

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

1

111. Jahrgang Januar 2020

Aus dem Inhalt

Beiträge

- | | |
|--------------------------|---|
| Gilbert / Hillson | Exceptions that prove the rule – flexibility of remedies for patent disputes in the UK courts |
| Meitinger | Der Blockchain-Hype und das altherwürdige Patentrecht |
| Wirtz | Aktuelles aus dem Markenrecht |

Entscheidungen

- | | |
|---------------------|--|
| BGH | Karusselltüranlage – Beteiligung eines nicht beschwerdeführenden Einsprechenden an einem Einspruchsbeschwerdeverfahren |
| BGH | Kommunikationsvorrichtung – Zweckangaben im Patentanspruch |
| LG München I | Pemetrexed – Aufhebung einer einstweiligen Verfügung wegen Nichtigerklärung des Verfügungspatents |
| LG Mannheim | Riemen zum Transportieren von Gefäßen – Benutzung eines Verwendungspatents aufgrund sinnfälligen Herrichtens einer Sache |
| BGH | Kühlergrill – Anbringung fremder Marken auf Ersatzteilen |

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

111. Jahrgang
München, Heft 1
Januar 2020
Seiten 1 – 48
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Freischaltung der
recherchierbaren Onlineausgabe:
Kundenservice Wolters Kluwer Online
+ 49 (221) 9 43 73-70 50
onlineservice@wolterskluwer.com

Inhalt

Beiträge

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Gilbert / Hillson | Exceptions that prove the rule – flexibility of remedies for patent disputes in the UK courts | 1 |
| Meitinger | Der Blockchain-Hype und das altherwürdige Patentrecht | 5 |
| Wirtz | Aktuelles aus dem Markenrecht | 9 |

Entscheidungen

| | | |
|---------------------|---|----|
| | Patent | |
| BGH | Beschl. vom 22.10.2019, X ZB 16/17 – Karusselltüranlage Beteiligung eines nicht beschwerdeführenden Einsprechenden an einem Einspruchsbeschwerdeverfahren | 20 |
| BGH | Urt. vom 20.8.2019, X ZR 84/17 – Kommunikationsvorrichtung Zweckangaben im Patentanspruch | 22 |
| LG München I | Urt. vom 3.4.2019, 21 O 19970/16 – Pemetrexed Aufhebung einer einstweiligen Verfügung wegen Nichtigerklärung des Verfügungspatents | 27 |
| LG Mannheim | Urt. vom 8.10.2019 – 2 O 35/16 – Riemen zum Transportieren von Gefäßen Benutzung eines Verwendungspatents aufgrund sinnfälligen Herrichtens einer Sache | 34 |
| | Marke | |
| BGH | Urt. vom 7.3.2019, I ZR 61/18 – Kühlergrill Anbringung fremder Marken auf Ersatzteilen | 40 |
| | Urheberrecht – Leitsatz | 45 |
| | Arbeitnehmererfinderrecht – Leitsatz | 45 |
| | Wettbewerbsrecht – Leitsätze | 46 |
| | Kostenrecht – Leitsatz | 46 |
| | Verfahrensrecht – Leitsätze | 46 |
| | Sonstiges – Leitsatz | 47 |

Inhalt

Rezensionen

- Beyerlein** Drei Neuauflagen in der urheberrechtlichen Kommentar-Literatur:
Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar Urheberrecht
Möhring/Nicolini, Urheberrecht
Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz

48

Beilagenhinweis:

Mit dieser Ausgabe verteilen wir Beilagen folgender Unternehmen:
UNION-IP, FORUM GmbH.
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Impressum

Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info-ffm@denemeyer-law.com. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil. nat. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

Verlag

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Margaretha Pirzer, Telefon 089/3 60 07-32 59, margaretha.pirzer@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Köln, Luxemburger Straße 449, Postadresse: 50926 Köln, Telefon 02 21/9 43 73-70 00, Telefax 02 21/9 43 73-72 01. www.wolterskluwer-online.de/gwrs

Kundenservice: Telefon 02631/8 01-22 22, e-mail: info-wkd@wolterskluwer.com

© 2020 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahresabonnement inkl. ein Online-Zugang Gesamtpreis 269,00 € inkl. 17,60 € MwSt. zzgl. Versandkosten (18,00 € Inland/35,40 € Ausland). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 1,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 7 % MwSt. Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 50 % (zzgl. Versandkosten). Aufkündigung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 26,90 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkauf: Janosch Kleibrink, Telefon 02 21/9 43 73-77 19, E-Mail: Janosch.Kleibrink@wolterskluwer.com

Anzeigendisposition: Karin Odening, Telefon 02 21/9 43 73-77 60, E-Mail: anzeigen@wolterskluwer.com

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 39 vom 1. 1. 2020 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Siegburg

Druck: Williams Lea & Tag GmbH, München

ISSN 0026-6884

XVII. Blockchain zur Dokumentation von Vorbenutzungsrechten und Defensivpublikationen

Vorbenutzungsrechte nach § 12(1) Patentgesetz könnten aufgrund des Zeitstempels der Blockchain und ihrer Manipulationssicherheit nachgewiesen werden. Ein Betrieb kann so genau dokumentieren, wann und in welchem Umfang Vorbenutzungsrechte erworben wurden. Außerdem kann eine Blockchain genutzt werden, um Defensivpublikationen bzw. Sperrveröffentlichungen zu schaffen. Der Tag der Veröffentlichung kann durch den Zeitstempel fälschungssicher nachgewiesen werden.

XVIII. Aufspüren von Rechtsverletzungen

Eine Blockchain könnte Sicherheitsmerkmale manipulationssicher aufbewahren. Hier wäre eine private, permissioned Blockchain sinnvoll, damit gerade nicht die Fälscher Informationen über die Sicherheitsmerkmale erhalten können. Eine private Blockchain erlaubt im Gegensatz zu einer public Blockchain nicht jedem den Zugang zur Blockchain. Eine permissioned Blockchain erlaubt nur bestimmten Teilnehmern einen

Schreibzugriff. Die restlichen Teilnehmer haben nur einen Lesezugriff.¹¹ Eine Blockchain würde damit einen weltweiten Zugang zu den Sicherheitsmerkmalen ermöglichen.

XIX. Fazit

Das Patentrecht ist vorbereitet auf die Wünsche der Anmelder, Blockchain-Anwendungen als Patent anzumelden. Es besteht keine akute Notwendigkeit, das patentrechtliche Verständnis des Begriffs der Technik aufgrund des Auftretens der Blockchain-Technologie anzupassen. Der zweite Aspekt des Zusammentreffens von Blockchain und Patentrecht ist spannender. Es lassen sich einige Anwendungen der Blockchain-Technologie bereits heute absehen, die die Welt des Patentrechts dramatisch ändern können. Ein Beispiel sind Smart Contracts, die das Management von Patentanmeldungen und Patenten selbstständig übernehmen. Ein heute großer Bereich des Patentrechts, nämlich die formale Bearbeitung von Schutzrechten, würde damit vollständig entfallen, und zwar nicht nur für den Anmelder und dessen Patentanwalt, sondern auch für das Patentamt.

11 Saive, RdTW 2018, 87.

Aktuelles aus dem Markenrecht

Martin Wirtz*

Der nachfolgende Beitrag setzt sich mit aktuellen Entscheidungen und neuen Entwicklungen im Markenrecht auseinander. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beschäftigt sich vor allem mit Entwicklungen aus dem Jahr 2019.

I. Anmelde/Löschungsverfahren

Das EuG bestätigt die Praxis des EUIPO, nach der gem. der Mitteilungen des Präsidenten Nr. 4/03 sowie Nr. 2/12 durch die Verwendung der Überschriften der Klassen 35 und 36 der Nizzaer Klassifikation die Marke für alle Dienstleistungen geschützt ist, die im alphabetischen Verzeichnis dieser Klassen enthalten sind.¹ Enthält das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Phantasiedienstleistungen, die mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht in Zusammenhang stehen, fehlt diesen die erforderliche Bestimmtheit. Auch ist dann eine Klassifizierbarkeit i.S.v. § 20 Abs. 1 MarkenV nicht möglich.

Markenschutz kann für diese wegen § 32 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG nicht etabliert werden.²

Handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine Farbkombinationsmarke, so muss sich aus der Darstellung der Marke ergeben, wie das Verhältnis der beiden Farben zueinander ist. Ist die Festlegung nicht eindeutig und lässt sie eine Vielzahl von Variationen zu, ist die Marke nicht ausreichend bestimmt und damit nicht schutzfähig.³

Wird Antrag auf Löschung eines eingetragenen Zeichens gestellt, so muss der Antrag den Lösungsgrund nennen.⁴ Die Lösungsgründe gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG müssen innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG gestellt werden.⁵ Ergibt die erneute Prüfung auf absolute Schutzhindernisse im Lösungsverfahren nicht mit letzter Sicherheit die Schutzunfähigkeit des Zeichens, so ist im Zweifel der Lösungsantrag zurückzuweisen.⁶ Ist der Lösungsantrag somit fristgerecht gestellt, erfolgt die Konkretisierung der Lösungsgründe aber erst nach Ablauf der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2, S. 2 MarkenG, ist der Lösungsantrag somit ver-

* Rechtsanwalt Dr. Martin Wirtz, BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltskanzlei mbH, Düsseldorf/Berlin.

1 EuGH, Urt. vom 5.5.2019, C-653/17 P, [Tz 48/49], Mitt. 2019, 356 – Vermögensmanufaktur; vgl. auch EuG, Urt. vom 16.2.2017, [Tz 31/32] – Brainconcern./ EUIPO und Scooters India.

2 BPatG, Beschl. vom 6.12.2018, 25 W (pat) 582/17, [Tz 10], Mitt. 2019, 368 – Wir steuern Ihre Steuern.

3 EuGH, Urt. vom 29.7.2019, C-124/17 P, [Tz 47] – Blau-Silber.

4 BPatG, Beschl. vom 1.7.2019, 28 W (pat) 42/17, [Tz 37] – elitär, a.A. BGH Mitt. 2016, 334; GRUR 2016, 500, [Tz 12] – Fünf-Streifen-Schuh.

5 BPatG, a.a.O., [Tz 39] – elitär.

6 BPatG, a.a.O., [Tz 19] – elitär, in Bestätigung von BGH Mitt. 2014, 285; GRUR 2014, 565, [Tz 10] – smartbook; BPatG 2006, 155 – Salatfix.

fristet.⁷ Allein das Ankreuzen des Lösungsgrundes § 8 MarkenG im Antragsformular ersetzt somit nicht die erforderliche Begründung des Antrages.

II. Absolute Schutzhindernisse

Nach Auffassung des 25. Senats sollen die einzelnen Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG einen Streitgegenstand darstellen, so dass der Antragsteller im Laufe des Verfahrens von einem auf den anderen Lösungsgrund wechseln kann.⁸ Nach Auffassung des 25. Senats unterscheidet § 3 und auch § 50 Abs. 1 MarkenG nicht zwischen den einzelnen in § 3 Abs. 2 MarkenG normierten Tatbeständen, so dass insofern auch von einem Schutzgegenstand ausgegangen werden müsse.⁹

Die Form des sog. *Rubin Cube* ist nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. 2 Ziff. II UMV nicht eintragungsfähig, da die 3D-Gestaltung des Würfel-Puzzles ausschließlich technisch bedingt ist. Dieser Vorschrift unterfallen nur solche Gestaltungen, die ausschließlich technisch bedingt sind und nicht schon solche, deren Gestaltung auch technisch funktional ist.¹⁰ Da die wesentlichen Elemente des Würfels bis auf die Farbwahl, die kein wesentliches Element darstellt, für die Funktion des Würfel Puzzles technisch bedingt sind, ist diese Gestaltung entsprechend auch nicht schutzfähig.¹¹

Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG umfasst Formgestaltungen, die wesentliche Eigenschaften aufweisen, die sie von anderen unterscheiden.¹² Sind diese Eigenschaften aber nach der Verkehrsauffassung nicht mit der Ware identisch, sondern werden als bloße Zutat zur Ware aufgefasst, greift der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht.¹³ Die Grundform einer Ware gehört nicht zu den wesentlichen Eigenschaften i.S.d. Vorschrift, wobei für die Prüfung des § 3 MarkenG, Ware und Verpackung gleich zu setzen sind.¹⁴ Da ein Quadrat nur ein spezielles Rechteck ist, stellt auch das Quadrat in diesem Sinne eine übliche Grundform (Rechteck) für Schokolade dar.¹⁵ Der Umstand, dass die Grundform in der Werbung besonders herausgestellt wird, führt zu keiner anderen Bewertung, da es auf eine Gesamtabwägung aller Umstände ankommt und insofern der Umstand überwiegt, dass das Quadrat eine (abgewandelte) Grundform ist.¹⁶ Das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV und damit auch § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dabei nicht nur auf 3D Markenformen anwendbar, sondern auch auf

Bildzeichen.¹⁷ Weist diese Bildmarke aber eine Reihe von dekorativen Elementen und auch Wörter auf, so liegt dieser Schutzausschlussgrund auch nicht vor.¹⁸

Für die Frage der Unterscheidungskraft kommt es darauf an, wie die Marke in der Anmeldung bezeichnet ist. Bezeichnet der Anmelder die Marke als *Farbmarke* oder *Bildmarke* ist dies eines von mehreren maßgebenden Faktoren dafür, ob dieses Zeichen eine Marke i.S.v. Art. 2 MarkenRL ist und ob der Marke entsprechende Unterscheidungskraft zukommt.¹⁹ So ist bspw. der Verkehr eher an Bild- und Wortmarken gewöhnt als an abstrakte Farben als Marke. Der Umstand, dass die Unterscheidungskraft in diesen Fällen schwerer festzustellen ist, führt allerdings nicht dazu, dass die Anforderungen an die Unterscheidungskraft unterschiedlich je nach Markenkategorie sein können. Der Eintragung als Marke kann aber entgegenstehen, dass die Markenmeldung in sich widersprüchlich ist. Dies muss entsprechend das nationale Gericht feststellen.²⁰

Der 27. Senat des BPatG bestätigt die ständige Rechtsprechung, dass der anpreisende Charakter einer Marke allein nicht zu deren Schutzunfähigkeit führt. Es kommt darauf an, wie der Verkehr dies versteht.²¹ Somit ist die Kombination *Mut machen* nicht unterscheidungskräftig, da sie für die beanspruchten Dienstleistungen, hauptsächlich Marketing, Unterhaltung, Sponsoring einen beschreibenden Sinn enthält, wobei ein gewisser Interpretationsspielraum für die Ermittlung der beschreibenden Bedeutung insofern relevant sein soll.²² Besteht der Werbeslogan allerdings aus einem vollständigen Satz, so fehlt diesem ohne weiteres verständliche Aussage in der Regel die Unterscheidungskraft und zwar auch für solche Waren und Dienstleistungen, die der Satz nicht unmittelbar beschreibt.²³ Der Verkehr wird einen solchen Werbesatz nämlich als reine Werbeaussage, ohne Herkunftshinweis verstehen. Enthält allerdings die Wortkombination, selbst wenn es sich um eine Werbeaussage handelt, keinen glatt beschreibenden Inhalt, dann ist sie auch schutzfähig. Die Marke *lokalgenau* ist nicht beschreibend, da die Sachaussage offen lässt, auf welchen Ort bspw. sich die Aussage bezieht, so dass auch Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt.²⁴ Besteht die angemeldete Marke allerdings aus einer üblichen Kombination mit einer geographischen Angabe, weil diese bspw. auf ein Volksfest hinweist, fehlt dieser Kombination die Unterscheidungskraft, insbesondere für die Dienstleistungen,

7 BPatG, a.a.O., [Tz 37] – elitär.

8 BPatG, Beschl. vom 13.12.2018, 25 W (pat) 78/14, [Tz 24/25], Mitt. 2019, 360 – Quadratische Schokoladenverpackung; anders BGH Mitt. 2018, 184; GRUR 2018, 404 [Tz 26] – Quadratische Tafelschokoladenverpackung.

9 BPatG Mitt. 2019, 360, [Tz 26/27] – Quadratische Schokoladenverpackung.

10 EuG, Urt. vom 24.10.2019, T-601/17, [Tz 45], Mitt. 2019, 566 – Rubik's Cube II.

11 EuG, a.a.O., [Tz 89/90] – Rubik Cube II.

12 BPatG Mitt. 2019, 360, [Tz 56] – Quadratische Schokoladentafel III.

13 Vgl. BGH Mitt. 2008, 129; GRUR 2008, 71 [Tz 18] – Fronthaube; BGH Mitt. 2010, 133; GRUR 2010, 138 [Tz 19 ff] – ROCHER-Kugel; vgl. auch EuGH Mitt. 2014, 507; GRUR 2014, 1097, [Tz 35/36] – Hauck ./ Stokke.

14 BPatG Mitt. 2019, 360, [Tz 21] – Quadratische Schokoladenverpackung.

15 BPatG Mitt. 2019, 360, [Tz 53] – Quadratische Schokoladenverpackung.

16 BPatG Mitt. 2019, 360, [Tz 58] – Quadratische Schokoladenverpackung.

17 EuGH, Urt. vom 14.3.2019, C 21/18, [Tz. 36/38], Mitt. 2019, 233 – Bildmarke MANHATTAN.

18 EuGH, a.a.O., [Tz. 40/42] – Bildmarke MANHATTAN.

19 EuGH, Urt. vom 27.3.2019, C-578/17; [Tz. 28], Mitt. 2019, 288 – Hartwall.

20 EuGH, a.a.O., [Tz 40] – Hartwall.

21 BPatG, Beschl. vom 23.1.2019, 27 W (pat) 561/16, [Tz. 18] – Mut machen.

22 BPatG, a.a.O., [Tz. 21] – Mut machen.

23 BPatG, Beschl. vom 6.12.2018, 25 W (pat) 582/17, [Tz. 22/23], Mitt. 2019, 368 – Wir steuern Ihre Steuern.

24 BPatG, Beschl. vom 9.12.2018, 26 W (pat) 529/18 [Tz 11/20] – lokalgenau.

die typischerweise mit der Veranstaltung eines Volksfestes in Zusammenhang stehen.²⁵

Handelt es sich bei der angemeldeten Marke um den Namen eines Prominenten, so gelten für deren Schutzfähigkeit die für alle Markenformen geltenden Grundsätze.²⁶ Dabei kommt es auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem betroffenen Waren- und Dienstleistungsgebiet an. Gibt es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten, dass das angemeldete Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, kann von Unterscheidungskraft ausgegangen werden.²⁷ Sieht der Verkehr allerdings in der wahrscheinlichsten Verwendungform lediglich einen Sach- und keinen Herkunftshinweis, scheidet Unterscheidungskraft aus.

Auch fremdsprachige Angaben unterliegen dem absoluten Schutzhindernis des § 8 MarkenG, wobei es auf das Verständnis der inländischen fremdsprachigen Bevölkerung ankommt.²⁸ Enthält der entsprechende Begriff für diesen Verkehrskreis keine glatt beschreibende Bedeutung, ist dieser auch grundsätzlich schutzfähig.²⁹ Inwiefern ein fremdsprachiger Begriff, der für die jeweils angesprochenen, inländischen Verkehrskreise beschreibende Bedeutung hat, nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und/oder 2 MarkenG schutzfähig ist, hängt nach der Rechtsprechung des BPatG wohl weitgehend davon ab, wie groß der Anteil der inländischen Bevölkerung ist, der das Wort beschreibend versteht. Handelt es sich bei der angemeldeten Marke um ein Wort der türkischen Sprache, das für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, so ist auf das Verständnis der türkischsprachigen Verbraucher abzustellen. Mit Bezug auf die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr, die die Bildung und Berücksichtigung verschiedener Verkehrskreise, je nach Sprachkenntnis rechtfertigt,³⁰ soll die Bildung solcher verschiedener Verkehrskreise auch bei der Prüfung der Unterscheidungskraft möglich sein. Hat dieser inländische, fremdsprachige Verkehrskreis aufgrund seiner Größe und Ausrichtung eine selbstständige Bedeutung, so ist ein Begriff, der in dieser Fremdsprache beschreibend ist, auch nicht schutzfähig.³¹ Ist dieser Verkehrskreis eher klein, weil nur geringe Teile des angesprochenen Verkehrs die Fremdsprache tatsächlich verstehen, ist auf das Verständnis des allgemeinen inländischen, deutschsprachigen Verkehrs abzustellen, so dass bspw. der japanische Begriff *AKAI*³² unterscheidungskräftig ist, ebenso wie der Begriff *EKTE* der norwegischen Sprache.³³

Weist das angemeldete Zeichen ergänzend zu einer beschreibenden Wortkombination auch eine graphische

Ausgestaltung auf, so führt dies allein nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens nach § 8 MarkenG. Erforderlich ist ein solcher graphischer Überschuss, der umso größer sein muss, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe ist.³⁴ Sind die Anfangsbuchstaben der Wortkombination i.S. eines Akronyms hervorgehoben, so wird die akzessorische Stellung des Akronyms nur dann aufgehoben, wenn die Buchstabenkombination entweder für sich nicht beschreibend ist,³⁵ oder die Buchstabenkombination graphisch so gestaltet ist, das sie für sich einen Herkunftshinweis darstellt.³⁶

Der Umstand, dass das Zeichen eine Wortneuschöpfung ist, genügt nicht für die Bejahung der Unterscheidungskraft. Vielmehr ist erforderlich, dass die Bedeutung der Kombination über die der einzelnen Bestandteile hinausgeht,³⁷ wobei diese dann selber unterscheidungskräftig sein muss. Richtet sich die Marke vornehmlich an Fachkreise, so ist zwar deren Aufmerksamkeitsgrad erhöht, was aber nicht bedeutet, dass eine geringere Unterscheidungskraft für die Eintragung dieses Zeichens ausreicht.³⁸ Für die Frage der Unterscheidungskraft kommt es nicht darauf an, ob die durch das Zeichen beschriebenen Merkmale der Ware wesentlich oder unwesentlich sind, da grundsätzlich jeder Mitbewerber auch die Beschreibung unwesentlicher Merkmale frei verwenden darf.³⁹

Der EuGH stellt klar, dass es für die Frage der Unterscheidungskraft von Marken vornehmlich auf den Herkunftshinweis ankommt und weniger darauf, ob die Marke beschreibend ist.⁴⁰ Von daher können auch anpreisende Begriffe bzw. Begriffskombinationen grundsätzlich schutzfähig sein, vorausgesetzt der Verkehr erkennt in diesen einen Herkunftshinweis. Ist die Kombination aber weder originell noch prägnant und weist sie auch keine ungewöhnliche Struktur auf, die ein Mindestmaß an Interpretation, Nachdenken oder Überlegen beim angesprochenen Verkehr erfordert, fehlt auch solchen nicht beschreibenden Begriffen die Unterscheidungskraft.⁴¹ Insofern stellt somit der Umstand, dass das Zeichen nicht beschreibend ist, eine nötige Voraussetzung für die weitere Prüfung der Unterscheidungskraft dar.⁴² Wird das Zeichen als Phantasieiname aufgefasst, welches nicht beschreibend ist, ist es auch unterscheidungskräftig i.S.v. Art. 7 UMV.⁴³ Danach soll die Marke *Neuschwanstein* unterscheidungskräftig sein, da sie dem maßgeblichen Verkehr erlaube, die betreffenden Waren und Dienstleistungen von denjenigen zu unterscheiden, die an anderen kommerziellen und touristischen Stätten verkauft oder erbracht würden.⁴⁴ Besteht das angemeldete Zeichen

25 BPatG, Beschl. vom 21.2.2019, 29 W (pat) 506/17, [Tz 17/19] – Bremer Osterwiese.

26 BPatG, Beschl. vom 25.2.2019, 27 W (pat) 519/18, [Tz 10] – Franziska van Almsick.

27 BPatG, a.a.O., [Tz 13] – Franziska van Almsick m.H. auf BGH GRUR 2018, 932 [Tz 21] – #darf er das?.

28 BPatG, Beschl. vom 1.7.2019, 28 W (pat) 42/17, [Tz 25] – elitär.

29 BPatG, a.a.O., [Tz 25] – elitär.

30 BGH Mitt. 2012, 36; GRUR 2012, 64 [Tz 9] – Maalox ./ Me-lox-GRY; BGH GRUR 2013, 631 [Tz 64] – AMARULA/Marulablu.

31 BPatG, Beschl. vom 17.4.2019, 28 W (pat) 521/18 [Tz 17/19] – Kasap; anders noch BPatG, Beschl. vom 28.4.2016, 26 W (pat) 64/11 – Mangal.

32 BPatG, Beschl. vom 19.6.2019, 29 W (pat) 548/17 – AKAI.

33 BPatG, Beschl. vom 4.12.2018, 28 W (pat) 597/17 – EKTE.

34 BPatG, Beschl. vom 21.2.2019, 30 W (pat) 558/18, [Tz 24/25] – WundTherapie-Zentrum.

35 BPatG, Beschl. vom 27.9.2018, 25 W (pat) 41/17 – DZX Deutscher Zweitmarktindex.

36 BPatG, Beschl. vom 14.1.2019, 27 W (pat) 544/16 – JBG – Junior Brands Group.

37 EuG, Urt. vom 26.3.2019, T-787/17, [Tz 24] – GlamHair.

38 EuG, Urt. vom 4.4.2019, T-804/17, [Tz 22] – Stada Bildzeichen.

39 EuG, Urt. vom 20.3.2019, [Tz 33] – Triotherm+.

40 EuGH, Urt. vom 15.5.2019, C-653/17 P, [Tz 81], Mitt. 2019, 356 – Vermögensmanufaktur.

41 EuGH, a.a.O., [Tz 83] – Vermögensmanufaktur.

42 EuGH GRUR 2018, 1146, [Tz 68] – Neuschwanstein.

43 EuGH, a.a.O.; [Tz 68/69] – Neuschwanstein.

44 EuGH, a.a.O., [Tz 69]; anders BGH Mitt. 2012, 458; GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein, nach der die deutsche Marke Neuschwanstein für schutzunfähig ist.

aus mehreren Bestandteilen und bspw. auch aus einer nach Art. 7 Abs. 1, Buchst. m UMV geschützten Sortenbezeichnung, so kommt es darauf an, ob diese Sortenbezeichnung ein wesentliches Element der angemeldeten Marke ist. Dies ist nicht der Fall, wenn sich die wesentliche Herkunftsfunktion dieser Marke auf die anderen Elemente des angemeldeten Zeichens stützt und dann die Sortenbezeichnung nur ein rein generischer Hinweis ist.⁴⁵ Dabei kann es auch auf die graphische Gestaltung des Zeichens ankommen.⁴⁶ Auch die Stellung innerhalb der Kombination, bspw. am Anfang, kann eine Rolle spielen. Ist dieses Element dann unterscheidungskräftig i.S.v. Art. 7 UMV, ist das Zeichen insgesamt unterscheidungskräftig.⁴⁷

Fordert das angemeldete Zeichen einen gewissen Interpretationsaufwand für den angesprochenen Verbraucher und verstehen sie diesen nicht als reine Sachaussage, ist dieser nicht beschreibend i.S.v. Art. 7 UMV. Der Umstand, dass die beanspruchten Waren selber den Begriff aufweisen, hier die Farbe Weiß, ist unerheblich, so lange der Verkehr in dieser Bezeichnung einen Herkunftshinweis sieht. Die beanspruchten Waren könnten auch in jeder anderen Farbe vertrieben werden. Von daher ist eine Farbangabe als solche nicht grundsätzlich schutzunfähig.⁴⁸ Beschreibend ist die Farbe Weiß nur dann, wenn sie für den maßgeblichen Verkehrskreis als Beschreibung eines intrinsischen und dem Wesen der Ware innewohnenden Merkmals erkannt wird.⁴⁹ Vielmehr erfordert der Begriff *Weiß* einen gewissen Interpretationsaufwand seitens der angesprochenen Verbraucher. Wesentliches Merkmal i.S.v. Art. 7 Abs. 1 lit c UMV ist nur ein solches Merkmal, das ein objektives, dem Wesen der Ware/Dienstleistung innewohnendes Merkmal oder ein intrinsisches und dauerhaftes Merkmal dieser Ware/Dienstleistung ist.⁵⁰ Dabei spielt es keine Rolle, ob ein solches Merkmal in wirtschaftlicher Hinsicht wesentlich oder nebensächlich ist. Handelt es sich bei dem Merkmal um einen rein zufälligen und beliebigen Aspekt, den u.U. nur ein Bruchteil dieser Waren aufweist, liegt jedenfalls kein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zu dem Wesen der Waren vor.⁵¹ Ebenso wenig genügt eine nur indirekte Assoziation ohne direkte und konkrete gedankliche Verknüpfung durch die maßgeblichen Verkehrskreise.⁵²

Handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine 3D-Marke, fordert der Bestimmtheitsgrundsatz nicht, dass die 3D-Marke in der Anmeldung von allen Seiten abzubilden ist.⁵³ Allerdings kann die Ansicht nur von einer Seite im Einzelfall zu einer Einschränkung des Schutzzumfangs führen, da dieser ausschließlich durch den in der Anmeldung und Eintragung sichtbaren Teil der Marke bestimmt wird. Eine 3D-Gestaltung ist schutzfähig, wenn sie erheblich von der Branchenüblichkeit abweicht, was bedeutet, dass die beanspruchte Form gegenüber üblichen

Gestaltungen Besonderheiten aufweisen muss, die geeignet sind, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden.⁵⁴ Dabei ist auf den betroffenen Warenbereich abzustellen, wobei auch benachbarte Warengebiete Berücksichtigung finden können.⁵⁵ Ob solche Vergleichsgestaltungen relevant sind, hängt davon ab, ob diese in einem Umfang vertrieben wurden, die das Verkehrsverständnis maßgeblich beeinflussen konnten.⁵⁶ Somit kann selbst der Vertrieb identischer Gestaltungen über einen nur kurzen Zeitraum irrelevant sein, wenn durch diesen Vertrieb das Verkehrsverständnis nicht beeinflusst wird. Für den Nachweis der Unterscheidungskraft ist nach Auffassung des EuG nicht nur die Benutzung des Zeichens in der eingetragenen Form, sondern auch solche abgewandelten Benutzungen der Marke zu berücksichtigen, die i.S.v. Art. 18 Abs. 1 UMV noch rechtserhaltend sind.⁵⁷ An den Nachweis der für die Unterscheidungskraft erforderlichen und an die rechtserhaltenden Benutzung i.S.v. Art. 18 UMV, seien dieselben Anforderungen zu stellen. Von daher seien für den Nachweis der schutzbegründenden Benutzung auch solche Abwandlungen der betroffenen Marke zu berücksichtigen, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht ändern. Dabei ist auf die Kennzeichnungskraft der Marke abzustellen. Handelt es sich bei der Marke um ein einfaches Zeichen, führt bereits die Abwandlung in nur geringen Teilen dazu, dass der kennzeichnende Charakter geändert wird und damit diese Abwandlung für den Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft auch nicht zu berücksichtigen ist.⁵⁸

Handelt es sich bei der angemeldeten Marke um den (Künstler-) Namen eines bekannten Fußballers, so ist die Markenmeldung bösgläubig, wenn dieser Name bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war und der Anmelder keine Benutzung der Marke außerhalb der Ausbeutung der Bekanntheit und des Rufs des Nameninhabers dartun kann.⁵⁹ In Abkehr von den vom EuGH aufgestellten Grundsätze zur Prüfung der Böswilligkeit einer Markenmeldung⁶⁰ legt das EuG dem Anmelder in dieser Konstellation somit die Darlegungs- und Beweislast auf, dass die Markenmeldung nicht bösgläubig erfolgte. Erfolgt die Markenmeldung auch dazu, sich gegen Abwehransprüche eines Dritten zu wehren, der ein ähnliches Zeichen bereits verwendet, ist auch eine solche Markenmeldung bösgläubig i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG.⁶¹ Ist die Marke bösgläubig angemeldet worden, so hat der Anmelder auch im Lösungsverfahren die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen.⁶² Dient die Markenmeldung dazu, die fünfjährige Benutzungsschonfrist erneut in Gang zu setzen und damit den Benutzungszwang auszuhebeln, ist eine solche Markenmeldung bösgläubig. Eine solche Wiederholungsmarke liege auch dann vor, wenn sich die erneut angemeldete Marke im Wesentlichen

45 EuG, Urt. vom 18.6.2019, T-569/18, [Tz 32] – Kordes’Rose Monique.

46 EuG, a.a.O., [Tz 35] – Kordes’Rose Monique.

47 EuG, a.a.O., [Tz 33] – Kordes’Rose Monique.

48 EuGH, Urt. vom 7.5.2019, T-423/18 [Tz 73], Mitt. 2019, 567 – vita.

49 EuG, a.a.O., [Tz 71] – vita.

50 EuG, a.a.O., [Tz 44] – vita.

51 EuG, a.a.O., [Tz 45] – vita.

52 EuG, a.a.O., [Tz 52] – vita.

53 BPatG, Beschl. vom 7.11.2018, 29 W (pat) 63/17, [Tz 24] – Schokoladenstäbchen.

54 BPatG, a.a.O., [Tz 28] – Schokoladenstäbchen.

55 BPatG, a.a.O., [Tz 32] – Schokoladenstäbchen.

56 BPatG, a.a.O., [Tz 36] – Schokoladenstäbchen.

57 EuG, Urt. vom 19.6.2019, T-307/17, [Tz 58], Mitt. 2019, 567 – Adidas 3-Streifen.

58 EuG, a.a.O., [Tz 71/72]; MarkenR 2019, 315 – Adidas 3-Streifen.

59 EuG, Urt. vom 14.5.2019, T-795/17, [Tz 52/53], Mitt. 2019, 416 – NEYMAR.

60 Vgl. EuGH GRUR 2009, 763, [Tz 53], – Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli.

61 BPatG, Beschl. vom 23.5.2019, 25 W (pat) 77/17, [Tz 17] – Horse Kick.

62 BPatG, a.a.O., [Tz 21] – Horse Kick.

mit bereits früher angemeldeten Marken auch im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen decke.⁶³ Handelt es sich allerdings nicht um eine Wiederholungsmarke, sondern um eine Weiterentwicklung, weil bspw. der Bildbestandteil leicht geändert ist, soll nach der bisherigen Rechtsprechung eine solche Marken Anmeldung nicht bösgläubig erfolgt sein.⁶⁴

Das Eintragungshindernis des Art. 8 Abs. 3 UMV setzt voraus, dass Agentenmarke und prioritätsältere Marke des Geschäftsherrn identisch sind.⁶⁵ Der Unionsgesetzgeber hätte sich gegen die Erstreckung des Schutzes bei Agentenmarken auch auf ähnliche Zeichen entschieden. I.S.d. Rspr. sind auch solche Zeichenabwandlungen „identisch“, die so geringfügige Unterschiede aufweisen, dass sie einem Durchschnittsverbraucher nicht auffallen.⁶⁶ Das Agentenverhältnis i.S.v. Art. 8 Abs. 3 UMV setzt eine Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien voraus. Reine Vertragsverhandlungen begründen ein Agentenverhältnis i.S.d. Vorschrift, ebenso wenig wie eine reine Verkäufer-Käufer-Beziehung.⁶⁷ Ist Löschungsantrag nur auf ein älteres Zeichen gestützt, ist es unzulässig, sich in der Beschwerdeinstanz auf ein weiteres älteres Zeichen zu berufen.

Beinhaltet das betroffene Zeichen ein Bildelement, das als Anspielung auf eine geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) verstanden werden kann, so ist eine solche anspielende Abbildung unzulässig, wenn das betroffene Element geeignet ist, dem Verbraucher das Erzeugnis, das diese Bezeichnung trägt, gedanklich unmittelbar in Erinnerung zu rufen.⁶⁸ Der einfache Hinweis auf Sporttextilien, welcher keine ausdrückliche Bezugnahme auf die Olympischen Spiele oder die Olympische Bewegung in Wort und Bild enthält, verstößt nicht gegen das OlympSchG. Allerdings wird die Grenze zur unlauteren Ausnutzung überschritten, wenn eine enge Bezugnahme auf die Olympischen Spiele erfolgt, wobei deren Wertschätzung so ausgenutzt wird, wie sie in der Regel nur durch einen offiziellen Sponsor oder offiziellen Ausstatter von Olympiateilnehmern erfolgt.⁶⁹ Von daher sind die Begriffe *olympiaverdächtig* und *olympiareif* ohne ausdrückliche Bezugnahme auf die Olympischen Spiele zulässig.

III. Identitätsschutz/Verwechslungsgefahr/Bekanntheitschutz/Schutz der geographischen Herkunftsangabe

Die von Haus aus einer Marke grundsätzlich zukommende durchschnittliche Kennzeichnungskraft kann vermindert sein, wenn sich das Zeichen zu einer Gattungsbe-

zeichnung bzw. Sachbezeichnung entwickelt hat, wobei dies auch für Personennamen gilt, die grundsätzlich ein klassisches Kennzeichnungsmittel sind.⁷⁰ Die Prüfung, ob dies der Fall ist, unterliegt strengen Anforderungen. Solange noch ein beteiligter Verkehrskreis, und sei es auch nur ein Teil der mit der Herstellung oder dem Vertrieb ähnlicher Waren oder Dienstleistungen befassten Personen, an der Bedeutung des Wortes als Herkunftshinweis festhält, kann eine solche Entwicklung nicht angenommen werden.⁷¹ Auch solch originär kennzeichnungsschwache Zeichen können durch intensive Benutzung in der Kennzeichnungskraft gesteigert sein. Liegt eine solche Steigerung durch intensive Benutzung vor, kann dann auch das Zeichen innerhalb einer Gesamtbezeichnung prägende Bedeutung haben, sofern alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten.⁷² Weicht das Widerspruchszeichen von einer glatt beschreibenden Bedeutung nur in einem Buchstaben ab, so dass die Eintragung aufgrund eines (beabsichtigten) orthographischen Fehlers erfolgte, der vom Verkehr in jeder Hinsicht verstanden werden kann, so verfügt das Zeichen grundsätzlich über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.⁷³ Ist die Widerspruchsmarke an einen beschreibenden Begriff angelehnt, ist der Schutzzumfang entsprechend hierauf beschränkt und bezieht sich insbesondere nicht auf den markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe als solche. Danach ist Zeichenähnlichkeit nur gegeben, soweit die Übereinstimmungen mit einem jüngeren Zeichen sich nicht auf die beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe beziehen, sondern die Zeichen gerade im Bereich der konkreten Abwandlungen identisch oder ähnlich sind.⁷⁴ Anderen Wettbewerbern bleibt es daher unbenommen, sich mit ihren Kennzeichnungen an dieselbe beschreibende Angabe in anderer Weise anzunähern.⁷⁵

Die Frage, inwiefern graphisch ausgestaltete Einzelbuchstaben vom Verkehr ausgesprochen und damit im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden können, richtet sich nach der Verkehrsgewohnheit in der betroffenen Branche. Da im Bereich der Sportbekleidung die beteiligten Verkehrskreise einen stilisierten Buchstaben als aussprechbares Wort oder aussprechbaren Slogan auch in englischer Sprache verstehen, ist dieser Bedeutungsgehalt entsprechend der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr zu Grunde zu legen.⁷⁶ Sind die Vergleichszeichen gleich gebildet und bestehen sie aus sprachlich auf einander bezogenen Einzelwörtern, sind die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit insgesamt zu vergleichen. Auf die Kennzeichnungskraft der Einzelbestandteile kommt es dann nicht an.⁷⁷ Übereinstimmun-

63 EUIPO, Beschl. vom 22.7.2019, R 1849/2017-2 – MONOPOLY.

64 EuG GRUR-Int. 2013, 144 – Pelican.

65 EuG, Urt. vom 15.10.2018, T-7/17, [Tz 38] – MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER ./ MINERAL MAGIC; anders der Schutz nach dem MarkenG: vgl. BGH Mitt. 2010, 442; GRUR 2010, 828 [Rdn. 34] – DISC.

66 EuG, a.a.O., [Tz 38] – MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER ./ MINERAL MAGIC.

67 EuG, Urt. vom 14.2.2019, T-796/17, [Tz 97] – MOULDPRO.

68 EuG, Urt. vom 2.5.2019, C-614/17, [Tz 20/22], Mitt. 2019, 352 – Manchego-Käse; vgl. auch EuGH, Mitt. 2018, 424; GRUR 2018, 843, (Rdn. 51) – Glen Buchenbach und daran anknüpfend LG Hamburg, Urt. vom 7.2.2019, 327 O 127/16 – Glen Buchenbach II.

69 BGH, Urt. vom 7.3.2019, I ZR 225/17, [Tz 15] – Olympiaverdächtig.

70 BGH, Beschl. vom 14.2.2019, I ZB 34/17, [Tz 21]; Mitt. 2019, 515; GRUR 2019, 1058 – KNEIPP.

71 BGH Mitt. 2019, 515, [Tz 22] – KNEIPP.

72 BGH Mitt. 2019, 515, [Tz 41/42] – KNEIPP.

73 BPatG, Beschl. vom 1.3.2019, 28 W (pat) 15/16, Mitt. 2019, 416 – INJEKT ./ INJEX.

74 BPatG, a.a.O., [Tz 48] – INJEKT ./ INJEX.

75 BPatG, a.a.O., [Tz 49] – INJEKT ./ INJEX.

76 LG Düsseldorf, Urt. vom 5.12.2018, 34 O 49/18, [Tz 31] – You win ./ I win; vgl. auch BGH Mitt. 2012, 422; GRUR 2012, 930, [Tz 47] – Bogner B. ./ Barbie B.

77 BPatG, Beschl. vom 9.8.2018, 27 W (pat) 79/14, [Tz 23] – ANGRY BIRDS ./ Angry Band.

gen am Wortende fallen bei längeren Bezeichnungen weniger ins Gewicht, so dass selbst Unterschiede am Wortende eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Ebenso kann ein unterschiedlicher Wortsinn die Verwechslungsgefahr auch dann nicht ausschließen, wenn die Vergleichszeichen selber klanglich und schriftbildlich erheblich übereinstimmen.⁷⁸

Nach der Rechtsprechung des EuG genügt für eine schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, dass die Vergleichszeichen in den jeweils ersten Buchstaben übereinstimmen und die weiteren Bestandteile nur beschreibende Bedeutung haben. Diese beschreibenden Bestandteile spielen für den Markenvergleich dann nur eine untergeordnete Rolle.⁷⁹ Eine Verwechslungsgefahr kann aufgrund unterschiedlichen Bedeutungsgehalts nur ausgeschlossen werden, wenn der Verkehr die unterschiedlichen Bedeutungen aufgrund der Sprachkenntnis auch erkennt. Ist dies nicht sichergestellt, findet eine entsprechende Neutralisierung nicht statt.⁸⁰ Wird Widerspruch aus einer älteren nationalen Marke eingelegt, welche über eine beschreibende Bedeutung verfügt, so muss sie dennoch der Verwechslungsgefahr zu Grunde gelegt werden. Ihm kann zwar eine nur verminderte Kennzeichnungskraft zugesprochen, nicht aber jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Verfügt die prioritätsjüngere Unionsmarke über einen ähnlich kennzeichnungsschwachen Bestandteil, kann u.U. hierauf Verwechslungsgefahr gestützt werden.⁸¹ Erschöpft sich das zusätzliche Bildelement in einem der Vergleichszeichen in der Verstärkung des Sinns eines Wortelementes, so kommt der graphischen Gestaltung keine zusätzliche prägende Stellung zu, obwohl der Bildbestandteil einer zusammengesetzten Marke grundsätzlich den gleichen Stellenwert wie der Wortbestandteil einnehmen kann, insbesondere aufgrund seiner Form, Größe, Farbe oder Positionierung innerhalb des Zeichens.⁸² Verfügen die Vergleichszeichen über einen identischen Bestandteil und ist der weitere Bestandteil, selbst wenn er am Wortanfang steht, nur kennzeichnungsschwach, wobei auf das Verständnis der jeweils angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist, so kann klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit dennoch nicht ausgeschlossen werden.⁸³ Für eine Ähnlichkeit kann bereits ausreichen, wenn die Vergleichszeichen aus fünf bzw. sechs Buchstaben bestehen und vier Buchstaben in gleicher Folge an gleicher Stelle stehen.⁸⁴ Dies gilt insbesondere dann, wenn der Aufmerksamkeitgrad der angesprochenen Verkehrskreise nur durchschnittlich ist.⁸⁵ Sind die Vergleichszeichen im Übrigen eher kürzere Zeichen, nimmt der Verbraucher den Wortanfang in ähnlicher Weise wahr, wie das Wortende, so dass Unterschiede im Wortanfang weniger ins Gewicht fallen.⁸⁶ Bestehen die Vergleichszeichen aus Wort- und

Bildbestandteilen und dominiert der Bildbestandteil von seiner Größe und Anordnung her den Gesamteindruck des Zeichens, scheidet selbst dann eine Markenähnlichkeit und folglich eine Verwechslungsgefahr aus, wenn der Wortbestandteil identisch ist, zumal wenn der Wortbestandteil des jüngeren Zeichens ein bekannter Hinweis ist.⁸⁷ Zwar gelte nach wie vor der Grundsatz, dass bei Kombinationszeichen grundsätzlich der Wortbestandteil überwiege,⁸⁸ so komme aber einem Bildelement eine selbstständig kennzeichnende Stellung zu, wenn das Wortelement weniger kennzeichnungskräftig ist und im Übrigen die Bildelemente sehr ähnlich gestaltet sind, wobei der EuGH die Grundsätze der *Thomson Life*-Entscheidung⁸⁹ auch auf die Kollision von Bildmarken mit Wort-/Bildmarken erweitert und auch dann annimmt, wenn die übereinstimmenden Bildelemente nur ähnlich sind.⁹⁰ Im Gegensatz zur Überprüfung von Entscheidungen durch den BGH nach dem MarkenG, ist die Überprüfung der Entscheidung des EuG zur Verwechslungsgefahr der Kontrolle durch den EuGH entzogen, da es sich nach Auffassung des EuGH nicht um eine Rechts- sondern um eine Tatsachenfrage handelt.⁹¹ Es stellt allerdings einen überprüfbaren Rechtsfehler dar, wenn das Gericht die Verwechslungsgefahr nicht umfassend unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bewertet hat.⁹² Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie das Zeichen bzw. die Wort/Bildelemente auf den Verkehr wirken. Die Wiedergabe in Standardschrift im Unionsmarkenblatt ist insofern irrelevant.⁹³ Zu den zu berücksichtigenden Umständen des Einzelfalls gehört auch die Wahrnehmung des Zeichens durch den Verkehr. Wird das Zeichen vornehmlich vom Verkehr visuell wahrgenommen, so kommt der klanglichen Ähnlichkeit nur eine untergeordnete Rolle bei Prüfung der Verwechslungsgefahr zu.⁹⁴ Der Umstand allein, dass die Widerspruchsmarke identisch in der angegriffenen Marke enthalten ist, begründet noch keine Verwechslungsgefahr. Diese scheidet aus, wenn das angegriffene Zeichen vom Verkehr als Einheit wahrgenommen werde und damit das Widerspruchszeichen innerhalb der angegriffenen Marke nicht als solches erkannt werde.⁹⁵ Handelt es sich bei dem betroffenen Zeichen um eine aus Vor- und Nachnamen bestehende Marke, gelten die allgemeinen Grundsätze. Folglich ist zu prüfen, ob der Vor- und/oder Nachname eine kennzeichnende Stellung innehat, wobei insofern eine Rolle spielen kann, ob der Nachname ungewöhnlich oder verbreitet ist.⁹⁶ Auch ist die Frage, ob der Vorname als solcher für den angesprochenen Verkehr gewöhnlich oder ungewöhnlich ist.

Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens auch dann, wenn das Stammelement der Zei-

78 BPatG, a.a.O., [Tz 24] – ANGRY BIRDS ./ Angry Band.

79 EuG, Urt. vom 8.5.2019, T-37/18 – Bravo ./ Brave Paper.

80 EuG, a.a.O., [Tz 52/66] – Bravo ./ Brave Paper.

81 EuG, Urt. vom 7.5.2019, T-152/18, T-153/18, T-154/18, T-155/18, [Tz 37/48] – MultiPlus.

82 EuG, Urt. vom 3.4.2019, T-468/18, [Tz 53/54] – CONDOR SERVICE ./ IBERCONDOR.

83 EuG, a.a.O., [Tz 64/68] – CONDOR SERVICE ./ IBERCONDOR.

84 EuG, Urt. vom 30.1.2019, T-79/18, [Tz 30] – BORBET ./ ARBET.

85 EuG, a.a.O., [Tz 22/42] – BORBET ./ ARBET.

86 EuG, a.a.O., [Tz 31] – BORBET ./ ARBET.

87 EuG, Urt. vom 19.6.2019, T-28/18, [Tz 46/72] – AC MILAN.

88 EuG, Urt. vom 12.7.2019, T-54/18, [Tz 82] – Adlersymbol.

89 EuGH GRUR 2005, 1042 – Life ./ Thomson Life.

90 EuG, Urt. vom 12.7.2019, T-54/18, [Tz 92/93] – Adlersymbol.

91 EuGH, Urt. vom 4.7.2019, C-99/18 P, [Tz 13] – fly.de ./ Fly.

92 EuGH, a.a.O., [Tz 20] – fly.de ./ Fly.

93 EuGH, a.a.O., [Tz 21] – fly.de ./ Fly.

94 EuG, Urt. vom 27.2.2019, T-107/18, [Tz 75/76] – ENNE ./ Dienne.

95 EuG, a.a.O., [Tz 48] – ENNE ./ Dienne.

96 EuG, Urt. vom 22.5.2019, T-197/16, [Tz 45] – ANDREA INCONTRI.

chenserie keine prägende Stellung innerhalb des Zeichens aufweist.⁹⁷ Im Rahmen der Gesamtabwägung bei Prüfung der Verwechslungsgefahr ist zu würdigen, inwiefern sich die jüngere Marke in die Markenserie der Widerspruchsmarke einfügt.⁹⁸ Zur Begründung einer Markenserie ist nicht erforderlich, dass der Stammbestandteil tatsächlich auch isoliert verwendet wird und hervortritt. Eine Einbindung in die Zeichenserie der Widersprechenden liegt auch dann vor, wenn der Stammbestandteil Element eines Gesamtbegriffs innerhalb der angegriffenen Marke ist.⁹⁹ Der Umstand allein, dass die Vergleichszeichen über einen längeren Zeitraum hinaus friedlich nebeneinander koexistieren haben, führt noch nicht allein dazu, dass Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Vielmehr muss der Anmelder des angegriffenen Zeichens auch nachweisen, dass die friedliche Koexistenz auf einer fehlenden Verwechslungsgefahr beruht.¹⁰⁰

Da Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen ist, ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass auch kennzeichnungsschwache und beschreibende Elemente hierbei eine Rolle spielen. Von daher ist im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr irrelevant, ob die betroffene Marke einen *Disclaimer* aufweist oder nicht, da es allein auf die Verkehrsauffassung ankommt. Folglich ist eine nationale Regelung, die es ermöglicht für bestimmte Bestandteile einer Marke eine Verzichtserklärung aufzunehmen (*Disclaimer*), mit der Markenrechtslinie nicht zu vereinbaren.¹⁰¹

Die Stiftung Warentest kann sich der unberechtigten Nutzung seiner als Wortzeichen eingetragenen Marke *ÖKO-Text* durch einen Dritten, der durch die Benutzung auf das Testergebnis hinweist, nur über den Bekanntheitschutz wehren. Verwechslungsgefahr scheidet aus, da der Nutzer die Marke *ÖKO-Test* nicht als Herkunftshinweis, sondern als Hinweis auf das Testergebnis benutzt.¹⁰² Für den Bekanntheitschutz ist Voraussetzung, dass der Benutzer das Zeichen *ÖKO-Test* in unlauterer Weise ausnutzt bzw. beeinträchtigt, wobei die Bekanntheit der Marke *ÖKO-Test* vorausgesetzt ist.¹⁰³ Das EUIPO ist durch frühere Entscheidungen nicht nur im Hinblick auf absolute, sondern auch im Hinblick auf relative Schutzhindernisse nicht gebunden. Von daher kann die einmal von EUIPO in einer früheren Entscheidung anerkannte Bekanntheit des Widerspruchszeichens nicht in einer nachfolgenden hiervon unabhängigen Entscheidung ohne weiteres berücksichtigt werden.¹⁰⁴ Will das EUIPO allerdings von früheren Entscheidungen abweichen, wie bspw. auch im Hinblick auf die Feststellung der Bekanntheit, so muss sie gem. dem Gleichbehandlungsgrundsatz sowie dem

Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung die (dann) von der früheren Praxis abweichende Entscheidung ausführlich begründen.¹⁰⁵ Von daher kann es in Fällen, in denen das EUIPO schon einmal früher die Bekanntheit eines Zeichens anerkannt hat, durchaus zu Beweiserleichterungen für die Widersprechende kommen. Der Widerspruchsgrund Rufausbeutung nach Art. 8 Abs. 5 UMV hat drei Voraussetzungen, nämlich Markenähnlichkeit, Bekanntheit des Widerspruchszeichens und Ausnutzung/Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke durch das angemeldete Zeichen. Diese Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen, stehen in Wechselbeziehung derart zueinander, dass eine hohe Bekanntheit grundsätzlich dazu führt, dass die Widersprechende in der Regel weniger zum Beleg der Rufausbeutung vortragen muss.¹⁰⁶ Die Widersprechende hat auch grundsätzlich nicht nachzuweisen, dass eine Rufausbeutung im Einzelnen vorliegt. Vielmehr genügt eine nicht bloß hypothetische Gefahr der Rufausbeutung in der Zukunft, die sich aus der Logik und Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit der Rufausbeutung bei Beachtung der Besonderheiten des relevanten Marktes ergeben kann.¹⁰⁷

Im Widerspruchsverfahren kann sich eine Partei nicht auf Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechtes berufen, mit Ausnahme rechtskräftiger Entscheidungen oder Vergleiche zwischen den Parteien.¹⁰⁸ Die die Rechtskraft durchbrechende Arglistrede aus § 826 BGB kann lediglich im Wege der Löschungsklage gem. § 55 MarkenG geltend gemacht werden.¹⁰⁹

Für die Prüfung der Warenähnlichkeit kommt es allein auf die Registerlage zum Zeitpunkt der Entscheidung an. Die Änderung des Warenverzeichnisses, die fehlerhaft war, ist im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen, da sie nicht mehr überprüfbar sind.¹¹⁰ Für die Frage der Warenähnlichkeit kommt es weder auf die Klassifizierung an, noch darauf, welche Waren von der Marke genau verwendet werden, insbesondere wenn die Benutzung des Widerspruchszeichens nicht bestritten ist.¹¹¹ Auch nach Rechtsprechung des EuG spielt die Klassifizierung von Waren für die Warenähnlichkeit keine Rolle.¹¹² Ist die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, sind bei Prüfung der Warenähnlichkeit die Waren/Dienstleistungen zu Grunde zu legen, für die die Benutzung nachgewiesen wurde.¹¹³ Hat die Widersprechende im Rahmen eines *Disclaimers* bestimmte Waren ausgenommen, so scheiden diese bei Prüfung selbst der Warenähnlichkeit ebenso aus.¹¹⁴ Dienen die Vergleichswaren unterschiedlichen Zwecken und stehen sie auch nicht in Wettbewerb, so scheidet Warenähnlichkeit aus, selbst wenn sie teilweise

97 EuGH, Urt. vom 28.2.2019, C-505/17P, [Tz 39/42] – SO. . . ? ./. SO'.

98 EuGH, a.a.O., [Tz 83] – SO. . . ? ./. SO'.

99 BPatG, Beschl. vom 30.4.2019, 25 W (pat) 4/16, [Tz 24] – Vita.

100 EuG, Urt. vom 12.7.2019, T-276/17, [Tz 79/81] – Tropical.

101 EuGH, Urt. vom 12.6.2019, C-705/17, [Tz 53/56/62] – Hansson.

102 EuGH, Urt. vom 11.4.2019, C-690/17, [Tz 38], Mitt. 2019, 283 – ÖKO-Test.

103 EuGH, a.a.O., [Tz 52] – ÖKO-Test.

104 EuG, Beschl. vom 22.5.2019, T-161/16, [Tz 26] – Bekanntheit PUMA.

105 EuG, a.a.O., [Tz 36] – Bekanntheit PUMA.

106 EuG, Urt. vom 11.4.2019, T-655/17, [Tz 53] – ZARA/TANZANIA ZARA ADVENTURES.

107 EuG, a.a.O., [Tz 41] – ZARA/TANZANIA ZARA ADVENTURES.

108 BPatG, Beschl. vom 18.3.2019, 26 W (pat) 516/17, [Tz 18] – Premium GERMAN BEER 12°.

109 BPatG, a.a.O., [Tz 17/18] – Premium GERMAN BEER 12°.

110 BPatG, Beschl. vom 4.4.2019, 30 W (pat) 19/18, [Tz 26] – Dispermelt.

111 BPatG, a.a.O., [Tz 29/30] – Dispermelt.

112 EuG, Urt. vom 19.3.2019, T-133/18, [Tz 41] – Lumix ./. Lumiqs.

113 EuG, a.a.O., [Tz 40] – Lumix ./. Lumiqs.

114 EuG, a.a.O., [Tz 42] – Lumix ./. Lumiqs.

über denselben Vertrieb, wie Internet, angeboten werden.¹¹⁵ Richten sich die Vergleichszeichen an die identischen Verkehrskreise, kann Warenähnlichkeit bejaht sein. Allerdings ist darauf zu achten, dass die insofern angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich auch identisch sind und sich überschneiden. Eine entsprechende Gruppenbildung von Verkehrskreisen darf somit nicht zu weit gezogen werden.¹¹⁶

Inhaber eines Werktitels ist derjenige, dessen immaterielles Arbeitsergebnis mit dem Titel gekennzeichnet wird. Dies folgt aus der engen Verbindung von Titel und Werk.¹¹⁷ Das Werktitelrecht kann nur zusammen mit dem Werk veräußert und übertragen werden.¹¹⁸ Bei Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Besonderheiten des geschützten Werks zu beachten. Handelt es sich um Musik, ist nicht ausgeschlossen, dass Titelzusätze vom Verkehr nicht vernachlässigt werden, obwohl auch hier der Grundsatz gilt, dass der Verkehr in der Regel zu Verkürzungen neigt.¹¹⁹ Geschäfts- und Unternehmenskennzeichen begründen einen Besitzstand, in den die Anmeldung einer Marke eingreifen kann. Ist die Anmelderin in derselben Branche tätig, ist davon auszugehen, dass sie das kollidierende Unternehmenszeichen kennt. Die Anmeldung dieses Zeichens als Marke greift in diesen Besitzstand ein, so dass sie auch bösgläubig erfolgte.¹²⁰ Der Abschluss eines Lizenzvertrages steht der Annahme der Behinderungsabsicht nicht entgegen.¹²¹

Ist eine geographische Herkunftsangabe als Kollektivmarke nach § 100 Abs. 1 S. 1 MarkenG eingetragen, ist der Inhaber nicht befugt, einem Dritten zu untersagen, solche Angaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, die nicht gegen die guten Sitten und nicht gegen § 127 MarkenG verstoßen.¹²² Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben als nationale Marke oder als Unionsmarke steht selbständig neben dem Schutz nach dem Rechtssystem zum Schutz geographischer Herkunftsangaben. Dies folgt aus Art. 14 UVO (EU), 1151/2012.¹²³ Ist die geographische Herkunftsangabe durch eine Kollektivmarke geschützt, unterliegt das Recht eines Lokalproduzenten diese zu benutzen den allgemeinen markenrechtlichen *Grundsätzen*¹²⁴ und findet seine Grenzen im markenrechtlichen Schutz vor Rufausbeutung.¹²⁴ Der Produzent darf sich bei frei wählbaren Zeichenelementen nicht unnötig der Darstellung oder der Schreibweise der Kollektivmarke annähern.¹²⁵

IV. Rechterhaltende Benutzung

Handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine IR-Marke mit Benennung der Europäischen Union berechnet sich das Ende der Benutzungsschonfrist nach

Art. 203 UMV i.V.m. Art. 190 Abs. 2 UMV. Danach ist ausschlaggebend nicht das Datum der Eintragung, sondern das Datum der Veröffentlichung gem. Art. 190 Abs. 2 UMV. Diese erfolgt, wenn das EUIPO entweder eine Mitteilung der Schutzgewährung ausgesprochen oder eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen und diese Tatsache im Wege der Nachveröffentlichung im Unionsmarkenblatt veröffentlicht hat.¹²⁶

Ist im Verletzungsverfahren Widerklage auf Erklärung des Verfalls der Klagemarke gestellt, ist nach Auffassung des BGH nicht geregelt, welche Vorschrift für die Berechnung der Nichtbenutzungsschonfrist i.S.v. Art. 51 Abs. 1, Buchst. a GMV und des Art. 58 Abs. 1, Buchst. a UMV maßgeblich ist. Nach Auffassung des BGH unterfällt die Bestimmung des Zeitraums, der im Fall der Widerklage auf Erklärung des Verfalls für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums i.S.v. Art. 51 Abs. 1, Buchst. a GMV und des Art. 58 Abs. 1, Buchst. a UMV maßgeblich ist, diesen Regelungen nicht, weil es sich um eine darin nicht geregelte verfahrensrechtliche Frage handelt.¹²⁷ Von daher legt der BGH dem EuGH diese Fragen zur Vorabentscheidung vor; wird Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Benutzung erhoben, erfolge die Berechnung des Zeitraums der Nichtbenutzung nicht aus Art. 99 Abs. 3 GMV, Art. 127 Abs. 3 UMV, Art. 47 a GMV, Art. 47 Abs. 2 GMV, Art. 57 Abs. 2 UMV, Art. 64 Abs. 2 UMV. Der BGH ist weiter der Auffassung, dass für die Berechnung der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz nach § 26 Abs. 2 S. 2 MarkenG maßgeblich sei, mithin ein wandernder Zeitraum. Dies soll verhindern, dass eine Verletzungsklage Erfolg haben kann, obwohl die Klagemarke im Entscheidungszeitpunkt, d.h. dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz, löschungsreif war.¹²⁸

Da nach Rechtsprechung des EuGH, die Anforderungen an die Prüfung der ernsthaften Benutzung einer Marke denen entsprechen, die für den Erwerb der Unterscheidungskraft eines Zeichens infolge seiner Benutzung im Hinblick auf dessen Eintragung gelten, ist es ohne Bedeutung, ob das betroffene Zeichen als Bild- oder Positionsmarke eingetragen ist.¹²⁹ Es kommt allein darauf an, ob das betroffene Element für die beanspruchten Waren auch benutzt ist. Von daher ist für die Einordnung der Marke als Positionsmarke, die ohne nähere Beschreibung nach der GMV eingetragen wurde, eine Beschreibung nicht erforderlich.¹³⁰ Auch für den Schutzzumfang des Zeichens ist die Einordnung als Bild- oder Positionsmarke irrelevant, solange sich die Marke selbst, etwa durch Zeichnung, aus der Anmeldung ergibt.

115 EuG, a.a.O., [Tz 46/47] – Lumix ./ Lumiqs.

116 EuG, Urt. vom 12.7.2019, T-276/17, [Tz 56/57] – Tropical.

117 BGH, Urt. v. 31.1.2019, I-ZR 9/17, [Tz 31]; GRUR 2019, 535 – Das Omen.

118 BGH, a.a.O., [Tz 44/45] – Das Omen.

119 BGH, a.a.O., [Tz 59/60/72] – Das Omen.

120 BPatG, Beschl. vom 31.1.2019, 28 W (pat) 33/17, [Tz 19/22] – BODE PANZER.

121 BPatG, a.a.O., [Tz 23] – BODE PANZER.

122 OLG Stuttgart, Urt. v. 25.7.2019, 2 U 73/18, [Tz 46] – Hohenloher Landschwein/Hohenloher Weiderind II.

123 OLG Stuttgart, a.a.O., [Tz 67/68] – Hohenloher Landschwein/Hohenloher Weiderind II.

124 OLG Stuttgart, a.a.O., [Tz 79] – Hohenloher Landschwein/Hohenloher Weiderind II.

125 OLG Stuttgart, a.a.O., [Tz 96] – Hohenloher Landschwein/Hohenloher Weiderind II.

126 BPatG, Beschl. vom 1.3.2019, 28 W (pat) 29/16 – INJEKT ./ INJEX; BPatG, Beschl. vom 13.2.2019, 28 W (pat) 516/18, [Tz 23/24] – Bildzeichen Stromsteckdosenstecker.

127 BGH, Beschl. vom 6.6.2019, I ZR 212/17, [Tz 19] – 3D Marke Bewässerungsspritze.

128 BGH, a.a.O., [Tz 23/27] – 3D Marke Bewässerungsspritze.

129 BGH, Urt. vom 6.6.2019, C-223/18, [Tz 43] – Kreuz auf Sportschuh.

130 EuGH, a.a.O., [Tz 47] – Kreuzsymbol auf Sportschuh.

Rechtserhaltende Benutzung i.S.v. Art. 15/18 UMV setzt voraus, dass die Marke mit Herkunftsfunktion verwendet wird, d.h. der Endabnehmer der Ware muss aus der Benutzung der Marke auf die Identität des Herstellers schließen können. Dabei kommt es weder auf die Bewertung des kommerziellen Erfolgs der Benutzung an, noch auf Überprüfung der Geschäftsstrategie des Unternehmens.¹³¹ Es reicht aus, wenn der Inhaber der Marke eine Kontrolle ausübt, um sicherzustellen, dass alle mit dieser Marke versehenen Waren unter der Kontrolle eines einzelnen Unternehmens hergestellt worden sind.¹³² Enthält die benutzte Marke keine Bezugnahme auf einen bestimmten Produzenten, sondern lediglich die Angabe der geographischen Herkunft oder Angaben über die sonstige Eigenschaft der fraglichen Waren, so liegt keine rechtserhaltende Benutzung vor.¹³³ Eine eingetragene Marke ist nicht ernsthaft und damit rechtserhaltend benutzt, wenn sie nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet wurde, d.h. wenn die Anbringung der Marke auf einer Ware weder dazu beiträgt, einen Absatzmarkt für diese Waren zu schaffen, noch dazu, sie im Interesse des Verbrauchers von Waren zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen.¹³⁴ Von daher fehlt es an einer entsprechenden rechtserhaltenden Benutzung, wenn das Zeichen, welches selber für die beanspruchten Waren sprechend ist, vom angesprochenen Verkehr nicht als Herkunftshinweis, sondern als Hinweis auf die Inhaltsstoffe verstanden wird, wobei die Verwendung des Symbols ® nicht immer ausschließen kann, dass der Verkehr in dem Zeichen keinen Herkunftshinweis sieht.¹³⁵ Die Fünfjahresfrist der Benutzungsschonfrist gilt unabhängig von der betroffenen Branche und somit auch in der Arzneimittelbranche.¹³⁶ Die Benutzung im Rahmen von klinischen Studien ist keine rechtserhaltende Benutzung. Zwar können Benutzungshandlungen, im Vorfeld der Aufnahme der Benutzung unter Umständen zählen. Voraussetzung ist aber, dass die Vermarktung unmittelbar bevorsteht, so dass die Handlungen externer Art sein müssen und Wirkung auf die zukünftigen Adressaten dieser Waren oder Dienstleistungen entfalten. Dies ist bei der Benutzung im Rahmen von klinischen Studien nicht der Fall.¹³⁷ Die Durchführung einer klinischen Studie kann aber ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke sein. Allerdings ist zu berücksichtigen, inwiefern Beginn der klinischen Studie, Dauer und die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel, die zu der schnellen Durchführung bewilligt worden sind, im Verantwortungsbereich der Markeninhaberin liegen, und ob sie daher als von dem Willen der Markeninhaberin unabhängiges Hindernis eingestuft werden können oder nicht.¹³⁸

Wird die Marke nur für eine bestimmte Ware rechtserhaltend benutzt, die unter mehrere Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fällt, so ist die Frage, für welchen Ober-

begriff die Marke rechtserhaltend benutzt wird. Dies ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses des Zeicheninhabers in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, zu bestimmen. Dabei kann grundsätzlich nur der engere Oberbegriff verteidigt werden, welcher der fraglichen Ware schwerpunktmäßig am nächsten steht bzw. durch diese am meisten ausgefüllt wird.¹³⁹

V. Rechtsverletzende Benutzung

Eine Kennzeichenverletzung liegt nur dann vor, wenn das angegriffene Zeichen mit Herkunftshinweis als Marke verwendet wird. Dies gilt auch für den Identitätsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.¹⁴⁰ Dabei ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenaktor abzustellen. Für die Annahme der Benutzung als Marke reicht nicht aus, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und keine beschreibende Verwendung für die betroffenen Waren und Dienstleistungen vorliegt. Die Benutzung als Marke muss darüber hinaus ausdrücklich festgestellt werden. Es ist üblich in einer bestimmten Branche, hier der Bekleidungsbranche, bestimmte Zeichen auch nicht markenmäßig, bspw. als Modellbezeichnung, zu verwenden. Für die Feststellung der markenmäßigen Verwendung ist zunächst ausschlaggebend, ob das Zeichen bekannt ist und auch ohne zusätzliche Nennung einer weiteren Marke als Marke vom Verkehr aufgefasst wird. Kann von einer solchen Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, kann sich aus der konkreten Art der Verwendung ergeben, dass diese vom Verkehr als Marke aufgefasst wird.¹⁴¹ Dabei kann der Umstand, dass die Bezeichnung auf einem eingnähten Etikett, auf Hangtags oder auch in anderer Form blickfangmäßig herausgestellt verwendet wird, für eine Benutzung als Marke sprechen, wobei das Angebot in seiner Gesamtheit zu bewerten ist.¹⁴² Ist die Modellbezeichnung bekannt, spricht dies dafür, dass der Verkehr die Verwendung als Marke auffasst.¹⁴³

Handelt es sich bei angegriffenen Bezeichnung um einen beschreibenden Begriff in Kyrillisch, der vom deutschen Verkehr nicht verstanden wird, so scheidet ein Herkunftshinweis und damit markenmäßige Benutzung zum einen deshalb aus, weil die deutschsprachigen Verkehrskreise das Zeichen überhaupt nicht (als Herkunftshinweis) verstehen, zum anderen die russischsprachigen Verbraucher dem Zeichen lediglich einen beschreibenden Hinweis entnehmen und damit ebenso wenig eine Herkunftsangabe.¹⁴⁴

Das OLG Frankfurt bestätigt die Grundsätze der *Opel-Blitz II* Entscheidung des BGH.¹⁴⁵ Danach ist die Frage, ob

131 EuG, Urt. vom 11.4.2019, T-323/18, [Tz 23] – Bildzeichen Schmetterling.

132 EuG, Urt. vom 7.6.2019, T-72/17, [Tz 55] – Steirisches Kürbiskernöl.

133 EuG, a.a.O., [Tz 56] – Steirisches Kürbiskernöl.

134 EuGH, Urt. vom 31.1.2019, C-194/17 P, [Tz 83] – Cystus®.

135 EuGH, a.a.O., [Tz 91] – Cystus®.

136 EuGH, Urt. vom 3.7.2019, C-668/17, [Tz 49] – Boswelan.

137 EuGH, a.a.O., [Tz 53] – Boswelan.

138 EuGH, a.a.O., [Tz 70/71] – Boswelan.

139 LG München I, Urt. vom 9.7.2019, 33 O 11904/18, [Tz 99] – M TECHNIC.

140 BGH, Urt. vom 7.3.2019, I ZR 195/17, [Tz 24/25], BGH Mitt. 2019, 356; GRUR 2019, 522 – SAM.

141 BGH, a.a.O., [Tz 53/54] – SAM.

142 BGH, a.a.O., [Tz 51/52] – SAM; vgl. auch OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2019, 224, Court MO 5.

143 BGH, a.a.O., [Tz 55] – SAM.

144 OLG Stuttgart, Urt. vom 10.1.2019, 2 U 85/18, [Tz 41/45] – Leindotter, vgl. auch OLG Köln GRUR-RR 2019, 428 – Antep Mangal.

145 BGH Mitt. 2010, 442; GRUR 2010, 726 – Opel-Blitz II.

die Übernahme auch der Kennzeichen des Original-Herstellers auf Spielzeugmodellautos unlauter i.S.v. Art. 9 Abs. 2 UMV bzw. Art. 14 Abs. 5 MarkenG ist, davon abhängig, ob das Spielzeugmodellauto eine wirklichkeitsgetreue Nachbildung des Originalautos ist. Ist dies der Fall, ist die Rufausnutzung nicht unlauter, weil sie angesichts der Erwartungen, welche der angesprochene Verbraucher an ein derartiges Spielzeug stellt und darauf beruhenden jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreue Nachbildungen, gerechtfertigt ist.¹⁴⁶ Handelt es sich nicht um eine detailgetreue Nachbildung, liegt eine unlautere Rufausnutzung vor. Dies gilt dann auch für die Anbringung auf der Verpackung.¹⁴⁷ Eine originalgetreue Nachbildung i.d.S. liegt insbesondere dann nicht vor, wenn die Form des Modells vom Original abweicht, wenn die wiedergegebenen Marken abweichend gestaltet sind oder wenn dem Modell weitere Marken hinzugefügt wurden.¹⁴⁸

Die Schutzschranke des Art. 12/14 UMV greift nur ein, wenn ein Zeichen, das einer anderen Unionsmarke ähnlich ist (auch) als Hinweis für die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteile, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist. Erschöpft sich das Ersatzteil (hier: Kühlergrill) nicht ausschließlich in der Wiedergabe einer Marke, sondern enthält auch eine Aufnahmevorrichtung für die Marke, kann dies nicht von vornherein verneint werden.¹⁴⁹ Wird im Text eines Internetangebots deutlich gemacht, dass das beworbene Ersatzteil für bestimmte Fahrzeugmodelle geeignet ist, besteht keine Notwendigkeit auf dem Ersatzteil eine Aufnahmevorrichtung in Form der Marke des Fahrzeugherstellers anzubringen, um auf diese Zweckbestimmung hinzuweisen.¹⁵⁰

Frühere Rechte des Inhabers an der angegriffenen Unionsmarke, die zur Nichtigkeit der älteren Marke des Streithelfers führen können, aber noch nicht gerichtlich oder von den nationalen Behörden geltend gemacht wurden, werden bei der Prüfung von Art. 8 Abs. 4 lit. b UMV nicht berücksichtigt. Bei der Prüfung des Untersagungsrechts i.S.v. Art. 8 Abs. 3 lit. b UMV ist es zulässig auf unionsrechtliche Kriterien zurückzugreifen.¹⁵¹

Ist die Produktverpackung als dreidimensionale Marke eingetragen, kann erfolgreich aus dieser gegen eine Designanmeldung vorgegangen werden, wenn das Design eine ähnlich, auffällig mit bunten Süßigkeitskugeln gefüllte Produktverpackung zeigt.¹⁵²

Der Erschöpfung nach MarkenG sowie UMV steht es grundsätzlich nicht entgegen, wenn der vermeintliche Verletzer in Werbeanmeldungen eine Marke und/oder ein Unternehmenskennzeichen nicht korrekt, sondern nur ähnlich wiedergibt. Denn das Werbeanmeldungsrecht des Händlers erschöpfter Waren umfasst auch die Verwendung nur mit dem Kennzeichen ähnlicher Zeichen, sofern nicht ein berechtigter Grund des Kennzeicheninhabers, z.B. eine erhebliche Rufschädigung der

Marke, entgegensteht. Diese Grundsätze gelten nicht nur für die Verwendung von Schlüsselwörtern.¹⁵³ Ob sich ein Markeninhaber erfolgreich gegen den Vertrieb seiner Waren mit Luxus- und/oder Prestigecharakter nach § 24 Abs. 2 MarkenG wehren kann, hängt davon ab, ob die konkret zu beurteilenden Umstände des Angebots und/oder des Vertriebs derartiger Waren dazu geeignet sind, das der Marke zukommende Luxusimage zu beeinträchtigen. Auch unter Berücksichtigung der EuG Entscheidung *Coty/Akzente*¹⁵⁴ ist es erforderlich, an die Bejahung der von § 24 Abs. 2 MarkenG geforderten berechtigten Gründe strenge Anforderungen zu stellen, die sich an den konkreten Umständen des Einzelfalls zu orientieren haben, um Rechtsunsicherheiten zulasten des freien Warenverkehrs und eine diesem schadelnde, zu weit gehende Einflussmöglichkeit des Markeninhabers auf den ungehinderten Vertrieb erschöpfter Waren zu verhindern.¹⁵⁵

Nach einem Parallelimport von Medizinprodukten kann sich der Markeninhaber dem Vertrieb in Deutschland grundsätzlich nicht deshalb widersetzen, weil der Importeur auf der Verpackung einen kleinen Aufkleber mit seiner eigenen PZN angebracht hat. Dies gilt auch, wenn dieser Aufkleber ein auf der Packung vorhandenes Etikett mit Angaben des Markeninhabers – insbesondere mit der Firma des Vertriebsunternehmens, deren Bestandteil auch die Marke ist – verdeckt. Es kommt nicht darauf an, ob der Importeur auf diese PZN zum Vertrieb in Deutschland angewiesen ist. Dies gilt unabhängig davon, ob der Importeur zugleich die in der Packung vorhandene Gebrauchsinformation durch eine andere – an den Vertrieb in Deutschland angepasste – Gebrauchsinformation ersetzt.¹⁵⁶ Die Frage, ob und in welchem Umfang die vom EuGH aufgestellten unionsrechtlichen Grundsätze der Erschöpfung des Markenrechts im Falle des Parallelimports von Arzneimitteln auch für Medizinprodukte Anwendung finden, stellt sich nur dann, wenn der Importeur die Ware umgepackt hat, wobei der Begriff des Umpackens auch die Neuetikettierung von mit der Marke versehenen Arzneimitteln umfasst. Um eine Umverpackung handelt es sich nicht, wenn die Verpackung des betreffenden Erzeugnisses nicht verändert wurde und Änderung der ursprünglichen Verpackung nur durch Anbringen eines kleinen Aufklebers erfolgt.¹⁵⁷

Der Umstand, dass der Wiederverkäufer neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, steht einer Verwendung der Marke in der Werbung nicht entgegen, vorausgesetzt, die berechtigten Interessen des Markeninhabers bleiben gewahrt. Wird die Marke in Anzeigen nach einer Google-Suche aufgrund der konkreten Gestaltung aber irreführend verwendet, so dass Kunden durch die auf diese Weise ausgebeutete Werbewirkung der Marke auch zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden, kann sich der Markeninhaber dieser Verwendung der Marke widersetzen.¹⁵⁸

146 OLG Frankfurt, Urt. vom 9.5.2019, 6 U 98/18, [Tz 12] – Ferrari Nachbildung.

147 OLG Frankfurt, a.a.O., [Tz 13/20] – Ferrari Nachbildung.

148 OLG Frankfurt, a.a.O., [Tz 15–18] – Ferrari Nachbildung.

149 BGH, Urt. vom 7.3.2019, I ZR 61/18, [Tz 40/41] – Audi-Emblem; Fortführung von BGH Mitt. 2015, 466; GRUR 2015, 1009, [Rdn 33] – BMW-Emblem.

150 BGH, a.a.O., [Tz 37/38] – Audi-Emblem.

151 EuG, Urt. vom 7.2.2019, T-287/17, [Tz 52/55] – SWEMAC.

152 EuG, Urt. vom 6.3.2019, C-693/17 P, [Tz 60] – Tic-Tac-Box.

153 OLG Düsseldorf, Urt. vom 24.1.2019, I-20 U 53/18, [Tz 24/26] – Birkenstock/Birkenstock.

154 EuG GRUR 2018, 211 – Coty/Akzente.

155 OLG München, Urt. vom 8.11.2018, 29 U 3700/17, [Tz 38/38], Mitt. 2019, 368 – sisley.

156 OLG Frankfurt a.M., Urt. vom 7.3.2019, 6 U 37/18, [Tz 20/23], Mitt. 2019, 419 – Verpackungsveränderungen bei Parallelimport.

157 BGH, Urt. vom 11.10.2018, I ZR 165/15, [T 21/22], Mitt. 2019, 240 – Debrisoft II.

158 BGH, Urt. vom 25.7.2019, I ZR 29/18, [Tz 35/38] – ORTLIEB II, in Fortführung von BGH GRUR 2019, 165, [Tz 78] – keine-vorwerk-vertretung.

VI. Verfahren

Legt das EUIPO ein Schriftstück in das elektronische Postfach des Nutzers, gilt es ab dem 5. Tag nach dem erfolgten Einlegen als zugestellt, es sei denn ein anderer Zustellungstag ist nachgewiesen.¹⁵⁹ Eine irreführende Mitteilung des EUIPO kann eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs sein, wenn durch den hervorgerufenen Irrtum die Rechte des Adressaten verkürzt werden.¹⁶⁰ Erhält der Gegner zu nachträglich eingeführten Beweismitteln im Nichtigkeitsverfahren keine Äußerungsmöglichkeit, wird dies durch eine ausreichende Äußerungsmöglichkeit im Beschwerdeverfahren geheilt.¹⁶¹ Wird die Beschwerde mangels Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt verworfen, kann dies Gegenstand einer nachfolgenden Rechtsbeschwerde sein.¹⁶²

Das EUIPO ist nicht verpflichtet, jeder angefochtenen Entscheidung einer Beschwerdekammer entgegenzutreten. Das EUIPO kann sich vielmehr auch einem Klageantrag anschließen.¹⁶³ Es ist nicht verpflichtet, jede angegriffene Entscheidung auch zu verteidigen. Es kann sich auch Anträgen des Klägers anschließen oder sich damit begnügen, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen. Es kann aber weder Anträge stellen, die auf Aufhebung oder die Änderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Grund gerichtet sind, noch in der Klageschrift nicht geltend gemachte Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen.¹⁶⁴

Weist das EUIPO das angemeldete Zeichen nur für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen zurück, so muss die Beschwerdekammer, wenn der Anmelder wegen dieser teilzurückweisenden Entscheidung in die Beschwerde geht und gleichzeitig das Warenverzeichnis im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschränkt, auch über die Beschwerde entscheiden, selbst wenn der Anmelder keine Beschwerdebegründung eingereicht hat.¹⁶⁵ Die Einschränkung ist dabei jederzeit möglich, auch in der Beschwerdeinstanz.

Dringlichkeit bzw. Eilbedürftigkeit in einem einstweiligen Verfügungsverfahren entfällt schon dann nicht, wenn der Antragsteller nicht gegen Verstöße gegen die einstweilige Verfügung vorgeht.¹⁶⁶ Es kann auch gute Gründe geben, die einstweilige Verfügung erst nur zuzustellen und nicht auch zu vollstrecken, ohne dass in diesen Fällen dann die Eilbedürftigkeit entfallen würde. Die Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung einer Marke gilt grundsätzlich auch im Verfügungsverfahren.¹⁶⁷

Die Besorgnis der Befangenheit ist begründet, wenn ein Richter einen Hinweis darauf erteilt, wie ein ursprünglich

unschlüssiger Verfügungsantrag unter Veränderung des Streitgegenstands schlüssig formuliert werden kann, davon dem Antragsgegner, der eine Schutzschrift hinterlegt hat, nicht unterrichtet und nach Abänderung des Antrags die einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung antragsgemäß erlässt.¹⁶⁸

Solange die Verfahrensbeteiligten dem Beschluss der Markenstelle entnehmen können, welcher Grund in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht für die Entscheidung maßgeblich war, ist der Begründungspflicht nach § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG Genüge getan. Grundsätzlich können so auch lückenhafte und unvollständige Begründungen ausreichen.¹⁶⁹

Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen desjenigen, der beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt hatte, führt zur Unterbrechung des Verfahrens, wenn der Löschantragsteller und der Markeninhaber Wettbewerber sind. In diesem Fall besteht auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren ein Bezug des Löschantrags zum Vermögen des Löschantragstellers.¹⁷⁰ § 148 ZPO ist auch im Markenwiderspruchsverfahren in Bezug auf ein beim EuGH anhängiges Löschantragsverfahren gegen die Widerspruchsmarke anzuwenden.¹⁷¹ Die Aussetzung setzt voraus, dass die Löschung der Marke wahrscheinlich ist und in absehbarer Zeit eine Entscheidung erfolgt.¹⁷² Im Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO ist für die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens aufgrund eines Nichtigkeitsantrags gegen die Widerspruchsmarke eine umfassende Abwägung der Parteiinteressen erforderlich, wobei die Abwägung dann naturgemäß auch eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsantrags umfasst.¹⁷³ Soll durch den Aussetzungsantrag das Widerspruchsverfahren nur verzögert werden, kann dies gegen eine Aussetzung sprechen.¹⁷⁴

Der Kläger muss sich vor dem EuG durch einen unabhängigen Anwalt vertreten lassen. Daran fehlt es, wenn sich der Kläger als Partner einer Anwaltskanzlei durch einen kanzleizugehörigen Anwalt vertreten lässt.¹⁷⁵ Dem Geschädigten steht ein Erstattungsanspruch im Hinblick auf vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten nur dann zu, wenn er im Innenverhältnis zur Zahlung der in Rechnung gestellten Kosten verpflichtet ist. Eine Tätigkeit in derselben Angelegenheit kann auch dann vorliegen, wenn der Rechtsanwalt einheitlich mit der Abwehr von inhaltlich übereinstimmenden Folgeberichterstattungen verschiedener Schädiger beauftragt wird.¹⁷⁶ Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche geltend gemacht, kön-

159 EuGH, Urt. vom 10.4.2019, C-282/18 P, [Tz 43] – Formula E.

160 EuG, Urt. vom 14.5.2019, T-89/18, [Tz 48/49] – Café del Sol II.

161 EuG, Urt. vom 5.3.2019, T-263/18, [Tz 30] – MEBLO.

162 BGH, Beschl. vom 31.1.2019, I ZB 58/18, [Tz 10] – Future-Institute.

163 EuG, Urt. vom 7.5.2019, T-229/18, [Tz 18] – mobile.de.

164 EuG, Urt. vom 18.6.2019, T-569/18, [Tz 24] – Kordes'Rose Monique.

165 EuG, Urt. vom 7.5.2019, T-629/18, [Tz 28] – mobile.de.

166 OLG Hamburg, Beschl. vom 20.8.2018, 3 U 141/17, [Tz. 8/9] – Titelverstoß gegen Pressemitteilung.

167 OLG Hamburg, Urt. vom 31.1.2019, 3 U 204/17, [Tz 89] – Dichtmodul.

168 OLG Düsseldorf, Beschl. vom 6.3.2019, 11 W 70/18, [Tz 12], Mitt. 2019, 569 – Schuhmodelle.

169 BPatG, Beschl. vom 17.4.2019, 28 W (pat) 521/18, [Tz 9] – Kasap.

170 BGH, Beschl. vom 31.1.2019, I ZB 114/17, [Tz 12/13], Mitt. 2019, 373 – Kaffeekapsel.

171 BPatG, Beschl. vom 22.1.2019, 27 W (pat) 88/16, [Tz 14/15], Mitt. 2019, 190 – X-Symbol auf Schuh.

172 BPatG, a.a.O., [Tz 16] – X-Symbol auf Schuh.

173 EuG, Urt. vom 12.6.2019, T-346/18, [Tz 24/25] – VOGUE.

174 EuG, a.a.O., [Tz 29] – VOGUE.

175 EuG, Beschl. vom 30.5.2018, T-664/16, [Tz 53/54] – Erdmann & Rossi.

176 BGH, Urt. vom 22.1.2019, VI ZR 402/17, [Tz 10] – Vorgegerichtliche Anwaltskosten.

nen die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach §§ 104 ZPO i.V.m. 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichnungsrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung zu Gunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestsetzung beantragt hat.¹⁷⁷

Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten bei einer Abmahnung kann einen wichtigen Grund für die Kündigung einer auf der Abmahnung beruhenden Unterlassungsvereinbarung darstellen. Bei einem aufgrund missbräuchli-

cher Abmahnung abgeschlossenen Unterlassungsvertrag steht der Geltendmachung von Vertragsstrafen für Verstöße, die der Schuldner vor der Kündigung des Vertrages begangen hat, der Einwand des Rechtsmissbrauchs nach § 242 BGB entgegen.¹⁷⁸

Die dem Beklagten einer markenrechtlichen Löschungsklage obliegende sekundäre Darlegungslast hat keine Umkehr der Beweislast zur Folge. Trägt der Beklagte daher hinreichend zu Art und Umfang der Benutzung seiner Marke vor, hat der Kläger die Unrichtigkeit des Beklagtenvortrags zu beweisen.¹⁷⁹

177 BGH, Beschl. vom 9.5.2019, I ZB 83/18, [Tz 14/16] – Kosten des Patentanwalts V.

178 BGH, Urt. vom 14.2.2019, I ZR 6/17, [Tz 36/37] – Kündigung der Unterlassungsvereinbarung.

179 OLG Nürnberg, Beschl. vom 28.2.2019, 3 U 1295/18, – Pedelecs.

Patent

Beteiligung eines nicht beschwerdeführenden Einsprechenden an einem Einspruchsbeschwerdeverfahren

PatG § 99; ZPO § 62 – Karusselltüranlage

§ 62 ZPO findet im Einspruchsbeschwerdeverfahren entsprechende Anwendung. (*Amtlicher Leitsatz*)

BGH, Beschl. vom 22. Oktober 2019 – X ZB 16/17 (BPatG)

Gründe:

[1] A. Die Rechtsbeschwerdeführerin (Einsprechende zu 1) und die Einsprechende zu 2 haben unabhängig voneinander Einspruch gegen das deutsche Patent 10 2007 062 515 (Streitpatent) der Rechtsbeschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eingelegt.

[2] Das Patentamt hat das Streitpatent mit Beschluss vom 29.10.2015 in beschränkter Fassung aufrechterhalten.

[3] Hiergegen hat innerhalb der Beschwerdefrist nur die Einsprechende zu 2 Beschwerde eingelegt. Die Einsprechende zu 1 hat vor dem Patentgericht geltend gemacht, am Beschwerdeverfahren teilzunehmen zu sein. Sie hat ihre Zulassung als Partei begehrt und hilfsweise Anschlussbeschwerde eingelegt.

[4] Mit Beschluss vom 27.9.2017 hat das Patentgericht die Einsprechende zu 1 aus dem Beschwerdeverfahren verwiesen und die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Einsprechende zu 1 mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie beantragt, den angefochtenen Beschluss des Patentgerichts aufzuheben und die Sache zu anderweitiger Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Die Patentinhaberin und die Einsprechende zu 2 haben von der Gelegenheit zur Stellungnahme keinen Gebrauch gemacht.

[5] B. Die statthafte und gemäß §§ 101 f. PatG auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 1 führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

[6] I. Die Rechtsbeschwerde ist im Umfang der beschränkten Zulassung durch das Patentgericht und darüber hinaus statthaft, soweit die Einsprechende zu 1 Mängel des Verfahrens nach § 100 Abs. 3 PatG geltend macht.

[7] 1. Das Patentgericht hat, wie sich aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung ergibt, die Rechtsbeschwerde nicht uneingeschränkt zugelassen, sondern nur zur Klärung der Frage der Beteiligung eines nicht beschwerdeführenden Einsprechen-

den an einem Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen einen das verfahrensgegenständliche Patent beschränkt aufrechterhaltenen Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes, gegen den mindestens ein weiterer Einsprechender, nicht jedoch der Patentinhaber Beschwerde eingelegt hat.

[8] 2. Die Beschränkung auf diese Frage ist wirksam. Die Rechtsbeschwerde kann ebenso wie die Revision begrenzt auf einen abgrenzbaren Teil des Beschwerdeverfahrens zugelassen werden (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BGH, Beschluss vom 29.8.2017 – X ZB 3/15, Mitt. 2018, 28; GRUR 2018, 216 Rdn. 12 m.w.N. – Ratschenschlüssel I). Die Beteiligung der Einsprechenden zu 1 am Einspruchsbeschwerdeverfahren stellt einen abgrenzbaren, selbständigen Teil des Streitstoffs dar, dessen rechtliche Bewertung nicht von der Entscheidung über die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 abhängt.

[9] 3. Die Rechtsbeschwerde ist darüber hinaus statthaft, soweit sich die Einsprechende zu 1 mit der Rüge, vom Patentgericht zu Unrecht nicht am Einspruchsbeschwerdeverfahren beteiligt worden zu sein, zugleich gegen die Zurückweisung der Beschwerde wendet. Die Einsprechende zu 1 macht insofern eine Gehörsverletzung geltend, was zulassungsfrei möglich ist (§ 100 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG; vgl. BGH, Mitt. 2018, 28; GRUR 2018, 216 Rdn. 14 bis 17 – Ratschenschlüssel I).

[10] II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, die Einsprechende zu 1 sei am Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht beteiligt und aus diesem zu verweisen, im Wesentlichen wie folgt begründet: Seien am Einspruchsverfahren vor dem Patentamt mehrere, nicht in Rechtsgemeinschaft stehende Einsprechende beteiligt und lege der Patentinhaber keine Beschwerde ein, seien außer ihm nur diejenigen Einsprechenden am Beschwerdeverfahren beteiligt, die selbst Beschwerde eingelegt hätten. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden zu 1 stellten das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Einheit in dem Sinne dar, dass alle Beteiligten des Einspruchsverfahrens stets auch am Einspruchsbeschwerdeverfahren beteiligt seien. Dem stünden die Unterschiede zwischen Einspruchsverfahren und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der prozessualen Ausgestaltung und des Verfahrensgegenstands entgegen. Die Beteiligten des Einspruchsverfahrens hätten es jeweils selbst in der Hand, ob sie gegen die Entscheidung des Amtes Beschwerde einlegten und damit die Stellung eines Beteiligten im Einspruchsbeschwerdeverfahren erlangten. Eine dem Art. 107 Satz 2 EPÜ entsprechende Regelung enthalte das Patentgesetz nicht. Anders als mehrere Anmelder oder Patentinhaber seien mehrere Einsprechende nicht als notwendige Streitgenossen anzusehen. Auch die Rechtsprechung zum Nichtigkeitsverfahren sei insofern auf das Einspruchsverfahren nicht zu übertragen. Einer solchen Übertragung stünden der unterschiedliche Charakter der Verfahren sowie die unterschiedliche Stellung von Nichtigkeitsklä-