



Newsletter Ausgabe 9/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 30. Oktober 2020

Die Änderungen im gewerblichen Rechtsschutz
durch den „Brexit“ ab 2021

Die EuGH-Entscheidung „Testarossa“-ein Pyrrhussieg
für Markeninhaber (?)

Der Bundesgerichtshof zur „Prägung“ bei Marken,
welche teilweise beschreibende Angaben enthalten

Patentverletzungsklage beim Streit um die Sturmge-
wehr-Vergabe der Bundeswehr – die Auseinanderset-
zung Heckler & Koch gegen C.G. Haenel

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Die Änderungen im gewerblichen Rechtsschutz durch den „Brexit“ ab 2021

Wie bereits berichtet¹, hat Großbritannien zum 1. Januar 2020 die EU verlassen. Allerdings wurde eine mindestens einjährige Übergangszeit vereinbart, in der alle europäischen Regelungen in Großbritannien weiterhin gelten. Die Möglichkeit der Verlängerung der Übergangszeit wurde von Großbritannien ausgeschlagen, so dass nun wirklich ab dem 1. Januar 2021 europäisches Recht und auch europäische Schutzrechte in Großbritannien nicht mehr gelten und dies unabhängig davon, ob bis dahin noch ein Freihandelsvertrag zustande kommt oder nicht.

Bereits im Austrittsabkommen wurden aber weitgehende Regelungen vereinbart, was die gewerblichen Schutzrechte anbetrifft, und zwar indem EU-Schutzrechte in britische Schutzrechte umgewandelt werden. Dies gilt für sämtliche Marken, Geschmacksmuster, Sorten und geographische Ursprungsangaben², die bis zum Ende der Übergangszeit in der EU registriert wurden. Diese Umwandlung wird automatisch und kostenfrei erfolgen, es sei denn, ein Inhaber eines entsprechenden Schutzrechts widerspricht der Umwandlung mittels eines „Opt-outs“³.

Um es den Anmeldern einfach zu machen, wurde ein neues Aktenzeichensystem eingeführt. Bei umgewandelten EU-Marken beginnt das Aktenzeichen der britischen Marke mit „UK009“, danach folgt die Nummer der bisherigen EU-Marke, wobei diese immer achtstellig ist, ggf. werden noch Nullen vorangestellt.⁴

Ähnlich wird bei britischen Designs verfahren, hier wird auch einfach eine „9“ vorangestellt. War das ursprüngliche EU-Geschmacksmuster Teil einer Sammelmeldung, wird ein vierstelliges Suffix angefügt, welches aus der jeweiligen Nummer sowie vorangestellten Nullen besteht.

Hinsichtlich des Benutzungszwangs übertragener EU-Marken in Großbritannien wird, solange die fünfjährige Benutzungsfrist Zeiträume vor dem 1. Januar 2021 enthält, eine Benutzung in der EU als Benutzung in Großbritannien anerkannt.

Entsprechende Umwandlungsautomatismen fehlen für zum Ende der Übergangszeit anhängige Marken-, Geschmacksmuster- und Sortenschutzanmeldungen, die noch nicht zur Eintragung geführt haben. Hier gibt es aber die Möglichkeit, eine Umwandlung unter Wahrung des Zeitrangs innerhalb einer Frist von neun Monaten nach der Übergangszeit zu beantragen, wofür Gebühren fällig werden.

Wir werden alle die Inhaber der von uns vertretenen EU-Schutzrechte und -anmeldungen rechtzeitig gesondert informieren.

Was das EUIPO angeht, so hat dieses am 18. Juni 2020 einen aktualisierten Leitfaden für die mit dem Brexit verbundenen Änderungen veröffentlicht.⁵ Zusammengefasst: Ab dem 1. Januar 2021 gelten EU-Schutzrechte in Großbritannien nicht mehr – gleichzeitig sind



In eigener Sache

Dr. Albersmeyer ist sowohl bei [Best Lawyers](#) wie auch im [Handelsblatt](#) unter den besten Anwälten 2020 im Bereich Patentrecht / Gewerblicher Rechtsschutz aufgeführt.

¹ S. unser [Newsletter 1/2020](#)

² Anm.: Bei geographischen Ursprungsangaben existieren einige Sonderregelungen, auf die aber nicht weiter eingegangen wird.

³ Anm.: Das UKIPO hat angekündigt, dass entsprechende Formulare ab dem 1. Januar 2021 verfügbar sein werden, s. <https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks>

⁴ S. <https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks>

⁵ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_de_0.pdf

nationale britische Marken und Geschäftsbezeichnungen nicht mehr für EU-Marken relevant. Weiterhin müssen sich britische Marken- und Designinhaber vor dem EUIPO vertreten lassen. Gleichzeitig verlieren britische Vertreter, egal ob Rechts- oder Patentanwälte, ihre Vertretungsbefugnis. In laufenden Verfahren können aber britische Vertreter bis zum Ende des Verfahrens, auch in bei einer etwaigen Beschwerde, weiter auftreten.⁶

Bei Patenten scheint auf den ersten Blick die Lage einfacher. Da das Europäische Patentübereinkommen ein von der EU unabhängiger Staatsvertrag ist, bleibt – zumindest kurzfristig – alles beim Alten. Großbritannien hat auch angekündigt, beim Einheitspatent-system nicht teilnehmen zu wollen.⁷

Änderungen ergeben sich jedoch bei ergänzenden Schutzzetteln, da diese auf EU-Recht basieren. Hier hat Großbritannien jedoch angekündigt, äquivalente Schutzrechte zu gewähren und bestehende Schutzrechte umzuwandeln. Im April 2019 wurde hierzu das britische Patentrecht geändert.⁸ Ein gravierender Unterschied ist jedoch, dass die Einführung des sogenannten „manufacturing waivers“, wonach eine Produktion rein für den Export nicht verboten werden kann, bisher nicht in britisches Recht umgewandelt wurde, da dieser „manufacturing waiver“ erst im Juni 2019 in Kraft getreten ist. Ob dies noch geschieht, ist derzeit Gegenstand der Diskussion.

Die langfristigen Folgen des Brexits sollten jedoch nicht unterschätzt werden.

Bisher ist Großbritannien als Teil der EU auch Teil der sogenannten EuGVVO, was unter anderem bedeutet, dass eine Klage in Großbritannien - je nach den genauen Umständen - parallele Klagen in anderen EU-Ländern blockieren kann.

Nach der Übergangsperiode ist Großbritannien nicht mehr Teil der EuGVVO, d.h. eine Klage in Großbritannien hat keine Blockadewirkung in Europa mehr.

Auch ist es so, dass für Verkäufe etc. in Großbritannien keine Erschöpfungswirkung mehr für Europa eintritt.¹⁰

Die vielleicht langfristig gravierendste Änderung ist, dass Großbritannien an Einfluss, was die Patentrechtsprechung angeht, verlieren wird. Gemessen an der reinen Zahl der Patentverletzungsverfahren war und ist Großbritannien in Europa an vierter oder fünfter Stelle, jedoch wurden einige Verfahren, sowohl im Biotech- wie im Mobilfunkbereich als wegweisend betrachtet und von den europäischen Gerichten, insbesondere den deutschen Gerichten, beachtet.¹¹ Somit hatten und haben Urteile in Großbritannien durchaus Signalwirkung über die Bedeutung Großbritanniens als (gemessen an der Zahl der Verfahren) eigentlich zweitrangigem Patentstreitort hinaus.

Jedoch ist zu erwarten, dass sich aufgrund der Einführung des Einheitspatent-system ohne Großbritannien einerseits, aufgrund der Irrelevanz zukünftiger Entscheidungen des EuGH für Großbritannien andererseits, hier die Rechtsprechungspraxis divergieren wird. Psychologisch gesehen ist Großbritannien jetzt auch nicht mehr „Teil der Mannschaft“. Es ist damit zu rechnen, dass dieser Einfluss in Europa langfristig abnehmen und z.B. eher die Bedeutung französischer Instanzgerichte zunehmen wird. Dies trifft auch auf die Entscheidungen des Einheitspatentgerichts zu.

⁶ Art 97 des Austrittsabkommens

⁷ S. unser [Newsletter 8/2020](#)

⁸ S. im Detail hier: <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-spc-and-patent-law-after-the-transition-period>

⁹ S. unser [Newsletter 5/2019](#)

¹⁰ Anm.: genauer: der Europäische Wirtschaftsraum (EWR). Dies gilt beides natürlich auch für Marken und Designs.

¹¹ Erwähnt sei nur die Zitierung des erstinstanzlichen „Unwired-Planet“-Urteils in der Sisvel ./ Haier-Entscheidung des BGH KZR 36/17, s. unser [Newsletter 6/2020](#)

Die EuGH-Entscheidung „Testarossa“-ein Pyrrhussieg für Markeninhaber (?)

Wie bereits berichtet,¹² hatte das Landgericht Düsseldorf in einer aufsehenerregenden Entscheidung die Marke „Testarossa“ von Ferrari in einem Löschungsklageverfahren aufgrund Verfalls für nichtig erklärt.

Die Begründung war – zusammengefasst – dass Ferrari seit mehr als zwanzig Jahren keine Testarossas mehr herstellen würde und das Ersatzteil- und Servicegeschäft keine ernsthafte Benutzung der Marke „Testarossa“ darstellte.

Ferrari war daraufhin in die Berufung gegangen, worauf wiederum das Oberlandesgericht Düsseldorf das Verfahren aussetzte und dem Europäischen Gerichtshof einige Vorlagefragen stellte, die grundlegende Bedeutung für die Frage der Benutzung von Marken haben. Die Antworten des EuGH (Entscheidung C-720/18 und C-721/18)¹³ liegen nun vor – und zusammengefasst kommen sie den Interessen der Markeninhaber weitgehend entgegen, bis auf einen wichtigen prozessualen Aspekt, der sich auf lange Sicht aber als wichtiger erweisen könnte.

Zunächst einmal hatte das OLG Düsseldorf gefragt, ob eine Benutzung einer Marke nur für einen Teil der angemeldeten Waren eine Benutzung darstellen kann. Im konkreten Fall war die Marke „Testarossa“ für „Landfahrzeuge, insbesondere Automobile und Teile davon“ eingetragen, verkauft wurden aber nur Luxusfahrzeuge.

Der EuGH stellte nun klar, dass auch in diesem Fall eine ernsthafte Benutzung der Marke gegeben sein kann, *„es sei denn, aus relevanten Tatsachen und Beweisen ergibt sich, dass der Verbraucher, der solche Waren erwerben möchte, in ihnen eine selbständige Untergruppe der Gruppe von Waren sieht, für die die betreffende Marke eingetragen wurde.“*. Für den vorliegenden Fall nahm der EuGH dies jedoch nicht an.

Weiterhin wollte das OLG wissen, ob eine ernsthafte Benutzung auch dann vorliegt, wenn der Markeninhaber keine Originalware vertreibt, sondern gebrauchte Waren. Auch dies ließ der EuGH gelten und führte aus: *„Dass der Inhaber der Marke Dritten nicht verbieten kann, seine Marke für die unter dieser Marke bereits in den Verkehr gebrachten Waren zu benutzen, bedeutet nicht, dass er sie nicht selbst für solche Waren benutzen darf.“*¹⁴ In einer weiteren Frage wurde angesprochen, inwieweit Servicedienstleistungen auch eine Benutzung einer Marke darstellen können, die für einen Gegenstand eingetragen ist. Sofern diese Dienstleistungen unter der Marke angeboten werden, sah der EuGH hier auch keine Schwierigkeit.

Während bis hierhin die Markeninhaber sich bestätigt sehen konnten,¹⁵ könnte die Antwort des EuGH auf die sechste und letzte Frage ihnen noch Kopfzerbrechen bereiten.

Gemäß der deutschen Zivilprozessordnung ist der Kläger für von ihm vorgebrachte Tatsachen in der Beweislast. Dies ist bei einer Löschungsklage naturgemäß ein Problem, da hier der Kläger kaum die Nichtbenutzung seitens der Beklagten (= der Markeninhaberin) beweisen kann.



¹² S. unser [Newsletter 5/2017](#)

¹³ <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232724&pageIn-dex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9614172>

¹⁴ Rdn 59 der Entscheidung

¹⁵ Anm.: Eine weitere Antwort betrifft das deutsch-schweizerische Abkommen von 1892 über die Anerkennung der Benutzung von Marken und wird aus Platzgründen und, da sie für die vorliegenden Fall auch von weniger großer Bedeutung ist, nicht besprochen.

Bisher behalf man sich im deutschen Recht dadurch, dass in einem Löschungsklageverfahren der Markeninhaber verpflichtet ist „*substantiiert und umfassend darzulegen, wie er die Marke benutzt habe, ohne jedoch den Nachweis dafür erbringen zu müssen.*“¹⁶ Die endgültige Beweislast aber lag weiterhin beim Kläger.

Das Oberlandesgericht wollte nun wissen, ob diese Grundsätze auch weiterhin gälten oder ob dies mit EU-Recht unvereinbar sei. Der EuGH antwortete nun sehr klar, dass die deutsche Praxis geändert werden müsse und stattdessen den Inhaber der Marke die Beweislast trifft.

Ob und wie weit dies in zukünftigen Löschungsverfahren im Ergebnis einen Unterschied ausmachen wird, bleibt abzuwarten. Jedoch bedeutet dies zumindest im Grundsatz eine deutliche Schlechterstellung der prozessualen Position der Markeninhaber. Hatten diese zuvor nur die Pflicht der substantiierten Darlegung (ohne Beweispflicht), ist dies nicht mehr der Fall, sie sind nun in der Beweislast. Diese Beweislast wird in der Zukunft auch vor den Löschungsverfahren vor dem DPMA gelten.¹⁷ Schon dieses Verfahren ist gegenüber dem vorigen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten, wie es auch das „Testarossa“-Verfahren war, für Antragsteller deutlich attraktiver. Da gleichzeitig die gleitende Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren aufgehoben wurde,¹⁸ ist in solchen Fällen ein Löschungsverfahren sowieso zwingend, wenn die Benutzung geprüft werden soll.

Wenn nun die Markeninhaber zusätzlich in der Beweislast sind und somit die Verteidigung einer Marke schwieriger wird als bisher, könnte es sein, dass derartige Löschungsverfahren vor dem DPMA in der Zukunft noch häufiger als ohnehin erwartet angestoßen werden. Für das konkrete Verfahren ist nun wieder das Oberlandesgericht am Zug und muss beurteilen, ob die vorgelegten (und vielleicht in der Zukunft noch nachgereichten) bewiesenen Benutzungshandlungen ausreichen.

Der Bundesgerichtshof zur „Prägung“ bei Marken, welche teilweise beschreibende Angaben enthalten

In der Entscheidung „YOOFOOD/YO“¹⁹ hat sich der Bundesgerichtshof erneut zur Frage der Verwechslungsgefahr bei Marken, welche teilweise beschreibende Angaben enthalten, geäußert.

Gegenstand der Entscheidung war ein Widerspruch aus der Marke „YO“ gegen die jüngere Marke „YOOFOOD“, welche beide im Wesentlichen für Nahrungsmittel und Getränke eingetragen worden waren.

Während das DPMA sowie das Bundespatentgericht beide den Widerspruch zurückwiesen, letzteres aber die Rechtsbeschwerde zuließ, gab der Bundesgerichtshof nun der Widersprechenden Recht.

Das Bundespatentgericht hatte argumentiert, dass der Gesamteindruck der Marken entscheidend sei und hier würde der Bestandteil „FOOD“, der in „YO“ nicht enthalten sei, diesen Gesamteindruck mit prägen, somit sei keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Dies verneinte der Bundesgerichtshof mit folgendem Leitsatz:

„Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr von sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind beschreibende Bestandteile nicht von vornherein und generell von der Be-

¹⁶ Rdn 74 der Entscheidung

¹⁷ S. unser [Newsletter 1/2019](#)

¹⁸ S. Hüttermann, Mitt. 2019, 62

¹⁹ Bundesgerichtshof, Beschluss vom 9. Juli 2020, I ZB 80/19 – [YOOFOOD/YO](#)



urteilung der Ähnlichkeit ausgenommen. Das schließt es allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können. Von diesem Maßstab ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht.“

Die Sache wurde somit an das Bundespatentgericht zurückgegeben, mit dem Auftrag zu prüfen, „ob bei der Beurteilung des Gesamteindrucks in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht das angegriffene Zeichen „YOOFOD“ als einheitlicher Gesamtbegriff wahrgenommen oder der Zeichenbestandteil „FOOD“ als bloßer Sachhinweis vom Verkehr vernachlässigt wird.“²⁰

Nachdem in der Entscheidung „Injekt/Injex“²¹ in eine andere Richtung zu weisen schien, lebt in dieser Entscheidung die „Prägetheorie“ wieder auf, nach der vor allem die nicht beschreibenden Bestandteile einer Bezeichnung für die Verwechslungsgefahr heranzuziehen sind.

Dies verkompliziert die Prüfung und Einschätzung der Rechtslage. Anzumerken ist aber, dass die Marke „YOOFOD“ die jüngere Marke war; es wäre interessant gewesen, wie der Bundesgerichtshof die Sache eingeschätzt hätte, wäre diese die Widerspruchsmarke gewesen.

Patentverletzungsklage beim Streit um die Sturmgewehr-Vergabe der Bundeswehr – die Auseinandersetzung Heckler & Koch gegen C.G. Haenel

Derzeit könnte ein Sturmgewehr-Vergabeverfahren der deutschen Bundeswehr mit einem Volumen von rund 250 Millionen Euro durch eine Patentverletzungsklage gedreht werden. Dabei unterlag im Vergabeverfahren die etablierte Ausstatterin Heckler & Koch AG der neu ausgewählten Lieferantin C. G. Haenel GmbH.

Hiergegen hat die Heckler & Koch AG einen Nachprüfungsantrag gestellt. Bereits im Sommer reichte das Unternehmen beim Landgericht Düsseldorf eine Verletzungsklage auf Grundlage des deutschen Teils des europäischen Patents 2 018 508 ein. Dieser kombinierte Akt stellt das Vergabeverfahren nun in ein neues Licht.

In vorhergehenden Verhandlungen hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf festgestellt, dass bei Vergabeverfahren zu prüfen ist, ob die Lieferfähigkeit eines Wettbewerbers durch fremde Schutzrechte beschränkt sein könnte. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass das Verletzungsverfahren vor dem Vergabeverfahren abgeschlossen ist. Stattdessen kann die Vergabestelle eine eigene Abwägung des Patentverletzungsrisikos vornehmen. Zu prüfen ist aber noch, ob vorliegend die Vergabestelle der Bundeswehr rechtzeitig über das seit Sommer anhängige Patentverletzungsverfahren informiert wurde. Hierzu war die C. G. Haenel GmbH vergaberechtlich verpflichtet. In einem nächsten Schritt ist nun erneut die Lieferanteneignung beider Bieter zu überprüfen. Die Karten könnten somit neu gelegt werden – möglicherweise zugunsten der Patentinhaberin Heckler & Koch AG.

Für anmeldeaktive Unternehmen, deren Umsatz auch von dem Ausgang von Vergabeverfahren abhängig ist, könnte sich eine aktive Patentierung somit auch in dieser Hinsicht lohnen, wobei die „Patentkarte“ natürlich zum richtigen Moment gezückt werden sollte.

²⁰ Rdn 33 der Entscheidung

²¹ S. unser [Newsletter 6-2020](#)

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.