

Ed. 1/2017

## Inhaltsübersicht

### Patentrecht

- Zum „Cherry-Picking“ in BGH-Entscheidung „Ventileinrichtung“ – S.3
- BGH zur äquivalenten Patentverletzung – S.4
- „Harter Brexit“ - Fortgang des Einheitspatents – S.5
- Vergütung bei nicht genutzten Erfindungen – S.6
- Rekordzahlen erteilter Patente beim DPMA – S.7

### Markenrecht

- „Pippi Langstrumpf“ bleibt eingetragen – S.8
- Kein Markenschutz für 3D-Marken mit ausschließlich technischen Merkmalen – S.9
- Autocomplete-Funktion bei Amazon - keine Verletzung von Kennzeichenrechten – S.9

### Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- BGH: (Zeitliche) Voraussetzung der Mitbewerberstellung nach UWG – S.12

### AKTUELLES & NEWS

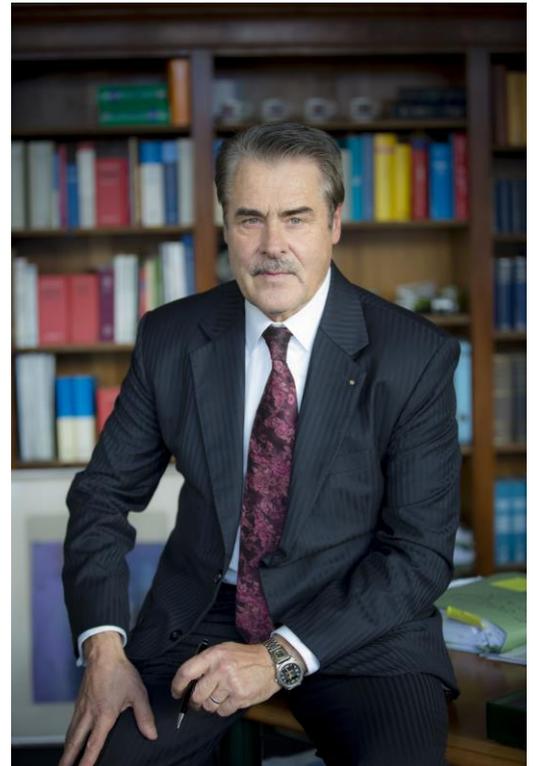
- Bundespatentgericht zu Versicherungen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz – S.13
- Unterlassungsgebot kann Rückrufanspruch beinhalten – S.13

**BOCKHORN & KOLLEGEN**  
MÜNCHEN · DÜSSELDORF · CHEMNITZ · ALICANTE

European Patent and Trademark Attorneys  
85 Years of Service

Liebe Leserinnen und Leser unseres Updates,

unsere neue Ausgabe unseres Updates behandelt unter anderem eine sehr interessante Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die sich klar gegen die vom Europäischen Patentamt gepflegte restriktive Haltung bei der Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung stellt (sogenanntes „Cherry picking“). Ferner verweisen wir auf die Rekordzahlen erteilter Patente beim Deutschen Patent- und Markenamt. Ein Indiz dafür, dass der deutsche nationale Weg bei Patentanmeldungen von Vorteil ist und von der deutschen Industrie und dem Mittelstand forciert parallel zum Europäischen Weg angewendet wird, wohl nicht zuletzt wegen einer in vielen Punkten divergierenden Handhabung des Deutschen Patent- und Markenamts gegenüber dem Europäischen Patentamt.



Natürlich ist auch der Brexit ein Thema und es sind im Übrigen auch interessante Entscheidungen zum Markenrecht enthalten. Wir hoffen, die Auswahl unserer Themen ist für Sie interessant. Wie immer können Sie bei Fragen Kontakt mit uns aufnehmen, weswegen auch der Verfasser des Artikels jeweils am Ende des Artikels genannt ist.

Mit freundlichen Grüßen

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

Josef Bockhorni  
(Patentanwalt)

# PATENTRECHT

## Zum „Cherry-Picking“ in der BGH-Entscheidung X ZB 1/16 „Ventileinrichtung“

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seiner Entscheidung X ZB 1/16 „Ventileinrichtung“ über die Rechtsbeschwerde einer Patentinhaberin zu entscheiden. Das Patent (DE 10 2006 006 439 B1) hatte zuvor das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unbeschadet überstanden, wurde dann aber in der Einspruchsbeschwerde vom Bundespatentgericht (BPatG) widerrufen.



Foto Quelle : © Aamon - Fotolia.com

Diese Entscheidung enthält zwei Aspekte, die im deutschen Patentrecht von allgemeinem Interesse sind:

In dem Leitsatz b) der Entscheidung stellt der BGH fest, dass die Einsprechende in der Einspruchsbeschwerde vor dem BPatG auch solche Einspruchsgründe geltend machen darf, die kein Gegenstand der angefochtenen Entscheidung des DPMA sind. (Im konkreten Fall konnte der Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden.)

In der Sache entschied der BGH aber, dass keine unzulässige Erweiterung vorliegt. Nach der

Auffassung des BPatG war das Patent gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen erweitert worden. Diese Ansicht führte zum Widerruf des Patents. Der BGH (als höchstes deutsches Gericht) bewertete die Frage der unzulässigen Erweiterung allerdings anders als das BPatG. Interessant ist, dass dabei der BGH auch ausdrücklich andere Bewertungsmaßstäbe anwendete, als es das Europäische Patentamt (EPA) im Einspruch gegen das entsprechende Europäische Patent EP 1986874 B1 getan hat. Anders als das Europäische Patentamt lässt der BGH in den geänderten Patentansprüchen Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarer Ausführungsbeispiele zu. Es muss also nicht eine explizit beschriebene Merkmalskombination komplett für eine Änderung der Patentansprüche übernommen werden. Stattdessen dürfen die wesentliche Merkmale aus einer beschriebenen Merkmalskombination herausgegriffen werden, sofern dies der Gesamtzusammenhang der Anmeldung erlaubt. „Cherry-Picking“ ist demnach im deutschen Patentrecht eher erlaubt, als vor dem europäischen Patentamt.

Die Herangehensweise des BGH ist prinzipiell zu begrüßen, denn der BGH beurteilt den Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung frei und auf den Einzelfall bezogen. Eine zu starre Kopplung mit einem konkreten Wortlaut in der Anmeldung erfolgt nicht. Dadurch sind kurze und verständliche Patentanmeldungen möglich. Ein Aneinanderreihen verschiedener Formulierungsvarianten des immer gleichen technischen Inhalts führt zu unübersichtlich langen Patentanmeldungen; bei nur in Deutschland angemeldeten Patentanmeldungen sind solche Formulierungsveränderungen nicht erforderlich.

## FAZIT:

Diese Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts ist außerordentlich zu begrüßen, da sie einen starken Kontrast zur verengten Betrachtungsweise des Europäischen Patentamts sowohl der Prüfungs-, der Einspruchsabteilung als auch der Beschwerdekammer gegen das zwischenzeitlich dort zur Unsitte gewordene „Cherry-Picking“ des EPA darstellt.

Diese Entscheidung bestätigt auch unsere Auffassung, das klassische europäische Patent dem Gemeinschaftspatent vorzuziehen. Käme es zu einer Nichtigkeitsklage, dann wäre jedenfalls die wesentlich lockere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für Deutschland anwendbar und nicht die verengte Betrachtungsweise des europäischen Patentamts im Falle einer Nichtigkeitsklage gegen das Gemeinschaftspatent.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

## BGH X ZB 1/16 „Ventileinrichtung“

### Inhaltsverzeichnis

## Äquivalente Patentverletzung - Deutscher Bundesgerichtshof (BGH)

Aufgrund mehrerer Entscheidungen des BGH zur äquivalenten Patentverletzung wurde die Frage der Äquivalenz zunehmend restriktiv von den Land- und Oberlandesgerichten beurteilt. Die Thematik zur äquivalenten Patentverletzung hat sich immer mehr in die Richtung orientiert, dass dann, wenn eine wortsinngemäße Benutzung nicht vorliegt, dann auch nicht von Äquivalenz gesprochen werden kann und zwar mit der Begründung, dass sich der Patentinhaber mit dem Anspruch 1 auf einen bestimmten Wortlaut festgelegt hat. Dadurch wurde in den letzten Jahren die Äquivalenz sehr eingengt. Die hier angesprochene Entscheidung wendet sich gegen eine zu restriktive Beurteilung der Äquivalenz.

Sowohl das Landgericht (LG) wie auch das Oberlandesgericht (OLG) haben eine Verletzungsklage zurückgewiesen, weil der Verletzer das Merkmal des Anspruchs 1 des Klagepatents nicht verwirklicht hat, nämlich die im Querschnitt V-förmige Anordnung von gegenüberliegenden Wänden eines Pflugs zur Bodenbearbeitung.

Die in der Klage angegriffene Ausführungsform hatte einen U-förmigen Querschnitt und keinen V-förmigen Querschnitt. Sowohl das LG wie auch das OLG haben die Verletzung verneint, da zum Einen kein wortsinngemäßer Gebrauch vorliegt und zum Anderen die angegriffene Ausführungsform mit halbkreis- bzw. U-förmiger Ausbildung als nicht gleichwertig angesehen wurde. Dabei hat man auch berücksichtigt, dass eine U-Form die Wirkung des Patents erreichen würde, allerdings würde die Klagepatentschrift den Fachmann nicht zu einer V-förmigen Ausgestaltung führen, weil sich das Patent gerade auf die V-Form festgelegt habe. Die vom Klagepatent durch den Anspruch 1 definierte Form, nämlich V-förmiger Querschnitt, hätte dann keine eigenständige Bedeutung mehr, wenn jede geometrische Form als äquivalente Benutzung aufgefasst würde. Die Klägerin habe sich als Patentinhaberin hinsichtlich dieser Formgebung selbst bewusst festgelegt.

Dieser Ansicht ist der BGH nicht gefolgt und hat zum Einen noch einmal bestätigt, dass eine Äquivalenz nur dann vorliegt, wenn der Fach-

mann das entsprechende Merkmal der Verletzung als gleichwirkendes Mittel erkennt, so er sich am Sinngehalt der im Patentanspruch geschützten technischen Lehre orientiert. In seiner Rechtsprechung stellt der BGH zudem klar, dass es bei dieser Bewertung im Zweifel weniger auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Merkmals als solches ankommt als vielmehr auf dessen Funktion im Kontext der patentgemäßen Lehre.

Mit dem bloßen Argument, die Patentinhaberin habe sich mit der Aufnahme der V-Form in dem Patentanspruch (bewusst) gerade auf diese Form des Querschnitts festgelegt oder beschränkt, kann eine fehlende Äquivalenz nicht

begründet werden. Damit wurde der Rechtsprechung in den vergangenen Jahren insoweit nunmehr ein Riegel vorgeschoben, als die fehlende Äquivalenz nicht alleine deswegen begründet werden kann, dass die Verletzungsform ein konkret im Anspruch 1 genanntes Merkmal nicht wortsinngemäß benutzt. Es rückt nunmehr auch die Funktion des Merkmals im Kontext der patentgemäßen Lehre wieder in den Vordergrund.

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

**BGH vom 23. August 2016 Az.: X ZR 76/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## „Harter Brexit“ - Fortgang des Einheitspatents

Trotz des angekündigten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union kündigte das Vereinigte Königreich am 28. November 2016 überraschend an, das Abkommen über das einheitliche Patentgericht ratifizieren zu wollen. Sollte das Vereinigte Königreich diese Absicht in die Tat umsetzen, so müsste nur noch Deutschland folgen. Dann würde das Übereinkommen in Kraft treten, da dann das Erfordernis der Ratifikation des Übereinkommens durch mindestens 13 EU-Mitgliedstaaten, darunter zwingend Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, erfüllt wäre.

Allerdings ist nach der Ankündigung eines harten Brexits durch Theresa May am 17. Januar 2017, der neben dem Ausscheiden aus dem Binnenmarkt und der Europäischen Zollunion insbesondere die Beendigung der Oberaufsicht durch den Europäischen Gerichtshof vorsieht, eine Teilnahme des Vereinigten Königreichs am Einheitspatent und Einheitspatentgericht unwahrscheinlicher denn je geworden. Denn falls die Oberhoheit des Europäischen Gerichtshofs nicht anerkannt wird und damit der Vorrang des Unionsrechts, ist das Einheitspatentgericht mit dem Justizsystem der EU nicht mehr vereinbar.

Schließlich ist das Übereinkommen in Erwägung dessen zustande gekommen, dass der EuGH den Vorrang des Rechts der EU sicherzustellen hat, das Patentgericht das Unionsrecht beachten und in Zusammenarbeit mit dem EuGH korrekte Anwendung und Auslegung sicherstellen muss und das Patentgericht bei der ordnungsgemäßen Auslegung des Unionsrechts mit dem Gerichtshof zusammenarbeiten und sich auf dessen Rechtsprechung stützen muss.

Aktuell haben insgesamt 11 EU-Mitgliedstaaten das Übereinkommen ratifiziert. Es handelt sich dabei um Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal und Schweden.

Es ist demnach weiterhin Skepsis bezüglich der Etablierung des Einheitspatents und Einheitspatentgerichts angesagt.

*BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Vergütung bei nicht genutzten Erfindungen im Rahmen des deutschen Arbeitnehmererfindergesetzes

Bekanntermaßen verfügt Deutschland als eines der wenigen Länder über ein Arbeitnehmererfindergesetz, dessen gesetzliche Vorschriften bis auf einige Ausnahmen nicht abbedungen werden können. Im Rahmen des Arbeitnehmererfindergesetzes stehen dem Arbeitnehmererfinder (im Folgenden kurz „Erfinder“ genannt) nach Meldung der Erfindung und Inanspruchnahme der Erfindung durch den Betrieb (im Folgenden „Arbeitgeber“ genannt) entsprechende Vergütungen zu. Der Rahmen dieser Vergütung ist ebenfalls im Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) geregelt.

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem Erfinder und dem Arbeitgeber kann vor Einschaltung eines Gerichts die sog. Schiedsstelle eingeschaltet werden, die im Deutschen Patent- und Markenamt eingerichtet ist.

Im vorliegenden Fall hatte es die Schiedsstelle mit der Bewertung zu tun, wie es mit der Vergütung einer nicht benutzten Arbeitnehmererfindung aussieht.

Nach § 9 ArbNErfG ist der Erfinder grundsätzlich an allen wirtschaftlichen Vorteilen des Arbeitgebers zu beteiligen, sofern die Vorteile kausal in Zusammenhang mit der Erfindung stehen. Maßstab für die Vergütungsbemessung ist hierbei die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung. Diese Bewertung führt naturgemäß zu Schwierigkeiten, falls der Betrieb die Erfindung nicht nutzt.

Im behandelten Fall ist auf die Erfindung ein europäisches Patent erteilt worden. Ferner wurden Schutzrechte in ausländischen Staaten, wie beispielsweise China, Japan und USA eingereicht. Ferner hatte der Arbeitgeber die Dienstleistung aufgrund Konzernmodalitäten einem Patentpool übertragen und zwar ohne Gegenleistung aus dem Patentpool.

Die Erfinder waren aber der Auffassung, dass deshalb ein Vergütungsanspruch unter dem

Aspekt eines fiktiven Verkaufs bzw. einer fiktiven Lizenzvergabe entstanden ist.

Zwischen den Beteiligten war unstrittig, dass die Erfindung weder durch den Arbeitgeber noch im Konzern benutzt wurde, jedoch waren die Erfinder der Auffassung, dass Ihnen erhebliche Vergütungsansprüche aufgrund nicht ausgenutzter Verwertungsmöglichkeiten zustehen würden.

Die Schiedsstelle hat herausgestellt, dass der Arbeitgeber bei einer gemeldeten Dienstleistung nicht verpflichtet ist, die Dienstleistung zu benutzen. Jedoch sieht das Arbeitnehmererfindergesetz in der Richtlinie Nr. 24 vor, dass bei der Ermittlung des Erfindungswertes nicht ausgenutzte Verwertungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind, wenn die Dienstleistung bei vollständiger Würdigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten verwertbar wäre.

Im vorliegenden Fall bestanden allerdings erhebliche Zweifel, ob die Erfindung überhaupt einer für die Verwertung der Erfindung erforderlichen Prüfung durch die hierfür zuständige Regulierungsbehörde Stand gehalten hätte. Gleichwohl stünde dann für die wirtschaftliche Verwertbarkeit die Frage im Vordergrund, ob der Verzicht auf Verwertung der Dienstleistung wirtschaftlich vertretbar wäre oder nicht.

Nach Maßgabe der Schiedsstelle müssen hierbei die Schranken der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit beachtet werden. Dem Arbeitgeber steht hierbei ein weiterer unternehmerischer Spielraum zur Verfügung. Insbesondere die Bewertung im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse, inwieweit die Erfindung nutzvoll verwertbar wäre. Schließlich würde der Arbeitgeber das Risiko einer Verwertung alleine tragen. Insoweit liegt ein entsprechendes Risiko bei der Verwertung im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Es ist somit nicht Sache des Arbeitnehmers oder der Schiedsstelle, dem Arbeitgeber eine „bessere“

oder „richtigere“ Unternehmenspolitik vorzuziehen.

Bezüglich der Einbringung in den Patentpool der Konzernmutter kann natürlich fiktiv dem Arbeitgeber ein geldwerter Vorteil zugeflossen sein. Hierzu untersuchte die Schiedsstelle zwei Fälle.



Foto Quelle : © Franz Pfluegl - Fotolia.com.

Zum Einen ist hierbei zu berücksichtigen, ob der Arbeitgeber durch die Einbringung in den Patentpool marktübliche Lizenzgebühren erhalten hätte, vergleichbar mit der Situation, dass der Arbeitgeber von einem freien Erfinder eine ausschließliche Lizenz erhält und insoweit Unterlizenzen vergibt und damit Lizenzumsätze kreiert. Dies hätte bei der Bewertung der Vergütung für die Erfinder berücksichtigt werden müssen. Gleiches würde der Fall sein, wenn durch die Einbringung in den Patentpool ein Verkaufspreis entrichtet worden wäre. Diese Fallkonstellation war aber nicht anwendbar, da

der Arbeitgeber keine derartigen Einnahmen erzielt hat. Insoweit ergibt sich auch kein erfindenbarer Erfindungswert.

In der zweiten Konstellation könnte der Arbeitgeber keine bezifferte Gegenleistung erhalten, jedoch könnten konzernangehörige Unternehmen die Erfindung nutzen. Dies hätte bei der Ermittlung des Erfindungswertes im Wege der Lizenzanalogie berücksichtigt werden müssen.

Da aber auch hier unstreitig kein konzernangehöriges Unternehmen die Dienstleistung benutzt hat, hat sich auch aufgrund dieser Fallkonstellation ebenfalls kein Erfindungswert ergeben. Insoweit war in solch einem Fall auch keine Vergütung an die Erfinder im Rahmen des Arbeitnehmererfindergesetzes zu entrichten.

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

#### **Schiedsstelle des DPMA vom 9. März 2016 (ArbNErfG 39/13)**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Rekordzahlen erteilter Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

Auch 2016 hat sich nach Angaben des DPMA die Anzahl der eingereichten Anmeldungen gegenüber dem Vorjahr erhöht, sowohl was Patente, Marken, Designs als auch Gebrauchsmuster betrifft.

Im Einzelnen wurden im Jahr 2016 insgesamt 67.898 Neuanmeldungen eingereicht. Dies ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass damit europäische Patentanmeldungen mit Benennung Deutschland nicht erfasst sind und im selben Jahr beim EPA 160.000 Patentanmeldungen eingereicht wurden. Dies spricht für die Qualität der Prüfung des DPMA und zeigt, wie intensiv diese nationalen deutschen Patentanmeldungen von der deutschen Industrie genutzt werden, wenn man bedenkt, dass nur knapp 14.000 rein nationale Anmeldungen aus Japan, USA und Korea in Deutschland in 2016 eingereicht wurden.

Im Jahre 2016 wurden 15.652 Patente erteilt, wobei die Erteilungsquote 43,9 % beträgt.

Im Jahre 2016 sind 129.511 deutsche Patente und 485.893 europäische Patente mit Wirkung für Deutschland erteilt worden. Ferner wurden 69.340 nationale Marken in 2016 beim DPMA angemeldet, sowie 54.588 Designs. Als Gebrauchsmuster wurden 14.024 Anmeldungen beim DPMA eingereicht.

Die Zahlen belegen sehr eindrücklich, wie intensiv das DPMA neben dem EPA als Anmelde- und Erteilungsbehörde genutzt wird.

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

[Inhaltsverzeichnis](#)

# MARKENRECHT

## „Pippi Langstrumpf“ bleibt eingetragen

Das Bundespatentgericht erklärte die Wortmarke „Pippi Langstrumpf“ jüngst als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig, womit die Marke einem Lösungsangriff standhielt:

### **A. Hintergrund**

Am 29.11.2007 wurde die streitgegenständliche Wortmarke „Pippi Langstrumpf“ beim Deutschen Patent- und Markenamt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 28 und 41 eingetragen. In den Klassen dieser Marke sind, hier beispielhaft aufgeführt, *Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenverarbeitungsgeräte und Computer* oder aber *Schreibwaren, Künstlerbedarfartikel, Ton- und Sportartikel* aber auch Dienstleistungen, wie *Erziehung, Ausbildung, sportliche Aktivitäten* und dergleichen benannt.

Gegen die Eintragung der Wortmarke wurde ein Antrag auf Löschung gestellt, der in erster Instanz vom DPMA abgewiesen wurde. Das Amt befand, dass die absoluten Schutzhindernisse, fehlende Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit dem Wort Pippi Langstrumpf für die oben bezeichneten Waren und Dienstleistungen nicht entgegenstünden. Auch in der Beschwerde vor dem Bundespatentgericht hatte der Lösungsantragsteller keinen Erfolg:

### **B. Entscheidung**

#### 1. Keine fehlende Unterscheidungskraft

Das Bundespatentgericht führte aus, dass bei Personennamen grundsätzlich



Foto Quelle : © ehrenberg-bilder- Fotolia.com.

nicht zu differenzieren sei, ob es sich um Namen einer in der Öffentlichkeit bekannten, lebenden oder verstorbenen Person handele oder einer Person, die keine öffentliche Aufmerksamkeit genieße. So wären die Namen von realen, unbekanntem Personen genauso wie Namen von fiktiven Personen in der Regel deshalb unterscheidungskräftig, weil sie von Haus aus einen individualisierenden Charakter aufwiesen und keinen konkreten sachlichen oder werbemäßigen Bezug zu bestimmten Waren und Dienstleistungen herstellen könnten.

Zwar wurde in der Vergangenheit die Unterscheidungskraft bei Namen berühmter Persönlichkeiten teilweise abgesprochen, da aber „Pippi Langstrumpf“ keine historische Person sei, sondern eine Fantasiegestalt, eigne sich diese Wortmarke vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, d.h. die Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen.

#### 2. Kein Freihaltebedürfnis an dem Wort „Pippi Langstrumpf“

Auch der zweite Einwand, die Wortmarke „Pippi Langstrumpf“ sei für die Waren und Dienstleistungen beschreibend, wurde vom Bundespatentgericht zurückgewiesen. Demnach sei die Wortmarke keine produktbeschreibende Angabe. Der angesprochene Verkehr würde zu den Produkten oder angebotenen Dienstleistungen

keinen inhaltlichen oder die Eigenschaften ausschließlich beschreibenden Bezug herstellen und zwar mangels konkreter inhaltlicher Vorstellung bezüglich des Wortzeichens.

Die **Unterscheidungskraft** nach § 8 II Nr. 1 MarkenG bezeichnet die Eignung einer Marke oder eines sonstigen Kennzeichens als Unterscheidungsmittel für angemeldete Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmen zu dienen (sog. Herkunfts- bzw. Unterscheidungsfunktion).

**Freihaltebedürfnis:** Nach § 8 II Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche zur Beschreibung der jeweils beanspruchten Waren/Dienstleistungen dienen können. Beschreibende Zeichen oder Angaben sind demnach vom Schutz ausgeschlossen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage 2015, § 8 Rn. 337).

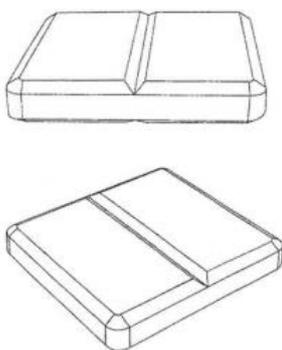
*BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)*

**BPatG v. 17. Februar 2017, Az. 29 W (pat) 37/13**

[Inhaltsverzeichnis](#)

### Kein Markenschutz für 3D-Marken mit ausschließlich technischen Merkmalen

In der Entscheidung 25 W (pat) 59/16 „Traubenzuckertäfelchen“ des Bundespatentgerichts (BPatG) wurde über die Löschungsklage gegen eine 3-D Marke entschieden, welche für das im folgenden wiedergegebene Traubenzuckertäfelchen eingetragen war:



Das BPatG beschloss die Löschung dieser Marke. Die Marke war zu löschen, weil allen Merkmalen der 3-dimensionalen Form technische

Wirkungen zugeschrieben wurden und die 3D-Form somit generell nicht als Marke dienen kann. Die Grundform eines Quaders hat die technische Wirkung einer bestmöglichen Raumausnutzung beim Stapeln der Täfelchen, die runden Kanten haben die technische Wirkung einer angenehmen Haptik beim Verzehr und die Kerbe dient als Sollbruchstelle.

Die Entscheidung weist darauf hin, dass die Löschung dieser 3D-Marke nicht einmal dann hätte verhindert werden können, wenn eine große Bekanntheit bzw. Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen worden wäre.

*Dr. rer. nat. Jörg Krujatz (PA)*

**BPatG 25 W (pat) 59/16**

[Inhaltsverzeichnis](#)

### Autocomplete-Funktion bei Amazon - keine Verletzung von Kennzeichenrechten

In Zeiten, in denen sich der Handel immer mehr auf elektronischer Ebene abspielt und der Endkunde seinen Konsum vermehrt über das Internet mit seinen diversen Handelsplattformen

abwickelt, bleibt es nicht aus, dass auch die Verletzung eingetragener Rechte (wie Markenrechte) und die Notwendigkeit der diesbezüg-

lichen rechtliche Aufarbeitung sich nachhaltig auf diesen Bereich fokussiert.



Foto Quelle : © Pixel- Fotolia.com.

Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hatte sich nun mit einer Frage zu beschäftigen, die bisher noch nicht vom BGH höchstrichterlich geklärt wurde: Das Gericht hatte darüber zu befinden, ob eine Zeichen- respektive Wettbewerbsverletzung vorliege, wenn im Rahmen der Suchanfragen auf einer Handelsplattform Suchvorschläge gezeigt werden, die aufgrund automatischer Auswertung früherer Anfragen anderer Kunden unterbreitet werden. Die Produkte des Zeicheninhabers selbst wurden in diesem Fall jedoch auf der Plattform nicht vertrieben.

Das Landgericht Köln hatte der Klage u. a. auf Unterlassung noch in vollem Umfang stattgegeben. Das OLG Köln hingegen wies unter Aufhebung des Urteils erster Instanz die Klage wegen fehlender zeichenmäßiger Verwendung ab:

Die Klägerin, eine österreichische Gesellschaft, bietet unter [www.gofit-gesundheit.de](http://www.gofit-gesundheit.de) u. a. in Deutschland unter der Bezeichnung „goFit-Gesundheitsmatte“ eine Fußreflexzonenmassagematte an. Die Beklagte ist eine Tochtergesellschaft des weltweit agierenden Unternehmens Amazon. Über deren Webseite unter [www.amazon.de](http://www.amazon.de) werden sowohl eigene Amazon-Produkte als auch Waren von Drittanbietern gehandelt. Weder die Klägerin noch andere Unternehmen des Amazon-Konzerns oder Dritte bieten über die vorbenannte Webseite Produkte der Klägerin an.

Die Klägerin stellte fest, dass bei Eingaben wie beispielsweise „gof“ oder „gofi“ in der Suchmaske der Beklagten Suchwortvorschläge angeboten wurden, die auch das Firmenschlagwort „goFit“ verbunden mit „Fußreflexzonenmassagematte“ u. Ä. enthielten. Klickte man auf die solchermaßen angebotenen Suchwortvorschläge, wurde man auf der Webseite der Beklagten zu Angeboten geleitet, die mit dem Unternehmen der Klägerin oder der goFit-Gesundheitsmatte nichts zu tun hatten. Vielmehr handelte es sich um Produkte, die dem Produkt der Klägerin vergleichbar sind, wie beispielsweise Akupressur- oder Entspannungsmatten.

Die Beklagte führte u. a. aus, die Bezeichnung „goFit“ sei bei der Autovervollständigungsfunktion nicht als vordefinierter Begriff enthalten. Die angezeigten, vorgeschlagenen Suchwortkombinationen stünden auch in keinerlei Zusammenhang mit den Produkten, die auf ihrer Webseite angeboten würden. Die vorgeschlagenen Suchwortkombinationen würden auf einer Technologie basieren, die lediglich widerspiegeln, nach welchen Begriffskombinationen andere Kunden im Zusammenhang mit zum Beispiels dem Begriff „goFit“ in der Vergangenheit gesucht hätten. Erst wenn der Nutzer eine der vorgeschlagenen Suchwortkombinationen auswähle und anklicke, generiere ein erst dann tätig werdender Suchalgorithmus zu dem ausgewählten Suchwortvorschlag eine Trefferliste mit Produkten.

Das OLG führte zunächst aus, dass dem Firmenschlagwort „goFit“ nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne, obwohl dieses aus zwei gängigen englischen Begriffen bestehe, die gar Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden haben: „goFit“ beschreibe nicht direkt eine Fußreflexzonenmassagematte, auch fehle ein hinreichend enger Bezug zu diesem Produkt. Es liege jedoch ein beschreibender Anklang für ein Unternehmen, dass derartige Gesundheitsmatten herstellt, vor, weshalb nur eine schwache Kennzeichnungskraft vorliege.

Ob aufgrund dieser schwachen Kennzeichnungskraft von einer selbständigen Schutzfähigkeit des Begriffs „goFit“ auszugehen sei, war nicht abschließend zu beurteilen, da es überdies nach Ansicht des Gerichtes an einer markenmäßigen Benutzung durch die Klägerin fehle. Nach Ansicht des Gerichts würde zunächst eine eigene Benutzung des Zeichens vorliegen, da sie die gegenständlichen Zeichen im Rahmen der eigenen kommerziellen Bewerbung, etc. für Waren und Dienstleistungen verwende. Hierin unterscheidet sich der Sachverhalt von den bereits bekannten Suchmaschinen-Fällen, bei denen das Schlüsselwort für Anzeigen Dritter verwendet wird.

Als hier entscheidende Kernfrage beurteilte das Gericht daher, wie der Nutzer konkret den Suchwortvorschlag versteht. Ausschlaggebend sei, ob der Nutzer dem Suchwortvorschlag lediglich einen sachlichen Zusammenhang zwischen seiner Eingabe und den vorgeschlagenen Suchbegriffen entnehme oder er hierdurch davon ausgehe, dass auf der Plattform der Beklagten ein durch diese Begriffskombination bezeichnetes Produkt tatsächlich angeboten wird.

Laut gerichtlicher Begründung sei der Verwendung eines Zeichens, um den Internetnutzern Alternativen zu den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers vorzuschlagen, als solches nicht zu beanstanden und insbesondere stelle dies keine Beeinträchtigung der Werbefunktion dar. Diese Beurteilung geht auch mit der Rechtsprechung des EuGH und des BGH einher. Der Beklagte dürfe das Zeichen nur nicht so benutzen, dass eine Verwechslungsgefahr begründet werde.

Letztlich sei auch zu beachten, dass der Nutzer sich vorliegend aktiv für eines der vorgeschla-

genen Suchworte entscheiden müsse, erst dann werde die Trefferliste generiert. Dieser Fall unterscheidet sich signifikant von den Sachverhalten, bei denen aufgrund eines „Keywords“ eine Anzeige angezeigt wird: Bei dem zweiten Fall stehe die Verbindung zwischen Begriff und Anzeige bereits fest. Im vorliegenden Fall seien jedoch der Vervollständigungsvorschlag und die Erzeugung der Trefferliste zwei technisch getrennte Sachverhalte.



Foto Quelle : © Manfred Ament- Fotolia.com.

Damit war nicht davon auszugehen, dass der angesprochene Nutzer aufgrund der Suchwortvorschläge von einem tatsächlichen Angebot der Produkte der Klägerin ausgeht. Mithin lag keine zeichenmäßige Benutzung und folglich keine markenrechtliche relevante Verletzungshandlung vor.

Einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht aufgrund Irreführung über die betriebliche Herkunft lehnte das OLG aus denselben Gründen ab. Auch hier wäre entscheidend, ob der Internetnutzer den Suchwortvorschlag dahingehend verstehe, dass die Beklagte Produkte der Klägerin vertreibe.

Die Revision wurde zugelassen und auch eingelegt. Selbstverständlich werden wir Sie über eine diesbezügliche höchstrichterliche Entscheidung informiert halten.

*Sabine Röhler (RAin)*

**OLG Köln, Entscheidung vom 12.08.2016,  
Az. 6 U 110/15**

[Inhaltsverzeichnis](#)

# URHEBERRECHT / WETTBEWERBSRECHT

## BGH: (Zeitliche) Voraussetzung der Mitbewerberstellung nach UWG

Der Unterlassungsanspruch wegen Verletzung des Wettbewerbsrechtes steht gemäß §8 Abs. 3 Nr. 1 UWG jedem Mitbewerber zu. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung kann ein Mitbewerber einen Unterlassungsanspruch nur dann mit Erfolg geltend machen, wenn er seine entsprechende unternehmerische Tätigkeit im Zeitpunkt der Verletzungshandlung bereits aufgenommen hatte und im Zeitpunkt der letzten Verletzungshandlung noch nicht aufgegeben hat. Ob diese Voraussetzungen einer Mitbewerberstellung zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung vorlagen, hatte der BGH in der folgenden interessanten Konstellation zu beurteilen:



Foto Quelle : © vectorfusionart- Fotolia.com.

Die Klägerin hatte über ihren Onlineshop seit Oktober 2012 Stirnlampen vertrieben. Der Beklagte hatte bis September 2011 ebenfalls Stirnlampen über seinen Onlineshop angeboten. Gemäß eines Hinweises auf seiner Homepage vom 30. September 2011 hatte er den Handel mit Stirnlampen wegen der Beendigung der Geschäftsbeziehung mit seinem bisherigen Lieferanten ausgesetzt und arbeitete an neuen Produkten, deren Entwicklung noch einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Homepage enthielt des Weiteren eine Belehrung über das gesetzliche Rücktrittsrecht der Kunden und Haftungsbeschränkungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Beklagten. Diesbezüg-

lich sah die Klägerin Wettbewerbsrechte verletzt und erhob am 4. März 2013 entsprechend Klage unter anderem auf Unterlassung.

Während die Vorinstanzen hier teils zu einer anderen Entscheidung gelangt waren, wies der BGH die Klage vollumfänglich zurück:

Nach §8 Abs. 1 S. 1 UWG kann ein Mitbewerber einen Unterlassungsanspruch beim Vorliegen einer Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Verletzungshandlung geltend machen. Ein solcher Unterlassungsanspruch besteht für den Mitbewerber nach §8 Abs. 1 S.2 UWG auch schon dann, wenn eine entsprechende Verletzungshandlung droht (sog. Erstbegehungsgefahr).

Gemäß BGH standen der Klägerin weder ein Unterlassungsanspruch wg. Wiederholungsgefahr noch wegen Erstbegehungsgefahr zu. Zwischen den Parteien bestand zu keinem relevanten Zeitpunkt ein konkretes Wettbewerbsverhältnis.

### 1. Kein Unterlassungsanspruch wegen Wiederholungsgefahr

Der Unterlassungsanspruch wegen Wiederholungsgefahr setzt sowohl einen bereits begangenen Wettbewerbsverstoß als auch die Gefahr, dass dieser wiederholt wird, voraus. Das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr alleine rechtfertigt den Unterlassungsanspruch noch nicht. Wenn ein Händler jedoch erst nach dem Wettbewerbsverstoß auf den Markt kommt und so nachträglich Mitbewerber wird, liegt keine Verletzung seiner wettbewerbsrechtlichen Interessen vor. Es ist nur eine Verletzung der Wettbewerbsrechte der Mitbewerber gegeben, die zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung bereits am Markt aktiv waren.

## 2. Kein Unterlassungsanspruch wegen Erstbegehungsgefahr

Interessant ist, dass gemäß BGH die für einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch erforderliche Erstbegehungsgefahr regelmäßig nicht vorliege, wenn ein Wettbewerber seinen bislang in wettbewerbswidrige Weise betriebenen Handel unter Hinweis auf die Beendigung der Geschäftsbeziehung mit seinem bisherigen Lieferanten sowie darauf ausgesetzt hat, dass er an

neuen Produkten arbeite, und zwischen dieser Mitteilung und der Einleitung gerichtlicher Maßnahmen nahezu einhalb Jahre vergangen sind, ohne dass der Wettbewerber wieder auf dem Markt aufgetreten ist oder nach außen erkennbar Vorbereitungsmaßnahmen dafür getroffen hat.

*Sabine Röhler (RAin)*

**BGH, Urteil vom 10. März 2016  
(Az.: I ZR 183/14)**

[Inhaltsverzeichnis](#)

# AKTUELLES & NEWS

## Versicherungen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz

Die Beachtung fremder Schutzrechte, insbesondere von Patenten, Marken und Designregistrierungen, ist eine wichtige Aufgabe im Bereich der Unternehmensführung. Einen vollständigen Versicherungsschutz für im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten bestehende unternehmerischen Risiken gibt es nicht.

Bei der Durchsetzung von Schutzrechten sind nicht nur die Ansprüche in der Hauptsache von Bedeutung, beispielsweise Schadensersatzansprüche. Auch Verfahrenskosten in gerichtlichen Verletzungsverfahren stellen ein finanzielles Risiko dar. Zu den Verfahrenskosten gehören Gerichtskosten, Rechtsanwaltsvergütungen,

Gutachtervergütungen und Patentanwaltsvergütungen. Zur Absicherung von Verfahrenskostenrisiken an Zivilgerichten innerhalb Europas gibt es zumindest für Privatpersonen, Klein- und mittelständische Unternehmen Rechtsschutzversicherungen. Bevor Sie eine solche Versicherung abschließen, können Sie gern zuvor mit uns die Versicherungsleistungen besprechen.

*Dr. rer. nat. Jörg Krutzat (PA)*

**BPatG 25 W (pat) 59/16**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Nun definitiv: Unterlassungsgebot kann Rückrufanspruch beinhalten

Der BGH hat in einer interessanten Entscheidung vom 29. September 2016 erneut bestätigt, dass ein Unterlassungsgebot (aufgrund Urteil oder Beschluss) auch die Verpflichtung zum Rückruf



Foto Quelle : © Spencer-Fotolia.com.

von bereits ausgelieferten Produkten enthalten kann. Außerdem wurde wiederholt bekräftigt,

dass sich ein Unterlassungsanspruch nicht nur auf ein in jeder Hinsicht identisches Verhalten beschränkt, sondern sich vielmehr auf kerngleiche Verletzungshandlungen erstreckt.

Der Entscheidung lag der folgende Sachverhalt zugrunde:

Die Beklagte war vom Oberlandesgericht München verurteilt worden, es zu unterlassen, im

geschäftlichen Verkehr als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung „RESCUE TROPFEN“ und/ oder „RESCUE NIGHT SPRAY“ zu bewerben und/ oder zu vertreiben. Dennoch waren in der Folge entsprechend gekennzeichnete Produkte, die die Beklagte bereits vor dem Urteilsspruch ausgeliefert hatte, durch Apotheken weiter vertrieben worden. Auch hatte die Beklagte als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter den Bezeichnungen „RESCUE SPRAY“ und „RESCUE NIGHT TROPFEN“ vertrieben.

1. Hinsichtlich der Rückrufverpflichtung wurde ausgeführt: Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, ist mangels abweichender Anhaltspunkte regelmäßig dahin auszulegen, dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustandes umfasst. Dies kann die Verpflichtung beinhalten, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung des Störungszustandes erforderlich ist. Danach muss derjenige, dem der Vertrieb eines Produktes untersagt worden ist, grundsätzlich durch einen Rückruf des Produktes dafür sorgen, dass bereits ausgelieferte Produkte von seinen Abnehmern nicht weiter vertrieben werden. In einem solchen Fall tritt der Rückrufanspruch aus dem Unterlassungsgebot neben den zusätzlich ggf. bestehenden Beseitigungsanspruch, der jedoch gesondert geltend zu machen wäre.

2. Der BGH sah in der Verwendung der Begriffe „RESCUE SPRAY“ und „RESCUE NIGHT TROPFEN“ auch eine kerngleich Handlung zur Verwendung der Begriffe „RESCUE TROPFEN“ und „RESCUE NIGHT SPRAY“ verwirklicht:

Besteht aufgrund einer in der Vergangenheit liegenden Verletzungshandlung und der sich daraus ergebenden Wiederholungsgefahr ein Unterlassungsanspruch, ist dieser nicht auf ein

der Verletzungshandlung in jeder Hinsicht entsprechendes Verhalten beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf kerngleiche Verletzungshandlungen. Etwas anderes gilt zwar, wenn die Auslegung des Klageantrages ergibt, dass in der Wahl der konkreten Verletzungs-

handlung als Unterlassungsbegehren eine bewusste Beschränkung liegt. Ein solcher Fall lag hier jedoch nicht vor, da sich aus den Gründen der zu vollstreckenden Entscheidung ergibt, dass das Charakteristische des titulierten Verbots in der Verwendung der Bezeichnung „RESCUE“ liegt.

Abschließend möchten wir im Zusammenhang mit dem Rückrufanspruch, der sich aus einem Unterlassungsgebot ergeben kann, noch das Folgende herausstellen:

Selbstverständlich ist nicht davon auszugehen, dass derjenige, der eine Unterlassungshandlung schuldet, immer in der Lage ist, auf Dritte - hier durch ihn belieferte Kunden - dahingehend einzuwirken, dass er (rechts-)verbindlich den Weiterverkauf rechteevertzender Produkte durch diese verhindern kann. Im Rahmen der hier zu beachtenden Verhältnismäßigkeit gilt: Derjenige, dem gerichtlich untersagt wurde, ein Produkt mit einer bestimmten Aufmachung zu vertreiben oder für Produkte mit bestimmten Angaben zu werben, muss dafür Sorge tragen, dass bereits ausgelieferte Produkte nicht weiter vertrieben werden. Es ist nicht ausschlaggebend, ob er tatsächlich in der Lage ist, den Weitertrieb zu verhindern. Er ist vielmehr gehalten, einen dahingehenden nachhaltigen Versuch zu unternehmen, sofern nicht von vorneherein feststeht, dass solche Bemühungen erfolglos sind.

*Sabine Röhler (RAin)*

**BGH, Beschluss vom 29.9.2016,  
Az.: I ZB 34/15**

[Inhaltsverzeichnis](#)