

## Newsletter

Januar 2012

Cöster & Partner informieren Sie über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen des Geschmacksmusterrechts, des Domainrechts sowie über Aktuelles aus unserer Kanzlei.

### **I n h a l t :**

**Geschmacksmusterrecht:** Geschmacksmusterschutz an bloßem Bestandteil eines Design-Gegenstandes

**Domainrecht:** Sind Ihre Marken bei der Einführung der „.brand-Domains sicher?

**Aus unserer Kanzlei:** Cöster & Partner auf der Internationalen Spielwarenmesse Nürnberg 2012

Seminar zum aktuellen Markenrecht mit Herrn Dr. Cöster am 24.03.2012

IHK-Seminar zur Fußball-EM EURO 2012 und zu Olympia 2012 mit Frau Dr. Renate Kropp

Lehrauftrag der Georg-Simon-Ohm Hochschule für Herrn Dr. Cöster auch im Sommersemester 2012

C&P

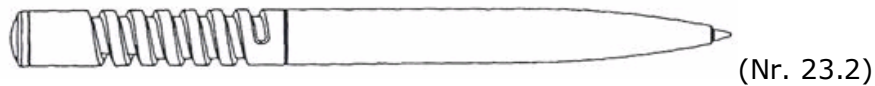
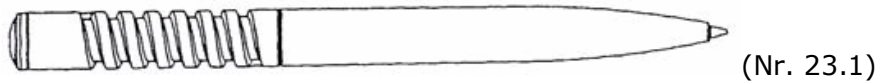
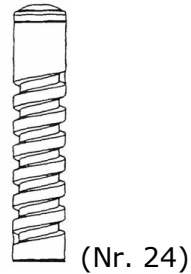
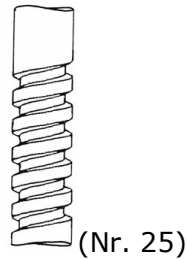
**Impressum und Hinweise**

## Geschmacksmusterrecht

### **Geschmacksmusterschutz an bloßem Bestandteil eines Design-Gegenstandes**

(BGH GRUR 2011, 1112 "Schreibgeräte")

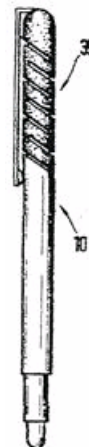
Die Klägerin war Inhaberin der nachstehenden Geschmacksmuster Nr. 25, 24, 23.1 und 23.2.



C&P

Die Geschmacksmuster zeigten einen Teil oder das Ganze eines Kugelschreibers, dessen oberer Schaftteil spiralförmig ausgestaltet war.

Die Beklagten vertrieben die Kugelschreiber gemäß nachstehenden Abbildungen



Das OLG München als Berufungsgericht hatte die Klage abgewiesen, und die dagegen von der Klägerin eingelegte Revision war begründet:

1. Die Klägerin berief sich in erster Linie auf ihr Geschmacksmuster Nr. 25, welches keinen gesamten Kugelschreiber, sondern nur den spiralförmigen, oberen Schaftteil zum Gegenstand hatte. Diesen Schaftteil als solchen hatten die Beklagten nicht übernommen,

sondern in den Kugelschreibern der Beklagten war jeweils neben diesem spiralförmigen Schaftteil auch ein bogenförmiger Clip abgebildet. Das Berufungsgericht hatte deshalb eine Verletzung des Klagegeschmacksmusters Nr. 25 verneint, weil dort kein Clip abgebildet war; durch den zusätzlichen Clip bei den Beklagten-Kugelschreibern werde ein anderer Gesamteindruck im Sinne des § 38 Abs. 2 GeschmMG erweckt. Besteht auf Grund eines Klagegeschmacksmusters Schutz für die Erscheinungsform eines Teils eines Schreibgerätes, so ist bei der Prüfung des übereinstimmenden Gesamteindrucks auch bei der angegriffenen Ausführungsform nur der Spiralteil zu Grunde zu legen (BGH GRUR 2011, 1112 Rdn. 56 "Schreibgeräte"). Das Berufungsgericht durfte daher den Clip nicht in die Beurteilung des Gesamteindrucks der Verletzungsform einbeziehen. Mit anderen Worten: Ein Verletzer kann die Übernahme eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Teils eines Design-Gegenstandes nicht dadurch rechtfertigen, daß er andere, in dem Klagegeschmacksmuster nicht enthaltene Musterteile hinzufügt.

2. Der BGH bestätigt, daß eine Geschmacksmusterhinterlegung nicht nur durch Fotografien sondern auch durch grafische Darstellungen (Zeichnungen) erfolgen kann, Rdn. 48. Der Schutz des Musters richtet sich danach, welche konkrete Form in der hinterlegten Abbildung erkennbar gemacht worden ist, § 37 Abs. 1 GeschmMG und BGH a.a.O. Rdn. 48.

Der Geschmacksmusterschutz knüpft an die "äußere", nämlich plastische oder flächige Form an. Unbeachtlich für den Geschmacksmusterschutz ist die technische Umsetzung, wie also der äußere Gesamteindruck in dem Beklagten-Gegenstand entsteht. Vorliegend war es unbeachtlich, ob die Spirale am oberen Schaftteil des Kugelschreibers beweglich war oder ob es sich um ein mit dem Gehäuse mit fester Spirale aus einem Stück handelte, Rdn. 49.

3. Wenn das Klagegeschmacksmuster in einer schwarz-weißen grafischen Darstellung eingetragen ist, beansprucht es Schutz unabhängig von einer konkreten Farbgebung für die Gestaltung als solche. Erfasst werden daher auch farbige Verletzungsgegenstände, sofern diese einfarbig sind, vgl. Rdn. 52. Wenn also der angegriffene Kugelschreiber der Beklagten einfarbig rot, einfarbig weiß, einfarbig blau o.ä. ist, trägt eine solche Farbgebung in dem Beklagten-Kugelschreiber nicht zur Unterscheidung bei. Wenn jedoch der Beklagten-Kugelschreiber Kontrastfarben verwendet, kann dadurch ein gegenüber dem in Schwarz-Weiß dargestellten Klagemuster ein abweichender Gesamteindruck erzielt werden, Rdn. 52.

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

C&P

## **Internetrecht**

### **Sind Ihre Marken bei der Einführung der ".brand"-Domains sicher?**

Das bisher gewohnte System der Top-Level-Domains (TLDs) wird in den nächsten beiden Jahren eine grundlegende Änderung erfahren. Zu den bisher gewohnten allgemeinen Domainendungen wie ".com", ".org" und

den Länderdomains (ccTLDs) wie ".de", ".at", ".ch" usw. werden voraussichtlich ab Anfang 2013 eine Vielzahl weiterer Domainendungen im Internet neu hinzutreten. Nach dem neuen Programm der ICANN, die für die Vergabe von TLDs zuständig ist, kann in der Zeit vom 12.01.2012 bis 12.04.2012 jedermann, der mindestens 185.000 US-Dollar aufbringt und die von der ICANN gestellten technischen Voraussetzungen erfüllt, sich um die Zuteilung einer neuen Top-Level-Domain bewerben. Die Schaltung der ersten neuen Top-Level-Domains wird voraussichtlich ab Anfang 2013 erfolgen.

Bei der Wahl der Domain sind den Bewerbern kaum Grenzen gesetzt. Es besteht damit die Möglichkeit, sich um sog. neue generische Domains (gTLDs) wie ".shop", ".reise" oder ".versicherung" zu bewerben als auch um sog. ".brand"-Domains, also Domainendungen, die aus einer Marke bestehen (z. B. ".canon", ".hitachi" oder ".bmw"). Auch der Name einer bestimmten Region oder einer Stadt (".bayern", ".nrw", ".berlin", ". köln") kann als neue Top-Level-Domain registriert werden. Unter jeder dieser Top-Level-Domains können dann von deren Inhaber beliebig viele Second-Level-Domains vergeben werden. Eine mögliche neue URL wäre z. B. "www.allianz.versicherung" oder "www.vertrieb.bmw".

### 1. Welche Auswirkungen hat dies auf die Inhaber von Marken?

Zunächst besteht das Risiko, daß ein unberechtigter Dritter sich für eine neue Top-Level-Domain bewirbt, die mit einer registrierten Marke identisch oder ähnlich ist. Auch wenn die Kosten für die Bewerbung um eine neue Domain relativ hoch sind, kann ein "Domain-Grabbing" nicht völlig ausgeschlossen werden.

Weiter ist es möglich, daß eine Bezeichnung als Marke für unterschiedliche Inhaber eingetragen ist, z. B. in verschiedenen Ländern oder für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen. Wer soll dann die dieser Marke entsprechende Domain erhalten?

Das größte Risiko besteht jedoch - wie schon bei den "alten" Domainendungen - darin, daß unter einer der neuen beschreibenden Domainendungen ein Unberechtigter eine markenverletzende Sub-Level-Domain registrieren läßt, z. B. "siemens.shop".

### 2. Was können Sie gegen Domainregistrierungen unternehmen, die Ihre Markenrechte verletzen?

Voraussetzung für ein Vorgehen gegen die neuen Domains ist stets, daß Sie über entsprechende **eingetragene** Marken verfügen. Falls Sie Ihre Unternehmens- und/oder Produktbezeichnungen noch nicht als Marken angemeldet haben, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Im einzelnen gibt es dann folgende Möglichkeiten, sich zu wehren:

#### a) Neue Top-Level-Domain verletzt Markenrechte Dritter:

Nach Abschluß der Anmeldephase am 12.04.2012 wird die ICANN voraussichtlich ab 27.04.2012 eine Liste mit allen Bewerbungen für die neuen Top-Level-Domains veröffentlichen. Innerhalb einer **Frist von voraussichtlich 7 Monaten** nach dieser Veröffentlichung können dann Markeninhaber ein Streitbeilegungsverfahren wegen der Verletzung ihrer Markenrechte einleiten. Im Rahmen dieses Streitbeilegungsverfahrens (Dispute Resolution Procedures)

entscheidet dann ein Schiedsgericht, ob eine Markenverletzung vorliegt.

- b) Zwei Markeninhaber bewerben sich um dieselbe Top-Level-Domain:

Nach dem derzeit vorliegenden Handbuch für Bewerber (Applicant's Guide Book) soll zunächst in einem ersten Schritt versucht werden, eine Einigung zu erzielen. Falls dies nicht möglich ist, soll entweder eine Vergabe nach einem Evaluierungsverfahren oder eine Auktion erfolgen.

- c) Eine unter den neuen Top-Level-Domains registrierte Second-Level-Domain verletzt die Markenrechte:

Für diesen Fall ist jeder Betreiber der neuen Top-Level-Domain verpflichtet, ein Streitbeilegungsverfahren einzuführen.

Ferner wird ein sog. "**Trademark Clearing House**" geschaffen. Bei diesem Trademark Clearing House sollen Markeninhaber ihre Marken hinterlegen können, die dann von dem Trademark Clearing House geprüft (validiert) werden. Die dort hinterlegten und validierten Marken können von den Betreibern der neuen Top-Level-Domains, z. B. bei der Vergabe von Second-Level-Domains im Rahmen einer Sunrise-Period abgerufen werden. Ferner ist geplant, daß die Inhaber der hinterlegten Marken über beantragte Second-Level-Domains informiert werden, die mit den Marken in Konflikt stehen könnten.

Der Betreiber des Trademark Clearing Houses soll am 14.02.2012 bekannt gegeben werden. Voraussichtlich ab Oktober 2012 können dann Marken hinterlegt werden. Nach den bisherigen Informationen wird das Trademark Clearing House aber nur Wortmarken und keine Wort-Bildmarken berücksichtigen.

C&P

Sie sehen, mit den neuen TLDs wird sich viel ändern. Damit Sie die weiteren Entwicklungen nicht verpassen und Ihre Markenrechte auch bei den neuen TLDs erfolgreich verteidigen können, werden wir Sie auch weiterhin informieren und auf dem Weg in die Welt der neuen TLDs begleiten. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf unserer Internetseite.

**Übrigens** ... Wußten Sie schon, daß Sie Ihre Marke im Hinblick auf neue Domain-Anmeldungen Dritter von uns überwachen lassen können? Sie werden dann auf jede neue Domain hingewiesen, die Ihrer Marke nahe kommt. Falls Sie interessiert sind, sprechen Sie uns an.

(c) Dr. Renate Kropp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

## Aus unserer Kanzlei

### **Cöster & Partner auf der Internationalen Spielwarenmesse 2012**

Wir werden auch dieses Jahr wieder auf der Internationalen Spielwarenmesse Nürnberg vom 01.02.2012 - 03.02.2012 mit einem eigenen Büro vertreten sein. Sie können uns an diesen Tagen von

9.00 - 18.00 Uhr unmittelbar auf der Spielwarenmesse erreichen. Unser Büro befindet sich im

**CCN-Ost, Ebene 3, Galileo-Lounge**

**Tel. (0911) 86 06-69 18**

**Fax (0911) 86 06-66 97**

**e-Mail:** (vom 01.02.2012-03.02.2012)

So können wir die Interessen unserer Mandanten noch effektiver vertreten und den Ausstellern aus aller Welt direkt vor Ort Unterstützung und Beratung in rechtlichen Fragen bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Herrn Patentanwalt Dr. Matthias Negendanck ([www.patentmanufaktur.de](http://www.patentmanufaktur.de)) wird der gesamte Bereich der technischen und nichttechnischen Schutzrechte und des Wettbewerbsrechts abgedeckt.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen während der normalen Bürozeiten auch in unseren Kanzleiräumen in der Theodorstraße zur Verfügung.

**Seminar zur aktuellen Rechtsprechung aus dem Markenrecht  
mit Herrn Dr. Cöster am 24.03.2012**

Am Samstag, den 24. März 2012, hält Herr Dr. Enno Cöster gemeinsam mit Herrn Vorsitzenden Richter am OLG Schwerdtner von 09.30 - 14.00 Uhr im Juridicum der Universität, Erlangen, Schillerstr. 1, ein Seminar zur aktuellen Rechtsprechung aus dem Markenrecht.

C&P

In diesem Seminar wird aus der Sicht des im Markenrecht tätigen Richters und des Rechtsanwalts die neuere Rechtsprechung des EuGH, BGH und des OLG Nürnberg behandelt.

Schwerpunkte sind:

- Markeneintragungsverfahren  
(Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis)
- Aufrechterhaltung der Marke  
(rechtserhaltende Benutzung, Lizenz)
- Verwechslungsgefahr  
(einschließlich Adwords-Werbung gemäß BGH „Bananabay II“)
- Markenmäßige Benutzung auf Verletzerseite
- Erschöpfung des Markenrechts
- Abfassung der prozessualen Ansprüche  
(Streitgegenstand gemäß BGH „TÜV I und II“)
- Besonderheiten des Verfügungsverfahrens  
(Eilbedürftigkeitsfrist, Parteizustellung, Abschlusschreiben)

Bei Interesse melden Sie sich bitte über das Institut für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis der FAU Erlangen-Nürnberg an. Das Anmeldeformular finden Sie im Internet unter (<http://www.arap.jura.uni-erlangen.de>).

**Seminar zur EURO 2012 und zu Olympia 2012  
mit Frau Dr. Kropp am 20.03.2012**

Am 20.03.2012 referiert Frau Dr. Kropp bei einer Veranstaltung der IHK Nürnberg zur folgenden Themen:

- Rolle der UEFA bei der Organisation und Vermarktung der Fußball-EM 2012 bzw. des IOC bei den Olympischen Sommerspielen 2012
- Überblick über die Schutzrechte der jeweiligen Veranstalter
- Regelungsinhalt des Olympia-Schutzgesetzes
- Hinweise für die Werbung mit offiziellen Bezeichnungen und Logos sowie mit eigenen Kreationen
- Irreführende Werbung und Ambush-Marketing
- Reaktionsmöglichkeiten bei Abmahnung oder einstweiliger Verfügung

Genauere Zeit und Ort stehen noch nicht fest. Wir werden Sie auf unserer Internetseite jedoch informieren, sobald eine Anmeldung möglich ist.

C&P

**Lehrauftrag der Georg-Simon-Ohm Hochschule  
für Herrn Dr. Cöster auch im Sommersemester 2012**

Auch im Sommersemester 2012 hat der Fachbereich Allgemeinwissenschaften der Georg-Simon-Ohm Hochschule, Nürnberg, Herrn Rechtsanwalt Dr. Cöster wieder einen Lehrauftrag erteilt. Die Vorlesung

**"Patente, Schutz- und Urheberrechte"**

wendet sich an Studenten im 4. Semester des Studiengangs Technikjournalismus.

Inhalt der Vorlesung sind die Voraussetzungen und Möglichkeiten, Geistiges Eigentum zu schützen (Schutz von technischen Entwicklungen, ästhetischen Gestaltungen, kreativen Leistungen, Namen, Marken, Logos, Werbung). Die Vorlesung umfaßt 2 Stunden wöchentlich.

## **Impressum und Hinweise**

Dieser Newsletter wird herausgegeben von

Cöster & Partner  
Rechtsanwälte  
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

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 Mail wünschen, teilen Sie uns dies bitte unter [info@coester-partner.de](mailto:info@coester-partner.de) mit. Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, erbitten wir Ihren Hinweis.