



C&P NEWSLETTER

März 2016

Wir informieren Sie über Neuerungen aus den Bereichen des EU-Markenrechts, Wettbewerbsrechts und Vertriebsrechts. Außerdem erläutern wir, wie Sie Apps schützen können. Auf unserer Homepage unter www.coester-partner.de/aktuelles.html finden Sie regelmäßig aktuelle Entscheidungen und Informationen zu unseren Rechtsgebieten und aus unserer Kanzlei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

INHALT

- **Markenrecht** Seite 2
Änderungen im EU-Markenrecht:
- **Wettbewerbsrecht** Seite 3
Änderungen im Wettbewerbsrecht
- **Persönlichkeitsrecht**..... Seite 3
Abbildung von Arbeitnehmern
- **Vertriebsrecht**..... Seite 4
Dürfen Markenhersteller den Vertrieb ihrer Produkte über Verkaufsplattformen verbieten?
- **Internetrecht**..... Seite 6
Selbstentwickelte Apps richtig schützen?
- **Prozessrecht**..... Seite 8
Online-Schutzschriftenregister wird verbindlich
- **Impressum und Hinweise** Seite 9



Dr. Enno Cöster

Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Änderungen im EU-Markenrecht

Zum 23.3.2016 tritt die Verordnung (EU) 2015/2424 vom 16.12.2015 in Kraft, die zu einigen Änderungen im EU-Markenrecht führt:

1.

Zuständig für Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante, Spanien. Mit Wirkung zum 23.03.2016 heißt dieses Amt künftig „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (EUIPO).

Die Gemeinschaftsmarke, also die in den 28 Staaten der Union gültige Markeneintragung, heißt zukünftig Unionsmarke (UM). Aus der Gemeinschaftsmarkenverordnung wird die Unionsmarkenverordnung (UMV).



2.

Die Amtsgebühren für die Unionsmarke ändern sich wie folgt:

Statt bisher € 900,-- kostet die Anmeldung in einer einzigen Waren- oder Dienstleistungsklasse künftig nur noch € 850,-- (bei elektronischer Anmeldung). Bei Anmeldung in zwei Klassen betragen die Amtsgebühren € 900,-- und ab der 3. Klasse fallen jeweils weitere € 150,-- zusätzlich an.

Änderungen im Wettbewerbsrecht

Nach den UWG-Änderungen in den Jahren 2004 und 2008 folgte jetzt die UWG-Reform 2015. Grund für die neuerliche Änderung war, dass der Gesetzgeber im Jahr 2008 die EU-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG nicht korrekt umgesetzt hatte; es gab deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland.

Redaktionell betrachtet sind die sprachlichen Änderungen im UWG vielfältig. Inhaltlich ändert sich aber nicht so viel, wenn man die neuen Gesetzesformulierungen vergleicht mit dem, wie die

Rechtsprechung bisher schon manche UWG-Bestimmungen ausgelegt hat. Es handelt sich bei der Reform weitgehend um redaktionelle Änderungen mit einem Gewinn an Rechtsklarheit und Rechtssicherheit.

Erwähnt zu werden verdient die wichtige Bestimmung über die sklavische Nachahmung, welche inhaltlich unverändert nunmehr in § 4 Nr. 3 UWG angesiedelt ist (sklavische Nachahmung weiterhin unzulässig, wenn besondere Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten).

© Dr. Enno Cöster, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Abbildung eines Arbeitnehmers

Wenn ein Unternehmen einen Arbeitnehmer auf der Unternehmens-Homepage oder in einer sonstigen Veröffentlichung (Firmenzeitung, Werbevideo) abbilden will, bedarf es der Einwil-

ligung des Abgebildeten (§ 22 KUG). Diese Einwilligung des Arbeitnehmers muss schriftlich vorliegen (Bundesarbeitsgericht vom 11.12.2014, Mitt. der Patentanwälte 2015, 479).

© Dr. Enno Cöster, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz



Dr. Renate Kropp

Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Dürfen Markenhersteller den Vertrieb ihrer Produkte über Verkaufsplattformen verbieten?

Viele Hersteller von Markenprodukten vertreiben ihre Waren über ein selektives Vertriebssystem. Soweit dabei die Selektion nach qualitativen Kriterien erfolgt, die sich auf die fachliche Eignung des Händlers und seines Personals sowie auf seine sachliche Ausstattung beziehen, ist dies in der Regel unproblematisch. Voraussetzung ist allerdings, dass die Auswahlkriterien zur Sicherung eines bestehenden Beratungsbedarfs und als Signal für eine hohe Produktqualität (Markenimage) dienen. Selektive Vertriebssysteme gibt es in den verschiedensten Bereichen, vom Vertrieb hochwertiger Kosmetik über Sportartikel bis hin zu technischen Geräten.

1.

Mit Aufkommen des Internethandels haben Hersteller ihren Händlern oftmals verboten, die Produkte im Internet zu verkaufen. Ein absolutes Verbot des Online-Handels stellt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung dar und ist damit unzulässig. Es ist aber anerkannt, dass ein Hersteller seinen Händlern qualitative Vorgaben für den Online-Vertrieb machen kann. So kann der Hersteller die Einrichtung einer Online-Beratung oder die räumliche Abgrenzung von qualita-

tiv geringwertigeren Produkten fordern. Weiter kann das Angebot unter das Markenimage schädigenden Domains untersagt werden. Umstritten ist jedoch, ob der Hersteller seinen Händlern verbieten kann, die Waren über Verkaufsplattformen, wie Amazon Marketplace und eBay, abzusetzen oder in Preisvergleichsmaschinen zu bewerben.

2.

Das OLG Frankfurt/Main hat in einem aktuellen Urteil vom 22.12.2015 [Az.: 11 U 84/14 (Kart)] nun entschieden, dass der Vertrieb über Amazon untersagt werden kann, weil dort weder eine qualifizierte Beratung noch die Signalisierung einer hohen Produktqualität sichergestellt werden kann.



a)

Im Ausgangsfall hatte ein Hersteller von Rucksäcken eine Reihe von Qualitätskriterien aufgestellt, die von den Händlern erfüllt werden müssen, um mit den Markenrucksäcken beliefert zu werden. Die Beratung der Kunden spielte dabei eine große Rolle. Ein Vertrieb der Ware über Amazon Marketplace wurde untersagt. Darin sah ein Händler eine unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs und klagte gegen den Hersteller.

Das OLG Frankfurt/Main folgte den Argumenten des Herstellers und sah das Verbot als zulässig an. In den Entscheidungsgründen führte das Gericht aus, dass bei einem Vertrieb über Amazon der Kunde nach seiner Wahrnehmung auch dann bei Amazon einkauft, wenn der Vertriebspartner ein anderer Händler ist, der seine Waren über den Marketplace verkauft. Dem Hersteller würde damit ein Händler „untergeschoben“, zu dem er keine Vertragsbeziehungen unterhält.- Auch sei es bei Amazon nicht möglich, dem Kunden eine qualifizierte Produktberatung anzubieten. - Die einheitliche Darstellung der Produkte bei Amazon lasse außerdem keinen Raum für eine Dar-

stellung, die das besondere Markenimage der Produkte zum Ausdruck bringt. Der klagende Händler, der ein Verkaufsverbot über Amazon nicht akzeptieren wollte, konnte somit keinen Belieferungsanspruch gegen den Hersteller durchsetzen.

b)

Das Verbot, die Waren in Preissuchmaschinen zu bewerben, sah das OLG Frankfurt/Main hingegen als eine unzulässige Behinderung und damit als einen Verstoß gegen § 1 GWB an. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass bei einer Preissuchmaschine der Kunde - anders als bei Amazon - zu dem Online-Shop des jeweiligen Händlers weitergeleitet wird. Damit könne die Beratung im Online-Shop des Händlers genutzt werden.

Das Urteil des OLG Frankfurt/Main ist noch nicht rechtskräftig. Es wurde vielmehr beim BGH Revision eingelegt [BGH – KZR 3/16]. Wir werden dieses Verfahren verfolgen und über den Ausgang in einem späteren Newsletter sowie auf unserer Website berichten.



Maria Höfler

Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Selbstentwickelte Apps richtig schützen

Smartphones und Tablets haben einen Stellenwert erreicht, den derzeit wohl kein anderes Kommunikationsmittel hat. Sie sind transportabel und ungeheuer vielfältig verwendbar. So ersetzen sie eine Vielzahl von anderen Geräten oder Anwendungen, sei es als Schrittzähler, als Wecker oder Informationsquelle. Viele Unternehmen bieten daher begleitend zu Ihrem Waren- und Dienstleistungsangebot auch entsprechende Software für Smartphones und Tablets, sogenannte Apps, an. Das wirft die wichtige Frage auf, ob und wie man solche eigenen Apps gegen Nachahmung durch Dritte schützen kann.

1. Titelschutzrecht

Dem Namen, also dem Werktitel einer App, kann grundsätzlich ein sogenanntes Titelschutzrecht nach § 5 MarkenG zukommen. Dies hat der BGH erst kürzlich ausdrücklich festgestellt (Urteil vom 28.01.2015. Az.: I ZR 202/14 „wetter.de“).

Ein solcher Titelschutz kann vergleichsweise leicht erreicht werden: Der Schutz beginnt schon mit Benutzungsaufnahme; eine Anmeldung oder Eintragung in einem Register ist nicht erforderlich.

Auch an die prinzipielle Schutzfähigkeit (Unterscheidungskraft) eines Titels stel-

len die Gerichte geringe Anforderungen. Denn nach der Rechtsprechung ist der Verkehr seit langem daran gewöhnt, dass Werke wie Zeitschriften und eben auch Apps mit „mehr oder weniger farblosen Gattungsbezeichnungen“ angeboten werden (BGH – I ZR 6/96 zu dem Zeitschriften-Titel „Wheels Magazine“).

Die Bezeichnung einer App muss also nicht unbedingt fantasievoll sein, um in den Genuss des Werktitelschutzes zu kommen. Allerdings ist auch der Schutzzumfang umso geringer, je farbloser der Titel ist.

Der BGH hat in dem genannten Fall den Titel „wetter.de“ als nicht schutzfähig erachtet, weil es sich um eine glatt beschreibende Angabe für einen Wettervorhersage-Dienst handelt. Es empfiehlt sich also, bei der Wahl des App-Titels etwas Fantasie mitspielen zu lassen.

2. Markenrecht

Wenn die Bezeichnung der App also wie vorstehend empfohlen fantasievoll ist, raten wir dringend dazu, die Bezeichnung als eingetragene Marke schützen zu lassen. In Betracht kommt hier ein deutschlandweiter, EU-weiter oder auch internationaler Schutz.

Vor der Aufnahme der Benutzung, ob als Titel oder als Marke, ist in jedem Fall eine Recherche durchzuführen, ob nicht bereits ein Dritter eine identische oder ähnliche Bezeichnung für ein identisches oder ähnliches Angebot verwendet. So können mögliche Kollisionen schon im Vorfeld ausgeschlossen werden. Verwendet man eine Bezeichnung ohne vorherige Recherche, dann kann auch noch Jahre später der Inhaber älterer Rechte diese geltend machen. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass eine schon lange benutzte Bezeichnung, die aufwendig im Markt eingeführt wurde, wieder aufgegeben werden muss und man zudem Schadensersatzpflichtig ist gegenüber dem Inhaber älterer Rechte.

3. Urheberrecht

Die einer App zugrundeliegende Software genießt grundsätzlich urheberrechtlichen Schutz nach §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 69a UrhG. Dieser Schutz entsteht wiederum „von selbst“, muss also nirgends angemeldet oder registriert werden. - Auch die grafische Gestaltung der App kann urheberrechtlichen Schutz genießen.

Nach dem Urheberrecht genießt nur die konkrete Ausgestaltung der App Schutz, nicht dagegen die zugrunde liegende Idee.

Wichtig ist hier, dass die Schöpfer der jeweiligen Leistungen namentlich bekannt sind und dass die Schöpfer ihr Urheberrecht dem verwertenden Unternehmen übertragen. Denn ein Unternehmen als juristische Person kann selbst nicht Urheber sein und damit keine eigenen Urheberrechte geltend machen.



4. Patentrechtlicher Schutz

Für die Software einer App kommt Patentschutz grundsätzlich nicht in Betracht. Programme für Datenverarbeitungsanlagen sind nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatentG ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen.

Patentrechtlicher Schutz kommt aber in Betracht bei sogenannten computerimplementierten Erfindungen: Eine solche Erfindung liegt vor, wenn der Gegenstand des Computerprogramms eine weitere technische Wirkung aufweist, die über die normale physikalische Wechselwirkung zwischen Programm und Computer hinausgeht. Das ist der Fall, wenn durch das Softwareprogramm ein Prozess oder ein Verfahren ausgeführt wird, z. B. ein softwaregesteuertes ABS-Bremssystem. Hierfür kann Patentschutz beantragt werden.

Sie sehen hier also einige Möglichkeiten, wie eine App geschützt werden kann. Diese Aufzählung ist natürlich nur eine Orientierungshilfe und keineswegs abschließend. Gerne beraten wir Sie über Ihre Möglichkeiten, eigene Entwicklungen zu schützen und begleiten Sie bei der Entwicklung Ihrer App von der Recherche bis hin zum eingetragenen Schutzrecht.



Dr. Enno Cöster

Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Online-Schutzschriftenregister wird verbindlich

Die Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes hatte schon vor langem die Schutzschrift „erfunden“:

Wer als angeblicher Verletzer einer Marke, eines Patents, eines eingetragenen Designs oder einer UWG-Vorschrift abgemahnt wird, muss damit rechnen, dass der Verletzte die gerichtliche Durchsetzung seiner Rechte nicht im Klageverfahren, sondern im Wege der einstweiligen Verfügung betreibt. In Betracht kommt eine einstweilige Verfügung auch ohne vorherige Abmahnung. In jedem Fall einer einstweiligen Verfügung ist das Verfügungsverbot sofort zu beachten. Dies gilt auch, wenn die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners ergangen ist, nämlich ohne mündliche Verhandlung.

Um dieser Überraschung und einschneidenden Maßnahme des sofortigen Verbots entgegen zu wirken, kann der Angegriffene vorsorglich bei Gericht einen Schriftsatz hinterlegen. Ziel ist dabei, dass ein etwaiger Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen wird oder das Gericht jedenfalls nicht ohne vorherige mündliche Verhandlung entscheidet. Das Problem bestand dabei für den Angegriffenen bisher darin, dass er nicht weiß, welches örtliche Landgericht der

Antragsteller anruft und an welches daher die Schutzschrift zu senden ist; im Gewerblichen Rechtsschutz hat der Antragsteller zumeist die „freie Wahl“ zwischen sämtlichen Gerichten der Bundesrepublik, wenn sich nämlich die Parteien bundesweit als Wettbewerber gegenüber stehen. Dies führte zu massenhafter Papier-Versendung von Schutzschriften an die Landgerichte.

Im Zuge dessen wurde vor mehreren Jahren das Online-Schutzschriftenregister eingerichtet. Der Hinterleger der Schutzschrift reicht seinen Schriftsatz nur dort und online ein, und die Landgerichte fragen bei Eingang eines Verfügungsantrages bei dem Online-Register an, ob für den konkreten Streit eine Schutzschrift hinterlegt ist.



Diese Praxis krankte daran, dass nicht sämtliche Bundesländer dem Schutzschriftenregister angeschlossen waren. Für viele Landgerichte musste die Schutzschrift daher weiterhin in Papierform hinterlegt werden. Auch funktionierte die Korrespondenz zwischen manchen Landgerichten und dem Online-Schutzschriftenregister nicht zuverlässig, so dass eine online hinterlegte

Schutzschrift nicht zur Akte des Verfügungsverfahrens gelangte.

Nunmehr ist durch Ergänzung der Zivilprozessordnung gesetzlich festgelegt, dass Schutzschriften nur noch online hinterlegt werden und sämtliche Landgerichte bei diesem Schutzschriftenregister anfragen (neue §§ 945a und 945b ZPO).

© Dr. Enno Cöster, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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.