche Bezeichnung Markenrechte nach §5 II S.1 MarkenG. Räumlich ist der bestehende Schutz aber auf Berlin beschränkt.

Der bestehende, räumlich auf Berlin begrenzte Schutz war laut der Entscheidung des BGH allerdings kein ausreichend geeignetes Recht, um aus §12 MarkenG die Löschung der jüngeren Deutschen Marke LIQUIDROM fordern zu können. Eine Löschung wäre nur dann möglich,

wenn ein anderer vor Markeneintragung an einer geschäftlichen Bezeichnung Rechte im Sinne von § 5 MarkenG erworben hätte, die diesen berechtigen, die Benutzung der Marke im gesamten Gebiet der BRD zu untersagen. Ist das Recht an der geschäftlichen Bezeichnung räumlich beschränkt – beispielsweise wie hier: Wirkungskreis nur in Berlin – wäre die Löschung einer bundesweit wirkenden Marke unverhältnismäßig.

Trotz hinzunehmender Markenrechte aus der Marke LIQUIDROM ist der Betreiber des Liquidroms in Berlin dem Inhaber der böswillig angemeldeten Marke LIQUIDROM dennoch nicht schutzlos ausgeliefert. In Berlin wäre nämlich der Versuch, Markenrechte aus der Registermarke „LIQUIDROM“ durchzusetzen als unlau-

tere Behinderung eines Wettbewerbers nach § 4 Nr. 10 UWG einzustufen. Somit sind die Rechte aus der eingetragenen Marke lokal in Berlin nicht durchsetzbar.

Die gegenständliche Entscheidung verdeutlicht, dass eine geschäftliche Bezeichnung, z.B. eine Firma, nicht automatisch als Marke einen gleich großen räumlichen Schutzbereich wie eine in ein Markenregister eingetragene Marke genießt. Folglich ist die Registrierung wichtiger geschäftlicher Bezeichnungen als Marken zu empfehlen.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

**BGH I ZB 44/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## [BGH spricht sich gegen eine ungenutzte Blockierung von Domain-Namen aus](#)

Mit einem im August 2016 verkündeten Urteil hat der BGH versucht, den Wildwuchs in den Bereichen Domain-Blockaden und Domain-Grabbing zumindest teilweise in die Schranken zu verweisen.

Im konkreten Fall hat ein Privatmann 2007 bei der DENIC treuhänderisch einen Domain-Namen registrieren lassen, ohne dass bis dato überhaupt eine Nutzung erfolgte. Trotz eines 2010 erwirkten Dispute-Eintrages und einer Freigabe-Aufforderung hat die Privat-Person jedoch nicht reagiert und an der Domain festgehalten.

Deswegen hat der BGH reagiert und dieser Blockade einen Riegel vorgeschoben.

Der BGH hat hierbei die Rechte am eigenen Namen in den Mittelpunkt seiner Beurteilung gestellt und eine endgültige Entscheidung getroffen, da nach Auffassung des BGH eine Zurückverweisung der Sache nicht erforderlich war.

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

**Az: I ZR 185/14 – Urteil BGH vom 24.3.2016**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## [„BioGourmet“ und „GOURMETBiO“ trotz unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft verwechselbar](#)

Aus der deutschen Wort-/Bild Marke „BioGourmet“ wurde Widerspruch gegen die deutsche Wort-/Bild Marke „GOURMETBiO“ eingelegt. Die nachfolgend abgebildete Marke „BioGourmet“ war in den Farben grün und beige für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 35 eingetragen worden.



Die mit dem Widerspruch angegriffene Marke war in den Farben beige und grün sowie schwarz angemeldet und zwar für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 35.



Das Bundespatentgericht stellte bezüglich der Waren eine hochgra-

dige Ähnlichkeit, gar auch Identität fest. Zudem stellte es eine hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen:

**„Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel... und**

**„Einzelhandelsdienstleistungen, jeweils betreffend Lebensmittel...“**

fest.

Zwar wurde der Widerspruchsmarke BioGourmet wegen des glatt beschreibenden Wortelements und der üblicherweise für Bio-Produkte verwandten grünen Symbolfarbe sowie der schlichten grafischen Gestaltung nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zugemessen. Dennoch sah das Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr als gegeben an und zwar wegen des nur geringfügigen schriftbildlichen Unterschieds. Folglich beschied es die Löschung der angegriffenen Marke GOURMET-BiO.

Der Bundesgerichtshof bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts und stützte die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel. Dabei sei angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden. Nach der Rechtsprechung des EuGH umfassten die Dienstleistungen des Einzelhandels neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfalte, um zum Abschluss eines Kaufvertrags anzuregen. Hierzu gehörten die Auswahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit einem Händler und nicht mit einem Wettbewerber abzuschließen (EuGH GRUR 2005, 764 – Praktiker).

So habe das Bundespatentgericht korrekt festgestellt, dass zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen mit Drogerieartikeln einerseits und mit Lebensmitteln und Getränken andererseits weitreichende Überschneidungen bestehen. Demnach verkaufe der Drogeriefachhandel regelmäßig auch Lebensmittel, zu denen Kindernahrung, diätetische Lebensmittel, Süßwaren und Getränke zählten, während umgekehrt Drogerieartikel wie Waschmittel und Körperpflegeprodukte zum üblichen Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels gehörten. Die Dienstleistungsmarken könnten sich somit auf gleichem Gebiet im stationären Einzelhandel begegnen, weil Drogerie- und Lebensmitteleinzelhändler mit vielen Warengruppen die gleichen Verbraucher ansprächen und gleiche Einkaufsbedürfnisse befriedigten. Demnach sprächen die vom Bundespatentgericht angenommenen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg für die Annahme der Dienstleistungsähnlichkeit, weil sich diese auf die Verkehrsanschauung auswirkten. Folglich ginge der Verkehr angesichts der Gepflogenheiten im Einzelhandel, der von Überschneidungen in den angebotenen Warenbereichen geprägt ist, davon aus, die jeweiligen Dienstleistungen würden unter derselben Verantwortlichkeit erbracht. Das Bundespatentgericht habe daher zutreffend auf Art und Zweck der Dienstleistungen abgestellt.

Zur Ähnlichkeit zwischen den Zeichen BioGourmet und GOURMETBiO verwies der BGH auf die stetige Rechtsprechung, wonach bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH – Limoncello/LIMONCHELO; BGH, GRUR 2008, 1002 Randnummer 23 – Schuhpark). Demnach könnten bei der Feststellung des Gesamteindrucks auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile (hier die jeweiligen Wortbestandteile) mit zu berücksichtigen sein (EuGH, GRUR Int. 2015, 463- MEGA Brands International/HABM; BGH, GRUR 2004, 783- NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Eine Zeichenähnlichkeit allein kann im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht

angenommen werden (BGH, GRUR 2002, 814-Festspielhaus).

Nach diesen Maßstäben sei die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die hohe schriftbildliche Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken-Folge aus den Übereinstimmungen in deren grafischen Gestaltung und deren bei der Ermittlung des Gesamteindrucks nicht völlig zu vernachlässigenden Wortbestandteilen, frei von Rechtsfehlern.

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Bio-Gourmet, aber der hohen Zeichenähnlichkeit und durchschnittlicher bis hohen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit war die Marke folgerichtig wegen Verwechslungsgefahr zu löschen.

*BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)*

**BGH GRUR 2016, 382 - BioGourmet**

[Inhaltsverzeichnis](#)

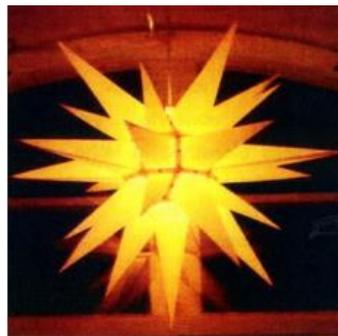
# URHEBERRECHT / WETTBEWERBSRECHT

## Wettbewerblicher Leistungsschutz für Erzeugnisse ohne zeitliche Begrenzung

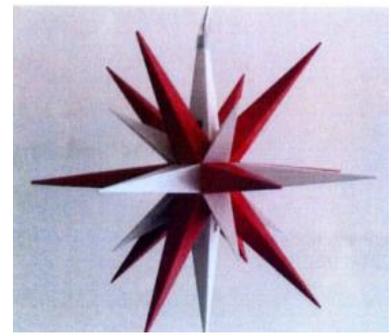
Auch wenn der Schutz von Patenten spätestens 20 Jahre nach dem Anmeldetag abläuft und der von registrierten Designs nach spätestens 25 Jahren, können alte Erzeugnisse noch geschützt sein. Urheberrechte für den Urheber bzw. seinen Erben oder einen exklusiven Lizenznehmer erlöschen erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Außerdem kann für ein Erzeugnis wettbewerblicher Leistungsschutz bestehen, wenn ein Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart aufweist und mit einem bestimmten Originalhersteller in Verbindung gebracht wird. Ein solcher Fall wurde in der Entscheidung des Bundesgerichtshofes „Herrnhuter Stern“ bejaht.

Der Herrnhuter Stern ist ein Dekorationserzeugnis in Form eines Sternes. Das charakteristische an diesem Stern sind seine 18 Strahlen in Form von quadratischen Pyramiden und 8 kürzere Strahlen in Form von Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche. Der Stern wurde und wird noch seit 1899 in der ostsächsischen Kleinstadt Herrnhut von verschiedenen Unternehmen, zuletzt seit 1991 von der Stern GmbH, hergestellt. Die Stern GmbH ist die Klägerin in der genannten BGH Entscheidung.



Original



Nachahmung

Die Beklagte stellte Sterne mit ähnlichen Strahlen aber Unterschieden im Detail (kein Skelett zwischen den Strahlen, anderes Material, nämlich Kunststoff statt Papier) seit 1955 in einer anderen Region Deutschlands her, wovon die Klägerin allerdings erst 2010 Kenntnis erlangte.

Im Urteil wurden die Detailunterschiede zwischen den Sternen als unbedeutend beurteilt. Auf den Umstand, dass ein ähnlicher Stern schon vor der kommerziellen Markteinführung privat gebastelt wurde (was im Designrecht mit dem Erfordernis der Neuheit kollidieren würde) kommt es bei dem wettbewerblichen Leistungsschutz nach dem Leitsatz a) der genannten Entscheidung nicht an. Bei der Entstehung des wettbewerblichen Leistungsschutzes sind Handlungen im privaten Bereich zu vernachlässigen,

da hier nur Handlungen im Geschäftsverkehr ausschlaggebend sind. Nach dem Leitsatz b) bestehen auch keine strengen Anforderungen an die Rechtsnachfolgekette.

Der Herrnhuter Stern genießt im Ergebnis der BGH-Entscheidung noch 118 Jahre nach seiner Markteinführung einen Erzeugnisschutz über den wettbewerblichen Leistungsschutz. Unter günstigen Umständen – die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Erzeugnisses ist nicht verloren gegangen und die besonderen

unlauterkeitsbegründenden Umstände (bspw. die vermeidbare Herkunftstäuschung) sind nicht weggefallen – können also auch für andere Produkte nach dem Ablauf von dafür registrierten Designs langlebige (wettbewerbsrechtliche) Rechte fortbestehen.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

**BGH - I ZR 176/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## LG Düsseldorf bejaht ein „Anbieten“ nach § 9, S. 2, Nr. 1 PatG durch bloßes Ausstellen eines patentverletzenden Produktes auf inländischer Fachmesse

Wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet, scheint der BGH bei der Bewertung einer möglichen Verletzungshandlung im Rahmen von Messepräsentationen offensichtlich seine Rechtsprechung dahingehend zu verfestigen, dass ein bloßes Ausstellen auf einer inländischen Messe, die nur einem Fachpublikum zugänglich ist, die Voraussetzung eines verletzenden „Anbietens“ **nicht** erfüllt. Dies sieht das LG Düsseldorf nach einem jüngsten Urteil allerdings anders.

Für das Wettbewerbsrecht hatte der BGH zuletzt in seiner Entscheidung „Keksstangen“ (Az.: I ZR 133/13) geurteilt, dass für einen wettbewerblichen Unterlassungsanspruch die Gefahr u. a. eines Anbietens gegenüber inländischen Verbrauchern bei der reinen Präsentation eines nachgeahmten Produktes auf einer internationalen und ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe nicht gegeben sei. Hierzu hatten wir Sie in unserem Update 1/2015 informiert.



wettbewerblichen Unterlassungsanspruch die Gefahr u. a. eines Anbietens gegenüber inländischen Verbrauchern bei der reinen Präsentation

eines nachgeahmten Produktes auf einer internationalen und ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe nicht gegeben sei. Hierzu hatten wir Sie in unserem Update 1/2015 informiert.

In seiner Pralinenform II-Entscheidung (Az.: I ZR 17/05) hatte der BGH bereits für das Markenrecht entschieden, dass u. a. die Erstbegehungsfahr hinsichtlich einer Markenverletzung beim reinen Ausstellen eines Produktes auf einer inländischen Messe und somit einer diesbezüglicher Unterlassungsanspruch nicht bestehen würden. Über diese wegweisende Ent-

scheidung hatten wir in unserem Update 1/2011 hingewiesen.

Diesen Entscheidungen liegt die Auffassung zugrunde, dass eine solche Präsentation als quasi Vorbereitungshandlung gerade noch nicht ein konkretes „Anbieten“ an inländische Verbraucher darstellen könne.

Auch wenn der BGH seit ein paar Jahren in dieser Frage offensichtlich eine klare Linie verfolgt, scheinen zumindest Gerichte erster Instanz dieser Rechtsprechung nicht uneingeschränkt zu folgen:

Das LG Düsseldorf hatte sich im Rahmen einer Entscheidung vom 28. April 2016 (Az.: 4a O 90/15) – hier auf dem Gebiet des Patentrechts – ebenfalls mit einer Messesituation und u. a. der Frage des Vorliegens eines tatsächlichen „Anbietens“ zu befassen:

Klägerin war die Inhaberin eines europäischen Patents für Steckverbindungen, welche ein Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China wegen Patentverletzung in Anspruch nahm. Die Beklagte hatte das vorgenannte Patent verletzende Steckverbindungen auf der HMI 2012 und 2013 auf deren Messestand ausgestellt. Das LG Düsseldorf sah hierin ein „Anbieten“ im Sinne des § 9 PatG – unter ausdrücklicher Verneinung der vorgenannten Rechtsprechung des BGH – verwirklicht: Zweck des § 9 PatG sei es, dem Patentinhaber einerseits grundsätzlich alle

wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben können, und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Von einem „Anbieten“ sind daher auch vorbereitende Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines späteren Geschäftes über einen unter dem Schutz des Patentbesitzes stehenden Gegenstand ermöglichen und befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstandes einschließt.

Das Ziel eines Ausstellers auf einer Fachmesse sei es schlussendlich, Geschäftsbeziehungen mit interessierten Messebesuchern zu knüpfen und in der Folge Produkte zu verkaufen. Vor diesem Hintergrund liege ein „Anbieten“ im Sinne des § 9 PatG auf einer inländischen Messe im Rahmen einer Präsentation selbst dann vor, wenn der Aussteller ausschließlich seinen Sitz im Ausland hat und nur dort angebotsentsprechende Lieferungen vornehmen will. Einzige Voraussetzung sei in einem solchen Fall, dass vom Horizont des Empfängers aus sich das Angebot zumindest auch auf das Inland beziehen kann. Hiervon gehe der Messebesucher jedoch regelmäßig aus, sofern ihm nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird.

Es bleibt nun abzuwarten, ob ggf. diese Entscheidung vom BGH im Sinne der vorbenannten Rechtsprechung gekippt werden wird.

Vor dem Hintergrund der Praline II- und der Keksstangen-Entscheidungen sollten dennoch weiterhin – wie bereits in der Vergangenheit erörtert – bei der Vorbereitung der Durchsetzung von Schutzrechtsverletzungen im Rahmen von Messepräsentationen nach Möglichkeit nicht ausschließlich eine fotografische Dokumentationen der Messepräsenz, sondern vielmehr konkrete Nachweise hinsichtlich Bestellmöglichkeiten, etc. gesichert werden.

Sollten Sie zu diesem Thema Fragen haben, stehen Ihnen unsere Anwälte gerne jederzeit zur Verfügung.

*Sabine Röhler (RAin)*

**Landgericht Düsseldorf**

**Urteil vom 28. April 2016 – Az.: 4a O 90/15**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## AKTUELLES & NEWS

### Erweiterte Patentinformation beim Europäischen Patentamt



Einmal erfasste Patentdokumente werden nicht gelöscht sondern sie stehen in ständig wach-

senden Informationssammlungen zur freien Verwendung zur Verfügung. Anfang 2016 vermeldete das Europäische Patentamt eine Datenbasis von über 200 Millionen Patentdokumenten. Aber nicht nur die Anzahl verwalteter Patentdokumente ist gestiegen.

Auch freie und kostenpflichtige Recherche- und Auswertungsmöglichkeiten wurden weiterentwickelt und verbessert. Bei Patentrecherchen sind nun endlich auch im Dienst ESPACENET des Europäischen Patentamtes weltweite Recherchen im Volltext und nicht nur in Titel oder Zusammenfassung möglich. Mit dem „Global Patent Index“ (GPI) und PatSTAT bestehen nun

erweiterte Recherche- und Auswertemöglichkeiten. Beispielsweise können damit Aktivitäten von Mitbewerbern oder Entwicklungstendenzen auf bestimmten technischen Gebieten analysiert werden.

Wenn Sie an Recherchen oder statistisch ausgewerteten Patentinformationen interessiert

sind, dann sprechen Sie uns bitte an, damit wir Ihnen die benötigten Informationen beschaffen können.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Förderung von Patentanmeldungen nach SIGNO nun durch WIPANO

Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die in den letzten 5 Jahren kein Patent mehr angemeldet haben, besteht in Deutschland die Möglichkeit, das erste Patentprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) durch einen 50 %-igen Zuschuss fördern zu lassen. Das 2015 ausgelaufene Förderprogramm „SIGNO“ wurde durch das neue Förderprogramm „WIPANO“ - Wissens- und Technologietransfer durch Paten-

te und Normen ersetzt. Dieses Förderprogramm läuft wieder 4 Jahre bis 2019. Details sind im Internet unter [www.wipano.de](http://www.wipano.de) abrufbar, gern können Sie auch uns auf das Förderprogramm ansprechen.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Oktoberfestbesuch

Einer alten Münchner Tradition entsprechend waren wir auch dieses Jahr mit unserem Team auf dem Oktoberfest auf der Theresienwiese in München. Positiv zu vermerken war, dass gegenüber früheren Jahren weit weniger Besucher vorhanden waren, sodass wir auch ohne Reservierung entsprechende Tische für unser Mittagessen mit Bierverskostung ohne Weiteres aufnehmen konnten, und zwar dieses Mal im Schützenzelt. Im Anschluss wurde dann der übliche Bummel über das Oktoberfest unter-

nommen. Unsere gute Stimmung ist den beiliegenden Fotos zu entnehmen. Wir haben uns entschlossen, im nächsten Jahr Tische für Abends zu reservieren, und zwar für Mandanten, sodass im kommenden Jahr jeder herzlich zu einer Teilnahme eingeladen ist. Einladungen werden dann noch gesondert verschickt.

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

[Inhaltsverzeichnis](#)



Fotos mit einem Teil unseres Teams