

Newsletter

IP · IT · Media

Mai 2008

Schnelle einstweilige Verfügung zur Untersagung
von Nachahmungen auf Messen und Ausstellungen

Patente öffnen Türen –
Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch

Territoriale Reichweite von Ansprüchen
aus einer Gemeinschaftsmarke

Lost in Translation auf Chinesisch: Internet-Domains
und Marken in chinesischen Schriftzeichen

Wenn ein Dritter in China Ihre Marke oder
Internet-Domain angemeldet hat

Rechtsentwicklung – Aktuelle Gesetzesänderungen

Aus unserer Praxis

Rechtsprechungs-Newsticker –
Leitsätze mit Anmerkungen

News aus der Sozietät und der Praxisgruppe



Liebe Leserinnen und Leser,

vom 17. bis zum 21. Mai 2008 treffen sich in Berlin Markenrechtler aus aller Welt anlässlich des Jahrestreffens der INTA (International Trademark Association) zum fachlichen und gesellschaftlichen Austausch. Es werden über 8.000 Teilnehmer erwartet, was die INTA zu einer der größten jährlichen Veranstaltungen im Anwaltsmarkt macht. Neben zahlreichen hochklassigen fachlichen Veranstaltungen wird das Networking groß geschrieben. Bei zahlreichen Empfängen von im Bereich des Markenrechts tätigen Unternehmen finden sich viele Gelegenheiten, interessante und nette Kolleginnen und Kollegen von allen Kontinenten dieser Erde kennen zu lernen.

Die letzten Veranstaltungen der INTA in Toronto (2006) und Chicago (2007) haben die Ansprüche an Organisation und Atmosphäre enorm hoch geschraubt. Wie gut, dass die Deutschen 2006 mit der Fußballweltmeisterschaft bereits Gelegenheit hatten, die herzliche Begrüßung von vielen Gästen aus dem Ausland erfolgreich zu praktizieren.

Die Bedeutung der INTA für die Harmonisierung und das Verständnis des Markenrechtes weltweit kann gar nicht überschätzt werden. In zahlreichen Komitees treffen sich Experten aus allen Jurisdiktionen und diskutieren intensiv und leidenschaftlich über markenrechtliche Fragestellungen. Selbstverständlich werden auch angrenzende Rechtsgebiete des geistigen Eigentums mitbedacht, die Marke steht – wie auch in dieser Ausgabe unseres Newsletters – jedoch stets im Vordergrund, ist sie doch in den letzten Jahrzehnten für Unternehmen immer wichtiger geworden. Eine Teilnahme an dieser faszinierenden Veranstaltung lohnt sich daher in jedem Fall, zumal die Gelegenheit, die INTA in Deutschland begrüßen zu dürfen, sich in den nächsten zehn oder 20 Jahren kaum wiederholen dürfte. Wenn Sie Näheres hierzu erfahren möchten, sprechen Sie die Mitglieder der Praxisgruppe IP•IT•Media von Heuking Kühn Lüer Wojtek gerne an, wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Tätigkeitsbereich.

Ihr Dominik Eickemeier

Editorial

Dominik Eickemeier



Inhaltsverzeichnis

Schnelle einstweilige Verfügung zur Untersagung von Nachahmungen auf Messen und Ausstellungen ohne vorherige Anhörung des Gegners	Seite 4
Patente öffnen Türen – Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch	Seite 6
Territoriale Reichweite von Ansprüchen aus einer Gemeinschaftsmarke	Seite 9
Lost in Translation auf Chinesisch: Internet-Domains und Marken in chinesischen Schriftzeichen	Seite 11
Musterknabe oder Trittbrettfahrer – Wenn ein Dritter in China Ihre Marke oder Internet-Domain angemeldet hat	Seite 13
Rechtsentwicklung – Aktuelle Gesetzesänderungen	Seite 14
Aus unserer Praxis	Seite 16
Rechtsprechungs-Newsticker – Leitsätze mit Anmerkungen	Seite 18
News aus der Sozietät und der Praxisgruppe	Seite 34
Impressum	Seite 36



Viele Rechtsordnungen kennen ein der einstweiligen Verfügung ähnliches Rechtsinstitut. Mit einer einstweiligen Verfügung lässt sich sehr schnell eine gerichtliche Entscheidung erreichen. Besonders oft findet das Rechtsinstitut der einstweiligen Verfügung im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Anwendung. Dort, wo das geistige Eigentum betroffen ist, sind solche schnellen Entscheidungen besonders häufig erforderlich.

Nur wenige Rechtsordnungen kennen allerdings eine einstweilige Verfügung „ex parte“, also ohne vorherige Anhörung des Gegners. Natürlich gilt auch im deutschen Recht die im Grundgesetz verbriefte Gewährung rechtlichen Gehörs, jedoch muss dieses Gebot bei einstweiligen Verfügungen häufig hinter dem Gebot zurückstehen, eine erkannte Rechtsverletzung schnellstmöglich untersagen zu können. Besondere Bedeutung hat dieses Rechtsinstitut, mit dem man binnen weniger Tage, mitunter sogar innerhalb weniger Stunden eine gerichtliche Entscheidung erlangen kann, auf Messen und Ausstellungen. Insbesondere im Bereich der Plagiate von Designs und bei Patent- oder Markenverletzungen hilft es dem Rechteinhaber häufig nicht, ein langwieriges Prozessverfahren anzustrengen, da der aus dem Ausland stammende Aussteller einer Nachahmung nach Ende der Messe wieder abreist und sich dem Zugriff des Rechteinhabers entzieht.

„Wo kein Beklagter, da kein Prozess“ könnte man in Abwandlung des bekannten Satzes „Wo kein Kläger, da kein Richter“ sagen. Bis eine Klage einmal im Ausland zugestellt ist, können – je nach Land – mitunter Monate, wenn nicht gar Jahre verstreichen, insbesondere, wenn der Gegner nicht im europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist. Hat man dann nach langer Zeit ein Urteil erstritten, stellt sich die weitere Frage, ob man dieses überhaupt in dem Heimatland des Plagiatoren vollstrecken kann. Hier kommen häufig hohe Kosten bei unsicherer Erfolgsaussicht auf den Rechteinhaber zu.

Ganz anders ist dies bei einer im Rahmen einer Messe oder Ausstellung erlangten einstweiligen Verfügung: Hier kann ein frühzeitig entdeckter Verstoß gegen die Rechte des Rechteinhabers binnen ein oder zwei Tagen mittels einer einstweiligen Verfügung eines entsprechend spezialisierten Gerichts noch bei laufender Messe untersagt werden. In Konsequenz hat der Plagiatoren nicht nur die Ausstellung der Nachahmung unverzüglich zu

Schnelle einstweilige Verfügung zur Untersagung von Nachahmungen auf Messen und Ausstellungen ohne vorherige Anhörung des Gegners

Dominik Eickemeier (Köln)

Keine notwendige vorherige Anhörung des Gegners

Wo kein Beklagter, da kein Prozess

Besonderheiten bei Messen und Ausstellungen

Schnelle einstweilige Verfügung zur Untersagung von Nachahmungen auf Messen und Ausstellungen ohne vorherige Anhörung des Gegners

unterlassen – im Design- und Markenrecht sowie im Patentrecht ist es sogar möglich, mittels eines sogenannten Sequestrationsantrages die Nachahmung über einen Gerichtsvollzieher unverzüglich von der Ausstellungsfläche entfernen zu lassen. Damit nicht genug: Die Kosten des Verfahrens kann man sich bei einer Messeverfügung im Wege eines dinglichen Arrestes gleich mit titulieren lassen, wenn der Gegner etwa aus dem entfernten Ausland stammt. Ist der Nachahmer nicht willens, diese Kosten unverzüglich (vor Ort!) auszugleichen, so ist der eingeschaltete Gerichtsvollzieher berechtigt (und willens), werthaltige Gegenstände auf dem Ausstellungsstand des Nachahmers zu konfiszieren, um die Zahlung der Kosten sicherzustellen. Man kann sich vorstellen, welcher fatalen Eindruck diese Prozedur bei Messebesuchern und anderen Ausstellern erweckt. Bei richtiger Planung erscheint man nicht nur mit dem Gerichtsvollzieher, sondern gleichzeitig mit einem Spediteur, der für den unverzüglichen Abtransport gerüstet ist. Dieses Schreckensszenario führt in vielen Fällen dazu, dass der nachahmende Aussteller notgedrungen die Kosten der Verfügung unverzüglich ausgleicht.

Man kann sich vorstellen, dass die schnelle und reibungslose Kommunikation zwischen Mandant, Anwalt, Messeleitung, Gericht und Gerichtsvollzieher enorm wichtig ist, damit keine Zeit vergeudet wird und „die Rädchen ineinandergreifen“. Meist hat man nur ein bis zwei Tage Zeit, einen entsprechenden Antrag auf einstweilige Verfügung vorzubereiten und die logistischen Voraussetzungen für den überzeugenden Vollstreckungsakt auf der Messe selbst vorzubereiten. Häufig ist auch das Mitwirken von Patentanwälten sinnvoll, sofern besondere technische Fragen zu prüfen sind. Die in diesem Bereich spezialisierten Gerichte sind sehr gut auf entsprechende Anträge vorbereitet und tragen durch ihr schnelles Handeln dazu bei, dass der Design-, Patent- oder Markeninhaber seine Ansprüche schnell und effizient durchsetzen kann. Wer ein solches Szenario einmal als Nachahmer erlebt hat, wird sich darüber hinaus sehr gut überlegen, ob er beim nächsten Messebesuch nicht auf die Ausstellung von nachgeahmten Produkten verzichtet.

d.eickemeier@heuking.de

Schnelligkeit zählt

Fazit: Mit der „ex parte“-Verfügung lassen sich in wenigen Tagen Rechtsverstöße auf Messen und Ausstellungen erfolgreich und effizient unterbinden. Bei aus dem Ausland stammenden Ausstellern lassen sich in vielen Fällen auch die Kosten des Verfügungsverfahrens noch während der Messe vom Gegner eintreiben.



Patente öffnen Türen – Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch

Patente leisten nützliche Dienste. Mit Ihnen kann man verhindern, dass Konkurrenten Produkte mit der patentierten Technologie anbieten. Zu den drei herkömmlichen Ansprüchen des Patentinhabers (Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz) gesellt sich ein vierter und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es handelt sich um den Anspruch auf Besichtigung. Er ist vor allem bei Verfahrenspatenten und auf Messen von Bedeutung.

Patente werden häufig nicht auf offener Straße verletzt, sondern in Produktionshallen, Laboren und Betriebsräumen. Das macht dem Patentinhaber häufig das Leben schwer. Wie soll er die Patentverletzung gerichtsfest nachweisen, wenn er das wichtigste Beweismittel, nämlich einen patentverletzenden Gegenstand, nicht in die Hände und anschließend auf den Richtertisch bekommt? Vor allem wenn das Patent kein Produkt, sondern ein Verfahren betrifft und dieses Verfahren nur in geschlossenen Werkshallen eingesetzt wird, werden Klagen häufig aus „Mangel an Beweisen“ abgewiesen.

Deutsche Gerichte helfen dem Patentinhaber in einer solchen Situation. Sie ermöglichen es dem Patentinhaber, beim potenziellen Patentverletzer eine Besichtigung durchführen zu lassen. Wenn der Patentinhaber glaubhaft machen kann, dass eine Patentverletzung wahrscheinlich ist, aber die letzten Beweise hierfür noch fehlen, kann er bei Gericht beantragen, dass ein Sachverständiger im Auftrag des Gerichts eine Besichtigung der Produktionsanlagen vornimmt. Sollte der Betreiber der Produktionsanlage ihm den Zutritt verwehren, kann der Zutritt sogar zwangsweise, also notfalls unter Einsatz der Polizei, erzwungen werden. Der Gutachter teilt dem Gericht sodann mit, was er vorgefunden hat. Handelt es sich um die fehlenden Beweise, teilt das Gericht dies dem Antragsteller mit. Er kann daraufhin eine Patentverletzungsklage einreichen und Unterlassung, Auskunft sowie Schadensersatz verlangen. Mit den Beweismitteln, die er mithilfe der Besichtigung erlangt hat, ist diese Klage wahrscheinlich erfolgreich.

Die europäische Verordnung 2004/48/EG (sogenannte Enforcement Directive bzw. Durchsetzungsrichtlinie) verpflichtete die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, ihre nationalen Gesetze zum Schutz und zur Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte anzupassen. Dabei müssen auch Besichtigungs- und Beweis-

Anton Horn (Düsseldorf)

Beweisnot vor allem bei Verfahrensansprüchen

Deutsche Gerichte helfen dem Patentinhaber mit einer Besichtigungsanordnung

Europarechtliche Vorgaben, deutsche Lösung

Patente öffnen Türen – Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch

sicherungsmöglichkeiten geschaffen werden. Diese Vorgaben waren bis zum 29. April 2006 umzusetzen. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Vorgaben mit Verabschiedung des „Gesetzes zur besseren Durchsetzung geistigen Eigentums“ am 11. April 2008 umgesetzt. Die deutschen Spezialgerichte für Patentstreitigkeiten haben die Vorgaben der europäischen Richtlinie jedoch auch schon vorher bei der Anwendung der bereits vorhandenen Vorschriften berücksichtigt. Der materiell-rechtliche Besichtigungsanspruch wurde bisher aus § 809 BGB abgeleitet und als Verfahren häufig eine Kombination aus selbstständigem Beweisverfahren und einstweiligem Verfügungsverfahren gewählt. Insbesondere beim Landgericht Düsseldorf, dem wichtigsten Patentstreitgericht Europas, sind solche Besichtigungsanordnungen mittlerweile eine Routineangelegenheit geworden. Zukünftig werden Besichtigungsanordnungen auf der Grundlage des nun verabschiedeten neuen Gesetzes ergehen.

Besichtigungsanordnungen sind auch in anderen europäischen Ländern möglich. In Frankreich sind sie als „saisie-contrefaçon“ vergleichsweise leicht zu bekommen. Wenn der Patentinhaber sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ein Patent hat, ist es häufig ratsam, zunächst in Frankreich eine „saisie-contrefaçon“ zu erwirken, um sodann in Deutschland ein Patentverletzungsverfahren einzuleiten.

Eine Besichtigung wird nicht ganz allgemein angeordnet, sondern es muss im Antrag genau beschrieben werden, was der besichtigende Sachverständige in die Räumlichkeiten mitnehmen und was er dort machen darf. Wenn der Sachverständige nicht in der Lage ist, eine Abdeckung bei einer Produktionsanlage zu demontieren, um einen Blick in das Innere zu erhalten, ist dies das Problem des Sachverständigen bzw. des antragstellenden Patentinhabers. Der Antragsgegner kann mit verschränkten Armen daneben stehen und braucht dem Sachverständigen nicht zu helfen. Der Antragsteller muss daher in den Antrag, wenn er tatsächlichen Erfolg bringen soll, aufnehmen, welche Werkzeuge der Sachverständige mitnehmen und welche Hilfspersonen er einsetzen darf. Um den Antrag passend formulieren zu können, kann es ratsam sein, im Vorfeld eine Besichtigung zu simulieren. Damit ist die Vorbereitung eines solchen Antrags häufig ziemlich aufwändig. Der erzielte Effekt und Nutzen wiegen diese Mühen und Kosten jedoch in sehr vielen Fällen mehr als auf.

Der Besichtigungsanspruch spielt aber nicht nur bei Verfahrenspatenten und Produktionsanlagen eine Rolle, sondern auch,

Besichtigungsanordnungen in anderen europäischen Ländern

Maßgeschneiderte Anordnungen erfordern eine sorgfältige Vorbereitung

Beweissicherung auch bei Messen in Deutschland

Patente öffnen Türen – Der patentrechtliche Besichtigungsanspruch

wenn auf Messen in Deutschland ausländische Unternehmen ihre Produkte ausstellen. Wenn bei Beginn der Messe noch Beweismittel fehlen und sie auch nicht auf einfachem Wege (Fotos oder Prospekte) erhältlich sind, ist häufig eine Besichtigung oder sogar Untersuchung ausgestellter Gegenstände sinnvoll. Wenn die Besichtigungsanordnung noch vor Beginn der Messe vorbereitet wird, kann sie während der Messe zugestellt und vollstreckt werden. Der Sachverständige beginnt sofort mit der Begutachtung. Dadurch wird nachgewiesen, dass eine Patentverletzung vorliegt, und dass diese in Deutschland stattgefunden hat.

Viele Unternehmen sind sich nicht des Risikos bewusst, dass sie selbst einer Besichtigungsanordnung ausgesetzt sein können. Sowohl Produktionsanlagen als auch Messestände können im Fokus von Patentinhabern stehen. Man ist einer solchen Besichtigungsanordnung aber nicht schutzlos ausgeliefert. Man kann beim zuständigen Gericht eine sogenannte Schutzschrift einreichen, also darlegen, warum eine Besichtigungsanordnung nicht zulässig wäre, oder warum zumindest dem Antragsgegner bestimmte Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen erlaubt sein müssen. Beispielsweise kann man beantragen, dass es dem Antragsgegner gestattet wird, Bildschirme an den Bedienelementen der Produktionsmaschinen blickdicht abzudecken. Ferner kann beantragt werden, dass der Sachverständige bestimmte Sicherheitsvorschriften beachten und/oder in Reinräumen eine bestimmte Kleidung anziehen muss. So kann man zumindest verhindern, dass unerwünschte Begleitfunde gemacht oder der Produktionsbetrieb gestört werden.

Mindestens genauso wichtig wie das Einreichen einer Schutzschrift ist es, die eigenen Mitarbeiter auf eine mögliche Besichtigungsanordnung vorzubereiten. Wenn eine Besichtigungsanordnung zugestellt wird, wissen viele Mitarbeiter nicht, wie sie sich zu verhalten haben. Häufig reagieren sie ablehnend und aggressiv und verursachen damit eine Eskalation, die nicht sinnvoll ist. Genauso häufig passiert es, dass Mitarbeiter vorschnell und naiv mithelfen und dem Gutachter zu viele Informationen geben. Wenn Mitarbeiter unvorbereitet mit einer Besichtigungsanordnung konfrontiert werden, können Gerüchte aufkommen. Die Mitarbeiter beginnen möglicherweise, an der Legalität des eigenen Unternehmens zu zweifeln. Dem kann durch eine kurze Mitarbeiterschulung wirksam begegnet werden. Erfolgt dann eine Besichtigungsanordnung, reagieren die Mitarbeiter professionell und der Gutachter erhält nur die Informationen, zu denen er wirklich berechtigt ist

a.horn@heuking.de

Schutz vor Besichtigungsanordnungen

Vorbereitung der Mitarbeiter nicht vergessen !

Fazit: Besichtigungsanordnungen ermöglichen es dem Patentinhaber, fehlende Beweismittel zu beschaffen. Patentinhaber sollten diese Möglichkeiten nutzen und sich entsprechend vorbereiten. Wenn ein Unternehmen umgekehrt befürchtet, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden, sollten vorbeugende Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um das eigene Know-how zu schützen und Störungen des Betriebsablaufs zu verhindern.



Im Gemeinschaftsmarkenrecht kann gegen die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke mit Wirkung für die gesamte Gemeinschaft vor einem einzigen nationalen Gericht, dem Gemeinschaftsmarkengericht, vorgegangen werden. Mit Ausnahme des sogenannten Tatortgerichts sind die nationalen Gemeinschaftsmarkengerichte für alle Verletzungshandlungen zuständig, die in einem jeden Mitgliedsstaat begangen worden sind oder drohen. Unter welchen Voraussetzungen ein Unterlassungsanspruch auch in Bezug auf die Mitgliedsstaaten erstritten werden kann, in denen noch überhaupt keine Verletzungshandlung stattgefunden hat, hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seiner Entscheidung „THE HOME STORE“ definiert.

Die Klägerin des Verfahrens war aus ihrer Gemeinschaftsmarke „THE HOME DEPOT“ gegen die Benutzung des Zeichens „THE HOME STORE“ in Deutschland vorgegangen (vgl. hierzu auch den Rechtsprechungs-Newsticker in diesem Newsletter) und hatte beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, das Zeichen in den Ländern der Europäischen Union zu benutzen. Die Beklagte war einer europaweiten Verurteilung zur Unterlassung entgegengetreten.

Zuständig für die Geltendmachung von Ansprüchen wegen der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke sind die nationalen Gemeinschaftsmarkengerichte, deren Entscheidungszuständigkeit sich grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstreckt. Dies bedeutet allerdings nicht zugleich, dass alle Ansprüche aus einer Gemeinschaftsmarkenverletzung auch nach einheitlichem Recht zu beurteilen sind. Art. 98 Abs. 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) gewährt demjenigen, dessen Gemeinschaftsmarke verletzt wird oder verletzt zu werden droht, einen autonomen, vom Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats unabhängigen Unterlassungsanspruch. Dies gilt allerdings nicht für Folgeansprüche im Zusammenhang mit der Markenverletzung, wie insbesondere Auskunfts- und Schadensersatzansprüche. Auf diese ist gemäß Art. 98 Abs. 2 GMV vielmehr das Recht des Mitgliedsstaats anzuwenden, in dem die Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht. Das angerufene Gemeinschaftsmarkengericht muss daher insoweit das nationale Recht des betroffenen Mitgliedsstaats anwenden.

Territoriale Reichweite von Ansprüchen aus einer Gemeinschaftsmarke

BGH 13.09.2007, GRUR 2008, 254 – THE HOME STORE

Astrid Luedtke (Düsseldorf)

Ansprüche aus der Gemeinschaftsmarke



Im Fall „THE HOME STORE“ hat der BGH ausgeführt, der Unterlassungsanspruch sei für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft zu gewähren, denn infolge der in Deutschland begangenen Verletzungshandlung drohe auch in den übrigen Mitgliedsstaaten eine Verletzung der Klagemarke. Mit Blick auf die Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke begründe eine Verletzungshandlung, die in einem Mitgliedsstaat begangen werde, in der Regel jedenfalls eine Begehungsfahr auch für das restliche Gebiet der Europäischen Gemeinschaft. Für eine auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft bezogene Verurteilung zur Unterlassung sei es nicht erforderlich, dass eine Verletzung tatsächlich in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bereits erfolgt sei oder jeweils drohe.

Offen bleibt allerdings, ob dies auch in Fällen gilt, in denen die Verwechslungsgefahr wegen sprachlicher Unterschiede oder einer räumlich abweichenden Verkehrsauffassung oder einer unterschiedlichen Kennzeichnungskraft in einzelnen regional begrenzten Gebieten abweichend zu beurteilen ist. Im vorliegenden Fall sah der BGH für eine abweichende Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke „THE HOME DEPOT“ und dem angegriffenen Zeichen „THE HOME STORE“ in den übrigen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft keine Anhaltspunkte und ließ es daher offen, ob in einem solchen Fall territorial begrenzte Verbote ausgesprochen werden können oder gar müssen.

Offen blieb auch die Frage eines über das deutsche Territorium hinausgehenden Schadensersatzanspruchs. Im zu entscheidenden Fall waren Verletzungshandlungen nur in Deutschland vorgetragen worden, so dass für den BGH keine Veranlassung bestand, sich inhaltlich zu etwaigen Schadensersatzansprüchen in den übrigen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft zu äußern. Dementsprechend stellte der BGH in seiner Entscheidung lediglich fest, dass in einem solchen Fall jedenfalls nicht ohne Weiteres von der Anwendbarkeit des deutschen Rechts ausgegangen werden könne.

a.luedtke@heuking.de

Territoriale Reichweite von Ansprüchen aus einer Gemeinschaftsmarke

Gemeinschaftsweiter Unterlassungsanspruch bei Verletzungshandlung in nur einem Mitgliedsstaat

Im Einzelfall territorial beschränkte Verbote

Anwendung nationalen Rechts auf Annexansprüche

Fazit: Im Fall der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke lässt der BGH eine Verletzungshandlung in Deutschland ausreichen, um im Regelfall eine Begehungsfahr und damit einen Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft anzunehmen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Anlass zu der Annahme besteht, dass in einzelnen Mitgliedsstaaten die Frage der Verwechslungsgefahr anders zu beurteilen ist als für das Gebiet Deutschlands. In diesem Fall ist es weiterhin ratsam, den Unterlassungsantrag territorial zu beschränken, um keine Teilabweisung zu riskieren.



Das Internet bietet immer mehr Möglichkeiten. Andererseits birgt es auch zahlreiche Risiken. Dies gilt überall in der Welt, aber insbesondere für die Volksrepublik China mit mehreren hundert Millionen Nutzern.

Seit dem Anschluss Chinas an das Internet steigt die Anzahl der Domains in China rasant an. Die Einführung des sogenannten „Chinese Domain Name“ (CDN) am 18. Januar 2000 leistete einen zusätzlichen Schub. Die CDN existieren nicht nur, wie bei herkömmlichen Domain Namen, in lateinischen Buchstaben, sondern auch in chinesischen Schriftzeichen. Die chinesischen Internetnutzer können also an ihrem Computer direkt die chinesischen Schriftzeichen eingeben, um zu einer Internetseite zu gelangen. Wenn man die Schätzung zugrunde legt, wonach nur zehn Prozent der mehr als 1,4 Milliarden Chinesen in der Lage sind, mit lateinischen Buchstaben umzugehen, ermöglicht der CDN einem unermesslich breiten Publikum den Zugang zum Internet.

Weltweit ist das Internet nicht mehr einer kosmopolitischen Elite vorbehalten, sondern wird Bestandteil des täglichen Lebens weiterer Bevölkerungsteile. Dadurch steigt nicht nur die Zahl der Nutzer, sondern auch der Grad der Verwurzelung in der jeweiligen Kultur. Es ist nicht mehr alles „.com“ und mehr oder weniger US-amerikanisch. Chinesen nutzen nicht Google als Internet-Suchmaschine, sondern www.baidu.cn. Baidu ist ein chinesisches Unternehmen, das im Jahr 2005 ein fulminantes Börsendebüt feierte. Und doppelte Geschenke werden in China nicht auf Ebay, sondern unter www.taobao.com.cn versteigert. Ein Blick auf diese Internetseiten lässt erahnen, was unter „chinesischer Internet-Kultur“ zu verstehen ist.

Es verwundert hierzulande keinen, dass chinesische Unternehmen in Europa unter einem Namen in lateinischen Schriftzeichen auftreten, und auch entsprechende Marken anmelden und Internet-Domains registrieren. Es wäre auch ziemlich komisch, wenn chinesische Unternehmen in Europa ausschließlich mit chinesischen Schriftzeichen aufträten. Was in dieser Richtung als ganz natürlich angesehen wird, wird in der anderen Richtung häufig als viel zu aufwändig abgetan. Europäische Unternehmen machen sich häufig keine Gedanken, wie ihr Name am besten in chinesische Schriftzeichen zu überführen ist, um dort akzeptiert zu werden und zum Unternehmenserfolg beitragen zu können.

Lost in Translation auf Chinesisch: Internet-Domains und Marken in chinesischen Schriftzeichen

Zhenzhou Ma (Düsseldorf)

Anton Horn (Düsseldorf)

Chinesische Domains sind anders als herkömmliche Domains

Anpassung ist normal – Aber warum nur in eine Richtung ?



Wenn ein Unternehmen international tätig sein will, oder sich diese Option zumindest offenhalten möchte, spricht vieles dafür, sich Gedanken darüber zu machen, wie man in China auftreten möchte – und zwar in chinesischen Schriftzeichen. Man kann Schriftzeichen wählen, die den gleichen Sinn haben, oder Schriftzeichen, die sich ähnlich wie die europäische Version anhören. Oder man wählt Schriftzeichen, die eine ähnliche Stimmung oder Aussage erzeugen. Es genügt also nicht, seine Marken- und Domain-Anmeldungen einfach auf China zu erstrecken, sondern man muss meistens erst in einem kreativen Akt unter Einbeziehung lokalen Know-hows einen neuen Schutzgegenstand (nämlich den neuen chinesischen Namen) erschaffen. Das ist nicht einfach und nicht billig, kann sich aber extrem lohnen. Und Versäumnisse können extrem teuer werden.

z.ma@heuking.de
a.horn@heuking.de

Lost in Translation auf Chinesisch: Internet-Domains und Marken in chinesischen Schriftzeichen

Eine chinesische Identität: kreativer Akt und lohnendes Investment

Fazit: International tätige oder expandierende Unternehmen sollten chinesische Versionen von Firmen- und Produkt-namen kreieren und sie sodann durch Anmeldungen chinesischer Internet-Domains und Marken schützen lassen. Ähnliches gilt für andere große Schwellenländer, wie beispielsweise Indien und die arabischen Staaten.



Mangels rechtlicher Regelungen und Schutzmechanismen werden die Domains in China oft zum Zweck von „trademark grabbing“ oder „cyber squatting“ missbraucht. Es meldet also ein (häufig chinesisches) Unternehmen einen europäischen Firmen- oder Produktnamen in China als Marke und/oder Internet-Domain an, in lateinischen Schriftzeichen und/oder in einer Entsprechung in chinesischen Schriftzeichen.

Bekanntestes Beispiel ist der Fall „Starbucks vs. Xingbake“. Starbucks hatte es versäumt, seinen Namen in China als Marke anzumelden. Ein chinesisches Unternehmen meldete hingegen „Xingbake“ in chinesischen Schriftzeichen an und eröffnete eine Kaffee-Kette, ähnlich wie Starbucks. „Xing“ heißt das gleiche wie „Star“, nämlich „Stern“. Und das chinesische Schriftzeichen „Bake“ klingt so ähnlich wie „Bucks“. Xingbake benutzte ein Logo, das so ähnlich wie das Starbucks-Logo aussah. Ein chinesischer Verbraucher konnte also denken, dass Xingbake die legitime chinesische Version von Starbucks war. Und dann kam Xingbake sogar auf die Idee, auf der Grundlage der Xingbake-Marke gegen die ersten Starbucks-Geschäfte vorzugehen. Auch viele deutsche Unternehmen haben ähnliche Erfahrungen machen müssen.

Für die Registrierung einer Internet-Domain in China gilt der Grundsatz „first come, first served“. Eine Verordnung des Ministeriums für Informationsindustrie (MII) aus dem Jahr 2004 sieht vor, dass die staatlich zugelassenen Registrierungsstellen beim Registrierungsvorgang auf Rechte Dritter zu achten haben. Wenn man Glück hat, wird man daher per E-Mail informiert, wenn ein Dritter in China eine Internet-Domain anmeldet, die möglicherweise die Namens- oder Markenrechte verletzt. Dann hat man die Gelegenheit, noch schnell selbst die Internet-Domain anzumelden, so dass sie gar nicht erst in fremde Hände gerät.

Viele ausländische Unternehmen müssen feststellen, dass Dritte ihre außerhalb Chinas verwendeten Unternehmens- und Produktnamen in China als Internet-Domain oder Marke haben registrieren lassen. Einen zuverlässigen Schutz können nach der „Interpretation by the Supreme People’s Court of Several Issues Relating to the Application of Cases of Civil Dispute over Domain Names on Computer Networks“ von 2001 nämlich nur die sogenannten „notorisch bekannten Marken (well-known trademarks)“ beanspruchen. Angesichts der sehr hohen Anforderungen sind viele kleine und mittelständische Unternehmen fast schutzlos.

Musterknabe oder Trittbrettfahrer – Wenn ein Dritter in China Ihre Marke oder Internet-Domain angemeldet hat

Domain Grabbing und Trademark Grabbing in China

Zhenzhou Ma (Düsseldorf)

Starbucks als prominentes Opfer

Hinweise von autorisierten Internet-Registrierungsstellen

Achtung, Trittbrettfahrer sind unterwegs

Musterknabe oder Trittbrettfahrer – Wenn ein Dritter in China Ihre Marke oder Internet-Domain angemeldet hat

Es bleibt häufig nur, die Marke oder die Internet-Domain vom Grabber zu kaufen. Das erfordert Verhandlungen. Verhandlungen mit chinesischen Partnern sind schon im Normalfall für Europäer nicht immer einfach, und natürlich erst recht nicht mit Marken- oder Domaingrabbern. Da ist ein besonderes Fingerspitzengefühl gefordert, nämlich eine chinesische Mischung aus angedeuteten Drohungen, bestimmtem Auftreten und freundlichen Umgangsformen. Auch dann ist man vor überraschenden Wendungen nicht sicher, aber häufig hat man Marke und Domain am Ende in den richtigen Händen. z.ma@heuking.de

Fazit: Wenn ein Dritter „Ihre“ Marke oder Domain in China angemeldet hat, sind entsprechende Hinweise und Angebote zunächst auf ihre Seriosität zu prüfen. Wenn man die Registrierung zugunsten des Dritten nicht mehr verhindern kann, sind Verhandlungen mit chinesischem Fingerspitzengefühl erforderlich, dann aber häufig erfolgreich. Besser ist es aber, wenn man selbst rechtzeitig anmeldet.

Rechtsentwicklung – Aktuelle Gesetzesänderungen

Änderung der BGB-Informationspflichten-Verordnung

BGBl. 2008 I, S. 292 ff.

Kai Runkel (Köln)

Das Bundesjustizministerium hat am 4. März 2008 die dritte Verordnung zur Änderung der BGB-Informationspflichten-Verordnung erlassen, die am 12. März 2008 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde und seit dem 1. April 2008 in Kraft ist.

Die Verordnung beinhaltet unter anderem eine überarbeitete Fassung der Musterbelehrungen zum Widerrufs- bzw. Rückgaberecht bei bestimmten Verbraucherverträgen, insbesondere im elektronischen Geschäftsverkehr und im Fernabsatz. Damit will das Justizministerium dem Umstand Rechnung tragen, dass die bisherigen Musterbelehrungen in der BGB-InfoVO nicht in vollem Umfang den im BGB aufgestellten Erfordernissen entsprechen. Nach der Rechtsprechung einiger Gerichte kann dies zur Folge

Inhalt der Neuregelung


haben, dass eine unter Verwendung der bisherigen Muster erteilte und damit fehlerhafte Belehrung die Widerrufs- bzw. Rückgabefrist nicht in Gang setzt und zudem unter Umständen sogar einen Wettbewerbsverstoß darstellt. Die Änderungsverordnung nimmt erfreulicherweise von dem im Vorfeld ihres Erlasses erwogenen Ansatz Abstand, den Abdruck von circa vier Seiten Auszügen aus den für den Widerruf bzw. die Rückgabe einschlägigen gesetzlichen Vorschriften obligatorisch zu machen. Insbesondere von Seiten der Webshop-Betreiber war dies als zu umständlich und für den Verbraucher eher verwirrend kritisiert worden.

Nach wie vor bleibt jedoch als Kritikpunkt, dass die Gestaltung der Musterbelehrungen nur auf untergesetzlicher Ebene, nämlich durch Rechtsverordnung geregelt ist. Immer dann, wenn ein Detail der Musterbelehrung nicht im Einklang mit den komplizierten Anforderungen steht, die das BGB an die Belehrung des Verbrauchers stellt, kann – jedenfalls nach Auffassung einiger Gerichte – wegen des Normenvorrangs des BGB die in der BGB-InfoVO vorgesehene Rechtsfolge nicht eintreten, dass durch die Verwendung der Musterbelehrung die dem Unternehmer obliegenden Informationspflichten als erfüllt gelten. Dies ist misslich, da die BGB-InfoVO angesichts der Unübersichtlichkeit der Informationspflichten im BGB gerade dazu dienen soll, Rechtssicherheit für den Unternehmer zu schaffen. Es wäre daher sinnvoller, den Musterbelehrungen und der Fiktion der Erfüllung der Informationspflichten den Rang eines förmlichen Gesetzes zu verleihen, als sie durch bloße Rechtsverordnung zu regeln.

Kritik

k.runkel@heuking.de

Aus unserer Praxis **Domain 4711.org im WIPO- Streitschlichtungsverfahren erkämpft**




Rechtsanwalt Dominik Eickemeier hat in einem WIPO-Streitschlichtungsverfahren die Domain 4711.org von einem Domaingrabber für den Mandanten und Markeninhaber „4711“, die Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, erstritten.

Mit Schiedsspruch vom 5. Februar 2008 hat das von der WIPO bestellte Schiedsgericht entschieden, dass die Domain 4711.org auf den Antragsteller, den Inhaber der Marken und des Geschäftes von 4711, übertragen wird. Um eine solche Übertragung zu erreichen, muss im Schlichtungsverfahren bewiesen werden, dass die streitgegenständliche Domain mit den Markenrechten des Antragstellers identisch oder ähnlich ist, dass der derzeitige Domaininhaber keine legitimen Interessen oder Rechte an der Domain hat und dass er die Domain in bösem Glauben registriert und genutzt hat. Anders als beim Schlichtungsverfahren des tschechischen Schiedsgerichtshofs für .eu-Domains (CAC) sind beim WIPO-Verfahren, welches auf einer anderen Rechtsgrundlage beruht (der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, kurz: „UDRP“), also das Fehlen legitimer Interessen und der böse Glaube nachzuweisen. Im vorliegenden Verfahren ist dies gelungen. Der Domaininhaber hatte es versäumt, rechtzeitig eine Erwiderung zu der Beschwerde vorzulegen. Das Schiedsgericht ist daher den Argumenten des Antragstellers gefolgt. Es hat hierbei insbesondere anerkannt, dass die Marken des Antragstellers weitgehende Popularität und sogenannten „Goodwill“ erlangt haben und in vielen Ländern bekannte Marken sind.

Der Antragsteller hatte mit Unterstützung von Heuking Kühn Lüer Wojtek vor gut eineinhalb Jahren die 4711-Marken und das dahinterstehende Geschäft von Procter & Gamble erworben.

Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof



Dominik Eickemeier, Kölner Urheber- und Markenrechtspartner, hat am 28. Februar 2008 in einer urheberrechtlichen Auseinandersetzung die Interessen eines Mandanten vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg wahrgenommen.

In der Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob die öffentliche

Aus unserer Praxis Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof

Hand sogenannte amtliche Datenbanken, also Datenbanken mit amtlichen Inhalten (wie etwa Gesetze oder amtliche Mitteilungen) der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stellen muss oder aber, ob die öffentliche Hand die Verwertung solcher Informationen einem einzigen privaten oder öffentlichen Unternehmen überlassen darf. Für das Urheberrecht sieht die deutsche Rechtslage eine Urheberrechtsfreiheit amtlicher Datenbankwerke vor. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob diese Regelung auch auf elektronische Datenbanken im Sinne der europäischen Datenbankrichtlinie (Datenbanken sui generis nach Artikel 7 der Datenbankrichtlinie) angewendet werden darf. Der vorlegende Bundesgerichtshof hat unsere Auffassung mit Beschluss vom 28. September 2006 (Aktenzeichen: I ZR 261/03 – Sächsisches Ausschreibungsblatt) bestätigt. Er sah sich jedoch gehindert, den Fall ohne Vorlage an den Europäischen Gerichtshof allein zu entscheiden, da europarechtliche Fragen betroffen sind. Der Europäische Gerichtshof ist nun aufgefordert, über die Auslegung der europäischen Datenbankrichtlinie aus dem Jahre 1996 (Datenbankrichtlinie 96/6/EG) zu entscheiden. In der mündlichen Verhandlung am 28. Februar 2008 wurden die entscheidenden Rechtsfragen nochmals ausführlich diskutiert. Die Generalanwältin Eleanor Sharpston wird in den nächsten Monaten ihre Schlussanträge vorlegen. Danach wird der EuGH entscheiden.

Das Urteil des EuGH und die dann folgenden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs sowie ggf. der Instanzgerichte werden entscheidenden Einfluss nehmen auf die Zukunft der Informationsfreiheit bzgl. amtlicher Datenbanken, die vom Gesetzgeber nach unserer Auffassung eindeutig gewollt ist. Hintergrund dieses gesetzgeberischen Willens ist der Anspruch der Öffentlichkeit auf möglichst umfassende Informationen über die Tätigkeit der öffentlichen Hand. Mit dem Informationsweiterverwendungsgesetz Dezember des vorletzten Jahres hat der deutsche Gesetzgeber in anderem Zusammenhang bereits deutlich gemacht, dass die Möglichkeit einer freien Weiterverwendung von Informationen gewollt ist. Auch dieses Gesetz beruht auf einer europäischen Richtlinie.

Markenrecht/Kennzeichenrecht

EuGH: Keine Verpflichtung eines Mitgliedstaats, von Amts wegen die missbräuchliche Verwendung einer geschützten Ursprungsbezeichnung zu ahnden

EuGH 26.02.2008 (Rs. C-132/05)

Leitsatz der Redaktion: Die Verwendung des Wortes „Parmesan“ für Käse, der nicht der Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „parmigiano reggiano“ entspricht, verstößt gegen die Verordnung zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. Entsprechende Verstöße müssen in Deutschland auf dem regulären Rechtsweg verfolgt werden.

Anmerkung: Der EuGH hatte darüber zu entscheiden, ob die Verwendung des Wortes „Parmesan“ für geriebenen oder zum Reiben bestimmten Hartkäse eine Verletzung der geschützten Ursprungsbezeichnung „parmigiano reggiano“ darstellt, wenn dieser Käse nicht den Spezifikationen der geschützten Ursprungsbezeichnung „parmigiano reggiano“ entspricht. Das Gericht bejahte diese Frage. Es verneinte allerdings die von der Kommission erhobene Forderung, dass Deutschland dazu verpflichtet sei, von Amts wegen entsprechende Verstöße zu ahnden. Es war der Auffassung, dass das deutsche Rechtssystem für die aus einer solchen Ursprungsbezeichnung Berechtigten hinreichende Mittel zur Durchsetzung der Rechte an der geschützten Ursprungsbezeichnung vorsieht.

Die aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung Berechtigten müssen in Deutschland daher die Verletzung ihrer Rechte im Wege des gewerblichen Rechtsschutzes nach den Möglichkeiten, die das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und das Markengesetz geben, durchsetzen.

Leitsatz (Auszug): Die Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens, die mit einer älteren Marke identisch sind, durch einen dazu nicht berechtigten Dritten für den Vertrieb von Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, stellt eine Benutzung dar, die der Markeninhaber nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken verbieten darf, wenn es sich um eine Benutzung für Waren handelt, die die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Anmerkung: Der EuGH ist – anders als die frühere deutsche Rechtsprechung – der Auffassung, dass Firmenbezeichnungen grundsätzlich nicht den Zweck haben, Waren oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden. Die Benutzung eines Zeichens

EuGH: Zu den Voraussetzungen für eine Markenverletzung durch firmenmäßige Benutzung

EuGH 11.09.2007 (Rs. C-17/06), WRP 2008, 95 –
Céline

als Firma für ein Unternehmen, das Waren einer bestimmten Art vertreibt, führt daher nach dieser Auffassung nicht automatisch zu einer Verletzung einer gleichlautenden oder ähnlichen älteren Marke eines Dritten, die für gleiche oder ähnliche Waren geschützt ist. Hinzukommen muss nach der Entscheidung des EuGH vielmehr eine konkrete Beziehung zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den von ihm vertriebenen Waren. Diese Beziehung kann zum einen natürlich dadurch hergestellt werden, dass das Unternehmenskennzeichen als Herkunftshinweis auf den Waren physisch angebracht wird. Der EuGH meint jedoch weiter, dass auch jede sonstige Art der Zeichenbenutzung in einer Weise, die eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den Waren herstellt, ausreichend für eine Markenverletzung ist. Wann diese Voraussetzungen erfüllt sind, lässt der EuGH in gewohnter Weise unbeantwortet und überlässt die Beurteilung dieser Frage den nationalen Gerichten.

Man wird abwarten müssen, welche konkreten Kriterien der BGH für die Verletzung von Marken durch unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung aufstellen wird. Angesichts der in Deutschland traditionell eher großzügigen Beurteilung von Ansprüchen aus der Marke gegen eine firmenmäßige Benutzung ist aber wohl nicht zu erwarten, dass eine solche firmenmäßige Benutzung in Zukunft regelmäßig immun gegen Ansprüche aus älteren Marken sein wird.

Leitsatz: Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch geschützt.

Ein auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedsstaat gestützter Unterlassungsanspruch besteht jedenfalls in der Regel für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft.

Anmerkung: Im Anschluss an die „Céline“-Rechtsprechung des EuGH (s.o.) stellt der BGH fest, dass die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) als Eingriffstatbestand in den Schutz der Gemeinschaftsmarke nur die Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ vorsieht und damit nicht den rein firmenmäßigen Gebrauch. Anders als die Markenrechtsrichtlinie (dort Art. 5 Abs. 5) zur Harmonisierung des nationalen Markenrechts sieht die GMV somit keine Möglichkeit vor, den Schutz der Marke auf einen Schutz auch gegen unternehmenskennzeichenmäßige Verwendung auszudehnen. Weiter hält der BGH fest, dass ge-

BGH: Zum Schutzzumfang der Gemeinschaftsmarke

BGH 13.09.2007 (Az. I ZR 33/05), WRP 2008, 236
– *THE HOME STORE*

Markenrecht/Kennzeichenrecht

mäßig Art. 1 Abs. 2 GMV eine Verletzungshandlung in nur einem Mitgliedsstaat in der Regel einen gemeinschaftsweiten Unterlassungsanspruch des Markeninhabers zur Folge hat, ohne dass es darauf ankäme, ob auch in weiteren Mitgliedsstaaten eine Verletzung erfolgt ist oder droht. Die in der Literatur diskutierte Frage, ob dies ausnahmsweise anders zu beurteilen sein kann, wenn in einzelnen Gebieten der EU z.B. wegen sprachlicher Unterschiede, abweichender Verkehrsauffassung oder unterschiedlicher Kennzeichnungskraft der Marke keine Verwechslungsgefahr besteht, hat der BGH offen gelassen.

Auch und gerade bei der Formulierung von Ansprüchen aus der Gemeinschaftsmarke wird man zukünftig noch genauer darauf zu achten haben, dass nur ein zumindest auch markenmäßiger, nicht hingegen ein rein firmenmäßiger Gebrauch des Zeichens umfasst ist.

Leitsatz (Auszug): Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz steht dem Schutz eines Zeichens, das aus der Form der Ware besteht, als Marke nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann.

Anmerkung: Die Entscheidung befasst sich mit dem beantragten Markenschutz für die Form einer Pkw-Kühlerhaube des Herstellers BMW. Der BGH hat zu Recht entschieden, dass ein solches Bauteil nicht allein unter ästhetischen Gesichtspunkten der Ware ihren wesentlichen Wert verleiht, was aber für den Schutzausschluss gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erforderlich gewesen wäre. Vielmehr trete der für den Verkehr wesentliche Nutzwert einer solchen Fronthaube selbst bei ästhetisch besonders ansprechenden Gestaltungen nicht völlig hinter den ästhetischen Wert zurück. Im Ergebnis hat der BGH der Fronthaube dann allerdings doch keinen Schutz als Formmarke gewährt mit der Begründung, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft, und es sei freihaltebedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass von der Markenmelderin offenbar keine Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) geltend gemacht wurde. Unter dieser Prämisse ist der Entscheidung zuzustimmen.

BGH: Zum Schutzhindernis der wertverleihenden Form bei dreidimensionalen Marken

BGH 24.05.2007 (Az. I ZB 37/04), WRP 2008, 107 –
Fronthaube

Markenrecht/Kennzeichenrecht

Auch wenn die besonderen Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 MarkenG mit dieser Entscheidung wieder deutlich eingeschränkt wurden, ist die Anmeldung von Warenformmarken nach wie vor schwierig, da sie nach der Rechtsprechung grundsätzlich keine Unterscheidungskraft haben. Der Nachweis der Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung, der in der Regel nur durch kostspielige Meinungsforschungsgutachten möglich ist, bleibt somit zumeist obligatorisch.

Leitsatz: Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die die äußere Form der Ware wiedergibt, nicht um eine Kombination üblicher Gestaltungsmerkmale und bestehen auf dem in Rede stehenden Warengbiet eine nahezu unübersehbar große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten und eine entsprechende Formenvielfalt, spricht dies gegen ein Interesse der Allgemeinheit, die als Marke beanspruchte Form freizuhalten.

Anmerkung: Die Marke, über deren Eintragung gestritten wurde, entsprach in der äußeren Form einer Armbanduhr. Der Gesamteindruck dieser Uhr wich erheblich von allen ansonsten auf dem Markt für Armbanduhren bekannten Modellen ab, auch wenn einzelne verwendete Gestaltungselemente bereits vorbekannt waren. Anders als die Vorinstanz, das Bundespatentgericht (BPatG), betrachtete der BGH diese einzelnen Gestaltungselemente zutreffender Weise nicht isoliert und zergliedernd, sondern in ihrer Gesamtheit, was zu dem Ergebnis einer – auch vor dem Hintergrund der fast unüberschaubaren Vielzahl auf dem Markt verwendeter Uhrendesigns – einzigartigen Gestaltung führte. Das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) wurde daher verneint.

Leitsatz (Auszug): Die Beurteilung der Warenähnlichkeit gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird nicht dadurch beeinflusst, dass die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernommen hat.

Anmerkung: In dem Rechtsstreit ging es um die Verwendung der Bezeichnung „Kinderzeit“ als Zusatz zu der Dachmarke „Monte“ für ein Milchdessert. Hiergegen wendete sich die Inhaberin der Wort-/Bildmarke „kinder“, die u.a. für Schokolade und Schokoladenwaren geschützt ist. Im Rahmen der Prüfung

BGH: Zum Freihaltebedürfnis bei dreidimensionalen Marken

BGH 24.05.2007 (Az. I ZB 66/06), WRP 2007, 1459
– *Rado-Uhr III*

BGH: Zur Beurteilung der Warenähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr

BGH 20.09.2007 (Az. I ZR 94/04), WRP 2007, 1466
– *Kinderzeit*

Markenrecht/Kennzeichenrecht

der Verwechslungsgefahr weist der BGH darauf hin, dass es entgegen der Auffassung der Klägerin für die Beurteilung der Warenähnlichkeit nicht darauf ankommt, ob die Beklagte sich hinsichtlich der Gestaltung der Verpackung an das Design der Produkte der Klägerin anlehnt. Dem ist zuzustimmen. Für die Frage der Warenähnlichkeit kommt es nur auf die Art der Ware an und nicht auf deren konkrete Aufmachung. Diese kann allenfalls Einfluss auf die Zeichenähnlichkeit haben oder von wettbewerbsrechtlicher Bedeutung sein.

Leitsatz: Ein Bestandteil (hier: InterConnect), der in einem zusammengesetzten Zeichen (hier: T-InterConnect) neben einem Stammbestandteil (hier: T-) die konkrete Ware oder Dienstleistung bezeichnet, kann auch bei geringer Kennzeichnungskraft über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügen. Stimmt dieser Bestandteil mit einem älteren Zeichen überein, kann dies zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne führen.

Anmerkung: Die Klägerin ist Inhaberin einer Wort-/Bildmarke, deren allein kennzeichnender Bestandteil der Wortbestandteil „INTERCONNECT“ ist. Die Beklagte – die Deutsche Telekom AG – verwendete für identische Dienstleistungen das Zeichen „T-InterConnect“.

Der BGH bejaht eine Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Dabei entwickelt er zum einen die Rechtsprechung des EuGH zur Kennzeichenusurpation durch Bilden eines neuen mehrgliedrigen Zeichens aus einer älteren Marke eines Dritten und dem eigenen Unternehmenskennzeichen (Entscheidung THOMSON LIFE) dahin weiter, dass die vom EuGH entwickelten Grundsätze auch dann gelten, wenn die ältere Marke eines Dritten nicht dem eigenen Unternehmenskennzeichen, sondern einem eigenen Serienzeichen-Stammbestandteil hinzugefügt wird. Um nichts anderes handelte es sich bei der Voranstellung des bei zahlreichen anderen Marken von der Deutschen Telekom verwendeten Stammbestandteils „T-“ vor die fremde Marke. Zum anderen wendet der BGH die im deutschen Recht althergebrachten Grundsätze der Prägetheorie auf die ältere Marke an, indem er die „Usurpation“ des allein kennzeichnenden Wortbestandteils „INTERCONNECT“ der älteren Wort-/Bildmarke in dem von der Telekom neu gebildeten Zeichen ausreichen lässt, und verbindet

BGH: Zur selbständig kennzeichnenden Stellung von Zeichenbestandteilen bei „Kennzeichenusurpation“ (Fortführung der „THOMSON LIFE“-Rechtsprechung des EuGH)

BGH 28.06.2007 (Az. I ZR 132/04), WRP 2008, 232
– *INTERCONNECT/T-InterConnect*

Markenrecht/Kennzeichenrecht

diesen traditionellen deutschen Ansatz damit zwanglos mit der THOMSON LIFE-Doktrin des EuGH. Darin zeigt sich, dass entgegen den von verschiedenen Seiten geäußerten Erwartungen die THOMSON LIFE-Rechtsprechung des EuGH die Prägetheorie des BGH in Deutschland nicht verdrängt, sondern ergänzt.

Die Entscheidung des BGH bereichert die Möglichkeiten, eine fremde Marke zu verletzen, um eine weitere Variante. Bei der Markenrecherche wird zukünftig darauf zu achten sein, ob einzelne Bestandteile des zur Markenmeldung vorgesehenen Zeichens bereits als Marke für einen Dritten geschützt sind (und zwar entweder in Alleinstellung oder zumindest als allein prägender Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichens), wenn die übrigen Bestandteile des zur Anmeldung vorgesehenen Zeichens entweder ein Unternehmenskennzeichen oder ein Serienzeichen-Stammbestandteil des Mandanten sind. Mittelbare Verwechslungsgefahr soll übrigens nach einer Entscheidung des OLG Hamburg (Urteil vom 31.01.2007 [Az. 5 U 110/06], MD 2007, 545 – Automobil OFFROAD) auch dann in Betracht kommen, wenn der älteren Marke in dem neu gebildeten Zeichen ein Bestandteil hinzugefügt wird, den der Verkehr als Dachmarke oder als Serien-Werktitel des Verletzers kennt; auch dies muss man bei der Markenrecherche künftig beachten.

Leitsatz (Auszug): Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geografischen Herkunftsangabe zu.

Berechtigte Benutzer einer geografischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen, die in dem durch die geografische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen.

Anmerkung: Die Parteien bieten jeweils Sprachkurse an, wobei der Kläger die Bezeichnung „Cambridge Institut“ und die Beklagte die Bezeichnung „The Cambridge Institute“ verwendet. Anders als die Beklagte betreibt der Kläger ein offizielles Prüfzentrum für die Abnahme der weltweit bekannten, von der Universität Cambridge entwickelten und organisierten Sprachprüfungen. Er wendet sich gegen die Verwendung der geografischen Herkunftsangabe „The Cambridge Institute“ durch die Beklagte, der ein derartiger Bezug zu der Universität Cambridge fehlt.

BGH: Zur Aktivlegitimation bei Ansprüchen gegen Verwendung einer geografischen Herkunftsangabe

BGH 28.06.2007 (Az. I ZR 49/04), WRP 2007, 1200
– *Cambridge Institute*

Markenrecht/Kennzeichenrecht

Der BGH stellt zunächst fest, dass sich durch die 2004 erfolgte Neufassung des § 128 MarkenG nichts daran geändert habe, dass – über den Wortlaut der Vorschrift hinaus – auch alle berechtigten Benutzer einer geografischen Herkunftsangabe für die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen die Verwendung dieser Angabe durch Dritte aktiv legitimiert sind. Sodann verneint der BGH die Eigenschaft als berechtigter Benutzer für den Kläger, weil er nicht selbst in Cambridge geschäftsansässig ist und von dort aus seine Dienstleistungen erbringt. Die Tatsache, dass er zur Abnahme der von der Universität Cambridge entwickelte Prüfungen berechtigt ist, ändere hieran nichts, da ansonsten die Universität Cambridge durch die Vergabe dieser Berechtigung faktisch eine Lizenz an der geografischen Herkunftsangabe erteilen könnte. Die Lizenzierung geografischer Herkunftsangaben ist jedoch nach einhelliger Auffassung unzulässig.

Leitsatz: Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die im Ausland mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet worden sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche keine Verletzung der inländischen Marke dar (im Anschluss an EuGH, 9.11.2006 (C-281/05) GRUR 2007, 146 – *Montex Holdings/Diesel*).

Anmerkung: Der BGH hat im Anschluss an die Entscheidung des EuGH über eine entsprechende Vorlagefrage entschieden, dass die bloße Durchfuhr von Waren durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland kein Inverkehrbringen dieser Waren in Deutschland und damit keine markenrechtlich relevante Benutzungshandlung darstellt. Anders kann es allerdings liegen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür erkennbar sind, dass ein Teil der Waren – möglicherweise unter Verstoß gegen Zollrecht – in Deutschland vertrieben werden sollen. Hierfür lagen im Streitfall jedoch keine Anhaltspunkte vor.

BGH: Zur Frage der Markenverletzung im Inland bei bloßer Durchfuhr

BGH 21.03.2007 (Az. I ZR 246/02), WRP 2007, 1185 – *DIESEL II*

Patentrecht

BGH: Zur Art der Schadensberechnung bei immateriellen Schutzrechtsverletzungen

BGH 15.02.2007 (Az. X ZR 60/06), GRUR 2008, 93
– *Zerkleinerungsvorrichtung*

Leitsatz (Auszug): Der Grundsatz, dass bei Verletzung eines immateriellen Schutzrechts bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Schadensersatzanspruch zwischen einer der drei möglichen Berechnungsarten gewählt werden kann, ist dahin eingrenzend zu konkretisieren, dass der Verletzte dieses Wahlrecht dann verliert, wenn über seinen Schadensersatzanspruch bereits für ihn selbst unangreifbar nach einer Berechnungsart entschieden worden ist.

Anmerkung: In der höchstrichterlichen Rechtsprechung war seit Langem anerkannt, dass der Inhaber des verletzten immateriellen Schutzrechts sein Wahlrecht über die Art der Schadensberechnung (Berechnung anhand des entgangenen Gewinns, einer Lizenzgebühr oder des Verletzergewinns) auch noch während des laufenden Zahlungsklageverfahrens ausüben kann.

Der BGH entschied nun einschränkend, dass, sobald eine gerichtliche Entscheidung nach einer der drei Berechnungsmethoden ergangen ist, eine Ausübung des Wahlrechts nur noch dann möglich ist, wenn der Verletzte selbst gegen diese Entscheidung Rechtsmittel eingelegt hat. Eine Anschlussberufung des Verletzten lässt der BGH für die Aufrechterhaltung seines Wahlrechts nicht ausreichen. Der BGH begründet seine Entscheidung damit, die Wahlmöglichkeit des Verletzten setze voraus, dass die Abwicklung des Ersatzanspruches aus Sicht des Beklagten noch offen ist. Nach Auffassung des BGH sei aus Sicht des Beklagten aber durch einen Verzicht des Verletzten auf die Einlegung oder durch die Rücknahme eines Rechtsmittels eine abschließende Regelung über die Schadensberechnungsart getroffen worden. Der Beklagte müsse sich in diesem Fall auf die Höhe der zukünftigen Schadensersatzforderung einstellen und verlassen können.

Amtlicher und nichtamtlicher Leitsatz: Wird von mehreren, ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschreibenden Merkmalen nur eines in den Patentanspruch aufgenommen, das die mit dem Ausführungsbeispiel erzielte technische Wirkung angibt, liegt darin auch keine unzulässige Erweiterung, wenn ein anderer Weg zur Erzielung derselben Wirkung nicht offenbart ist.

Dienen mehrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je für sich, aber auch zusammen

BGH: Änderung der Patentansprüche in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren

BGH 16.10.2007 (Az. X ZR 226/02), MittPatAnw
2008, 78 – *Sammelhefter II*

Patentrecht

den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt; in dieser Hinsicht können dem Patentinhaber keine Vorschriften gemacht werden.

Anmerkung: Änderungen der Patentansprüche im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren dürfen weder zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird. Der BGH stellt aber in dieser Entscheidung klar, dass der Anmelder oder Patentinhaber, der nur noch eine bestimmte Ausführungsform der angemeldeten Erfindung schützen möchte, nicht gezwungen ist, sämtliche Merkmale dieses Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufzunehmen. Dies bedeute allerdings nicht, dass der Patentinhaber nach Belieben einzelne Elemente eines Ausführungsbeispiels im Patentanspruch kombinieren dürfe. Die Kombination müsse vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die aus der Sicht des Fachmanns den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu entnehmen sei. Andernfalls würde etwas beansprucht, das gegenüber der angemeldeten Erfindung ein Aliud darstellt und daher eine unzulässige Erweiterung ist.

Leitsatz (Auszug): Die Regelung der „positiven Publikationsfreiheit“ des Hochschullehrers in § 42 Nr. 1 ArbNErfG verstößt nicht gegen Art. 5 Abs. 3 GG.

Anmerkung: Diese Entscheidung erging vor folgendem rechtlichen Hintergrund: Vor dem Jahr 2002 galten Erfindungen von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten als sogenannte „freie Erfindungen“. Das Verfügungs- und Verwertungsrecht an diesen Erfindungen lag damit grundsätzlich bei diesen Hochschullehrern. Durch eine im Jahre 2002 in Kraft getretene Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) wurde dieses „Hochschullehrerprivileg“ abgeschafft. Seitdem müssen grundsätzlich alle Erfinder, die ihre Erfindung im Rahmen einer Lehr- und Forschungstätigkeit machen, diese ihrem Dienstherrn, also der Hochschule, melden. Die Hochschule ist dann berechtigt, die Erfindung in Anspruch zu nehmen, sie

Arbeitnehmererfinderrecht

BGH: Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs für Dienstserfindungen

BGH 18.09.2007 (Az. X ZR 167/05), GRUR 2008, 150 – *Selbststabilisierendes Kniegelenk*

Arbeitnehmererfinderrecht

zu einem Patent oder zu einem Gebrauchsmuster anzumelden und sie gegebenenfalls zu verwerten. Für Hochschullehrer und Dozenten besteht die Besonderheit, dass sie trotz Meldepflicht weiterhin ihre Erfindung veröffentlichen können (z.B. durch Publikation oder Vortrag). Voraussetzung ist jedoch, dass sie ihre Veröffentlichung grundsätzlich mindestens zwei Monate vorher ihrem Dienstherrn ankündigen und ihm so die Möglichkeit geben, die Erfindung vor Veröffentlichung zum Patent/Gebrauchsmuster anzumelden („positive Publikationsfreiheit“). Eine Veröffentlichung ist also nur nach vorheriger Ankündigung zulässig, womit zwangsläufig zugleich eine Meldung der Erfindung verbunden ist. Dem Hochschullehrer oder Dozenten steht es allerdings frei zu entscheiden, ob er seine Erfindung überhaupt veröffentlichen möchte. Entscheidet er sich dagegen, trifft ihn auch keine Meldepflicht gegenüber der Hochschule („negative Publikationsfreiheit“).

Der BGH entschied nun, dass die positive Publikationsfreiheit von Hochschullehrern, die diesen eine Meldepflicht vor Veröffentlichung ihrer Erfindung auferlegt, nicht gegen die Wissenschaftsfreiheit in Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes verstößt. Die Melde- bzw. die Offenbarungspflicht hindere einen Hochschullehrer nicht daran, frei über die Publikation dieser Erkenntnisse zu entscheiden. Durch die in § 42 Nr. 1 ArbNErfG geregelte Wartefrist von grundsätzlich zwei Monaten werde eine Veröffentlichung durch den Hochschullehrer lediglich verschoben. Bei Vorliegen besonderer Umstände könne die zweimonatige Wartefrist nach dem ArbNErfG auch verkürzt werden.

Leitsatz: Eine Werbung für Produkte, die üblicherweise von Erwachsenen erworben werden, ist nicht deswegen unlauter nach §§ 3, 4 Nr. 1 UWG, weil sie bei Kindern und Jugendlichen Kaufwünsche weckt und darauf abzielt, dass diese ihre Eltern zu einer entsprechenden Kaufentscheidung veranlassen.

Dagegen kann eine unangemessene unsachliche Einflussnahme auf die Entscheidungsfreiheit der Eltern und Erziehungsberechtigten darin liegen, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen einer den Gruppenzwang innerhalb einer Schulklasse ausnutzenden Werbeaktion gezielt als sogenannte Kaufmotivatoren eingesetzt werden.

Wettbewerbsrecht

BGH: Zur unsachlichen Einflussnahme auf die Kaufentscheidung durch Gruppenzwang

BGH 12.07.2007 (Az. I ZR 82/05), WRP 2008, 214 –
Tony Taler

Wettbewerbsrecht

Anmerkung: Die Beklagte, eine Herstellerin von Frühstückszerealien, führte eine Werbeaktion durch, bei der Schüler aufgefordert wurden, Wertmarken (sogenannte „Tony Taler“) zu sammeln und gemeinsam über ihren Klassenlehrer einzureichen, um sie für Sportartikel für ihre Schule wie Springseile, Bälle oder eine Basketball-Anlage einzulösen. Die Tony Taler waren bestimmten Frühstücksprodukten der Beklagten beigelegt, konnten alternativ aber auch über eine kostenpflichtige Rufnummer telefonisch bestellt oder durch Teilnahme an einem Geschicklichkeitsspiel im Internet erworben werden.

Der BGH hält in seiner Entscheidung zunächst fest, dass die Tatsache allein, dass eine Werbung Kaufwünsche bei Kindern oder Jugendlichen erweckt, noch nicht ausreicht, um die Entscheidungsfreiheit eines – wettbewerbsrechtlich allein maßgeblichen – durchschnittlichen Erziehungsberechtigten unsachlich zu beeinflussen, weil vernünftige Erziehungsberechtigte in der Regel in der Lage sind, Kaufwünschen ihrer Kinder auch ablehnend zu begegnen. Hierzu bedarf es vielmehr des Hinzutretens weiterer besonderer Umstände, die der BGH vorliegend bejaht hat. Durch die streitgegenständliche Werbung werde gezielt und unter Einbeziehung auch der Autorität der Lehrer ein Gruppenzwang unter den angesprochenen Schülern aufgebaut, dem sich auch die zur Kaufentscheidung berufenen Erziehungsberechtigten kaum widersetzen könnten, wenn sie nicht den Eindruck mangelnder Solidarität mit der Schule erwecken wollten. Die alternativen Möglichkeiten, Tony Taler durch Anrufe bei der gebührenpflichtigen Hotline zu bestellen oder im Internet zu erwerben, mindere diesen unsachlichen Kaufdruck nicht maßgeblich, da auch diese Alternativmöglichkeiten den Wettbewerb der Beklagten förderten und zudem nach der Lebenserfahrung davon auszugehen sei, dass zur Erlangung einer möglichst hohen Zahl von Talern alle drei angebotenen Wege beschritten würden.

Leitsatz der Redaktion: Werbung mit einem Rabatt setzt voraus, dass der unrabattierte Preis zeitnah vor der Aktion verlangt wurde, da ansonsten die Gefahr einer Irreführung der Verbraucher besteht.

Anmerkung: Ein Möbelhändler hatte für ein „XXL-Wochenende“ geworben und damit nach Auffassung des Gerichts den Eindruck erweckt, dass er in dem Zeitraum des XXL-Wochenendes einen ganz speziellen Rabatt gewähre. Tatsächlich hatte der Händler

OLG Köln: Werbung mit Rabatten ist nur zulässig, wenn der frühere Preis auch unmittelbar vor der Preisherabsetzung gefordert wurde.

OLG Köln 15.02.2008 (Az. 6 U 140/07), FD-GewRS 2008, 254182

Wettbewerbsrecht

bereits seit über drei Monaten einen Rabatt in gleicher Höhe gewährt. Dadurch, so das OLG Köln, würde der Verbraucher irreführt, da der höhere Preis schon längere Zeit vor der nun konkret beworbenen „XXL-Wochenende“-Aktion nicht mehr gefordert worden war.

Leitsatz: § 12 Abs. 1 UWG regelt nur den Ersatz für die Kosten vorgerichtlicher Abmahnungen. Die Vorschrift bietet keine Anspruchsgrundlage für Abmahnkosten, die erst nach Erlass einer entsprechenden einstweiligen Verfügung anfallen.

Anmerkung: Ebenso wie zuvor das OLG München, verneint nun auch das OLG Köln die Ersatzfähigkeit der Kosten einer erst nach Erwirkung einer sogenannten „Schubladenverfügung“ erfolgten Abmahnung. Bei dieser Verfahrenstaktik wird zunächst eine einstweilige Verfügung erwirkt, diese aber erst dann dem Gegner zugestellt und damit zur Kenntnis gegeben, wenn dieser sich auf die erst nach Erlass der einstweiligen Verfügung ausgesprochenen Abmahnung nicht unterwirft. Hierzu führt das OLG Köln in seiner Entscheidung aus, § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG sei schon seinem Wortlaut nach nur auf Abmahnungen vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens anwendbar. Zudem seien die Kosten einer erst nach Erlass einer einstweiligen Verfügung ausgesprochenen Abmahnung nicht „erforderlich“ im Sinne der Vorschrift, so dass deren analoge Anwendung ebenso wie ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683, 670 BGB) ausscheide.

Wer die Vorteile einer Schubladenverfügung nutzen will, muss somit künftig mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, auf den Kosten der nachfolgenden Abmahnung sitzen zu bleiben. Wird auf die Abmahnung hin eine hinreichende Unterlassungserklärung abgegeben, entfällt zudem die Wiederholungsgefahr und damit die Grundlage der einstweiligen Verfügung, so dass der Verfügungskläger auch mit den Kosten des Verfügungsverfahrens belastet bleibt. Die Schubladenverfügung bietet sich aus diesen Gründen vor allem in Fällen an, in denen die Kostenfrage gegenüber den mit ihr verbundenen prozesstaktischen Vorteilen in den Hintergrund tritt.

Wettbewerbsverfahrensrecht

OLG Köln: Keine Kostenerstattung für Abmahnung nach Erwirkung einer „Schubladenverfügung“

OLG Köln 7.12.2007 (Az. 6 U 118/07), WRP 2008, 379

Urheberrecht

OLG Düsseldorf: Urheberrechtsverletzung im Usenet sind dem Provider nicht immer zuzurechnen

OLG Düsseldorf 15.01.2008 (Az. I-20 U 95/07)

Leitsatz der beck-aktuell-Redaktion: Ein Usenet-Provider ist, wenn er als bloßer Cache-Provider angesprochen wird, nicht verpflichtet, das Usenet ständig daraufhin zu überprüfen, ob ein Beitrag Urheberrechte Dritter verletzt.

Anmerkung: In dem dem Urteil zugrundeliegenden einstweiligen Rechtsschutzverfahren nahm ein deutscher Tonträgerhersteller einen kommerziellen Usenet-Provider auf Unterlassung in Anspruch. Ein Usenet-Provider bietet den Zugang über das Internet zu einem bestimmten Dienst an, bei dem Nachrichten in Newsgroups ausgetauscht werden können. Über entsprechende Nachrichten können auch Dateien übertragen werden. Im vorliegenden Fall handelte es sich bei der übertragenen Datei um ein Musikstück im MP3-Format.

Das Gericht befand, dass der Usenet-Provider nicht dafür hafte, dass entsprechende Musiktitel über sein Netzwerk ausgetauscht werden. Zwar stelle dies eine Urheberrechtsverletzung dar, aber als sogenannter Cache-Provider nach § 9 TMG habe der Anbieter wesentlich geringere Möglichkeiten, eine Störung abzustellen, als ein Host-Provider nach § 10 TMG. Hinzu komme, dass im vorliegenden Fall auch der Tonträgerhersteller selbst eine Möglichkeit gehabt hätte, das entsprechende Musikstück aus dem Netzwerk zu entfernen. Es sei daher dem Usenet-Provider nicht zumutbar, die auf seinen Netzwerken vorgehaltenen Inhalte zu überprüfen und urheberrechtlich geschütztes Material gegebenenfalls zu entfernen. Außerdem sei eine solche genügend engmaschige Überwachung für die mögliche Fülle zu erwartender Verletzungen wirtschaftlich gar nicht möglich. Dem Tonträgerhersteller stehe daher kein Unterlassungsanspruch zu.

Geschmacksmusterrecht

OLG Hamburg: Wer ist „informierter Benutzer“ i.S.d. § 38 Abs. 2 GeschmMG?

OLG Hamburg 20.12.2006 (Az. 5 U 135/05), NJOZ 2007, 3055

Leitsatz der NJOZ-Redaktion: Für die Frage, ob ein auf Grund eines Geschmacksmusterrechts angegriffenes Produkt beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck erweckt oder nicht, ist das Geschmacksmuster – nicht das auf dem Geschmacksmuster beruhende Produkt – dem angegriffenen Produkt im unmittelbaren Vergleich gegenüberzustellen. Es geht – anders als im Markenrecht – nicht um eine Verwechslungsgefahr aus dem undeutlichen Erinnerungsbild des durchschnittlich informierten, verständigen und situationsangemessen

Geschmacksmusterrecht

aufmerksamen Verbrauchers. Daher können die Ergebnisse von Verkehrsbefragungen, bei denen den befragten Personen ein auf dem Geschmacksmuster beruhendes Produkt und das Verletzungsmuster nicht gleichzeitig, sondern nacheinander vorgelegt worden sind, für die musterrechtliche Beurteilung allenfalls individuelle Bedeutung haben. Auch kann der „informierte Benutzer“ im Sinne des Geschmacksmusterrechts Designunterschiede feststellen, die dem gewöhnlichen Verbraucher entgehen würden.

Anmerkung: Der Schutz eines Geschmacksmusters erstreckt sich nach § 38 Abs. 2 GeschmMG auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Das OLG Hamburg hat in dieser Entscheidung nochmals klargestellt, dass mit dem Begriff des „informierten Benutzers“ weder ein Designexperte noch der mehr oder weniger flüchtige Verbraucher gemeint ist. Vielmehr sei auf einen potenziellen Abnehmer abzustellen, der ein bestimmtes Maß an Kenntnissen oder ein gewisses Designbewusstsein habe und der dem Design in dem jeweiligen Bereich eine gewisse Beachtung schenke.

Anders als im Markenrecht, wo für die Frage, ob zwei sich gegenüberstehende Zeichen verwechslungsfähig sind, regelmäßig auf die Auffassung des Durchschnittsverbrauchers abgestellt wird, verlangt die Rechtsprechung im Bereich des Geschmacksmusterrechts einen höheren Grad an Fachkenntnissen bei der maßgeblichen Zielgruppe.

Leitsatz: Eine Verurteilung zur Gegendarstellung darf nicht schon dann ermöglicht werden, wenn eine „nicht fernliegende Deutung“ bei der Ermittlung einer verdeckten Aussage einen gegendarstellungsfähigen Inhalt ergibt.

Anmerkung: Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts besteht gegen mehrdeutige Äußerungen, bei denen eine (nicht fernliegende) Deutungsalternative das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen verletzt, grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch, weil dem sich Äußernden zugemutet werden kann, sich in Zukunft eindeutig und zutreffend zu äußern (vgl. hierzu den Newsletter IP•IT•Media, Ausgabe Juni 2006, S. 17). Dies gilt jedoch – ebenso wenig wie für Schadensersatz-

Presserecht

BVerfG: Zum Gegendarstellungsanspruch bei mehrdeutigen Äußerungen

BVerfG 19.12.2007 (Az. 1 BvR 967/05), WRP 2008, 343

Presserecht

ansprüche – nicht für den Gegendarstellungsanspruch, wie das BVerfG jetzt entschieden hat. Nicht gegendarstellungsfähig sind danach solche Inhalte, die sich lediglich als „nicht fernliegende“ Deutung aus der beanstandeten Äußerung ergeben. Gegen verdeckte (d.h. „zwischen den Zeilen liegende“) Aussagen gibt es einen Gegendarstellungsanspruch demnach nur dann, wenn sie sich dem Leser als unabweisbare Schlussfolgerung aufdrängen. Der Grund für diese Rechtsprechung besteht darin, zu verhindern, dass die Pressefreiheit durch ausufernde Gegendarstellungsverpflichtungen bei komplexer und noch nicht endgültig ausrecherchierte Berichterstattung über Gebühr eingeschränkt und die Presse im Ergebnis durch Einschüchterung von einer investigativen Berichterstattung abgehalten wird.

Leitsatz: Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Art. 28 EG und 30 EG verstoßen, dass sie ein Knoblauchpräparat in der Form von Kapseln, das nicht der Definition des Arzneimittels im Sinne von Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel entspricht, als Arzneimittel eingestuft hat.

Anmerkung: Grund für dieses Vertragsverletzungsverfahren war die Ablehnung des Antrags eines Unternehmens auf Erteilung einer Einfuhr- und Vertriebslaubnis für ein Knoblauchpräparat mit dem natürlichen Inhaltsstoff Allicin (3,7 mg/Kapsel) in Kapselform durch das Bundesgesundheitsministerium. Die Ablehnung war damit begründet worden, es handele sich bei dem Produkt nicht um ein Lebensmittel, sondern um ein Arzneimittel.

Dieser Auffassung hat der EuGH in seiner Entscheidung widersprochen. Es liege kein Präsentationsarzneimittel vor, da hierfür allein die Abbildung einer Knoblauchpflanze auf der Verpackung sowie die Darreichungsform als Kapsel nicht ausreichend sei. Das Produkt sei auch nicht als Funktionsarzneimittel einzustufen, da weder seine Inhaltsstoffe noch seine Auswirkungen auf die physiologischen Funktionen und seine möglichen Nebenwirkungen sich von denen unterscheiden, die auch dem Knoblauch in seinem natürlichen Zustand bei Verzehr in angemessenen

Arzneimittelrecht/ Lebensmittelrecht

EuGH: Zur fehlenden Arzneimittelleigenschaft eines kapselförmigen Knoblauchpräparats

EuGH 15.11.2007 (Rs. C-319/05), WRP 2008, 87 –
Knoblauchpräparat

Mengen zu eigen seien. Es sei daher nicht davon auszugehen, dass eine „nennenswerte“ Auswirkung auf die Funktionsbedingungen des menschlichen Stoffwechsels vorlägen mit der Folge, dass eine für die Einstufung als Arzneimittel ausreichende pharmakologische Wirkung nicht gegeben sei.

Die Frage, ob ein Präparat lediglich dieselben Inhaltsstoffe und Wirkungen auf den menschlichen Stoffwechsel hat wie ein Lebensmittel in seiner natürlichen Form, hat für die Abgrenzung zwischen Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel eine entscheidende Bedeutung.

Leitsatz der Redaktion: Das bestehende europäische Recht verpflichtet die Mitgliedsstaaten nicht, im Hinblick auf den Schutz geistigen Eigentums (hier konkret: Urheberrecht) eine Pflicht zur Herausgabe personenbezogener Daten vorzusehen. Sie haben jedoch die Pflicht, einen angemessenen Ausgleich der betroffenen Grundrechte bei der Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht herzustellen.

Anmerkung: Dem Verfahren lag ein Streit zwischen einer spanischen Verwertungsgesellschaft für Urheberrechte und einem spanischen Telekommunikationsunternehmen über die Herausgabe personenbezogener Daten im zivilrechtlichen Verfahren zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen durch Nutzer des Telekommunikationsunternehmens zugrunde. Der EuGH entschied, dass den bestehenden Richtlinien, die die Durchsetzung des geistigen Eigentums betreffen, keine Pflicht der Mitgliedsstaaten entnommen werden kann, Möglichkeiten vorzusehen, Telekommunikationsunternehmen zur Herausgabe personenbezogener Daten auf dem Zivilrechtsweg zu zwingen. Die Mitgliedsstaaten hätten jedoch bei der Gestaltung ihres nationalen Rechts darauf zu achten, dass ein Ausgleich zwischen den Rechten der Rechteinhaber auf einen wirksamen Rechtsbehelf und dem Recht des möglichen Rechtsverletzers auf Schutz seiner personenbezogenen Daten herzustellen ist.

Eine Situation wie in dem vom EuGH entschiedenen Fall kann auch in Deutschland eintreten. Zwar sieht das Telemediengesetz (TMG) vor, dass die Anbieter von Telemedien auch personen-

Medienrecht

EuGH: Zur Herausgabe von elektronischen Kommunikationsdaten zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum

EuGH 29.01.2008 (Rs. C-275/06), GRUR 2008, 241
– *Promusicae/Telefónica*

Medienrecht

bezogene Daten herausgeben können, soweit dies zur Durchsetzung von Ansprüchen von Rechten am geistigen Eigentum erforderlich ist. Allerdings findet das TMG keine Anwendung auf die Telekommunikationsunternehmen, die dem jeweiligen Nutzer einen Internetzugang gewähren. Auf diese findet nur das Telekommunikationsgesetz (TKG) Anwendung, das keine korrespondierende Regelung vorsieht.

News aus der Sozietät und der Praxisgruppe IP·IT·Media

Heuking Kühn Lüer Wojtek eröffnet Büro in Zürich

Heuking Kühn Lüer Wojtek ist seit März 2008 als erste große unabhängige deutsche Anwaltssozietät mit einem Büro am Schweizer Finanzplatz Zürich präsent. Als Leiter des Züricher Büros wurde Herr **Dr. Holger Erwin, M.Jur.** (Oxford) gewonnen. Das neue Büro in der Schweiz wird ausschließlich im deutschen Recht beraten. Schwerpunkte sind hierbei Private Clients sowie – gemeinsam mit Schweizer Kanzleien, Banken und Institutionen – die Beratung schweizer und deutscher Mandanten bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Das Büro befindet sich im Zentrum von Zürich an der Bahnhofstraße 3.

Veröffentlichungen

Mitglieder unserer Praxisgruppe haben verschiedene internationale Abkommen im Bereich IP für das Standardwerk "World Intellectual Property Rights and Remedies" kommentiert, welches vom CILS – Center for International Legal Studies (Verlag Oxford University Press) herausgegeben wird. Die aktualisierte Neuauflage 4/2008 wird voraussichtlich Ende Mai oder Anfang Juni 2008 erscheinen. Im Einzelnen haben folgende Kolleginnen und Kollegen an dem Werk mitgewirkt:

Berne Convention	Dominik Eickemeier
Patent Law Treaty	Anton Horn und Sabine Fiedler
Lisbon Agreement	Susanna Kimmeskamp und Florian Geyer, LL.M.

Brussels Convention

Astrid Luedtke

Locarno Agreement

**Thorsten A. Wieland und
Dr. Holger Alt**

„Negative Feststellungsklage – Rechtsmissbrauch oder Verfahrenstaktik?“ von **Dr. Verena Hoene, LL.M.**, WRP 2008, S. 44-47

„Neues Urteil des EuGH zu britischen Must-Carry-Regeln und Ausblick auf das Jahr 2008“ von **Michael Schmittmann**, AfP 01/2008 in der Rubrik „Blick nach Brüssel“, S. 46-47



Dominik Eickemeier (Köln) hat am 18. Januar 2008 beim 16. Jahreskongress Immobilienbewertung in Fulda, veranstaltet von Sprengnetter Immobilienbewertung, einen Vortrag zum Thema „Sachverständiger und Recht – Stolpersteine bei der Berufsausübung vermeiden“ gehalten. Vor circa 440 Teilnehmern wurden insbesondere die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken und Gutachten, die Direktmarketing-Maßnahmen, der Internetauftritt des Sachverständigen sowie die Reaktion auf Abmahnungen diskutiert. Im Anschluss daran wurden in reger Diskussion Einzelfragen zu den Themen des Vortrages besprochen.

Anton Horn (Düsseldorf) hat am 17. April 2008 im Düsseldorfer Industriecenter vor über 100 Persönlichkeiten aus der Industrie einen Vortrag zum Thema „IP-Schutz in Schwellenländern – Besonderheiten, aktuelle Tendenzen, Ausblick“ gehalten. Anton Horns Vortrag war Teil eines Seminars, das vom Dispute Resolution Forum Düsseldorf/Köln (DRF) zum „IP-Schutz im Geschäftsverkehr mit Schwellenländern“ veranstaltet wurde. Der Vortrag betraf sowohl defensive Aspekte (Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten, Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und Piraterie) als auch die aktive Seite des IP-Schutzes (Erschließen eines neuen Marktes, Sicherung der Zulieferbeziehungen). Der Schwerpunkt lag auf Ländern wie der Volksrepublik China, Indien, Russland, der Türkei, Brasilien und Malaysia.

Vorträge

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen.

Redaktion:

Rechtsanwalt Dr. Holger Alt (Frankfurt a.M.)
Rechtsanwältin Melanie Künzel, LL.M. (Düsseldorf)
Rechtsanwältin Astrid Luedtke (Düsseldorf)
Rechtsanwalt Kai Oliver Runkel (Köln)

Verantwortlicher Redakteur:

Rechtsanwalt Kai Oliver Runkel
bei den Rechtsanwälten und Steuerberatern Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Magnusstraße 13, 50672 Köln

Druck:

Druckerei Füsgen GmbH & Co. KG
Bechemer Str. 55
40878 Ratingen

Berlin

Friedrichstraße 149
D-10117 Berlin
T +49 (0)30 88 00 97-0
F +49 (0)30 88 00 97-99

Brüssel

Avenue Louise 140
B-1050 Brüssel
T +32 (0)2 646 20-00
F +32 (0)2 646 20-40

Chemnitz

Weststraße 16
D-09112 Chemnitz
T +49 (0)371 38 203-0
F +49 (0)371 38 203-100

Düsseldorf

Cecilienallee 5
D-40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 600 55-00
F +49 (0)211 600 55-050

Frankfurt am Main

Grüneburgweg 102
D-60323 Frankfurt am Main
T +49 (0)69 975 61-0
F +49 (0)69 975 61-200

Hamburg

Bleichenbrücke 9
D-20354 Hamburg
T +49 (0)40 35 52 80-0
F +49 (0)40 35 52 80-80

Köln

Magnusstraße 13
D-50672 Köln
T +49 (0)221 20 52-0
F +49 (0)221 20 52-1

München

Prinzregentenstraße 48
D-80538 München
T +49 (0)89 540 31-0
F +49 (0)89 540 31-540

Zürich

Bahnhofstraße 3
CH-8001 Zürich
T +41 (0)44 200 71-00
F +41 (0)44 200 71-01