PREU BOHLIG & PARTNER

Newsletter Dezember

AUSGABE 3/2017

News

EPGÜ kommt nur noch in Trippelschritten voran 02

Beitritt zum Einspruchsverfahren auch nach Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 03

Gewerblicher Rechtsschutz

Unionsweite Zuständigkeit und anwendbares Recht bei multiterritorialen Schutzrechtsverletzungen – EuGH „Nintendo / BigBen“ 04

Weitere Entscheidung des OLG Düsseldorf zum FRAND-Einwand 09

Zu den Anforderungen an das patentrechtliche Anbieten und Rückschlüsse von dem fertigen Produkt auf den Inhalt des Angebots 11

Möglichkeit der Änderung genügt nicht für Patentverletzung: LG Mannheim entscheidet klarstellend über BGH-Rangierkatze 14

Unterschied zwischen „eigenständigem Kennzeichen“ und „selbständig kennzeichnender Stellung“ bei der Frage der ernsthaften Benutzung einer Marke 16

Auszeichnungen

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 17/18 02

Magazin Focus Spezial: Preu Bohlig & Partner erneut „Top Wirtschaftskanzlei 2017“ 06

Best Lawyers Germany 2018 - Intellectual Property Law 15

Best Lawyers Germany 2018 - Health Care Law 20

Veranstaltungen und Seminare

Seminarveranstaltungen in Tokyo zum deutschen und europäischen Patent- und Gebrauchsmusterrecht 18

Seminare über aktuelle Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz in Japan und Deutschland 19

Aktuelle Veranstaltungen und Seminare 20

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter? 21

Unsere Standorte 22

EPGÜ kommt nur noch in Trippelschritten voran

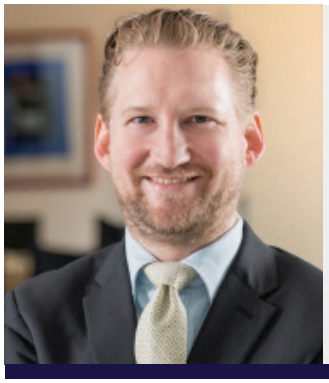
Ende Oktober/Anfang November haben in Großbritannien diverse Institutionen weitere Schritte Richtung EPGÜ-Ratifizierung eingeleitet bzw. abgeschlossen. Ende Oktober hat das schottische Parlament dem Protokoll über Vorrechte und Immunitäten des EPGÜ zugestimmt und damit für Schottland den Weg frei gemacht für die Ratifizierung des letzten noch fehlenden Puzzlestücks für die britische Ratifizierung des EPGÜ.

In den beiden Kammern des britischen Parlaments konnte nun Anfang November ebenfalls eine wichtige Etappe genommen werden. Ein Vorausschuss von Mitgliedern des House of Lords und des House of Commons hat keine Einwände gegen das Immunitätenprotokoll formuliert. Vor der finalen Abstimmung im House of Commons steht nun nur noch die Stellungnahme des Delegated Legislation Committee. Hieran anschließend kann die britische Regierung das Paket aus EPGÜ, Protokoll zur vorläufigen Anwendbarkeit und Protokoll über Vorrechte und Immunitäten ratifizieren.

Großbritannien wäre der 15. Mitgliedstaat, der das EPGÜ ratifiziert. Nach wie vor gibt es keine Verlautbarungen oder Anzeichen aus UK, das EPGÜ nun doch nicht oder nur verzögert ratifizieren zu wollen, so dass mit einer Ratifizierung Großbritanniens im Januar oder Februar 2018 zu rechnen ist.

Weitere Ratifizierungen von Lettland und Slowenien stehen unmittelbar bevor. Gemäß Art. 89 EPGÜ müsste nach einer Ratifizierung durch das Vereinigte Königreich nur noch Deutschland seine Ratifizierungsurkunde übersenden. Alle übrigen in Art. 89 EPGÜ enannten Voraussetzungen sind mittlerweile erfüllt.

Allerdings gibt es aus Deutschland, und hier vom Bundesverfassungsgericht, nichts unmittelbar Neues zu berichten. Während mittlerweile Beschwerdeführer und -gründe bekannt sind, fehlt es insb. an jeglicher Verlautbarung des Bundesverfassungsgerichts zum weiteren Prozedere. Einzig klar ist, dass die Stellungnahmefristen für Bundes- und Landesregierungen sowie weitere interessierte Verbände (DAV, EPLAW) bis zum 31.12.2017 verlängert wurde. Vor Mitte Februar wird daher wohl kein genauer Zeitplan hin zum Inkrafttreten aufgestellt werden können.



Konstantin Schallmoser
Rechtsanwalt, Partner
Paris
Tel.: +33-1-538 150 40
ksc@preubohlig.de
Profil: Link Website

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2017/2018
genannt in:
Patentprozesse/Rechtsanwälte
Marken-und Wettbewerbsrecht
Gesundheitswesen: Pharma- und Medizinprodukterecht

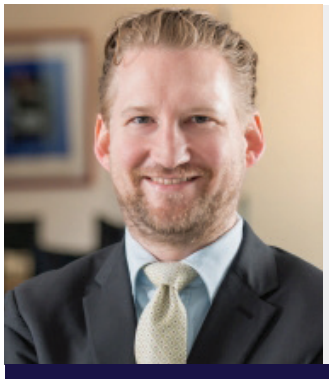
Bundesgerichtshof billigt Beitritt zum Einspruchsverfahren auch nach Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss „Ratschenschlüssel" vom 29. August 2017 (Az. X ZB 3/15) klargestellt, dass dem Einspruchsverfahren als Einsprechender auch derjenige Dritte beitreten kann, gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat. Die Frage war in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Preu Bohlig & Partner hatte vor dem Bundespatentgericht bereits 2011 eine Entscheidung in diesem Sinne erstritten, die der Bundesgerichtshof nun ausdrücklich aufgreift.

Maßgeblich ist für den BGH, dass mit dem Eingang des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung der Bereich bloßen außergerichtlichen Vorgehens gegen den Dritten verlassen und ein Grad der Auseinandersetzung erreicht ist, welcher der Klageerhebung gleichzusetzen ist und nicht länger dem Stadium einer außergerichtlichen Auseinandersetzung zugeordnet werden kann (Rz. 26).

Hinzu kommt, dass die Verteidigung gegen die Verletzung aussichtslos oder wirtschaftlich unvernünftig sein kann, und dem aus dem Patent Angegriffenen nicht verwehrt werden kann, eine angemessene Verteidigungsstrategie zu wählen, die sich auf den Angriff gegen den Rechtsbestand des Patents beschränkt. Den Patentinhaber zur Hauptsacheklage auffordern, und damit ein Verfahren führen zu müssen, in dem der Angegriffene den Rechtsbestand gegen sich gelten lassen muss, sei, so der Bundesgerichtshof, nicht zu rechtfertigen (Rz. 27).

Die Entscheidung ist eindeutig zu begrüßen. Sie stellt nach den nunmehr recht pragmatischen Ansätzen des Bundesgerichtshofs in seinem „Kurznachrichten"-Beschluss vom 16.09.2014 (X ZR 61/13), die die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach erstinstanzlicher Vernichtung analog § 719 Abs. 1 ZPO ermöglicht, einen weiteren Schritt des BGH dar, Auswirkungen des Trennungsprinzips, die einen der Beteiligten in unangemessener Weise einen Vorteil verschaffen, zu korrigieren. Dass einseitige, systemisch bedingte Vorteile, dem Bundesgerichtshof ein Dorn im Auge sind, hatte der Vorsitzende des X. Zivilsenats, Prof. Meier-Beck, in seiner Rechtsprechungsübersicht zum Jahr 2014 (GRUR 2015, 721) hinreichend deutlich gemacht. In dieselbe Richtung geht der Aufsatz „Bifurkation und Trennung" (GRUR 2015, 929), in dem Prof. Meier-Beck mehrere Überlegungen diskutiert, die die Nachteile des Trennungsprinzips auffangen oder abmildern sollen. Letztlich soll im Vorgriff auf das EPGÜ die Attraktivität der nationale Patentstreitverfahren erhalten bleiben.



Konstantin Schallmoser, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
Paris
Tel.: +33-1-538 150 40
ksc@preubohlig.de
Profil: Link Website

Unionsweite Zuständigkeit und anwendbares Recht bei multiterritorialen Schutzrechtsverletzungen – EuGH „Nintendo / BigBen"

Sowohl die Unionmarkenverordnung (UMV) als auch die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) weisen in Art. 125 UMV bzw. Art. 82 GGV Vorschriften über die internationale Zuständigkeit sowie in Art. 126 UMV bzw. Art. 83 GGV über die Reichweite von Entscheidungen (Kognitionsbefugnis) der Gerichte auf. Für die Frage des anwendbaren Rechts verweisen diese Verordnungen für alle Fragen, die nicht durch die jeweilige Verordnung selbst erfasst werden, auf das nationale Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts (Art. 129 UMV; Art. 88 GGV). Sanktionen, die sich nicht unmittelbar aus den Verordnungen selbst ergeben (Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht, Vernichtung und Rückruf der schutzrechtsverletzenden Waren, Veröffentlichung des Urteils sowie Erstattung der Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten), unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO (VO (EG) Nr. 864/2007) dem Recht desjenigen Mitgliedsstaates der Europäischen Union, in denen sie Wirkung entfalten. In der mit Spannung erwarteten Entscheidung „Nintendo Co. Ltd. / BigBen Interactive GmbH u.a." vom 27.09.2017 (GRUR 2017, 1120 ff.) gibt der EuGH zu diesem Regelungssystem bedeutende Ausnahmen vor für den Fall mehrerer Beklagten und bei Verletzungshandlungen, die sich auf mehrere Mitgliedsstaaten beziehen.

1. Der EuGH hatte die Frage zu beantworten, ob im Rahmen eines Verletzungsverfahrens aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster das Gericht eines Mitgliedsstaats neben einem Beklagten, der seinen Geschäftssitz im Inland hatte auch *unionsweite Sanktionen* gegen einen weiteren, in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Beklagten treffen kann.

Die Frage des anwendbaren Rechts, die der EuGH zu beantworten hatte, betraf Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO. Danach ist bei außervertraglichen Schuldverhältnissen wegen einer Verletzung von *gemeinschaftsweit einheitlichen* Rechten des geistigen Eigentums auf Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht desjenigen Staates anzuwenden, *in dem die Verletzung begangen wurde*. Konkret ging es um die Frage, wie der Ort „in dem die Verletzung begangen wurde" in Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO zu bestimmen ist, wenn der Verletzer designverletzende Waren über eine Website anbietet und diese Website – auch – auf andere Mitgliedstaaten als den Mitgliedstaat ausgerichtet ist, in dem der Verletzer ansässig ist.

2. Hintergrund der Entscheidung des EuGH waren zwei Vorlagen des OLG Düsseldorf in Sachen „Fernbedienung für Videospielkonsolen „(GRUR 2016, 616) und „Balance Board“ (GRUR-RS 2016, 02936). In beiden Verfahren ging Nintendo auf Basis von Gemeinschaftsgeschmacksmustern gegen das in Frankreich ansässige Unternehmen BigBen (BigBen Frankreich) und deren in Deutschland ansässigen Tochtergesellschaft (BigBen Deutschland) vor. Beide Beklagten vertrieben Zubehör für die von Nintendo stammende Spielkonsole „Wii“. Die Muttergesellschaft BigBen Frankreich stellte das mit der Spielkonsole Wii kompatible Zubehör her und vertrieb dies auf der eigenen Website unmittelbar an Verbraucher u.a. in Frankreich, Belgien und Luxemburg. Verkauf und Vertrieb in Deutschland und Österreich übernahm die Tochtergesellschaft BigBen Deutschland über ihre eigene Website. Bestellungen von Verbrauchern bei BigBen Deutschland wurden an BigBen Frankreich weitergeleitet und sodann aus Frankreich geliefert. Nintendo verklagte daraufhin sowohl BigBen Frankreich als auch BigBen Deutschland vor dem Landgericht Düsseldorf wegen Designverletzung auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht, Vernichtung und Rückruf der angegriffenen Waren, und zwar ohne räumliche Beschränkungen.

3. Während sich die internationale Zuständigkeit und unionsweite Kognitionsbefugnis des angerufenen Gerichts für BigBen Deutschland unproblematisch aus Art. 82 Abs. 1, 83 Abs. 1 GGV ergab, wurde die internationale Zuständigkeit für die gegen BigBen Frankreich gerichteten Anträge auf Art. 79 Abs. 1 GGV i.V.m. dem damaligen Art. 6 Nr. 1 EuGVVO (VO (EG) Nr. 44/2001) gestützt. Denn für den Fall mehrerer Beklagter sieht die GGV keine vorrangigen Regelungen vor, sodass die EuGVVO anwendbar bleibt (Art. 79 Abs. 1 GGV). Dies gilt für die UMV gleichermaßen (Art. 121 Abs. 1 UMV). Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. (heute Art. 8 Abs. 1 EuGVVO – VO (EU) Nr. 2015/1215) regelt, dass Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben und zusammen verklagt werden, zusammen vor dem Gericht des Ortes verklagt werden können, an dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten.

Das Landgericht Düsseldorf bejahte zwar seine internationale Zuständigkeit für die französische Muttergesellschaft nach Art. 6 Abs. 1 EuGVVO a.F., beschränkte jedoch die Reichweite seiner Entscheidung für die sich nicht unmittelbar aus der GGV ergebenden Nebenansprüche auf Handlungen der Muttergesellschaft BigBen Frankreich, die im Zusammenhang mit Lieferung an BigBen Deutschland standen. Dieser Auslegung des Art. 6 Abs. 1 EuGVVO a.F., wonach die internationale Zuständigkeit gegenüber dem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Beklagten zwar bejaht wird, aber die Reichweite der Entscheidung auf nur diejenigen Handlungen beschränkt wird, die den Zusammenhang der Klagen unmittelbar begründenden, erteilte der EuGH eine Absage (Tz. 53 ff.).

4. Unter Verweis auf die noch zur Gemeinschaftsmarkenverordnung (VO (EG) Nr. 40/94) ergangene Entscheidung „DHL Express France“ (GRUR 2011, 518) führt der EuGH aus, dass die räumliche Reichweite eines Unterlassungsanspruchs auf Basis einer Gemeinschaftsmarke sowohl durch die ***räumliche Zuständigkeit*** begrenzt werde als auch durch die ***räumliche Reichweite des ausschließlichen Rechts*** des Inhabers der verletzten Gemeinschaftsmarke (Tz. 53). Aufgrund der Ähnlichkeit der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung überträgt der EuGH diesen Ansatz ohne weiteres auf den in Art. 89 Abs. 1 lit. a GGV unionsrechtlich geregelten Unterlassungsanspruch bei Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters (Tz. 54).

Hierbei belässt es der EuGH jedoch nicht, sondern zieht dieselben Grundsätze auch für die Bestimmung

der räumlichen Reichweite von Anordnungen eines Unionsmarkengerichts bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts auf andere Sanktionen und Maßnahmen heran, die sich nicht unmittelbar aus Unionsrecht, sondern aus nationalem Recht ergeben (Tz. 55). Zur Begründung der unionsweiten Kognitionsbefugnis eines international zuständigen Gerichts auch hinsichtlich etwaiger im nationalen Recht eines Mitgliedsstaats geregelten Nebenansprüche stellt der EuGH insbesondere auf das Ziel der GGV ab, die Rechte aus einem Gemeinschaftsgeschmackmuster in der gesamten Union wirksam zu schützen. Dieses im 29. Erwägungsgrund der GGV hervorgehende Ziel ist nach Auffassung des EuGH von grundlegender Bedeutung, weil das Gemeinschaftsgeschmacksmuster einheitlich sei und in der gesamten Union gemäß Art. 1 Abs. 2 GGV dieselbe Wirkung habe. Das von der GGV geschaffene System des Schutzes eines unionsweiten einheitlichen Rechts werde sowohl durch einige grundlegende und autonom in der GGV geregelten Sanktionen als auch durch weitere, national geregelte Sanktionen und Maßnahmen erreicht (Tz. 56 + 57).

5. Für die Prüfung der räumlichen Reichweite der Zuständigkeit eines Gemeinschaftsgeschmackmustergerichts, bei dem eine Verletzungsklage nach Art. 81 GGV anhängig ist, und dessen internationale Zuständigkeit jedenfalls hinsichtlich eines Beklagten auf Art. 82 Abs. 1 GGV (Wohnsitz bzw. Niederlassung des Beklagten im Inland) und hinsichtlich des anderen Beklagten auf Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. i. V. m. Art. 79 Abs. 1 GGV beruht, stellt der EuGH fest, dass die Kognitionsbefugnis eines Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts in diesem Fall nicht ausdrücklich in Art. 83 GGV geregelt ist. Nach Ansicht des EuGH ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. noch aus der zu dieser Vorschrift ergangenen Rechtsprechung, dass ein gemäß Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. rechtmäßig angerufenes Gericht für einen Beklagten, der nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, im dem das Gericht seinen Sitz hat, nur beschränkt zuständig wäre (Tz. 63).

Die *räumliche Zuständigkeit* eines Gemeinschaftsgeschmackmustergerichts erstreckt sich nach Auffassung des EuGH in diesem Fall somit *auch* für den Beklagten

Magazin FOCUS Spezial

Preu Bohlig & Partner erneut „Top Wirtschaftskanzlei 2017“

Preu Bohlig & Partner wird im Magazin FOCUS Spezial „Deutschlands Top-Anwälte“ (Ausgabe Oktober / November 2017) erneut im Bereich „Top Wirtschaftskanzleien 2017“ in den Kategorien „Patentrecht“, „Marken- und Geschmacksmusterrecht“ sowie „Medien- und Presserecht“ ausgezeichnet.

Die Liste von Deutschlands Top-Wirtschaftskanzleien recherchierte das Hamburger Institut Statista für FOCUS. Dafür wurden Anwälte aus Wirtschaftskanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen aus 26 Fachbereichen befragt. Die Auswahl erfolgte über die Häufigkeit der Kollegenempfehlungen; jeder Teilnehmer konnte für das eigene Fachgebiet eine oder mehrere Empfehlungen von Kollegen außerhalb der eigenen Kanzlei abgeben.

auf die ***gesamte Europäische Union***, der nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem das Gericht seinen Sitz hat (Tz 64).

6. Die Entscheidung des EuGH hat nicht nur Bedeutung für die Durchsetzung von Rechten aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, sondern unmittelbar auch für Unionsmarken. Er konstatiert, dass grundsätzlich die Anwendung nationalen Rechts der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 EuGVVO nicht notwendigerweise entgegensteht, wenn die Kernfrage der Verletzungshandlung unionsweit identisch zu beurteilen ist. Dies würde andernfalls dem Zweck des Art. 8 Abs. 1 EuGVVO zuwiderlaufen, sich widersprechende Entscheidungen zu vermeiden.

7. Zur Frage des anwendbaren materiellen Rechts, die von der Frage der internationalen Zuständigkeit zu trennen ist, führt der EuGH in Tz. 93 aus, dass sowohl UMV als auch GGV hinsichtlich Sanktionen und Maßnahmen, die nicht unmittelbar in der jeweiligen Verordnung geregelt sind, auf das nationale Recht einschließlich des internationalen Privatrechts des angerufenen Gerichts verweisen (Art.129 UMV; Art. 88 GGV).

Da das internationale Privatrecht der EU-Mitgliedsstaaten mit Ausnahme des Königreichs Dänemark Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen einschließlich der Verpflichtung aus einer Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums, durch die Rom II-Verordnung (VO (EG) Nr. 864/2007) vereinheitlicht wurde, ist die Verweisung, soweit sie das internationale Privatrecht betrifft, als Verweisung auf die Rom II-VO zu verstehen (Tz. 93).

8. Sinn und Zweck der Rom II-VO sei es, durch einheitliche Bestimmungen die Vorhersehbarkeit gerichtlicher Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union zu verbessern und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen Personen, deren Haftung geltend gemacht wird, und Geschädigten zu gewährleisten. Hierzu werde in der Verordnung als Grundprinzip auf die in Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO verankerte Regel abgestellt, wonach auf ein außervertragliches Schuldverhältnis das Recht desjenigen Staates anzuwenden ist, in dem der Schaden eintritt („lex loci damni"). Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO stelle eine gegenüber der Grundregel vorrangige besondere Bestimmung für außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer ***Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten*** des geistigen Eigentums dar (Tz. 96). Gemäß Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO ist in solchen Fällen auf Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde.

9. Nach Ansicht des EuGH ist bei der Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses in Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen eines gemeinschaftsweit einheitlichen Rechts des geistigen Eigentums zur Last gelegt werden, nicht auf jede einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine ***Gesamtwürdigung seines Verhaltens*** vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ***ursprüngliche Verletzungshandlung***, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht (Tz. 103).
Der EuGH begründet diese Auslegung von Art. 8 Rom II-VO damit, dass er nur hierdurch dem angerufenen Gericht ermöglicht werde, das anwendbare Recht anhand eines einheitlichen Anknüpfungskriteriums (Ort, an dem die Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht, auf die mehrere einem Beklagten vorgeworfenen Handlungen zurückgehen) in Einklang mit Ziel und Zweck der Rom II-VO zu bringen ist (Tz. 104).

10. Eine Verletzung eines gemeinschaftsweit einheitlichen Rechts des geistigen Eigentums auf einer Website, die sich an Verbraucher in mehreren Mitgliedstaaten richtet, ist nach Auffassung des EuGH das schadensbegründenden Ereignis darin zu sehen, dass ein Wirtschaftsteilnehmer die beanstandeten Waren,

insbesondere durch die Veröffentlichung eines Angebots auf seiner Website, zum Kauf anbietet. Der Ort des schadensbegründenden Ereignisses im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO ist mithin der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Website in Gang gesetzt worden ist (Tz. 107 + 108).

11. In der Praxis entfällt somit die Obliegenheit des Klägers, die Einzelheiten mitgliedsstaatlichen Rechts im Hinblick auf die Nebenansprüche bei Verletzung einer Unionsmarke bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch aufwändige Rechtsgutachten vorzutragen, sofern die beanstandeten Verletzungshandlungen einen gemeinsamen Zusammenhang im Inland haben.

12. Die Entscheidung des EuGH hat unmittelbar Auswirkung auf die Zuständigkeit und das anwendbare Recht in Verletzungsverfahren auf Grundlage einer Unionsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmackmusters. Ob die nationalen Gerichte die vom EuGH aufgestellten Grundsätze auch auf Verfahren wegen der Verletzung des nationalen Teils eines Europäischen Patents anwenden, bleibt abzuwarten. Gegen eine solche Anwendung spricht, dass das Europäische Patent seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt (nur) die Rechte gewährt, die ihm ein in diesem Start erteiltes nationales Patent gewähren würde (Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Mit Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt liegt somit kein unionsweit einheitliches Recht des geistigen Eigentums vor, so dass Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO nicht einschlägig sein dürfte.
Die Frage einer Anwendbarkeit von Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. (jetzt: Art. 8 Nr. 1 EuGVVO) im Rahmen von Klagen in mehreren Vertragsstaaten wegen Verletzung eines in jedem dieser Staaten erteilten Europäischen Patents hat der EuGH bereits in der Entscheidung „Roche Nederland“ (GRUR 2007, 47) beantwortet. Danach ist jede dieser Klagen allein anhand des nationalen Rechts zu prüfen, das in dem Staat gilt, für das das Europäische Patent erteilt wurde. Etwaige abweichende Entscheidungen könnten nach Auffassung der EuGH nicht als einander widersprechend qualifiziert werden, sodass kein Zusammenhang im Sinne von Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F. bestehe, der eine gemeinsame Entscheidung geboten erscheinen lasse, um sich widersprechende Entscheidungen mehrerer Gerichte zu vermeiden.

Andreas Haberl
Rechtsanwalt, Partner,
Fachanwalt; München
Tel +49 (0)89 383870-0
aha@preubohlig.de
Profil: Link Website

Moritz Körner
Rechtsanwalt
München
Tel +49 (0)89 383870-0
mko@preubohlig.de
Profil: Link Website

Weitere Entscheidung des OLG Düsseldorf zum FRAND-Einwand

In einem nach wie vor nicht veröffentlichten Urteil vom 30.03.2017 hat das OLG Düsseldorf (15 U 65/16) weitere Pflichten des Patentinhabers eines standardessenziellen Patents (SEP) konkretisiert. In der Sisvel-Entscheidung hatte ein Patentverwertungsunternehmen einen Mobilfunkhersteller angegriffen, der sich auf den Kartellrechtseinwand zur Abwehr des Unterlassungsanspruchs sowie Teilen der Auskunfts- und Schadensersatzansprüche berufen hatte.

Das Urteil hat dabei den Inhabern von SEP's eine ganze Reihe von bedeutenden Klarstellungen und weiteren Verpflichtungen ins Stammbuch geschrieben.

Zunächst ist (erneut) klargestellt worden, dass der SEP-Inhaber keinen Schadensersatzanspruch sowie einen darauf gerichteten Auskunftsanspruch besitzt, solange er seinen Obliegenheiten zur Unterbreitung eines FRAND-Angebots nicht nachkommt. Er kann lediglich den Bereicherungsanspruch sowie einen darauf gerichteten Auskunftsanspruch in Höhe der üblichen (FRAND-) Lizenzgebühr einklagen.

Ferner muss der SEP Inhaber von sich aus ein vollständig formuliertes und begründetes FRAND-Lizenzangebot unterbreiten und das Gericht muss (nicht nur summarisch) feststellen, ob das Lizenzangebot tatsächlich FRAND-Bedingungen genügt. Mit dem FRAND-Lizenzangebot müssen auch die Art und die ökonomische Grundlage der Berechnung der FRAND-Lizenzgebühr offenbart werden. Es genügt nicht, dabei nur den Lizenzsatz zu benennen. Vielmehr müssen auch alle bereits abgeschlossenen Lizenzverträge mit dritten Unternehmen offengelegt werden. Dies soll in transparenter Weise dem Angebotsempfänger die Feststellung ermöglichen, ob das ihm unterbreitete Angebot FRAND-Bedingungen genügt und eine grundsätzliche Gleichbehandlung vorliegt.

Auch wenn möglicherweise nicht alle Unternehmen auf dem Markt das identische Angebot des SEP-Inhabers erhalten müssten, dürfen jedenfalls keine unsachlich diskriminierenden Unterschiede in den ökonomischen und rechtlichen Bedingungen des FRAND-Lizenzangebots bestehen. Bestehen Ungleichbehandlungen, sind diese nur dann sachlich gerechtfertigt, wenn die Unterschiede als wettbewerbskonforme Bedingungen eines Interessen-

ausgleichs erscheinen und nicht auf Willkür oder Überlegungen beruhen, die wirtschaftlich oder unternehmerisch vernünftigem Handeln fremd sind. In keinem Fall dürften sich die Unterschiede aber als Ausdruck einer missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung erweisen. Im konkreten Fall offenbarten sich massive Unterschiede zwischen dem Lizenzangebot, das der Beklagte erhalten hatte und Lizenzen, die von Sisvel mit Dritten bereits in der Vergangenheit abgeschlossen worden waren. In diesen Altfällen hatten die Lizenznehmer hohe Abschläge (Discounts) von zum Teil deutlich mehr als der Hälfte der geforderten Lizenzgebühr erhalten.

Die Abschläge führten dazu, dass das OLG das Lizenzangebot mit der geforderten Lizenzgebühr als offensichtlich diskriminierend und evident missbräuchlich beurteilte und der FRAND-Einwand des Beklagten erfolgreich war. Der Unterlassungsanspruch wurde daher als zur Zeit unbegründet abgewiesen.

Das OLG gewährte dem Kläger auch keine Erleichterung seiner FRAND-Verpflichtungen, weil es sich um einen Übergangsfall gehandelt hatte, also die Klage bereits vor der Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH anhängig geworden war. Überzeugend legte das OLG dar, dass solche Übergangsfristen durch die Rechtsprechung nicht gewährt werden können und diese auch vom EuGH in dem entschiedenen Fall nicht gewährt worden war, obwohl dieser originär der allererste Übergangsfall gewesen wäre.

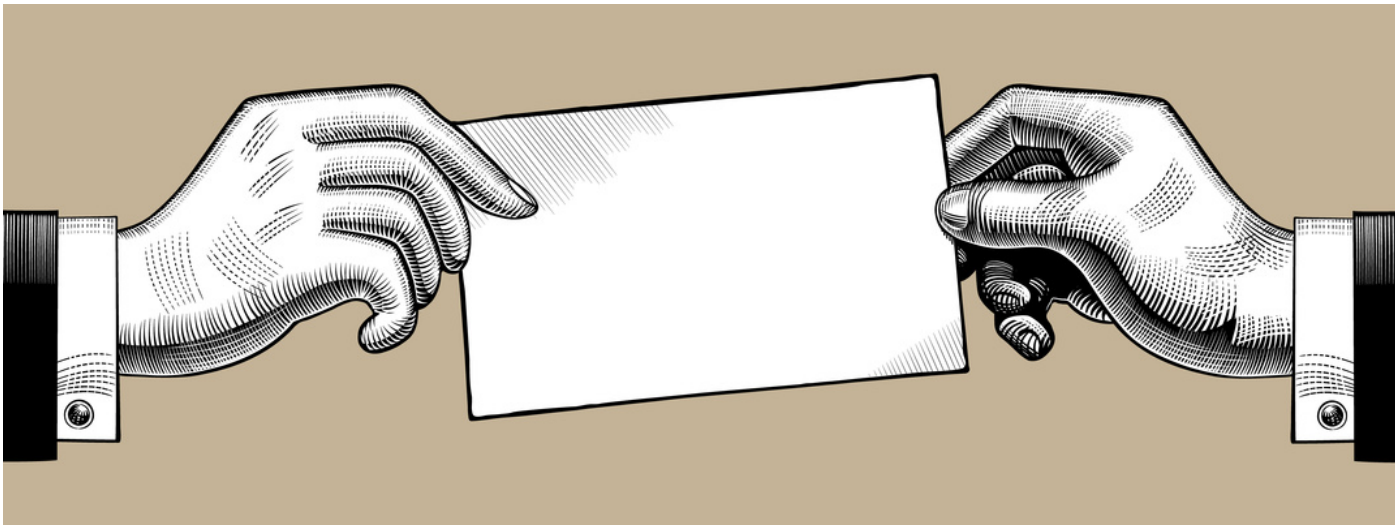
Im Ergebnis stellt das Urteil besonders auch durch seine Begründung einen schweren Schlag für Sisvel und dessen Lizenzprogramm dar, zu dem sich noch weitere schwere Vorwürfe gesellen, die im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren der Untreue und Korruption gegen einen inhaftierten Patentanwalt erhoben werden.

Im Ergebnis scheint sich der FRAND-Einwand im Gebiet insbesondere der Kommunikationsindustrie immer weiter zu konkretisieren und die Gerichte machen sich daran, die Spielregeln in diesem Bereich Schritt für Schritt klarer zu definieren. Im Ergebnis kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass bei standardisierten und mit großen Zahlen von Patenten versehenen Technologien der Unterlassungsanspruch aus einem SEP nicht durchsetzbar sein kann. Kein Unternehmen und kein Bürger in diesem Land kann und will sich vorstellen, dass Mobilfunknetze oder Festnetze oder Fernsehübertragungen auf Betreiben eines einzelnen Patentinhabers einfach abgeschaltet werden können. Diese standardisierten und hochgradig patentbelasteten Infrastrukturen gehören wie Strom und fließend Wasser zu den unabdingbaren Daseins-Voraussetzungen des Alltags und unterliegen nicht der Dispositionsbefugnis eines einzelnen Patentinhabers. Sollte es jemals zu einer solchen Abschaltung kommen, würde der Gesetzgeber von den Bürgern schnell dazu angehalten werden, eine Änderung des Patentgesetzes herbeizuführen. Will die Branche dies vermeiden, muss die Rechtsprechung diesen Schritt selbst gehen.

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt
Berlin
Tel +49 (0)30 226922-0
berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

Zu den Anforderungen an das patentrechtliche Anbieten und Rückschlüsse von dem fertigen Produkt auf den Inhalt eines Angebots

Mit Urteil vom 06.04.2017, Aktenzeichen: I-2 U 51/16, hat das OLG Düsseldorf entschieden, dass eine Angebotshandlung im Sinne des § 9 Nr. 1 PatG bereits dann vorliegt, wenn der Verletzer nach Würdigung des gesamten Verhaltens tatsächlich eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenständen geweckt hat. Wurde dabei ein Angebot zumindest in Grundzügen aus dem patentgeschützten Inland versandt, so rechtfertigt eine im patentfreien Ausland errichtete Anlage, welche alle Merkmale des Patents erfüllt, den Rückschluss, dass sich das inländische Angebot auf eine ebensolche patentgemäße Sache bezogen hat. Dieses inländische Angebot muss zum Abgabezeitraum selbst noch nicht alle Merkmale des Patents enthalten haben. Es genügt, wenn die später bei im patentfreien Ausland geführten Besprechungen zu einer Konkretisierung des Angebots geführt haben, die nun zu einer Verwirklichung aller Patentmerkmale führen und sich zumindest noch im Rahmen des ursprünglichen inländischen Angebots halten. Das Urteil des OLG Düsseldorf abgedruckt in BeckRS 2017,109833.



Die Klägerin in dem Verfahren ist ausschließliche Lizenznehmerin für den deutschen Teil eines europäischen Patents, welches eine „Anlage zum Trocknen von feuchtem, aus Partikeln bestehendem Stoff mittels überhitzten Dampf“ betrifft. Die Beklagte stellt her und liefert Maschinen und Ausrüstungen für sogenannte „Wirbelschicht-Verdampfungstrockner“. Die Beklagte stellt diese Trockner nach den individuellen Anforderungen ihrer Vertragspartner her und bietet somit keine Standardprodukte an. Die Beklagte besaß ein in ihren inländischen Räumlichkeiten befindliches Versuchsmodell, welches das Funktionsprinzip der Wirbelschicht-Verdampfungstrocknung zeigte. Ferner stellte sie verschiedene Ausführungen von Verdampfungstrocknern auf ihrer Website und Messen und Workshops vor. Weder das Versuchsmodell noch die so vorgestellten Ausführungsformen verwirklichten allerdings alle Merkmale des Streitpatents. Jedoch installierte die Beklagte im patentfreien Ausland bei einem Kunden einen Verdampfungstrockner, welcher alle Merkmale des Streitpatents verwirklichte. Zwischen den Parteien blieb streitig,

in welchem Umfang dieser im patentfreien Ausland installierte Verdampfungstrockner auf einem inländischen Angebot der Beklagten und nicht nur auf Besprechungen im patentfreien Ausland beruhte.

Das Landgericht Düsseldorf hat die Beklagte wegen patentverletzender Angebotshandlungen verurteilt. Diese Verurteilung stützte das Gericht auf die Präsentation des Versuchsmodells in den inländischen Räumlichkeiten der Beklagten und die Vorstellung von verschiedenen Ausführungen von Verdampfungstrocknern auf der Website der Beklagten und bei Messen und Workshops. Wie gesagt, erfüllte keines dieser so präsentierten Produkte für sich alle Merkmale des Streitpatents. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, dass es unerheblich sei, ob die präsentierten Erzeugnisse sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklichen. Abzustellen sei vielmehr alleine auf den objektiven Erklärungswert der Werbung der Beklagten. Die Beklagte habe diese Versuchsmodelle und Ausführungsbeispiele in der Erwartung präsentiert, dass ein entsprechender Verdampfungstrockner von den angesprochenen Verkehrskreisen nachgefragt werden würde, wobei allen Beteiligten klar war, dass diese Verdampfungstrockner jeweils an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden würde. Die Beklagte habe damit grundsätzlich zum Ausdruck gebracht, auch einen erfindungsgemäßen Verdampfungstrockner herstellen und liefern zu können. Den Vortrag der Klägerin zu dem Angebot der Beklagten bezüglich der im patentfreien Ausland tatsächlich errichteten Anlage (die alle Merkmale des Streitpatents verwirklichte) wies das Landgericht als unsubstantiiert zurück. Die Klägerin habe keine Ausführungen zu dem Inhalt des Angebots gemacht.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hielt im Ergebnis das Urteil des Landgerichts, stützte seine Entscheidung jedoch alleine auf das Angebot der Beklagten bezüglich der im patentfreien Ausland errichteten Anlage. Da der genaue Inhalt des Angebots dem Gericht nicht bekannt und zwischen den Parteien streitig war, führte das OLG einen Rückschluss von der fertigen Anlage auf das entsprechende Angebot durch. Es sei davon auszugehen, dass sich ein vorausgegangenes Angebot auf die (patentgemäße) Sache beziehe, welche anschließend tatsächlich errichtet oder geliefert werde. Dieses Angebot müsse dabei zum Abgabezeitpunkt noch nicht alle patentgemäßen Merkmale enthalten, wenn die – ggf. auch erst im patentfreien Ausland vorgenommenen – Konkretisierungen des Angebots sich im Rahmen des ursprünglichen Angebotsgegenstands halten, diesen also bloß ausgestalten und nicht abändern.

Die vorliegende Entscheidung des OLG Düsseldorf folgt zunächst der bestehenden Rechtsprechung des Gerichts, bereits alle solche vorbereitenden Handlungen als Angebotshandlungen anzusehen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen (sh. z.B. OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015, 18679 – Verbindungsstück). Der BGH fordert als Anbieten hingegen eine Handlung, die nach ihren objektiven Erklärungswert das Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel), wobei nicht erforderlich ist, dass das Erzeugnis bereits fertiggestellt ist oder das Angebot rechtlich als Vertragsofferte anzusehen ist (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Teil A, Rn. 224 + 225). Für das Markenrecht hat der I. Zivilsenat des BGH die Anforderungen an das Anbieten sogar verschärft, da ein reines Ausstellen auf einer Messe keine immanente Aufforderung zum Erwerb des (schutzrechtverletzenden) Produkts beinhalten soll (BGH GRUR 2010, 1103 – Pralinenform II; BGH GRUR 2015, 603 – Keksstange und BGH GRUR 2017, 793 – Mart-Stam-Stuhl). Das Landgericht Mannheim hat diese Rechtsprechung des I. Zivilsenats auch auf das Patentrecht übertragen (LG Mannheim, InstGE 13, 11 – Sauggreifer). Das OLG Düsseldorf hat dieser Ansicht – mit Ausnahme einer reinen Leistungsschau – bereits eine Absage erteilt (OLG Düsseldorf GRUR-RS 2014, 16067 – Sterilcontainer) und scheint nun die Anforderungen an den Vortrag zu den Angebotshandlungen und deren Inhalt weiter abzusenken.

Bereits die erstinstanzliche Entscheidung des LG Düsseldorfs stützte sich dabei nur scheinbar auf die Rechtsprechung des BGH. In den Entscheidungen BGH GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte und BGH GRUR 2005, 665 – Radschützer hat der BGH es für die Patentverletzung durch ein Angebot ausreichen lassen, wenn die Werbung für ein Produkt zwar nicht alle Merk-

male des Patentanspruchs zeigt, jedoch das mit der Werbung in Bezug genommene Produkt in seiner tatsächlichen Ausgestaltung mit der technischen Lehre des Patentanspruchs übereinstimmt.

Das LG Düsseldorf wollte es für die Patentverletzung durch Anbieten nun bereits ausreichen lassen, wenn die Gesamtschau von einzelnen Angebotshandlungen zeigt, dass die Beklagte bereit sei, ein (noch nicht existierendes) Produkt auch in patentverletzender Weise herzustellen.

Das OLG hat diese Entscheidung lediglich von der Rechtsfolge getragen, jedoch (in Annäherung zurück an die BGH-Rechtsprechung) auf die konkrete einzelne Handlung abgestellt. Hierbei hat das OLG den Inhalt des Angebots an sich jedoch nicht geprüft, sondern einen Rückschluss von einer (im patentfreien Ausland) tatsächlich hergestellten und installierten Anlage auf das von ihrem Sitz im Inland versandte Angebot der Beklagten vorgenommen. Die Einwendungen der Beklagten, dass dieses Angebot noch nicht alle Merkmale des Patents dargestellt habe, sondern die diesbezüglichen konstruktiven Planungen und Besprechungen erst am Installationsort im patentfreien Ausland vorgenommen wurden, hat das OLG nicht gelten lassen. Soweit sich diese Änderungen und Ergänzungen des Angebots im Rahmen des ursprünglichen inländischen Angebotsgegenstandes halten, seien diese als bereits zum ursprünglichen Angebot gehörig anzusehen.

Das OLG setzt die Auslegung des Begriffs des „Anbietens“ damit zwar wieder an das Vorhandensein einer tatsächlich vorhandenen oder individualisierbaren Ausführungsform an, verlegt jedoch das Erfordernis der Erkennbarkeit der Erfüllung aller Merkmale des Patents in diesem Angebot auf einen späteren Zeitpunkt. Die Erkennbarkeit muss nicht bereits zum Zeitpunkt der Angebotshandlung vorliegen, sondern es genügt, wenn der später tatsächlich hergestellte Gegenstand alle Merkmale verwirklicht. Hierbei kann ein Rückschluss von der verwirklichten Ausführungsform auf den Inhalt des Angebots vorgenommen werden.

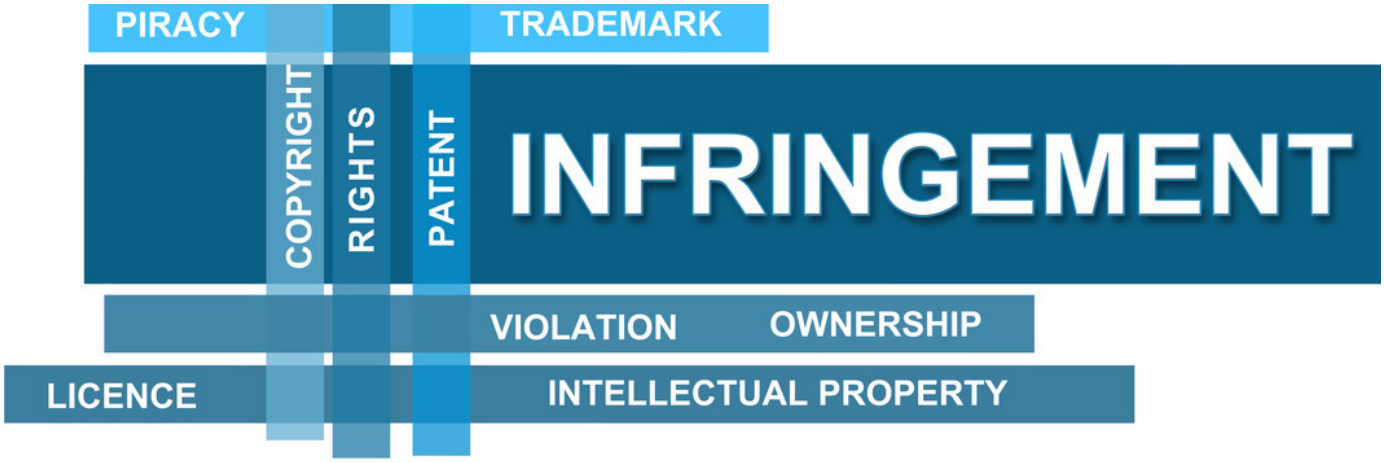
Fazit: Das OLG erweitert mit seiner Entscheidung die Angriffsmöglichkeiten eines inländischen Patentinhabers für Verletzungshandlungen im Ausland erheblich. Selbst wenn ein patentverletzender Gegenstand ausschließlich im patentfreien Ausland hergestellt und geliefert wird, kann – soweit der Verletzer im patentgeschützten Inland sitzt – einen Rückschluss auf ein patentverletzendes inländisches Angebot vorgenommen werden. Es ist dann Sache des potentiellen Verletzers vorzutragen und ggf. unter Beweis zu stellen, dass er entweder kein Angebot von seinem inländischen Unternehmenssitz abgegeben hat oder das tatsächlich gelieferte Produkt eine vollständige Abänderung und nicht bloß eine Konkretisierung oder Ergänzung des ursprünglichen Angebotsgegenstands darstellt. Da der Patentinhaber regelmäßig keinen Einblick in den Angebotsinhalt hat, lief er nach der bisherigen Rechtsprechung Gefahr, dass sein Vortrag zu Angebotshandlungen eines Verletzers als unsubstantiiert zurückgewiesen wird. Die Privilegierung durch den Rückschluss aus der tatsächlichen Ausführungsform kann der Patentinhaber jedoch nur in Anspruch nehmen, wenn feststeht oder feststellbar ist, dass die im patentfreien Ausland gelieferte bzw. errichtete Sache tatsächlich alle Merkmale des Patents verwirklicht.

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49 (0)89 383870-0
jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website

Jakob Nüzel
Rechtsanwalt
München
Tel +49 (0)89 383870-0
jnu@preubohlig.de
Profil: Link Website

Möglichkeit der Änderung genügt nicht für Patentverletzung: LG Mannheim entscheidet klarstellend über BGH-Rangierkatze

In der Rechtsprechung häufen sich die Fälle, in denen Patentinhaber von Vorrichtungsansprüchen Produkte angreifen, die mit nur mehr oder weniger geringfügigen Änderungen eine Patentverletzung darstellen. In diesen Fällen berufen sich die Patentinhaber durchweg auf die Formulierungen der Entscheidung des BGH Rangierkatze, Urt. v. 13.12.2005 - X ZR 14/02, GRUR 2006, 399.



Der Leitsatz dieser Entscheidung besagt, dass eine Verletzung jedenfalls dann vorliegt, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind und die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Einer Patentverletzung stehe nicht entgegen, dass eine Vorrichtung normalerweise anders bedient wird und die Abnehmer deshalb von der patentverletzenden Lehre regelmäßig keinen Gebrauch machen.

Aus dieser Formulierung wird den Verletzungsprozessen häufig abgeleitet, dass die Vorrichtung nicht sämtliche Merkmale des Anspruchs erfüllen müsse, sondern es ausreiche, dass die Merkmale bei der angegriffenen Vorrichtung sei es auch durch geringfügige Änderungen herbeigeführt werden könnten. Insbesondere bei Computern, Kommunikationseinrichtungen und ähnlichem ist dies häufig der Fall.
Dieser Interpretation hat nun das Landgericht Mannheim in einer Reihe von gleichliegenden Urteilen (Az. 2 O 200/15, Urteil vom 21 Februar 2017) einen Riegel vorgeschoben. Die vom Bundesgerichtshof formulierte zentrale Voraussetzung einer Patentverletzung, nämlich die Möglichkeit der Nutzung der patentgemäßen Lehre durch die angegriffene Ausführungsform sei nicht gegeben, wenn der betreffende Gegenstand abgeändert werden müsse. In Abgrenzung zu der Entscheidung des BGH-Rangierkatze genüge es für die Verletzung nicht, dass ein angegriffener Gegenstand erst umgebaut oder die Einstellungen der Funktionalität geändert werden müssten. Würden die Merkmale eines Patents erst nach einer Umgestaltung eines Gegenstands ver-

wirklicht, so liege bis dahin keine Verletzung, sondern lediglich eine Gefährdung des Patents vor. Eine solche Gefährdung sei aber für den Patentinhaber nur dann angreifbar, wenn eine Begehungsgefahr vorliege und ernsthafte und greifbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Benutzer in naher Zukunft rechtswidrig verhalten, also die Umbauten vornehmen werde. Liege eine solche Begehungsgefahr hingegen nicht vor, sei für einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch kein Raum. Der zweite Fall einer möglichen Abwehr der Patentgefährdung liege in dem Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung. Wenn aber auch deren Voraussetzungen nicht vorlägen, und die Umgestaltung oder der Umbau nicht durch eine selbstverständliche und sogenannte Allerweltszutat verwirklicht werde, könne der nicht verletzende Gegenstand, der nur durch einen Umbau zu einem verletzenden werden könne, nicht angegriffen werden.

Die Entscheidung des BGH Rangierkatze kann also nicht dazu dienen, die Grenzen der mittelbaren Patentverletzung und des vorbeugenden Unterlassungsanspruchs auf solche Gegenstände zu erweitern, die eines Umbaus oder einer Umgestaltung oder einer Umprogrammierung bedürfen und also im ausgelieferten Zustand nicht verletzend sind.

In gleicher Weise hat sich das OLG Düsseldorf mit einem ähnlichen Sachverhalt befasst. Dort hat das OLG Düsseldorf, Urt. v. 19. Februar 2015 – I-15 U 39/14 bei einer TV-Sat Box die Klage abgewiesen, in der eine Software enthalten war, die zu einer Anspruchsverwirklichung hätte führen können. Die Software war jedoch nicht aktiviert und es hätte einer Abänderung der Vorrichtung bedurft, um sie zu aktivieren.

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt
Berlin
Tel +49 (0)30 226922-0
berlin@preubohlig.de
Profil: Link Website

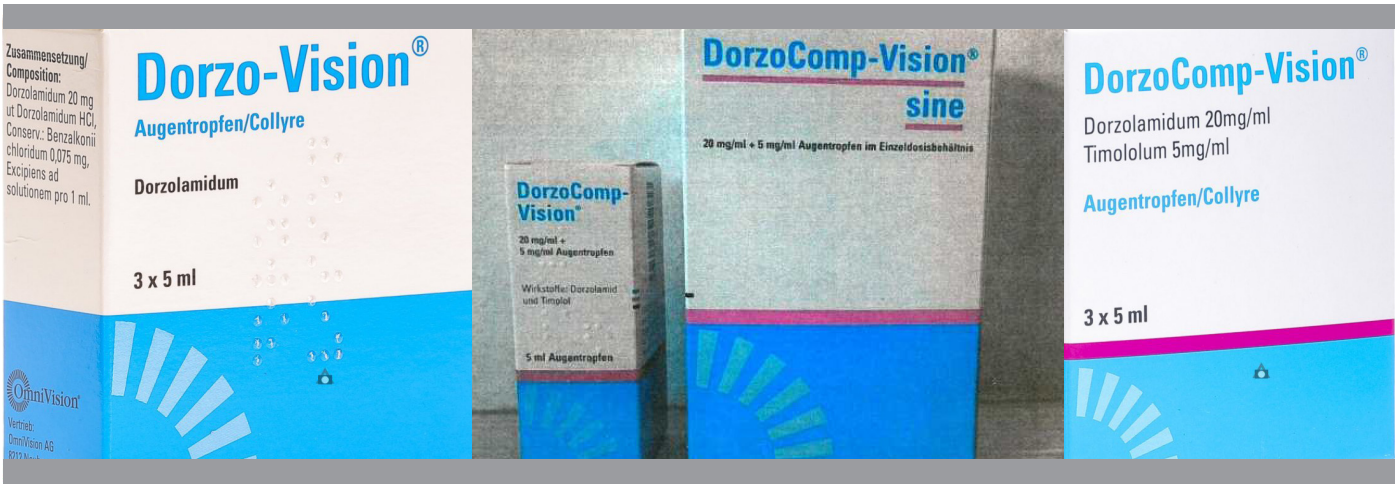
Best Lawyers

Best Lawyers Germany 2018

Christian Donle ist gelistet als „Best Lawyer in Intellectual Property Law“

Unterschied zwischen „eigenständigem Kennzeichen" und „selbständig kennzeichnender Stellung" bei der Frage der ernsthaften Benutzung einer Marke

Mit Beschluss vom 11.05.2017, Az.: I ZB 6/16, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass es bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung deren kennzeichnenden Charakter verändert, nicht darauf ankommt, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Hätten demgegenüber die angesprochenen Verkehrskreise die eingetragene Marke in der konkreten Verwendungsform als „eigenständiges Kennzeichen" wahrgenommen, so hätte dies für eine ernsthafte Benutzung der Marke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG ausgereicht. Der Beschluss des BGH ist unter anderem abgedruckt in Mittteilungen der deutschen Patentanwälte 2017, Heft 10, S. 459 ff.



In einem Widerspruchsverfahren stützte sich der Widersprechende auf die eingetragene ältere Wortmarke „Dorzo". Die Inhaberin der angegriffenen jüngeren Marke erhob die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung trug der Widersprechende vor, dass seine Lizenznehmerin mit der Marke erhebliche Umsätze erzielt habe. Seine Lizenznehmerin habe die Marke in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung des Bundespatentgerichts wie folgt benutzt: „Dorzo-Vision®", „DorzoComp-Vision®" und „DorzoComp-Vision® sine".

Die Marke „Dorzo" wurde dementsprechend im geschäftlichen Verkehr mit Zusätzen benutzt. Die benutzte Bezeichnung wich somit von der eingetragenen Marke ab. Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Der kennzeichnende Charakter einer eingetragenen Marke wird dann nicht verändert, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das abweichend benutzte Zeichen nach seinem Gesamteindruck noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzen, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sehen (vgl. u.a. BGH GRUR 2013, 840 Rn. 20 – PROTI II m.w.N.). Wenn – wie hier – die eingetragene Marke mit Zusätzen verwendet wird, so ist von einer rechtserhaltenden Benutzung (noch) auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die jeweiligen Bezeichnungen als getrennte – und damit eigenständige - Kennzeichen wahrnehmen. Sieht der Verkehr dagegen die verwendeten Zeichen als unselbständige Bestandteile eines neuen einheitlichen Zeichens an, verwendet der Markeninhaber den darin enthaltenen Be-

standteil, der als Marke eingetragen ist, nicht rechtserhaltend.

Der Widersprechende hatte insbesondere damit argumentiert, dass die eingetragene Marke „Dorzo“ in den verwendeten Bezeichnungen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte, was für die Benutzung der eingetragenen Marke durch die verwendeten Bezeichnungen ausreichen würde.

Nach Ansicht des Verfassers behält die Marke „Dorzo“ in den verwendeten Bezeichnungen in der Tat eine selbständig kennzeichnende Stellung (vgl. dazu u.a. Ströbele/Hacker, zu § 9 Rn. 452 ff. m.w.N.), so dass – bei hier gegebener Warenidentität – eine Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen Marke „Dorzo“ und den verwendeten Zeichen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ gegeben wäre.

Der BGH hat zu diesem Argument ausgeführt, dass die Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung nur im Verletzungsfall zu prüfen sei. Für die Markenbenutzung in abweichender Form sei die selbständig kennzeichnenden Stellung jedoch irrelevant sei. Es käme vielmehr darauf an, ob die eingetragene Marke in dem benutzten Gesamtzeichen (eingetragene Marke + Zusätze) als „eigenständiges Kennzeichen“ wahrgenommen werde. Dies sei hier nicht der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise nähmen die Bezeichnungen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ als einheitliche Kennzeichen wahr. Zum einen seien die Bezeichnungen durch einen Bindestrich miteinander verknüpft. Zum anderen sei das hochgestellte „®“ nicht hinter Widerspruchsmarke „Dorzo“, sondern hinter den Gesamt-Bezeichnungen angebracht worden. Dies weise auf eine einheitliche Kennzeichnung hin und spreche gegen die Annahme von zwei Zeichen. Der Verkehr entnehme der Beifügung des Zusatzes „®“ zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gebe. Da somit der Verkehr die eingetragene Marke in den verwendeten Gesamtbezeichnungen nicht als eigenständiges Kennzeichen wahrnehme, werde durch die verwendeten Gesamtbezeichnungen der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert. Daher habe der Widersprechende eine Benutzung seiner eingetragenen Marke nicht glaubhaft gemacht mit der Folge, dass der Widerspruch zurückzuweise sei.

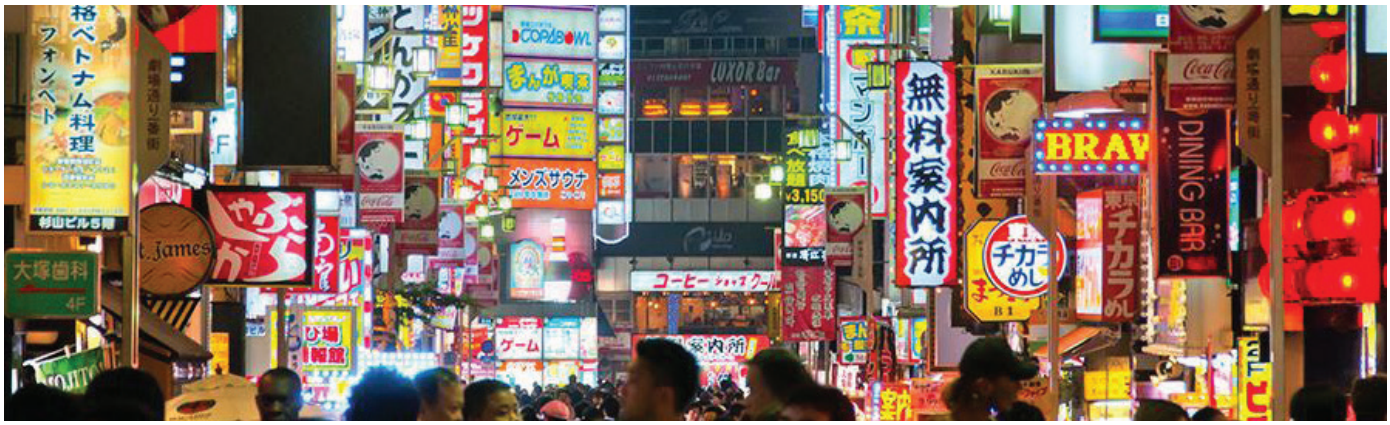
Fazit: Bei der Benutzung einer eingetragenen Marke im geschäftlichen Verkehr sollten Zusätze möglichst vermieden werden. Vorsicht ist insbesondere bei der Hinzufügung von weiteren Wortelementen geboten, wohingegen die Hinzufügung von Bildelementen den kennzeichnenden Charakter einer eingetragenen Wortmarke wohl eher nicht verändert (siehe dazu Ströbele/Hacker, zu § 26, Rn. 163 ff.). Der vorliegende Fall wäre nach Ansicht des Verfassers wohl anders entschieden worden, wenn der Widersprechende bzw. seine Lizenznehmerin die eingetragene Marke im geschäftlichen Verkehr wie folgt benutzt hätte:

„Dorzo® Vision“. In diesem Falle würden die angesprochenen Verkehrskreise die eingetragene Marke nach Ansicht des Verfassers auch in dem Gesamtzeichen als „eigenständiges Kennzeichen“ wahrnehmen. Sollte auch das zusätzliche Wort – hier: „Vision“ – als Marke eingetragen sein, so würde es sich anbieten, die beiden Marken im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu benutzen: „Dorzo® Vision®“. Dann nehmen die angesprochenen Verkehrskreise beide Marke als jeweils eigenständige Kennzeichen wahr (vgl. dazu u.a. BGH GRUR 2014, S. 662 ff., Rn. 25 – Probiotic; BGH GRUR 2013, S. 840 ff., Rn. 35 – PROTI II).

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner
München
Tel +49 (0)89 383870-0
jsc@preubohlig.de
Profil: Link Website

Seminarveranstaltungen in Tokyo zum deutschen und europäischen Patent- und Gebrauchsmusterrecht

Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit von Preu Bohlig & Partner mit der japanischen Kanzlei Sonderhoff & Einsel hatten Dr. Axel Oldekop (München) und Dr. Christian Kau (Düsseldorf) Gelegenheit, am 27. und 28. September 2017 Vorträge vor Zuhörern aus Industrie, Wissenschaft und Patentanwaltschaft in Tokyo zu halten.



Bei der ersten Veranstaltung am 27.09.2017 stellten Dr. Kau und Dr. Oldekop zusammen mit den Patentanwälten Dr. Dorothea Hofer und Dr. Christian Einsel von der Münchner IP-Kanzlei Prüfer & Partner das deutsche und europäische Patentanmeldeverfahren sowie die Besonderheiten bei der Durchsetzung von Gebrauchsmusterrechten in Deutschland vor. Diese Themenschwerpunkte wurden ergänzt durch ein Update zu den jüngsten Entwicklungen beim Einheitspatent und dem Einheitlichen Patentgericht.

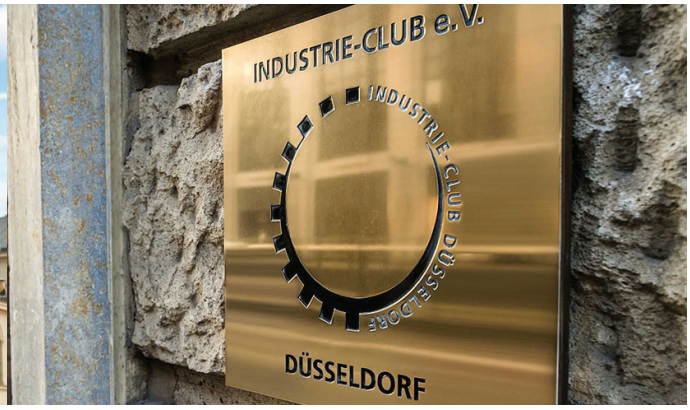
Die zweite Veranstaltung am 28.09.2017 im EU-Japan-Center für industrielle Kooperation in Tokyo drehte sich um die Themenkomplexe „Künstliche Intelligenz und IP“, das europäische Einheitspatentsystem sowie Patentschutz im Life-Science-Bereich. Zu den weiteren Vortragenden gehörten neben den deutschen Rechts- und Patentanwälten die japanischen Anwälte Ayuko Nemoto, Grant Tanabe und Felix-Reinhard Einsel von der Kanzlei Sonderhoff & Einsel sowie Prof. Noriko Otani von der Tokyo City University und Prof. Toshiko Takenaka von der Keio University Law School. Die von einer Vielzahl von Zuhörern aus dem Bereich Wissenschaft, Industrie und Anwaltschaft besuchte Veranstaltung schloss mit einer Panel-Diskussion und einem anschließenden Empfang im Foyer des EU-Japan-Centers.

Dr. Axel Oldekop
Rechtsanwalt, Partner,
Fachanwalt; München
Tel +49 (0)89 383870-0
axo@preubohlig.de
Profil: Link Website

Dr. Christian Kau
Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf
Tel +49 (0)211 598916-0
cka@preubohlig.de
Profil: Link Website

Seminare über aktuelle Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz in Japan und Deutschland

Mit großem Erfolg fand am 5. Oktober 2017 im Kaufmanns-Casino in München eine Neuauflage einer Vortragsveranstaltung über die neusten Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz in Japan und Deutschland in gemeinsamer Ausrichtung durch die Kanzleien Preu Bohlig & Partner und Sonderhoff & Einsel statt.



Am Vormittag erläuterte Frau Ayano Ueda (Sonderhoff & Einsel) gemeinsam mit Dr. Christian Kau (Preu Bohlig) das Arbeitnehmererfindungsrecht aus japanischer und deutscher Sicht. Am Nachmittag stellten Nobuchika Mamine (Sonderhoff & Einsel) und Andreas Haberl (Preu Bohlig) die Anmeldung von Designrechten in Japan und Deutschland nach dem Haager Übereinkommen vor. Kengo Sakai (Sonderhoff & Einsel) und Martin Momtschilow (Preu Bohlig) informierten über das Patentverletzungsverfahren in Japan sowie die Besonderheiten des einstweiligen Rechtsschutzes in Deutschland. Felix-Reinhard Einsel, Managing Partner von Sonderhoff & Einsel, beschloss die Veranstaltung mit einer Erörterung der jüngsten Entwicklungen im japanischen patentrechtlichen Einspruchsverfahren. Nach einer ausgiebigen Diskussionsrunde mit den Zuhörern war anschließend Gelegenheit für ein geselliges Zusammenkommen in den Räumlichkeiten des Kaufmanns-Casinos.

Eine Wiederholung dieser Veranstaltung fand am 10.10.2017 im Industrie-Club in Düsseldorf statt, in den die genannten Referenten unter der Schirmherrschaft des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises auch Gästen in Düsseldorf die jüngsten Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz in Japan und Deutschland näherbrachten.

Dr. Axel Oldekop
Rechtsanwalt, Partner,
Fachanwalt; München
Tel +49 (0)89 383870-0
axo@preubohlig.de
Profil: Link Website

Dr. Christian Kau
Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf
Tel +49 (0)211 598916-0
cka@preubohlig.de
Profil: Link Website

Aktuelle Vorträge und Seminare

Hier finden Sie aktuelle Vorträge und Seminare unserer Anwälte:

Informationen zur Veranstaltung	*Termin, Ort*	*Referent(en)*
Moderne Vergütungsmodelle - Grundlagen der Zusammenarbeit von Patentanwälten	30. November 2017, München, Hotel Excelsior	Albrecht Lutterbeck, Dr. Christian Kau
World IP Forum Seminare PATENT ASSERTION ENTITIES AND TROLLS STRATEGIC CONSIDERATIONS IN VIEW OF THE UNITARY PATENT AND CERTIFIED PATENT COURT IN EUROPE	16.-18. Januar 2018, Dubai	Dr. Alexander Harguth
Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht	02. Februar 2018, Würzburg, Novotel	Jürgen Schneider, Dr. Volkmar Bonn
30. Deutscher Pharma Recht Tag 2018, BeckAkademie Seminar	22. Februar 2018, Frankfurt, Steigenberger Frankfurter Hof	Leitung und Moderation: Peter von Czettritz
Fachanwaltslehrgang für den gewerblichen Rechtsschutz	02. und 23. Februar 2018, München, Munich Workstyle	Andreas Haberl, Dr. Axel Oldekop

Best Lawyers

Best Lawyers Germany 2018

Peter von Czettritz ist gelistet als „Best Lawyer in Health Care Law“

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?

PREU BOHLIG & PARTNER
Frau Anja Friedrich
Telefax +49 (0) 89 383870-22
oder anf@preubohlig.de

Wenn Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder andere Fachabteilungen an unserem Newsletter interessiert sind, senden Sie uns gerne dieses Formular ausgefüllt an o.g. Faxnummer oder E-Mail-Adresse.

Firma _____

Name _____

Position _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

E-Mail (zwingend) _____

Newsletter ☐ deutsch ☐ englisch

Der Newsletter von PREU BOHLIG & PARTNER wird in regelmäßigen Abständen per E-Mail versandt. Wenn Sie am Weiterbezug eines Newsletters nicht mehr interessiert sein sollten, können Sie jederzeit eine E-Mail an die Absenderadresse des jeweiligen Newsletterversenders oder o.g. E-Mail-Adresse schicken. Sie werden dann umgehend aus den Verteilerlisten genommen. Der Bezug des Newsletters ist selbstverständlich kostenlos.

Unsere Standorte

Berlin
Grolmanstraße 36
10623 Berlin
Tel +49 (0)30 226922-0
Fax +49 (0)30 226922-22
berlin@preubohlig.de

Düsseldorf
Couvenstraße 4
40211 Düsseldorf
Tel +49 (0)211-598916-0
Fax +49 (0)211-598916-22
duesseldorf@preubohlig.de

Hamburg
neue Adresse seit 01.07.2017
Neuer Wall 72
20354 Hamburg
Tel +49 (0)89 383870-0
Fax +49 (0)89 383870-22
HH@preubohlig.de

München
Leopoldstraße 11a
80802 München
Tel +49 (0)89 383870-0
Fax +49 (0)89 383870-22
muenchen@preubohlig.de

Paris
139, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
Tel +33-1-53 81 50 40
Fax +33-1-53 81 50 41
paris@preubohlig.de

Impressum:

Zum Impressum besuchen Sie bitte folgenden Link: http://www.preubohlig.de/deutsch/impressum.php

Herausgeber: Preu Bohlig & Partner, Partnerschaftsgesellschaft mit Sitz in München, eingetragen beim Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer PR2

Bildnachweis: © Fotolia.com, Stefan G. König

© Preu Bohlig & Partner 2017. Alle Rechte vorbehalten.

www.preubohlig.de