

## Inhaltsübersicht

### Patentrecht

- Wichtige strategische Überlegungen für Inhaber europäischer Patente – S.3
- Vorläufige Vergütung eines Arbeitnehmererfinders vor erteiltem Patent – S.7
- Inwieweit muss ein Patentinhaber im Verletzungsverfahren Aussagen gegen sich gelten lassen, die er selbst im Rechtsbeständigkeitsverfahren getroffen hat? – S.9

### Markenrecht

- Reicht Markenbenutzung nur in Deutschland für rechtserhebliche Benutzung einer Unionsmarke in der EU? – S.11
- Die berühmten drei Adidas-Streifen auf einem Sportschuh – S.12
- Inlandsbezug einer an ausländische Kunden gerichteten Internet-Markenbenutzung – S.13
- Mangelnde ernsthafte Benutzung einer Klagemarke – S.15
- DATING BRACELET nicht eintragbar – S.16

### Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- Aktivlegimitation eines ausschließlichen Lizenznehmers im Falle einer Schutzrechtsverletzung – S.17
- Reisewecker – Vertrieb unter verschiedenen Handelsmarken kann wettbewerbliche Eigenart zerstören! – S.18
- Tiegelgröße – Wann liegt eine wettbewerbswidrige Mogelpackung vor? – S.20
- Darf in Werbungen auf die „Bekömmlichkeit“ von Bier hingewiesen werden? – S.22

### AKTUELLES & NEWS

- Anmeldestatistik des EPA zu Erfindungen der vierten Industriellen Revolution – S.23
- INTA 2018 in Seattle – S.23



Liebe Leserinnen und Leser unseres Updates,

mit unserem Sommer/Herbst-Update möchten wir Ihnen neben erfrischenden aktuellen Entscheidungen auch das immer brisanter werdende Thema Einheitspatent und Einheitspatentgerichtssystem erläutern. Wir bringen Sie zum Einheitspatent auf den aktuellen Stand und geben Ihnen strategische Anknüpfungspunkte mit auf den Weg, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen ein Opt-Out Ihrer europäischen Patente und Anmeldungen erleichtern.

Aufgrund der Brisanz des „Einheitspatentgerichtssystems“ finden Sie unseren Artikel hierzu an erster Stelle. Auf die sehr kurze dreimonatige „Sunrise Period“ weisen wir gesondert hin. Nur in dieser kurzen Schonfrist ist ein sicheres Ausoptieren Ihrer europäischen Patente und Anmeldungen möglich. In der späteren und längeren siebenjährigen Opt-Out Frist unterliegen Ihre europäischen Patente und Anmeldungen der Gefahr, dass ein Opt-Out nicht mehr möglich ist, wenn eine Nichtigkeitsklage beim Einheitspatentgericht anhängig ist. Aus dieser und anderen Überlegungen heraus empfehlen wir ein Opt-Out der europäischen Patente und Patentanmeldungen in der Sunrise Period.

Wir geben Ihnen mit einer Entscheidung des OLG München Einblick in das deutsche Arbeitnehmererfinderrecht. Das OLG entschied dabei über die Fälligkeit für die Zahlung einer angemessenen Vergütung an einen Diplomanden. Das Gericht stellte fest, dass der Zeitpunkt der Kenntnis einer Erfindung durch den Arbeitgeber maßgeblich ist. Eine weitere Entscheidung des OLG Düsseldorf stellt klar, inwieweit ein Patentinhaber eigene Aussagen gegen sich im Verletzungsverfahren gelten lassen muss, die er in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren getroffen hat.

In einer erfrischenden Entscheidung wurde die wettbewerbliche Eigenart eines Reiseweckers diskutiert, die das Gericht letztlich verneinte.

Von Adidas über Bier hin zur Markenbenutzung halten wir weitere interessante Artikel für Sie bereit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und stehen Ihnen natürlich jederzeit gerne für Fragen zu den Themen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Vanessa Bockhorni  
(Patentanwältin)



Thorsten Brüntjen  
(Patentanwalt)

## Wichtige strategische Überlegungen für Inhaber europäischer Patente

Das baldige Inkrafttreten des Einheitspatents und des Einheitspatentgerichts (EPG) naht mit großen Schritten. Dies war nicht unbedingt zu erwarten. Denn nun ratifizierte das Vereinigte Königreich am 26. April 2018 das Übereinkommen zum Einheitspatentgericht (EPGÜ) und das trotz der Austrittsbestrebungen des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (s. „B. Brexit“ unten).

Das derzeit somit noch verbleibende und einzige Hindernis für das Inkrafttreten des Einheitspatents und des Einheitspatentgerichts ist die anhängige Verfassungsbeschwerde einer Privatperson gegen die Umsetzungsgesetzgebung zum EPGÜ in Deutschland, deren Ausgang allerdings nur – so wird mehrheitlich angenommen – auf die Zeitschiene des Inkrafttretens Einfluss nehmen wird. Das Einheitspatentsystem wird also kommen, voraussichtlich Anfang nächsten Jahres.

Höchste Zeit für Inhaber europäischer Patente, sich der Frage des sogenannten „Opt-Out“ zu stellen (s. insbesondere Ziff. A. III. unten).

Vorangestellt ist an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass anhängige europäische Patente, also erteilte und in Kraft stehende klassische EP-Patente, und anhängige Patentanmeldungen automatisch in das neue Gerichtssystem fallen, wenn nicht innerhalb einer Frist von sieben Jahren aus dem Gerichtssystem ausoptiert wird. Verschärft wird das ganze dadurch, dass ein Ausoptieren des klassischen europäischen Patents nicht mehr möglich sein wird, sobald eine Klage, bspw. eine Nichtigkeitsklage vor dem Einheitspatentgericht anhängig gemacht wurde. Ein Schutz davor besteht nur, wenn das klassische europäische Patent in der sogenannten „Sunrise Period“ ausoptiert wird.

### A. Strategien im neuen Patentsystem

#### I. Vorwort

**Aktuell** können Erfindungen in Europa über (a) ein nationales Patent oder (b) ein klassisches europäisches Bündelpatent geschützt werden. **Künftig** wird es möglich sein, Schutz für eine Erfindung zudem über (c) das Einheitspatent zu beanspruchen. Dieses Patent entfaltet einheitliche Wirkung für insgesamt 26 EU-Mitgliedsstaaten<sup>1</sup> (siehe grün/gelb markierte Staaten in der Karte unten). Validierungen in diesen 26 Ländern sind dann nicht mehr erforderlich und auch die Zahlung nationaler Aufrechthaltungsgebühren für diese Länder wird durch eine einheitliche Gebühr ersetzt.

### II. Status quo hin zum zweigleisigen Gerichtssystem

#### 1. Aktuelles Gerichtssystem

Die heutige rechtliche Durchsetzung sowohl (a) des nationalen Patents als auch (b) des klassischen europäischen Patents erfolgt auf nationaler Ebene vor einem nationalen Verletzungsgesicht. Besonders bei großen Unternehmen – die gewöhnlich in vielen Ländern Schutz beanspruchen – kann dies zu mehreren parallelen Verletzungsklagen in jedem einzelnen Land führen, in dem Schutz besteht und eine Verletzung stattfindet. Bei kleinen und mittleren Unternehmen, ist die Anzahl der Länder, in denen gegen einen Verletzter geklagt wird, in der Regel deutlich geringer, da entweder eine Verlet-

zung nur in ein bis zwei marktrelevanten Ländern stattfindet, das europäische Patent nur in zwei bis vier Ländern, häufig Kernländern<sup>2</sup>, validiert ist oder z. B. eine nationale Gerichtsentscheidung bereits ausreicht, um eine außergerichtliche Einigung mit übernationaler Wirkung abzuschließen.

Die regelmäßig im Gegenangriff vorgebrachten Argumente der Nichtigkeit sind entweder als Einreden im Verletzungsverfahren vorzubringen oder als Nichtigkeitsklagen vor den nationalen Nichtigkeitsgerichten, bspw. in Deutschland vor dem Bundespatentgericht, anhängig zu machen.

## 2. Neues zweigleisiges Gerichtssystem in Europa

Unter dem Einheitspatentgerichtssystem wird es künftig möglich sein, Patente in Europa entweder weiterhin vor nationalen Gerichten oder vor dem Einheitspatentgericht als neues internationales gemeinsames Gericht von 25<sup>3</sup> EU Mitgliedsstaaten durchzusetzen oder für nichtig erklären zu lassen:

(a) Bei nationalen Patenten wird die Zuständigkeit auch im neuen Gerichtssystem weiterhin bei den nationalen Gerichten bleiben.

(b) Bei europäischen Patenten hingegen wird künftig entweder vor den „nationalen Gerichten“ oder vor dem „Einheitspatentgericht“ Klage wegen Verletzung des Patents oder Klage auf Nichtigkeit des Patents erhoben werden können.

(c) Das Einheitspatent wird allein dem Einheitspatentgericht untergeordnet sein.

### **III. Überlegungen des Patentinhabers VOR Inkrafttreten des EPGÜ**

Wie einleitend schon erwähnt, fallen anhängige europäische Patente und Patentanmeldungen automatisch in das neue Gerichtssystem, wenn nicht innerhalb von sieben Jahren aus dem Gerichtssystem ausoptiert wird. Ein **Ausoptieren** des klassischen europäischen Patents ist nicht

mehr möglich, sobald eine Klage vor dem Einheitspatentgericht anhängig gemacht wurde. Schutz davor besteht nur, wenn das klassische europäische Patent in der „**Sunrise Period**“ ausoptiert wird.

Die **Sunrise Period** beginnt drei Monate vor dem Tag, an dem das Einheitspatentgericht seine Tätigkeit aufnimmt und endet mit der Aufnahme der Tätigkeit des Einheitspatentgerichts. Die Sunrise Period ist damit äußerst kurz, so dass im Prinzip schon jetzt eine Entscheidung gefällt werden sollte, ob ein europäisches Patent der Gerichtsbarkeit des Einheitspatentgerichts unterliegen soll oder nicht.

Jeder Patentinhaber sollte daher zeitnah und vor Inkrafttreten des EPGÜ strategische Überlegungen zu jedem einzelnen Europäischen Patent und jeder Patentanmeldung in seinem Portfolio anstellen und eine Entscheidung treffen, ob weiterhin nationale Gerichte über die Rechtsgültigkeit und/oder Verletzung entscheiden sollen oder aber das einheitliche Patentgericht.

#### 1. Überlegungen aus prozessualer Sicht:

Ein Vorteil des Einheitspatentensystems ist die Durchsetzung des Einheitspatents und/oder des europäischen Patents mit nur einer Klage an einem Gericht, wobei bei erfolgreichem Ausgang der Klage für den Patentinhaber, die Entscheidung einheitliche Wirkung für alle teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten entfaltet. Einher damit geht aber der wohl größte Nachteil des Einheitspatentgerichtssystems, nämlich das Risiko des teilweisen oder vollständigen Widerrufs des Einheitspatents bzw. des europäischen Patents in allen 25 EU-Mitgliedsstaaten bzw. in allen der benannten teilnehmenden Länder durch ein einziges, wenn auch zweiinstanzliches Verfahren.

➔ Im Einheitspatentgerichtssystem steht also der Vorteil der europaweiten Durchsetzung eines Patents dem Nachteil der zentralen Nichtigerklärung des Patents durch eine einzige Entscheidung des Einheitspatentgerichts gegenüber.

Die Fragestellung, ob ein europäisches Patent oder eine Patentanmeldung ausoptiert oder im Einheitspatentsystem untergebracht wird, sollte anhand mehrerer Faktoren entschieden werden, wobei in erster Linie die Gefahr der zentralen Nichtigerklärung im Verhältnis zur Stärke und Relevanz des Patents für das Unternehmen abzuwägen ist. Gerade zu Beginn des Gerichtssystems werden auch Unklarheiten in den Verfahrensabläufen und eine unvorhersehbare, uneinheitliche Rechtsprechung prävalieren.

Zu bedenken ist auch, dass im Fall einer Patentverletzung häufig die einstweilige Verfügung das Rechtsmittel der ersten Wahl ist, um eine Verletzung sofort zu stoppen. Erlässt ein nationales Gericht eine einstweilige Verfügung zu Gunsten des Patentinhabers, so hat dieser regelmäßig die besseren Karten für weitere Verhandlungen über die Beilegung paralleler Verletzungsstreits in anderen Ländern. Zu Beginn wird es so sein, dass die nationalen Gerichte mit dem Erlass einstweiliger Verfügungen mehr Erfahrung haben als das Einheitspatentgericht, das anfangs möglicherweise weniger erlassfreundlich sein wird und auch sicher länger für seine Entscheidungsfindung benötigt. Bei nationaler Gerichtsbarkeit hat ein Patentinhaber auch den Vorteil, dass auch bei einer ablehnenden Entscheidung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung offenbleibt, wie in anderen Jurisdiktionen entschieden wird.

- ➔ Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten empfehlen wir zumindest die Implementierungsphase und anfängliche Entwicklungsphase des neuen Systems abzuwarten und vorerst klassische europäische Patente und Patentanmeldungen **auszuoptieren**, insbesondere dann, wenn nur wenige, z. B. zwei bis vier Länder der teilnehmenden Mitgliedsstaaten validiert wurden, was wir als den Regelfall ansehen. Nach dem Opt-Out ist eine zentrale Nichtigerklärung des europäischen Patents nicht mehr möglich.
- ➔ Sollten europäische Patente und Patentanmeldungen nicht ausoptiert werden, so empfehlen wir über einen parallelen

nationalen Patent- oder Gebrauchsmusterschutz in zumindest den wirtschaftlich bedeutendsten Ländern nachzudenken. In Deutschland ist zum Beispiel eine Gebrauchsmusterabzweigung aus einer abhängigen Anmeldung oder einem Patent im Einspruchsverfahren ohne weiteres möglich.

## 2. Überlegungen aus Kostenperspektive:

Das klassische europäische Patent ist nach der Erteilung in den jeweils benannten Mitgliedsstaaten zu validieren. Da die Validierungskosten, das sind bspw. Kosten für Übersetzung und Vertretung, je nach Anzahl der Validierungsländer und den Validierungsbedingungen der einzelnen Länder unterschiedlich hoch sind, kann dies für einen Anmelder, der einen möglichst breiten Schutz in Europa über die Abdeckung vieler Länder erzielen möchte, teuer werden. Viele Unternehmen validieren daher vorwiegend in den Kernländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den Niederlanden.

Das Einheitspatent kann daher eine kostengünstige Option zum klassischen europäischen Patent darstellen, wenn man auf die am Abkommen teilnehmenden EU-Länder blickt. Insbesondere werden die Aufrechterhaltungsgebühren innerhalb der ersten zehn Jahre relativ günstig sein.

- ➔ Die Entscheidung zwischen dem klassischen und dem Einheitspatent sollte von der Anzahl der Validierungsländer und der zu erwartenden Kosten abhängig gemacht werden. Erst bei mehr als 3 Ländern lohnt sich ggf. das Einheitspatent. Zu beachten ist, dass auch eine Kombination von beiden, also Einheitspatent und europäischem Patent relevant sein kann, wenn ein Patentschutz in Nicht-EU-Mitgliedsstaaten, wie der Schweiz oder Türkei oder in den Nichtteilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten erstrebt wird.

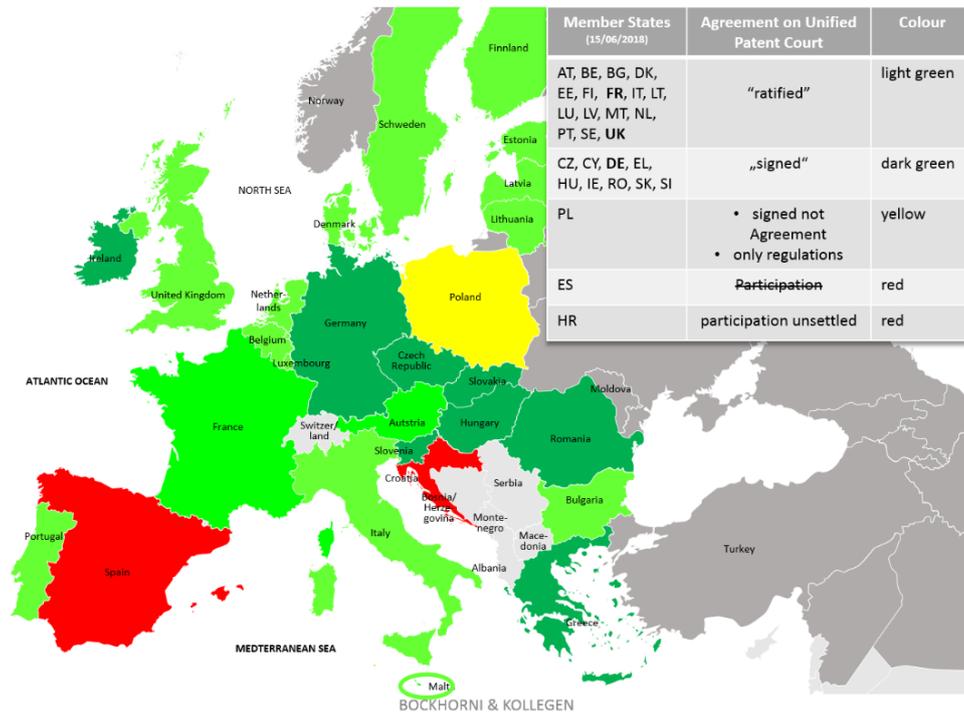
### 3. Zusammenfassung

Dem Rechteinhaber empfehlen wir, sich in nächster Zeit mit dem Thema Opt-Out intensiv zu beschäftigen. Im Anfangsstadium des neuen Systems empfehlen wir das Ausoptieren europäischer Patente und Patentanmeldungen.

### B. Brexit

nimmt, ist eine politische Entscheidung, die von der EU, den verbleibenden Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich zu treffen ist. Rechtlich gesehen ist dies möglich.

Bei rechtswirksamen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, verlieren zwar zwei Verordnungen des Einheitsspatentsystems ihre Wirkung. Dennoch ist anzunehmen, dass entsprechende Lösungen gefunden werden, damit



Ob das Vereinigte Königreich über den Brexit hinaus am einheitlichen Patentsystem teil-

das Einheitsspatent weiterhin Patentschutz in dem Vereinigten Königreich gewährt.

Weitere Informationen zum Einheitsspatent und Gerichtssystem finden Sie in unseren vorausgegangenen Updates:

- „Das Einheitsspatent und das einheitliche Patentgericht in Europa“ – Update „Frühjahr 2014“

- „Europäisches Gemeinschaftspatent und Gemeinschaftspatentgericht – ein Fortgang mit vielen Fragezeichen“ – Update „Frühjahr 2018“
- „'Harter Brexit' - Fortgang des Einheitsspatents“ – Update „Frühjahr 2017“
- „Unsere Artikelserie zum Einheitsspatent und Einheitsspatentrecht“ – Update „Herbst 2015“

<sup>1</sup> Alle EU-Mitgliedsstaaten mit Ausnahme von Spanien und Kroatien

<sup>2</sup> EPA Statistik 2017: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den Niederlanden

<sup>3</sup> Alle EU-Mitgliedsstaaten außer Spanien, Polen und Kroatien

BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

## **Vorläufige Vergütung eines Arbeitnehmererfinders vor erteiltem Patent in Übereinstimmung mit dem deutschen Arbeitnehmererfindergesetz**

Weltweit gesehen verfügt nur die Bundesrepublik Deutschland über ein durchstrukturiertes Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG), dessen maßgebliche Bestimmungen zwingend einzuhalten sind. Trotz seines schon hohen Alters führt dieses Gesetz immer noch zu neuen Entscheidungen und Urteilen für bestimmte Problemstellungen.

Eine davon ist die Frage des Zeitpunkts der nach dem ArbErfG zu zahlenden Vergütung an den Erfinder. Dies ist nach § 9 Abs. 1 ArbErfG geregelt, wobei nach Inanspruchnahme der Erfindung der Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Vergütung an den Erfinder verpflichtet ist. Hierbei ist die angemessene Vergütung allerdings erst ab Benutzung der Erfindung zu zahlen und wird teilweise auch erst nach Erteilung des Patents gezahlt, da erst dann Neuheit und erfinderische Qualität der Erfindung feststeht.

Allerdings wird nach allgemeiner Rechtsauffassung die Zahlung der angemessenen Vergütung stets so gehandhabt, dass diese ab erstmaliger Benutzung der Erfindung anfällt und zwar auch schon vor Erteilung des Patents und zwar letztendlich auch unabhängig von der Erteilung des Patents, wobei bereits vorab gezahlte Vergütungsansprüche hinterher vom Erfinder durch den Arbeitgeber nicht mehr zurückgefordert werden können.

Für die Bemessung des Vergütungsanspruchs können nach BGH-Rechtsprechung auch Nutzungszeiträume vor dem Zeitpunkt der Ansprüche relevant sein und zwar unter dem Gesichtspunkt, wonach der Erfinder an sämtlichen wirtschaftlichen Vorteilen zu beteiligen ist, die dem Arbeitgeber erfindungskausal zufließen (BGH GRUR 2003/789 – Abwasserbehandlung).

Die hier diskutierte Entscheidung befasst sich mit der Frage, ob der Vergütungsanspruch bereits für Nutzungen des Arbeitgebers ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Erfin-

dungsgegenstandes besteht, obgleich noch nicht einmal eine Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer vorlag.

Im vorliegenden Fall war durch das OLG München über einen Anspruch auf Vergütung zu entscheiden, bei dem die Erfindungsmeldung durch den Erfinder erst Jahre nach der Benutzungsaufnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber abgegeben worden war, d.h. vor der Meldung des Erfinders an den Arbeitgeber.

Ausgangspunkt war eine Diplomarbeit des Klägers (sozusagen als früherer Arbeitnehmer) im Jahre 2007 betreffend die Entwicklung und Fertigung von Flugzeugbauteilen. Hierbei war im Vertrag mit dem Diplomanden geregelt, dass Erfindungen unverzüglich zu melden sind und diese dann auch als Arbeitnehmererfinder-Erfindungen im Sinne des ArbErfG gehandhabt werden.

Geregelt wurde zudem, dass der Diplomand dem Unternehmen (Beklagte) das ausschließliche und umfassende Recht einräumt, die in der Diplomarbeit angestellten Untersuchungen und Erkenntnisse für seinen Betrieb zu nutzen.

Die Diplomarbeit wurde im März 2008 fertiggestellt und nicht veröffentlicht.

Erst im September 2011 und damit drei Jahre später hat der Kläger dem Unternehmen als Beklagte die Erfindung gemeldet, woraufhin im August 2012 seitens der Beklagten eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurde. Hierbei wurde der Kläger (Diplomand) als Alleinerfinder benannt.

Die Patentanmeldung wurde vom DPMA im September 2015 zurückgewiesen und die Beklagte ging in die Beschwerde. Im Zeitraum des Beschwerdeverfahrens reichte der Kläger (Diplomand) eine Klage auf Auskunft, Rechnungslegung und Zahlung einer angemessenen Vergütung ein.

Die Klage war erstinstanzlich erfolgreich für den Zeitraum ab Dezember 2012 (Ablauf der Frist für die Inanspruchnahme durch die Beklagte).

Mit der Berufung verfolgte der Kläger die Auskunftspflicht auch für den Zeitraum ab Fertigstellung der Diplomarbeit und entsprechender Kenntnisnahme der Diplomarbeit durch den Beklagten Ende November 2007.

Das OLG München bestätigte die Rechtsprechung des BGH zum vorläufigen Vergütungsanspruch ab Benutzung der Erfindung bereits vor dem Zeitpunkt der Patenterteilung.

Das aufgrund des Beschwerdeverfahrens bestehende Patentversagungsrisiko hat das OLG München hierbei als nicht maßgeblich für die Bezahlung der Vergütung angesehen, mit Aus-

nahme allenfalls des Vorliegens eines ganz besonderes schwerwiegenden Versagungsrisikos, was im zu entscheidenden Fall allerdings nicht gegeben war.

Da aufgrund einer Power-Point-Präsentation die Beklagte jeweils im November 2007 Kenntnis von der Erfindung erlangte, waren die vorläufigen Benutzungshandlungen zu berücksichtigen, da die Beklagte jedenfalls seit dem Jahr 2010 im Rahmen der Herstellung des Airbus A350 die Erfindung genutzt hat.

Nach Auffassung des OLG München haben diese Nutzungen den Anspruch auf angemessene Vergütung mitbestimmt, so dass die Auskunft auch auf diesen Zeitraum, d.h. auch Dezember 2007 zu erstrecken war. Dies gilt natürlich dann auch für die Zahlung des Schadensersatzes.

#### **Fazit:**

Kenntnisse an der Erfindung eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber, die dieser ggf. auch bereits weit vor der Meldung der Erfindung, erfahren hat und die in eine darauffolgende Nutzung einfließen, bestimmen bereits die Fälligkeit für die Zahlung einer angemessenen Vergütung an den Erfinder vor der eigentlichen Meldung, nämlich bereits ab Kenntniserlangung.

OLG München, Urteil vom 14.09.2017  
Az.: 6 U 38/16  
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## **Inwieweit muss ein Patentinhaber im Verletzungsverfahren Aussagen gegen sich gelten lassen, die er selbst im Rechtsbeständigkeitsverfahren getroffen hat?**



In einem vor dem OLG Düsseldorf verhandelten Fall, ein Patent mit dem Titel „Rauchartikel mit verringerter Entzündungsneigung“ betreffend, ist wieder mal die Besonderheit des deutschen Patentsystems zu erkennen, bei dem die Rechtsbeständigkeit und die Verletzung unabhängig voneinander behandelt werden.

In der noch recht jungen Entscheidung „Kreuzgestänge“ war es der Bundesgerichtshof selbst, der zunächst im Nichtigkeitsverfahren und dann im Verletzungsverfahren einen in einem Patentanspruch auftauchenden Begriff auf zwei verschiedene Weisen auslegte. Der Leitzatz des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2015 - BGH X ZR 103/13 - Kreuzgestänge lautete dementsprechend: Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbstständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

In der Entscheidung „Rauchartikel mit verringerter Entzündungsneigung“ sieht man nun,

dass auch der Patentinhaber in durchaus zulässiger Weise im Einspruchsverfahren zunächst eine sehr enge Auslegung und im Nichtigkeitsverfahren dann eine sehr breite Auslegung desselben Begriffes wählen kann.

In dem vorliegenden Fall wurde das europäische Patent EP 1 482 815 im Jahre 2009 erteilt und nach einem Einspruch im Jahre 2014 in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten. Das Patent betrifft eine Papierumhüllung für einen Rauchartikel, die den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungscharakteristika ausstattet, das heißt, dass der Rauchartikel im Gefahrenfall von selbst verlischt. Derartige Zigarettenumhüllungen werden als „low ignition property paper“ bezeichnet. Die Papierumhüllung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Schwelcharakteristik der Zigarette, denn sie reguliert die Menge an Sauerstoff, die zur glühenden Tabakkohle in der Zigarette gelangt. Im Zusammenhang mit dem Stand der Technik beschreibt das Patent bekannte Lösungen, wobei das die Zigarette umhüllende Papier mit einer filmbildenden Lösung zum Verringern der Durchlässigkeit für Sauerstoff behandelt worden ist, um damit die Brennrate zu steuern. Während der Produktion musste das Material, das den dünnen Film bildet, in der Form einer „Lösung“ aufgebracht werden.

Während des Einspruchsverfahrens argumentierte die Patentinhaberin, dass der Begriff „Lösung“ keine „Suspensionen“ umfasst, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen. Das OLG entschied nun im Verletzungsverfahren jedoch, dass der Begriff „Suspensionen“ aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns dem Wortsinn nach sehr wohl unter den Begriff „Lösung“ fällt. Da im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt keine eine Begutachtung ersetzende Erkenntnis zum Begriff „Lösung“ zu entnehmen war, musste das OLG ein Sachverständigengutachten einholen. Die Ergebnisse des Sachverständigengutachtens bildeten dementsprechend auch die Entscheidungsgrundlage,

und zwar unabhängig davon, ob sie mit der Auffassung des Europäischen Patentamts in Übereinstimmung steht oder nicht.

Das OLG bestätigte damit, dass Äußerungen des Patentinhabers im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nur dann mehr als eine indizielle Bedeutung haben, wenn sie

1. schutzbeschränkend und für die Aufrechterhaltung des Patents grundlegend waren und
2. gegenüber dem gleichen Gegner getätigt wurden.

Die spätere Erhebung einer Verletzungsklage gegen jemanden, der am Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren beteiligt war, wegen einer von der schutzbereichsbeschränkenden Erklärung erfassten Ausführungsform wäre ein treuwidriges Verhalten, gegenüber jedem anderen kann das Patent aber in vollem Umfang durchgesetzt werden.

Obwohl die Entscheidung „Rauchartikel mit verringerter Entzündungsneigung“ bestätigt, dass der Patentinhaber durch Erklärungen im Rechtsbeständigkeitsverfahren nur demselben Gegner gegenüber gebunden ist, und dass zweifelsfrei eine Kausalität zwischen der vom Patentinhaber angeführten einschränkenden Auslegung des betreffenden Merkmals im Patentanspruch und ein damit verbundener Verzicht auf eine oder mehrere mögliche Ausführungsformen vorliegen muss, sollte der Patentinhaber im deutschen Verfahren weiterhin vorsichtig damit sein, welche Aussagen während des Erteilungsverfahrens getroffen werden. Insbesondere sollte es der Patentinhaber vermeiden, eindeutige Erklärungen abzugeben, die den Schutzgegenstand in Bezug auf mögliche Verletzungsverfahren später beschränken könnten.

OLG Düsseldorf Urteil vom 20.12.2017  
Az.: I-2 U 39/16  
Dipl.-Phys. Thorsten Brüntjen (PA)

**Inhaltsverzeichnis**

## Reicht eine Markenbenutzung nur in Deutschland für eine rechtserhebliche Benutzung einer Unionsmarke in der Europäischen Union

Zur Fallgestaltung:

Die unten abgebildete Marke KONRAD als Logo wurde in Deutschland für die Dienstleistung „Wartung und Reparatur von Fahrzeugen“ als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Dagegen hat die Inhaberin der älteren Unionsmarke CONRAD Widerspruch eingelegt.



Erstinstanzlich wurde der Widerspruch zurückgewiesen, da nach Auffassung des Patent- und Markenamts nur eine Benutzung in Deutschland glaubhaft gemacht worden sei, dies jedoch für die Benutzung einer Unionsmarke in einem einzigen Land der EU nicht ausreichen würde. Zudem sei die Widerspruchsmarke nur firmenmäßig, unter anderem zur Bezeichnung des Online-Shops der Inhaberin der Widerspruchsmarke benutzt worden.

Nach Auffassung des Bundespatentgerichts (Beschwerdeinstanz) steht die Benutzung der Widerspruchsmarke in nur einem einzigen Land der Europäischen Union der Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung in der Union nicht entgegen, da nach Auffassung des EuGH die

Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaaten außer Betracht zu lassen sind. Nach Auffassung des Bundespatentgerichts stellt die glaubhaft gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland jedoch einen erheblichen Teil der Europäischen Union dar. Zudem betreibt die Widersprechende neben ihren Filialen in Deutschland auch die Online-Verkaufsplattform „www.conrad.com“, die durch Interessenten einer Vielzahl von Mitgliedsstaaten der Union abgerufen werden kann. Insoweit stellt die Benutzung einer Unionsmarke nur in Deutschland eine Benutzung in einem erheblichen Teil der Europäischen Union dar, was ausreicht.

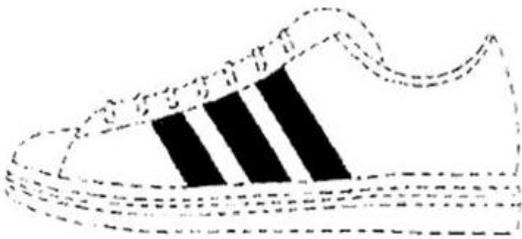
Für die Benutzung der Dienstleistungen ist es im Übrigen ausreichend, dass die Widerspruchsmarke in den Katalogen bzw. im Online-Shop der Widersprechenden abgebildet wurde, da naturgemäß bei Dienstleistungen eine körperliche Verbindung zwischen Marke und der Dienstleistung anders als im Falle von Waren nicht möglich ist.

BPatG, Beschluss vom 06.09.2017  
Az. 28 W (pat) 514/17  
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

## Die berühmten drei Adidas-Streifen auf einem Sportschuh (Ansprüche aus Markenrecht – Unionsbildmarke)

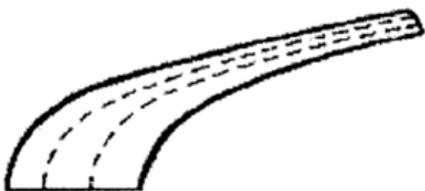
Die Klägerin war Inhaberin einer Unionsbildmarke für den nachfolgend abgedruckten Sportschuh (Schuhwaren) mit dem für Adidas typischen 3-Streifen-Muster, wobei die Unionsmarke eine Priorität vom 3. November 2003 beansprucht hat.



Aus dieser Unionsmarke wurde geklagt gegen Sportschuhe, die im Folgenden wiedergegeben sind und seitens der Beklagten in ihren Online-Stores entsprechend beworben wurden.



Die Beklagte war Inhaberin verschiedener Bildmarken einschließlich der im Folgenden eingeblendeten Unionsmarke, die eine Priorität vom 31. Oktober 2003 beanspruchte.



D.h., diese Bildmarke hatte eine um einen Monat günstigere Unionspriorität als die Bildmarke mit den drei Streifen.

Das OLG Köln erkannte auf eine Verletzung der Unionsmarke der Klägerin, insbesondere Schadensersatzpflicht, weshalb die Beklagte in die Revision zum BGH ging, die allerdings ebenfalls erfolglos blieb.

Aufgrund der Aufmachung der Sportschuhe war an sich klar, dass der BGH auf eine Verwechslungsgefahr abgestellt hat. Insoweit kam es dann letztendlich auf die um einen Monat bessere Priorität der Unionsmarke der Beklagten nicht an.

Dies deswegen, weil die von der Beklagten in Anspruch genommene ältere Priorität ihrer Unionsmarke keine rechtserhaltende Benutzung der Sportschuhe mit den drei Streifen entsprechend der Werbung der Beklagten darstellte.

Wie sich aus den oben eingeblendeten Darstellungen der Sportschuhe der Beklagten und der Unionsmarke der Beklagten ergibt, zeichnet sich die Unionsmarke nur durch einen Streifen aus, nicht jedoch durch drei Streifen, weswegen eine rechtserhaltende Benutzung der ebenfalls mit drei Streifen versehenen Schuhe der Beklagten verneint wurde. Nicht behandelt wurden hier im Übrigen mögliche Ansprüche von Adidas aufgrund UWG-Rechts.

BGH Urteil vom 09.11.2017  
Az.: I ZR 110/16  
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

## **Inlandsbezug einer an ausländische Kunden gerichteten Internet-Markenbenutzung**

**In einem interessanten Urteil vom 09.11.2017 hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) damit befasst, in wieweit eine Benutzung einer Marke auf einer Internetseite, die vorrangig an ausländische Märkte gerichtet ist, in wirtschaftlich relevanter Weise in Inland hinein wirkt, sodass daraus eine Markenrechtsverletzung einer im Inland registrierten Marke resultiert.**

Geklagt wurde aus der deutschen Wortmarke RESISTOGRAPH, eingetragen für spezielle Mess- und Prüfgeräte, und zwar gegen die Verwendung derselben Bezeichnung durch mehrere Beklagte für vergleichbare Waren.

Die Beklagten hatten die entsprechenden Geräte auf einer Internetseite präsentiert, die primär an ausländische Verkehrskreise gerichtet war und von einer amerikanischen Tochtergesellschaft der Beklagten geführt wird. Auf der Internetseite wird die Bezeichnung RESISTOGRAPH verwendet, wobei es sich um eine amerikanisch-englische Webseite mit Preisen in US-Dollar handelt, sodass der BGH sich mit der Frage auseinandersetzen musste, in wieweit eine wirtschaftlich relevante Inlandshandlung aus diesem Internetauftritt abgeleitet werden kann, der eine Verletzung einer deutschen Marke bedeuten könnte.

Der Bundesgerichtshof kam zum Schluss, dass die Internetseite einen entsprechenden Inlandsbezug aufweisen würde, der für eine Markenverletzung in Deutschland erforderlich wäre.

Unstreitig ist der Umstand, dass verletzende Benutzungshandlungen im Inland durch das deutsche Markengesetz verboten sind, wobei im vorliegenden Fall das beanstandete Verhalten mit Schwerpunkt im Ausland aufgrund des Internetauftritts stattgefunden hat, sodass es nach Auffassung des Bundesgerichtshofs besondere Feststellungen bedarf, in wieweit eine relevante Verletzungshandlung auch im Inland vorliegt.

Hierbei hat der BGH vorausgeschickt, dass nicht jedes im Inland abrufbare Internetangebot einen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug (commercial effect) aufweisen müsse. Allerdings ist es objektiv schwierig, zu entscheiden, wann ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug bei einer vorrangig auf das Ausland gerichteten Internetseite vorliegt. Somit bedarf es einer Prüfung des Einzelfalls und einer Gesamtabwägung der Umstände, um die Frage eines Inlandsbezugs zu beantworten.

Hierbei kommt der BGH zum Ergebnis, dass im vorliegenden Fall gleichzeitig mehrere Merkmale vorliegen, die einen ausreichenden wettbewerblich relevanten Inlandsbezug bejahen können.

Hierbei hat der BGH klargestellt, dass ein möglicher Aufruf der Internetseite durch englischsprachige Interessenten in Deutschland für sich kein relevantes Kriterium für die Gesamtabwägung wäre.

Im Anschluss daran setzt sich der BGH mit der Frage auseinander, in wieweit die Verwendung des Wortes RESISTOGRAPH als Metatag auf der betroffenen Internetseite den erforderlichen Inlandsbezug begründen kann. Metatags sind Informationen im Quelltext einer Internetseite, die als Schlüsselwörter vom Betreiber einer Internetseite eingegeben werden, um das Auffinden durch eine Suchmaschine zu ermöglichen. Hierin sieht der BGH nur insoweit ein relevantes Kriterium für die Annahme eines Inlandsbezugs, wenn es sich hierbei um einen vom Betreiber der Internetseite beeinflussbaren Umstand handeln würde. Diese Frage hat der BGH aber aus weiten Gründen dahingestellt lassen, da weitere Merkmale bei der Internetseite vorliegen, die letztendlich zum Inlandsbezug geführt haben.

Zum einen weist die Internetseite klar erkennbar eine deutsche Fahne auf und wird auch auf eine der Beklagten mit Sitz in Deutschland als „Manufacturer/Head Office“ geworben. Zudem

ergibt sich aus dem Internetauftritt, dass als Kontakt für „Germany“ die deutsche Webseite (.de) der amerikanischen Seitenbetreiberin verwiesen wird. Zudem wurde unter der Rubrik „Upcoming dates“ für deutsche Fachmessen und -seminare geworben und zwar in deutscher Sprache.

Hierbei stellt der BGH fest, dass diese Merkmale alleine für sich nicht einen Inlandsbezug begründen würden, allerdings der Umstand, dass diese Merkmale im vorliegenden Fall gleichzeitig vorliegen.

Im Ergebnis hat dies dazu geführt, dass dieser Internetauftritt, wenngleich an ausländische Kreise gerichtet, einen relevanten Inlandsbezug aufweist, mithin eine Verletzung der deutschen Marke RESISTOGRAPH der Klägerin vorliegt.

Urteil BGH vom 09.11.2017  
Az. I ZR 134/16  
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Mangelnde ernsthafte Benutzung einer Klagemarke

Eine tschechische Gesellschaft und Inhaberin der IR-Marke REVOLT, eingetragen für mineralreiche Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und dergleichen mit Priorität vom 20. August 2010 und Schutzerstreckung auf die EU hat auf Basis der EU-Marke (Erstreckung) Klage beim LG Düsseldorf gegen ein US-Unternehmen erhoben, wobei sich die Klage gegen die Benutzung der Bezeichnung ROCKST★R REVOLT für Energydrinks richtet. Die für den Vertrieb verantwortliche US-Firma und Beklagte hat am 28. Februar 2016 diese Bezeichnung als Unionsmarke für Energiegetränke angemeldet. Hiergegen hat die Klägerin am 6. Juni 2016 Widerspruch eingelegt. Die Beklagte hat seinerseits beim EUIPO Löschantrag gegen die Schutzerstreckung der Klagemarke auf die EU wegen Verfalls infolge mangelnder ernsthafte Benutzung erhoben (Artikel 127 Absatz 3 UMV).

Zur Benutzung der Klagemarke REVOLT trug die Klägerin vor, dass ihre Lizenznehmerin zwischen Februar und September 2016 mit der Klagemarke gekennzeichnete Energydrinks in der Tschechischen Republik, in der Slowakei und nach Deutschland vertrieben hat und zwischen September 2016 und Februar 2017 die Getränke auch in die Niederlande, Italien vertrieben und in der Tschechischen Republik benutzt wurde. Dabei wurde für die Benutzung ein Vertrieb von 5.856 verkauften Flaschen in fünf EU-Mitgliedstaaten im Jahre 2016 geltend gemacht mit einem Gesamtverkaufspreis von EUR 5.978,47.

Da die Verletzungsklage erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am 06.09.2016 erhoben wurde, musste die Klägerin eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke darlegen. Hier kam das LG Düsseldorf allerdings zum Schluss, dass für eine ernsthafte Benutzung eine mengenmäßig größere Verwendung als knapp 6.000 Flaschen mit einem Gesamtpreis von ca. € 6.000,00 erforderlich gewesen wäre. Zudem handelt es sich bei Getränkeflaschen mit einem Einzelverkaufspreis von circa EUR 0,80 pro Flasche nicht um hochpreisige Luxusgüter, wo möglicherweise auch der Verkauf einer geringeren Menge als ernsthafte Benutzung hätte angesehen werden können.

Auch unter Berücksichtigung der Größe des Unternehmens der Klägerin muss die Menge von 5.856 verkauften Flaschen in fünf EU-Mitgliedsstaaten als zu gering angesehen werden, sodass trotz des geltend gemachten Werbeaufwands durch die Klägerin das Landgericht Düsseldorf zum Schluss kam, dass die Benutzungshandlungen alleine dem Zweck dienen, dem drohenden Verfall der Marke wegen fehlender ernsthafte Benutzung zu entgehen.

Hierbei hat das LG Düsseldorf durchaus in Betracht gezogen, dass auch andere Faktoren, wie der Werbeaufwand, für die ernsthafte Benutzung berücksichtigt werden müssten, jedoch die geringe Anzahl an verkauften Produkte ganz einfach für eine ernsthafte Benutzungshandlung nicht ausreicht.

Urteil LG Düsseldorf vom 28.03.2018  
AZ: 2a O 313/16  
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## DATING BRACELET nicht eintragbar

Sachverhalt: Der Anmelder wollte die Wort-/Bildmarke, welche nachfolgend dargestellt ist, als EU-Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 41, 42 und 45, vorwiegend im Bereich elektronische Armbänder und Dating-Anwendungen registrieren.

 **Dating Bracelet**

Allerdings wies nach dem EU-Markenamt auch das Gericht der Europäischen Union die Markenmeldung als nicht eintragbar wegen fehlender Unterscheidungskraft und Beschreibungseignung zurück. Das Gericht führte hierzu in seiner Begründung wie folgt aus: Die Wortbestandteile der Marke „DATING BRACELET“ stellten einen englischen Ausdruck dar, weshalb der relevante Verkehr das englischsprachige Publikum der EU (Irland, Malta und das Vereinigte Königreich) sei. Die Zusammensetzung „DATING BRACELET“ beziehe sich auf einen „Armreif zum Daten“ oder „einen Armreif, der für das Vereinbaren von Dates verwendet wird“. Insbesondere sei nachgewiesen, dass die Wortfolge im Handel ein existierendes elektronisches

Gerät bezeichne, das um das Armgelenk getragen wird und Software enthält, die im Auffinden eines Partners assistiert. Daher sei die Wortfolge „DATING BRACELET“ für die Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke beschreibend und nicht eintragbar. Bezeichnend an dieser Entscheidung aber ist, dass das Gericht das Bildelement nicht als ausreichend angesehen hat, die Eintragungshindernisse zu überwinden. Denn dieses zeige zwei ineinander verschweifte Herzen, die lediglich die Bedeutung der Wortfolge betone.

Aus unserer Sicht ist diese Beurteilung viel zu restriktiv, da die Marke aufgrund der besonderen grafischen Gestaltung der Herzen, d. h. deren individuell verwobenen Anordnung in horizontaler Ebene und der Tatsache, dass die Herzen nicht auf dem ersten Blick als zwei Herzen erkennbar sind, einen individuellen, einprägsamen Eindruck beim relevanten Verkehr hinterlässt, der unseres Erachtens über die Eintragungshindernisse hinwegführt.

Urteil EuG vom 20.03.2018  
AZ: T-272/17  
BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Aktivlegitimation eines ausschließlichen Lizenznehmers im Falle einer Schutzrechtsverletzung

Der Gegenstand des Patentlizenzvertrags ist die Einräumung einer Lizenz, das heißt eines Benutzungsrechts an einem Schutzrecht. Das am Patent eingeräumte Nutzungsrecht kann in der Herstellung und im Vertrieb jeweils *nicht-ausschließlich* oder *ausschließlich* sein. Im ersten Fall darf der Patentinhaber weitere Lizenzen vergeben und den lizenzierten Gegenstand auch selbst fertigen. Im zweiten Fall muss erklärt werden, welche Bedeutung die Ausschließlichkeit haben soll.

Der Lizenznehmer eines Patents hat grundsätzlich jedenfalls nur dann rechtlich eine Möglichkeit, aus einem Patent gegen potenzielle Patentverletzer vorzugehen, wenn er über eine *ausschließliche* Lizenz verfügt. Nur in diesem Fall gewährt die Lizenz neben dem positiven Benutzungsrecht auch uneingeschränkt ein negatives Verbotungsrecht.

Das OLG hatte nun einen Fall zu verhandeln, bei dem eine ausschließliche Lizenznehmerin gegen einen Patentverletzer vorgegangen war. Da der Patentverletzer die Aktivlegitimation der ausschließlichen Lizenznehmerin infrage stellte, musste das OLG im Lizenzvertrag prüfen, ob die Lizenznehmerin tatsächlich über eine ausschließliche Lizenz verfüge. Im Lizenzvertrag war es der Patentinhaber erlaubt, unter bestimmten Bedingungen weitere Lizenzen zu vergeben. Allerdings war die Berechtigung der Vergabe weiterer Lizenzen an zwei Bedingungen geknüpft, nämlich erstens an eine nicht

rechtzeitige Zahlung der Lizenzgebühr seitens der Lizenznehmerin und zweitens daran, dass auch nach In-Verzug-Setzung per Einschreiben keine Zahlung erfolgt.

Das OLG erkannte, dass aus dem Ausübungsrecht allein jedoch nicht folge, ob bzw. dass die Patentinhaberin von dem ihr zustehenden Recht auch tatsächlich Gebrauch gemacht und mit einem Dritten einen weiteren Lizenzvertrag abgeschlossen habe. Nur wenn dies tatsächlich geschehe, würde das der Lizenznehmerin gewährte uneingeschränkte positive Benutzungs- und negative Verbotungsrecht eingeschränkt.

In dieser Hinsicht treffe den Patentverletzer, der die Aktivlegitimation anzweifelt, eine Darlegungs- und Beweislast, weil er aus dem Bestreiten der Aktivlegitimation für sich günstige Folgen ableiten wolle. Der Patentverletzer könne sich dabei auch nicht auf sein Nichtwissen berufen, sondern müsse tatsächlich Beweise vorlegen, dass diese Bedingungen eingetreten seien.

Im vorliegenden Fall war außerdem die Lizenznehmerin ihrer obliegenden sekundären Darlegungslast bezüglich der in ihrer Sphäre liegenden Tatsachen nachgekommen und hatte Kontoauszüge vorgelegt, die die Zahlungseingänge der Lizenznehmerin in Bezug auf die Lizenzgebühr nachwiesen. Ein Zahlungsverzug war hier nach zu keinem Zeitpunkt eingetreten. Somit führte dieser Angriff ins Leere.

### Fazit:

Bei der Formulierung von Lizenzverträgen ist darauf zu achten, dass deutlich hervorgeht, welche Art von Lizenz vorliegt, damit im Verletzungsfall der Einwand der mangelnden Aktivlegitimation nicht im Raum stehen kann. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Bedingungen, unter denen eine weitere Lizenz vergeben werden kann, klar und deutlich definiert werden, da sich hier Fallstricke ergeben können.

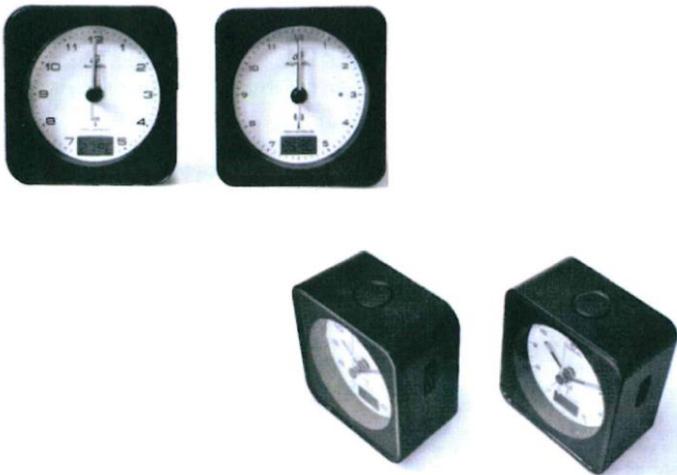
OLG Düsseldorf vom 22.02.2018  
Az.: I-15 U 102/16  
Dipl.-Phys. Thorsten Brüntjen (PA)

## **OLG Frankfurt a. M.: Reisewecker – Vertrieb unter verschiedenen Handelsmarken kann wettbewerbliche Eigenart zerstören!**

Die Klägerin konstruierte und gestaltete einen Reisewecker, den sie in einer Menge von über 40.000 Stück an einen Discounter in Deutschland lieferte. Der Discounter verkaufte den Wecker der Klägerin im niedrigen Preissegment unter einer Eigenmarken an den Endkunden, die auf dem Ziffernblatt der Uhr angebracht war.

Die Klägerin belieferte weiter ein drittes Unternehmen mit ihrem Wecker, das diesen ebenfalls unter zwei Eigenmarken, auf dem Ziffernblatt positioniert, verkaufte.

Die Beklagte vertrieb an denselben Discounter auch einen Wecker, der die Merkmale des Weckers der Klägerin nahezu identisch übernahm. Der Discounter verkaufte den Wecker unter derselben Eigenmarke weiter, wie den der Klägerin, wobei auch hier das Zeichen auf dem Ziffernblatt wie unten abgebildet angebracht war.



Die Klägerin sah hier eine wettbewerbswidrige Nachahmung nach §4 Nr. 3 UWG verwirklicht und nahm die Beklagte u. a. auf Unterlassung in Anspruch. (Sachverhalt erheblich gekürzt, rechtliche Ausführungen auf den Tatbestand des §4 Nr. 3 fokussiert).

Die Berufungsinstanz hat das Urteil erster Instanz bestätigt, die Klage wurde abgewiesen.

Das Anbieten einer Nachahmung kann nach §4 Nr. 3 UWG wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt wettbewerbliche Eigenart aufweist und besondere Umstände – wie eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft oder eine unangemessene Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Wertschätzung des nachgeahmten Produktes – hinzutreten, aus denen die Unlauterkeit folgt. Wettbewerbliche Eigenart liegt vor, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Produktes geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen.

Dem OLG Frankfurt erschienen die prägenden Gestaltungsmerkmale des Weckers der Klägerin grundsätzlich geeignet, von Haus aus zumindest eine geringe wettbewerbliche Eigenart zu begründen. Die wettbewerbliche Eigenart wurde abschließend dennoch abgelehnt, weil die Originalgestaltung der Klägerin in Deutschland in großem Umfang unter verschiedenen Marken vertrieben wurde:

Eine wettbewerbliche Eigenart sei zu verneinen, wenn der angesprochene Verkehr die prägenden Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses nicht (mehr) einem bestimmten Hersteller oder einer bestimmten Ware zuordnen könne. Dies sei der Fall, wenn ein- und dasselbe Produkt in großem Umfang von verschiedenen Unternehmen jeweils unter eigener Kennzeichnung vertrieben wird. Für die wettbewerbliche Eigenart komme es zwar nicht darauf an, ob der Verkehr den Hersteller der Ware namentlich kenne. Erforderlich sei aber, dass der Verkehr annehme, die Ware stamme von einem bestimmten Hersteller, wie auch immer dieser heißen möge, oder sei von einem mit diesem verbundenen Unternehmen in den Verkehr gebracht. Der Vertrieb unter verschiedenen Kennzeichen stünden einer solchen Herkunftsvorstellung allerdings nur dann entgegen, wenn sie vom Verkehr als Herstellermarken und nicht nur als Handelsmarken angesehen würden.

Obwohl es sich bei den verwendeten Kennzeichen rein rechtlich um Handelsmarken des Discounters und des weiteren Dritthändlers – als nicht herstellende Unternehmen – handelte, seien die Kunden hier von einem Herstellerkennzeichen ausgegangen: Aufgrund der Erfahrung des Durchschnittsverbrauchers befinde sich an der deutlich sichtbaren Stelle auf dem Ziffernblatt regelmäßig die Herstellermarke.

Nach den Ausführungen des OLG Frankfurt könnte etwas anderes gelten, wenn der Verbraucher aufgrund besonderer Umstände von der Marke eines Handelskonzerns ausgehen müsste, da beispielsweise warengruppenübergreifend für eine Vielzahl unterschiedlichster Produkte der jeweiligen Handelskette die jeweilige Marke benutzt werde und dem Verkehr entsprechend häufig in den Märkten der betreffenden Kette begegnen würden. Dafür sah das Gericht jedoch keine Anhaltspunkte.

Letztlich wurde auch verneint, dass der Verbraucher aufgrund des niedrigen Preises hätte erkennen können, dass es sich nicht um „Markenware“, sondern um ein unter einer Handelsmarke vertriebenes Produkt handeln müsse. Eine solche Annahme würde voraussetzen, dass der Verkehr davon ausgehe, Hersteller „billiger“ Produkte würden keine eigenen Marken verwenden. Dieser Erfahrungssatz wurde seitens des Senats nicht bejaht.

Im Übrigen wäre der Anspruch verjährt gewesen. Weitere Anspruchsgrundlagen aus UWG wurden verneint.

OLG Frankfurt a. M, Urteil vom 23.11.2017

Az.: 6 U 224/16

Sabine Röhler (RAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## BGH: Tiegelgröße - Wann liegt eine wettbewerbswidrige Mogelpackung vor?

Die Beklagte im gegenständlichen Verfahren vertreibt kosmetische Hautpflegeprodukte. Zu ihrem Sortiment zählen unter anderem eine Tages- und eine Nachtcreme für das Gesicht, die sie im Jahr 2013 jeweils für ca. 10 EUR an den Endverbraucher verkaufte. Beide Cremes wurden jeweils in einer Umverpackung, die 7 cm hoch war, vertrieben, in der auf Höhe von 3 cm ein Boden aus Pappe wie ein Podest eingezogen war. Auf diesem Podest stand ein 4 cm hoher, rund ausgeformter Tiegel, der die Creme in einer Menge von 50 ml enthielt. Diese Füllmenge des Tiegels war auf der Verpackungunterseite zutreffend mit 50 ml angegeben. Auf der rechten Seite der Umverpackung befand sich außerdem eine fotorealistische Abbildung des Cremetiegels in dessen natürlicher Größe mit dem Hinweis „Diese Produktabbildung entspricht der Originalgröße“.



Die Klägerin sah in der geschilderten Verpackung den Verkauf einer Mogelpackung, die sowohl gegen §7 Abs. 2 Eichgesetz (Geltung bis 31.12.2014) und 43 II Mess- und Eichgesetz (Geltung ab 01.01.2015) sowie gegen das Irreführungsverbot gemäß §5 Abs. 1 UWG verstoße. Sie hat daher die Beklagte u. a. auf Unterlassung in Anspruch genommen.

Ein Verstoß gegen §7 Abs. 2 EichG und §43 Abs. MessEG, die das Vortäuschen einer bestimmten Füllmenge zum Gegenstand haben, war bereits gemäß der Ausführungen in der Berufungsinstanz nicht gegeben. Es könne nicht festgestellt werden, dass der Verkehr in einer größeren Verpackung stets auch eine größere Füllmenge erwarte.

Im Gegensatz zur Berufungsinstanz verneinte der BGH jedoch auch einen Verstoß gegen das Irreführungsverbot gemäß §5 Abs. 1 UWG. Danach handelt derjenige unlauter, der eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Handlung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Der BGH sah hier weder eine irreführende Fehlvorstellung begründet, noch die notwendige Relevanz der geschäftlichen Handlung zur Veranlassung einer Handlung.

Irreführend ist eine geschäftliche Handlung, wenn der Verbraucher einen anderen Eindruck gewinnt, als dies der Wirklichkeit entspricht. Für die Frage, wie eine Werbung verstanden wird, ist die Sichtweise des durchschnittlich informierten Verbrauchers maßgebend, der einer Werbung die der Situation angemessene Aufmerksamkeit entgegenbringt. Der Grad der Aufmerksamkeit ist von der jeweiligen Situation und vor allem von der Bedeutung abhängig, die die beworbenen Waren für ihn haben. Bei geringwertigen Gegenständen des täglichen Bedarfs oder beim ersten Durchblättern von Werbebeilagen ist seine Aufmerksamkeit regelmäßig eher gering, so dass er die Werbung nur flüchtig zur Kenntnis nehmen wird. Dagegen wird der Verbraucher einer Angabe mit situationsadäquat gesteigerter Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen, wenn er für die angebotenen Produkte einen erheblichen Preis zahlen muss. Weiter ist erheblich die Art und Bedeutung der angebotenen Produkte. Geht es um Produkte wie Lebensmittel, bei denen der Verbraucher seine Kaufentscheidung regelmäßig auch von ihrer Zusammensetzung abhängig macht, ist

davon auszugehen, dass er nicht nur die Vorderseite einer Packung, sondern auch die an anderer Stelle angebrachten Verzeichnisse über die Inhaltsstoffe wahrnehmen wird.

Entsprechendes gelte für Gesichtscremes, bei denen die näheren Angaben zur Zusammensetzung für den Verbraucher regelmäßig von Interesse seien. Die relevante Gruppe von Verbrauchern werde daher nicht nur die Vorderseite der Umverpackung wahrnehmen, sondern auch die Seitenansicht studieren und dabei die platzierte Abbildung des Tiegels und den Hinweis auf die Originalgröße wahrnehmen.

Die Relevanz der geschäftlichen Handlung für die Verbraucherentscheidung wurde vom BGH ebenfalls verneint. Die Vorinstanz hatte die Relevanz damit begründet, dass der Verkehr bei größeren Verpackungen entsprechend größere Tiegel erwarte, die haptische und optische Rückschlüsse auf die Wertigkeit und Qualität des Produktes selbst zuließe und daher Einfluss auf die Kaufentscheidung habe. Der BGH sah jedoch diesbezüglich die geschäftliche Relevanz als nicht nachvollziehbar begründet an.

BGH, Urteil vom 11.10.2017  
Az.: I ZR 78/16  
Sabine Röhler (RAin)

**Inhaltsverzeichnis**

## **Darf in Werbungen auf die „Bekömmlichkeit“ von Bier hingewiesen werden?**

Der Bundesgerichtshof in Deutschland (BGH) hat nunmehr einen langandauernden Rechtsstreit über die Frage beendet, in wieweit die Bezeichnung „bekömmlich“ in einer Werbung für Bier verwendet werden kann.

Zum Sachverhalt ist auszuführen, dass eine deutsche Brauerei bereits seit den 1930er Jahren den Slogan in seiner Bierwerbung verwendet hat „wohl bekomms“ und davon die Bezeichnung „bekömmlich“ abgeleitet hat, um ihre diversen Biere mit einem Alkoholgehalt von 2,9 – 5,1 % im Internet werblich herauszustellen. Dagegen ist ein Verband zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (Kläger) mit einer Klage vorgegangen und zwar mit dem Argument, dass die Bezeichnung „bekömmlich“ als gesundheitsbezogene Angabe anzusehen ist, was aber aufgrund von einschlägigen EU-Bestimmungen nicht zulässig ist.

Das Landgericht hat dem Kläger Recht gegeben und eine einstweilige Verfügung erlassen, da in der EU gemäß der Health-Claims-Verordnung Getränke mit mehr als 1,2 % Alkohol-Gehalt nicht mit gesundheitsbezogenen Angaben beworben werden dürfen. Insoweit bestätigte das Landgericht dann auch im Hauptsachever-

fahren, dass die Bewerbung mit „bekömmlich“ nicht zulässig ist.

Die beklagte Brauerei war mit ihrer Berufung beim Oberlandesgericht nicht erfolgreich.

Gegen dieses Urteil hat die Brauerei Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt und in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass der Begriff „bekömmlich“ in der deutschen Bierkultur verankert wäre und von den Verkehrskreisen mit der Bedeutung „passend“ oder „bequem“ wahrgenommen wird. Dem ist allerdings der BGH nicht gefolgt sondern hat unter Verweis auf die einschlägigen EU-Verordnungen (Verordnung Nr. 1924/2006) herausgestellt, dass bei alkoholischen Getränken mit mehr als 1,2 % Alkohol auf die Gesundheit bezogene Angaben in der Werbung nicht verwendet werden dürfen und darauf verwiesen, dass der Begriff „bekömmlich“ von der Verkehrskreisen als „gesund“, „zutraglich“ und „leicht verdaulich“ verstanden wird, was insoweit das Verbot der Werbung rechtfertigt.

Urteil Bundesgerichtshof vom 17.05.2018

AZ: I ZR 252/16

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Anmeldestatistik des EPA zu Erfindungen der vierten industriellen Revolution (4IR)

Eine Studie des Europäischen Patentamts (EPA) zum Thema „Patente und die vierte industrielle Revolution (4IR)“ zeigt einen enormen Anstieg von Patentanmeldungen, welche Erfindungen aus den neuen Kerntechnologiebereichen, nämlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Grundlagentechnologien, sowie die Implementierung dieser Technologien Zuhause, in Firmen oder Fahrzeugen betreffen. Demnach stieg das Anmeldeaufkommen in diesen Kerntechnologien in den letzten drei Jahren um 54 %.

Da die jüngst angemeldeten Erfindungen einen Indikator für die technologische Entwicklung der Gesellschaft darstellen, kann in den nächsten zwei Jahrzehnten davon ausgegangen werden, dass künstliche Intelligenz, vernetzte smarte Objekte und deren Einsatz in der häuslichen,

mobilen und geschäftlichen Umgebung die Gesellschaft gravierend verändern werden.

Führende Anmelder in den neuen Technologien sind Europa, die USA und Japan, wobei allerdings Südkorea und China eine rasante Aufholjagd führen. Wenn man auf Europa blickt, sind Vorreiter der 4IR-Technologien Deutschland und Frankreich. Dabei ist Deutschland, wie zu erwarten war, im Bereich Fahrzeuge, Infrastruktur und Fertigung an erster Stelle, Frankreich bei künstlicher Intelligenz, Sicherheit, Benutzerschnittstellen und 3D-Systemen.

Quellen:

Pressemitteilung EPA v. 11.12.2017, Kammer-rundschreiben 1/18 Patentanwaltskammer

BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

Inhaltsverzeichnis

## INTA 2018 in Seattle

Die Kanzlei Bockhorni & Kollegen war auch in diesem Jahr durch die Patentanwälte Vanessa Bockhorni und Thorsten Brüntjen auf der weltweit größten Markenkonzferenz INTA (International Trademark Association) vertreten. Die INTA fand in diesem Jahr vom 19. bis zum 24. Mai in Seattle statt. Mit über 10.000 Teilnehmern aus mehr als 150 Ländern der Welt ist die INTA die größte Markenkonzferenz weltweit. Die Veranstaltung eignet sich hervorragend dafür, sich umfassend über die neuesten Entwicklungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in den verschiedenen Ländern der Welt zu informieren.

Die Konferenz fand im Zentrum von Seattle statt. Seattle liegt unter anderem durch die Hauptsitze von Microsoft und Amazon am Puls der Zeit. Die Konferenzteilnehmer besuchten unter anderem den weltweit ersten Amazon-Shop, bei dem nach Installation der App „Ama-

zon Go“ die Einkäufe während des Shoppens von einem unsichtbaren Mechanismus den einzelnen Kunden zugeordnet werden, so dass im Prinzip der Laden vollständig ohne Kassenspersonal auskommt. Wie der Amazon-Mitarbeiter im Eingangsbereich mitteilte, würden hierdurch jedoch keine Arbeitsplätze vernichtet, sondern lediglich in den Bereich der Technologie verschoben.

Unterm Strich werteten Vanessa Bockhorni und Thorsten Brüntjen die Konferenz als einen Erfolg für die Kanzlei. Sie bedanken sich auch auf diesem Weg bei allen Korrespondenzanwälten, die sich Zeit für Meetings mit ihnen genommen haben.

Dipl.-Phys. Thorsten Brüntjen (PA)

Inhaltsverzeichnis