



C&P NEWSLETTER

August 2016

Wir wünschen allen Lesern einen schönen Sommer. In dieser Ausgabe unseres Newsletters informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen im Marken- und Wettbewerbsrecht sowie über Neues aus unserer Kanzlei.

INHALT

- **Aus unserer Kanzlei** Seite 2
Rechtsanwältin Dr. Kropp in den Vorstand der Rechtsanwaltskammer
Nürnberg gewählt

- **Markenrecht** Seite 3
Wichtige Entscheidungen für Marken-Lizenznehmer!

- **Marken-, Design- und Patentrecht** Seite 5
Auswirkungen des Brexit auf die gewerblichen Schutzrechte

- **Firmenrecht** Seite 7
Überwachung der Handelsregister auf Eintragung identischer oder
verwechselbarer Firmenbezeichnungen

- **Persönlichkeitsrecht** Seite 9
Werbung in der E-Mail-Signatur – Geschicktes Marketing oder unzu-
mutbare Belästigung?

- **Impressum und Hinweise** Seite 10

Rechtsanwältin Dr. Kropp in den Vorstand der Rechtsanwaltskammer Nürnberg gewählt



Frau Dr. Renate Kropp wurde am 22.04.2016 in den Vorstand der Rechtsanwaltskammer Nürnberg gewählt. Wahlberechtigt waren alle Rechtsanwälte, die in den Landgerichtsbezirken Nürnberg-Fürth, Regensburg, Amberg, Ansbach und Weiden zugelassen sind. Frau Dr. Kropps Amtszeit begann am 1. Mai 2016 und geht bis zum 30. April 2020.

Die Rechtsanwaltskammer Nürnberg ist insbesondere zuständig für:

- die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und den Widerruf der Zulassung

- die Beratung und Belehrung der Kammermitglieder in berufsrechtlichen Fragen
- die Ahndung von Berufsrechtsverstößen
- die Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern und ihren Auftraggebern
- die Verleihung der Befugnis, eine der 21 Fachanwaltsbezeichnungen zu führen
- die Erstattung von Gutachten (z. B. in Gebührenangelegenheiten) in den gesetzlich vorgesehenen Fällen
- die Überwachung der Ausbildungsverhältnisse und Abnahme von Prüfungen nach dem BBiG
- die Mitwirkung an der Ausbildung und Prüfung der Studierenden und der Rechtsreferendare.

Im Kammervorstand ist Frau Dr. Kropp Mitglied in den Abteilungen „Wettbewerb und RDG“, „Berufsaufsicht I“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. Während sich die Abteilung „Wettbewerb und RDG“ mit unerlaubter Rechtsberatung (Verstöße gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz) und der Zulässigkeit anwaltlicher Werbung befasst, geht die Abteilung „Berufsaufsicht“ Beschwerden von Rechtssuchenden über das Verhalten von Anwälten nach und sanktioniert dieses im Falle eines Pflichtverstoßes auch.



Dr. Enno Cöster

Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Achtung Marken-Lizenznehmer!

1.
Schutz des Lizenznehmers gegen
weitere Lizenzierung oder Verkauf der
Lizenzmarke durch den Lizenzgeber

a) Deutsche Marken

Bei deutschen Marken ist der ausschließliche Lizenznehmer dagegen geschützt, dass der Lizenzgeber anschließend dieselbe Lizenz einem weiteren Lizenznehmer erteilt. Die später erteilte Lizenz ist unwirksam, und das Recht des Erst-Lizenznehmers bleibt von der späteren Lizenzerteilung unberührt.

Ebenso ist der Lizenznehmer geschützt, wenn der Lizenzgeber seine Marke an einen Dritten veräußert. Auch der Erwerber der Marke bleibt an die erteilte Lizenz gebunden, welche der Marken-Veräußerer dem Lizenznehmer gewährt hatte. Diese folgt aus § 30 Abs. 5 MarkenG.

b) Europäische Marken (Unionsmarken)

Anders verhält es sich bei der Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke/Unionsmarke. Hier ist die Wirksamkeit der Erstlizenz nicht ohne weiteres gegeben, wenn der Lizenzgeber

anschließend seine Marke veräußert oder – vertragswidrig – dieselbe Lizenz auch einem weiteren Lizenznehmer gewährt. Der Lizenznehmer einer Unionsmarke ist vor derartigen, zeitlich nachfolgenden Verfügungen des Lizenzgebers nur geschützt, wenn seine Lizenz im Markenregister eingetragen worden ist. Dies ist auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Vorstellung, weil das deutsche Marken-gesetz die Eintragung einer Markenlizenz überhaupt nicht vorsieht. Im deutschen Markenrecht ist die Eintragung einer Markenlizenz nicht möglich und deswegen natürlich auch nicht erforderlich.

Zwischenergebnis: Lizenznehmer an einer Unionsmarke sollten unbedingt darauf dringen, dass ihre Markenlizenz im Register der Unionsmarken eingetragen wird. – Ebenso knüpfen manche national-ausländische Rechtsordnungen an das Fehlen einer Lizenz-Eintragung sowohl rechtlich als auch kommerziell bedeutsame Folgen. - Auch bei Abschluss eines Lizenzvertrages über eine ausländische Marke kann die Eintragung/Nichteintragung der Lizenz im nationalen Markenregister erhebliche Bedeutung haben. Wenn etwa das deutsche Unternehmen der

Lizenzgeber an einer ausländischen nationalen Marke ist, können in manchen Ländern die Lizenzgebühren des Lizenznehmers an den deutschen Lizenzgeber nur ausgekehrt werden, wenn der Lizenzvertrag eingetragen ist (Russland, China, Japan und Mexiko).

2. Klagebefugnis des Lizenznehmers gegen Markenverletzungen durch Dritte?

Von der eingangs gestellten Frage, ob der Lizenznehmer gegen nachfolgende Verfügungen des Lizenzgebers geschützt ist, ist die Frage zu unterscheiden, ob der Lizenznehmer in seinem Lizenzgebiet Markenverletzungen Dritter verfolgen kann:

Die Frage stellt sich, wenn der Lizenzgeber die Markenverletzung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung nicht verfolgen will. Bei Lizenz an einer deutschen Marke kann der Lizenznehmer

die Verletzungsklage gegen den Dritten nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben (§ 30 Abs. 3 MarkenG); dem Lizenznehmer ist zu raten, diese Zustimmung des Markeninhabers oder sogar die Verpflichtung des Markeninhabers, gegen Markenverletzungen vorzugehen, im Lizenzvertrag zu regeln.

Bei der Lizenz an einer Unionsmarke war bisher unklar, ob die Klagebefugnis des Lizenznehmers von der Eintragung der Lizenz im Unionsmarkenregister abhängt. Dies ist nicht der Fall, wie der EuGH soeben entschieden hat (EuGH vom 04.02.2016, GRUR 2016, 372 „ARKTIS“). Für die Klagebefugnis des Lizenznehmers gegen Dritte reicht die Zustimmung des Lizenzgebers aus. Es kommt darauf an, was der Inhaber der Unionsmarke und der Lizenznehmer im Lizenzvertrag vereinbart haben (Art. 22 Abs. 3 GMV). Auf die Eintragung der Lizenz im Unionsmarken-Register kommt es für die Klagebefugnis nicht an.

**Maria Höfler**

Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Auswirkungen des Brexit auf die gewerblichen Schutzrechte

Großbritannien hat entschieden, aus der EU auszutreten. Ob und wann dieser Austritt erfolgt, ist nicht absehbar. Als Schutzrechtsinhaber sollte man sich aber dennoch schon jetzt Gedanken machen, ob und wie man seine europäischen Schutzrechte in Großbritannien neu schützen lassen muss.



1. Unionsmarke

Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke (EU-Marke) genießen grundsätzlich Schutz im gesamten Gebiet der EU, d. h. in den 28 Mitgliedsstaaten. Kommt ein Mitgliedsstaat neu hinzu, erweitert sich der Schutz der Unionsmarke automatisch. Der Fall des Austritts eines Mitgliedsstaates ist nicht ausdrücklich geregelt. Da das

ausgetretene Land aber schon dem Wortlaut nach nicht mehr den Regelungen der Unionsmarkenverordnung unterliegt, genießen eingetragene Unionsmarken nach dem Austritt eines Mitgliedsstaates dann dort keinen Schutz mehr.

Wenn nun ein Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien verhandelt wird, muss sich das Abkommen auch mit der Zukunft dieser bestehenden Markenrechte auseinandersetzen. Die Wiedererlangung vollständiger nationaler Souveränität Großbritanniens einerseits muss mit dem Vertrauen der Markeninhaber auf den Bestand ihres Markenschutzes in Großbritannien andererseits in Einklang gebracht werden. Denkbar ist, dass Großbritannien Übergangsbestimmungen trifft dergestalt, dass etwa eingetragene Unionsmarken ihre Wirkung in Großbritannien weiterhin behalten, wenn der Markeninhaber einen Antrag auf Weitergeltung stellt. Da aber nicht absehbar ist, ob und in welcher konkreten Ausgestaltung solche Übergangsbestimmungen getroffen werden, sollten Sie als Inhaber europäischer Schutzrechte die Beantragung nationalen Schutzes in Großbritannien in Betracht ziehen.

Für künftige Markenmeldungen gilt dann zu beachten, dass die Unionsmarkenmeldung von vornherein Großbritannien nicht mehr umfasst.

2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Vergleichbar ist die Rechtslage bei den europäischen Geschmacksmustern. Auch diese genießen nach dem Brexit keinen Schutz mehr in Großbritannien. Es müsste Inhabern solcher Schutzrechte wiederum die Möglichkeit eingeräumt werden, durch entsprechenden Antrag den europäischen Schutz für Großbritannien aufrecht zu erhalten.

Eine nachträgliche Schutzrechtsanmeldung in Großbritannien wird für Geschmacksmuster wohl nicht möglich sein. Es ist davon auszugehen, dass durch die Veröffentlichung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in der EU das Design in Großbritannien zum vorbekannten Formenschatz gehört. Einer neuen nationalen Geschmacksmusteranmeldung würde es dann an der erforderlichen Neuheit fehlen.

3. Europäisches Patent

Anders liegt der Fall bei europäischen Patenten. Bislang gibt es nämlich gar kein einheitliches EU-Patent, durch

welches mit einer Anmeldung Schutz in allen Mitgliedstaaten erlangt werden könnte.

Bislang genießen die sogenannten Europäischen Patente nur in solchen Ländern Schutz, in denen sie auch validiert sind. Der Schutz bezieht sich auf die nationalen Mitgliedsstaaten des europäischen Patentübereinkommens, nicht aber auf die gesamte EU. Ist also ein europäisches Patent in Großbritannien validiert, genießt es dort weiterhin Schutz. Bei europäischen Patenten brauchen also anlässlich des Brexit keine weiteren Maßnahmen ergriffen zu werden.

Auswirkungen des Brexit sind aber im Hinblick auf das in Vorbereitung befindliche „Einheitspatent“ und die Einrichtung des einheitlichen Patentgerichts zu erwarten. Ursprünglich sollte in London eine Zweigstelle des einheitlichen Patengerichts eingerichtet werden. – Diese Planung ist überholt, und die Einrichtung des Einheitspatents wird sich weiter auf unbestimmte Zeit verzögern.

Wir werden die weitere Entwicklung insbesondere in Hinblick auf Übergangsregelungen betreffend die europäischen Marken und Geschmacksmuster im Auge behalten und Sie auf dem Laufenden halten.



Dr. Enno Cöster

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Überwachung der Handelsregister auf Eintragung identischer oder verwechselbarer Firmenbezeichnungen

1. Überwachung Markenregister

Jeder Markeninhaber ist gehalten, seine eingetragene Marke daraufhin überwachen zu lassen, ob bei dem jeweiligen Markenamt identische oder ähnliche Marken Dritter zur Eintragung angemeldet werden. Anderenfalls droht dem älteren Markeninhaber der Verlust seines Markenschutzes.

2. Überwachung Handelsregister

Nunmehr hat sich der Bundesgerichtshof in einem soeben veröffentlichten Urteil vom 05.11.2015 zu den Überwachungspflichten des Inhabers einer Unternehmensbezeichnung/Firmenbezeichnung geäußert.

Der Kläger war seit dem Jahr 1988 unter dem Namen „ConText“ auf dem Gebiet der Übersetzungsdienstleistungen tätig. Jahre später ließ die Beklagte ihre Unternehmensbezeichnung „Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH“ ins Handelsregister eintragen. Der Kläger unternahm gegen diese verwechselbare Firmenbezeichnung mit dem klanglich identischen Bestandteil „Context“ zunächst nichts. Später erhob der Kläger Klage

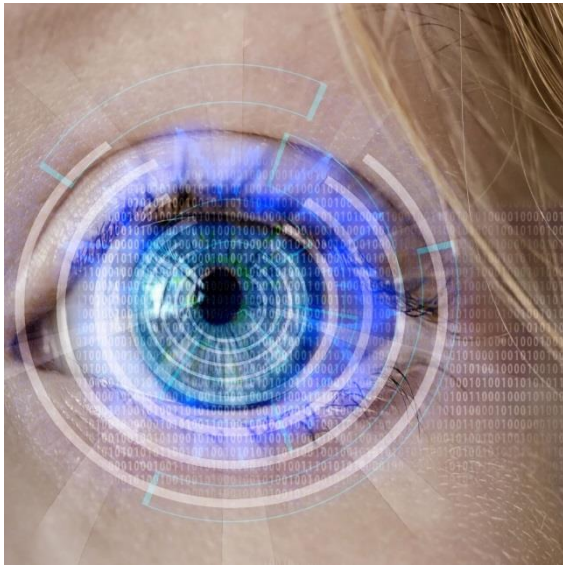
auf Unterlassung der Bezeichnung „Context“ in Alleinstellung oder in der Gesamtbezeichnung „Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH“.

Im Prozess berief sich die Beklagte darauf, dass der Kläger gegen die ihn jetzt störende Firmenbezeichnung mit dem Bestandteil „Context“ längere Zeit nichts unternommen habe. Sie, die Beklagte, habe sich daher darauf eingerichtet, diese – unstrittig verwechselbare – Firmenbezeichnung auch weiter verwenden zu dürfen. Der Unterlassungsanspruch des Klägers sei „verwirkt“ (§ 21 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 242 BGB).

Der Kläger seinerseits hielt dem entgegen, dass er die schon mehrere Jahre durch die Beklagte benutzte Bezeichnung „Context“ nicht gekannt habe. Eine Verwirkung seiner älteren Kennzeichenrechte - so der Kläger – käme nur in Betracht, wenn er von der Handelsregistereintragung der Beklagten Kenntnis gehabt hätte.

Dem trat der BGH wie folgt entgegen: Für eine Verwirkung ist eine Kenntnis des älteren Zeicheninhabers von der

jüngeren und verletzenden Firmenbezeichnung nicht erforderlich. Den älteren Zeicheninhaber trifft eine Marktbeobachtungspflicht (BGH WRP 2016, 869 Rdn. 50 „Context“). Eine konkrete Zeitdauer der Duldung, ab welcher es für den älteren Kennzeicheninhaber kritisch wird, wollte der BGH nicht nennen; dies hänge von den Umständen des Falles ab.



CC0 1.0

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

Ergebnis: Auch wer sich mangels Marktbeobachtung in Unkenntnis darüber befindet, dass ein Drittunternehmen eine identische oder verwechselbare Firmenkennzeichnung benutzt, erweckt dadurch den Anschein, dass er diese Zeichennutzung dulde. Der ältere Zeicheninhaber verliert durch Verwirkung seinen Unterlassungsanspruch gegenüber der verwechselbaren Firmierung. Erforderlich ist die Beobachtung des Marktes einschließlich der Handelsregistereintragungen. Wir bieten unseren Mandanten auch eine solche Überwachung neuer Handelsregistereintragungen an, damit sie sofort Kenntnis von einer verletzenden Firmierung erhalten. Sie können dann immer noch und zwar rechtzeitig entscheiden, ob Sie dagegen vorgehen wollen.

Wir unterbreiten Ihnen dazu gerne unser Angebot.



Maria Höfler

Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Werbung in der E-Mail-Signatur – Geschicktes Marketing oder unzumutbare Belästigung?

Auf zahlreichen Internetseiten von Werbeagenturen wird die E-Mail-Signatur als völlig unterschätzte Möglichkeit der Selbstdarstellung beschrieben: dezent und ohne großen (Kosten-)Aufwand könne man so den Empfänger auf künftige Aktionen oder neue Produkte aufmerksam machen.

Der Bundesgerichtshof hatte kürzlich über folgenden Fall zu entscheiden: ein Versicherungsunternehmen verwendete in seinen E-Mails eine standardisierte Signatur, in welcher neben den Kontaktdaten des Unternehmens auch der bildliche Hinweis auf eine App des Versicherers enthalten war. Der Empfänger hatte dem Erhalt von Werbung zuvor widersprochen. Es kam nun also darauf an, ob der Hinweis auf die App in der E-Mail-Signatur als Werbung zu qualifizieren ist. Der BGH hat diese Frage klar bejaht, denn dem Versender geht es ja offensichtlich darum, den Absatz seiner Waren und

Dienstleistungen zu steigern. Dies gelte auch dann, wenn – wie in diesem Fall – das beworbene Produkt für den Kunden kostenfrei gewesen wäre (BGH, Urteil vom 15.12.2015, Az.: VI ZR 134/15).

Es gelten also die allgemeinen Vorschriften für Werbung mittels elektronischer Post: es bedarf grundsätzlich der ausdrücklichen Einwilligung des Empfängers.

In der E-Mail-Signatur von geschäftlichen E-Mails sollten sich also nur die Pflichtangaben finden, die für Geschäftsbriefe vorgeschrieben sind. Alle darüber hinausgehenden Angaben können als Werbung und damit, wenn keine Einwilligung des Empfängers vorliegt, als unzulässige unzumutbare Belästigung des Empfängers gesehen werden. Es liegt dann eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bzw. ein Verstoß gegen § 7 UWG vor.

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 unter oben genannter Anschrift

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.