

# C&P NEWSLETTER

## November 2015

In diesem Newsletter setzen wir den Beitrag zur Arbeitnehmererfindervergütung aus dem Juli-Newsletter fort. Außerdem informieren wir über Wissenswertes aus den Bereichen des Marken- und Wettbewerbsrechts.

---

## INHALT

- **Arbeitnehmererfinderrecht**..... Seite 2  
Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung
  
- **Markenrecht**..... Seite 5  
Neuschwanstein, Kölner Dom und Co.  
Können Wahrzeichen monopolisiert werden?
  
- **Wettbewerbsrecht**..... Seite 8  
Domainbezeichnung kann irreführend sein
  
- **Markenrecht**..... Seite 9  
Kollisionsüberwachung: Was ist das und wer braucht sie?
  
- **Wettbewerbsrecht**..... Seite11  
Verstoß gegen die Kennzeichnungspflichten des  
ElektroG ist abmahnfähig
  
- **Aus unserer Kanzlei** ..... Seite12
  
- **Impressum und Hinweise** ..... Seite12



**Dr. Enno Cöster**  
Rechtsanwalt und  
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

und

**Dipl.-Ing. (FH) Christian Heitzer**  
Rechtsanwalt



## Arbeitnehmererfindervergütung

### Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung

Wir setzen den Beitrag aus unserem Newsletter Juli 2015 fort, wo wir behandelt hatten:

- I. **Ablaufschema einer Diensterfindungsmeldung**
- II. **Rechte und Pflichten des Arbeitgebers**
- III. **Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers**
- IV. **Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung**

Für die Bemessung der Vergütung stehen die "Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (VergütungsRL)" zur Verfügung. Deren sachgemäße Anwendung erfordert allerdings Erfahrungen und Kenntnisse der einschlägigen Rechtsprechung. Für die Berechnung der Vergütung kommt es auf folgende Faktoren an:

1. Erfindungswert (Eu)

Der Erfindungswert (Eu) kann bei betrieblich benutzten Erfindungen in der

Regel alternativ nach drei verschiedenen Methoden ermittelt werden.

- Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie (Richtlinie Nr. 6 - 11),
- Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen (Richtlinie Nr. 12) und
- Schätzung des Erfindungswertes (Richtlinie Nr. 13).

Zumeist wird der Erfindungswert nach der Lizenzanalogie bestimmt. Der Bundesgerichtshof stellt sich als Prüfungsmaßstab folgende Frage: Was hätten vernünftige Lizenzvertragsparteien für die Überlassung der Erfindung als Gegenleistung vereinbart, wenn es sich bei der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Nutzung angebotene freie Erfindung handeln würde? Mit anderen Worten: Welche Lizenzvereinbarung hätten vernünftige - nicht miteinander verbundene - Vertragsparteien für die Einräumung eines ausschließlichen Benutzungsrechts im konkreten Fall vereinbart? Bei der Beantwortung dieser Frage müssen sowohl rechtliche als auch technische

Aspekte behandelt werden, die langjährige Erfahrungen und Kenntnisse erfordern.

## 2. Anteilsfaktor "A"

Wenn z. B. mittels der Lizenzanalogie ermittelt worden ist, welchen jährlichen Lizenzbetrag der Arbeitgeber vernünftigerweise an einen freien Erfinder/Lizenzgeber bezahlen würde, dann stellt dies noch nicht die dem Arbeitnehmer zukommende Vergütung dar. Von dem Erfindungswert ist vielmehr ein Abzug deshalb zu machen, weil es sich nicht um eine „freie“ Erfindung handelt, sondern um eine in dem Betrieb entstandene Erfindung eines Arbeitnehmers. Dieser prozentuale Abzug, in der Vergütungsrichtlinie "Anteilsfaktor" genannt, bestimmt sich nach folgenden Faktoren:

- Wie groß war die Initiative und Beteiligung des Arbeitnehmers, die bisherigen, betrieblichen Mängel und Bedürfnisse zu erkennen? (sog. Stellung der Aufgabe),
- wie groß war der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Arbeitnehmer-Erfindung (Dienst-Erfindung)? Mit anderen Worten: Erfolgte die Erfindung auf Grund von dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegungen, ferner auf Grund seiner betrieblichen Arbeiten oder Kenntnisse, und unterstützte der Betrieb den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln? (sog. Lösung der Aufgabe)
- Gehört der Arbeitnehmer einer Beschäftigten-Gruppe an, von welcher Erfindungen ohne weiteres zu erwarten sind (z. B. der Leiter einer Entwicklungsabteilung), oder handelt es sich um Arbeitnehmer, die ohne betriebliche Erfahrung sind und von denen daher eine Erfindung in keiner

Weise erwartet werden kann? (sog. Stellung der Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb)

Im Ergebnis ergibt sich aus diesen drei Beurteilungen ein Abschlag von dem Erfindungswert in Höhe des Anteilsfaktors (bis zu 20% Abschlag).

## 3. Risikoabschlag "k"

Mit dem Risikoabschlag ist ein weiterer Abschlag vom Erfindungswert vorzunehmen bei solchen Erfindungen, die von dem Betrieb zwar schon benutzt werden, für welche die Patenterteilung aber noch nicht erfolgt ist. Bei solchen Erfindungen ist dann noch unsicher, ob dem Betrieb durch eine Patenterteilung eine Monopolstellung am Markt zukommen wird.

## 4. Miterfinderanteil "Q"

Wenn der Arbeitnehmer die Erfindung nicht allein, sondern zusammen mit anderen Beschäftigten gemacht hat, ist ein weiterer Abschlag gemäß dem Miterfinderanteil vorzunehmen, etwa um 33 %, wenn der Arbeitnehmer die Erfindung zu gleichen Teilen mit zwei weiteren Beschäftigten gemacht hat.

## 5. Berechnungsbeispiel einer Arbeitnehmererfindervergütung

Die Erfinder 1 und 2 haben gemeinsam eine Dienst-Erfindungsmeldung abgegeben, die in Deutschland zum Patent geführt hat. Der mit der Erfindung erzielte Umsatz  $U$  beträgt 300.000 EUR jährlich. Der branchenübliche Lizenzsatz  $L$  wurde mit 4% festgelegt. Der Anteilsfaktor  $A$  für die Erfinder 1 und 2 wurde jeweils mit 15% bestimmt. Das Patent wurde erteilt, so dass der Faktor des Risikoabschlags  $k = 1$  ist. Die Erfinder 1 und 2 haben gemeinsam zu gleichen Teilen die Erfindung getätigt,

so dass der Miterfinderanteil 50% beträgt.

Die Arbeitnehmererfindervergütung  $V$  des Arbeitnehmererfinders Erfinders 1 bzw. 2 wird somit anhand der folgenden Formel ermittelt:

$V = E_u \times A \times k \times Q$ , wobei  $E_u = U \times L$  ist.  
 $V = 300.000 \text{ EUR} \times 0,04 \times 0,15 \times 1 \times 0,50 = 900 \text{ EUR}$  (pro Erfinder)

## 6. Ausblick

Die steigende Zahl an Streitigkeiten verdeutlicht, dass die Frage, welche Höhe eine angemessene Arbeitnehmererfindervergütung darstellt, in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Häufig liegen die Berechnungen auf Seiten des Arbeitgebers und die Vorstellung des Arbeitnehmers im Hinblick auf eine angemessene Arbeitnehmererfindervergütung sehr weit auseinander. Beispielsweise kommt der Arbeitgeber bei der Ermittlung der Faktoren und der Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung auf einen Betrag von € 1.000,-- wohingegen der Arbeitnehmer zum Ergebnis kommt, dass € 10.000,-- angemessen sind.

Kostspielige und zeitaufwendige Streitigkeiten können vermieden werden, wenn der Arbeitgeber in seinem Unternehmen einen Ablaufplan integriert hat, welcher insbesondere die von den Parteien zu beachtenden Fristen enthält und ferner entsprechende Formblätter und Vordrucke.

## 7. Incentive- und Abkaufregelungen

Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes und der -kosten auf Seiten des

Arbeitgebers wird in der Praxis häufig davon Gebrauch gemacht, dem Arbeitnehmererfinder nach der Inanspruchnahmeerklärung einzelne Rechte durch eine Pauschalzahlung abzukaufen (z. B. die Verpflichtung des Betriebes, die Erfindung zumindest im Inland zum Patent anzumelden). Eine Vielzahl von Unternehmen haben erfolgreich sog. Incentive-Systeme eingeführt, um ihren Verpflichtungen aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz und den Vergütungsrichtlinien vereinfacht nachkommen zu können.

Auch die Vergütung des Arbeitnehmers kann auf vereinfachte Weise bestimmt werden, indem jährliche Pauschalzahlungen allein in Abhängigkeit von dem insgesamt mit dem Erfindungsgegenstand erzielten Umsatz vereinbart werden.

## V. **Schlussempfehlung**

Für den Fall, dass der Arbeitgeber seinen Pflichten nach dem Arbeitnehmererfinderrecht bis dato nicht nachgekommen ist, ist zu raten, anwaltliche Hilfe bei der geordneten Abwicklung von Altfällen einzuholen und einen Ablaufplan für die zukünftige, rechtskonforme Behandlung von Arbeitnehmererfindungen zu integrieren. Ferner besteht die Möglichkeit, mittels Incentive- und Abkaufregelungen den Verwaltungsaufwand und -kosten zu reduzieren.

Ein transparentes und anschauliches Vergütungssystem kann zudem positive Anreize liefern, damit die Erfinder auch in Zukunft motiviert sind, ihre Ideen zu melden und dadurch die im Betrieb entstehenden Innovationen zu schützen und den Unternehmenswert zu steigern.



**Dr. Renate Kropp**

Rechtsanwältin und  
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

## Neuschwanstein, Kölner Dom und Co. Können Wahrzeichen monopolisiert werden?

Neuschwanstein, Kölner Dom oder Nürnberger Burg – wer diese Namen hört oder deren Abbildung sieht, denkt sofort an die jeweilige Stadt oder Region, in der sich das Wahrzeichen befindet. Kann es sein, dass ein Unternehmen diese Bauwerke für sich durch die Anmeldung einer Marke monopolisiert?

Dieser Frage gehen wir nach, wobei zum einen die markenrechtliche Schutzfähigkeit und zum anderen der Schutzzumfang einer solchen Marke betrachtet wird.

### Markenrechtliche Schutzfähigkeit

Die markenrechtliche Schutzfähigkeit beurteilt sich auch beim Schutz von Namen und Darstellungen von Bauwerken nach § 8 Abs. 2 MarkenG. Nach dieser Bestimmung können Worte oder Darstellungen nicht als Marke geschützt werden, die nicht „unterscheidungskräftig“ (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder freihaltebedürftig sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Freihaltebedürftig sind auch geografische Herkunftsangaben

Solche geografischen Herkunftshinweise können auch bekannte Plätze oder Bauwerke sein. Allein der Um-

stand, dass es sich bei dem Gebäude um eine bekannte und bedeutende Sehenswürdigkeit handelt, schließt aber eine Unterscheidungskraft nicht per se aus. Es kommt vielmehr darauf an, ob der Verkehr den Namen oder die Darstellung des Bauwerks in Verbindung mit einer Ware oder Dienstleistung als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen oder nur als Bezeichnung des Bauwerks und als geografischen Hinweis ansieht. Der BGH hielt die Wortmarke „Neuschwanstein“ daher für typische Reiseandenken und Tourismusdienstleistungen für nicht unterscheidungskräftig; hier denke der Verkehr nur an das Schloss Neuschwanstein.



Foto: Flickr.de – cc by 2.0 – Rob Faulkner

Für die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse“ und „Bodenbelä-



ge“ sah der BGH „Neuschwanstein“ hingegen als schutzfähig an (BGH GRUR 2012, 1044 ff.).

Auch die Wortmarke „Ulmer-Münster“ konnte für „Biere und alkoholfreie Getränke“ sowie „alkoholische Getränke“ geschützt werden. Auch wenn das Ulmer Münster ein Wahrzeichen Ulms sei, so dürfe nicht übersehen werden, dass es sich dabei um einen Kirchenbau handelt, der nicht mit der Stadt gleichzusetzen sei. Auch komme das Ulmer Münster nicht als Herstellungsort für die beanspruchten Waren in Betracht (vgl. BPatG, Beschluss v. 16.03.2005, 26 W (pat) 347/03). Es wurde vom Bundespatentgericht somit die Unterscheidungskraft bejaht und das Freihaltbedürfnis verneint.

Eine stilisierte Darstellung der Front des Kölner Doms (siehe Bild) wurde vom BPatG ebenfalls als schutzfähig angesehen u. a. für „Rosenkränze“ und „Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen“ (BPatG GRUR-RR 2013, 17 ff.).



Auch in diesem Fall betonte das Gericht, dass der Kölner Dom als Sakralgebäude nicht mit dem Wort „Köln“ gleichzusetzen sei. Außerdem

wurde das aus dem Fall „UlmerMünster“ bekannte Argument angeführt, dass der Dom nicht als Herstellungsort für die Waren in Betracht komme. Es bestehe ferner kein beachtenswertes Allgemeininteresse an der Bewahrung kultureller Zeichen vor der Kommerzialisierung. Das Freihaltungsinteresse verneinte das BPatG mit dem Argument, dass für die Wettbewerber kein Bedürfnis bestehe, die konkrete Darstellung, wie sie als Marke angemeldet wurde, zu nutzen.

Weniger Glück hatte der Inhaber einer Bildmarke, die einen Schattenriss der Quadriga des Brandenburger Tors zum Gegenstand hatte. Hierin sah das BPatG einen Hinweis auf die Stadt Berlin und damit auf die geografische Herkunft der beanspruchten Tourismus-Dienstleistung. Da die Darstellung der Quadriga nur geringfügig von dem Original abwich, wurde auch die Unterscheidungskraft verneint (BPatG, Beschluss v. 23.02.2010, 27 W (pat) 248/09).

Wahrzeichen können also durchaus markenrechtlich geschützt werden. Die beste Chance für eine Eintragung besteht, wenn es sich um eine von der naturgetreuen Darstellung stark abweichende, stilisierte Abbildung des Bauwerks handelt.

### Schutzumfang der Marken

Hat man erst einmal Markenschutz erlangt, stellt sich die Frage nach dem Schutzumfang der Marke. Kann z. B. der Inhaber der Bildmarke des stilisierten Kölner Doms Dritten verbieten, mit einer anderen Darstellung des Kölner Doms zu werben?

Zu dieser Frage äußerte sich bereits im Jahr 1954 der BGH. Gegenstand der damaligen Entscheidung war die

Abbildung des Frankfurter Römers. Der BGH beschränkte dort den Schutzzumfang der Bildmarke auf die konkret eingetragene Form. Eine andere Abbildung des Frankfurter Römers, in der die wesentlichen Elemente dieses Bauwerks ebenfalls verwendet wurden, sah der BGH nicht als Verletzung der eingetragenen Marke an. Aus einer solchen Marke, die ein Bauwerk zeige, das als Wahrzeichen einer Stadt gilt, könne nicht jede beliebige bildliche Wiedergabe des Bauwerks unterbunden werden. Eine verbleibende Verwechslungsgefahr müsse hingenommen werden. Der BGH nannte die eingetragene Marke ausdrücklich ein „schwaches Zeichen“.

Ähnlich sah dies auch das LG Köln in einem aktuellen Fall (LG Köln, Urteil vom 28.05.2015), in dem unsere Kanzlei die Beklagte vertrat. Es ging dabei um eine Verwechslungsgefahr zwischen einer Produktverpackung mit einer Abbildung der Nürnberger Kaiserburg und einer anderen Produktverpackung mit der Abbildung einer Burg, die Elemente der Nürnberger Kaiserburg aufwies. Die Klägerin hatte zwar keine eingetragene Marke, nahm für sich aber in Anspruch, dass ihre Verpackungsgestaltung maßgeblich von der Darstellung der Burg geprägt sei und die Burgdarstellung vom Verkehr als Hinweis auf die Herkunft des Produktes aus ihrem Unternehmen verstanden werde, so dass eine Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 UWG vorliege. Das LG Köln wies zutreffend darauf hin, dass die Nürnberger Kaiserburg für „ein romantisches Bildprogramm einer mittelalterlichen Stadt“ stehe. Allein der Umstand, dass bei beiden Verpackungsgestaltungen, die sich im Übrigen deutlich unterschieden, die

Nürnberger Burg zu sehen sei, führe nicht zu einer Herkunftsverwirrung.

### Fazit

Es ist somit festzuhalten, dass für Wahrzeichen einer Stadt oder Region ein Markenschutz möglich ist. Bildmarken des Wahrzeichens haben aber nur einen sehr engen Schutzzumfang. Gegen eine identische Übernahme kann sich der Markeninhaber bei identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen wehren. Je größer jedoch die Unterschiede in den Darstellungen sind, desto geringer sind die Erfolgchancen des Markeninhabers. Bei einer Wortmarke, wie z. B. „Neuschwanstein“, kann eine Verwechslungsgefahr mit einer bildlichen Darstellung des Schlosses vorliegen, da beide den gleichen Sinngehalt haben. Rechtsprechung dazu wurde jedoch bisher nicht veröffentlicht. Generell geht man von einer Verwechslungsgefahr zwischen einer Wortmarke und einem Bild aus, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes ist. Diesen Ansatz wählte auch der BGH in der Entscheidung „Goldbären“ für die Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer 3D-Marke (Urteil v. 23.09.2015 – I ZR 105/14). Der BGH führte aus:

*„Bei der Beurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung darf nicht über die Ähnlichkeit im Sinngehalt ein Motivschutz begründet werden. Die begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung ist (nur) anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende*

*Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung ist. Hierzu ist erforderlich, dass sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr aufdrängt, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig sind und ohne dass es andere Bezeichnungen für die dreidimensionale Gestaltung gibt, die gleich naheliegend sind. “*

Bei bekannten Bauwerken dürfte damit eine Ähnlichkeit zwischen der Abbildung und einer entsprechenden Wortmarke, die das Bauwerk bezeichnet, bestehen. Ein Bild des Schlosses Neuschwanstein wird der Verkehr auch mit dem Wort „Neuschwanstein“ benennen, ohne lange zu überlegen.

© Dr. Renate Kropp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

## Domainbezeichnung kann wettbewerbswidrig sein

Nach einem kürzlich veröffentlichten Urteil des OLG Düsseldorf (Az.: I-2 U 30/14, NJW-RR 2015, 816) kann nicht nur dem Inhalt einer Internetseite, sondern auch der verwendeten Domain ein irreführender Charakter zugesprochen werden. In dem dort zu entscheidenden Verfügungsverfahren hatte die Antragsgegnerin ihr einzelnes Ferienhaus beworben und zur Vermietung angeboten unter einer Domain, die neben der Ortsangabe noch das Wort "Resort" enthielt. Die Antragstellerin, die in dem Ort mehrere Grundstücke erworben hatte und dort bereits Ferien-Immobilien errichtet hatte, hielt diese Domain für irreführend.

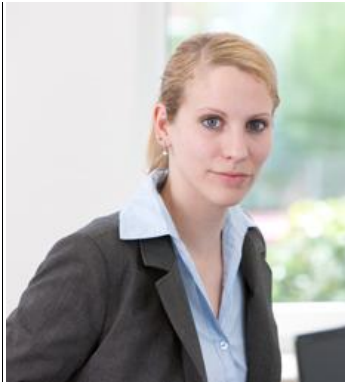
Das Gericht gab der Antragstellerin Recht: Die Internet-Domain hat nach Auffassung des Gerichts nicht nur eine reine Adressfunktion, sondern sie dient gleichzeitig auch dazu, den Inhaber der Domain bzw. sein Angebot von anderen zu unterscheiden.

Der Verkehr versteht somit die Bezeichnung "Resort" als Bezeichnung des so beworbenen Ferienhauses. Ein großer Teil der angesprochenen Verkehrskreise verbinde mit dem Begriff "Resort" eine Ferienanlage, welche über die bloße Beherbergung hinaus weitere Freizeitangebote enthält. Eine solche Ferienanlage gab es in dieser Ortschaft (noch) nicht, weshalb die Bewerbung eines einzelnen Ferienhauses unter dem Begriff "Resort" als wettbewerbswidrig erachtet hat.

Wenn Sie eine Domain registrieren, unter der Sie Ihre Produkte und Leistungen bewerben wollen, müssen Sie also nicht nur bei dem Inhalt Ihrer Werbung darauf achten, dass diese der Wahrheit entspricht, sondern auch darauf, dass die verwendete Domain nicht über Eigenschaften des Unternehmens oder des darunter enthaltenen Angebots täuscht.

© Maria Höfler, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz





**Maria Höfler**

Rechtsanwältin und  
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

## Die Kollisionsüberwachung: Was ist das und wer braucht sie?

Wenn wir Ihnen die Eintragungsurkunde Ihrer neuen Marke senden, raten wir Ihnen dazu, eine sogenannte Kollisionsüberwachung einzurichten. Vielleicht fragen Sie sich dann, welchen Vorteil diese mit sich bringt und was passiert, wenn Sie darauf verzichten. Diese Fragen wollen wir im Folgenden beantworten:

### 1. Was kann alles überwacht werden?

An erster Stelle ist die Überwachung der Marke zu nennen. Bei einer Markenkollisionsüberwachung erfolgt ein Monitoring, ob ein Dritter eine mit Ihrer Marke identische oder ähnliche Marke neu anmeldet. Es können sowohl Wörter als auch Bilder überwacht werden. Im Rahmen der Markenüberwachung beauftragen wir ein EDV-Institut, das von allen Markenämtern die Daten der neu eingetragenen Marken erhält und diese gemäß unserem Rechercheauftrag mittels einer Software auswertet. Wir erhalten von dort eine Mitteilung, sobald mit Ihrer Marke ähnliche oder identische Markenmeldungen veröffentlicht wurden. Diese Informationen werden dann in unserer Kanzlei in markenrechtlicher Hinsicht bewertet, ob tatsächlich eine Kollision mit Ihrer Marke zu befürchten ist. Sehen wir hier ei-

nen Anhaltspunkt für eine Verwechslungsgefahr, dann erhalten Sie von uns eine entsprechende Kollisionsmitteilung.

Weiter gibt es die Möglichkeit, Handelsregistereintragungen zu überwachen. Hier werden die neu angemeldeten Firmen daraufhin überprüft, ob eine Ähnlichkeit mit der überwachten Bezeichnung besteht.

Ferner gibt es noch die Möglichkeit der Domainüberwachung. Auch hier werden die Domain-Registrierungen Dritter daraufhin überwacht, ob das überwachte Zeichen in der Domain eines Dritten vorkommt.

Zuletzt können auch technische Schutzrechte, also die Patente und Gebrauchsmuster, überwacht werden. So erhalten Sie als Schutzrechtsinhaber gleichzeitig einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik.

### 2. Warum ist es wichtig, Anmeldungen Dritter zu überwachen?

Der Grund für eine solche Überwachung ist recht einfach erklärt: Weder das deutsche noch das europäische Markenamt prüfen Markenmeldun-

gen daraufhin, ob dieser ältere Rechte Dritter entgegenstehen. Auch die Domain-Vergabestellen und das Registergericht prüfen nicht, ob die Registrierung einer Domain oder die Anmeldung einer Firmenbezeichnung gegen Rechte Dritter verstößt. Es ist also möglich, dass ein Dritter ein mit Ihrem Kennzeichen identisches Zeichen anmeldet und dieses auch eingetragen wird.



Der Inhaber einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens erfährt also in der Regel erst einmal nicht, dass ein Dritter seine Rechte verletzt. Es kann also nicht sofort gegen die verletzende Neuanmeldung vorgegangen werden. Der Inhaber der älteren Marke erfährt in der Regel erst dann von der Rechtsverletzung, wenn der Konkurrent bereits in den Markt eingedrungen ist und das verletzende Kennzeichen zu einer ernstesten Gefahr für den Markeninhaber geworden ist. Dann ist in der Regel die 3-monatige Widerspruchsfrist schon abgelaufen.

### **3. Vorteile der Kollisionsüberwachung**

Der Vorteil einer Kollisionsüberwachung liegt damit auf der Hand: Wenn Sie frühzeitig Kenntnis von möglichen Rechtsverletzungen erhalten, können Sie diese gleich im Keim ersticken. Der Dritte kann auf dem Markt mit seiner Bezeichnung nicht Fuß fassen, und es kommt zu keinen Verwechslungen bei Ihren Kunden.

Wenn Sie zu spät auf eine verletzende Markeneintragung aufmerksam werden, kann gegen die jüngere Marke nur noch mit einer Löschungsklage vorgegangen werden. Eine solche Klage ist wesentlich zeitaufwendiger und kostenintensiver als ein Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt.

Wenn Sie von uns eine Kollisionsmitteilung erhalten, haben Sie die Möglichkeit gegen Rechtsverletzungen Dritter umgehend und kostengünstig vorzugehen. Die Verteidigung der eigenen Schutzrechte ist essentiell für deren Wert. Wenn der Markt durch mehrere ähnliche oder identische Drittzeichen verwässert ist, sind die eigenen Schutzrechte so gut wie wertlos, weil sich deren Schutzzumfang entsprechend verringert. Der Markt gilt dann als verwässert. Eine Verteidigung Ihrer Marke wird dadurch erschwert.

Fazit: Jeder Inhaber von Schutzrechten sollte diese überwachen lassen. Nur durch eine effektive Verteidigung Ihrer Rechte können Sie ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt aufbauen und erhalten. Für Detailfragen und Kostenschätzungen sprechen Sie uns bitte an.



**Dr. Renate Kropp**

Rechtsanwältin und  
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

## Verstoß gegen die Kennzeichnungspflichten des ElektroG ist abmahnfähig

Das ElektroG ist nicht nur von Herstellern von Elektro- und Elektronikgeräten, sondern auch von Händlern zu beachten. Vielfach wird übersehen, dass ein Händler als „Hersteller“ gilt, wenn er Elektro- und Elektronikgeräte erstmals in die EU einführt und in den Verkehr bringt. Wer z. B. Elektro- und Elektronikgeräte aus China direkt importiert, gilt nach dem Gesetz als Hersteller und muss die Registrierungs- und Kennzeichnungsvorschriften des ElektroG beachten. Die gleichen Pflichten treffen Händler, die neue Elektro- und Elektronikgeräte von einem nicht bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) registrierten Hersteller anbieten.

Nach § 7 ElektroG muss an einem Elektro- bzw. Elektronikgerät die gesetzlich erforderliche Kennzeichnung dauerhaft angebracht sein. Gerade bei kleineren Geräten, wie z.B. In-Ear-Kopfhörern, kann die Anbringung der Kennzeichnung problematisch sein. Es wurde daher die Kennzeichnung vielfach auf ein Klebefähnchen aufgedruckt, das dann am Kabel befestigt wurde. Ein solches Klebefähnchen stellt nach einer

aktuellen Entscheidung des BGH keine dauerhafte Kennzeichnung dar, wenn es entweder leicht abgelöst oder aber ohne Schwierigkeiten und ohne Gefahr einer Beschädigung des Produkts abgeschnitten werden kann (BGH Urteil vom 9.7.2015 - I ZR 224/13).

Ein solcher Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht des ElektroG stellt auch einen Wettbewerbsverstoß dar, der von anderen Herstellern abgemahnt werden kann. Der gegenteiligen Ansicht des OLG Düsseldorf erteilte der BGH eine Absage.

Als Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sollten Sie also prüfen, ob die Hersteller der von ihnen vertriebenen Geräte mit ihren Marken bei der Stiftung EAR registriert sind. Hierfür gibt es eine Datenbank unter <https://system.stiftung-ear.de/verzeichnis/>. Dabei ist zu beachten, dass für jede Marke und jede Produktgruppe eines Herstellers eine eigene Registrierung erforderlich ist. Sollten Sie keine Registrierung feststellen können, so gelten Sie selbst als Hersteller und unterliegen den entsprechenden Pflichten.

## Buchtipps: Lexikon für das IT-Recht 2015/16

Das Lexikon IT-Recht ist in der komplett überarbeiteten 6. Auflage erschienen. Es liefert anhand von mehr als 150 Stichworten einen kompakten Überblick zum Thema IT-Recht. Von A wie Abgrenzungsvereinbarung bis Z wie Zweckübertragungsregel werden alle relevanten Themen des IT-Rechts übersichtlich dargestellt. Frau Dr. Kropp ist Co-Autorin. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-7825-0588-8)



## Weiterer Lehrauftrag für Dr. Cöster an der TH Nürnberg

Seit diesem Wintersemester ist Herr Dr. Cöster auch bei der betriebswirtschaftlichen Fakultät der TH Nürnberg als Lehrbeauftragter tätig. Im Master-Studiengang „Wirtschaftsrecht“ hält er

für rund 20 Studierende die Vorlesung „Vertiefung Gewerblicher Rechtsschutz“. Gegenstand der Vorlesung sind vor allem die technischen Schutzrechte und die Design-Schutzrechte.

### Impressum und Hinweise

Dieser Newsletter wird herausgegeben von

Cöster & Partner  
Rechtsanwälte mbB  
Theodorstr. 9  
90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 53 00 670  
Fax: 0911 / 53 00 67 53  
info@coester-partner.de  
www.coester-partner.de

V.i.S.d.P.: Dr. Enno Cöster, Cöster & Partner Rechtsanwälte mbB, Theodorstr. 9, 90489 Nürnberg

Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für Ihre konkreten Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sofern Sie den Newsletter künftig per E-Mail wünschen, teilen Sie uns dies bitte unter info@coester-partner.de mit. Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, erbitten wir Ihren Hinweis.