



KADOR & PARTNER

NEWSLETTER

Juli 2005

- Wir über uns
- Europäisches Patentrecht
- Europäisches Markenrecht
- Europäisches Designrecht
- Deutsches Markenrecht
- Deutsches Internetrecht

80469 München
Corneliusstr. 15
Tel: +49 89 201 52 52
Fax: +49 89 201 52 42 & 2 0144 54
IntellectualProperty@csi.com
<http://www.KadorPartner.de>

London SW1V 1QL
99 Warwick Way
Tel: +44 20 78 34 85 89
Fax: +44 20 76 30 02 86
JACooper@KadorPartners.com

01309 Dresden
Loschwitzer Str. 28
Tel: +49 351 310 39 90
Fax: +49 351 310 39 91
Mobile Phone: + 49 177 242 01 04
Kaufmann@KadorPartner.de

03001 Alicante
Castaños 10-Atico 3
Tel: +34 96 521 57 58
Fax: +34 96 521 57 58

I. WIR ÜBER UNS

1. KONFERENZEN

▪ 127. INTA-Jahrestagung in San Diego

Die INTA (International Trademark Association) Jahrestagung ist eines der bedeutendsten und meistbesuchten Events auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Im Rahmen dieser Tagung finden zahlreiche Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen statt, nicht zu vergessen natürlich auch die abendlichen Stehempfänge, bei denen man Kollegen aus der ganzen Welt treffen kann. In diesem Jahr fand die Konferenz vom 14. bis 18. Mai in San Diego, Kalifornien, im preisgekrönten San Diego Convention Center statt, einer der weltweit modernsten Kongress- und Tagungstätten. Kador & Partner war dort durch Frau **Dr. Elisabeth Vorbuchner** und Herrn **Dr. Utz Kador** vertreten.

Im Rahmen der Tagung trat das Gemeinschaftsmarkendkomitee der INTA zusammen, dem auch Dr. Kador angehört. Im Anschluss an das Treffen fand eine Diskussionsveranstaltung der Komitee-Mitglieder mit hohen Vertretern des Europäischen Markenamtes (Harmonisierungsamt für den gemeinsamen Binnenmarkt, HABM) statt. Das HABM wurde dabei durch seinen Präsidenten Wubbo de Boer, seinen Vizepräsidenten Alexander von Mühlendahl, sowie einigen weiteren hochrangigen Vertretern repräsentiert. Die Diskussion berührte alle wichtigen aktuellen Themenbereiche, wie z.B. die Reduzierung der amtlichen Gebühren, die Beschleunigung der Prüfungs- und Widerspruchsverfahren, den Abbau des Arbeitsüberhanges, und weitere Themen, wie beispielsweise elektronische Anmeldungen. Nach dem offiziellen Teil bestand Gelegenheit, sich in persönlichem Rahmen über die neuesten Nachrichten und Trends in der europäischen Markengesetzgebung und -rechtsprechung auszutauschen und die Veranstaltung bei einem Glas kalifornischen Weins ausklingen zu lassen.

So wie letztes Jahr in Atlanta nahm auch die **COMTAI (CTM Advisory Initiative)** wieder an

der INTA Jahrestagung teil und organisierte eine Bootsfahrt im Hafen von San Diego. COMTAI ist eine Initiative zur Förderung des Wissens über die Gemeinschaftsmarke. Sie wurde von mehreren erfahrenen Münchener Anwälten gegründet und soll dazu beitragen, zu zeigen, dass gerade in München kompetente Ansprechpartner für alle Fragen bezüglich Gemeinschaftsmarken zu finden sind.

Die Bootsfahrt in der Bucht von San Diego unter kalifornischer Sonne wurde sehr gut angenommen. Während der Fahrt wurde ein Markenquiz veranstaltet, bei dem Dr. Kador als Gründungsmitglied der COMTAI einen Widerspruchsfall vorstellte. Dieser befasste sich mit der Frage, ob eine Ähnlichkeit zwischen den Marken IC₃S und IC³ besteht (ja, sie sind ähnlich!). Eindrücke und Fotos können auf der COMTAI Website www.community-trade-mark.org eingesehen werden. Wir würden uns freuen, Sie auf der nächsten INTA Jahrestagung in Toronto 2006 zu treffen!

▪ Tagung der asiatischen Patentanwälte in Japan

Vom 24. bis 29. Oktober 2004 nahm **Dr. Utz Kador** an der Tagung der asiatischen Patentanwälte in Fukuoka, Japan, teil. Dort hatte er Gelegenheit, Vorträge über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des Patentrechts der asiatischen Staaten zu hören, und natürlich sich mit Kollegen aus der ganzen Welt über gegenwärtige Themen des geistigen Eigentums auszutauschen.

2. VORTRÄGE

▪ Innsbruck/Österreich

Im Herbst 2004 hielt **Dr. Bernhard Pillep** an der Universität Innsbruck einen Vortrag zum Thema: „Starker Patentschutz für starke Erfindungen“. Das Hauptziel des Vortrags war es, den Zuhörern einen Eindruck zu vermitteln, wie Patente aufgebaut sind und welche Informationen von Erfindern benötigt werden, um einen möglichst optimalen Schutz ihrer Erfindungen zu erreichen. Unter den Zuhörern waren Vertreter von Start-up Firmen, insbesondere aus dem Gebiet der Biochemie, sowie Professoren und Studenten der Universität Innsbruck.

3. NEUE TRAINEES

Dr. Andrew Hards, geboren 1974 in London, hat im September 2004 bei Kador & Partner mit der Ausbildung zum deutschen Patentanwalt begonnen. Dr. Hards hat in München an der Ludwig-Maximilians Universität Chemie studiert und 1998 die Diplomprüfung mit Auszeichnung abgeschlossen. Seine Diplomarbeit hat er in Sapporo (Japan) am Institute for Electronic Science angefertigt.

Während der anschließenden Promotion am Physikalisch-Chemischen Institut der LMU in München hat Dr. Hards eine kombinierte Apparatur zur Manipulation und optischen Detektion von einzelnen DNA Strängen aufgebaut. Er besitzt ein fundiertes Wissen in den Bereichen Laseroptik, Fluoreszenzmikroskopie, AFM Kraftspektroskopie und Polymerchemie. Ferner interessiert er sich für die organische Synthese und Biophysik.

Dr. Hards ist zweisprachig Englisch/Deutsch aufgewachsen. Er spricht fließend Französisch und hat ein gutes Verständnis der japanischen Sprache.

Im Januar 2005 ist **Frau Trevina Naidoo** von der Firma SASOL Technology aus Südafrika zu uns gekommen, um hier ein Trainingsprogramm im Bereich des europäischen Patentrechts zu absolvieren. Trevina hat Chemie und angewandte Chemie an der Universität von Natal in Durban, Südafrika, studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Zur Zeit arbeitet sie gerade an ihrem Master an der Universität von Kapstadt mit der Spezialisierung auf Katalyse, sowie gleichzeitig auch an einen Jura-Abschluss der Universität von Südafrika. Als Wissenschaftlerin hat sie bei SASOL in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung nahe Johannesburg gearbeitet, sowie als Trainee in der Abteilung für geistiges Eigentum.

4. INTA-Roundtable

Hiermit möchten wir Sie gerne darüber informieren, dass der nächste INTA-Roundtable in unserem Büro im Sommer 2005 stattfinden wird. Die Vortragende, Dr. Senta Bingener vom Deutschen Patent- und Markenamt, wird über aktuelle Änderungen in den neuen Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamt sprechen. Dies ist

eine günstige Gelegenheit für unsere Kollegen und uns, relevante Informationen aus erster Hand zu erhalten und die sich ergebenden Veränderungen zu diskutieren.

5. Neues Design unserer Homepage

Wir möchten Sie gerne darauf hinweisen, dass wir kürzlich das Design unserer Homepage aktualisiert haben. Ein Blick auf die neu gestaltete Homepage könnte sich also lohnen, sie ist natürlich immer noch unter www.kadorpartner.de abrufbar.

II. EUROPÄISCHES PATENTRECHT

1. Entscheidung T 1110/03 über nachveröffentlichte Dokumente als Beweismittel in Einspruchsverfahren

In der Entscheidung T 1110/03 (siehe EPA Amtsblatt 5/2005, Seite 302 bis 311) hatte die Beschwerdekammer unter anderem über die Frage zu entscheiden, inwieweit in einem Einspruchsverfahren eingereichte Dokumente als Beweismittel für das Fehlen von Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit dienen können, wenn sie erst an oder nach dem Tag der Priorität des angegriffenen Patents veröffentlicht worden sind.

In der der Beschwerde zugrundeliegenden Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung fünf rechtzeitig eingereichte Dokumente, deren Relevanz für das Verfahren auch begründet worden war, einzig mit der Begründung nicht berücksichtigt, dass sie erst nach dem Prioritätstag des Patents veröffentlicht worden waren. Die Kammer entschied jedoch, dass eine solche rein formelle Herangehensweise, die einzig auf das Veröffentlichungsdatum eines Dokuments als das entscheidende Kriterium für seine Zulassung in das Verfahren abhebt, nicht als angemessen angesehen werden kann. Die Kammer fasste ihre Überlegungen in den Leitsätzen der Entscheidung wie folgt zusammen:

I. Bei der Würdigung von Beweismitteln zu Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit ist zu unterscheiden zwischen einem Schriftstück, das als **Stand der Technik** nach Artikel 54 (2) EPÜ vorgelegt wird –in dem Sinne, dass es selbst Bestandteil dessen ist, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag

des Streitpatents zugänglich gemacht wurde – und einem Schriftstück, das selbst nicht zum Stand der Technik gehört, aber als Beweismittel für den Stand der Technik oder zur Stützung einer anderen

Tatsachenbehauptung in Bezug auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit vorgelegt wird.

II. Im ersten Fall ist das Schriftstück ein **direktes Beweismittel** für den Stand der Technik und kann in seiner Eigenschaft als Teil des Stands der Technik in der Regel nur bezüglich seiner Echtheit in Frage gestellt werden. Im zweiten Fall ist das Schriftstück ebenfalls ein **Beweismittel**, aber nur auf **indirekte Weise**, weil es die Grundlage für eine Schlussfolgerung – z. B. zum Stand der Technik, zum allgemeinen Fachwissen, zur Frage der Auslegung oder zum Vorliegen eines technischen Vorurteils – bildet, die bezüglich ihrer Plausibilität in Frage gestellt werden kann.

III. Nur ein Schriftstück der ersten Kategorie kann allein aus dem Grund unberücksichtigt bleiben, dass es sich um eine Nachveröffentlichung handelt; bei Schriftstücken der zweiten Kategorie ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung – auch wenn es um Neuheit oder erfinderische Tätigkeit geht – für die Berücksichtigung nicht das entscheidende Kriterium.

Unser Kommentar: In dieser Entscheidung nimmt die Kammer erfreulicherweise eine differenzierte Position gegenüber der Frage ein, ob nach dem Prioritätsdatum veröffentlichte Dokumente bei der Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogen werden können. Die Entscheidung erteilt dem rein formalen Ansatz, wie er nach unserer Erfahrung von vielen Einspruchsabteilungen praktiziert wird, eine klare Absage. Sie ist unserer Ansicht nach völlig richtig, da beispielsweise Dokumente, die das allgemeine Fachwissen wiedergeben (Lehrbücher oder Übersichtsartikel), in der *Vergangenheit* erlangte Kenntnisse zusammenfassen. Daher können solche Dokumente sehr wohl als Beweismittel für den Stand der Technik bereits vor dem jeweiligen Veröffentlichungsdatum dienen.

Diese Entscheidung wird für laufende und zukünftige Einspruchsverfahren schon deshalb von großer Bedeutung sein, weil für die Beurteilung der Paten-

tierbarkeit wichtiges Wissen des Stands der Technik nun nicht mehr mit der Begründung ignoriert werden kann, dass dieses Wissen mittels eines Dokuments nachgewiesen wird, das erst nach dem Prioritätstag des Patents veröffentlicht wurde.

2. Entscheidung T 1091/02 über die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung

In einer kürzlich veröffentlichten Vorlageentscheidung an die Große Beschwerdekammer (T 1091/02) geht es um die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung, ein Problem, das sogar zur Unzulässigkeit der Beschwerde als Ganzes führen kann, wenn gewisse Voraussetzungen nicht beachtet werden (siehe EPA Amtsblatt 1/2005, Seite 14 bis 40).

Der Sachverhalt in T 1091/02 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Akzo Nobel N.V. hatte einen Einspruch gegen ein Patent der Hoffmann-La Roche AG eingereicht. Der Einspruch erfolgte im Interesse des europäischen Geschäftsbereichs Diagnose von Akzo Nobel, und wurde in dessen Namen durch Organon Teknika B.V. (einer Tochtergesellschaft von Akzo Nobel N.V.) betrieben. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde Organon Teknika B.V. an bioMérieux S.A. verkauft. Daher wurde Organon Teknika B.V. in bioMérieux B.V. umbenannt.

Nach der Zurückweisung des Einspruchs wurde im Namen von bioMérieux B.V. Beschwerde eingelegt. Zusammen mit der Beschwerde wurde eine von den Vertretern von Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. und bioMérieux S.A. unterzeichnete Erklärung eingereicht, welche die Übertragung des Geschäftsbetriebes belegte. Es stellte sich die Frage, ob die Beschwerde zulässig war, da nach Art. 107 EPÜ nur eine durch die Entscheidung beschwerte Partei Beschwerde erheben kann. Im vorliegenden Fall war deshalb zu entscheiden, ob bioMérieux B.V. zum Zeitpunkt der Beschwerde-einreichung Partei des Einspruchsverfahrens und somit durch die Entscheidung beschwert war.

Das EPÜ enthält keine expliziten Bestimmungen über die Voraussetzungen der Übertragung der Einsprechendenstellung. Allerdings entschied die Große Beschwerdekammer in dem Urteil G 4/88

unter anderem, dass die Einsprechendenstellung an eine dritte Partei übertragen werden kann, wenn der gesamte Geschäftsbereich des Einsprechenden, in dessen Interesse der Einspruch eingereicht wurde, an diese dritte Partei übertragen wurde.

Die T 1091/02 zugrundeliegende rechtliche Situation ist allerdings von dem der Entscheidung G 4/88 zugrundeliegenden Sachverhalt insofern verschieden, als es sich bei Organon Teknika B.V. um eine selbständige juristische Persönlichkeit handelte und nicht nur um eine Geschäftsabteilung von Akzo Nobel N.V.. Daher hätte Organon Teknika B.V. den Einspruch auch in eigenem Namen einreichen können.

Die zentrale Frage des vorliegenden Falles ist daher, ob die Einsprechendenstellung nur unter den engen Voraussetzungen der Entscheidung G 4/88 oder auch in anderen Fällen übertragbar ist.

Die Entscheidung T 1091/02 zeigt einige der formellen und materiellen Voraussetzungen der Übertragung der Einsprechendenstellung auf und berücksichtigt allgemeine Prinzipien wie die Gleichbehandlung von Einsprechendem und Patentinhaber, Rechtssicherheit und Verfahrensbeschleunigung sowie die Interessen der Parteien und der Allgemeinheit. Demnach neigt die Kammer dazu, die Übertragung der Einsprechendenstellung anzuerkennen, wenn der ursprünglich Einsprechende eine Tochtergesellschaft, deren Geschäftsbereich der Einspruch betrifft, verkauft und überträgt, selbst wenn die entsprechende Tochtergesellschaft rechtlich selbstständig ist und daher den Einspruch auch in eigenem Namen hätte einreichen können.

Dieses Ergebnis würde allerdings in Widerspruch zur Entscheidung T 711/99 stehen, nach der die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung eine Ausnahme ist, die restriktiv auszulegen ist und nicht zulässt, dass einer einsprechenden Muttergesellschaft beim Verkauf einer von Anfang an einspruchsberechtigten Tochtergesellschaft die Möglichkeit zuerkannt wird, ihre Einsprechendenstellung analog zum Fall eines Einsprechenden abzutreten, der einen mit dem Einspruch untrennbar verbundenen, selbst nicht einspruchsberechtigten Geschäftsbereich verkauft.

Um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewähr-

leisten wurden der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorgelegt:

1a) Ist die Einsprechendenstellung frei übertragbar?

1b) Falls die Frage 1 a) zu verneinen ist: Kann eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine 100%ige Tochter der Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien von der Einsprechenden an eine andere Firma übertragen werden und die an dieser Transaktion beteiligten Personen der Übertragung des Einspruchs zustimmen?

2. Falls die Frage 1 a) oder b) zu bejahen ist:

a) Welche Formerfordernisse sind zu erfüllen, bevor die Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen werden kann? Muss der Sachverhalt durch lückenlose Beweisunterlagen belegt werden?

b) Ist eine Beschwerde, die von einer angeblich neuen Einsprechenden eingelegt wird, unzulässig, wenn diese Formerfordernisse nicht vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift erfüllt werden?

3. Falls die Fragen 1 a) und b) zu verneinen sind: Ist eine Beschwerde zulässig, wenn die Beschwerdeschrift zwar im Namen einer nicht beschwerdeberechtigten Person eingereicht wird, hilfsweise aber beantragt wird, die Beschwerde als im Namen der beschwerdeberechtigten Person eingereicht zu betrachten?

Unser Kommentar: Die Entscheidung T 1091/02 tendiert dazu, die Voraussetzungen für eine Übertragung der Einsprechendenstellung zu lockern, so dass zu erwarten ist, dass die geltenden Voraussetzungen durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zumindest nicht verschärft werden. Allerdings empfehlen wir bei der Übertragung eines Geschäftsbereichs während eines laufenden Einspruchsverfahrens die Beschwerde im Namen der Firma zu erheben, die ursprünglich Partei des Verfahrens war, auch wenn der Geschäftsbereich bereits übertragen wurde. So bleibt dem Einsprechenden genug Zeit, um Beweismittel für die Übertragung des Geschäftsbereichs einzureichen.

3. Wichtige Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen sowie der Gebührenordnung

Am 9. Dezember 2004 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation einige Entscheidungen zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), sowie der Gebührenordnung erlassen. Wichtige Änderungen sind:

Regel 44a EPÜ: Die neue Regel 44a EPÜ gilt für europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, sofern diese an oder nach dem 01. Juli 2005 eingereicht worden sind. Entsprechend dieser neuen Regel wird neben dem europäischen Recherchebericht eine Stellungnahme erstellt, in der ausgeführt wird, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt, sofern nicht eine Mitteilung nach Regel 51(2) oder (4) EPÜ erlassen werden kann. Diese Stellungnahme wird nicht zusammen mit dem Recherchebericht veröffentlicht.

Regel 51 EPÜ: Die Frist in Regel 51(4) EPÜ ist nun nicht mehr verlängerbar. Die geänderte Regel gilt für europäische Patentanmeldungen, für die bis zum 01. April 2005 noch keine Mitteilung entsprechend der bestehenden Regel 51(4) EPÜ erlassen wurde.

Regel 108 EPÜ und Art. 2 Nr. 3c der Gebührenordnung: In Regel 108 EPÜ wird der folgende neue Absatz eingefügt:

"(4) Benennungsgebühren, für die der Anmelder auf Zustellung einer Mitteilung nach Absatz 3 verzichtet hat, können noch innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der betreffenden Frist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

Die neue Regel 108(4) EPÜ gilt für internationale Patentanmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, für die am 01. April 2005 noch nicht alle Benennungsgebühren nach Regel 107(1)d EPÜ bezahlt worden sind und für die die in dieser Regel bestimmte Frist noch nicht abgelaufen ist.

Art. 2, Nr. 2 und 6 Gebührenordnung: Die Recher-

chegebühr für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche wird auf EUR 960,00 erhöht. Außerdem wird die Gebühr für eine internationale Recherche auf EUR 1.550,00 erhöht. Außerdem wird die Prüfungsgebühr auf EUR 1.280,00 verringert. Allerdings beträgt diese Gebühr im Falle einer internationalen Anmeldung, für die noch kein ergänzender europäischer Recherchebericht erstellt worden ist, weiterhin EUR 1.430,00.

Diese neuen Gebühren gelten für an oder nach dem 01. Juli 2005 eingereichte europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten.

Art. 2 Nr. 12 und 13 der Gebührenordnung: Die Weiterbehandlungsgebühr wurde auf EUR 200,00 erhöht. Außerdem beträgt die Gebühr für die Wiedereinsetzung nun EUR 350,00. Dies gilt für Zahlungen, die ab dem 01. April 2005 zu leisten sind.

Art. 10 Gebührenordnung: Die geänderte Fassung von Art. 10 gilt für ab dem 01. Juli 2005 eingereichte europäische Patentanmeldungen:

„(1) Die für eine europäische oder eine ergänzende europäische Recherche entrichtete Recherchegebühr wird in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, an dem das Amt mit der Erstellung des Recherchenberichts noch nicht begonnen hat.

(2) Wird der europäische Recherchenbericht auf einen früheren Recherchenbericht gestützt, den das Amt für eine Patentanmeldung, deren Priorität beansprucht wird, oder für eine frühere Anmeldung im Sinn des Artikels 76 oder der Regel 15 des Übereinkommens erstellt hat, so erstattet das Amt gemäß eines Beschlusses seines Präsidenten dem Anmelder einen Betrag zurück, dessen Höhe von der Art der früheren Recherche und dem Umfang abhängt, in dem sich das Amt bei der Durchführung der späteren Recherche auf den früheren Recherchenbericht stützen kann."

4. Beitritt Lettlands zum EPÜ

Die Regierung der Republik Lettland (LV) hat am

05. April 2005 die Urkunde über den Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und zu der Akte der Revision des EPÜ vom 29. November 2000 hinterlegt. Damit tritt das EPÜ für Lettland am 01. Juli 2005 in Kraft.

Dem EPÜ gehören somit ab 01. Juli 2005 die folgenden 31 Mitgliedstaaten an: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

III. EUROPÄISCHES MARKENRECHT

1. Neue Entscheidung des EuGH bzgl. Verwechslungsgefahr

Mit der Entscheidung im Widerspruchsfall SAINT-HUBERT 41 gegen HUBERT vom 12. Oktober 2004 äußerte sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) (Rechtssache C-106/03 P) erneut zur Verwechslungsgefahr von Marken.

HUBERT war als kombinierte Wort/Bildmarke von France Distribution u.a. für Waren in den Klassen 29 und 30 angemeldet worden. Vedral S.A. erhob gegen die Eintragung Widerspruch und stützte diesen auf die ältere französische Wortmarke SAINT-HUBERT 41.

Mit einer Entscheidung vom 01. Dezember 1999 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch zunächst zurück. Auch die dagegen gerichtete Beschwerde von Vedral wurde durch die erste Beschwerdekammer des HABM abgewiesen. In ihrer Entscheidung vertrat die erste Beschwerdekammer im Wesentlichen die Ansicht, dass zwar zwischen den fraglichen Waren ein hoher Grad an Ähnlichkeit bestand und es im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94 auch möglich sei, die von der Klägerin vor der Beschwerdekammer nachgewiesene Bekanntheit der älteren Marke zu berücksichtigen, dass aber für die beteiligten Verkehrskreise keine Gefahr von Verwechslungen bestehe, da die einander gegenüberstehenden Marken keine starke

Ähnlichkeit aufwiesen.

Am 23. Mai 2001 erhob Vedral Klage zum Europäischen Gericht Erster Instanz (EuG) und beantragte die Aufhebung der strittigen Entscheidung. In dem Verfahren räumte das HABM ein, dass die Verwechslungsgefahr bejaht werden müsse, wenn die ältere Marke als bekannte Marke anzusehen sei. Die von der Klägerin behauptete Bekanntheit der älteren Marke könne jedoch nicht berücksichtigt werden, weil sie nicht innerhalb der von der Widerspruchsabteilung gesetzten Frist nachgewiesen worden sei.

Das EuG entschied, dass zwar die Waren der infrage stehenden Marken identisch oder zumindest ähnlich seien, dass die Marken aber so große schriftbildliche, klangliche und begriffliche Unterschiede aufwiesen, dass eine Verwechslung der Marken ausgeschlossen werden könne. Das EuG sah sich bei dieser Entscheidung nicht daran gebunden, dass zwischen Vedral und dem HABM Einverständnis darüber bestanden hatte, dass zumindest eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken bestehe.

In der Beschwerde zum EuGH führte Vedral S.A. hauptsächlich die folgenden drei Gründe an:

1. Das EuG habe in der angefochtenen Entscheidung den sogenannten „Dispositionsgrundsatz“ verletzt. Nach diesem allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist es Sache der Parteien den Streitgegenstand eines gerichtlichen Verfahrens zu bestimmen. Das Gericht habe gegen diesen Grundsatz verstoßen, indem es eine Ähnlichkeit zwischen den Marken abgelehnt habe, obwohl das HABM und Vedral S.A. schon vorher einvernehmlich festgestellt hatten, dass zumindest eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken bestehe.

2. Das Gericht habe die Verteidigungsrechte von Vedral S.A. verletzt, indem es das berechtigte Vertrauen von Vedral S.A. darauf erschüttert habe, dass der Gegenstand des Rechtsstreits durch die Parteien begrenzt werde.

3. Das Gericht habe den Begriff der Verletzungsgefahr im Sinne von Art. 8(1)(b) der Verordnung 49/94 falsch interpretiert.

In der vorliegenden Entscheidung wies der EuGH

alle drei Rechtsmittelgründe zurück. Zum ersten Grund befand der EuGH, dass der Dispositionsgrundsatz jedenfalls dann nicht gilt, wenn das HABM Beklagter ist und das Verfahren ein Widerspruchsverfahren zwischen dem Anmelder einer Marke und dem Inhaber einer älteren Marke betrifft. Das EuG war somit nicht an ein angebliches Einvernehmen zwischen Vedral S.A. und dem HABM gebunden.

Zum 2. Rechtsmittelgrund befand der EuGH, dass selbst dann, wenn zwischen dem HABM und Vedral S.A. über den Streitgegenstand Einvernehmen bestand, das EuG nicht an dieses Einvernehmen gebunden war, sondern die Pflicht hatte, selbst zu bestimmen, ob das HABM gemäß der Verordnung 40/94 gehandelt hatte.

Schließlich urteilte der EuGH, dass das EuG zutreffend festgestellt hatte, dass zwischen der älteren und der angemeldeten Marke keine Ähnlichkeit und daher keine Verwechslungsgefahr bestand, unabhängig davon, wie hoch der Bekanntheitsgrad der älteren Marke oder der Grad der Ähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen war.

Kommentar: In der vorliegenden Entscheidung hat der EuGH klar zum Ausdruck gebracht, dass in Widerspruchsverfahren das EuG nicht an Übereinkünfte der klagenden Partei mit dem HABM gebunden ist, zumindest hinsichtlich der Beurteilung der für die Verwechslungsgefahr relevanten Fragen. Dies entspricht auch der Rechtspraxis in Deutschland, nach der höhere Instanzen, wie z.B. das Bundespatentgericht oder der Bundesgerichtshof nicht an die Beurteilung rechtlicher Fragen wie die der Markenähnlichkeit durch die Vorinstanzen gebunden sind.

Des Weiteren zeigt die Entscheidung, dass der EuGH eine Verwechslungsgefahr zweier Marken für gewöhnlich dann nicht annimmt, wenn die infrage stehenden Marken zwar identische Elemente aufweisen, eine der Marken aber zusätzliche Bestandteile enthält, die einen unterschiedlichen Gesamteindruck entstehen lassen.

2. Entscheidung des EuGH über die Eintragbarkeit von Slogans

Die Benutzung von Slogans zur Produktvermark-

tung ist seit langem gängige Praxis in der Werbebranche, so dass sich häufig die Frage stellt, ob solche Slogans als Marken registriert werden können. Das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht haben bisher immer die Position vertreten, dass Werbeslogans nicht als Marken eintragbar sind. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) nimmt hierzu im Allgemeinen eine liberalere Position ein.

Im Oktober 2004 verkündete der Europäische Gerichtshof (EuGH) seine lang erwartete Entscheidung über die Unterscheidungskraft von Slogans in der Sache HABM gegen Erpo Möbelwerke GmbH (Rechtssache C-64/02 P).

Erpo Möbelwerke GmbH hatte den Slogan "Das Prinzip der Bequemlichkeit" mit Bezug auf verschiedene Waren als Gemeinschaftsmarke angemeldet. Das HABM wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, dass der Slogan lediglich eine Eigenschaft der Waren bezeichne und ihm daher jegliche Unterscheidungskraft fehle.

In dem gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerdeverfahren bestätigte die Beschwerdekammer die Zurückweisung und begründete dies damit, dass die Marke ein Werbeslogan sei, dem ein sogenannter "Fantasieüberschuss" fehle. Slogans müssten, um als Marke eintragbar zu sein, ein "zusätzliches originelles Element" aufweisen.

Erpo Möbelwerke GmbH legte daraufhin Beschwerde beim Gericht Erster Instanz (EuG) ein, das die Entscheidung der Beschwerdekammer wieder aufhob. Das EuG wies in seiner Entscheidung die Meinung der Beschwerdekammer des HABM zurück, dass Slogans ein "zusätzliches originelles Element" aufweisen müssten, um unterscheidungskräftig zu sein. Denn dies würde bedeuten, dass an Slogans strengere Kriterien als an andere Arten von Marken gestellt würden. Gegen diese Entscheidung legte das HABM Beschwerde zum EuGH ein.

Der EuGH bestätigte die Entscheidung des EuG und betonte in seinem Urteil, dass auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Slogans richtigerweise zu fragen sei, ob die Marke es ermöglicht, ein Produkt als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren und daher dieses Produkt von denen anderer Unternehmen zu

unterscheiden. Dies sei für den Slogan "Das Prinzip der Bequemlichkeit" der Fall. Der Slogan sei folglich eintragungsfähig.

Unser Kommentar: Diese Entscheidung des EuGH macht deutlich, dass auch Slogans grundsätzlich als Gemeinschaftsmarken eintragbar sind, und dass bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit von Slogans keine erhöhten Anforderungen gestellt werden dürfen.

Die Entscheidung des EuGH sollte daher Unternehmen ermutigen, für ihre Slogans Gemeinschaftsmarken anzumelden, da die Registrierung eines Slogans als Marke mit Wirkung für die gesamte Europäische Union sicherlich die beste Methode ist, Wettbewerber davon abzuhalten, gleiche oder ähnliche Slogans zur Werbung für ihre Produkte zu benutzen.

3. Elektronische Anmeldungen

Gemeinschaftsmarkenanmeldungen können beim HABM auch in elektronischer Form online eingereicht werden. Ein Vorteil einer solchen elektronischen Anmeldung ist beispielsweise der beschleunigte Eintritt in das Eintragungsverfahren.

Das HABM beabsichtigt nun auch, die Kosten für elektronisch eingereichte Anmeldungen von derzeit EUR 975,00 auf EUR 600,00 zu reduzieren. Selbstverständlich führen wir für unsere Mandanten gerne solche Online-Anmeldungen durch, damit unsere Mandanten in den Genuss der reduzierten Gebühren kommen.

IV. EUROPÄISCHES DESIGNRECHT

1. Erste Entscheidung über die Nichtigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Seit April 2003 können Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante angemeldet werden. Am 01. Juni 2004 ist auch in Deutschland ein neues deutsches Geschmacksmustergesetz in Kraft getreten, das weitgehend mit dem Gemeinschaftsgeschmacksmustergesetz harmonisiert ist.

Der Schutz von Geschmacksmustern hat in den letzten zwei Jahren sowohl auf europäischer als

auch auf nationaler Ebene entscheidende Veränderungen erfahren. Im Folgenden werden wir kurz die Entwicklungen im Bereich der Nichtigkeitserklärung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern darstellen.

Das HABM ist nicht nur für die Eintragung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern in das Register verantwortlich, es hat auch über die Nichtigkeit von bereits registrierten Gemeinschaftsgeschmacksmustern zu entscheiden. Daher sind Nichtigkeitskammern am HABM eingerichtet worden, die darüber zu befinden haben, ob Nichtigkeitsanträgen dritter Parteien stattgegeben wird.

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann beispielsweise aus folgenden Gründen für nichtig erklärt werden:

- (i) wenn es nicht mit der Legal-Definition eines „Geschmacksmusters“ übereinstimmt,
- (ii) wenn es nicht neu ist und/oder keine Eigenart gegenüber Geschmacksmustern aufweist, die schon vor dem Einreichungs- bzw. Prioritätsdatum des angemeldeten Geschmacksmusters veröffentlicht worden sind,
- (iii) wenn das Geschmacksmuster eine unbefugte Benutzung eines geschützten Werks nach den Urheberrechtsgesetzen eines EU-Staates darstellt.

Die erste Entscheidung über einen Nichtigkeitsantrag wurde im April 2004 durch die zuständige Nichtigkeitskammer verkündet. In der Zwischenzeit sind neun Entscheidungen ergangen, durch die fünf Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt wurden. In den meisten Fällen beruhte der Antrag auf mangelnder Neuheit und/oder mangelnder Eigenart des Geschmacksmusters.

Bei der Beurteilung der Eigenart werden jeweils die Merkmale des angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit denen früherer Geschmacksmuster verglichen. Dabei wurde von den Nichtigkeitskammern stets betont, dass auch die Funktionalität des durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützten Produkts mit in Betracht gezogen werden muss, denn die elementare, zum Erreichen der Funktionalität notwendige Struktur erlege dem Entwerfer natürlich Einschränkungen beim

Entwurf eines neuen Geschmacksmusters für das Produkt auf. Der informierte Benutzer konzentrierte daher seine Aufmerksamkeit auf solche Merkmale, die nicht notwendigerweise durch die Funktion vorgegeben sind. Folglich seien für die Beurteilung der Eigenart eines Geschmacksmusters Abweichungen gerade in diesen Merkmalen von größerer Bedeutung.

Wir werden die Entscheidungen des HABM über Gemeinschaftsgeschmacksmuster weiter sorgfältig beobachten und unsere Mandanten über neue und interessante rechtliche Trends und Entwicklungen auf diesem Gebiet informieren.

V. DEUTSCHES MARKENRECHT

1. „Ferrari Pferd“ – Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Ähnlichkeit von Waren mit Bezug auf Lizenzvereinbarungen

In dieser Entscheidung (BGH Urt. v. 19.2.2004 – I ZR 172/01) urteilte der Bundesgerichtshof (BGH), dass bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren nur solche Waren in Betracht gezogen werden können, für die die jeweilige Marke eingetragen wurde. Die Erteilung einer Lizenz für andere Waren hat demgegenüber keine Auswirkung auf die Ähnlichkeit der Waren.

Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt Sport- und Rennwagen des Fabrikats „Ferrari“ her. Sie ist Inhaberin dreier IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland für Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile, die jeweils ein sich aufbäumendes Pferd abbilden. Die Klägerin hat anderen Unternehmen die Benutzung dieser Marken für Merchandisingartikel gestattet. Die Beklagte handelt mit Computer-Zubehör. Sie vertreibt Lenkräder und Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung „T...“ mit der Abbildung eines sich aufbäumenden Pferdes in einem gelben Kreis.

Zuerst stellte der BGH klar, dass für die Beurteilung der Warenähnlichkeit die anerkannten Grundsätze zu beachten sind, nach denen insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung zu berücksichtigen sind, sowie ihre Ei-

genart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Produkte. Außerdem ist zu berücksichtigen, ob die Waren regelmäßig von den gleichen Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden, oder ob die Waren beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen.

Davon ausgehend verneinte der BGH Warenähnlichkeit im vorliegenden Fall insbesondere deshalb, weil es sich bei Lenkrädern und Pedalen als Zubehör für Computerspiele nicht um ergänzende Waren für Kraftfahrzeuge und deren Teile handle. Dieser lediglich ganz allgemeine Bezug könne nicht genügen, um Warenähnlichkeit zu begründen. Auch aus der Behauptung der Klägerin, dass sie Computerprogramme und -zubehör, wie Lenkräder und Pedale für die Simulation von Fahrzeugrennen lizenziere, ergäbe sich keine Warenähnlichkeit. Der BGH führte hierzu aus:

„Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die sie Schutz genießen. Aus der Erteilung von Lizenzen für Waren, für die kein Markenschutz besteht, ergibt sich kein Anhaltspunkt für die Frage der Warenähnlichkeit, zumal Gegenstand von Vermarktungsrechten auch die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs sein kann. Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt.“

Nach Auffassung des BGH ist die Öffentlichkeit oft mit derartigen Vertriebskonzepten konfrontiert und wird daher nicht davon ausgehen, dass die Waren aus dem Unternehmen der Klägerin stammen oder unter ihrer Verantwortung hergestellt werden. Ob sich schließlich die Klägerin in den entsprechenden Merchandising-Verträgen eine dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle vorbehalten habe, sei für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne Belang.

Der BGH wies den Fall an das Berufungsgericht zurück, weil entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts Zeichenähnlichkeit nicht ausgeschlossen werden könne, und das Berufungsgericht daher zu beurteilen habe, ob die Klägerin die Benutzung der Marke durch den Beklagten aufgrund der Zeichen-

ähnlichkeit und der Bekanntheit der Marke „Ferrari“ untersagen könne, auch wenn es an hinreichender Warenähnlichkeit fehle.

Unser Kommentar: Die Entscheidung des BGH, dass der Schutzzumfang einer Marke sich nicht auf Waren erstreckt, die nicht in dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der geschützten Marke enthalten sind, nur weil eine Lizenzvereinbarung für diese Waren existiert, entspricht der ständigen Rechtsprechung bzw. der Gesetzeslage. Dies gilt auch für bekannte Marken, wie z.B. „Ferrari“. Dass die Bekanntheit einer Marke wie „Ferrari“ Grundlage entsprechender Lizenzvereinbarungen ist, ist selbstverständlich. Daher dürfte davon auszugehen sein, dass das Berufungsgericht den Schutzzumfang der Marke „Ferrari“ aufgrund der Bekanntheit dieser Marke auf Waren ausdehnen wird, die nicht im Ähnlichkeitsbereich zu den für „Ferrari“ eingetragenen Waren liegen. Somit wäre die für die Marke „Ferrari“ angestrebte Schutzbereichserweiterung erreicht, wenn auch mit einer anderen, gerechtfertigteren Begründung.

2. BRELAN/Rilan – Zurückweisung der Nichtbenutzungseinrede wegen Verspätung

In diesem Fall bestritt in einem Widerspruchsverfahren die Inhaberin der angegriffenen Marke BRELAN die Benutzung der Widerspruchsmarke Rilan zunächst in vollem Umfang. Die Widersprechende legte daraufhin Beweise für die Verwendung der Widerspruchsmarke als flüssiges Scheuermittel vor. Daraufhin hielt die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Nichtbenutzungseinrede nur noch teilweise aufrecht, nämlich für alle Waren außer „Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder)“. In der mündlichen Verhandlung im Jahr 2004 bestritt die Inhaberin der Marke BRELAN die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke allerdings erneut in vollem Umfang, unter anderem deshalb, weil sich aus den eingereichten Dokumenten nicht ergebe, zu welchen Teilen die bewiesenen Umsätze von über DM 2.000.000,- in Deutschland erzielt worden waren. Das Bundespatentgericht (BPatG) wies diese Einrede wegen Verspätung zurück.

Nach Ansicht des BGH kam es nicht darauf an,

dass Beweise für die Benutzung von der Widersprechenden nur für die Jahre 1997-1999 vorgelegt worden waren, und dass folglich die Benutzung in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht nachgewiesen wurde (vgl. hierzu §43 (1) Markengesetz). Zwar sei bei der Annahme eines Zugeständnisses der rechtserhaltenden Benutzung insoweit Zurückhaltung geboten, als es um künftige Benutzungszeiträume gehe. Im vorliegenden Fall habe sich die Markeninhaberin aber nicht darauf beschränkt, die von der Widersprechenden glaubhaft gemachten Benutzungstatensachen unstreitig zu stellen, sondern habe ihre Nichtbenutzungseinrede ohne Vorbehalt auf bestimmte Waren beschränkt. In einem solchen Fall sei kein Raum für die Annahme, künftige Benutzungszeiträume seien von dem Zugeständnis, bzw. der teilweisen Nicht-Aufrechterhaltung der Einrede der Nichtbenutzung nicht betroffen.

Weiterhin führte der BGH aus, dass die Markeninhaberin nicht daran gehindert war, ihre teilweise fallengelassene Nichtbenutzungseinrede in vollem Umfang wieder aufzugreifen. In der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2004 erfolgte dies jedoch verspätet. Nach Ansicht des BGH beruhte diese Verspätung auch auf einem grob nachlässigen Verhalten der Anmelderin und hätte zu einer Verzögerung des im Übrigen entscheidungsreifen Verfahrens geführt. Die Anmelderin hätte nach der Entscheidung des Patentamts im Jahr 2000 hinreichend Zeit gehabt, ihr weiteres Vorgehen abzuklären, zumal die Entscheidung unter anderem darauf basierte, dass die Benutzung der Marke Rilan für „Putz- oder Poliermittel (ausgenommen für Leder)“ nicht mehr bestritten war.

Unser Kommentar: Diese Entscheidung zeigt erneut, welche Schwierigkeiten hinsichtlich der Einrede der Nichtbenutzung entstehen können, wenn sich Verfahren über einen längeren Zeitraum hinziehen. Wir empfehlen daher, die Einrede der Nichtbenutzung keinesfalls zu beschränken, und zwar auch dann nicht, wenn Beweise der Gegenseite für die Benutzung vorlegt werden, und gegebenenfalls die Einrede in einem frühen Stadium des Verfahrens erneut zu erheben.

VI. Deutsches Internetrecht

1. Mho.de¹ - Eintragung einer Internet Domain in der Gründungsphase eines Unternehmens

Die Klägerin benutzte seit 1995 die Abkürzung „MHO“ für „Marien Hospital Osnabrück“, u.a. in Briefköpfen und Telefonbüchern. Im Jahr 1998 ließ der Beklagte für seine Firma die Domain „mho.de“ registrieren und verwendet seitdem den Begriff „mho“ als Abkürzung für „Medienhaus Osnabrück“ für die Entwicklung von Datenbanken.

In seiner Entscheidung nahm der Bundesgerichtshof (BGH) an, dass die Klägerin durch Benutzung ein Recht an der Unternehmensbezeichnung „MHO“ erworben habe. Allerdings könne die Klägerin keine Unterlassungsansprüche nach dem deutschen Markengesetz geltend machen, weil die entsprechenden Tätigkeitsfelder der beiden Parteien derart unterschiedlich seien, dass keine Dienstleistungsähnlichkeit bestehe.

Der BGH untersuchte daraufhin eine mögliche Verletzung der Klägerin in ihrem Namensrecht nach §12 BGB und stellte fest, dass der Schutzzumfang eines Namensrechts nach §12 BGB grundsätzlich nicht weiter reicht, als der Schutzzumfang eines Unternehmenskennzeichens. Der Schutz, den §12 BGB gewährt, reicht nur so weit, wie eine Beeinträchtigung geschäftlicher Interessen zu befürchten ist. Eine solche Beeinträchtigung geschäftlicher Interessen ist im Allgemeinen dann gegeben, wenn ein Nicht-Berechtigter ein fremdes Kennzeichen als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ benutzt und sich damit unbefugt ein Recht an diesem Namen anmaßt. Eine unberechtigte Namensanmaßung in diesem Sinne liegt grundsätzlich bereits in der Registrierung, da damit der Berechtigte von der Registrierung der Domain ausgeschlossen ist.

Dann führte der BGH jedoch aus:

„Eine Ausnahme muss allerdings für den Fall gemacht werden, dass die Registrierung der erste Schritt im Zuge der – für sich genommen rechtlich unbedenklichen – Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist.“

Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass der Inhaber eines identischen Unternehmenskennzeichens im Allgemeinen nicht verhindern kann, dass in einer anderen Branche durch Benutzungsaufnahme ein Kennzeichenrecht an dem gleichen Zeichen entsteht. Ist ein solches Recht einmal entstanden, muss auch die Registrierung des entsprechenden Domainnamens hingenommen werden.

Damit verwies der BGH den Fall an das Beschwerdegericht zurück, weil noch nicht festgestellt worden war, ob der Beklagte ein Recht an der Unternehmensbezeichnung „mho“ oder „mho.de“ vor oder kurz nach der Registrierung erworben hatte. Der BGH führte dazu aus:

„Liegen diese Voraussetzungen vor, stehen den Parteien an der Bezeichnung „mho“ oder „MHO“ unabhängig voneinander Kennzeichenrechte zu, die im Hinblick auf die bestehende Branchenverschiedenheit zu keiner Kollision führen. Die Beklagte wäre unter diesen Umständen eine berechtigte Namensträgerin, die ihren Namen als Domainnamen unabhängig davon registrieren lassen darf, ob ihre Berechtigung zur Führung des Namens schon länger besteht als die anderer berechtigter Namensträger.“

Mit anderen Worten kommt es für den Schutz eines Namensrechts ähnlich wie für den Schutz einer Unternehmensbezeichnung auch auf eine gewisse Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit an.

Unser Kommentar: Als Konsequenz aus dieser Entscheidung kann der Besitzer einer Marke oder einer Firmenbezeichnung nicht die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Domain durch ein Unternehmen, das andere Waren oder Dienstleistungen anbietet, verhindern, selbst dann, wenn das neue Unternehmen sich noch in der Gründungsphase befindet und daher keine Rechte bezüglich einer Unternehmensbezeichnung erworben hat. Wir empfehlen daher, eine Internet-Domain, die aktuell oder künftig von Interesse sein könnte, sobald wie möglich zu registrieren, um damit sicher zu stellen, dass die gewünschte Domain bei Bedarf noch verfügbar ist.

¹ BGH Urt. v. 09.09.2004 – I ZR 65/02