



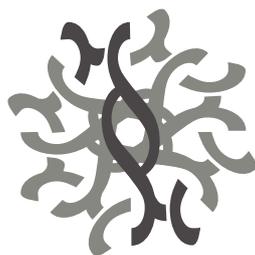
Newsletter Ausgabe 12/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 30. September 2021

Deutschland hinterlegt die Ratifikations-
urkunde für das EPGÜ-Protokoll

BGH legt Entscheidungsgründe in der
„Goldhase III“-Entscheidung vor

Die BGH-Entscheidung „Bewässerungsspritze II“ (zu-
gleich EuGH C-607/19 – Husqvarna) zur Frage der
Frist bei Markenverfallsverfahren



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

Deutschland hinterlegt die Ratifikationsurkunde für das EPGÜ-Protokoll

Nachdem Deutschland bereits das Ratifikationsgesetz zum Einheitspatentgericht verabschiedet hat,¹ kann nun vermeldet werden, dass es inzwischen auch die Ratifikationsurkunde für das Protokoll zum Übereinkommen bei der EU hinterlegt hat.²

Dieses Protokoll³ ermöglicht es dem Gericht, Richter einzustellen und die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit bei Inkrafttreten des Übereinkommens das Einheitliche Patentgericht arbeitsfähig ist. Während der sogenannten „Protokollphase“ wird es auch möglich sein, sog. „opt-outs“,⁴ d.h. Erklärungen eines Patentinhabers, dass für sein(e) Patent(e) wie bisher die nationalen Gerichte zuständig sein sollen, einzutragen. Diese würden dann am Tag des Inkrafttretens gelten, Dritten wäre es also versperrt, durch Einreichen einer Nichtigkeitsklage das „opt-out“ aufzuhalten.

Auch soll es für Europäische Patentvertreter möglich sein, während der Protokollphase bereits das EPLC, welches nach Art. 48 für die Erlangung einer alleinigen Vertretungsbefugnis notwendig ist, eintragen zu lassen; hier gibt es Übergangsvorschriften, die zahlreiche bereits existierende Kurse anerkennen.

Damit das Protokoll in Kraft treten kann, ist aber noch die Hinterlegung zweier weiterer Staaten notwendig. Hier kann erfreulicherweise berichtet werden, dass Slowenien kurz davor ist, das Protokoll zu ratifizieren.⁵ Als Kandidat für die letzte Ratifikation ist Österreich im Gespräch. Hier war zwar davon ausgegangen, dass die Hinterlegung noch im September erfolgt,⁶ allerdings scheinen sich die Dinge hier noch zu verzögern. Derzeit hängt die Ratifikation noch im Nationalrat und wurde unlängst in den Forschungsausschuss verwiesen.⁷

Mit einer Hinterlegung wird nicht vor November gerechnet, so dass erst dann das Protokoll in Kraft treten kann. Ein Inkrafttreten des Einheitspatentensystems 2022 oder Anfang 2023 ist aber trotzdem nicht unrealistisch.



¹ s. unser [Newsletter 11/2021](#)

² s. hier <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015056>

³ Genauer Titel: „Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application“, vgl. auch unsere [Newsletter 9/2021](#) und [11/2021](#)

⁴ Für weitere Informationen s. hier: <https://www.mhpatent.net/de/einheitspatent-und-einheitliches-patentgericht/opt-out/>

⁵ vgl. hier: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/latest-news-and-updates-on-the-unified-patent-court/> (Update vom 27. September 2021)

⁶ s. <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/latest-news-and-updates-on-the-unified-patent-court/> (Update vom 14. September 2021)

⁷ s. hier: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/L_01027/index.shtml

BGH legt Entscheidungsgründe in der „Goldhase III“-Entscheidung vor

Nachdem im Juli bereits das Ergebnis der [Entscheidung](#) des Bundesgerichtshofs bekannt geworden war, für den „Lindt-Goldhasen“ eine Farbmarke zuzuerkennen,⁸ liegen nun die Entscheidungsgründe vor.⁹

Grundlage der Entscheidung war eine Markenverletzungsklage von Lindt-Sprüngli aufgrund einer durch Benutzung erworbenen abstrakten Farbmarke für „Schokoladenhasen“ gegen einen goldfarbenen Hasen einer Wettbewerberin.

Wie jeder, der im Markenrecht praktiziert, ist es zwar möglich, nicht aufgrund einer Marken Anmeldung und -eintragung, sondern rein durch Benutzung zu einer Marke zu gelangen, in dem man eine sogenannte Verkehrsgeltung nachweist, also eine Bekanntheit im Markt. Die Hürden sind aber hier in der Praxis recht hoch, so dass üblicherweise ein derartiges Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist und in der Literatur wie auch der täglichen Beratungspraxis immer zur Anmeldung einer Marke geraten wird, statt sich auf die Benutzungsmarke zu verlassen.



Wäre dies allen nicht schwierig genug, wurde nun auch noch eine Farbmarke zum Schutzgegenstand gemacht, bei der schon bei normalen Markeneintragungsverfahren es häufig unmöglich ist, einen Markenschutz zu erlangen. Hierfür muss Verkehrsgeltung nachgewiesen werden, d.h. ein Nachweis, dass die relevanten Verkehrskreise – üblicherweise alle Verbraucher – zu einem wesentlichen Teil in einem bestimmten Zeichen einen Herkunftshinweis erblicken.

Trotzdem war Lindt am Ende erfolgreich, nachdem noch das Oberlandesgericht München zwar die Revision zugelassen aber im Ergebnis einen Markenschutz abgelehnt hatte.

Das Urteil ist sehr umfangreich und betrifft eine Vielzahl von markenrechtlich wichtigen Aspekten, so dass es nicht vollumfänglich besprochen werden kann. Wichtige Punkte sind aber unter anderem:

- Ein Argument der Beklagten, dass kein Markenschutz vorläge, betraf die Neuregelung des Markengesetzes im 14. Januar 2019. Seitdem sind gemäß §3 Markengesetz Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die „**ausschließlich aus einer Form oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist**“.

Dabei war der Ausdruck „oder anderen charakteristischen Merkmalen“ hinzu-

⁸ s. hier: <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=52ad200c18a678d183f974ffc0c45dc2&nr=120760&linked=pm&Blank=1>

⁹ BGH Urteil vom 29. Juli 2021, I ZR 139/20 – Goldhase III

gekommen. Hätte dies für den Goldton zugetroffen, hätte auch eine Verkehrsdurchsetzung keinen Markenschutz eröffnet, da dieser die Hürde des §3 nicht überwinden kann. Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass diese Vorschrift auf Marken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden seien oder – wie in diesem Fall – Verkehrsgeltung erlangt hätten, nicht zuträfe und sah von einer weiteren Prüfung ab.

- Was sowohl die Verkehrsgeltung wie auch die Verkehrsdurchsetzung angeht, verwies der Bundesgerichtshof auf ein Gutachten der Klägerin. Demnach war:

„91,7% aller Befragten die gezeigte Farbe Gold im Zusammenhang mit Schokoladenhasen bekannt (Bekanntheitsgrad). 75,8% aller Befragten [waren] der Auffassung, die Farbe weise im Zusammenhang mit Schokoladenhasen auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin (Kennzeichnungsgrad). 72,3% aller Befragten [ordneten] die gezeigte Farbe Gold im Zusammenhang mit Schokoladenhasen spontan dem Unternehmen der Klägerinnen zu; 2,3% aller Befragten [hatten] andere Unternehmen genannt.“¹⁰

Für eine Verkehrsdurchsetzung, die für die Zuerkennung eines an sich nicht schutzfähigen Zeichens als Marke notwendig ist und für Farbmarken immer nachgewiesen werden muss, liegt die Grenze bei 50%. Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass eine derartige Bekanntheit, die für die Verkehrsdurchsetzung ausreicht, für eine Verkehrsgeltung, d.h. die Anerkennung einer Marke rein aufgrund Benutzung, „erst recht“¹¹ ausreicht.

Der Bundesgerichtshof würdigte dabei ausdrücklich, dass in dem erwähnten Gutachten die Farbe isoliert, d.h. ohne irgendwelche weiteren dekorativen Elemente, als Grundlage der Verkehrsbefragung genommen wurde.

- Das Oberlandesgericht hatte außerdem angenommen, die Farbmarke würde nicht markenmäßig benutzt, da Lindt/Sprüngli den betreffenden Goldton quasi „flächendeckend“ für eine Vielzahl von Produkten verwende. Diesem konnte der Bundesgerichtshof nicht folgen:

„Aus dem Umstand, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das „Lindt-Gold“ für Schokoladenhasen dem Unternehmen der Klägerinnen zuordnet, kann danach grundsätzlich auf die Bekanntheit der Farbe auch als Herkunftshinweis geschlossen werden.“

Im Ergebnis wurde die Sache zur Prüfung der Verletzung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

Zwar ist in der Konstellation der vorliegende Fall recht ungewöhnlich – normalerweise besteht eine eingetragene Marke, wenn aus Farbmarken vorgegangen wird – interessant ist aber vor allem der Aspekt, dass hier eine Benutzungsmarke geltend gemacht wurde. Folgt man der Argumentation des Bundesgerichtshofs, so liegt bei einer Verkehrsdurchsetzung, welche bei unkonventionellen Marken immer nachgewiesen werden muss, quasi automatisch auch immer gleich eine



¹⁰ Rdn 38 der Entscheidung

¹¹ s. Leitsatz b) der Entscheidung

Verkehrsgeltung, d.h. eine Benutzungsmarke vor. Inwieweit dies bei nachfolgenden Auseinandersetzungen aus unkonventionellen Marken eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten.

Die BGH-Entscheidung „Bewässerungsspritze II“ (zugleich EuGH C-607/19 – Husqvarna) zur Frage der Frist bei Markenverfallsverfahren

In der vor wenigen Tagen veröffentlichten [Entscheidung](#) „Bewässerungsspritze II“¹² ging es um die Frage, wie der Fünfjahreszeitraum bei Klagen wegen Verfalls berechnet wird.

Grundlage des Streits war ein Markenverletzungsverfahren, in der die Beklagte Widerklage wegen Verfalls eingelegt hatte. Entscheidungserheblich war nun, wie der Fünfjahreszeitraum, innerhalb dessen eine Benutzung der Marke nachgewiesen werden musste, berechnet wird.

Die Klägerin wie auch das Landgericht Düsseldorf waren dabei der Auffassung, dass der Zeitraum anhand der Erhebung der (Wider)klage berechnet würde. Dies war 2015, so dass die (unstreitig letzte) Benutzung bis Mai 2012 die Klage wirkungslos machen würde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf ging allerdings davon aus, dass der Zeitraum anhand der spätesten mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren ausschlaggebend sei. Dies war im Oktober 2017, d.h. die Marke würde dann verfallen - so urteilte das Gericht dann auch, ließ aber die Revision zu.

Der Bundesgerichtshof setzte nun das Verfahren aus und legte die Frage dem EuGH vor. In seiner Entscheidung¹³ stellte der EuGH nun klar, dass der Zeitpunkt der Erhebung der Klage sei. Infolgedessen wies der Bundesgerichtshof die Löschungswiderklage ab.

EQE-Vorbereitungskurse 2021

Bei unseren Vorbereitungskursen zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) sind noch Plätze frei. Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, finden diese Kurse am Montag/Dienstag, den 22./23. November, sowie Samstag/Sonntag, den 4./5. Dezember 2021 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜ zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Speditionstr. 21 statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter eqe@mhpatent.de möglich.

¹² BGH, Urteil vom 22. Juli 2021 - I ZR 212/17 – Bewässerungsspritze II

¹³ EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19 – Husqvarna, z.B. GRUR 2021, 613

Durch das ab 2019 geltende Markenrechtsmodernisierungsgesetz¹⁴ werden Verfallsverfahren statt wie bisher nur vor den Gerichten auch vor dem DPMA durchgeführt und es ist davon auszugehen, dass mit der Ausnahme von Widerklagen, wie im vorigen Fall, die meisten Verfallsverfahren in der Zukunft Amtsverfahren sein werden. Auch wenn sich der EuGH hierzu nicht explizit geäußert hat, kann doch angenommen werden, dass analog auch hier der Zeitpunkt der Antragstellung den Fünfjahreszeitraum festlegt.

Antragsteller bzw. Widerkläger müssen somit aus strategischer Warte den Termin, zu dem sie tätig werden, gut festlegen, da sie so den Zeitraum, in dem der Markeninhaber seine Marke benutzt haben muss, unwiderruflich festlegen.

In eigener Sache

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

Abbildungen:
Zolnierek/Shutterstock.com
KarolinaGrabowska/pixabay.com

¹⁴ s. unser [Newsletter 1/2019](#)