

Ed. 1/2018

## Inhaltsübersicht

### Patentrecht

- Achtung! Anbieten eines patentgeschützten Erzeugnisses - Fertiges Produkt kann Rückschluss auf Inhalt des Angebotes zulassen – S.3

### Designrecht

- Vorbenutzungsrecht aufgrund eigener Vorbenutzungshandlungen gegenüber einem deutschen Designpatent (BGH-Entscheidung Bettgestell) – S.4

### Markenrecht

- Kriterien für die rechtserhaltende Benutzung einer Bildmarke – S.6
- EuG: Verwendung der Coca-Cola Schriftart führt zur Verwechslung – S.7
- BGH: Schutzfähigkeit dreidimensionaler „Ritter-Sport“-Verpackungsmarken – S.8
- Bindestrich und ®- Stolpersteine im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung durch Mehrwort-Marken – S.9

### Wettbewerbsrecht

- Wann ist die Herkunftstäuschung eines nicht durch ein Schutzrecht (z. B. Design) abgedecktes Produkt wettbewerbsrechtlich hinzunehmen? – S.10

### AKTUELLES & NEWS

- Brexit und mögliche Konsequenzen für Unionsmarken – S.12
- Verhandlungsposition der EU zu gewerblichen Schutzrechten gegenüber dem Vereinigten Königreich – S.13

**BOCKHORN & KOLLEGEN**

MÜNCHEN · DÜSSELDORF · ALICANTE

European Patent and Trademark Attorneys  
85 Years of Service

Liebe Leserinnen und Leser unseres Updates,

wir hoffen mit unserem ersten Update in diesem Jahr einige interessante Aspekte aus dem gewerblichen Rechtsschutz zusammengefasst zu haben.

Unter anderem ist hierbei eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf interessant, die das Thema behandelt, inwieweit aus einem deutschen Patent gegen einen Verletzter im Ausland (Schweden) vorgegangen werden kann, obgleich die in Deutschland erfolgten Handlungen nicht alle Merkmale des Patents erfüllten, das im Ausland hergestellte Produkt aber alle Merkmale des Patents verwirklicht, also verletzt.

Unser Artikel zum Vorbenutzungsrecht gegen bestehende Schutzrechte aufgrund eigener frühzeitiger Nutzungshandlungen, hier durch das weltweit bekannte Möbelhaus IKEA, ist zwar im Designrecht angesiedelt, aber unseres Erachtens ohne Weiteres auch auf andere Schutzrechte analog anwendbar, wie etwa Patente oder Gebrauchsmuster.

Mit unseren vier kommentierten Entscheidungen zum Markenrecht decken wir eine breite und wie wir meinen sehr interessante Palette ab und natürlich darf zum Schluss der Brexit mit möglichen Konsequenzen nicht fehlen. Hier ist aufgrund des Umstands, dass Klagen vor dem deutschen Verfassungsgericht anhängig sind, in keiner Weise absehbar, wie sich die Weiterentwicklung gestalten wird.

Mit freundlichen Grüßen



Josef Bockhorni  
(Patentanwalt)

## PATENTRECHT

### **Achtung!**

### **Anbieten eines patentgeschützten Erzeugnisses - Fertiges Produkt kann Rückschluss auf Inhalt des Angebotes zulassen**

Klägerin der Patentstreitsache zunächst vor dem Landgericht Düsseldorf (im Folgenden LG Düsseldorf) und sodann im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (im Folgenden OLG Düsseldorf) war die Inhaberin eines europäischen Patents betreffend eine Vorrichtung zur Wirbelschichtverdampfungstrocknung. Die Beklagte stellte eine Vorrichtung zum selben Zweck u. a. auf Fachmessen und im Internet vor. All diesen Präsentationen war gemein, dass keine alle Merkmale des Klagepatents erfüllte. Im Jahr 2013 montierte die Beklagte in Schweden und damit im patentfreien Raum eine Vorrichtung, die sämtliche Merkmale des Klagepatents verwirklichte. Die Klägerin machte die Verletzung des deutschen Teils ihres europäischen Patentes geltend und nahm die Beklagte u. a. auf Unterlassung in Anspruch. Das OLG Düsseldorf hatte hier insbesondere zu klären, ob ein schutzrechtsverletzendes Anbieten im Sinne des §9 Nr. 1 PatentG vorliegt. (Sachverhalt stark verkürzt)

Das LG Düsseldorf hatte schon in erster Instanz ein Anbieten gemäß §9 Nr. 1 PatentG durch die Handlungen der Beklagten bejaht. Das Gericht erster Instanz hatte die Angebotshandlung dabei durch die diversen Präsentationen verwirklicht gesehen. Unabhängig davon, dass diese verschiedenen Ausführungsformen für sich gerade nicht alle Merkmale des Klagepatents verwirklichten, hätte die Beklagte hier zum Ausdruck gebracht, ein erfindungsgemäßes Produkt herstellen und liefern zu können.

Das OLG Düsseldorf bejahte ebenfalls ein Anbieten im Sinne des §9 Nr. 1 PatentG, jedoch mit einem völlig anderen Ansatzpunkt: Das Angebot war von Deutschland aus erfolgt. Folge dem Angebot eine Lieferung bzw. Errichtung der angebotenen Anlage, ggf. wie hier auch im patentfreien Ausland, nach, die die technischen Merkmale des Klagepatents verwirklicht, so

rechtfertige dies im allgemeinen den Schluss, dass sich das vorausgegangene (inländische) Angebot auf eine ebensolche patengemäße Sache bezogen habe. Das vom Inland aus versandte Angebot zur Lieferung bzw. Errichtung wäre daher als patentverletzend zu beurteilen. An dem inländischen Ort des Angebotes würde auch der Umstand nichts ändern, dass die vom inländischen Geschäftssitz des Anbietenden aus unterbreitete initiative Offerte noch nicht sämtliche konstruktiven Details enthalten hat, die zur Patentbenutzung führen, und dahingehende Konkretisierungen, die den erfindungsgemäßen Gegenstand ergeben, erst später, vielleicht sogar beim im Ausland geführten Besprechungen erfolgt sind. Dies gelte so lange, wie die ausländischen Handlungen sich im Rahmen des ursprünglichen inländischen Angebotsgegenstandes halten, diesen also bloß näher ausgestalten und nicht abändern.

Aufgrund dieser Entscheidung könnte künftig der Nachweis einer inländischen Patentverletzung, auch wenn der erfindungsgemäße Gegenstand im patentfreien Ausland hergestellt wird, erleichtert sein. Da der Patentinhaber wohl in den seltensten Fällen Einblick in die Angebotsunterlagen haben wird, würde die Möglichkeit des Rückschlusses vom fertigen Produkt auf ein inländisches Angebot die Beweisführung erheblich vereinfachen. In diesem Zusammenhang sollte aber beachtet werden, dass es sich hier um die Auslegung im Rahmen eines Berufungsverfahrens handelt, der BGH diese Sicht also noch nicht bestätigt hat.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.04.2017  
Az. I-2 U 51/16  
Sabine Röhler (RAin)

Inhaltsverzeichnis

DESIGNRECHT

**Vorbenutzungsrecht aufgrund eigener Vorbenutzungshandlungen gegenüber einem deutschen Designpatent (BGH-Entscheidung Bettgestell)**



Klagedesign Nr. : 40205830-0007.1



Malm - IKEA

Prinzipiell gilt in Deutschland, dass ein Dritter, der vor der Anmeldung eines eingetragenen Designpatents im Inland ein identisches Design entwickelt hat, dies in Benutzung genommen oder zumindest ernsthafte Bemühungen für eine Benutzungsaufnahme getroffen hat, sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufen kann. Dieses Vorbenutzungsrecht ermöglicht die weitere Benutzung des Dritten unbeschadet des vorhandenen Designpatents. Voraussetzung ist allerdings, dass die Vorbenutzungshandlung im Inland, also in Deutschland, stattgefunden hat.

Selten gibt es BGH-Entscheidungen, die sich mit dem Bestehen eines Vorbenutzungsrechts gegenüber deutschen Designpatenten befasst, die aufgrund eigener Vorbenutzungshandlungen entstehen können.

Sachverhalt war, dass die Klägerin ein Designpatent hatte, das ein Bettgestell zeigt (im Folgenden Klagedesign). Das Designpatent wurde am 15. Juli 2002 in Deutschland angemeldet und am 15. November 2002 registriert. Zugleich wurde die Priorität einer Ausstellung auf der Internationalen Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 anerkannt.

Die Beklagte gehörte dem weltweit bekannten IKEA-Konzern an und vertrieb seit 2003 ein Bettgestell unter der Bezeichnung „MALM“ welches weitgehend mit dem Klagedesign übereinstimmt. Die Beklagte hatte im August 2002 einen Katalog mit einem Bettgestell der Type „BERGEN“ verteilt, welches sich nur durch ein geringfügig höheres Kopfteil des Bettgestells gegenüber dem das Designpatent verletzenden „MALM“-Bettgestell unterschieden hat. Die Klägerin hat die Beklagte auf Verletzung des Designpatents verklagt. Das Berufungsgericht, nämlich das OLG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen, dem aber der BGH als Revisionsinstanz nicht gefolgt ist.

Das OLG Düsseldorf hat der Beklagten ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Designgesetz in Deutschland zugesprochen. Begründet wurde dies maßgeblich dadurch, dass IKEA in Schweden bereits vor dem Prioritätstag 14. Januar 2002 ernsthafte Vorbereitungen für den globalen Vertrieb des Vorgängermodells „BERGEN“ auch in Deutschland getroffen hat und zwar in Unkenntnis des Klagedesigns. Insofern hat das OLG Düsseldorf IKEA einen ernstlichen Willen erkennen lassen, die gewerbliche Benutzung des Vorgängermodells „BERGEN“ alsbald

aufzunehmen, zumal bereits die Produktion einer Nullserie in Polen seitens IKEA in Auftrag gegeben wurde und entsprechende Aufbauanleitungen freigegeben wurden. Das Bettgestell „BERGEN“ wurde schließlich auch Ende März 2003 nach Deutschland ausgeliefert.

Das OLG Düsseldorf hat hierbei auch die Voraussetzungen „im Inland“ bejaht, da die im Ausland getroffenen Vorbereitungshandlungen klar auf eine Benutzung des Designs im Inland abgezielt haben. Da die Auftragserteilung zur Produktion auf einen weltweiten Vertrieb und damit auch auf den deutschen Markt abzielte, wurden die entsprechenden Vorbereitungen auch auf das „Inland“ bezogen anerkannt.

Diese Auffassung wird vom BGH nicht geteilt, der das Urteil des OLG Düsseldorf aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung an das Berufungsgericht in Düsseldorf zurückgewiesen hat.

Der BGH hat hierbei die Schutzfähigkeit des Klagedesigns bestätigt und festgestellt, dass das von IKEA vertriebene Bettgestell „MALM“ in den Schutzbereich des Designpatents eingreift.

Allerdings teilt – und das ist das Interessante an dieser Entscheidung – der BGH nicht den „Inlandsbezug“ der Vorbenutzungshandlungen seitens IKEA. Zwar bestätigt der BGH, dass im

Falle des Bettgestells „BERGEN“ im Prinzip schon Fertigstellungen eines Entwurfs und die Anfertigung von Konstruktionszeichnungen, die Erstellung von Prototypen sowie Verhandlungen und ernsthafte Vorgespräche mit potentiellen Kunden ausreichen könnten, allerdings käme es hierbei immer auf den Inlandsbezug dieser Vorbenutzungshandlungen an. Das heißt, die Handlungen für die Aufnahme der Benutzung müssten ebenso wie die Benutzung selbst, im Inland getroffen worden sein. Dies war aber im Falle des Bettgestells „BERGEN“ gerade nicht der Fall, da es hier lediglich Vorbenutzungshandlungen außerhalb Deutschlands gab.

Die BGH-Entscheidung ist auch sachgerecht, weil sie davon ausgeht, dass ein deutsches Designpatent in Bezug auf seinen Schutz nur auf Verletzungshandlungen in Deutschland abzielt und geltend gemacht werden kann. Da das Vorbenutzungsrecht eine Ausnahme, mithin eine Einschränkung dieses Schutzes darstellt, ist es gerechtfertigt, den Umfang des nationalen Schutzrechtes nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen zu beschneiden, was sich alleine aus der Systematik des Gesetzes ergibt.

BGH, Urteil vom 29.06.2017  
Az. I ZR9/16  
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

#### **Fazit:**

Vorbenutzungsrechte gegenüber einem deutschen Designpatent können in der Tat nur dann geltend gemacht werden, wenn die Vorbenutzungshandlungen strikt in Deutschland stattgefunden haben. Es kommt also nicht darauf an, dass die im Ausland initiierten Vorbenutzungshandlungen auch auf Deutschland abzielen.

## Kriterien für die rechtserhaltende Benutzung einer Bildmarke in der Bundesrepublik Deutschland



pr©vadis

Im Einzelnen ging es um die Entscheidung, ob eine Benutzung des vorstehend wiedergegebenen Schneckenzeichens als Bildmarke eingetragen für Waren der Klasse 9, 38, 41 und 42 als rechtserheblich benutzt angesehen werden kann, so eine Nutzung im Wege des ebenfalls vorstehend abgebildeten Schriftzuges mit der Schnecke für den Vokal „o“ verwendet wird.

Eine rechtserhebliche Benutzung wurde sowohl vom Landgericht Frankfurt wie auch dem OLG Frankfurt abgelehnt, da das genutzte Wort-Bildzeichen mit der Schnecke als nicht ausreichend ähnlich mit der eingetragenen Marke einer Schnecke angesehen werden kann. Vielmehr muss die Marke in der Form genutzt werden, in der sie eingetragen ist. Abweichungen schaden nur dann nicht, wenn durch die Abweichung der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird. Beurteilungskriterium hierfür ist die Verkehrsanschauung, das

heißt maßgeblich ist, ob der Verkehr (Public) das abweichend benutzte Zeichen Provadis mit Schnecke noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. Dies hat allerdings sowohl das Landgericht wie auch das OLG verneint, da in Provadis der Wortbestandteil das gesamte Zeichen prägt und weniger der Bildcharakter mit einer Schnecke. Insoweit sieht der Verkehr im Kombinationszeichen Provadis mit Schnecke ein in sich einheitliches Wort-Bildzeichen, in welchem die Schnecke als grafische Verzierung und nicht als eigenständige Marke erscheint. Mithin liegt keine Benutzung der Bildmarke mit der Schnecke vor.

OLG Frankfurt, 20.07.2017  
Az. 6 U 149/16  
Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

## EuG: Verwendung der Coca-Cola Schriftart führt zur Verwechslung



Der Softdrink-Hersteller Coca-Cola hatte gegen eine Unionsmarkenanmeldung mit dem Wortbestandteil „Master“ Widerspruch eingelegt und den Widerspruch damit begründet, dass zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr bestünde, weil der Zeichenbestandteil „Master“ mit gleichem Schriftzug dargestellt werde.

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum wies den Widerspruch von Coca-Cola zunächst als unbegründet zurück. In seiner Beschwerde jedoch, hatte der Softdrink-Hersteller Erfolg.

Das Gericht der Europäischen Union sah als nächste Instanz allein aufgrund der Übernahme der gleichen Schriftart einen ausreichenden Ähnlichkeitsgrad zwischen den Zeichen „Coca-Cola“ und der Unionsmarkenanmeldung „Master“ als gegeben an. Demnach hätten die Zeichen mehrere Bestandteile, die aus schriftbildlicher Wahrnehmungsrichtung her ähnlich seien, nämlich den „Schweif“, der von den ersten Buchstaben „C“ und „M“ in einer Art Signaturschnörkel abgeht und die gemeinsame Verwendung einer Schriftart, die nicht in gebräuchlicher Weise im aktuellen Geschäftsleben Verwendung findet, nämlich den Schrifttyp „Spenserian“. Diese Schriftart werde vom relevanten Verkehr im Ganzen wahrgenommen.

Darüber hinaus stellte das Gericht der Europäischen Union in seiner Entscheidung fest, dass zur Feststellung der Gefahr eines sogenannten „Trittbrettfahrens“ (dem Risiko, dass ein unfairer Vorteil aus der Unterscheidungskraft oder dem Ansehen der älteren Coca Cola-Marken gezogen wird) die Rechtsprechung in keinem Fall relevante Beweismittel auf nur die angemeldete Marke limitieren könne, sondern auch Beweismittel zugelassen werden müssten, welche eine Analyse der Wahrscheinlichkeiten in Bezug auf die Absichten der Markenmelderin

erleichtere. Coca-Cola hatte während des Widerspruchsverfahrens fotografische Darstellungen eines Softdrinks der Markenmelderin mit der Absicht eingereicht, dem Markenamt die Benutzung der Unionsmarkenanmeldung „Master“ im Handel zu zeigen. Dabei belegten die Nachweise ausschließlich die Benutzung des Zeichens „Master“ außerhalb der EU, nämlich in Syrien und dem Mittleren Osten. Das EUIPO hatte diese Nachweise nicht berücksichtigt, weil nur die Benutzung des Zeichens „Master“ außerhalb der EU damit belegt werden konnte. Dem EUIPO reichten diese Nachweise nicht zur Bestimmung der Gefahr aus, ob die künftige Benutzung des Zeichens Master in der Union die Wertschätzung der vier älteren Marken von Coca-Cola in unerlaubter Weise ausnutzen würde. Dem stimmte das Gericht der Europäischen Union nicht zu und betonte, dass jegliche Beweismittel, die die aktuelle kommerzielle Verwendung der angemeldeten Marke bezeugen, zu berücksichtigen seien, darunter auch Nachweise der kommerziellen Nutzung des Zeichens außerhalb der EU. Zur Bestimmung der Gefahr des Trittbrettfahrens müsse ein Unternehmen derartige Nachweise vorlegen können, um eine logische Schlussfolgerung auf die wahrscheinliche kommerzielle Nutzung des Zeichens im Fall der Eintragung im Gebiet der Union zu begründen. Das Gericht erkannte also den Beweis, im Gegensatz zur Widerspruchsabteilung und Beschwerdekammer des Europäischen Markenamts als zulässig und ausreichend an, um die Gefahr des wirtschaftlichen Trittbrettfahrens im vorliegenden Fall zu begründen.

EuG Urteil vom 07.12.2017

Az. T-61/16

BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

Inhaltsverzeichnis

## BGH: Schutzfähigkeit dreidimensionaler „Ritter-Sport“-Verpackungsmarken

Der bekannte Schokoladenproduzent Ritter Sport hat mehrere dreidimensionale Formmarken für „Tafelschokolade“ in Deutschland registriert. Die Marken zeigen jeweils die Vor- und Rückseite einer neutralen quadratischen Verpackung mit einem quadratischen Verpackungskörper, zwei seitlichen gezackten Verschlusslaschen und einer auf der Rückseite quer verlaufenden Verschlusslasche. Nachfolgend ist eine der dreidimensionalen Gestaltungen dargestellt:



3D-Marke Nr. 398 69 970

1. Die Löschantragstellerin hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der 3D-Marken beantragt. Allerdings wies das Patentamt die Löschanträge als unbegründet zurück.

2. In ihrer Beschwerde vor dem Bundespatentgericht (BPatG) hatte die Löschantragstellerin dann allerdings Erfolg, sodass der Schokoladenhersteller seine Rechte an den dreidimensionalen Formmarken verloren hätte, wenn nicht die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (BGH) zugelassen worden wäre. Das BPatG hatte sich zu seiner Begründung auf die Rechtsprechung des EuGH gestützt, wonach eine Warenformmarke dann nicht schutzfähig ist, wenn

- diese ausschließlich aus der Form der Ware besteht,
- die Form mindestens eine Gebrauchseigenschaft aufweist, die der gattungstypischen Funktion der Ware innewohnt,
- der Verbraucher die gattungstypische Warenfunktion auch bei den Waren der Mitbewerber sucht.

(EuGH Tripp-Trapp-Kinderstuhl – C-205/13).

Aus der Sichtweise des BPatG, welcher der BGH nicht folgte, wäre die Verpackung eine gebrauchstaugliche Form, die der Verbraucher auch bei den Mitbewerbern ersuchen würde. Tafelschokolade werde in aller Regel in rechteckiger Form angeboten, wobei das Quadrat nur eine besondere Form des Rechtecks sei.

Andere geometrische Formen wie das Dreieck oder der Kreis fänden bei Tafelschokolade in der Regel keine Verwendung. Die regelmäßige Form von Tafelschokolade in Gestalt eines Rechtecks bzw. eines Quadrats erleichtere die Verpackung, Lagerung, den Transport und die Portionierung, weshalb es sich bei der quadratischen Form um eine gattungstypische Warenfunktion handle. Die 3D-Marke sei daher nicht schutzfähig.

3. Der BGH bestätigte zunächst, dass dreidimensionale Gestaltungen, die die Form einer Ware darstellten, grundsätzlich als dreidimensionale Marke geschützt werden können. Sodann stellte er fest, dass das Markengesetz nur solche Zeichen vom Markenschutz ausschließe, welche ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestünden. Im Gegensatz zum BPatG hielt der BGH jedoch fest, dass die quadratische Form der Tafelschokolade keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade sei. Zudem bedinge die Schokolade nicht die Form der Verpackung, weshalb die Verpackungsmarke der Firma Ritter Sport schutzfähig sei. Der BGH hat folglich die Beschlüsse des BPatG aufgehoben und die Verfahren an das BPatG zurückverwiesen.

BGH Az.: I ZB 105/16 u. I ZB 106/16  
BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

Inhaltsverzeichnis



## Bindestrich und ® – Stolpersteine im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung durch Mehrwort-Marken

Der BGH hatte sich im gegenständlichen Fall mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit von einer Benutzung einer eingetragenen Wortmarke (hier Dorzo) gesprochen werden kann, wenn diese stets nur mit weiteren Wortbestandteilen benutzt wird. Aus dieser Marke „Dorzo“, die Waren in Klasse 5 beansprucht, wurde Widerspruch gegen die Wortmarke „Dorzo plus T STADA“ erhoben, die beim Deutschen Patent- und Markenamt ebenfalls für Waren der Klasse 5 registriert war. Auf die Einrede der Nichtbenutzung versuchte die Widersprechende die Benutzung durch die folgenden Verwendungen nachzuweisen:



Dorzo-Vision®



DorzoComp-Vision® DorzoComp-Vision® sine

Der BGH hat die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Beschwerdeverfahren bestätigt, dass hier keine rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke „Dorzo“ vorliegt:

Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stelle keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß §26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Falle handele es sich um die Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form nach §26 Abs. 3 MarkG. Hierbei wurde u. a. darauf abgestellt, dass die Bestandteile der konkreten Verwendungsformen jeweils gleich groß gestaltet sind, denselben Schrifttyp und dieselbe Farbe aufweisen, sowie größtenteils mit einem Bindestrich verbunden sind.

Wie auch die Vorinstanz verneinte der BGH aber auch eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke durch „Dorzo-Vision®“ – die als Verwendungsform der eingetragenen Form noch am nächsten kommt – nach §26 Abs.3 MarkenG und folglich auch der weiteren Benutzungsformen. Hierzu führte er aus: Erkenne der Verkehr das mit Zusätzen verwendete Markennwort nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen, verändert die Abweichung grund-

sätzlich den kennzeichnenden Charakter der Marke. In diesem Zusammenhang wurde klar gestellt, dass die typographische Gestaltung, der Bindestrich und die Einheitlichkeit von Schriftbild und Schriftfarbe für sich alleine nicht geeignet wären, diese Annahme zu begründen. Dass die tatsächlichen Verwendungsformen vom Verkehr jedoch als einheitliches Kennzeichen wahrgenommen würden, werde auf die weiteren Umstände wie die Beifügung des Zusatzes „®“ am Ende des zusammengesetzten Zeichens gestützt. Dies weise auf ein einheitliches Kennzeichen hin und der Verkehr entnehme dieser Beifügung regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau mit diesem Inhalt geben würde.

Hinzu trat weiter, dass sich die Begriffe „Dorzo“ und „Vision“ wechselseitig aufgrund ihrer Bedeutung – „Dorzo“ als Abkürzung für die Wirkstoffbezeichnung „Dorzolamid“ und „Vision“ für u. a. „Sehkraft“ – in Bezug nehmen.

BGH Beschluss vom 11. Mai 2017

Az. I ZB 6/16

BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

Sabine Röhler (RAin)

Inhaltsverzeichnis

## WETTBEWERBSRECHT

### Wann ist die Herkunftstäuschung eines nicht durch ein Schutzrecht (z. B. Design) abgedecktes Produkt wettbewerbsrechtlich hinzunehmen?

Die Klägerin in dieser wettbewerbsrechtlichen Streitsache produziert und vertreibt Beleuchtungsprodukte. Zu ihrem Programm gehört eine unter der Bezeichnung „Powermoon“ in mehreren Versionen hergestellte, transportable Federschirmleuchte, die der Ausleuchtung von Baustellen, Polizei- und Feuerwehreinsatzorten sowie Veranstaltungs- und Parkflächen dient. Der auf einem Stativ montierte Leuchtballon ist mit einer Spannvorrichtung ausgestattet, die ähnlich einem Regenschirm zu öffnen ist und zusammengeklappt erleichtert transportiert werden kann. Der geöffnete Leuchtballon ist an der oberen Seite mit einer farbigen, innen reflektierenden Folie und an der unteren Seite mit einer lichtdurchlässigen Spannhaut versehen. Im Inneren befindet sich der Leuchtkörper. Die Vorrichtung wird in mehreren Modellen – mit sechs oder acht Federstäben – sowie mit oder ohne Seilzug zum Öffnen hergestellt und vertrieben. Der Leuchtballon der Klägerin sieht wie folgt aus:



Die Beklagte befasst sich mit Baustellentechnik und vertreibt Maschinen und Hilfsmittel für den Baustellenbetrieb. Sie bot auf einer Fachmesse sowie über ihre Webseite einen Leuchtballon in der folgenden Gestaltung an:



Im Gegensatz zum Produkt der Klägerin weist der Leuchtballon der Beklagten aufgrund der unterschiedlichen Größenverhältnisse der oberen und unteren Hälfte eine mehr birnenförmige Gestaltung auf. Sowohl der Ballon der Klägerin als auch derjenige der Beklagten waren nicht mit einer Herstellerkennzeichnung versehen.

Die Klägerin hat die Beklagte u. a. auf Unterlassung des Anbietens deren Leuchtballons in Anspruch genommen. Das Landgericht Köln hatte in erster Instanz der Klage stattgegeben und die Beklagte entsprechend verurteilt. Das Oberlandesgericht Köln hingegen wies die Klage zurück. Diese Entscheidung wurde nun durch das Urteil des BGH im Rahmen der Revision bestätigt:

Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz besteht, wenn ein Unternehmer das Leistungsergebnis eines Mitbewerbers nachahmt und auf dem Markt anbietet, das über wettbewerbliche Eigenart verfügt, und dieses Verhalten geeignet ist, eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorzurufen. Dabei bestehe eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie der Unlauterkeit der Herkunftstäuschung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart sei und je höher der Grad der Übernahme, desto geringere Anforderungen seien an die die Unlauterkeit begründende Herkunftstäuschung sowie ihre Vermeidbarkeit zu stellen und umgekehrt. Wettbewerbsrechtliche Eigenart besitze ein Produkt, wenn seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen.

Für das Produkt der Klägerin wurde eine durchschnittliche wettbewerbliche Eigenart ange-

nommen, wobei sich der Verkehr grundsätzlich nur an den äußeren Gestaltungsmerkmalen orientieren könne. Für den Gesamteindruck prägend seien die zweifarbige und kugelförmige Ausgestaltung in einer Weise, dass die beiden Hälften sichtbar aufeinander montiert erschienen, wobei die Hälften eine in etwa gleiche Größe und Form aufwiesen. Die runde Form des Gesamtkörpers sei nicht einzigartig, sondern werde auch von anderen Herstellern mit anderen Aufrichtetechniken angeboten. Die Gestaltung der Klägerin sei damit nicht technisch zwingend.

Das Produkt der Beklagten sei eine Nachahmung des Produkts der Klägerin in Form der sog. nachschaffenden Übernahme. Es handele sich daher nicht um eine identische Übernahme.

Die Herkunftstäuschung sei allerdings nicht vermeidbar, weil keine zumutbaren Ausweich-

möglichkeiten bestünden, um eine Herkunftstäuschung zu verhindern. Andernfalls würde das Prinzip eines runden Beleuchtungskörpers mit Federspannfunktion insgesamt auf eine einzige wettbewerbliche Lösung verengt und zugunsten der Klägerin monopolisiert. Durch Anbringung eines Herstellerkennzeichens könne die Täuschung nicht vermieden werden, weil der Ballon häufig als Werbefläche für die Unternehmen verwendet werde, die den Ballon einsetzen. Die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten seien nur gering. Hierbei handele es sich um Größe und Form des Ballons. Die von der Beklagten vorgenommene Verschiebung der Größenverhältnisse zwischen oberer und unterer Hälfte reduziere die Herkunftstäuschung. Das Ausweichen auf andere geometrische Formen oder technischen Ausführungen sei nicht zumutbar.

BGH, Urteil vom 14. September 2017  
Az. I ZR 2/16  
Sabine Röhler (RAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Brexit und mögliche Konsequenzen für Unionsmarken

Trotz des bereits am 30. Juni 2016 erklärten Austritts Großbritanniens aus der EU mit einem knappen Abstimmungsverhältnis am 23. Juni 2016 ist bis heute das Ausstiegs-Szenario völlig offen. Aufgrund der bisherigen Erklärungen der für die Regelung des Austritts maßgeblichen Politiker, insbesondere Theresa May, wird offensichtlich ein harter Brexit gerade keinesfalls ausgeschlossen, vielmehr muss eher von einem harten Brexit ausgegangen werden. Inhaber von Unionsmarken sind nach diesem Referendum völlig im Ungewissen, inwieweit die sich auch auf Großbritannien erstreckenden Unionsmarken nach dem Brexit Gültigkeit für Großbritannien haben.

Derzeit zeichnen sich insgesamt drei Lösungsszenarien ab.

1. Im Fall eines harten Brexits können Inhaber von Unionsmarken mit Austritt Großbritanniens aus der EU ihren Schutz für Großbritannien verlieren, und zwar ersatzlos. Dies ist für Inhaber von Unionsmarken mit erheblichen Nachteilen verbunden, so dass dieser Lösungsansatz nach wie vor als unwahrscheinlich angesehen wird.
2. Verbleib Großbritanniens im EU-Markensystem:  
  
Dies würde verlangen, dass Großbritannien die Unionsmarken auch für Großbritannien als gültig erklärt, und zwar trotz des Brexits. Diese Lösung ist aber ebenfalls wenig wahrscheinlich, da die maßgeblichen Politiker in Großbritannien nach wie vor einen harten Brexit durchaus einkalkulieren, notfalls im Wege des „No Deal“-Szenarios.
3. Umwandlung des britischen Teils der Unionsmarken in nationale Marken:

Vieles spricht dafür, dass es nach dem Brexit möglich sein wird, den britischen Teil einer Unionsmarke in eine nationale britische Marke umzuwandeln. Diesen Vorschlag vertritt das Britische Institut für Markenrechtsanwälte (CIDMA) und auch die Europäische Kommission.

Dieses dritte Szenario wird nach Lage der Dinge wohl durchgeführt werden, hat aber auch eine Fallgrube, die beachtet werden muss.

Sicherlich dürften viele Unionsmarken in Großbritannien in der Vergangenheit nicht genutzt worden sein, mit der Folge, dass diese Marken dann für Großbritannien jedenfalls mangels Benutzung glatt löschungsreif wären. Dieser Umstand kann durch Dritte insoweit genutzt werden, als diese kurz vor dem Brexit Marken in Großbritannien anmelden, die Unionsmarken entsprechen und nach Umwandlung der Unionsmarke in britische Marken, diese wegen Nichtbenutzung durch Widerspruch oder durch Löschungsklage angreifen mit der Folge, dass man dann im Falle einer Nichtbenutzung der Unionsmarke in Großbritannien der insoweit umgewandelten britischen Marke verlustig geht.

Deswegen raten wir allen Inhabern von Unionsmarken, wichtige Marken insbesondere dann frühzeitig als nationale Marken in Großbritannien vor dem Brexit anzumelden, soweit diese Unionsmarken in Großbritannien noch nicht benutzt worden sind. Mit der Neuanmeldung einer britischen Marke genießt man immerhin eine 5-jährige Benutzungsschonfrist, was sich eben auch Dritte zunutze machen können, die entsprechende Marken anmelden und dann die Löschung der umgewandelten britischen Marke betreiben können.

Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)

Inhaltsverzeichnis

## Verhandlungsposition der EU zu gewerblichen Schutzrechten gegenüber dem Vereinigten Königreich

Gewerbliche Schutzrechte der EU, welche einheitlichen Charakter innerhalb der Union haben, sind die EU-Marke, registrierte und nicht-registrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geschützte geografische Bezeichnungen und dergleichen. Zu diesen Schutzrechten hat die EU-Kommission am 6. September 2017 ihre Position veröffentlicht, die sie in den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über den Austritt vertritt.

Demnach sollen die nachfolgenden allgemeinen Grundsätze bei Inkrafttreten der Austrittsvereinbarung anwendbar sein:

### (1) Gewerbliche Schutzrechte mit einheitlicher Wirkung innerhalb der Europäischen Union:

- Inhaber von gewerblichen Unionsrechten, die vor dem Austrittsdatum erteilt wurden, sollten nach dem Austrittsdatum als Inhaber eines durchsetzbaren Schutzrechtes auf dem Territorium des Vereinigten Königreichs anerkannt werden und zwar vergleichbar dem Recht, das das Unionsrecht hierzu vorsieht, falls notwendig auf der Basis von speziell eingeführter nationaler Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs.

Im besonderen Fall von geschützten geografischen Bezeichnungen, geschützten Ursprungsbezeichnungen und anderen geschützten Zeichen in Bezug auf landwirtschaftliche Produkte (traditionell garantierte Spezialitäten und traditionelle Bezeichnungen für Weine), welche unter Unionsrecht vor dem Austrittsdatum geschützt sind, sollte dieser Grundsatz auch implizieren, dass das Vereinigte Königreich die notwendige nationale Gesetzgebung bereitstellt, um den fortwährenden Schutz dieser Rechte zu garantieren. Der Schutz sollte vergleichbar zu dem Schutz sein, der durch Unionsrecht gewährt wird.

- Die Einführung des oben genannten Grundsatzes soll insbesondere die automatische Anerkennung eines gewerblichen Schutzrechtes in dem Vereinigten Königreich auf Basis der existierenden Unionsrechte einschließen.
- Darüber hinaus soll die Einführung dieses Grundsatzes auch umfassen:
  - die Bestimmung der Verlängerungsdaten;
  - die Respektierung von Prioritäts- und Senioritätsgrundsätzen;
  - die Anpassung der Erfordernisse an die „rechtserhaltende Benutzung“ und der Regeln zur „Bekanntheit“.
- Die Einführung dieses Grundsatzes sollte nicht in finanziellen Kosten für den Inhaber des gewerblichen Unionsrechts münden. Jegliche administrative Belastung für solch einen Inhaber sollte auf einem strikten Minimum gehalten werden.

### (2) Anmeldungen gewerblicher Schutzrechte mit Einheitswirkung in der Europäischen Union

Für den Fall, dass vor dem Austrittsdatum eine Anmeldung anhängig ist, sollte der Anmelder berechtigt sein, jegliches Prioritätsdatum in Bezug auf die anhängige Anmeldung beizubehalten, wenn der Anmelder nach dem Austrittsdatum für ein äquivalentes Schutzrecht in dem Vereinigten Königreich Schutz ersucht.

### (3) Anmeldungen für ergänzende Schutzzertifikate oder für deren Verlängerung

Nach dem Austrittsdatum sollte eine Person weiterhin das Recht behalten, ein ergänzendes Schutzzertifikat oder eine Verlängerung desselben im Vereinigten Königreich zu beantragen,

wenn die Person vor dem Austrittsdatum einen entsprechenden Antrag vor einer Behörde des

Vereinigten Königreichs im Einklang mit Unionsrecht und den administrativen Verfahren für die Erteilung eines derartigen Zertifikats oder dessen Verlängerung gestellt hat.

Jegliches Zertifikat, das dann erteilt oder verlängert wird, sollte einen äquivalenten Schutz im Vereinigten Königreich bereitstellen, wie dieser im Unionsrecht gewährt wird.

#### (4) Rechtlicher Schutz von Datenbanken

Entwerfer oder Rechteinhaber von Datenbanken, die in den EU-Mitgliedsstaaten vor dem Austrittsdatum des Vereinigten Königreichs geschützt sind, sollten nach dem Datum in den 27

EU-Mitgliedsstaaten und im Vereinigten Königreich weiterhin Schutz genießen.

#### (5) Erschöpfung von Rechten

Rechte, die in der Europäischen Union vor dem Austrittsdatum erschöpft waren, sollen nach dem Austrittsdatum sowohl in den 27 EU-Mitgliedsstaaten als auch in Territorien des Vereinigten Königreichs erschöpft bleiben. Die Bedingungen der Erschöpfung sollen durch Unionsrecht definiert sein.

BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)

[Inhaltsverzeichnis](#)