



## News 1: Die Nutzung von Nachbildungen urheberrechtlich geschützter Werke kann erlaubt sein

Mit der Entscheidung „Wagenfeld-Leuchte“ hat der BGH (Urteil vom 15.02.2007 - Az. I ZR 114/04) die Rechteinhaber von urheberrechtlich geschützten Werken gestärkt: Eine Werbung im Inland für ein im Ausland hergestelltes und vertriebenes nachgebildetes Produkt verletzt das deutsche Urheberrecht und kann somit vom Inhaber des Rechtes untersagt werden.

In der kürzlich veröffentlichten Entscheidung Peek & Cloppenburg/Cassina hat der EuGH die Grenzen des Urheberrechts bei der Verwendung von Nachbildungen aufgezeigt: Die Ausstellung und Nutzung von Nachbildungen, die gegen das deutsche Urheberrecht verstoßen, ist rechtmäßig.

Der Bekleidungshersteller Peek & Cloppenburg hatte in einer Filiale eine Ruhezone eingerichtet, die mit italienischen Nachbildungen von Sesseln und Sofas der Reihen LC 2 und LC 3, sowie einem Couchtisch aus dem Tischsystem LC 10-P des Herstellers Cassina/Le Corbusier ausgestattet war. Des Weiteren befand sich im Schaufenster zu Dekorationszwecken ein Sessel aus der Reihe LC 2. Herstellung und Vertrieb dieser Nachbildungen waren in Italien zum damaligen Zeitpunkt urheberrechtlich nicht verboten.

Cassina wollte die Gebrauchsüberlassung und Ausstellung der betreffenden Stücke untersagen. Für den EuGH galt nun festzustellen, ob die Handlungen von P & C gegen das gem. Art. 4 Abs. 1 Informationsgesellschafts-Richtlinie festgelegte, ausschließlich dem Urheber zustehende Verbreitungsrecht verstoßen haben.

Eine Verbreitung gem. § 17 UrhG ist laut EuGH lediglich bei einer Eigentumsübertragung gegeben. Weder das Ermöglichen des Gebrauchs noch das Ausstellen in der Öffentlichkeit stellen danach eine Verbreitungsform dar.

Damit hat der EuGH allerdings außer Acht gelassen, dass sowohl im europäischen als auch im deutschen Urheberrecht einheitlich ein umfassender Verbreitungsbegriff gilt, der – wie in einigen EU-Richtlinien festgelegt – „jede Form der öffentlichen Verbreitung ... einschließlich der Vermietung“ bzw. „die Verbreitung in beliebiger Form durch Verkauf oder auf sonstige Weise“ umfasst.



## Brennpunkte

- Die Ausstellung und öffentliche Nutzung von Imitaten ist nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofes urheberrechtlich erlaubt.
- Die Anmeldung einer bereits im Ausland registrierten Marke in Deutschland ist rechtswidrig, wenn sie sittenwidrig ist. Das ist z.B. der Fall, wenn die Marke geschützt wird, um den ausländischen Wettbewerber beim Marktzutritt in Deutschland gezielt zu behindern.
- Auch eine einfache Warenform kann am Markenschutz teilnehmen, wenn sie als solche infolge umfangreicher Benutzung eine hinreichende Kennzeichnungskraft erworben hat.
- Weitere Beiträge und aktuelle Urteile finden Sie auf unserer Webseite:

[www.designvocat.com](http://www.designvocat.com)

Aus diesem Grund hatte der BGH eine Verbreitung bejaht, wenn für die Öffentlichkeit eine – auch nur vorübergehende – Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Bei einer bloßen Ausstellung hingegen ist das Verbreitungsrecht des Urhebers nicht verletzt.

Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH seine Entscheidung in dieser Form aufrechterhält, das Interesse eines hohen Schutzniveaus im Urheberrecht im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft wird damit jedenfalls nicht gewahrt.

*(EuGH, Urteil vom 17.04.2008 – C 456/06)*

---

## News 2:

### Anmeldung einer ausländischen Marke ist u.U. wettbewerbswidrig

Wer eine Marke, die bereits im Ausland eingetragen ist, in Deutschland anmeldet, um sie für identische oder gleichartige Waren zu benutzen, handelt möglicherweise wettbewerbswidrig unter dem Gesichtspunkt der gezielten Behinderung des ausländischen Konkurrenten.

So entschied der BGH hinsichtlich der Bekleidungs-marke „AKADEMIKS“. Diese Marke wurde im Jahr 1999 in den USA von einem Street-wear-Bekleidungsproduzenten angemeldet, ein Jahr später meldete sie ein anderer Textilhersteller in Deutschland an.

Die Klägerin aus den USA beantragte Unterlassung der Benutzung der deutschen Marke „AKADEMIKS“ im geschäftlichen Verkehr in der BRD, sowie die Löschung dieser Marke im Register des Deutschen Patent- und Markenamts.

Grundsätzlich ist es erlaubt, ein Zeichen im Inland anzumelden, wenn ein sehr ähnliches oder gar gleiches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder identische Waren benutzt wird. Nach dem sogenannten Territorialitätsgrundsatz genießen Kennzeichen aufgrund deutschen Rechts nur in Deutschland Schutz, umgekehrt genießen ausländische Marken in Deutschland grundsätzlich keinen Schutz. Markenrechtliche Kollisionen zwischen solchen Marken können nur aufgrund von Sonderregelungen auftreten, die im Fall von „AKADEMIKS“ jedoch nicht griffen.

Ist das Verhalten des deutschen Anmelders allerdings als sittenwidrig einzustufen, kann das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb angewendet werden:

Sittenwidrige Umstände sind anzunehmen, wenn der Anmelder das Zeichen anmeldet, um den ausländischen Wettbewerber in Deutschland – beim Marktzutritt – gezielt zu behindern (abfangen) oder wenn er die mit der Eintragung des Zeichens entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbe-denkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.

Zweckfremd ist eine solche Marken-anmeldung dann, wenn es sich dem inländischen Anmelder aufdrängen muss, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren in Benutzung ist und dieses ausländische Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland benutzt werden soll.

Es entspricht nach der Auffassung des BGH der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Mode, die auf dem US-Markt erfolgreich ist, auch in Deutschland vermarktet werden wird. Zudem ist es üblich, ein Produkt erst auf dem heimischen Markt zu etablieren, bevor man im Ausland tätig wird.



Nur wenn der ausländischen Markeninhaber einen längeren Zeitraum (laut BGH etwa 10 Jahre) nicht auf dem inländischen Markt tätig wird, ist dieses Expansionsinteresse offenkundig nicht gegeben.

Im vorliegenden Fall war die Markenmeldung des deutschen Herstellers zweckfremd. Er musste die Marke löschen lassen und darf auch das Zeichen künftig nicht mehr benutzen.

**FAZIT:** Bei einer Anlehnung an fremde ausländische Kennzeichen ist höchste Vorsicht somit auch dann geboten, wenn formale Kennzeichenrechte hieran im Inland noch nicht begründet worden sind. (BGH, Versäumnisurteil v. 10 Januar 2008 – I ZR 38/05)

## News 3:

### Markenschutz auch für wenig markante Produktformen möglich

Eine aus der Form der Ware bestehende Gestaltung kann – auch wenn sie selbst keine Unterscheidungskraft besitzt – den Gesamteindruck einer aus mehreren Zeichenelementen zusammengesetzten Marke maßgeblich mitbestimmen und somit selbst markenrechtlich geschützt sein.



graphische Darstellung TUC-Keks



graphische Darstellung türkischer Keks

Dafür muss die Warenform als solche allerdings durch die Benutzung des Zeichens eine hinreichende Kennzeichnungskraft erlangt haben, sich also dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihrer Bekanntheit eingepägt haben.

Anlass dieser Feststellung des Bundesgerichtshofs war eine Klage des Gebäckherstellers Griesson - de Beukelaer. Dessen Produkt „TUC“ weist eine charakteristische Form auf: Es handelt sich um einen rechteckigen Salzcracker mit abgeschrägten Ecken und Einstanzungen auf der Oberfläche, die die Aufschrift „TUC“ bilden. Über und unter der Aufschrift befinden sich jeweils vier weitere Einstanzungen. Das beklagte Unternehmen aus der Türkei produziert Salzcracker, allerdings mit abgerundeten Ecken und – anders angeordneten – Einstanzungen.

Infolge des massenhaften Absatzes des TUC-Salz-Crackers, u.a. über ALDI, und der konsequenten Betonung der achteckigen Form auch in der Gestaltung der Verpackung, konnte davon ausgegangen werden, dass die Warenform als solche eine hinreichende Kennzeichnungskraft erlangt hatte.

Für das SIP®-Konzept des Strategischen IP-Managements, das die Kanzlei MITTELSTAEDT vertritt, ist diese Entscheidung von besonderem Interesse. Dem Gebäckhersteller Griesson - de Beukelaer war es gelungen, durch den Einsatz geeigneter Kommunikationsmittel – starke Betonung der achteckigen Form des Crackers bei umfangreicher Präsentation der Ware im Einzelhandel – dafür zu sorgen, dass die an sich banale äußere Gestalt des Kekses sich den Verbrauchern einprägte. Somit konnte diese wenig markante Form selbst am Markenschutz teilnehmen. Das führt dazu, dass der Schutzzumfang der Marke von Griesson - de Beukelaer durch das Ergebnis der Unternehmenskommunikation zunahm. Die von der Kanzlei MITTELSTAEDT hervorgehobene Vernetzung von Unternehmenskommunikation und Schutzzumfängen von Schutzrechten wird hier sinnfälligerweise belegt.

(BGH, Urteil v. 25.10.2007 – Az.: I ZR 18/05)



## News 4:

### Nachweis der Urheberschaft bei Digitalfotos

Entdeckt ein Fotograf die unerlaubte Verwendung seiner Bilder und möchte dagegen vorgehen, muss er seine Urheberschaft an den betroffenen Fotografien nachweisen.

Hat der Fotograf der Person, die später die betreffenden Bilder veröffentlicht hat, ein Speichermedium mit diesen Fotos übergeben, spricht der Beweis des ersten Anscheins für seine Urheberschaft, wenn die Übergabe und der Inhalt des Mediums beweisbar sind. Das ist mit Hilfe von Zeugen und/oder Dokumentationen möglich (mindestens: Duplizieren des Speichermediums und dessen Hinterlegung an neutralem Ort, detaillierte Übergabequittungen).

Wenn der Fotograf im Prozess eine Serie von thematisch zusammenhängenden Bildern vorlegen kann, wird auch hier nach dem Anscheinsbeweis seine Urheberschaft vermutet.

**FAZIT:** Werden schutzfähige Leistungen erbracht, sollte immer systematisch daran gedacht werden, die damit zusammenhängenden verwertbaren Positionen beweisen zu können. Es ist ein regelrechtes Beweis-Management zu schaffen.

*(LG München I, Urt. v. 21.05.2008. AZ 21 O 10753/07)*

---

## News 5:

### Wer nicht bezahlt, verliert sein Patent

Wer infolge Zahlungsunfähigkeit die für die Aufrechterhaltung des Patentschutzes zu zahlenden Jahresgebühren nicht entrichten kann, verliert das Patent.

Das gilt auch im Falle eines eröffneten Insolvenzverfahrens. Die entsprechenden Zahlungsfristen werden durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht unterbrochen.

Erwirbt zwischenzeitlich ein Anderer das Patent, kann er keine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr verlangen. Dieses Recht steht nur dem im Register als Patentinhaber Eingetragenen zu. Dem Erwerber bleibt höchstens die Möglichkeit, Schadensersatz vom Veräußerer zu fordern.

Die Kanzlei MITTELSTAEDT verfolgt das Konzept des Strategischen IP-Managements (SIP®). Ein wesentlicher SIP®-Bestandteil ist ein effizientes unternehmerisches Wissens- und Informationsmanagement. Dazu gehört auch die systematische Überwachung der Wettbewerber. Denn es empfiehlt sich, Konkurrenten hinsichtlich eines eventuell erlöschenden Patentschutzes im Auge zu behalten. Eine Patentüberwachung kann die Erkenntnis liefern, dass u.U. bedeutende Erfindungen mangels Zahlung der Jahresgebühr gemeinfrei geworden sind.

*(BGH, Beschl. v. 11.03.2008 – X ZB 5/07)*