



C&P NEWSLETTER

Dezember 2012

Zum Jahreswechsel informieren Sie Cöster & Partner über interessante Entscheidungen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und über Aktuelles aus unserer Kanzlei.

Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2013.

INHALT

- **Geschmacksmusterrecht**Seite 2
Geschmacksmusterschutz für ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis
 - **Markenrecht**Seite 4
Ist heiß und schmeckt nach Frucht - "Glühkirsch" und "Glüh-Heidelbeer" nicht schutzfähig für Getränke
 - **Wettbewerbsrecht**Seite 6
Haftung von Werbeagenturen für Erstellung von Werbelogos, die ein Markenrecht eines Dritten verletzen??
 - **IT-Recht**Seite 7
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt
 - **Aus unserer Kanzlei**Seite 9
Verstärkung der Kanzleikompetenz bei technischen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster)
- Dr. Renate Kropp
Lehrbeauftragte der Georg-Simon-Ohm-Hochschule
- **Impressum und Hinweise**Seite 10



Dr. Enno Cöster

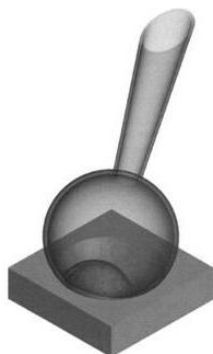
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Geschmacksmusterschutz für ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis

BGH GRUR 2012, 1139 "Weinkaraffe"

Mehrere Geschmacksmuster können in einer Sammelgeschmacksmusteranmeldung zusammengefaßt werden. Trotzdem bleibt jedes Einzelgeschmacksmuster ein gesondertes Schutzrecht. Gegenstand jedes einzelnen Geschmacksmusters ist dann die einzelne, für dieses Geschmacksmuster wiedergegebene Erscheinungsform des betreffenden Gegenstandes. Bei einer europäischen Geschmacksmusteranmeldung können bis zu sieben Fotos oder grafische Darstellungen des Gegenstandes eingereicht werden, bei einer deutschen Geschmacksmusteranmeldung bis zu zehn Ansichten.

a) Der Anmelder wollte eine Weinkaraffe schützen lassen und hatte dazu die zwei nachstehenden Fotos eingereicht.



Ansicht der Karaffe mit Sockel



Ansicht der Karaffe ohne Sockel

Auf dem einen Foto war die Weinkaraffe stehend wiedergegeben, auf dem anderen Foto aber in einem Sockel stehend. Daraus ergab sich zu Lasten des Anmelders die Frage, ob der Anmelder nur die Karaffe oder die Kombination von Karaffe mit Sockel schützen wollte. Beides ist von erheblicher Bedeutung für den Fall, daß der Anmelder aus seinem eingetragenen Geschmacksmuster gegen einen Verletzer vorgehen will. Denn eine Geschmacksmusterverletzung liegt vor, wenn der Verletzungsgegenstand denselben Gesamteindruck erweckt wie das geschützte Geschmacksmuster (§ 38 Abs. 2 Geschmacksmustergesetz, Art. 10 Abs. 1 GeschmacksmusterVO). Somit kam es entscheidend darauf an,

ob das geschützte Geschmacksmuster nur aus der Weinkaraffe oder aus der Kombination Weinkaraffe mit Sockel besteht.

b) Der BGH-Fall lehrt folgendes:

Jeder Geschmacksmusteranmelder muß sich darüber im Klaren sein, welchen konkreten Gegenstand er als Geschmacksmuster anmelden will, ob es ihm also um eine Kombination von Teilen oder um ein einzelnes Teil geht. Dementsprechend konsequent sollten in den eingereichten Fotos entweder nur das betreffende Teil oder nur die Gesamtkombination wiedergegeben sein.

Bei Unklarheiten will der BGH den Willen des Anmelders durch Auslegung ermitteln. Dabei kann als Auslegungshilfe insbesondere eine etwaige Beschreibung des Anmeldegegenstandes hilfreich sein.

In dem konkreten Fall hat der BGH die Auffassung der Vorinstanz bestätigt, daß Gegenstand des Geschmacksmusters das aus der Karaffe und einem Sockel bestehende Kombinationserzeugnis ist.

c) Die Beklagte vertrieb aber lediglich eine Weinkaraffe ohne Sockel.



Der von der Klägerin angegriffene Gegenstand bei der Beklagten wies also keinen Sockel auf. Der Gesamteindruck von dem klägerischen Geschmacksmuster (Karaffe mit Sockel) und dem Beklagten-Gegenstand (nur Karaffe) war also verschieden.

d) Daran schloß sich die Frage an, ob die Klägerin einen Teilschutz aus ihrem Geschmacksmuster "Karaffe mit Sockel" geltend machen kann, nämlich an dem Teil "Karaffe". Der BGH verneint dies. Teile oder Elemente eines eingetragenen Geschmacksmusters sind nicht eigenständig geschützt.

Wenn es dem Anmelder um den Schutz an einem bestimmten Teil geht, dann sollte auch nur dieses Teil in den einzureichenden Fotos gezeigt werden. Oder der Anmelder meldet ein Geschmacksmuster für die Gesamtkombination und weitere Geschmacksmuster für einzelne Teile an.



Maria Höfler

Rechtsanwältin

Ist heiß und schmeckt nach Frucht - "Glühkirsch" und "Glüh-Heidelbeer" nicht schutzfähig für Getränke

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat das Bundespatentgericht soeben entschieden, daß die Worte "Glühkirsch" und "Glüh-Heidelbeer" für "alkoholische Getränke" nicht als Marke schutzfähig sind, weil sie für solche Waren lediglich beschreibenden Charakter aufweisen.

Im Herbst 2008 wurde ein Hersteller von Fruchtweinen verklagt auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz. Die Klägerin war Inhaberin der deutschen Marken "Glühkirsch" und "Glüh-Heidelbeer", die u. a. für "alkoholische Getränke" eingetragen waren.

Die Beklagte, die in dem Prozeß von unserer Kanzlei vertreten wurde, hatte Kirsch-Glühwein unter der Bezeichnung "Glühkirsche" und Heidelbeer-Glühwein unter der Bezeichnung "Glüh-Heidelbeer" vertrieben:



In diesen Flaschenetiketten sah die Klägerin eine Verletzung ihrer Markenrechte.

Um sich gegen diese Klage zu verteidigen, stellte die Beklagte Anträge auf Löschung der beiden Marken bei dem Deutschen Patent- und Markenamt.

Diese Anträge wurden damit begründet, daß die Zeichen "Glühkirsch" und "Glüh-Heidelbeer" nicht hätten als Marke eingetragen werden dürfen, weil die Zeichen rein beschreibend sind für Getränke; daher seien diese Zeichen auch nicht geeignet, auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen.

Der Bestandteil "Glüh" weist lediglich darauf hin, daß es sich um ein Getränk handelt, welches erhitzt getrunken wird. So sind dem Verkehr bereits zahlreiche „Glüh-Getränke“ bekannt, die besonders in der Vorweihnachtszeit getrunken werden, wie Glühbier, Glühwein oder Glühsekt. Der Bestandteil "kirsch" bzw. „Heidelbeer“ beschreibt die Geschmacksrichtung bzw. die Inhaltsstoffe des Getränkes. – Auch die Kombination dieser beiden Bestandteile „Glüh“ und „kirsch“ bzw. „Heidelbeer“ führt nicht zu einem anderen Bedeutungsinhalt der beiden Worte.

Das Deutsche Markenamt hat dann nach zahlreichen wechselseitigen Schriftsätzen und Durchführung einer mündlichen Verhandlung antragsgemäß die Löschung der Klagemarken "Glühkirsch" und "Glüh-Heidelbeer" beschlossen.

© Maria Höfler, Rechtsanwältin

Diese Entscheidung wurde dann auch vom Bundespatentgericht in der Beschwerdeinstanz bestätigt.

In dem Landgerichtsprozeß hatte die Beklagte auf Anraten des Gerichts eine Unterlassungserklärung abgeben. Diese wurde aber nur unter die Bedingung abgegeben, daß die Marken der Klägerin in den damals anhängigen Löschungsverfahren nicht rechtskräftig gelöscht werden. Da aber hinsichtlich beider Marken nun die Löschung angeordnet wurde, ist die Unterlassungserklärung hinfällig.

Dieser Fall zeigt, daß es sich durchaus lohnen kann, die Schutzfähigkeit der Marke zu prüfen, aus der man in Anspruch genommen wird, und gegebenenfalls einen Gegenangriff zu starten.



Dr. Enno Cöster

Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Haftung von Werbeagenturen für Erstellung von Werbelogos, die ein Markenrecht eines Dritten verletzen?

Kammergericht GRUR-RR 2012, 39

Die Klägerin hatte die beklagte Werbeagentur mit der Erstellung eines Logos beauftragt. Nach Erstellung des Logos machte die Auftraggeberin Schadensersatzansprüche gegen die Werbeagentur geltend, weil das erstellte und gelieferte Logo Markenrechte eines anderen Unternehmens verletzte. Die Werbeagentur hatte darauf bei Erstellung des Logos keine Rücksicht genommen und die Auftraggeberin/Klägerin darauf auch nicht hingewiesen:

In der Regel ist bei Fehlen einer gesonderten Abrede davon auszugehen, daß die von einer Werbeagentur vorgeschlagene oder umgesetzte Werbe-
maßnahme rechtmäßig zu sein hat. Diese Verpflichtung gilt aber nicht uneingeschränkt. Zu berücksichtigen ist der mit der rechtlichen Prüfung verbundene Aufwand einerseits sowie die Höhe der vereinbarten Vergütung andererseits. Bei einer hohen Vergütung für die Werbeagentur wird die Rechtmäßigkeit des Werbekonzeptes still-

schweigend mit vereinbart sein; die Werbeagentur hat also zu prüfen, ob das Werbekonzept oder Logo gegen Rechte Dritter verstößt. Dies gilt insbesondere bei einer groß angelegten Werbekampagne und einer nicht lediglich geringfügigen Vergütung.

Im konkreten Fall war lediglich eine Vergütung der Werbeagentur in Höhe von € 770,- vereinbart, und in Anbetracht dessen wurde die rechtliche Prüfungspflicht der Werbeagentur verneint. Der Schadensersatzanspruch des Kunden gegen seine Werbeagentur wurde abgewiesen.

Wenn die Werbeagentur eine Prüfung auf entgegenstehende Rechte Dritter schuldet, dann ist eine gründliche Auswertung erforderlich, die verlässlich nur durch spezialisierte Rechtsanwälte oder mit dem Markenrecht vertraute Spezialisten durchgeführt werden kann (Kammergericht Seite 40, li. Sp.).



Maria Höfler

Rechtsanwältin

Keine kostenpflichtige Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme?

Auf zahlreichen Internetseiten, dort meist unter der Rubrik "Rechtliches" oder "Disclaimer", findet man mittlerweile den Hinweis, man möge den Betreiber der Internetseite nicht wegen etwaiger Rechtsverstöße abmahnen, ohne ihn vorher kontaktiert zu haben. Ein Anlaß für uns, diesen Hinweis genauer zu beleuchten:

1. Was verspricht der Hinweis?

Der Seitenbetreiber möchte durch seinen "Disclaimer" erreichen, daß er nicht von einem Rechtsanwalt unter Auslösung von Rechtsverfolgungskosten abgemahnt wird, wenn er auf seiner Seite Rechtsverletzungen begeht. Er verspricht daher, solche Passagen seiner Website, die durch ihren Inhalt oder ihre Aufmachung die Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, unverzüglich nach Kontaktaufnahme zu entfernen, so daß der Verletzte keines Rechtsanwalts bedürfe. Für den Fall, daß der Verletzte doch einen Anwalt einschaltet, kündigt der Seitenbetreiber schon im Vorfeld an, die dem Verletzten dadurch entstandenen Kosten nicht zu erstatten.

2. Schützt ein solcher Hinweis wirklich vor Abmahnungen?

Zunächst sollte sich derjenige, der sich in seinen Rechten verletzt fühlt, nicht durch derartige Wünsche des Seitenbetreibers davon abhalten lassen, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Im Falle einer berechtigten Abmahnung ist der Verletzte natürlich auch berechtigt, von dem Verletzer die Erstattung der hierfür angefallenen Rechtsanwaltskosten zu verlangen.

Ein solcher Hinweis wird wohl auch keinen Anwalt ernsthaft davon abhalten, eine Abmahnung auszusprechen, sofern der Inhalt der Internetseite Rechte seines Mandanten verletzt. Denn ein Verletzer kann grundsätzlich nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die durch eine Verletzungshandlung begründete Wiederholungsfahr beseitigen. Die bloße Löschung oder Änderung der beanstandeten Passage ist allein nicht ausreichend.

3. Hat dieser Hinweis gar keine rechtlichen Auswirkungen?

Ganz im Gegenteil kann die Verwendung eines solchen Hinweises sogar erhebliche Nachteile für den Verwender mit sich bringen:

a) So wurde die Verwendung gleichlautender "Disclaimer" selbst schon von der Wettbewerbszentrale als Rechtsverstoß abgemahnt.

In § 12 Abs. 1 UWG sind nämlich die Abmahnung selbst sowie der aus einer berechtigten Abmahnung resultierende Kostenerstattungsanspruch ausdrücklich vorgesehen.

Diese gesetzlichen Regelungen können nicht durch eine einseitige "Regelung" des Internetseitenbetreibers ausgehebelt werden.

b) Das Verwenden eines solchen Hinweises kann außerdem zur Folge haben, daß der Verwender einen eigenen Kostenerstattungsanspruch gegenüber einem Verletzer verliert:

Das OLG Hamm hatte kürzlich über einen Fall zu entscheiden, in dem sowohl der Abmahner als auch der Abgemahnte einen solchen

"Disclaimer" auf ihrer Internetseite angebracht hatten.

Der Verletzte hatte durch seinen Rechtsanwalt eine Abmahnung aussprechen lassen und von dem Verletzer die Erstattung der hierfür entstandenen Kosten gefordert. Der Verletzer verweigerte die Zahlung.

Das Gericht urteilte, daß der abmahrende Verletzte in diesem Fall die Erstattung der Rechtsanwaltskosten ausnahmsweise nicht fordern kann. Die Geltendmachung von Anwaltskosten sei in diesem Fall als widersprüchliches Verhalten und damit als rechtsmißbräuchlich im Sinne des § 242 BGB anzusehen, wenn der Abmahner zwar von anderen erwartet, vor Aussprache einer kostenpflichtigen Abmahnung angesprochen zu werden und diesen Anforderungen seinerseits aber selbst nicht gerecht wird (GRUR 2012, 543, Rdn. 9 und 21).

Der "Disclaimer" schützt also nicht vor Abmahnungen, sondern birgt eigene Risiken. Wir raten daher von seiner Verwendung ab.

Wenn Verletzer einen solchen "Disclaimer" verwenden, sollte man deshalb nicht davon absehen, seine eigenen Rechte zu verteidigen.

Verstärkung der Kanzleikompetenz bei technischen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster)



Cöster & Partner verstärkt seine Kompetenz bei Anmeldung und Verteidigung von Patenten und Gebrauchsmustern.

Ab sofort steht für die Beurteilung naturwissenschaftlicher Sachverhalte **Herr Dipl.-Ing. (FH) und Patentingenieur Christian Heitzer** im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung. Aufgrund seiner technischen Ausbildung sowie auf Grund seiner Erfahrung bei mehreren Patentanwaltskanzleien verfügt Herr Dipl.-Ing. Heitzer über ein breites Fachwissen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere bei naturwissenschaftli-

chen Sachverhalten und technischen Schutzrechten.

Herr Dipl.-Ing. Heitzer führt deutsche Gebrauchsmusterverfahren, deutsche und europäische Patentanmeldeverfahren, Gebrauchsmusterlöschungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren durch und erstellt Gutachten zu Patentverletzungssachverhalten sowie zur Aufrechterhaltung oder Nichtigkeit von Schutzrechten. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung auf dem Gebiet des Arbeitnehmererfinderechts.

Neben seiner Qualifikation als Patentingenieur ist Herr Heitzer auch zugelassener Rechtsanwalt.

Dr. Renate Kropp Lehrbeauftragte der Georg-Simon-Ohm-Hochschule



Zum Wintersemester 2012/13 hat der Fachbereich Allgemeinwissenschaften der Georg-Simon-Ohm Hochschule, Nürnberg, Frau Rechtsanwältin Dr. Renate Kropp einen Lehrauftrag erteilt. Die Vorlesung zum Presse- und Medienrecht für Studierende des Studienganges

Technikjournalismus umfasst zwei Stunden wöchentlich.

Im Rahmen der Vorlesung werden den Studierenden die Grundzüge des Presse- und Medienrechts vermittelt. Vorlesungsinhalte sind u. a. die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Presse- und Medienrechts, das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, die Ansprüche Betroffener gegen die Medien (Gegendarstellung, Unterlassung, Widerruf, Schadensersatz), die presserechtlichen Pflichten, Informationsansprüche der Medien, das Medienstrafrecht und der Jugendschutz im Medienbereich.

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 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.