

Aktuelle Informationen für Mandanten · April 2014

compact

spezial

Designschutz

RECHT AKTUELL

- 04 Das neue Designgesetz
RA Dr. Ralf Möller, M.Jur.
- 05 Anmeldestrategien für Designs
RA Dr. Ralf Möller, M.Jur.
- 06 BGH: Nachahmung von Kinderwagen – zum Schutzbereich von Designs
RA Dr. Ralf Möller, M.Jur.
- 07 BGH: Urheberrechtlicher Schutz von Industriedesigns
RA Dr. Ralf Möller, M.Jur.
- 09 Klettern im Seilzirkus
RA Dr. Malte Lieckfeld, LL.M.
- 10 Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst
RA John Chudziak, LL.M.
- 11 OLG Köln: Nachahmung eines wenig bekannten Produkts kann unlauter sein, wenn es Teil einer bekannten Serie ist.
RA Dr. Christoph Cordes, LL.M.
- 13 BGH: Wettbewerbliche Eigenart von Produkten
RA Gerrit Dahle
- 14 OLG Düsseldorf: Paula vs. Flecki – kein Nachahmungsschutz für Werbeideen
RA Gerrit Dahle
- 16 Die wettbewerbswidrige Nachahmung eines Designs
RA John Chudziak, LL.M.
- 17 Markenrechtlicher Schutz einer Ladenausstattung? Bundespatentgericht bittet EuGH um Vorabentscheidung
RAin Anke Wilhelm, LL.M.
- 19 Goldbär gegen Gold-Teddy Verletzung einer Wortmarke durch die Gestaltung eines Produkts?
RAin Anke Wilhelm, LL.M.
- 21 „Ein Hase ist und bleibt ein Hase“ Zur Schutzfähigkeit einer 3D-Gemeinschaftsmarke für den Lindt „Goldhasen“
RA Dr. Malte Lieckfeld, LL.M.
- 22 Letzte Rettung „Bösgläubigkeit“ – wenn Ihnen jemand zuvorkommt
RA Dr. Dirk Meinhold-Heerlein

INTERN

- 23 Ihr Team Gewerblicher Rechtsschutz auf einen Blick
- 24 Veranstaltungen

Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema Designschutz, also der Schutz der ästhetischen Gestaltung eines Produkts, gewinnt in Zeiten weltweiter Vertriebsmöglichkeiten, schwindender nationaler Grenzen und der zunehmenden Überschwemmung einzelner Märkte mit Produktfälschungen und -nachahmungen immer mehr an Bedeutung.

Am 1. Januar 2014 ist das neue Designgesetz in Kraft getreten, welches das bisherige Geschmacksmustergesetz ablöst. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im November 2013 in der Entscheidung „Geburtstagszug“ zudem seine langjährige Rechtsprechung aufgegeben, nach der an die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Industriedesigns hohe Anforderungen gestellt wurden.

Diese Entwicklungen nehmen wir zum Anlass, Ihnen in diesem compact Spezial die wichtigsten Neuerungen des Designgesetzes und die vier Säulen des Designschutzes anhand aktueller Entscheidungen vorzustellen.

Als erste Säule des Designschutzes ist das Designrecht zu nennen. Designs können auf nationaler Ebene – z. B. in Deutschland durch ein eingetragenes Design – und auf internationaler Ebene – z. B. durch ein EU-Design („Gemeinschaftsgeschmacksmuster“) – angemeldet und geschützt werden. Das Design ist ein eigenständiges gewerbliches Schutzrecht mit spezifischen rechtlichen Anforderungen („Neuheit“ und „Eigenart“). Geschützt wird die ästhetische Gestaltung eines Produkts, dargestellt durch Fotografien oder Zeichnungen. Durch ein EU-Design ist es möglich, mit einer Anmeldung binnen kürzester Zeit Schutz in (derzeit) 28 EU-Mitgliedstaaten zu erlangen.

Auch über das Urheberrecht lassen sich Industriedesigns, also Produkte, die einen Gebrauchszweck erfüllen, schützen. Voraussetzung für einen Schutz als Werk der angewandten Kunst ist allerdings eine ausreichende Gestaltungshöhe, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer künstlerischen Leistung zu sprechen. Der BGH hat in der eingangs erwähnten „Geburtstagszug“-Entscheidung erstmals klargestellt, dass an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen sind als an den Schutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens.

Die dritte Säule ist der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz. Dieser ermöglicht es, gegen den Vertrieb von Produkten vorzugehen, die eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorrufen bzw. den guten Ruf oder die Wertschätzung des Originalprodukts beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass das Originalprodukt über wettbewerbliche Eigenart verfügt. Die Gestaltung des Produkts muss insoweit die Eignung besitzen, auf seine Herkunft hinzuweisen.

Vierte und letzte Säule des Designschutzes ist das Markenrecht. Geschützt werden Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Für den Designschutz sind hier insbesondere Bild- und 3D-Marken relevant.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und nutzbringende Lektüre.

Ihr Team Gewerblicher Rechtsschutz

Das neue Designgesetz

Am 01.01.2014 ist das neue Designgesetz in Kraft getreten, welches das bisherige Geschmacksmustergesetz ersetzt. Augenfälligste Änderung ist die erfolgte Umbenennung des Geschmacksmusters in „eingetragenes Design“. Getragen wurde diese Umbenennung von der Erkenntnis des Gesetzgebers, dass der Begriff „Design“ in der Öffentlichkeit inzwischen gebräuchlicher ist und eine Änderung der Begriffswahl das Verständnis für den Inhalt des Rechts fördern würde. Weiter heißt es in der Gesetzesbegründung, dass der Begriff „Designrecht“ selbst in Fachkreisen inzwischen häufiger verwendet wird als „Geschmacksmusterrecht“.

Neben kleineren Anpassungen, wie etwa der künftigen Veröffentlichung der für die Vorverlagerung der Priorität anerkannten Ausstellungen im elektronischen Bundesanzeiger, ist insbesondere die Neueinführung eines eigenständigen Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) von grundlegender Bedeutung.

Bislang konnte die mögliche Nichtigkeit eines Designs nur in einem zivilrechtlichen Verfahren überprüft werden. Hierzu musste eine zeit- und kostenintensive Nichtigkeitsklage vor den Landgerichten angestrengt werden. Künftig sieht das Designgesetz ein eigenes (vorrangiges) Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA vor. Die Amtsgebühr beträgt € 300,- und ist damit deutlich günstiger als die bislang anfallenden

Gerichtskosten. Die Nichtigkeitswiderklage bleibt allerdings als prozessuales Verteidigungsmittel erhalten.

Der Nichtigkeitsantrag kann – wie bisher auch – auf absolute und relative Nichtigkeitsgründe gestützt werden. Absolute Nichtigkeitsgründe liegen vor, wenn die eingetragene Erscheinungsform kein Design ist (z. B. eine Melodie oder ein Duft), das Design nicht neu ist bzw. keine Eigenart hat oder wenn das Design per se vom Designschutz ausgeschlossen ist (etwa wenn die Gestaltung ausschließlich technisch bedingt ist). Ein eingetragenes Design kann weiter aus relativen Nichtigkeitsgründen für nichtig erklärt werden, wenn es in den Schutzzumfang eines älteren Designs fällt und dieses verletzt, bei unerlaubter Benutzung eines urheberrechtlich geschützten Werks oder wenn durch das Design ein prioritätsälteres Kennzeichen (z. B. eine ältere Marke) verletzt wird. Antragsbefugt ist bei den absoluten Nichtigkeitsgründen jedermann, bei den relativen Nichtigkeitsgründen dagegen nur der Rechtsinhaber/Verletzte.

Weitere wichtige Neuerung ist die Vereinfachung des Anmeldeverfahrens. Künftig können auch Designs unterschiedlicher Warenklassen mittels einer Sammelanmeldung angemeldet werden.

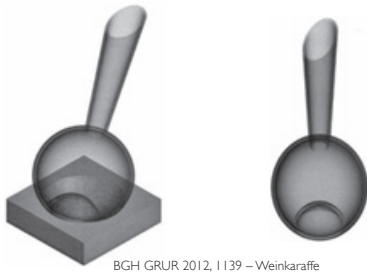
– Dr. Ralf Möller –

FAZIT

Neben der überfälligen, aber eher kosmetischen Umbenennung des Geschmacksmusters in Design ist die Einführung eines eigenständigen Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA das eigentliche Novum der Gesetzesnovelle. Der Gesetzgeber hat sich hierbei an den bereits existierenden Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA zur Überprüfung von Marken und Patenten orientiert und dieses konsequent nun auch für das Design umgesetzt. Die deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zum bisherigen Gerichtsverfahren dürfte zu einer Zunahme von Nichtigkeitsanträgen führen. Das ist begrüßenswert, da es sich beim Design um ein ungeprüftes Recht handelt und es vermutlich zahlreiche eingetragene Designs gibt, die unter Verstoß gegen absolute oder relative Nichtigkeitsgründe eingetragen wurden. Eine Registerbereinigung wäre die wünschenswerte Folge. Darüber hinaus ist insbesondere das Zeitmoment von Bedeutung. Denn im Nichtigkeitsverfahren wird grundsätzlich durch Beschluss und ohne vorherige mündliche Verhandlung entschieden. Es besteht demnach die begründete Hoffnung, dass die Nichtigkeitsverfahren deutlich schneller Rechtssicherheit schaffen, und zwar entweder durch Bestätigung oder aber durch Löschung des Designs. Schließlich ist die Vereinfachung der Sammelanmeldung zu begrüßen, die dem Rechtsinhaber Zeit und Geld spart.

Anmeldestrategien für Designs – ist die Weinkaraffe halb voll oder halb leer?

Der BGH hat in der kontrovers diskutierten Entscheidung „Weinkaraffe“ (BGH GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe) grundlegende Aussagen zur Auslegung von Designs gemacht. Konkret geht es um die Frage, welchen Schutzzumfang ein Design hat, das mit unterschiedlichen Darstellungen angemeldet worden ist. Die Wiedergabe des streitgegenständlichen EU-Designs zeigt eine Karaffe in sieben Ansichten. Auf vier Ansichten ist die Karaffe zusammen mit einem Sockel zu sehen, auf drei Ansichten ist die Karaffe allein wiedergegeben:



BGH GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe

Die Beklagte vertreibt die nachstehend abgebildete Weinkaraffe:



BGH GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe

Die Klägerin sah sich in ihrem EU-Design verletzt und nahm die Beklagte u. a. auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch.

Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos. Der BGH führte insofern aus, dass Schutzgegenstand des EU-Designs allein die aus der Anmeldung ersichtliche Erscheinungsform eines aus

einer Karaffe und einem Sockel bestehenden Kombinationserzeugnisses ist. Die Klägerin könne dagegen keinen Schutz nur für die Karaffe als Teil oder Element des EU-Designs beanspruchen. Die von der Beklagten vertriebene Weinkaraffe erwecke mangels eines Sockels beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck als das EU-Design und sei daher nicht rechtsverletzend.

Die für die Klägerin bittere Entscheidung des BGH ist von grundlegender Bedeutung für die Anmeldestrategie von Designs. Da mit einer Einzelanmeldung nur für ein einheitliches Design Schutz beansprucht wird, bilden mehrere in einer Designanmeldung enthaltene Darstellungen des Designs selbst dann nur einen einzigen Schutzgegenstand (und nicht etwa mehrere Schutzgegenstände), wenn sie verschiedene Ausführungsformen des Designs zeigen. Entstehen aufgrund der vom Anmelder eingereichten Darstellungen des Designs Unklarheiten über den Schutzgegenstand, ist dieser durch Auslegung zu ermitteln.

Die Auslegung kann zu dem Ergebnis führen, dass Abweichungen der Wiedergaben bei der Bestimmung des Schutzgegenstands außer Betracht bleiben müssen und der Schutzgegenstand gleichsam aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht. Anders verhält es sich aber laut BGH in Fällen wie dem vorliegenden, in dem der Schutzgegenstand aus mehreren Gegenständen besteht, die nach der Verkehrsauffassung ein einheitliches Erzeugnis bilden. Ein solches Kombinationserzeugnis liege insbesondere dann nahe, wenn die abgebildeten Einzelgegenstände – wie im Streitfall – ästhetisch aufeinander abgestimmt sind und miteinander in einem funktionalen Zusammenhang stehen.

– Dr. Ralf Möller –

PRAXISTIPP

Um Unsicherheiten bei der Auslegung des Schutzzumfangs eines Designs von vornherein zu vermeiden, ist es dringend empfehlenswert, aufeinander abgestimmte Kombinationserzeugnisse ausschließlich durch Sammelanmeldungen zu schützen. Hierbei wird das Kombinationserzeugnis (z. B. ein Koffer-, Gläser-, Besteck- oder Geschirr-Set) einmal insgesamt abgebildet und zum Design angemeldet und parallel dazu jedes Einzelteil (etwa die unterschiedlichen Koffer) nochmals separat als Design geschützt. Nur durch eine solche Schutzstrategie kann erreicht werden, dass der Designinhaber erfolgreich gegen Nachahmungen nur eines Teils einer Serie vorgehen kann.

BGH: Nachahmung von Kinderwagen – zum Schutzbereich von Designs

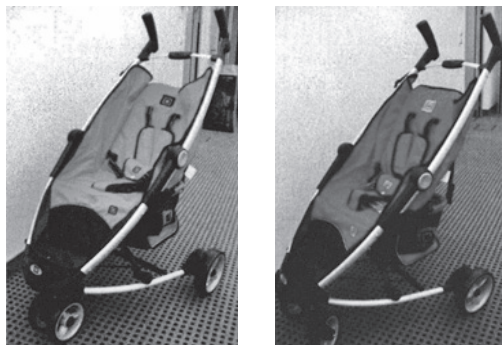
Die Frage nach dem Schutzbereich eines (eingetragenen) Designs ist für Designinhaber wie Wettbewerber gleichermaßen von grundlegender Bedeutung. Der Schutzbereich entscheidet darüber, ob ein Wettbewerbsprodukt eine rechtsverletzende Nachahmung darstellt oder aber einen ausreichenden Abstand zum geschützten Design wahrt (und damit vertrieben werden darf). In der Regel erfolgt die Bestimmung des Schutzbereichs erst im Prozess durch das Gericht.

In der Entscheidung „Kinderwagen“ (BGH GRUR 2012, 512 – Kinderwagen) hatte sich der BGH mit dem Schutzbereich des nachfolgend abgebildeten EU-Designs auseinanderzusetzen:



BGH GRUR 2012, 512 – Kinderwagen

Die Klägerin nahm aus diesem EU-Design die Anbieterin der folgenden beiden Kinderwagenmodelle u. a. auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch:



BGH GRUR 2012, 512 – Kinderwagen

Entgegen gehalten wurden zahlreiche vorbekannte Modelle von Kinderwagen, u. a. die nachfolgend abgebildeten:



BGH GRUR 2012, 512 – Kinderwagen

Die Beklagte vertrat die Ansicht, dass die angegriffenen Designs einen ausreichenden Abstand zum Klagedesign wahren. Der Schutzbereich des Klagedesigns sei angesichts des vorbekannten Formenschatzes eng zu bemessen. Denn die prägenden Merkmale des Klagedesigns seien allesamt in der einen oder anderen Form bereits Bestandteil der vorbekannten Kinderwagenmodelle.

Der BGH erteilte dieser Auffassung der Beklagten eine klare Absage. Dem Klagedesign komme ein weiterer Schutzbereich zu. Der Entwerfer eines Kinderwagens habe nur wenige funktionale Vorgaben zu beachten. Er verfüge deshalb über einen großen Gestaltungsspielraum. Das Klagedesign setze sich erheblich vom vorbekannten Formenschatz ab. Für die Frage, welchen Abstand das Klagedesign vom vorbekannten Formenschatz einhält, komme es dabei nicht auf einen Vergleich einzelner Merkmale des Klagedesigns mit einzelnen Merkmalen vorbekannter Designs an. Maßgeblich sei vielmehr der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Designs, der darüber entscheidet, wie groß die Ähnlichkeit des Klagedesigns mit dem vorbekannten Formenschatz ist. Die angegriffenen Kinderwagenmodelle erweckten beim informierten Betrachter keinen anderen Gesamteindruck als das Klagedesign und verletzten dieses.

– Dr. Ralf Möller –

PRAXISTIPP

Dreh- und Angelpunkt jedes Verletzungsprozesses ist die Bestimmung des Schutzbereichs des Klagedesigns anhand des vorbekannten Formenschatzes. Der Schutzbereich wird dabei maßgeblich durch den Grad der Gestaltungsfreiheit des Designers bei der Entwicklung des Designs bestimmt. Je höher die Musterdichte des vorbekannten Formenschatzes ist, desto kleiner ist der Gestaltungsspielraum des Designers. Eine hohe Musterdichte schränkt mithin den Schutzbereich des Designs ein. In diesem Fall können bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen. Umgekehrt führt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Designers zu einem weiten Schutzbereich des Designs, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken.

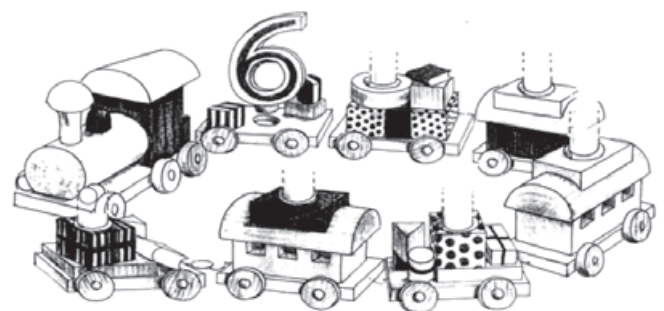
Da die Neuheit und Eigenart eines eingetragenen Designs von Gesetzes wegen vermutet wird, obliegt es dem Beklagten, hierzu vorzutragen. Ziel ist es, das Gericht mittels Entgegenhaltungen vorbekannter Modelle vom (möglicherweise) eingeschränkten Schutzbereich des Klagedesigns zu überzeugen. Hierzu ist grundsätzlich die Durchführung einer professionellen Designrecherche notwendig, um die maßgeblichen Designregister anhand definierter Parameter (z. B. Sportschuhdesigns mit Streifenapplikationen, die zeitlich vor dem Klagedesign angemeldet worden sind) zu durchsuchen. Ist der Schutzbereich des Klagedesigns sehr eng, kann der Abstand des angegriffenen Designs zum Klagedesign ausreichen, um eine Verletzung zu verneinen. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass mehr oder weniger identische Nachahmungen selbst bei einem eingeschränkten Schutzbereich des Klagedesigns erfasst werden.

RECHT AKTUELL

BGH: Urheberrechtlicher Schutz von Industriedesigns

Bislang entsprach es gefestigter Rechtsprechung, dass an den urheberrechtlichen Schutz von Industriedesigns, wie z. B. Möbel, Lampen, Modekreationen oder Produktverpackungen, hohe Anforderungen zu stellen sind. Gefordert wurde ein „deutliches Übertreffen“ der Gestaltungshöhe. Es musste – oftmals mit hohem Begründungsaufwand – herausgestellt werden, inwieweit der Gebrauchsgegenstand über seine von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet ist. Begründet wurde diese restriktive Handhabung vor allem damit, dass ein Industriedesign grundsätzlich bereits durch die Registrierung als sogenanntes eingetragenes Design (vormals „Geschmacksmuster“) vor Nachahmungen geschützt werden kann.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat diese Rechtsprechung in einer vielbeachteten Entscheidung, in der es um die urheberrechtliche Beurteilung des nachfolgend abgebildeten Holzzuges ging, auf dessen Waggons sich Kerzen und Ziffern aufstecken ließen, nunmehr ausdrücklich aufgegeben (BGH GRUR 2014, 175 – Geburtstagszug).



Farben:
Rosa - P 167 G, Hellblau - P 225 G
Türkis - P 225 G, Grün - P 359 G
Holz - Natur, Rot - P 1002, Weiß

Wagengänge ca. 6-6,5cm

GEBURTSTAGSZUG

BGH GRUR 2014, 175 – Geburtstagszug

An den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst sind, so der BGH, grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen, als an den Schutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst. Ein „deutliches Übertreffen“ der Durchschnittsgestaltung ist nicht (mehr) erforderlich. Künftig genügt es, dass das Industriedesign eine Gestaltungshöhe erreicht, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer

künstlerischen Leistung zu sprechen. Gleichwohl, so einschränkend der BGH, ist bei der Beurteilung der Gestaltungshöhe nach wie vor zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur dann begründen kann, wenn sie nicht allein dem Gebrauchszweck geschuldet ist.

Der BGH hat weiter ausdrücklich klargestellt, dass ein Industriedesign sowohl als eingetragenes Design als auch als Werk

der angewandten Kunst Schutz genießen kann. Denn es handelt sich um zwei unterschiedliche Schutzsysteme mit unterschiedlichen Schutzrichtungen, Schutzvoraussetzungen und Rechtsfolgen. Das eingetragene Design ist ein eigenständiges gewerbliches Schutzrecht mit spezifischen rechtlichen Anforderungen („Neuheit“ und „Eigenart“) und kein „kleines Urheberrecht“.

– Dr. Ralf Möller –

PRAXISTIPP

Die begrüßenswerte Entscheidung zum Verhältnis von Urheber- und Designrecht stärkt den Schutz von Industriedesigns. Gleichwohl führt die ausdrückliche Aufgabe der zusätzlichen Schutzvoraussetzung des „deutlichen Überragens“ nicht dazu, dass künftig sämtliche Industriedesigns automatisch Urheberrechtsschutz genießen. Stellschraube bleibt die „künstlerische Leistung“, welche in dem Industriedesign zum Ausdruck kommen muss und die bei herkömmlichen Produktgestaltungen nach wie vor eher selten erfüllt sein wird. Weitere wichtige Einschränkungen sind die „technisch bedingten“ Gestaltungsmerkmale, welche einen Urheberrechtsschutz grundsätzlich nicht zu begründen vermögen.

Die Registrierung von (EU-)Designs bleibt daher nach wie vor das primär empfehlenswerte Mittel, um Produktgestaltungen effektiv zu schützen. Durch ein EU-Design kann binnen weniger Wochen schnell und kostengünstig ein europaweites Ausschließlichkeitsrecht begründet und können potentielle Nachahmer abgeschreckt werden. Unsicherheiten, insbesondere bezüglich der Frage, ob die entworfene Produktgestaltung tatsächlich die Anforderungen an eine „künstlerische Leistung“ erfüllt und damit urheberrechtsschutzfähig ist, werden von vornherein vermieden. Hinzu kommt, dass man bei der europaweiten Durchsetzung eines EU-Designs nicht mit dem in Europa existierenden Urheberrechtsgefälle zu kämpfen hat, sondern ein einheitlicher Schutz gewährleistet ist. Weiterer wichtiger Vorteil bei der Rechtsdurchsetzung ist die im Prozess von Gesetzes wegen vermutete Rechtsgültigkeit des (EU-)Designs. Der Begründungsaufwand für den Rechtsinhaber eines (EU-)Designs ist damit im Prozess deutlich niedriger und kostengünstiger als bei einer auf Urheberrechtsschutz gestützten Klage. Gleichwohl sollte immer auch geprüft werden, ob im Streitfall (parallel) ein urheberrechtlicher Schutz in Betracht kommt.

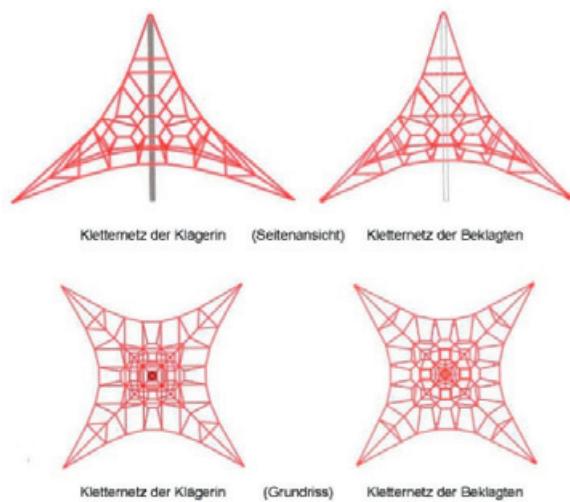
Klettern im Seilzirkus

Die Ausnutzung eines handwerklich-konstruktiven Gestaltungsspielraums begründet keinen Urheberrechtsschutz

Für Designer ist die Möglichkeit, urheberrechtlichen Schutz für ihre Gestaltung zu erlangen, aufgrund des Schutzzumfangs von großer Bedeutung.

In seiner Entscheidung „Seilzirkus“ hat sich der Bundesgerichtshof mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern einem Industriedesign, namentlich einem Kletternetz, Urheberrechtsschutz zukommen kann (BGH GRUR 2012, 58 – Seilzirkus).

Die Klägerin wie auch die Beklagten produzieren und vertreiben Kletternetze für Kinderspielplätze. Diese zeichnen sich durch einen im Boden verankerten Mast aus, von dessen Mastspitze ausgehend vier Seile mit dem Boden verbunden sind. Die Seile sind dabei ihrerseits mit geknüpften Innennetzen versehen.



BGH GRUR 2012, 58 – Seilzirkus

Die Einordnung dieser Kletternetze als urheberrechtliches Werk setzt voraus, dass eine persönlich geistige Schöpfung

vorliegt, in der die Individualität des Werkschaffenden zum Ausdruck kommt. Hieran sind im Bereich der Industriedesigns strenge Anforderungen geknüpft. So muss die Gestaltung regelmäßig einen durch eine künstlerische Leistung geschaffenen ästhetischen Gehalt aufweisen. Es genügt hingegen nicht, dass die Gestaltung allein eine technische Lösung darstellt, deren Merkmale technisch bedingt sind, d. h. der Gegenstand würde ohne sie nicht funktionieren. Hierzu zählen nicht nur aus technischen Gründen zwingend erforderliche Merkmale, sondern auch solche, die aus technischen Gründen verwendet werden, aber frei wählbar oder austauschbar sind.

Aufgrund dieses engen Gestaltungsspielraums bei Industriedesigns sind künstlerisch-ästhetische Ausformungen zwar nicht ausgeschlossen, aber doch regelmäßig eingeschränkt.

Bei den von der Klägerin gewählten Gestaltungsmerkmalen (Anordnung, Form, Proportion sowie Dichte und Zahl der Netze) fehlt es nach Ansicht des Gerichts an einer solchen Ausformung. Die Verbindung eines Masts mit vier, im Quadrat angeordneten Seilen ist für die Stabilität des Systems erforderlich. Die Verknüpfung dieser Seile mit Netzen ermöglicht gerade erst das Klettern. Ohne diese Merkmale könnte der Seilzirkus seine Zweckbestimmung als Klettergerät nicht erfüllen.

Die Merkmale dienen damit sämtlich der Verwirklichung der rein technischen Idee. Eine künstlerisch-ästhetische Gestaltung erkennt das Gericht hingegen nicht und lehnt daher die Zuerkennung eines Urheberrechtsschutzes vollumfänglich ab.

– Dr. Malte Lieckfeld –

PRAXISTIPP

Dieses Urteil zeigt einmal mehr die Schwierigkeiten auf, die damit verbunden sind, urheberrechtlichen Schutz für Industriedesigns zu erlangen. Die strenge und oft schwierige Abgrenzung zwischen technisch bedingten und ästhetisch-künstlerischen Merkmalen ist dabei besonders bedeutsam. Diese beiden Elemente bei der Gestaltung eines Industriedesigns in einen harmonischen Einklang zu bringen, ist regelmäßig die kreative Herausforderung eines jeden Designers. Um die rechtlichen Probleme zu vermeiden, die dabei auftreten können, kommt der Absicherung von Industriedesigns als eingetragenes Design große Bedeutung zu. Gerade im schnelllebigen Bereich der Produktgestaltungen kann mittels eines Designs schnell und kostengünstig Schutz erlangt werden.

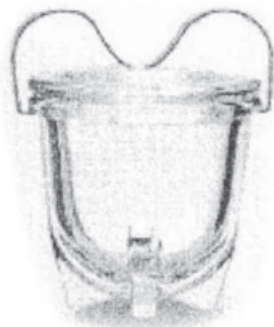
Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst

Beispielfälle zu den Anforderungen an den Urheberrechtsschutz

Nach der „Geburtstagszug“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (siehe Beitrag auf Seite 7) genügt es künftig für den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst, dass diese eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer künstlerischen Leistung zu sprechen. Es ist nicht (mehr) erforderlich, dass sie die Durchschnittsgestaltung „deutlich überragen“.

Wie sich diese Änderung der Rechtsprechungspraxis künftig auswirken mag, soll anhand der zwei folgenden Beispielfälle veranschaulicht werden, die noch unter der alten Rechtsprechung entschieden wurden.

In der Entscheidung „Eierkoch“ des Oberlandesgerichts München vom 14.10.2010 (OLG München GRUR-RR 2011, 54 – Eierkoch) bejahte das Gericht die Schutzfähigkeit des nachfolgend abgebildeten Eierkochers, der aus einem walzenförmigen Glaskörper mit drei Glasfüßen und einem Glasdeckel mit Metallbügel besteht:



OLG München GRUR-RR 2011, 54 – Eierkoch

Der Eierkocher hebt sich nach Auffassung des Gerichts deutlich von einer durchschnittlichen und rein handwerksmäßigen Gestaltung ab. Er richte das Augenmerk des Betrachters nicht nur auf den Gebrauchszweck des Erzeugnisses. Deutlich werde das Bemühen des Gestalters, eine gelungene Synthese zwischen der Funktionalität des Gefäßes und einer das ästhetische Empfinden des Betrachters

ansprechenden äußeren Formgebung zu finden. Die schlichte und harmonische Linienführung des Glaskörpers, die sich in der Gestaltung der Füße – die sich wie der Glaskörper nach unten verjüngen – zum Boden hin wie eine natürliche Rundung fortsetzt, verleihe dem Eierkocher in Verbindung mit der das Auge des Betrachters ansprechenden, die Funktionalität gleichwohl berücksichtigenden und auf eine überflüssige Formgebung verzichtenden Gestaltung des Metallverschlusses eine klare und schnörkellose Form. Der Umstand, dass der Eierkocher unstreitig in die Sammlung mehrerer deutscher Museen für angewandte Kunst aufgenommen wurde, spreche dafür, dass die für Kunst aufgeschlossenen Kreise den Eierkocher als dem Urheberrechtsschutz unterliegende künstlerische Leistung ansehen.

Dagegen verneinte das Oberlandesgericht Köln in seiner Entscheidung „Cremetiegel bei QVC“ vom 22.06.2011 (Az. I-6 U 46/11, 6 U 46/11) die urheberrechtliche Schutzfähigkeit eines Cremetiegels in kubischer Form mit integriertem kugelförmigen Cremebehälter, bei dem die Wandungen in transparentem Kunststoff ausgeführt sind und die Außenseite der zentral angeordneten Kugel metallisch reflektiert.

Das Gericht sah das nach alter Rechtsprechung geforderte deutliche Überragen der Gestaltungshöhe, welches es „nach den im Leben herrschenden Anschauungen rechtfertigt, von Kunst zu sprechen“, nicht als gegeben an. Zum einen seien die einzelnen prägenden Merkmale des Cremetiegels vorbekannt. Zum anderen liege der Grundidee der Integration eines mittig aufschraubbaren, außen metallisch schimmernden, kugelförmigen Behältnisses in einen würfelförmigen, durchsichtigen Kunststoffblock mit abgerundeten Ecken kein künstlerischer Entwurf zugrunde. Denn die vorgenannten Merkmale gingen über eine gefällige Kombination ästhetisch naheliegender und zweckmäßiger Elemente nicht wesentlich hinaus.

– John Chudziak –

PRAXISTIPP

Damit Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst Urheberrechtsschutz genießen, muss nach aktueller höchst-richterlicher Rechtsprechung eine künstlerische Leistung vorliegen, ohne dass ein „deutliches Übertreten“ der Durchschnittsgestaltung erforderlich ist. Solange nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise bei einem einfachen Übertreten der Durchschnittsgestaltung jedoch (noch) nicht von einer künstlerischen Leistung gesprochen werden kann, bleibt es bei der Versagung des Urheberrechtsschutzes. Insofern erscheint es naheliegend, dass bei zukünftig zu entscheidenden Fällen faktisch dieselben oder jedenfalls ähnliche Anforderungen an den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns gestellt werden, wobei dann nicht mehr an ein deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung, sondern allein an das Vorliegen einer künstlerischen Leistung angeknüpft wird.

Für Industriedesigns wie den oben geschilderten Eierkocher, dem ein deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung bescheinigt wurde, ist die Schutzrechtslage auch zukünftig klar. Bei einem deutlichen Übertreten der Durchschnittsgestaltung wird stets auch eine künstlerische Leistung und damit ein Werk der angewandten Kunst vorliegen.

Für Industriedesigns wie den Cremetiegel mag die Schutzrechtslage zukünftig anders ausfallen. Nicht ausgeschlossen ist, dass unter Geltung der neuen Kriterien für die Schutzfähigkeit von Industriedesigns ein Schutz bejaht wird. Das Oberlandesgericht Köln verneinte in seiner Entscheidung lediglich ein wesentliches, nicht aber ein „einfaches“ Hinausgehen über ästhetisch naheliegende und zweckmäßige Elemente. Gleichwohl mag in solchen Fällen auch zukünftig eine Schutzfähigkeit verneint werden, weil die betreffenden Gegenstände nicht als künstlerische Leistung empfunden werden. Bei Annahme der Schutzfähigkeit dürfte der Schutzbereich angesichts der vorbekannten Produktgestaltungen jedenfalls sehr eng ausfallen. Aus solchen Werken wird der Urheber nur bei identischen bzw. äußerst ähnlichen Nachahmungen vorgehen können.

Alles in allem bleibt die Frage der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Industriedesigns als Werke der angewandten Kunst auch in Zukunft mit großen Unwägbarkeiten verbunden. Zur argumentativen Untermauerung der im Industriedesign verwirklichten künstlerischen Leistung ist insbesondere eine proaktive und auf künstlerische Auszeichnung ausgerichtete Darstellung der Gegenstände in Designwettbewerben, künstlerischen Ausstellungen oder – gleichsam als urheberrechtlicher Ritterschlag – die Aufnahme des Designs in ein Museum nützlich. Zur Sicherheit und effektiven Rechtsverfolgung sollte das Industriedesign jedoch immer durch ein eingetragenes Design geschützt werden.

RECHT AKTUELL

OLG Köln: Nachahmung eines wenig bekannten Produkts kann unlauter sein, wenn es Teil einer bekannten Serie ist.

Im Wettbewerbsrecht gilt der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Soweit eine Produktgestaltung nicht aufgrund eines Gesetzes, z. B. des Urheberrechtsgesetzes, des Designgesetzes oder des Markengesetzes, geschützt ist, steht es jedem grundsätzlich frei, sie nachzuahmen. Eine Nachahmung ist nur ausnahmsweise unlauter, etwa wenn die Gestaltungselemente wettbewerbliche Eigenart aufweisen und die Nach-

ahmung zu einer Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft führt. So regelt es § 4 Nr. 9 a) des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Wettbewerbliche Eigenart weist eine Produktgestaltung auf, wenn sie sich von vergleichbaren Erzeugnissen derart abhebt, dass beim angesprochenen Verkehr die Vorstellung

ausgelöst wird, das Produkt stamme aus einem bestimmten Betrieb. Wettbewerbliche Eigenart ist z. B. der Cointreau-Flasche, dem Vespa-Roller oder der Rolex-Uhr zugesprochen worden. Nicht erforderlich ist, dass der Verkehr das Originalprodukt dem richtigen Betrieb zuordnen kann. Er muss nur aus der Gestaltung schließen, dass das Produkt einem bestimmten Unternehmen entstammt.

Eine vermeidbare Herkunftstäuschung setzt ihrerseits zweierlei voraus: Es muss einerseits eine gewisse Bekanntheit des Produkts vorliegen und andererseits muss man dem Nachahmenden vorwerfen können, dass er erforderliche und zumutbare Maßnahmen unterlassen habe, um der Gefahr einer Herkunftstäuschung entgegenzutreten.

Was macht man nun aber, wenn das betreffende Produkt zwar fast identisch nachgeahmt wird, das Original aber nur in geringen Stückzahlen vertrieben wurde? Was nicht bekannt ist, kann auch nicht verwechselt werden. Vor diesem Problem stand die Firma Roba, die ihren nachfolgend abgebildeten Kinderhochstuhl „Sit up II“ von einem Wettbewerber nahezu identisch nachgeahmt sah:



OLG Köln GRUR-RR 2014, 25 – Sit up

Von diesem Kinderhochstuhl hatte sie aber über drei Jahre hinweg nur insgesamt 646 Stück vertrieben, zuletzt im Jahr 2011 lediglich 16 dieser Hochstühle. Von einer Bekanntheit des Modells „Sit up II“ konnte man nicht ausgehen. Ein für diesen Stuhl eingetragenes Design half der Firma Roba auch nicht weiter, weil dem Gericht aufgrund eines vorangegangenen Rechtsstreits (OLG Hamburg ZUM-RD 2002, 176 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl II) bekannt war, dass Roba vor Anmeldung ein Stuhlmodell vertrieben hatte, das mit dem Gegenstand des eingetragenen Designs praktisch identisch war. Dem Design fehlte es damit an der Neuheit. Das Landgericht Köln wies die Klage weitgehend ab (Urteil vom 25.10.2012, Az. 31 O 795/11). Lediglich die Verbreitung von

Kopien der Original-Aufbauanleitung, die die Beklagte, die Firma Tiggo, ihren Kinderhochstühlen namens „Honey Bee“ beigelegt hatte, verbot das Landgericht.

In der Berufungsinstanz wechselte die Klägerin ihre Argumentation und stellte nunmehr darauf ab, dass der Kinderhochstuhl „Sit up II“ Teil einer Serie von Kinderhochstühlen sei, deren wesentliche Gestaltungsmerkmale identisch seien. Der Kinderhochstuhl „Sit up II“ unterschied sich von dem Modell „Sit up I“ im Wesentlichen durch eine integrierte, abgerundete Tischplatte. Von der Kinderhochstuhl-Serie „Sit up“ insgesamt waren erhebliche Stückzahlen vertrieben worden: in den Jahren 2000 bis 2013 in Deutschland etwa 265.000 Stühle, im Jahr 2011 – dem Jahr der Klageeinreichung – kam die Klägerin auf 35.000 Stühle.

Der Argumentationswechsel der Klägerin hatte Erfolg: Das Oberlandesgericht Köln gab in einem kürzlich veröffentlichten Urteil (OLG Köln GRUR-RR 2014, 25 ff. – Sit up) der Klage statt und verbot den weiteren Vertrieb des Kinderhochstuhls „Honey Bee“. Zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung einer Herkunftstäuschung seien nicht ergriffen worden. Insbesondere vermisste das Oberlandesgericht Köln, dass auf den angegriffenen Kinderhochstühlen der Markenname „Honey Bee“ und das Firmenschlagwort „Tiggo“ nicht dauerhaft aufgebracht seien.

Dass nach § 4 Nr. 9 a) UWG Modellserien geschützt sein können, ist an sich nicht neu. Ein solcher Schutz war schon in der Leitentscheidung „Beschlagnprogramm“ Möbelbeschlägen (Wandhaken, Möbelgriffchen, Stoßgriffen etc.) als ganzer Programmserie gewährt worden (BGH GRUR I 1986, 673 ff. – Beschlagnprogramm). Gleiches gilt für das Design der Rimowa-Koffer mit ihrem markanten Rillenmuster (BGH GRUR 2008, 793 ff. – Rillenkoffer). Die hiesige Entscheidung treibt dieses Prinzip aber „auf die Spitze“: Nicht nur die Stückzahlen des Originalmodells waren außerordentlich gering, sondern auch das Ausmaß der wettbewerblichen Eigenart – also der kreative Überschuss gegenüber dem vorbekannten Formenschatz. Die einzelnen Gestaltungselemente waren für sich nicht neu und zudem gab es diverse Wettbewerbsmodelle, deren Gestaltung relativ dicht an dem Modell „Sit up“ dran war. Der Schutzbereich war daher denkbar eng. Und schließlich konnte das Modell „Sit up“ auch nicht für sich reklamieren, über einen besonders guten Ruf zu verfügen, war es doch in einem dem Gericht vorlie-

genden Test der Zeitschrift „Ökotest“ als „Billigheimer“ mit „lausiger Verarbeitung“ beschrieben und mit „mangelhaft“ bewertet worden. Letzteres hat das Oberlandesgericht Köln allerdings für die Frage einer Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 a) UWG zu Recht als irrelevant erachtet und dies ledig-

lich in seine Überlegungen eingestellt, ob eine unangemessene Ausnutzung des guten Rufes im Sinne von § 4 Nr. 9 b) UWG vorliege, was das Oberlandesgericht Köln verneinte.

– Dr. Christoph Cordes –

PRAXISTIPP

Die Entscheidung macht die Bedeutung einer kontinuierlichen Marktüberwachung deutlich: Ebenso wie eine Marke durch den unberechtigten Gebrauch durch eine Vielzahl von Dritten zu verwässern droht, geht einer Produktgestaltung die wettbewerbliche Eigenart verloren, wenn die prägenden Gestaltungselemente unbehelligt von Wettbewerbern benutzt werden. Dagegen hilft nur frühzeitiges Einschreiten. Darüber hinaus ist es für die Geltendmachung von Rechten wichtig, die Marktbedeutung des eigenen Modells (Stückzahlen, Marktanteile, Werbeaufwendungen und -maßnahmen, evtl. Designauszeichnungen oder Besprechungen in Fachzeitschriften) zu dokumentieren.

Umgekehrt sollte derjenige, der sich an die Produktgestaltung eines anderen anlehnen möchte, möglichst umfassende Informationen darüber sammeln, in welchem Umfang Dritte ähnliche Modelle vertreiben. Unter anderem hatte das Oberlandesgericht Köln zwei Wettbewerbsmodelle, die dem Originalmodell „Sit up“ sehr nahe kamen, nur deshalb nicht berücksichtigt, weil die Beklagte dazu keine Absatzzahlen und damit nichts zu deren Marktbedeutung vortragen konnte. Die Anbringung einer abweichenden Marke wird hingegen häufig nicht ausreichen, um den Vorwurf einer vermeidbaren Herkunftstäuschung auszuräumen. Auch wenn die abweichende Marke dauerhaft und deutlich sichtbar auf dem Produkt angebracht ist, kann der Verkehr die Nachahmung doch für ein unter einer Zweitmarke vertriebenes Produkt des Original-Herstellers halten oder aber von geschäftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen ausgehen. Dann greift dieses Verteidigungsargument nicht.

RECHT AKTUELL

BGH: Wettbewerbliche Eigenart von Produkten

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 28.05.2009 (BGH GRUR 2010, 80 – LIKEaBIKE) grundlegende Aussagen zur Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart eines Produkts und dessen Schutz gegen unlautere Nachahmungen getroffen.

In dem zugrundeliegenden Verfahren standen sich zwei sogenannte Laufräder für Kleinkinder gegenüber. Das Originalprodukt ist das links abgebildete „LIKEaBIKE“ der Klägerin, das sich durch die besondere Gestaltung des Holzrahmens auszeichnet, der aus nach hinten spitz zulaufenden Rahmenhälften besteht, die vorne rundlich durch die Öffnung des Gabelkopfes treten. Darüber hinaus ist das Modell der Klägerin durch eine sich nach unten verjüngende Sattelstütze, einen Schmutzabweiser hinter dem Sattel, die vollflächigen Holzfelgen mit einer Öffnung für das Ventil und die roten Lenkergummigriffe und den gleichfarbigen Sattelbezug

gekennzeichnet. Die Beklagte bietet unter der Bezeichnung „bykie“ ein Laufrad an, das die oben genannten Gestaltungsmerkmale aufgreift:



BGH GRUR 2010, 80 – LIKEaBIKE

Die Klägerin hält dies für eine wettbewerbsrechtlich unlautere Nachahmung ihres Produkts und hatte vor dem Landgericht Köln Erfolg. Das Oberlandesgericht Köln hat die Klage demgegenüber abgewiesen. Es hat dabei lediglich die Formgebung des Rahmens als wettbewerblich eigenartig

angesehen. Die übrigen Merkmale seien technisch bedingt und nicht geeignet, auf die Herkunft des Produkts hinzuweisen. Die einzelnen Elemente der Laufräder würden sich hinreichend voneinander unterscheiden. So sei der Rahmen des Modells der Klägerin schnittig gestaltet, während der Rahmen des Laufrads der Beklagten eher verspielt und verschnörkelt wirke. Die Felge des Laufrads der Beklagten habe neben der ovalen Öffnung für das Ventil zwei weitere runde Löcher ohne Funktion. Ferner sei die Befestigung der Sattelstütze des Modells der Klägerin nur mit zwei Schrauben befestigt, während das Modell „bykie“ mit drei unübersehbaren Schrauben versehen sei. Auch Sattel und Schmutzabweiser seien bei beiden Produkten nicht identisch geformt.

Der BGH ist dieser Einschätzung des Oberlandesgerichts entgegengetreten und hat das Berufungsurteil aufgehoben. Für die Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart eines

Produkts sei der Gesamteindruck entscheidend. Beim Vergleich der Produkte sei auf die Übereinstimmungen und nicht auf die Unterschiede in einzelnen Merkmalen abzustellen, weil der Verkehr die in Rede stehenden Produkte regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht. In der Erinnerung blieben die übereinstimmenden Merkmale stärker haften als die unterscheidenden. Auch die Übernahme solcher Gestaltungsmerkmale, die für sich genommen nicht herkunftshinweisend oder technisch bedingt sind, könne wettbewerbsrechtlich unlauter sein, wenn die Gefahr einer Herkunftstäuschung durch zumutbare Maßnahmen vermieden werden kann. Die Anbringung des Markennamens „bykie“ reiche dafür nicht aus, weil dieser der Bezeichnung „LIKEaBIKE“ nicht nur im Klang, sondern auch im Sinn (bike = Fahrrad) ähnelt.

– Gerrit Dahle –

PRAXISTIPP

Der BGH hat mit der besprochenen Entscheidung den ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz gegen Produktnachahmungen gestärkt. Auch die Summe einzelner, ggf. auch technisch bedingter Merkmale eines Produkts kann in der Gesamtbetrachtung zur Annahme wettbewerblicher Eigenart führen. Bei dem Vergleich der Produkte ist auf den übereinstimmenden Gesamteindruck und nicht auf Unterschiede einzelner Merkmale abzustellen. Eine Herkunftstäuschung kann zudem nicht durch die sichtbare Anbringung einer ähnlichen Marke vermieden werden.

RECHT AKTUELL

OLG Düsseldorf: Paula vs. Flecki – kein Nachahmungsschutz für Werbeideen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in einer Reihe von Entscheidungen mit der Frage auseinandergesetzt, ob gestalterische Ideen als solche schutzfähig sind. Zuletzt hat der BGH mit Urteil vom 02.04.2009 (BGH GRUR 2009, 1069 – Knoblauchwürste) festgestellt, dass die Gestaltung von Produktaufmachungen außerhalb des designrechtlichen Sonderrechtsschutzes nicht im Wege des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes monopolisiert werden kann. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat diese Grundsätze in seinem „Paula“-Urteil vom 24.07.2012 (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 144) bestätigt.

Dem Eilverfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Antragstellerin vertreibt unter dem Produktnamen „Paula“

einen „Vanille-Pudding mit Schoko-Flecken“. Auf dem Deckel der durchsichtigen Becher und auf der Umverpackung ist eine braun gefleckte Kuh mit Sonnenbrille auf einer Weide abgebildet:



OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 144

Der Vanille- und der Schokoladenpudding sind in dem Becher fleckenartig vermischt. Die Antragstellerin ist Inhaberin eines EU-Designs, das sowohl eine Abbildung des gefüllten Bechers als auch eine Draufsicht der Vermischung des Puddings zeigt.

Die Antragsgegnerin vertreibt unter der Bezeichnung „Flecki“ ebenfalls in durchsichtigen Bechern einen „Pudding Vanillegeschmack mit Flecken“. Der Deckel und die Umverpackung des Produkts zeigen eine schwarzbunte Kuh mit einer Blume im Maul, die mit einer Katze auf einer grünen Wiese steht:



OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 144

Die Antragstellerin sieht sich wegen der gleichartigen Vermischung des Puddings durch die Antragsgegnerin in ihrem EU-Design verletzt. Das Fleckenmuster des Puddings sei auch wettbewerblich eigenartig und damit vor Nachahmun-

gen geschützt. Darüber hinaus hält sie die Produktaufmachung insgesamt für wettbewerblich unlauter.

Das Landgericht Düsseldorf hat eine vermeidbare Herkunftstäuschung verneint. Dem Wettbewerber sei zuzugestehen, seinerseits „ein Milchprodukt zur kindgerechten Gestaltung in die Nähe einer Kuh und deren Fell zu bringen.“ Die hinter der konkreten Produktgestaltung des „Paula“-Puddings stehende Werbeidee sei nicht schutzfähig. Diese Einschätzung wurde nun vom Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt. Die Idee, einen Pudding mit einer individualisierten Kuh zu bewerben, könne nicht monopolisiert werden. Die konkrete Produktgestaltung unterscheide sich hinreichend. Während „Paula“ mit der Sonnenbrille „cool“ daherkomme, wirke „Flecki“ mit der Blume im Maul eher natürlich. Hinzu komme, dass „Flecki“ im Gegensatz zu „Paula“ von einer Katze begleitet werde. Eine Herkunftstäuschung werde zudem durch die abweichenden Produkt- und Herstellerbezeichnungen ausgeschlossen. Der Verkehr verstehe auch die marmorierte Vermischung des Puddings nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft. Zudem unterscheide sich das Erscheinungsbild der grob vermengten Massen hinreichend, so dass auch keine Designverletzung vorliege.

– Gerrit Dahle –

PRAXISTIPP

Das Oberlandesgericht Düsseldorf stärkt mit seiner Entscheidung den Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Gestalterische Grundideen (hier: „Darstellung einer Kuh in ihrer natürlichen Umgebung“) lassen sich ohne Sonderrechtsschutz nicht mit Hilfe des Lauterkeitsrechts monopolisieren. Es ist entgegen der landläufigen Vorstellung also nicht per se unlauter, fremde Ideen als Vorlage für die eigene Produktgestaltung zu nutzen. Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn mit der Nachahmung in ihrer konkreten Ausgestaltung eine Herkunftstäuschung oder Rufausbeutung verbunden ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch zunächst, dass die Originalgestaltung wettbewerblich eigenartig ist, so dass sie vom Verkehr als Hinweis auf die Herkunft des Produkts verstanden wird.

Die wettbewerbswidrige Nachahmung eines Designs

Zu den Voraussetzungen des wettbewerblchen Leistungsschutzes

Der Vertrieb einer Nachahmung ist wettbewerbswidrig, wenn das nachgeahmte Produkt wettbewerblche Eigenart aufweist und besondere Umstande hinzutreten, aus denen die Unlauterkeit folgt. Je groer die wettbewerblche Eigenart und je groer der Grad der ubernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstande zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begrunden. Ein solcher besonderer Umstand kann die unangemessene Ausnutzung der Wertschatzung des nachgeahmten Produktes sein. Unter diesen Voraussetzungen kann der Hersteller des Originalprodukts Anspruche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz sowie Erstattung etwaiger Abmahnkosten aus Wettbewerbsrecht gegen den Nachahmer geltend machen.

Mit einem Fall wettbewerbswidrigen Nachahmens hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) in seiner Entscheidung „Einkaufswagen III“ zu beschaftigen (BGH GRUR 2013, 1052 – Einkaufswagen III). In diesem Fall ging die weltweit grote Herstellerin von Einkaufswagen, zu denen u. a. der nachfolgend abgebildete gehort,



BGH GRUR 2013, 1052 – Einkaufswagen III

gegen eine Konkurrentin vor, die den nachfolgend abgebildeten Einkaufswagen anbot und in den Verkehr brachte.



BGH GRUR 2013, 1052 – Einkaufswagen III

Der BGH bescheinigte dem Original-Einkaufswagen eine gesteigerte wettbewerblche Eigenart. Das Gesamtdesign des Untergestells hebe den Original-Einkaufswagen deutlich von anderen Einkaufswagen ab. Das Untergestell bestehe aus der abgeflachten und abgerundeten Form der in einem charakteristischen Winkel gebogenen Rohre. Sie bildeten die Verbindung fur die vorderen und hinteren Laufrader, wobei der Korb in einem charakteristisch abgerundeten Winkel aufgesetzt sei. Charakteristisch seien auch die Fuhrung der Rohre, die von hinten nach vorne leicht zusammenliefen, und die Verbindung der Rahmenrohre durch eine vordere Querverbindung.

Dass zwischen den streitbefangenen Einkaufswagen Unterschiede bestehen, war nach Auffassung des BGH unschadlich. Denn die Unterschiede fielen bei einer Gesamtbetrachtung nicht auf. Selbst bei einer unmittelbaren Gegenuberstellung seien die Unterschiede zwischen den Einkaufswagen nur dann wahrnehmbar, wenn der Betrachter auf sie ausdrucklich hingewiesen werde.

Gleichwohl verneinte der BGH im Ergebnis eine unlautere Rufausnutzung. Das Berufungsgericht habe dem Interesse der Nachahmerin an einer optischen Kompatibilitat mit dem

Original-Einkaufswagen kein ausreichendes Gewicht beigemessen. Zwar betonte der BGH, dass in der Regel kein sachlich gerechtfertigter Grund zu einer (fast) identischen Übernahme ästhetischer Gestaltungsmerkmale vorliege, mit denen die angesprochenen Verkehrskreise Herkunftsvorstellungen verbinden. Denn den Wettbewerbern sei in aller Regel ein Ausweichen auf andere Gestaltungsformen und damit ein Abstand zum Original möglich und zumutbar.

Anders liege der Fall jedoch dann, wenn wegen eines Ersatz- oder Erweiterungsbedarfs ein Interesse an der Verfügbarkeit auch in der äußeren Gestaltung kompatibler Konkurrenzprodukte besteht. Bei den hier in Rede stehenden Einkaufs-

wagen kam es insbesondere darauf an, dass sich diese platzsparend ineinander schieben lassen. In einem solchen Fall seien selbst Herkunftsverwechslungen, die auf der übereinstimmenden Formgestaltung beruhen, hinzunehmen, sofern der Nachahmende ihnen durch andere geeignete und ihm zumutbare Maßnahmen so weit wie möglich entgegenwirkt. Weil die Vorinstanz u. a. nicht geprüft hatte, ob einer unlauteren Rufausbeutung ein anerkanntes Interesse der Nachahmerin an einer optischen Kompatibilität entgegensteht, wies der BGH den Fall zur neuen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

– John Chudziak –

PRAXISTIPP

Zwar können Produktgestaltungen grundsätzlich auch ohne Sonderschutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Designs) wettbewerbliehen Nachahmungsschutz genießen. Dieser ist jedoch von abstrakten, von den Gerichten im Prozess auszufüllenden Voraussetzungen abhängig, was zu Rechtsunsicherheit führt. Die besprochene Entscheidung zeigt dies exemplarisch. Dem Originalhersteller ist deshalb zu raten, sich nicht allein auf einen wettbewerbliehen Nachahmungsschutz zu verlassen, sondern für neue Produktgestaltungen durch die Registrierung von (EU-)Designs immer auch Sonderrechtsschutz in Anspruch zu nehmen.

RECHT AKTUELL

Markenrechtlicher Schutz einer Ladenausstattung?

Bundespatentgericht bittet EugH um Vorabentscheidung

Im Mai 2013 beschäftigte sich der 29. Senat des Bundespatentgerichts erstmalig mit der Frage, ob die Ausstattung eines Ladengeschäfts – konkret eines „Apple Stores“ – als dreidimensionale Marke für Einzelhandelsdienstleistungen schutzfähig sei (BPatG GRUR 2013, 932). Das Bundespatentgericht deutete an, dass es eine Schutzfähigkeit grundsätzlich annehmen wolle, und bat den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) um Vorabentscheidung, ob diese Ansicht mit der Richtlinie 2008/95/EG (Markenrichtlinie) vereinbar sei.

Hintergrund für diese Vorlage war die Weigerung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), den Schutz der international registrierten dreidimensionalen Marke IR 1 060 321 für Dienstleistungen der Klasse 35 (insbesondere „Einzelhan-



BPatG GRUR 2013, 932

delsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Software, Mobilfunkgeräte...“) auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu erstrecken. Die Marke wurde im Register beschrieben mit der Angabe „Die Marke besteht aus der einzigartigen Gestaltung und Aufmachung eines Einzelhandelsgeschäftes“.

Das DPMA war der Meinung, es handele sich hierbei um die Abbildung einer nicht wesentlich von anderen abweichenden Verkaufsstätte und damit um die bloße Darstellung des wesentlichen Aspekts der Einzelhandelsdienstleistung. Deshalb fehle dem Zeichen die für die Schutzfähigkeit einer Marke notwendige Unterscheidungskraft.

Der Senat scheint anderer Meinung zu sein. Er setzte das Beschwerdeverfahren aus und legte dem EuGH folgende Fragen zur Auslegung von Artikel 2 und 3 der Markenrichtlinie zur Vorabentscheidung vor:

1. Ist ein Zeichen, das aus der Verkörperung einer Dienstleistung besteht, der „Aufmachung einer Ware“ im Sinne von Artikel 2 gleichzustellen und damit eine zulässige Markenform?
2. Ist die dreidimensionale Abbildung eines Ladenlokals für Einzelhandelsdienstleistungen markenfähig?
3. Welche Anforderungen sind an deren grafische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Markenrichtlinie zu stellen?

4. Umfasst der Schutz der Einzelhandelsdienstleistungen auch den Handel mit eigenen Waren in sogenannten Flagship Stores?

Im Vorlagebeschluss vom 08.05.2013 führt der Senat aus, er sei geneigt, die Fragen 1, 2 und 4 zu bejahen. Im Hinblick auf die grafische Darstellbarkeit im Sinne der Frage 3 erläuterte er, dass eine perspektivische Zeichnung grundsätzlich eine geeignete Darstellungsform sei, sofern aus ihr der Schutzzumfang des Zeichens eindeutig hervorgehe. Dabei neige der Senat dazu, die Angabe der relativen Größenverhältnisse des Verkaufsraums und seiner Einrichtung sowie der Einrichtungsgegenstände mittels einer Proportionsangabe zu fordern. Sofern die IR-Markeninhaberin diese vorliegend aber nachreichen würde, stünde einer Schutzerstreckung nichts entgegen. Es komme daher entscheidend auf die Beantwortung der Vorlagefragen durch den EuGH an.

– Anke Wilhelm –

PRAXISTIPP

In seinem Vorlagebeschluss deutet der 29. Senat des Bundespatentgerichts erstmalig an, dass die Gestaltung eines Ladenlokals als dreidimensionale Marke schutzfähig sein könne. Sollte sich der EuGH dieser Ansicht anschließen, würde dies für das Corporate Design von Läden und Shops gänzlich neue Schutzmöglichkeiten eröffnen. Der dem Corporate Design immanente Wiedererkennungseffekt könnte dann mittels des Kennzeichenrechts effektiv vor Nachahmungen geschützt werden. Ein Markenschutz dürfte allerdings nur Ladenausstattungen offenstehen, die sich wesentlich von anderen Ladenlokalen unterscheiden. Da die Ausstattung von Ladenlokalen regelmäßig auf verkaufpsychologischen Grundsätzen beruht (z. B. Kassen im Ausgangsbereich, Regale zur Präsentation der Waren), könnte eine zu eigenwillige Gestaltung unter Umständen auch wirtschaftlich nachteilig sein. Händler sollten die Vor- und Nachteile eines möglichen Markenschutzes für ihr Ladenlokal daher genau abwägen.

Goldbär gegen Gold-Teddy

Verletzung einer Wortmarke durch die Gestaltung eines Produkts?

Im Dezember 2012 hatte sich das Landgericht Köln mit der bislang höchststrichterlich nicht entschiedenen Frage zu befassen, ob eine Wortmarke durch die dreidimensionale Gestaltung eines Produkts verletzt sein könne. Das Landgericht bejahte diese grundsätzliche Frage und gab der auf die Wortmarke gestützten Klage statt.

Dem landgerichtlichen Urteil lag eine Auseinandersetzung der Süßwarenhersteller Haribo und Lindt Sprüngli zugrunde. Lindt hatte im Jahr 2011 eine neue Schokoladenhohlfigur in Form eines Teddybären auf den Markt gebracht, der – in Anlehnung an den bekannten Goldhasen – in goldene Folie eingewickelt und mit einer roten Schleife versehen war. Lindt vermarktet diese Schokoladenfigur unter dem Namen „Lindt-Teddy“.



LG Köln GRUR-RR 2013, 102

Haribo ist Inhaberin diverser Marken, die die Bezeichnung „Goldbär“ bzw. „Goldbären“ schützen. Haribo ist der Meinung, dass Lindt durch die konkrete Ausgestaltung des Lindt-Teddys als goldenen Bären diese Marken verletze, wobei primär die für Deutschland eingetragene Wortmarke „Goldbären“ geltend gemacht wurde.

Grundsätzlich erfordert eine Markenverletzung Verwechslungsgefahr, d. h. Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen (schriftbildlich, phonetisch oder begrifflich) sowie der Waren und Dienstleistungen, für die diese Zeichen geschützt sind bzw. benutzt werden. Das

Erfordernis der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen entfällt, wenn es sich um eine im Inland bekannte Marke handelt, die über § 14 Abs. 2 Nr. 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) geschützt ist. Hiervon ist das Landgericht Köln vorliegend ausgegangen.

Für die Prüfung der Ähnlichkeit der Zeichen, also des Wortes „Goldbären“ und dem dreidimensionalen Lindt-Teddy, zog das Landgericht Köln die vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für die Beurteilung einer Kollision zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke heran. Danach liegt Verwechslungsgefahr und damit eine Markenverletzung vor, wenn die Wortmarke die „naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung“ des konkreten Bildes ist (BGH GRUR 1971, 251, 252 – Oldtimer; BGH GRUR 1999, 990, 992 – Schlüssel; BGH GRUR 2004, 779, 783 – Zwilling/Zweibrüder). Hieran seien strenge Anforderungen zu stellen. Insbesondere begründe der markenrechtliche Schutz keinen allgemeinen Motivschutz in dem Sinne, dass das mit der Wortmarke beschriebene Motiv an sich geschützt ist. Entscheidend sei immer die konkrete Ausgestaltung der angegriffenen Darstellung.

Das Landgericht ging sodann im Einzelnen auf das Kriterium des „Naheliegens“ ein. Es stellte fest, dass es für die angesprochenen Verkehrskreise naheliegend sei, die von Lindt vertriebenen Schokoladenhohlfiguren in Bärenform trotz der Vermarktung unter diesem Namen nicht als „Lindt-Teddys“, sondern als „Goldbären“ zu bezeichnen, und stützte sich dabei auf folgende Argumente:

- Bei der Marke „Goldbären“ handele es sich um eine überragend bekannte Marke, die den Verbrauchern seit frühester Kindheit bekannt und damit geläufig sei.
- Der „Lindt-Teddy“ weise die äußeren Konturen eines Gummibärchens auf und verstärke dadurch beim Verbraucher die Assoziation mit der Klägerin.

- Der „Lindt-Teddy“ trage, wie der von der Klägerin seit Jahrzehnten in Begleitung ihrer Wortmarke, aber auch isoliert verwendete Haribo-Bär; eine rote Schleife um den Hals.
- Die Gestaltung des „Lindt-Teddys“ sei nach eigenem Vortrag der Beklagten an deren Goldhasen orientiert; das sprachliche Pendant zu den Goldhasen wären für den Verbraucher nicht die „Lindt-Teddys“, sondern die „Goldbären“.

Im Ergebnis ging das Landgericht davon aus, dass aufgrund dieser Umstände der Großteil der angesprochenen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen dem Produkt der Beklagten und der klägerischen Marke herstellen werde und dadurch die Gefahr der Verwässerung der Klagemarke bestehe. Diese Gefahr werde auch nicht dadurch abgeschwächt, dass die Bekanntheit der klägerischen Marke für „Fruchtgummi“ bestehe, nicht jedoch für „Schokoladenprodukte“. Es handele sich hierbei um einen gemeinsamen Süßwarenmarkt, der nicht künstlich aufgespalten werden könne. Hinzu komme, dass die Produkte der Parteien in Supermärkten regelmäßig in räumlicher Nähe zueinander präsentiert werden. Für nicht entscheidend hielt das Landgericht dagegen den Umstand, dass der „Lindt-Teddy“ eine Fortentwicklung des Produktsortiments der

Beklagten darstellt und daher eine starke Assoziation zum Unternehmen der Beklagten hervorruft, die eine mögliche gedankliche Verbindung zum Unternehmen der Klägerin überlagern dürfte.

Die weiteren Kriterien der „ungezwungenen“ und „erschöpfenden“ Benennung der konkreten Ausgestaltung durch die geltend gemachte Wortmarke wurden ohne weitere Ausführungen bejaht.

Mit dem landgerichtlichen Urteil ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit jedoch noch nicht gesprochen. Das Oberlandesgericht Köln, bei dem der Rechtsstreit derzeit anhängig ist, hat während der kürzlich stattgefundenen mündlichen Verhandlung bereits angedeutet, dass es die Markenrechte von Haribo durch den „Lindt-Teddy“ nicht verletzt sehe. Das abschließende Urteil wird am 11.04.2014 erwartet. Im Anschluss wird sich wohl auch der BGH noch zu der Sache äußern dürfen. Die Parteien haben vereinbart, die Angelegenheit aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung höchstrichterlich klären zu lassen. Bis dahin darf Lindt seinen „Teddy“ weiter vertreiben.

– Anke Wilhelm –

PRAXISTIPP

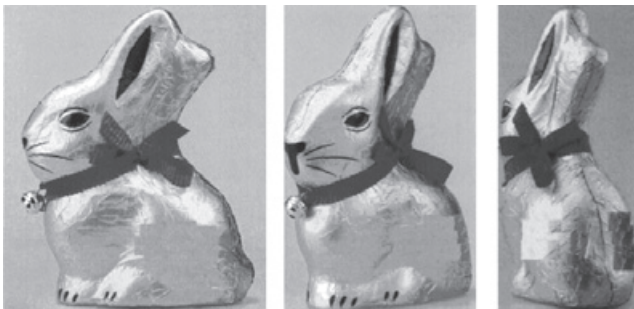
Dass Zeichenähnlichkeit auch zwischen unterschiedlichen Markenformen bestehen kann, insbesondere zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke, ist seit langem anerkannt. Mit seiner Entscheidung im „Goldbärenstreit“ eröffnet das Landgericht Köln jedoch erstmalig die Möglichkeit, aus einer Wortmarke gegen deren dreidimensionale Verkörperung in einer Produktgestaltung vorzugehen. Sollte der BGH der Ansicht des Landgerichts folgen, könnten sich Produktdesigner künftig mit neuen potentiellen Gegnern auseinandersetzen müssen, die bislang überhaupt nicht als solche in Betracht gezogen wurden. Umgekehrt wäre eine solche Grundsatzentscheidung ein Anlass, die Schutzstrategie für eigene Produkte neu zu überdenken und möglicherweise neben Designs und Bild- bzw. 3D-Marken auch entsprechende Wortmarken anzumelden, die die konkrete Gestaltung naheliegend, ungezwungen und erschöpfend benennen.

„Ein Hase ist und bleibt ein Hase“

Zur Schutzfähigkeit einer 3D-Gemeinschaftsmarke für den Lindt „Goldhasen“

Goldbären, Schokoladent Teddybären, -rentiere und nicht zuletzt der Lindt „Goldhase“ beschäftigen seit Jahren die Rechtsprechung. Mittlerweile dürfte der Lindt „Goldhase“ daher nicht mehr nur Schokoladenliebhabern ein Begriff sein. Doch wie schützt ein Unternehmen eines seiner bekanntesten Produkte gegen Nachahmung? Eine Möglichkeit liegt in der Anmeldung einer sogenannten 3D-Marke.

Im Jahre 2004 meldete die Lindt & Sprüngli AG die folgende 3D-Gemeinschaftsmarke in Form ihres „Goldhasen“ zur Eintragung beim EU-Markenamt an.



EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase

Das EU-Markenamt (HABM), das Gericht der Europäischen Union (EuG) und mit der vorliegenden Entscheidung auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) lehnten jedoch eine Eintragung der Marke für „Schokolade und Schokoladewaren [sic!]“ ab (EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase).

Erforderlich für die Eintragung einer Marke ist zunächst das Vorliegen konkreter Unterscheidungskraft, d. h. ihrer Eigenschaft, die Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und

von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Um Formen allerdings nicht übermäßig zu monopolisieren, stellt der EuGH hieran strenge Anforderungen. So ist die konkrete Unterscheidungskraft nur dann zu bejahen, wenn die Gestaltung erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht.

Vorliegend urteilte der EuGH jedoch, dass weder die Form des sitzenden Hasen, noch seine Verpackung in Goldfolie, noch das rote Plisseeband mit Glöckchen eine solche erhebliche Abweichung begründeten. Sämtliche Merkmale seien branchenüblich. Sie würden von verschiedenen Unternehmen verwendet. Dies gelte nicht nur für die Form, sondern auch die Goldfolie. Diese werde regelmäßig genutzt, um eine besondere Qualität des Produkts zu suggerieren. Zuletzt sei auch das Plisseeband branchenüblich, da rote Bänder, Schleifen oder Glöckchen typisch für die Osterzeit seien.

Auch der Versuch der Lindt & Sprüngli AG, eine Eintragung aufgrund der besonderen Bekanntheit des „Goldhasen“ zu erreichen, schlug fehl. Der EuGH bestätigte insoweit seine strengen Anforderungen an den Umfang einer solchen Bekanntheit. Erforderlich sei, dass die Marke in jedem einzelnen Mitgliedstaat der Europäischen Union Bekanntheit durch Benutzung erlangt habe. Eine Bekanntheit in einzelnen Mitgliedstaaten wie Deutschland sei hingegen nicht ausreichend. Diese könne zwar – wie im vorliegenden Fall – die Eintragung einer nationalen Marke begründen, nicht aber die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke.

– Dr. Malte Lieckfeld –

PRAXISTIPP

Der EuGH festigt seine restriktive Haltung zur Schutzfähigkeit von 3D-Marken. Mag es aufgrund dieser Haltung im Einzelfall möglich sein, eine nationale 3D-Marke durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch Bekanntheit zu erreichen, dürfte dies im Übrigen sowohl auf nationaler als auch auf gemeinschaftsmarkenrechtlicher Ebene zumeist ohne Erfolg bleiben. Insbesondere bei der Etablierung neuer Zeichen und Produktgestaltungen ist es daher zur Vermeidung dieses Dilemmas in der Praxis sinnvoll, diese als Design, gegebenenfalls flankiert durch eine Wortmarke für die Bezeichnung der Gestaltung, anzumelden und zu schützen.

Letzte Rettung „Bösgläubigkeit“ – wenn Ihnen jemand zuvorkommt

Nicht selten versäumen Unternehmen, ihre Kennzeichen als Marken anzumelden. Dann haben sie oftmals keine Grundlage, um gegen einen anderen (z. B. einen Konkurrenten) vorzugehen, wenn dieser dasselbe oder ein ähnliches Zeichen verwendet. Und es kann noch schlimmer kommen. Der Dritte kann das Zeichen seinerseits als Marke anmelden. Dann kann er „den Spieß umdrehen“. Er kann markenrechtliche Ansprüche gegen das Unternehmen erheben, welches das Zeichen „erfunden“ hat.

Ein letzter Rettungsanker – wenn auch kein „Königsweg“ – kann in diesen Fällen der Aspekt der „bösgläubigen Markenmeldung“ sein. Wenn der Dritte (etwa der Konkurrent) bei der Anmeldung der Marke „bösgläubig“ war, dann gibt es Gegenansprüche. Diese sind darauf gerichtet, die Marke wieder zu löschen, die Marke nicht zu benutzen und/oder davon abzusehen, Rechte aus der Marke geltend zu machen.

Wann ist ein Anmelder „bösgläubig“? Das ist der Fall, wenn er „wettbewerblich verwerflich“ gehandelt hat. Und was heißt das? Zu denken ist etwa an den Fall, dass die Anmeldung in erster Linie auf die Beeinträchtigung der geschäftlichen Entfaltung des anderen gerichtet ist, und eben nicht in erster Linie auf die Benutzung des Zeichens für eigene Waren und Leistungen. Hierauf kann zu schließen sein, wenn das Unternehmen bereits einen „schutzwürdigen Besitzstand“ aufgebaut hat und der Anmelder nun versucht, das Unternehmen unter Druck zu setzen, um Zahlungen zu erhalten. Man spricht dann davon, dass die „Sperrwirkung“

der Markeneintragung zu „wettbewerbsfremden Zwecken“ eingesetzt werde.

Diese Voraussetzungen können z. B. gegeben sein, wenn ein Auftragsdesigner ein Logo, das er vereinbarungsgemäß für ein anderes Unternehmen gestaltet und diesem die ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt hat, später selbst als Marke anmeldet und anschließend dem Unternehmen entgegenhält. Der Auftragsdesigner kann sich in einem solchen Fall nicht darauf berufen, dass er als „Erfinder“ des Logos die Urheberrechte an der Gestaltung halte. Denn das Urheberrecht berechtigt den Auftragsdesigner in diesem Fall nicht, das Logo selbst als Marke anzumelden. Vielmehr muss eine Markenmeldung oder sonst kennzeichnende Nutzung auf dem Markt gerade für den Auftraggeber des Logos möglich sein. Andernfalls ergäbe die Einräumung von exklusiven Nutzungsrechten keinen Sinn. Dies alles hat das Bundespatentgericht kürzlich in Bezug auf das folgende Logo entschieden:



(BPatG, Beschluss vom 23.10.2012, Az. 27 W (pat) 87/09 – KRYSTALLPALAST VARIÉTÉ).

– Dr. Dirk Meinhold-Heerlein –

PRAXISTIPP

Allgemein kann man sagen: Eine bösgläubige Anmeldung ist vor allem dann zu prüfen, wenn die Parteien eine gewisse Zeit über eng miteinander zusammengearbeitet haben (z. B. als Gesellschafter, als Vertriebspartner, als Parteien einer Lieferbeziehung etc.). Denn dann hat zumeist eine Seite einen schutzwürdigen Besitzstand aufgebaut, den wiederum die andere Seite kannte. Dennoch: Leicht zu beweisen ist eine Bösgläubigkeit meist nicht. Deshalb lautet die erste Empfehlung, den eigenen Zeichenbestand selbst als Marke und/oder als Design anzumelden.

Ihr Team Gewerblicher Rechtsschutz auf einen Blick



Walter Schüschke, M.C.J. (NYU)
Tel +49 (0)40 36805-140
w.schueschke@esche.de



Dr. Dirk Meinhold-Heerlein
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-125
d.meinhold@esche.de



Dr. Christoph Cordes, LL.M. (Georgetown)
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-279
c.cordes@esche.de



Olaf Gelhausen
Tel +49 (0)40 36805-140
o.gelhausen@esche.de



Dr. Oliver Stegmann
Tel +49 (0)40 36805-142
o.stegmann@esche.de



Anke Wilhelm, LL.M. (Chicago-Kent)
Fachanwältin für Gewerblichen
Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-331
a.wilhelm@esche.de



John Chudziak, LL.M. (Dresden/Exeter)
Tel +49 (0)40 36805-331
j.chudziak@esche.de



Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-361
r.moeller@esche.de



Gerrit Dahle
Tel +49 (0)40 36805-340
g.dahle@esche.de



Dr. Malte Lieckfeld, LL.M. (Bristol)
Tel +49 (0)40 36805-361
m.lieckfeld@esche.de

INTERN

Veranstaltungen im Ausblick

Forum Datenschutz

Wenn Daten in falsche Hände gelangen – IT-Compliance in der Praxis

Montag, 2. Juni 2014, 17.30 Uhr

Ort: Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Unsere Referenten informieren Sie in dieser Veranstaltung über Risiken, vorbeugende technische und organisatorische Maßnahmen sowie ein effektives Krisenmanagement.

Forum Commercial

Update Unternehmensauftritt 2014 – Neues zu Internet & Social Media

Donnerstag, 5. Juni 2014, 17.30 Uhr

Ort: Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Unsere Referenten informieren Sie über aktuelle Entwicklungen im Online-Marketing, u. a. im Hinblick auf die Verwendung von AdWords, neue Werbeformen im Internet, den Schutz von Urheberrechten und Designs und die Verwendung von Fotos und fremden Inhalten auf Webseiten.

Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldeöglichkeiten finden Sie unter → www.esche.de/veranstaltungen



Hinweis:

Melden Sie sich einfach und bequem online zu den Veranstaltungen an

Kontakt für weitere Infos:

Tanja Neumann
Tel +49 (0)40 36805-330
t.neumann@esche.de

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft

V.I.S.D.P.

Sara Andersch
Fax +49 (0)40 36805-333
s.andersch@esche.de

Am Sandtorkai 44 | 20457 Hamburg
Tel +49 (0)40 36805-0
Fax +49 (0)40 36805-333
www.esche.de

REDAKTION

Dr. Ralf Möller, Sara Andersch

FOTOGRAFIE

S. 23: Photo Dobers; Die in den einzelnen Beiträgen verwendeten Fotografien/ Zeichnungen wurden den jeweils kommentierten Urteilen entnommen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die in compact Spezial enthaltenen Informationen haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl können wir für deren Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit keinerlei Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernehmen. Die Lektüre von compact ersetzt keine individuelle Beratung, so dass wir für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieser Informationen trifft, keine Verantwortung übernehmen. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Herausgeber zulässig.