



## Newsletter Januar

AUSGABE 1/2017

### News

Preu Bohlig & Partner baut den IP-Bereich in Düsseldorf mit Dr. Torben Düsing weiter aus 02

### Gewerblicher Rechtsschutz

Einheitliches Patentrecht steht überraschend vor dem Start 03

Patentrecht: FRAND – weiterhin ein aktuelles Thema 05

Das reformierte Nichtigkeitsverfahren: „Vorsicht bei Hilfsanträgen“ 08

Störerhaftung für passwortgesichertes WLAN 13

Markenrecht: „Sparkassen-Rot“ 15

Neue Informationspflichten – Neue Abmahnrisiken 17

### Auszeichnungen

Leaders League – Patent Litigation 07

FOCUS Spezial 12

Leaders League – Trademark Litigation 16

### Veranstaltungen und Seminare

Erstes Preu-Frühstück in Düsseldorf 20

Aktuelle Vorträge und Seminare 21

**Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?** 22

**Unsere Standorte** 23

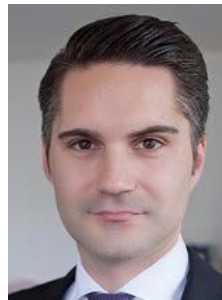
## Preu Bohlig & Partner baut den IP-Bereich in Düsseldorf mit Dr. Torben Düsing weiter aus

**Preu Bohlig & Partner wird ab 1. Januar 2017 am Standort Düsseldorf mit Rechtsanwalt Dr. Torben Düsing im Marken- und Wettbewerbsrecht sowie im Patentrecht verstärkt.**

Mit Herrn Dr. Torben Düsing wird sich ein weiterer erfahrener Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz der Sozietät anschließen, der sich insbesondere in Marken- und Patentverletzungsverfahren und im Wettbewerbsrecht einen Namen gemacht hat. Darüber hinaus wird die Beratungspraxis des Düsseldorfer Standorts mit dem Wechsel in Zukunft auch durch medienrechtliche Mandate ergänzt.

Das Düsseldorfer Team von Preu Bohlig & Partner hat sich zum Jahresbeginn 2016 neu aufgestellt und wurde durch den Zugang des Patentrechtlers Dr. Christian Kau verstärkt. Damit einher ging eine stärkere Vernetzung der Standorte von Preu Bohlig & Partner und die Führung insbesondere größerer Patentverletzungsklagen durch standortübergreifende Teams. Prof. Dr. Christian Donle, Partner im Berliner Büro von Preu Bohlig & Partner, sagt: „Düsseldorf bleibt für uns ein sehr wichtiger Standort, den wir weiter ausbauen möchten. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Torben Düsing einen erfahrenen und weiter aufstrebenden Kollegen hinzugewonnen zu haben, der unser Beratungsspektrum insbesondere auch im sogenannten Soft-IP weiter ergänzt.“ Mit 32 Rechtsanwälten, davon 28 Rechtsanwälten im gewerblichen Rechtsschutz, gehört Preu Bohlig & Partner zu den bundesweit größten IP-Praxen.

Preu Bohlig & Partner ist eine Sozietät von Rechtsanwälten. An den Standorten in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg sowie in Paris und im Verbund mit renommierten Kanzleien im Ausland bietet Preu Bohlig & Partner Beratung auf den Gebieten des Wirtschaftsrechts für nationale und multinationale Unternehmen und Institutionen. Die Schwerpunkte der Sozietät liegen im gewerblichen Rechtsschutz, Wettbewerbs- und Urheberrecht, Pharmarecht, Presse- und Medienrecht sowie im Handels- und Gesellschaftsrecht.



**Dr. Torben Düsing**  
Rechtsanwalt  
Düsseldorf

Tel. Düsseldorf: +49 (0)211 598916-0

eMail: [tdu@preubohlig.de](mailto:tdu@preubohlig.de)

Profil: [Link Website](#)

## Einheitliches Patentgericht startet voraussichtlich im Dezember 2017 – Opt-Out-Anträge ab September 2017 möglich

**Nach dem Votum Großbritanniens für einen EU-Austritt am 23. Juni 2016 hatten fast alle Beobachter damit gerechnet, dass sich der Start des Einheitlichen Patentgerichtssystems deutlich verschieben werde. Ohne Ratifizierung durch Großbritannien kann das EPGÜ nicht in Kraft treten (Art. 89). Es schien allen Beteiligten politisch äußerst unwahrscheinlich, dass sich Großbritannien trotz des Austritts-Votums zu einer raschen Ratifizierung des EPGÜ entschließen würde.**

Nunmehr hat die britische Regierung am 28. November 2016 ihre Absicht kundgetan, das EPGÜ so rasch als möglich zu ratifizieren, verbunden mit dem Hinweis, bei dem Einheitlichen Patentgericht handle es sich gerade nicht um eine EU-Institution. Im Anschluss hieran hat Großbritannien am 14.12.2016 das Protokoll über die Immunitäten und Privilegien des Einheitlichen Patentgerichts unterzeichnet. Das Inkrafttreten dieses Protokolls stellt eine weitere zwingende Voraussetzung für die Aufnahme des Betriebs dar. Dem Protokoll müssen Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Luxemburg (als Sitzstaat des Berufungsgerichts) zwingend zustimmen. Deutschland hat hierfür das Gesetzgebungsverfahren bereits eingeleitet. Der für das UPC verantwortliche britische Staatssekretär, Mr. Jo Johnson, bekräftigte Mitte Januar die Pläne Großbritanniens, das EPGÜ zeitnah zu ratifizieren. Geplant ist eine Ratifizierung im April.

Sobald Großbritannien und Deutschland die Ratifizierungsurkunde zum EPGÜ hinterlegt haben, sind die Voraussetzungen zum Inkrafttreten erfüllt. Das Einheitliche Patentgericht nimmt dann am 1. Tag des 4. Monats nach der Hinterlegung der Urkunde seinen Betrieb auf. Der Zeitplan sieht nun vor, dass das Protokoll über die vorläufige Anwendbarkeit institutioneller Bestimmungen des EPGÜ bereits im Mai 2017 in Kraft tritt. Mit dem Protokoll entsteht das Einheitliche Patentgericht als Rechtspersönlichkeit. Es ermöglicht die Wahl der nötigen Ausschüsse, die Wahl und Ernennung der Richter und des übrigen Personals, die Verabschiedung der Verfahrensordnung, die Verabschiedung eines Haushaltsplans, die Anmietung der Räumlichkeiten durch das Gericht und die Schaffung einer Gerichtskanzlei, die u.a. zuständig für die Annahme von Opt-Out-Erklärungen wird. Diese können

bereits vor Start des Gerichtssystems eingereicht werden, voraussichtlich ab September 2017. Die betroffenen Patente werden dann so behandelt, als ob das Opt Out am ersten Tag des Inkrafttretens des EPGÜ eingereicht worden wären.

Die durch den angekündigten EU-Austritt Großbritanniens zu überwindenden juristischen Hürden sieht die britische Regierung als Teil des zu verhandelnden Austrittspakets. Dass sich das Vereinigte Königreich jedenfalls im Bereich des Patentrechts dem EU-Recht und der Entscheidungskompetenz des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen muss, soweit dieser in Fragen des Patentrechts zuständig ist, ergibt sich dabei bereits direkt aus dem EPGÜ (Art. 21 - Art. 23) und bedarf mithin keiner weiteren vertraglichen Regelung. Zu regeln sind aber die Einbeziehung Großbritanniens in das Gerichtssystem der EuGVVO (VO 1215/2012), sowie die Einbeziehung Großbritanniens in den Schutzbereich des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung. Die betreffenden EU-Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012 stellen EU-Recht dar. Sie können nach einem vollzogenen Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht ohne weiteres auf Großbritannien weiter angewandt werden. Allerdings stellen die beiden Verordnungen ein Sonderabkommen nach Art. 142 EPÜ dar (s. Art. 1 Abs. 2 VO 1257/2012). Eine Lösung könnte also darin bestehen, die einheitliche Wirkung der Einheitspatente über Art. 142 EPÜ auf Großbritannien zu erstrecken.

Sollten Ergänzungen am EPGÜ selbst nötig werden, können diese zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich direkt vereinbart werden. Das EPGÜ könnte dann über Art. 87 EPGÜ angepasst werden, um es in Einklang mit EU-Recht zu bringen. Dies bedürfte

keiner neuen Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten.

Alle Beteiligten gehen davon aus, dass die juristischen Probleme überwunden werden können und den Start des Gerichtssystems nicht blockieren werden. Österreich, Belgien, Frankreich, Portugal, Luxemburg, Schweden, Malta, Finnland, Dänemark, die Niederlande und Bulgarien haben ihre Ratifizierungsurkunden bereits hinterlegt. Italien und Slowenien haben den parlamentarischen Prozess abgeschlossen und sollten in den kommenden Wochen folgen. In weiteren Staaten, darunter Litauen und Lettland ist der parlamentarische Prozess ebenfalls so weit fortgeschritten, dass diese Länder voraussichtlich von Beginn an teilnehmen werden. In Deutschland selbst rechnet man mit einer Ratifizierung noch vor Ende der Legislaturperiode. Es zeichnet sich daher ein Start mit 17 bis 20 Ländern ab.

2017 wird damit das Schlüsseljahr im Übergang zur Einheitlichen Patentgerichtsbarkeit. Preu Bohlig wird sie wie gewohnt kompetent, zeitnah, ausführlich und umfassend auf den Start des Gerichtssystems vorbereiten. Hierzu werden wir im ersten Semester 2017 Seminarveranstaltungen in Berlin, Düsseldorf und München anbieten.

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können Sie sich unter [eu-patent@preubohlig.de](mailto:eu-patent@preubohlig.de) oder unter [anf@preubohlig.de](mailto:anf@preubohlig.de) unverbindlich registrieren lassen. Wir informieren Sie dann umgehend über die konkreten Seminartermine und -orte. Darüber hinaus informieren wir Sie zeitnah über sämtliche Neuigkeiten auf unserer Homepage unter [www.preubohlig.de](http://www.preubohlig.de).



**Konstantin Schallmoser**

**Rechtsanwalt**

**Paris**

**Tel.: +33-1-538 150 40**

**eMail: [ksc@preubohlig.de](mailto:ksc@preubohlig.de)**

**Profil: [Link Website](#)**

## Patentrecht: FRAND – weiterhin ein aktuelles Thema

**Die Aufbereitung der Entscheidung des EuGH zum FRAND-Einwand (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – Huawei/ZTE) durch die deutschen Instanzgerichte geht weiter. Sowohl das OLG Düsseldorf als auch das OLG Karlsruhe haben sich in den letzten Monaten mit der EuGH-Entscheidung und ihrer Umsetzung in laufenden Verletzungsverfahren auseinandergesetzt. Wenn sich auch nach und nach ein gemeinsames Verständnis der Gerichte in wichtigen Fragen herausbildet, bleiben einige Punkte noch umstritten.**

Das vom EuGH vor gut einem Jahr postulierte Prozedere mit Verletzungshinweis, Angebot und Gegenangebot einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen (ausführlich besprochen im Preu Bohlig & Partner-Newsletter Oktober 2015) wird von den deutschen Instanzgerichten in den laufenden Patentverletzungsverfahren umgesetzt. Die Gerichte sind seither damit beschäftigt, Einzelfragen auf Grundlage der Leitlinien des EuGH zu klären. Ein Ungleichgewicht zu Lasten der Patentnutzer enthielten zunächst einige landgerichtliche Entscheidungen: Während dem Patentinhaber Heilungsmöglichkeiten für die Erfüllung der FRAND-Bedingungen gewährt wurden, blieben diese dem Patentnutzer versagt. Das OLG Düsseldorf hat dies in zwei Entscheidungen im Januar 2016 (Az. I-15 U 65/15 und I-15 U 66/15) korrigiert und für eine ausgeglichene Verteilung der Obliegenheiten auf Patentinhaber- und nutzerseite gesorgt (vgl. Preu Bohlig & Partner-Newsletter April 2016).

In den neuesten Entscheidungen beschäftigen sich die Oberlandesgerichte in Düsseldorf und Karlsruhe nunmehr mit der Frage, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang der SEP-Inhaber (Kläger) und der Patentnutzer (Beklagter) ihren Obliegenheiten gemäß der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE nachkommen müssen. Die Entscheidungen aus Düsseldorf (Beschlüsse vom 9. Mai 2016, Az. I-15 U 35/16 und I-15 U 36/16) und Karlsruhe (Beschlüsse vom 31. Mai 2016, Az. 6 U 55/16, und vom 29. August 2016, Az. 6 U 57/16) setzen sich dabei mit einstweiligen Anträgen in sog. „Übergangsfällen“ auseinander, die bereits zum Zeit-

punkt der EuGH-Entscheidung rechtshängig waren. Obgleich es sich dabei um Entscheidungen auf Grundlage einer summarischen Prüfung handelte, zeigt die Ausführlichkeit der Begründungen den derzeitigen Stellenwert der FRAND-Thematik bei den Gerichten. Die grundsätzlichen Erwägungen der Gerichte legen jedoch nahe, dass auch in künftigen Patentverletzungsverfahren entlang der folgenden Leitlinien verfahren werden könnte. Die Haltung der Gerichte wird sicherlich das künftige strategische Verhalten von SEP-Inhabern vor Klageerhebung bestimmen:

- Zwar soll laut EuGH eine Anzeige der Patentverletzung gegenüber dem Patentbenutzer noch vor Erhebung der Klage erfolgen, dennoch kann es ausreichen, wenn diese Verletzungsanzeige erst durch die Erhebung der Patentverletzungsklage erfolgt. Auch wenn diese „voreilige“ Klage eine Kartellrechtsverletzung des Klägers darstellt, sind innerprozessual nachgeholte Maßnahmen prinzipiell geeignet, die durch die Kartellrechtsverletzung entstehenden Gefahren für den Lizenzvergabemarkt wieder zu beseitigen. Zudem wäre die Folge einer nicht heilbaren Kartellrechtsverletzung, dass der Kläger die Klage zurücknimmt und wieder neu einlegt. Im Ergebnis wäre damit auch für den Patentnutzer nichts gewonnen.
- Laut EuGH soll auch das Angebot des SEP-Inhabers zum Abschluss eines Lizenzvertrags noch vor Klageerhebung erfolgen, damit die Vertragsverhandlungen ohne den unmittelbaren

Druck eines gerichtlichen Verfahrens geführt werden können. Dennoch sprechen sich die Oberlandesgerichte dafür aus, dass seitens des SEP-Inhabers auch während des laufenden Gerichtsverfahrens noch ein Lizenzangebot nachgeschoben werden kann. Dies wird u.a. damit begründet, dass umgekehrt auch der Beklagte, der noch während des Prozesses seine Lizenzbereitschaft erklärt bzw. ein FRAND-Gegenangebot abgibt, kaum zur Unterlassung verurteilt werden könne. Vor dem Hintergrund der regelmäßig langen Prozessdauer von ca. einem Jahr ab Klageerhebung bis zum Urteil sei daher noch genügend Zeit für den Beklagten, seinen Obliegenheiten nachzukommen. Diesen Punkt sieht die 7. ZK am LG Mannheim derzeit allerdings anders und folgt stärker den vom EuGH gesetzten Maßstäben. Nach ihrer Ansicht sollen in der Zeit zwischen Klagerücknahme und erneuter Klageerhebung weitere Verhandlungen zum Abschluss eines Lizenzvertrags unbelastet vom Druck eines anhängigen Verfahrens geführt werden können (Urteil vom 1. Juli 2016, Az. 7 O 209/15).

- Dennoch werden z.T. ungleiche Maßstäbe an die Obliegenheiten des SEP-Inhabers und des Patentnutzers angelegt. Während der SEP-Inhaber seinen Obliegenheiten jederzeit nach Klageerhebung nachkommen kann, soll der Patentnutzer sein Gegenangebot „alsbald“ unterbreiten, um keine Verzögerungstaktik zuzulassen. Konkret wurde vom OLG Düsseldorf eine Reaktionszeit des Beklagten von 5 Monaten als zu lange angesehen, auch wenn dieser sich parallel mit der Verletzungsklage auseinander setzen muss. Im Ergebnis kann daher ein doppelter zeitlicher Druck auf dem Beklagten lasten.
- Schließlich ist auch der Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs ein Thema. Dr. Kühnen (VorsRiOLG Düsseldorf) hat in seinem Handbuch bereits die These aufgestellt, dass der SEP-Inhaber, der seinen Obliegenheiten zum Abschluss eines FRAND-konformen

Lizenzvertrags nicht nachkommt, lediglich auf einen Schadensersatzanspruch in Höhe dieser FRAND-Lizenz beschränkt sei. Daher müsse auch der begleitende Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auf die für eine solche FRAND-Lizenz erforderlichen Angaben beschränkt werden. Das OLG Karlsruhe lehnt jedoch derzeit trotz Sympathien für diese Auffassung eine inhaltliche Beschränkung des Auskunftsanspruchs ab. Diese Beschränkung lasse sich aus dem Gesetz nicht ableiten; zudem sei nicht ausgeschlossen, dass auch die sonstigen Angaben (z.B. Liefer- und Angebotspreise) für die Ermittlung einer FRAND-Lizenzgebühr erforderlich seien. Es ist absehbar, dass ein beklagter Patentnutzer mit dem Einwand einer Beschränkung des Schadensersatzes auf die Lizenzgebühr erst im Höheverfahren Erfolg haben könnte.

Eine inhaltliche Diskussion zwischen den Gerichten in Mannheim und Karlsruhe besteht derzeit zu der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit des Lizenzangebots des SEP-Inhabers dahingehend, ob es FRAND-Bedingungen entspricht. Bislang haben es insbesondere die erstinstanzlichen Gerichte vermieden, sich auch auf die kommerzielle Ebene der Auseinandersetzung zwischen SEP-Inhaber und Patentnutzer zu begeben. Daher haben diese Gerichte regelmäßig nur eine „negative Evidenzkontrolle“ vorgenommen und geprüft, ob das Angebot des SEP-Inhabers jedenfalls nicht evident kartellrechtswidrig ist. Das OLG Karlsruhe dreht diese Prüfungspraxis um und bekräftigt im Beschluss vom 8. September 2016 (Az. 6 U 58/16) seine bereits im Beschluss vom 31. Mai 2016 (Az. 6 U 55/16) geäußerte Auffassung: Die Verletzungsgerichte sollen ein Lizenzangebot inhaltlich vollständig auf die Einhaltung der FRAND-Kriterien überprüfen. Das OLG Karlsruhe will dem SEP-Inhaber jedoch einen (ggf. großzügigen) Entscheidungsspielraum bei der Bemessung der FRAND-Kriterien zubilligen. Dies scheint darauf hinauszulaufen, dass die Gerichte eben doch nicht das konkrete Angebot auf Einhaltung der FRAND-Bedingungen

prüfen werden. Vielmehr liefe es wiederum (nur) auf eine Prüfung hinaus, ob jedenfalls die Grenze zur Kartellrechtswidrigkeit überschritten wurde oder nicht.



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

## Leaders League 2016 – Patent Litigation

Preu Bohlig & Partner gelistet in der Kategorie „Patent Litigation“ (1 – Leading).



## Das reformierte Nichtigkeitsverfahren: Vorsicht bei Hilfsanträgen

**Das reformierte Nichtigkeitsverfahren hat sich in seiner Ausformung durch die Rechtsprechung des BGH weitgehend einem Parteistreitverfahren mit entsprechenden Prozessförderungspflichten der Parteien angenähert. Dies gilt nicht nur für den Sachvortrag des Klägers zum Stand der Technik und zur Patentfähigkeit, sondern auch für die Stellung von Hilfsanträgen durch den Patentinhaber bei einer beschränkten Verteidigung des Patents. Die zur Zulässigkeit von Hilfsanträgen in zweiter Instanz ergangene Entscheidung BGH GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung und die jüngst hierzu veröffentlichte Entscheidung „Fahrzeugscheibe II“ (Urt. v. 21.6.2016 – X ZR 41/14) sollen daher in einem größeren systematischen Zusammenhang vorgestellt werden.**

1. Für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gilt nach § 87 PatG im Grundsatz das Amtsermittlungsprinzip. Wie bekannt, hat der BGH die Reichweite des Amtsermittlungsgrundsatzes eingeschränkt und den Parteien weitgehende Prozessförderungspflichten auferlegt (BGH GRUR 2013, 1272 – Tretkurbeleinheit):

a) Sonach hat der Kläger vorzutragen, welchen konkreten Beitrag welche Bestandteile welcher Entgegensetzung aus dem Stand der Technik zu der von ihm geltend gemachten fehlenden Patentfähigkeit leisten sollen. Der so konkretisierte Vortrag stellt ein Angriffsmittel des Klägers dar (BGH GRUR 2013, 1272 – Tretkurbeleinheit; BGH GRUR 2012, 1236 – Fahrzeugwechselstromgenerator).

b) Gleichsam spiegelbildlich obliegt es dem Patentinhaber als Verteidigungsmittel zum Offenbarungsgleich derjenigen Dokumente aus dem Stand der Technik vorzutragen, die eine von der Erfindung wegführende technische Entwicklung belegen (BGH GRUR 2013, 1272 – Tretkurbeleinheit). Daraus kann man – im Wege der Interpretation und Interpolation – ableiten, dass dem Patentinhaber die Prozessförderungspflicht obliegt, die Verteidigungsmittel vorzutragen, mit denen sich die Patentfähigkeit seines durch Hilfsanträge in beschränkter Fassung verteidigten Patents stützen lässt, obwohl es an sich Aufgabe des Klägers ist, die fehlende Patentfähigkeit darzutun. Für den Fall, dass Unteransprüche in den Hilfsantrag aufgenommen werden, korrespondiert diese Vortraglast des Patentinhabers mit der ständigen Praxis, dass das erteilte Patent bei nicht patentfähigem

Hauptanspruch insgesamt mit der Kurzbegründung für nichtig erklärt wird, für die Patentfähigkeit der Unteransprüche sei vom Patentinhaber nichts vorgetragen oder auch in sonstiger Weise nichts erkennbar (vgl. BGH GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung).

c) In besonderer Weise wird die Prozessförderungspflicht der Parteien durch den Hinweis des Bundespatentgerichtes nach § 83 PatG konkretisiert. Dort weist das Bundespatentgericht die Parteien auf diejenigen Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von wesentlicher Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. Reagieren die Parteien nicht auf die dort gegebenen Hinweise des Bundespatentgerichtes, trägt also z. B. der Kläger binnen der ihm gesetzten Frist keinen weiteren Stand der Technik vor oder kündigt der Patentinhaber binnen der ihm gesetzten Frist keine Hilfsanträge zur beschränkten Verteidigung des Patentes an, so kann nach Fristablauf erfolgreicher Vortrag vom Bundespatentgericht nach dessen gebundenem Ermessen zurückgewiesen werden, d. h. bei der Sachentscheidung unberücksichtigt bleiben.

d) Indessen konkretisiert der frühe Hinweis des Bundespatentgerichtes nicht nur die Prozessförderungspflichten der Parteien für das erstinstanzliche Verfahren. Wie nachfolgend zu zeigen versucht wird, bestimmen der Hinweisbeschluss und die Reaktion des Patentinhabers hierauf in 1. Instanz auch ganz wesentlich die Frage, ob Hilfsanträge in 2. Instanz zulässig sind.



2. Hierzu sollen zunächst die Regeln zur Zulässigkeit neuen Vortrages in der zweiten Instanz kurz skizziert werden:

a) Angriffs- und Verteidigungsmittel der Parteien, die diese erstmals in 2. Instanz vorbringen, hat der Bundesgerichtshof bei seiner Entscheidung nur nach Maßgabe von §§ 117 PatG, 529, 531 ZPO zu berücksichtigen; insbesondere können nach 531 Abs. 1 Nr. 3 ZPO Angriffs- und Verteidigungsmittel vom BGH zurückgewiesen werden, wenn deren Nichtgeltendmachung in 1. Instanz auf einer Nachlässigkeit der Partei beruhte.

b) Die Zulässigkeit von erstmals in der 2. Instanz gestellten Hilfsanträgen zur beschränkten Verteidigung des Patentbesitzers bestimmt sich nach § 116 Abs. 2 PatG. Danach ist die Verteidigung des Patentbesitzers mit einer geänderten Fassung nur zulässig, wenn der Gegner einwilligt oder Sachdienlichkeit gegeben ist und die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der BGH nach §§ 117 PatG, 529, 531 ZPO bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen hat.

c) Dass es für die Zulässigkeit der Hilfsanträge einer gesonderten Regelung bedarf, ergibt sich aus der Natur der Sache: Die beschränkte Anspruchsfassung ist gleichsam die „Verteidigung als solche“, die nicht nach §§ 117 PatG, 529, 531 ZPO zurückgewiesen werden kann, denn diese Präklusionsvorschriften betreffen nur „Verteidigungsmittel“. Die sonach „doppelte Prüfung“ auf Sachdienlichkeit des Antrages und Zulässigkeit des zugrundeliegenden Vortrages findet ihre Entsprechung in § 533 ZPO: Auch danach ist eine Klageänderung in 2. Instanz nur dann zulässig, wenn der Gegner einwilligt oder Sachdienlichkeit vorliegt und die Klageänderung auf Tatsachen gestützt werden kann, die das Berufungsgericht nach §§ 529, 531 ZPO zugrunde zu legen hat.

3. Zur Zulässigkeit von erstmals in 2. Instanz gestellten Hilfsanträgen lagen nur relativ wenige Entscheidungen vor:

a) Im Urteil BGH GRUR 2013, 912 – Walzstraße hatte

der BGH entschieden, dass die erstmals in der Berufung geltend gemachte beschränkte Verteidigung des Patents in der Regel nach § 116 Abs. 2 PatG zulässig ist, wenn der Beklagte mit der geänderten Fassung des Patents einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des BGH's zur Auslegung des erteilten Patentbesitzers Rechnung trägt und damit den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichtes schon aus der erteilten Fassung ergab.

b) Ein weiterer Fall war die Entscheidung BGH GRUR 2014, 1026 – Analog-Digital-Wandler: Dort hatte der BGH entschieden, dass neue, erstmals in 2. Instanz gestellte Hilfsanträge zulässig sind, wenn das Bundespatentgericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG nur einzelne Angriffsmittel des Klägers aufgreift und der Beklagte daher in der Regel keinen Anlass hat, zusätzlich zu den Hilfsanträgen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffsmittel des Klägers zu stellen, auf die das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat.

4. Im Fall GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung hatte das Bundespatentgericht in seinem Hinweis mitgeteilt, dass das Streitpatent nicht erfinderisch sein dürfte. Dennoch hatte der Patentinhaber auch in der mündlichen Verhandlung keine Hilfsanträge gestellt. Weiterhin hatte der Patentinhaber in 1. Instanz nicht zum erfinderischen Gehalt der Unteransprüche vorgetragen (Tz. 26 + 28). In 2. Instanz stellte der Beklagte dann erstmals Hilfsanträge, die aus einer Kombination des erteilten Anspruches 1 mit den Unteransprüchen bestanden. Diese Hilfsanträge hat der BGH nicht zugelassen. Zur Begründung hat er ausgeführt:

a) Der Hinweis des Bundespatentgerichtes hätte dem Beklagten in Anbetracht seiner Prozessförderungspflicht Veranlassung geben müssen, das Patent bereits im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hilfsweise mit geänderten Ansprüchen zu verteidigen (Tz. 26). Der BGH hebt in diesem Zusammenhang hervor,

dass der Rechtsstreit bei Zulassung der Hilfsanträge nicht ent-scheidungsreif gewesen wäre und daher die Sache nach § 119 PatG entweder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen hätte werden müssen oder der BGH Sachverständigenbeweis hätte erheben müssen; daher habe es dem Beklagten im Rahmen seiner Prozessförderungspflicht oblegen, die Hilfsanträge bereits in 1. Instanz bei dem mit technischen Richtern besetzten Patentgericht zu stellen (Tz. 26).

b) Weiterhin stellt der Bundesgerichtshof heraus, dass die Frage, ob mit den Hilfsanträgen aus einer Kombination von erteiltem Hauptanspruch und Unteransprüchen ein erfinderischer Gehalt verbunden sei, ein neues Verteidigungsmittel des Patentinhabers darstelle, da er hierzu in 1. Instanz nicht vorgetragen habe (Tz. 27 + 28). Dieses neue Verteidigungsmittel sei nach §§ 117 PatG, 529, 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zurückzuweisen, da seine Nichtgeltendmachung vor dem Patentgericht auf einer Nachlässigkeit der Beklagten beruhe. Mit anderen Worten: Die Zurückweisung erfolgt, weil der Beklagte seiner durch den Hinweisbeschluss konkretisierten, erstinstanzlichen Prozessförderungspflicht nicht genügt hat.

5. Den Begriff der Sachdienlichkeit nach § 116 Abs. 2 PatG hatte der BGH bis dahin nicht näher erläutert. Dieser war nun Gegenstand der Entscheidung „Fahrzeugscheibe II“:

a) In diesem Fall hatte das Bundespatentgericht in seinem Hinweis die vorläufige Einschätzung geäußert, dass das Patent nur in der Fassung des vom Beklagten bereits gestellten Hilfsantrages patentfähig sei. Daraufhin hat der Beklagte den Hilfsantrag als neuen Hauptantrag gestellt (Tz. 40). Die Klägerin hatte den Hinweis des Bundespatentgerichtes ihrerseits zum Anlass genommen, umfangreich neu vorzutragen und weiteren Stand der Technik ins Verfahren einzuführen. Dazu stellt der BGH fest, dass dieser Vortrag für die Beklagte keinen Anlass bot, vorsorglich weitere Hilfsanträge zu stellen, da das Bundespatentgericht vor der mündlichen Verhandlung keine weiteren Hinweise gegeben hatte (Tz. 41). Erstmals in der mündlichen Verhandlung hat das Bundespatentgericht mitgeteilt,

dass es aufgrund des weiteren Vortrages der Klägerin an seiner vorläufigen Einschätzung im Hinweisbeschluss, dass das Patent in Form des neuen Hauptantrages patentfähig sei, nicht mehr festhalte (Tz. 42). Dies entspricht der vom BGH gebilligten Praxis des Bundespatentgerichtes: Auch dann, wenn der Kläger nach einem für ihn ungünstigen Hinweisbeschluss umfangreichen neuen Stand der Technik vorträgt und damit einen „neuen Fall“ präsentiert, ergeht kein weiterer schriftlicher Hinweisbeschluss (BGH GRUR 2013, 1174 - Mischerbefestigung). Somit erfahren die Parteien erst in der mündlichen Verhandlung, wie das Bundespatentgericht die Patentfähigkeit unter dem Eindruck des neu vorgetragenen Standes der Technik einschätzt.

b) Zu einem solchen Hinweis in der mündlichen Verhandlung stellt der BGH in der Entscheidung „Fahrzeugscheibe II“ fest, dass dies für den Patentinhaber Anlass gibt, in der mündlichen Verhandlung Hilfsanträge zu formulieren und zu stellen (Tz. 42). Dies hatte der Beklagte auch getan. Allerdings waren diese Hilfsanträge mit den in der Berufungsinstanz formulierten Hilfsanträgen nicht identisch (Tz. 42). Somit stellte sich die Frage, ob die in der 2. Instanz in dieser konkreten Formulierung erstmals gestellten Hilfsanträge nach § 116 Abs. 2 PatG sachdienlich waren.

b) Zum Begriff der Sachdienlichkeit wird üblicherweise formuliert, dass diese zu bejahen sein soll, wenn der bisherige Prozessstoff auch bei der Entscheidung über die neuen Anträge in prozessökonomischer Weise verwertet werden kann und wenn durch die Zulassung geänderter Anträge ein weiterer Prozess zu vermeiden ist (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 459 = S. 258). Dieser Begriff der Sachdienlichkeit ist ersichtlich von der Konstellation geprägt, ob eine Klageänderung oder eine Klageerweiterung in 2. Instanz zuzulassen sind. Dieser Begriff der Sachdienlichkeit ist für die beschränkte Verteidigung eines Patentbesitzes durch Hilfsanträge nur bedingt tauglich, denn der sicherste Weg, ein weiteres Nichtigkeitsverfahren zu vermeiden wäre es, die Hilfsanträge nicht zuzulassen und das Patent vollständig zu vernichten.

d) Demgemäß wählt der BGH einen anderen Ansatz zur Beurteilung der Sachdienlichkeit. Er führt aus: Die Frage, in welcher Form eine beschränkte Verteidigung des Patents in geänderter Fassung in Betracht komme, ist im Hinblick auf die Zulässigkeit einer beschränkten Verteidigung und deren Erfolgsaussichten regelmäßig mit komplexen Überlegungen verbunden. Dieser Umstand wird regelmäßig dagegen sprechen, dem Patentinhaber eine Vernachlässigung der Pflicht zur Prozessförderung zur Last zu legen, wenn ihm es nicht gelingt, diese Überlegungen während der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht abzuschließen (Tz. 42). Weiterhin verknüpft der BGH die Frage der Sachdienlichkeit mit der inhaltlichen Qualität der in der mündlichen Verhandlung gegebenen Hinweise, was auch nicht weiter verwundern muss, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Prozessförderungspflicht der Parteien die Hinweise des Bundespatentgerichtes konkretisiert wird (s. o. Ziff. 1 lit. c). Der BGH führt hierzu aus, dass eine Vernachlässigung der Pflicht zur Prozessförderungspflicht nicht vorliege, wenn – wie im entschiedenen Fall – dem Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht zu entnehmen sei, ob das Patentgericht deutlich gemacht habe, auf welchen konkreten Überlegungen die Änderung der im schriftlichen Hinweisbeschluss gegebenen vorläufigen Einschätzung beruhe, so dass es für den Patentinhaber nicht ohne weiteres erkennbar sei, welche Beschränkung zweckmäßig sein könne, um den Bedenken des Gerichtes Rechnung zu tragen (Tz. 43).

e) Die Verknüpfung von prozessual nachlässigem Verhalten mit der Frage der Sachdienlichkeit mag auf den ersten Blick verwundern, da bei der Prüfung neuer Anträge nach § 116 Abs. 2 PatG klar zwischen der Sachdienlichkeit als Zulässigkeitsvoraussetzung und der Zulassung des zugrunde liegenden Vortrags nach §§ 117 PatG, 529, 531 ZPO unterschieden wird, der z. B. nicht zu berücksichtigen ist, wenn seine Nichtgeltendmachung in 1. Instanz prozessual nachlässig war (zu dieser doppelten Prüfung s. o. Ziff. 2 lit c). Es soll hier auch nicht erörtert werden, ob Konstellationen denkbar sind, in denen Hilfsanträge trotz Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht – noch – als sach-

dienlich bewertet werden könnten. Die Verknüpfung der Prozessförderungspflicht und der Sachdienlichkeit scheint jedenfalls von der Erwägung getragen zu sein, die doppelte Prüfung zur Zulassung von neuen Anträgen des Patentinhabers einer einheitlichen Bewertung zuzuführen.

6. Für die Praxis des Nichtigkeitsverfahrens sind daraus zwei Folgerungen zu ziehen:

a) Trägt der Kläger nach einem für den Patentinhaber positiven Hinweisbeschluss des Bundespatentgerichtes umfangreichen neuen Stand der Technik vor, so muss sich der Patentinhaber auf alle Eventualitäten vorbereiten und für die mündliche Verhandlung Hilfsanträge vorbereiten. Sollte das Bundespatentgericht aufgrund des neuen Vortrages nämlich zu der Einschätzung kommen, dass das Streitpatent nunmehr nicht mehr patentfähig ist und in der mündlichen Verhandlung einen entsprechenden Hinweis zu Protokoll geben, so gebietet es die Prozessförderungspflicht dem Beklagten hierauf mit Hilfsanträgen in der mündlichen Verhandlung zu antworten.

b) Zweischneidig ist der Hinweis des BGH auf die Protokollierung des weiteren Hinweises in der mündlichen Verhandlung: Je präziser die in der mündlichen Verhandlung gegebenen Hinweise des Bundespatentgerichtes protokolliert werden, umso größer wird die Prozessförderungspflicht des Beklagten, d. h. umso mehr steht er in der Pflicht, diese Hinweise aufzunehmen und entsprechende Hilfsanträge zu formulieren. Dass diese Arbeit nicht ad hoc geleistet werden kann, kommt über eine Binsenweisheit nicht hinaus. Somit stehen der gut beratene Patentinhaber und dessen Vertreter in der Pflicht, sich bereits vor der mündlichen Verhandlung mit den Angriffslinien im neuen Vortrag des Klägers eingehend zu beschäftigen, um alle denkbaren Rückzugslinien für Hilfsanträge und deren Formulierung soweit wie möglich vorab zu klären. Dies ist umso notwendiger, als jeder Vertreter im Nichtigkeitsverfahren gehalten ist, den für seinen Mandanten sichersten Weg zu gehen.



Dr. Stephan Gruber  
Rechtsanwalt  
München  
Tel.: +49 (0)89 383870-0  
eMails: [sgr@preubohlig.de](mailto:sgr@preubohlig.de)  
Profil: [Link Website](#)

---

## **Magazin FOCUS Spezial: Preu Bohlig & Partner erneut „Top Wirtschaftskanzlei 2016“**

Preu Bohlig & Partner wird im Magazin FOCUS Spezial „Deutschlands Top-Anwälte“ (Ausgabe Oktober / November 2016) erneut im Bereich „Top Wirtschaftskanzlei 2016“ in den Kategorien „Patentrecht“ sowie „Markenrecht“ ausgezeichnet.

Die Liste von Deutschlands Top-Wirtschaftskanzleien recherchierte das Hamburger Institut Statista für FOCUS. Dafür wurden Anwälte aus Wirtschaftskanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen aus 24 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.

## Störerhaftung für passwortgesichertes WLAN?

**Am 20.08.2014 beschloss das Bundeskabinett die digitale Agenda zur Förderung des digitalen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland. Teil dieser Agenda war das Vorhaben, Anbietern von WLAN-Internetzugängen dieselben Haftungsprivilegien zu verschaffen wie Access Providern, um einen Anreiz für die Einrichtung von freien und offenen WLAN-Zugängen im öffentlichen Bereich, wie beispielsweise auf Flughäfen, in Hotels und Cafés, zu geben; denn im Vergleich zum Ausland ist die Zahl öffentlicher Hotspots hierzulande nach wie vor viel zu gering.**

**Zusätzliche Aktualität erhielt dieses Thema durch die Rechtsprechung. Denn beinahe zeitgleich mit dem Beschluss des Bundeskabinetts richtete das Landgericht München I im Verfahren der Sony Music Entertainment Germany GmbH ./.. Tobias McFadden ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH, um die Frage der Haftung von Betreibern öffentlicher WLAN-Netze auf europäischer Ebene klären zu lassen.**

Dem Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts lag ein ganz alltäglicher Sachverhalt zugrunde: Der Kläger, Tobias McFadden, betrieb ein zu seinem Gewerbe gehöriges WLAN, das nicht durch ein Passwort gesichert war. Über diesen Internetanschluss wurde ein urheberrechtlich geschütztes Musikwerk der Sony Music Entertainment Germany GmbH in einer Internet-Tauschbörse zum Download angeboten. Sony mahnte McFadden wegen Urheberrechtsverletzung ab. Dieser erhob daraufhin Klage mit dem Antrag festzustellen, dass Sony keine urheberrechtlichen Ansprüche zustehen. Sony beehrte daraufhin im Wege der Widerklage Unterlassung, Schadensersatz und die Übernahme der Abmahnkosten.

Das Landgericht München I ging davon aus, dass der Kläger die Rechtsverletzung nicht eigenhändig begangen hatte und verneinte eine täterschaftliche Haftung. Allerdings neigte es in Anwendung der in der BGH-Entscheidung „Sommer unseres Lebens“ herausgearbeiteten Grundsätze zur Bejahung einer Störerhaftung, weil McFadden das WLAN ohne jegliche Sicherungsmaßnahmen betrieben hatte. Das Landgericht München I beehrte daher vom EuGH Aufschluss zu der Frage, ob ein Gewerbetreibender, der im Rahmen seiner Tätigkeiten ein öffentliches und kostenloses WLAN-Netz betreibt, als Dienstanbieter anzusehen ist und insoweit von der in Art. 12 Abs. 1 der RL 2000/31/EG normierten Haftungsprivilegierung profitiert. Mit einer weiteren Vorlagefrage wollte das Gericht klären lassen, ob der Begriff des „Dienstanbieters“ eine wirtschaftliche Tätigkeit impliziert.

Am 15.09.2016 hat der EuGH nun in der Sache Sony ./.. McFadden sein Urteil gefällt. Der EuGH stellt fest, dass die in Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr normierten Haftungsprivilegien auch für kommerzielle WLAN-Betreiber gelten, die ihr Netz der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung stellen, wenn diese Leistung eine Werbemaßnahme für die vom Anbieter angebotenen Waren oder Dienstleistungen darstellt. Dabei ist von einer Zurverfügungstellung eines WLAN-Netzes bereits dann auszugehen, wenn die Zugangsvermittlung lediglich in einem technischen, automatischen und passiven Vorgang besteht, der die erforderliche Übermittlung von Informationen gewährleistet.

Liegen die drei, in Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr genannten Voraussetzungen vor, ist also

- die Übermittlung der Information nicht vom Dienstanbieter veranlasst,
- hat er den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und
- die übermittelten Informationen selbst ebenfalls weder ausgewählt oder verändert,

ist nach Auffassung des EuGH jedenfalls eine Schadensersatzhaftung des Anbieters für die rechtsverletzende Nutzung seines Kommunikationsnetzes durch Dritte ausgeschlossen. Auch verneint der EuGH eine

Haftung des Dritten für vom Urheberrechtsinhaber aufgewendete Abmahn- oder Gerichtskosten, soweit sie den Schadensersatzanspruch betreffen.

Dem Grunde nach bejaht hat der Europäische Gerichtshof allerdings die Möglichkeit, dass ein Gericht (oder eine Behörde) vom Dienstanbieter verlangt, die Urheberrechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. Unterlassungsansprüche können vom Rechtsinhaber daher weiterhin geltend gemacht werden. Gleiches gilt für die hierfür angefallenen Abmahn- und Gerichtskosten.

Beschränkt hat der EuGH dagegen die Reichweite dieses Unterlassungsanspruchs: Da Unterlassungsanordnungen in die unternehmerische Freiheit des WLAN-Betreibers eingreifen, können von ihm nur solche Vorkehrungen erwartet werden, die ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Recht des Rechtsinhabers auf Schutz des geistigen Eigentums und der unternehmerischen Freiheit des Dienstanbieters herstellen. Insoweit kann nach Auffassung des EuGH weder die Überprüfung sämtlicher übermittelter Informationen, noch eine vollständige Abschaltung des Internetanschlusses verlangt werden. Da jedoch gleichzeitig ein wirkungsvoller Schutz des Rechts am geistigen Eigentum sichergestellt werden müsse, hält es der EuGH für möglich, dem WLAN-Betreiber in einer Unterlassungsanordnung aufzugeben, sein Netz durch ein Passwort zu sichern und bei dessen Herausgabe die Identität des Nutzers festzustellen.

Ob andere, gegebenenfalls weniger einschneidende Maßnahmen das angestrebte Schutzniveau ebenfalls sicherstellen, hat der EuGH nicht geprüft, da sie vom Landgericht München I im Vorlageersuchen nicht problematisiert worden waren, und der EuGH deshalb davon ausging, dass weitere Maßnahmen technisch nicht zur Verfügung stünden. In diesem Bereich wird daher die Entwicklung der Rechtsprechung in den nächsten Jahren genau zu beobachten sein.

Für den privaten Bereich – der von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr nicht betroffen ist – könnte der Bundesgerichtshof mit

der Entscheidung „WLAN-Schlüssel“ vom 24.11.2016 erste Anhaltspunkte geliefert haben. Denn der BGH verneint darin die Störerhaftung des Inhabers eines privaten Internetanschlusses mit WLAN-Funktion, über den durch einen unbekanntem Dritten im Wege des Filesharing ein Film öffentlich zugänglich gemacht wurde, da der WLAN-Router im Zeitpunkt des Herunterladens mit einem dem damaligen Verschlüsselungsstandard entsprechenden, individuellen, ausreichend langen und sicheren Passwort geschützt war.



**Dr. Stephanie Thewes**

Rechtsanwältin

München

Tel.: +49 (0)89 383870-0

eMail: [sth@preubohlig.de](mailto:sth@preubohlig.de)

Profil: [Link Website](#)

## Markenrecht: „Sparkassen-Rot“

**Mit Beschluss vom 21.07.2016, Az.: I ZB 52/15, wies der Bundesgerichtshof einen Löschungsantrag gemäß § 50, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegen die abstrakte Farbmarke „Rot“ des Dachverbandes der Sparkassen-Finanzgruppe zurück, weil der Markeninhaber nachweisen konnte, dass es sich hierbei um eine zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag verkehrsdurchgesetzte Marke handelte.**



Der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe ist Inhaber der nachfolgend wiedergegebenen deutschen Farbmarke „Rot“. Die Marke wurde aufgrund von Verkehrsdurchsetzung in das Register eingetragen.

Der Verband verklagte u. a. aufgrund dieser Farbmarke die spanische Santander-Bank, welche ihre Hausfarbe „Rot“ – allerdings in einem anderen Farbton – u. a. anlässlich der Formel-1-Veranstaltung „Großer Preis Santander von Deutschland 2001“ bei ihrer Werbung an den Ab-sperrbanden und an der Podestrückwand verwendete. Die Beklagte zu 2) in dem Verletzungsprozess ist die Muttergesellschaft des international operierenden spanischen Finanzkonzerns „Santander“. Die Beklagte zu 2) hat eine Zweigniederlassung in Deutschland und besitzt die Erlaubnis, in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben. Ihre Tochtergesellschaft, die Beklagte zu 1), unterhält in Deutschland etwa 200 Bankfilialen.

Die Beklagten gingen zum Gegenangriff über und beantragten beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der oben wiedergegebenen abstrakten Farbmarke „Rot“. Im Verletzungsprozess beantragten sie die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über diesen Löschungsantrag.

Das Berufungsgericht im Verletzungsverfahren (OLG Hamburg) gab dem Antrag auf Aussetzung des Verfahrens in Richtung der Beklagten zu 1) statt. In Richtung der Beklagten zu 2) wies das OLG Hamburg die Berufung des Verbandes gegen das insoweit klageabweisende erstinstanzliche Urteil mit einem Teilurteil zurück.

Auf die Revision des Verbandes hob der BGH mit Urteil vom 23.09.2015 das Teilurteil auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück (dieses Urteil ist abgedruckt in GRUR 2015, S. 1201 ff.).

Der BGH verneinte einen Anspruch des Verbandes gegen die Santander-Gruppe gemäß §§ 14 Abs. 5, 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Identitäts-Schutz), weil die Santander-Bank einen anderen roten Farbton verwendet. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien damit nicht identisch, so dass § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht als Anspruchsgrundlage in Betracht komme.

Der BGH verneinte auch einen Anspruch gemäß §§ 14 Abs. 5, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Verwechslungsgefahr), weil die Santander-Gruppe ihre Hausfarbe „Rot“ in diesem Falle nicht markenmäßig benutzen würde.

Der BGH kam allerdings zu dem Ergebnis, dass ein Anspruch gemäß §§ 14 Abs. 5, 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Bekanntheits-Schutz) nicht verneint werden könne. Bei der abstrakten Farbmarke „Rot“ des Verbandes handele es sich um eine bekannte Marke. Für die Bejahung eines entsprechenden Anspruches genüge auch die Beeinträchtigung einer anderen Funktion als der Herkunftsfunktion. Zur Klärung der Frage, ob dieser Anspruch letztendlich bestehen würde, verwies der BGH die Sache an das Berufungsgericht zurück.

Nunmehr entschied der BGH mit Beschluss vom 21.07.2016 auch über den Löschungsantrag der Santander-Gruppe gegen die abstrakte Farbmarke „Rot“.

Der BGH bestätigte zunächst die Ansicht des Bundespatentgerichts, wonach das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegen würde. Abstrakte Farbmarken seien im allgemeinen nicht unterscheidungskräftig und deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig, weil der angesprochene Verkehr eine Farbe regelmäßig als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen wahrnehme. Dieses Schutzhindernis sei jedoch aufgrund der vom Deutschen Patent- und Markenamt bei der Anmeldung angenommenen Verkehrsdurchsetzung überwunden worden.

In dem Löschungsverfahren habe der Verband eine Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung der abstrakten Farbmarke „Rot“ (07.02.2002) zwar nicht mehr nachweisen können. Allerdings habe der Verband durch Vorlage entsprechender Gutachten darlegen und nachweisen können, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag eine solche Verkehrsdurchsetzung für die abstrakte Farbmarke „Rot“ für die in Rede stehenden Dienstleistungen vorliegen würde. Dies reiche aus, um den Löschungsantrag zurückzuweisen, weil es beim Löschungsverfahren gemäß § 50 MarkenG darauf ankomme, dass das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung bestehe. Dies sei nicht der Fall, weil der Ver-

band die Verkehrsdurchsetzung zu diesem Zeitpunkt habe nachweisen können. Daher sei der Löschungsantrag zurückzuweisen.

#### Fazit

Wer sich gegen einen Löschungsantrag gemäß §§ 50, 8 MarkenG verteidigen muss, sollte spätestens nach Erhalt des Löschungsantrages entsprechende Gutachten in Auftrag geben und bei langer Dauer des Verfahrens auch gegebenenfalls nicht nur ein, sondern mehrere Gutachten, insbesondere kurz vor der Entscheidung über den Antrag, vorlegen.



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

## Leaders League 2016 – Trademark Litigation

Preu Bohlig & Partner gelistet in der Kategorie „Trademark Litigation“ (2 – Excellent).





## Neue Informationspflichten – Neue Abmahnrisiken

### 1. Änderung der Rechtslage

Die Europäische Union setzt ihre Bemühungen, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu schaffen, fort. Mit der ADR-Richtlinie (2013/11/EU) und der Verordnung Nr. 524/2013 verpflichtete sie die Mitgliedsstaaten zur Installation eines Systems der außergerichtlichen Streitschlichtung für den Online-Handel.

Die Bundesregierung hat diese Verpflichtung durch Verabschiedung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) erfüllt. Das Gesetz regelt sowohl die Zulassung und die Arbeitsweise der Schlichtungsstellen als auch die Pflichten der Unternehmer.

Die Europäische Union betreibt bereits seit 2016 Online-Plattform zur Streitbeilegung, auf der Verbraucher Beschwerden im Zusammenhang mit Online-Geschäften vorbringen können. Seit April 2016 sind Gewerbetreibende, die online mit Verbrauchern Verträge schließen, verpflichtet, über diese Plattform zu informieren, indem sie ihre eigene E-Mail-Adresse sowie den Link zu dieser Plattform an einer leicht zugänglichen Stelle ihrer Homepage bereitstellen.

Allen Unternehmen, die diese Pflicht noch nicht umgesetzt haben, empfehlen wir dringend, das schnellstmöglich nachzuholen. Den entsprechenden Link sowie weitere Informationen dazu stellen wir gern zur Verfügung. Das Bundesministerium für Justiz stellt zur Vereinfachung unter dem Link [www.bmjv.de/odr-banner](http://www.bmjv.de/odr-banner) Web-Banner hierzu bereit.

Zum 1. Februar 2017 erweitern sich diese Informationspflichten:

Jeder Unternehmer, der eine Homepage betreibt oder AGB verwendet, ist verpflichtet, zu informieren, ob er an Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung teilnimmt. Sofern vorhanden, ist diese Information auf der Homepage und in den AGB zu platzieren.

Die Teilnahme an solchen Schlichtungsverfahren ist zwar freiwillig (mit Ausnahmen für Energieversorgungs- und Luftfahrtunternehmen), es muss aber offengelegt werden ob die Bereitschaft hierzu besteht.

Lediglich Unternehmen mit nicht mehr als zehn Beschäftigten und solche, die weder eine Internetseite noch AGB verwenden, sind von der Informationspflicht befreit.

### 2. Wer führt die Schlichtung durch und wie ist das Verfahren ausgestaltet?

Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz regelt die Anforderungen an Schlichtungsstellen und deren Arbeitsweise.

Schlichtungsstellen können von Behörden, aber auch von Vereinen gegründet werden. Sie müssen sich eine verbindliche Prozessordnung geben, unabhängig sein und über einen vom Trägerverband getrennten, zweckgebundenen und ausreichenden Haushalt verfügen. Teilweise müssen sie - zur Wahrung der Neutralität - paritätisch besetzt werden.

Der Streitmittler selbst muss die Befähigung zum Richteramt besitzen oder zertifizierter Mediator sein. Das Gesetz sieht vor, dass die Schlichtungsstelle innerhalb von drei Wochen nach Eingang der Beschwerde entscheidet, ob sie die Beschwerde annimmt. Ist das der Fall, wird beiden Parteien Gehör gewährt und spätestens 90 Tage nach Eingang der vollständigen Akte ein Schlichtungsvorschlag unterbreitet. Die Teilnahme von Rechtsbeiständen ist möglich, aber nicht vorgeschrieben.

Beide Parteien können die Schlichtung jederzeit beenden. Schlichtungsvorschläge sind nicht bindend. Die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ist jederzeit möglich.

Es entstehen Verfahrenskosten, die grundsätzlich vom Unternehmer zu tragen sind und die je nach Wert und Verlauf der Schlichtung zwischen 75,- und 380,- Euro betragen. In den wenigen Ausnahmefällen, in denen der Verbraucher Kosten zu tragen hat, sind diese auf 30,00 Euro begrenzt.

### 3. Was müssen Unternehmer nun beachten?

– Unternehmen müssen sich mit dem Thema Schlichtung beschäftigen und entscheiden, ob sie sich an solchen Verfahren beteiligen wollen oder nicht. Die Bereitschaft kann auch nur für bestimmte Konflikte, beispielsweise bis zu einer bestimmten Wertgrenze erklärt werden.

– Die Erklärung, sich an Schlichtungsverfahren zu beteiligen, ist verbindlich und begründet die Verpflichtung, die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle

mit genauer Anschrift und Webseite zu benennen (§ 36 Absatz 1 Nr. 2 VSBG).

Eine allgemeine Schlichtungsstelle befindet sich in Kehl. Sie ist unter folgendem Link zu erreichen: <https://www.verbraucher-schlichter.de/herzlich-willkommen-bei-der-allgemeinen-verbraucherschlichtungsstelle-%e2%80%93-ihrer-schlichtungsstelle-fuer-verbraucherstreitigkeiten>

Für die bisher eingerichteten branchenspezifischen Schlichtungsstellen existiert unter dem nachfolgenden Link [https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Verbraucherschutz/Liste\\_Verbraucherschlichtungsstellen.pdf%3F\\_\\_blob%3DpublicationFile%26v%3D24](https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Verbraucherschutz/Liste_Verbraucherschlichtungsstellen.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D24) ein Verzeichnis.

- Egal, wie sich das Unternehmen positioniert: Homepage und AGB müssen angepasst werden.
- Stellen kleine Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern zusätzliche Arbeitnehmer ein und überschreiten dann die Zahl von zehn Arbeitnehmern, ist die Beachtung der Informationspflicht im Folgejahr sicherzustellen. Stichtag ist jeweils die Zahl der Arbeitnehmer am letzten Tag des vergangenen Jahres.
- Im Fall einer Beschwerde ist das Unternehmen ebenfalls verpflichtet, den betroffenen Verbraucher über die Bereitschaft zur Teilnahme zu unterrichten. Im Falle der Teilnahme ist dem Kunden die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle zu nennen, anderenfalls ist der Kunde über die Nichtteilnahme zu informieren, damit er sich Mühe und Kosten der Antragstellung sparen kann.
- Werden diese Verpflichtungen nicht erfüllt, drohen Abmahnungen von Mitbewerbern sowie von Wettbewerbs- oder Verbraucherverbänden.

#### **4. Welche Chancen für Unternehmen erwachsen aus der Neuregelung?**

Unternehmen können eine branchenspezifische Schlichtungsstelle gründen oder sich an einer bereits

bestehenden beteiligen. Es liegt auf der Hand, dass solche branchenspezifischen Schlichtungen durch ihre Fachkompetenz besonders sinnvolle Konfliktlösungen erarbeiten können, die möglicherweise qualitativ die Zivilgerichtsbarkeit übertreffen.

Auf diese Weise können Wirtschaftsakteure durch die Schaffung sinnvoller Regeln und Schlichtungsvorschläge an der Rechtsfortbildung mitwirken.

#### **5. Was empfehlen wir?**

Die Frage, ob die Beteiligung an außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren für ein Unternehmen sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert.

Das Bundesministerium für Justiz betont, dass diese Verfahren schnell, kostengünstig und mit wenig Aufwand verbunden sind und sieht in der offengelegten Bereitschaft, sich den Verfahren zu unterwerfen, die Chance eines Imagegewinns für Unternehmen.

Zutreffend ist, dass mit den Vorschlägen schnell und zu einem günstigen Preis Rechtssicherheit geschaffen wird.

Kritiker weisen darauf hin, dass der Unternehmer – unabhängig vom Verfahrensausgang – die Kosten tragen muss. Sie befürchten zudem, dass „Schlichtung“ auch eindeutigen Fällen ein Nachgeben verlangen könne.

Die Möglichkeit, branchenspezifische Schlichtungsstellen zu gründen, die mit Branchenmitgliedern besetzt sind, wird vielfach als Chance zu praxisnahen Lösungsvorschlägen angesehen.

#### **6. Fazit**

Die neuen Verbraucherschutzvorschriften erhöhen die formalen Anforderungen an die Außendarstellung von Unternehmen. Das erhöht den Aufwand und das Abmahnrisiko.

Sicher besteht in Deutschland angesichts einer leicht zugänglichen, vergleichsweise günstigen und qualifizierten Zivilgerichtsbarkeit sowie der Möglichkeit von Beratungs- und Prozesskostenhilfe kein besonderes Bedürfnis für die Schaffung solcher Schiedsstellen. Das mag in anderen Mitgliedsstaaten anders sein. Trotzdem ist Deutschland verpflichtet, sich im Sinne der Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes

diesen Initiativen ebenfalls zu unterwerfen.

Gern beraten wir Sie, ob für Ihr Unternehmen die Teilnahme an solchen Schiedsverfahren sinnvoll ist, wie Sie gegebenenfalls selbst eine Schiedsstelle gründen und wie Sie Ihre Außendarstellung an die neuen Anforderungen anpassen.



Christine Grünther, LL.M.

Rechtsanwältin

Berlin

Tel.: +49 (0)30 226922-0

eMail: [berlin@preubohlig.de](mailto:berlin@preubohlig.de)

Profil: [Link Website](#)

## Erstes Preu-Frühstück in Düsseldorf

**Nach der erfolgreichen Eröffnung unserer neuen Büroräumlichkeiten in Düsseldorf haben die dortigen Kollegen am 24. Mai erstmalig ein Preu Frühstück ausgerichtet.**

Das Thema lautete „Wenn es persönlich wird – die persönliche Haftung des Geschäftsführers bei Schutzrechts- und Wettbewerbsverletzungen“, was unserem Düsseldorfer Team die Möglichkeit gab, ihre verschiedenen Fachdisziplinen zu kombinieren und ein umfassendes Bild der Geschäftsführerhaftung in den unterschiedlichen Rechtsbereichen zu vermitteln. Albrecht Lutterbeck fasste zunächst die gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Pflichten des Geschäftsführers zusammen. Daran anschließend zeigte Martin Momtschilow vor allem die wettbewerbsrechtlichen Aspekte auf. Christian Kau fügte schließlich die Rechtspre-

chung der Marken- und Patentsenate des BGH hinzu, um die Unterschiede der Geschäftsführerhaftung bei Schutzrechtsverletzungen einerseits und bei Wettbewerbsverletzungen andererseits aufzuzeigen. Unsere Gäste sowohl aus dem (patent)anwaltlichen Umfeld als auch aus der Industrie waren interessiert und diskussionsfreudig – gute Voraussetzungen für ein lebhaftes Frühstück im gemütlichen Kreis. Nach zwei Stunden regen Gedankenaustauschs waren sich alle Teilnehmer einig, dass das „Düsseldorfer Preu Frühstück“ einen guten Einstand hatte und auf jeden Fall fortgeführt werden soll.



Büro Düsseldorf



Preu-Frühstück in Düsseldorf

## Aktuelle Vorträge und Seminare

### Hier finden Sie aktuelle Vorträge und Seminare unserer Anwälte:

Informationen zur Veranstaltung	Termin, Ort	Referent(en)
Unterlagenschutz - alter Hut oder wichtiges Instrument?, FORUM Seminar	15. März 2017, Bonn	Peter von Czettritz
20. Marburger Gespräche zum Pharmarecht Aktuelle Fragen der Pharmakovigilanz (GF als Stufenplanbeauftragter - Auswirkungen auf andere Beauftragte; Importeure - Patientensicherheit)	02. März 2017, Philipps Universität Marburg	Peter von Czettritz
Social Media - Seminar und Podiumsdiskussion, Generalstabs-/Admiralstabsdienstlehrgang	01. März 2017, Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg	Philipp von Mettenheim
29. Deutscher Pharma Recht Tag 2017, BeckAkademie Seminar	21. Februar 2017, Frankfurt	Peter von Czettritz

---

## Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?

PREU BOHLIG & PARTNER

Frau Anja Friedrich

**Telefax +49 (0) 89 383870-22**

oder [anf@preubohlig.de](mailto: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

Tesdorfstraße 8  
20148 Hamburg  
Tel +49 (0)40 414299-0  
Fax +49 (0)40 414299-22  
hamburg@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](http://www.preubohlig.de)