

Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2022

© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Registernummer PR 30.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, die Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder auf der Website www.eisenfuhr.com enthaltenen Informationen.

INHALT

Überblick.....	2
I. Verletzungsverfahren	
1. Täterschaftliche Haftung von Amazon für markenrechtsverletzende Angebote Dritter	3
<i>EuGH, Urteil vom 22.12.2022, C-148/21, C-184/21 – Christian Louboutin/ Amazon Europe Core Sàrl u. a.</i>	
II. Schutzzfähigkeit / Löschungsverfahren / Widerspruchsverfahren	
2. Schutzzumfang einer bekannten Marke bei Warenunähnlichkeit.....	6
<i>EuG, Urteil vom 21.12.2022, T-4/22 – Puma/ EUIPO - DN Solutions (PUMA)</i>	
3. „Huckleberry Gin“ beschreibend für Spirituosen.....	8
<i>BPatG, Beschluss vom 27.04.2022, 29 W (pat) 536/20 – Huckleberry Gin</i>	
4. Täuschungsgefahr durch das Registrierungssymbol ®.....	10
<i>BPatG, Beschluss vom 14.09.2022, 29 W (pat) 559/19 – livevil</i>	
5. Fehlende Bestimmtheit der Kombination eines Buchstabens mit einer Farbmarke.....	12
<i>BPatG, Beschluss vom 15.12.2021, 29 W (pat) 572/19 – Weißes k auf rotem Grund</i>	
III. Vertragsgestaltung	
6. Wirksamkeit insolvenzabhängiger Lösungsklauseln	14
<i>BGH, Urteil vom 27.10.2022, IX ZR 213/21 – Insolvenzabhängige Lösungsklausel</i>	
7. Verjährung von Vertragsstrafeansprüchen in Unterlassungserklärungen – Vor- und Nachteile des in der Praxis beliebten „Hamburger Brauchs“	16
<i>BGH, Urteil vom 27.10.2022, I ZR 141/21 – Vertragsstrafenverjährung</i>	

ÜBERBLICK

Mit dieser Ausgabe der „Neuesten Rechtsprechung im deutschen Markenrecht“ erscheint bereits zum siebten Mal die von den Rechtsanwälten der Praxisgruppe Marken bei EISENFÜHR SPEISER zusammengestellte Übersicht zu aktuellen, praxisrelevanten Gerichtsentscheidungen. Die Praxisgruppe Marken bündelt die Kompetenzen der Kanzlei im Markenrecht standortübergreifend und diskutiert in diesem Rahmen regelmäßig Neuerungen in Rechtsprechung und Praxis. Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Erfahrung von mehr als 50 Jahren schöpfen. Davon profitieren unsere Mandanten.

Die nachfolgenden Besprechungen erläutern den Hintergrund und die wesentlichen Züge der Entscheidung sowie die persönliche Bewertung des jeweiligen Bearbeiters. Gegliedert ist die Übersicht in die drei Bereiche Amtsverfahren zur Schutzfähigkeit von Marken, Vertragsgestaltung und Verletzungsverfahren.

Zu Fragen der Schutzfähigkeit einer Marke stellen wir Entscheidungen des Bundespatentgerichts zur Täuschungsgefahr und der Unterscheidungskraft sowie zur

Bestimmtheit des Zeichens vor, und im Bereich der Ähnlichkeit mit einer bekannten Marke befassen wir uns mit einer – selbst erstrittenen - Entscheidung des Europäischen Gerichts in Luxemburg. Unter das Thema der Vertragsgestaltung fallen die Besprechung von Bundesgerichtshof-Entscheidungen zu den Fragen, ob insolvenzabhängige Lösungsklauseln gültig sein können, und wie Vertragsstrafeansprüche in Unterlassungserklärungen zu behandeln sind. Zudem finden Sie eine Auseinandersetzung mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur täterschaftlichen Haftung von Amazon für markenrechtsverletzende Angebote.

Wir wünschen eine interessante Lektüre. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu einzelnen Entscheidungen oder anderen markenrechtlichen Themen haben, sprechen Sie uns gerne an.

September 2023

EISENFÜHR SPEISER

I. VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Täterschaftliche Haftung von Amazon für markenrechtsverletzende Angebote Dritter

EuGH, Urteil vom 22.12.2022, C-148/21, C-184/21 – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl u. a.

HINTERGRUND

Christian Louboutin ist Chefdesigner und Rechteinhaber einer Formmarke, die am 25. Februar 2005 für die Benelux-Staaten und am 10. Mai 2016 als Unionsmarke eingetragen wurde.



Am 19.09.2019 erhob Louboutin vor dem Bezirksgericht Luxemburg und am 04.10.2019 vor dem französischsprachigen Unternehmensgericht von Brüssel Klage gegen diverse Amazon-Gesellschaften wegen Markenrechtsverletzung aus Art. 9 II lit. a UMV.

Demgegenüber beruft sich Amazon auf andere Urteile des Europäischen Gerichtshofes zu (reinen) Online-Marktplätzen wie eBay und bestreitet die Verantwortung für markenrechtsverletzende Produkte, die von Dritten auf Amazon zum Verkauf angeboten werden.

ENTSCHEIDUNG

In seiner Entscheidung vom 22.12.2022 stellt der EuGH zunächst klar, dass ein „Benutzen“ i. S. d. Art. 9 II lit. a UMV nach seinem gewöhnlichen Sinn ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über die Benutzungshandlung voraussetze.

Außerdem müsse der Verletzer das Zeichen zumindest im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzen. Daher sei eine Benutzungshandlung bei reinen Online-Marktplätzen zu verneinen, die nur die technische Infrastruktur und den Versand anbieten, beim Versand aber keine Kenntnis von den markenrechtsverletzenden Waren haben und auch nicht den Zweck verfolgen, die gelagerten Waren selbst anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

Der EuGH bestätigt seine Rechtsprechung i. S. *L’Oreal/eBay* (2011) und *Coty/Amazon* (2020), weist aber zugleich daraufhin, dass er in diesen Verfahren nicht dazu

gefragt wurde, wie sich der Umstand auswirkt, dass die fragliche Verkaufsplattform neben dem Online-Marktplatz auch Verkaufsangebote des Plattformbetreibers selbst umfasst.

Sodann nähert sich der Gerichtshof seinen Antworten zu den Vorlagefragen, indem er ausführt, dass ein Dienstleister, der das fragliche Zeichen verwendet, um auf Drittseiten für Waren zu werben, die einer seiner Kunden mit Hilfe dieser Dienstleistung vermarktet, das betreffende Zeichen selbst benutze, wenn er es so verwendet, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt werde (EuGH, *L’Oreal*; EuGH, *Frisdranken Industrie Winters*).

Eine solche Verbindung sei u. a. gegeben, wenn der Betreiber eines Online-Marktplatzes mit Hilfe von Keyword-Anzeigen Werbung für Waren mit diesem Zeichen auf Drittseiten schaltet, die von seinen Kunden auf seinem

Online-Marktplatz zum Verkauf angeboten werden. Eine solche Werbung wecke nämlich bei den Internetnutzern, die anhand dieses Schlüsselworts eine Suche durchführen, eine offenkundige Assoziation zwischen diesen Markenprodukten und der Möglichkeit, sie über diesen Marktplatz zu erwerben.

Aus diesem Grund dürfe der Markeninhaber dem betreffenden Betreiber eine solche Benutzung verbieten, wenn die Werbung das Markenrecht verletzt, weil für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die Waren von dem Inhaber der Marke bzw. einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.

Daher sei bei einer Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz wie Amazon zu fragen, ob diese Anzeige geeignet ist, eine Verbindung zwischen den von Amazon angebotenen Dienstleistungen und dem fraglichen Zeichen herzustellen, weil ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer glauben könnte, dass Amazon derjenige ist, der die Ware, für die das fragliche Zeichen benutzt wird, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vertreibt.

Dabei komme insbesondere der Art und Weise, in der die Anzeigen sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit auf Amazon präsentiert werden, sowie der Art und dem Um-

fang der von ihrem Betreiber erbrachten Dienstleistungen besondere Bedeutung zu.

Wenn Amazon seine eigenen Anzeigen zusammen mit den Anzeigen von Drittanbietern einblendet und sein eigenes Logo als renommiertes Vertreiber sowohl auf seiner Plattform als auch bei all diesen Anzeigen erscheinen lässt, einschließlich derjenigen für Waren, die von Dritten angeboten werden, erfolge eine einheitliche Präsentation der Anzeigen. Damit werde beim normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer der Eindruck verstärkt, dass Amazon die auf diese Weise angepriesenen Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung vertreibt. Dies gelte erst recht, wenn die verschiedenen Angebote, die von Amazon selbst oder einem Dritten stammen, ohne Unterscheidung nach ihrer Herkunft mit Angaben wie „Bestseller“, „am häufigsten gewünscht“ oder „am häufigsten geschenkt“ versehen werden.

Bekräftigt werde dies, wenn Amazon auch noch Dienstleistungen für Dritte erbringt, die in der Bearbeitung von Fragen der Nutzer zu diesen Waren oder in der Lagerung, dem Versand und der Abwicklung des Rückversands dieser Waren bestehen.

Nach Beantwortung der Vorlagefragen verweist der EuGH zurück an die Benelux-Gerichte zur Entscheidung darüber, ob im konkreten Fall tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

BEWERTUNG

Soweit bislang unklar blieb, ob für die Frage der Markenbenutzung durch hybride Plattformen lediglich objektive Umstände maßgeblich sind oder auch der bei den Abnehmern erzeugte Eindruck eine Rolle spielt, hat sich der EuGH nun im zuletzt genannten Sinn geäußert.

Das Urteil schließt sich außerdem an die aktuelle Rechtsprechungspraxis der europäischen Gerichte an, Online-Plattformen für die Verletzung von IP-Rechten durch ihre Nutzer haftbar zu machen, wenn sich die Plattformen durch einheitliche Formen der Darstellung und Werbung die fremden Inhalte zu eigenen machen.

Es bleibt abzuwarten, wie die nationalen Gerichte die Haftungsvoraussetzungen anwenden, wobei bereits den vorliegenden Benelux-Gerichten zu entnehmen war, dass sie Amazon jedenfalls nicht mit reinen Online-Marktplätzen gleich behandeln werden.

Um in Zukunft einer mittelbaren Haftung wegen Markenrechtsverletzung zu entkommen, haben hybride Plattformen daher verstärkt präventiv als auch reaktiv sicherzustellen, dass ihre jeweiligen Drittanbieter keine schutzrechtsverletzenden Waren anbieten. Dies kann im Vorhinein durch Stärkung des eigenen IP-Infringement- und -

Monitoring-Tools und im Nachhinein durch sofortiges Löschen der rechtsverletzenden Angebote nach Kenntnis geschehen.

Für Schutzrechtsinhaber bietet die Entscheidung wiederum einen weiteren Passivlegitimierten, den der Rechtein-

haber effektiv in Anspruch nehmen kann, wenn eine zivil- oder strafrechtliche Durchsetzung der Schutzrechte gegenüber dem verletzenden Dritten erfolglos bleibt, etwa, weil dieser seinen Geschäftssitz in Nicht-EU-Staaten hat oder die Maßnahmen anderweitig nicht zugestellt werden können. (Böhm)

II. SCHUTZFÄHIGKEIT / LÖSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVERFAHREN

2. Schutzzumfang einer bekannten Marke bei Warenunähnlichkeit

EuG, Urteil vom 21.12.2022, T-4/22 – Puma/ EUIPO - DN Solutions (PUMA)

HINTERGRUND

Die DN Solutions Co. Ltd., Südkorea (vorher „Doosan Machine Tools Co. Ltd“), hatte im Jahr 2012 die Marke

PUMA

angemeldet, für „Drehmaschinen; CNC (Computer Numerical Control) Drehmaschinen; Bearbeitungszentren; Drehzentren; Funkenerosionsmaschinen“ in Nizza-Klasse 7. Dagegen hatte Puma SE, die bekannte Herstellerin von Sportschuhen und -bekleidung, Widerspruch vor dem EU Intellectual Property Office (EUIPO) eingelegt, und zwar aus ihrer Marke

PUMA

nach Art. 8 Abs. 5 Unionsmarkenverordnung (UMV).

Das EUIPO wies den Widerspruch von Puma zurück, weil die jeweils beanspruchten Waren zu unähnlich seien, auch die Beschwerde von Puma wurde von der Beschwerdekammer zurückgewiesen.

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hob die Entscheidung der Beschwerdekammer im Jahr 2018 auf, weil die Beschwerdekammer den Umfang der Bekanntheit der Marke von PUMA SE und deren innewohnende Unterscheidungskraft nicht ausreichend gewürdigt habe. Das EUIPO gab, nachdem die Sache wieder dorthin verwiesen worden war, dem Widerspruch statt. Die Beschwerdekammer wies auf die Beschwerde seitens DN Solutions den Widerspruch jedoch wieder ab, mit folgender Begründung: Trotz des sehr hohen Bekanntheitsgrades der Marke der Puma SE für Waren der Klasse 25, der ihr innewohnenden Unterscheidungskraft, ihrer Einzigartigkeit und der Tatsache, dass die fraglichen Zeichen nahezu identisch sind, habe Puma SE jedoch nicht nachgewiesen, dass die Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den streitigen Marken in Anbetracht einer bestimmten Beschaffenheit der von der angemeldeten Marke erfassten Waren und des Publikums, an das sie sich richten, herstellen würden.

Dagegen klagte Puma wieder vor dem EuG.

ENTSCHEIDUNG

Das EuG wies die Klage ab.

Art. 8 Abs. 5 UMV sieht vor, dass eine Marke auf Widerspruch nicht eingetragen wird, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, ungeachtet dessen, ob die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen

identisch oder ähnlich oder unähnlich sind, wenn die ältere Marke eine bekannte Marke ist und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

In der Rechtsprechung hat sich das Tatbestandsmerkmal „gedankliche Verknüpfung“ entwickelt, bei der in der Einzelfallentscheidung u. a. folgende Faktoren zu berücksichtigen sind: die Ähnlichkeit der Zeichen, die Art der fraglichen Waren/Dienstleistungen einschließlich ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Marke, die Unterscheidungskraft der bekannten Marke (originär oder durch Benutzung erworben) und das Bestehen (oder Nichtbestehen) von Verwechslungsgefahr.

Die Beschwerdekammer hatte die einzelnen Kriterien alle aufgeführt und diskutiert, die Klage Pumas wollte aber die Entscheidung so auslegen, dass sich eigentlich ausschließlich auf die fehlende Ähnlichkeit zwischen den Waren gestützt wurde.

Das wurde begünstigt durch eine unglückliche Formulierung der Beschwerdekammer, die auf ein anderes Urteil des EuG (aus März 2021) zurückgriff, in dem es um eine Klage Pumas gegen die Marke „Puma-System“ ging, die auch (unter anderem) für spezialisierte Holzbearbeitungswerkzeuge in Klasse 7 angemeldet war (und wo die Klage ebenfalls abgewiesen wurde).

Das EuG bestätigte, dass die Marken nahezu identisch seien, eine sehr hohe Bekanntheit für Pumas Marke vorliege, eine innewohnende Unterscheidungskraft sowie durch Benutzung gesteigerte Unterscheidungskraft vor-

liege. Es hielt auch fest, dass die Waren völlig unterschiedlich sind und sich an komplett unterschiedliche Verkehrskreise richten.

Somit musste abgewogen werden, ob die Warenunähnlichkeit ausreicht, um eine gedanklichen Verbindung zu verneinen. Puma hatte u. a. argumentiert, dass die Verkehrskreise sich überlappen, weil ihre Kunden die Gesamtbevölkerung sind, und auch spezialisierte Verkehrskreise (die die Waren unter der angegriffenen Marke kaufen) Teil der Gesamtbevölkerung sind. Das genügte nach dem EuG aber nicht für eine gedankliche Verbindung (sonst würden immer bei Waren wie etwa Sportartikeln alle anderen Produkte unter dieses Kriterium fallen).

Puma hatte außerdem argumentiert, dass beispielsweise „Caterpillar“ sowohl große Maschinen als auch Schuhe verkauft/lizenziert; aber im vorliegenden Fall war die „Entwicklung“ umgekehrt, nämlich von Massenprodukten hin zu speziellem technischen Gerät, und das EuG hielt es für unwahrscheinlich, dass die Verkehrskreise eine solche Entwicklung erwarten.

Außerdem bezog das EuG zum ersten Mal in die Erwägungen ein, dass das Wort „Puma“ vom Verkehr in erster Linie als Tier, aber nicht als Sportmarke aufgefasst würde (anders etwa als „Adidas“). Daher müssten die Anforderungen strenger sein.

BEWERTUNG

Das Urteil bestätigt, dass ein Inhaber einer bekannten Marke sich nicht darauf verlassen kann, völlig unabhängig davon, welche Waren die jüngere Marke beansprucht, mit einer Berufung auf Art. 8 Abs. 5 UMV die Marke beiseitigen zu können.

Der lange Verfahrensgang mit Zurückverweisungen zeigt jedoch, dass weiterhin Prüferentscheidungen, aber auch Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO nicht immer rechtlich haltbar formuliert werden. (Brecht)

3. „Huckleberry Gin“ beschreibend für Spirituosen

BPatG, Beschluss vom 27.04.2022, 29 W (pat) 536/20 – Huckleberry Gin

HINTERGRUND

Die Anmelderin meldete in 2018 die Wortmarke „Huckleberry Gin“ u. a. für Spirituosen in der Klasse 33 an. Das Deutsche Patent- und Markenamt beanstandete die Schutzfähigkeit des Wortzeichens mit der Begründung, dass das Zeichen den Hinweis auf die Spirituose Gin enthalte und der weitere Begriff „Huckleberry“ übersetzt

„Heidelbeere“ bedeute, so dass damit eindeutig ein beschreibendes Merkmal für den Inhalt der Spirituosen benannt werde. Die Anmelderin legte gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde zum Bundespatentgericht ein.

ENTSCHEIDUNG

Das Bundespatentgericht bestätigte die Zurückweisungsentscheidung. Die Marke sei von den Verkehrskreisen als Beschreibung eines relevanten Produktmerkmals zu verstehen und demzufolge gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen. Diese Vorschrift verfolge das Ziel, dass Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können.

Das dem amerikanischen Englisch entstammende Wort „Huckleberry“ sei eine in Nordamerika übliche Bezeichnung für Heidelbeere. In der Gesamtheit weise daher „Huckleberry Gin“ schlicht darauf hin, dass es sich bei den Spirituosen um Gin handle, der mit (amerikanischer) Heidelbeere „angereichert“ sei. Das Gericht weist auch die Argumentation der Anmelderin zurück, wonach breite Verkehrskreise in Deutschland die Wortbedeutung von „Huckleberry“ nicht verstünden. Vielmehr müsse auch

auf das Verständnis von inländischen Fachkreisen abgestellt werden (wie Getränkehändler oder Spirituosenfachgeschäfte), bei denen unterstellt werden kann, dass sie eindeutig beschreibende Angaben auch in Fremdsprachen verstünden. Jedenfalls könne unterstellt werden, dass jedenfalls künftig ein Bedürfnis bestehe, die Bezeichnung „Huckleberry Gin“ für geschmacklich verfeinerten Gin zu verwenden, wie verschiedene Geschmackskategorien, die tatsächlich bereits bei Gin in Gebrauch sind, zeigten. Zudem werde in den USA bereits „Huckleberry Vodka“ und „Huckleberry Whiskey“ angeboten, so dass aufgrund der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Deutschland damit zu rechnen ist, dass auch ein Produkt „Huckleberry Gin“ seinen Weg nach Deutschland finde, so dass damit auch ein (zukünftiges) sogenanntes Freihaltebedürfnis begründbar erscheint.

BEWERTUNG

Das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine beachtliche Hürde auf dem Weg zu einem erfolgreichen Markenschutz, da nach den vom Gerichtshof der Europäischen Union aufgestellten Rechtsprechungsgrundsätzen nicht nur die Tatsache, dass eine in beschreibender Art und Weise eingesetzte Merkmalsbeschreibung schutzausschließend ist, sondern auch die Tatsache, dass der Begriff zu diesem

Zweck verwendet werden könnte. So ist sicherlich „Huckleberry“ in Deutschland kein allgemein bekannter Begriff, doch konnte hier das Gericht zum einen darauf Bezug nehmen, dass eine Spirituose wie Gin üblicherweise in verschiedenen Geschmacksrichtungen angereichert werden kann, so dass auch der Einsatz von Heidelbeere naheliegend ist, und zum anderen konnte das Gericht auch auf solche Benutzungen für andere Spirituosen

jedenfalls in den USA verweisen. Bei dieser Sachlage ist es nachvollziehbar zu sagen, dass eine solche Verwendung auch künftig Relevanz für den deutschen Markt gewinnen könne. Von daher ist die Entscheidung nachvollziehbar und vor einer Markenmeldung sollte sorgfältig geprüft werden, ob bereits ein beschreibender Einsatz des Begriffes in Fremdsprachen für relevante Produkte besteht oder ob Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass dies künftig der Fall sein könnte, wie in diesem Fall anhand der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Deutschland gerade auch auf dem Spirituosensektor naheliegen könnte.

Der Name „Huckleberry Gin“ ist natürlich auch deshalb besonders zugkräftig, weil er an die Romanfigur des „Huckleberry Finn“ von Mark Twain erinnert, und somit einen gewissen Fantasiegehalt aufweist. Allerdings ist dies ein Kriterium, das bei dem Schutzausschluss-

grund der beschreibenden Angabe nicht relevant ist. Bei der Frage der Unterscheidungskraft einer Marke kann ein solcher Fantasiegehalt helfen, um die Schutzhürde zu überwinden. Ist jedoch ein beschreibender Gehalt feststellbar oder zu prognostizieren, hilft ein solches Wortspiel eben nicht weiter.

Interessanterweise ist es der Anmelderin gelungen, Schutz für die Wortmarke „The Original Huckleberry Gin“ für Gin zu erlangen, und zwar mit einer Anmeldung ebenfalls aus 2018. Bei Anwendung der oben genannten Kriterien des Bundespatentgerichts wäre die Schutzfähigkeit eigentlich nicht anders zu bewerten, da die Zusätze „The Original“ kaum zur Schutzfähigkeit beitragen können. Dieses Beispiel zeigt wiederum, dass es oftmals einen Versuch wert ist, in Zweifelsfällen Markenschutz zu beantragen, denn die Eintragungspraxis ist (bedauerlicherweise) bei weitem nicht einheitlich. (Ebert-Weidenfeller)

4. Täuschungsgefahr durch das Registrierungssymbol ®

BPatG, Beschluss vom 14.09.2022, 29 W (pat) 559/19 – livevil

HINTERGRUND

Ist das Symbol ® im Rahmen der Anmeldung einer Kombinationsmarke nur einem Bestandteil zugeordnet, welcher für sich gesehen nicht als Marke geschützt ist, so ist die angemeldete Marke zur Täuschung geeignet und zurückzuweisen.

Eine Änderung der Abbildung der angemeldeten Marke, auch wenn diese lediglich die Streichung des Symbols ® betrifft, ist im Rahmen des Anmeldeverfahrens nicht mehr möglich. Es hilft hier lediglich die Neuanschuldung der Marke mit einer nicht zur Täuschung geeigneten Markenstarstellung.

Der Beschluss des Bundespatentgerichts befasst sich mit den Voraussetzungen der Täuschungsgefahr gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG. In dem vorliegenden Verfahren ging es um die Anmeldung einer kombinierten Wort- und Bildmarke „livevil“, bei der im Zeitpunkt der Anmeldung hinter dem Zeichenbestandteil „livevil“ das Symbol ® wie folgt angebracht worden war:



Die Markenstelle des DPMA hatte das angemeldete Zeichen mit der Begründung einer bestehenden Täuschungsgefahr beanstandet und zurückgewiesen. Die Zurückweisung konnte der Anmelder auch nicht durch die Neueinreichung einer „bereinigten“ Darstellung der kombinierten Wort- und Bildmarke „livevil“ ohne Hinzufügung des ® überwinden. Es blieb bei der Zurückweisung der Marke.

ENTSCHEIDUNG

Das Bundespatentgericht bestätigt die Entscheidung der Markenstelle zur Versagung der Eintragung aufgrund bestehender Täuschungsgefahr und stellt zunächst darauf ab, dass es bei der Beurteilung einer Täuschungsgefahr darauf ankomme, ob sich mit Blick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen irreführende Angaben bereits aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst ergeben.

Das Bundespatentgericht führt aus, dass keine Irreführung vorliege, sofern eine Markenbenutzung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen möglich sei. Unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, *grill meister*) sei eine Marke aber im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zur Täuschung geeignet,

wenn diese a) das Symbol ® enthält und b) dieses nicht der Marke, wie angemeldet, angefügt worden sei, sondern lediglich einem Markenbestandteil, der jedoch als solcher markenrechtlich nicht gesondert geschützt sei.

Für den vorliegenden Fall bestätigte das Bundespatentgericht, dass der Verkehr mit der angemeldeten Form der Marke getäuscht werde, da das Symbol ® hinter dem Wortbestandteil „livevil“ angebracht wurde und nicht am Gesamtzeichen, nämlich in einer Weise, die klar erkennbar mache, dass sich das ® eben auf die angemeldete Kombinationsmarke beziehen solle. Da für die Anmelderin aber kein separater Markenschutz nur für den Bestandteil „livevil“ bestehe, sei die angemeldete Form geeignet, den Verkehr zu täuschen.

Auch sei die vom Anmelder nachgereichte Markendarstellung nicht geeignet, das Eintragungshindernis zu überwinden, da es nach Einreichung der Anmeldung nicht mehr möglich sei, an der Darstellung der Marke, die eine der zwingenden Vorgaben für die Zuerkennung eines Anmeldeages bildet, inhaltlich etwas zu ändern. Dies folge aus den §§ 32, 33 MarkenG, wonach die Marke eine unveränderliche und unteilbare Einheit darstelle, nach der

jede Änderung, die den Schutzgegenstand in relevanter Weise berühre, ausgeschlossen sei. Dabei seien – so das Bundespatentgericht – von dem Verbot der Änderung grundsätzlich auch schutzunfähige oder unzulässige Angaben betroffen. Damit bliebe hier nur der Weg über die Nachanmeldung zu gehen, um die Beanstandung zu überwinden.

BEWERTUNG

Marken sollten möglichst ohne den Registrierungsvermerk ® angemeldet werden, um unnötige Beanstandungen zu vermeiden. Die Anbringung des ® ist insbesondere dann problematisch, wenn der Vermerk nicht hinter der Marke im Ganzen angebracht wird, sondern lediglich hinter einem Bestandteil der Marke, der seinerseits nicht auch selbst als Marke geschützt oder der möglicherweise gar nicht schutzfähig ist. In diesen Fällen muss mit der Zurückweisung der Marke wegen bestehender Täuschungsgefahr gerechnet werden.

Auch kann das Anmeldezeichen im Anmeldeverfahren nicht mehr korrigiert werden, so dass es in den genannten

Fällen jeweils einer neuen Anmeldung bedarf, wodurch dem Anmelder nicht nur neue Kosten entstehen, sondern auch der Zeitrang der ersten Anmeldung verloren geht.

Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass sich der Anmelder im Falle der Anmeldung einer Marke mit dem Registrierungsvermerk ® und der gleichzeitigen Benutzung dieser Marke während des Anmeldeverfahrens wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen ausgesetzt sehen könnte, da sich der Anmelder im Anmelde- und Prüfungsverfahren eines Schutzrechtes berühmt, welches (noch) nicht für ihn eingetragen worden ist. (Holderied)

5. Fehlende Bestimmtheit der Kombination eines Buchstabens mit einer Farbmarke

BPatG, Beschluss vom 15.12.2021, 29 W (pat) 572/19 – Weißes k auf rotem Grund

HINTERGRUND

Die Markenanmelderin reichte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Marke als „Sonstige Markenform“ mit der Markendarstellung



und der Beschreibung „Die Marke besteht aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben ‘k’ in roter, nicht-

formgebundener Umgebung. Die rote Farbe entspricht HKS (Z) 13“ ein. Die Markenstelle wies die Anmeldung mangels hinreichender Bestimmtheit des Schutzgegenstands zurück. Das Bundespatentgericht erhielt die Entscheidung in der nächsten Instanz aufrecht. Auch der Bundesgerichtshof wies die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wegen vermeintlicher Verletzung des rechtlichen Gehörs zurück.

ENTSCHEIDUNG

Im Fokus der Entscheidung stand das Merkmal der Bestimmtheit von Zeichen nach § 3 Abs. 1 MarkenG bzw. § 8 Abs. 1 i.V. m. § 32 Abs.1 MarkenG. Das Erfordernis der Bestimmtheit als Voraussetzung der Markenfähigkeit soll das Ausufern des Markenschutzes durch eine Vielzahl an Erscheinungsformen einer einzelnen Markenanmeldung verhindern. Der Anmeldegegenstand muss dementsprechend konkret und nicht nur abstrakt festgelegt sein. An der erforderlichen Bestimmtheit fehlt es insbesondere „variablen Marken“, mit denen Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder ein allgemeines Gestaltungsprinzip beansprucht wird.

Das DPMA und das Bundespatentgericht waren sich einig, dass die angemeldete Marke unter Berücksichtigung der Markenbeschreibung nicht bestimmt ist, sondern eine variable Marke ist. Die Anmelderin argumentierte zwar, dass sowohl die abstrakte Farbmarke als auch das weiße „k“ jeweils für sich hinreichend bestimmt und daher markenfähig sei. Daher müsse dies auch für die Kombination der Zeichen gelten.

Dem traten das DPMA und das Bundespatentgericht entgegen. Nach Einschätzung des DPMA fehle es in Anwendung der bisherigen Rechtsprechung zur Markenfähigkeit abstrakter Farbmarken im vorliegenden Fall an der Angabe des flächenmäßigen Verhältnisses zwischen dem weißen „k“ und der roten Fläche sowie der Anordnung der Farben zueinander. Das Bundespatentgericht kam zu dem Ergebnis, dass das „k“ inmitten der roten Umgebung eine figürliche Begrenzung der roten Farbe nach innen darstelle, sodass keine abstrakte Farbmarke mehr vorliege. Es entstehe ein Bild, das aufgrund der äußeren, nicht formgebundenen Begrenzung eine Vielzahl verschiedener roter Umgebungsflächen mit unterschiedlichen Bildwirkungen umfasse.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist nach dem Scheitern der Rechtsbeschwerde der Anmelderin vor dem BGH nunmehr rechtskräftig.

BEWERTUNG

Das Bundespatentgericht setzt in dieser Entscheidung die bisherige Entscheidungspraxis zur Beurteilung variabler Marken fort und stellt die fehlende Eintragungsfähigkeit der Kombination eines Buchstabens mit einer Farbmarke fest. „Neue“ Markenformen unterliegen denselben Voraussetzungen der Markenfähigkeit und Bestimmtheit (bzw. vormals Darstellbarkeit), die durch die bisherige Rechtsprechung hinreichend geklärt sind.

Wäre die Anmeldung erfolgreich gewesen, hätte dies den Schutz einer Vielzahl an Erscheinungsformen, z. B. dreieckige, viereckige oder sternförmige Umgebungsflächen wie auch unterschiedliche Größenverhältnisse des Buchstabens „k“ zur Umgebung umfasst.

Der Grundsatz der Kombinationsfreiheit von Marken erfährt mithin dort seine Grenzen, wo die Kombination der Markenformen zu einer „variablen Marke“ führt, da dann die Voraussetzung der Bestimmtheit nicht erfüllt ist. Die vorliegende Entscheidung ist für die Kombination sowohl einer Farbmarke mit einer Wortmarke als auch mit einer Bildmarke relevant, da die Farbmarke durch die Kombination gleichermaßen eine figürliche Begrenzung erhält. In solchen Fällen ist dementsprechend die Anmeldung zweier Marken, nämlich einer Bildmarke bzw. Wortmarke und einer Farbmarke, zu empfehlen. (Kröger)

III. VERTRAGSGESTALTUNG

6. Wirksamkeit insolvenzabhängiger Lösungsklauseln

BGH, Urteil vom 27.10.2022, IX ZR 213/21 – Insolvenzabhängige Lösungsklausel

HINTERGRUND

In Lizenzverträgen, insbesondere Markenlizenzen, findet sich regelmäßig eine Klausel, wonach eine oder auch beide der Parteien berechtigt ist/sind, den Lizenzvertrag im Falle der Insolvenz der anderen Partei außerordentlich zu kündigen. Es stellt sich die Frage, ob solche Regelungen auch wirksam sind oder unwirksam, da sie unzulässig bereits im Vorhinein die Rechte des Insolvenzverwalters beschneiden. Denn dieser hat ansonsten bei wechselseitig noch nicht vollständig erfüllten Verträgen (und darunter fallen jedenfalls Lizenzverträge mit laufenden Lizenzgebühren in aller Regel) nach § 103 InsO ein Wahlrecht, ob er den Vertrag beenden oder erfüllen will.

Mit insolvenzabhängigen Lösungsklauseln in gegenseitigen Verträgen beschäftigt sich die hier besprochene Entscheidung des Neunten Zivilsenats, dem „Insolvenzsenat“, des Bundesgerichtshofs. Es handelt sich insoweit zwar um keine Entscheidung speziell aus dem gewerblichen Rechtsschutz. Wohl aber lassen sich Gedanken aus der Entscheidung auch auf Lizenzverträge übertragen, sodass sich aus der Entscheidung Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Lizenzverträgen ableiten lassen.

ENTSCHEIDUNG

Ein später insolvent gewordener Schuldner betrieb ein Busunternehmen als Einzelkaufmann. Die Beklagte beauftragte den Schuldner damit, die Schülerbeförderung zu fünf Schulen durchzuführen. Hierzu schlossen die Beklagte und der Schuldner einen Beförderungsvertrag ab. Dieser Vertrag enthielt u. a. ein außerordentliches Kündigungsrecht der Beklagten in folgenden Fällen:

„Der Auftragnehmer ist zahlungsunfähig geworden, über das Vermögen des Auftragnehmers ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die Eröffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, der Auftragnehmer befindet sich im Verfahren der Liquidation oder der Auftragnehmer hat seine Tätigkeit eingestellt.“

Auf einen Eigenantrag des Schuldners wurde der Kläger zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Beklagte kündigte daraufhin den Beförderungsvertrag fristlos. Der Kläger hält die Kündigung für unwirksam und klagt auf Zahlung von Entgelt abzüglich ersparter Aufwendungen.

Ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen insolvenzabhängige Kündigungs- / Lösungsklauseln wirksam oder unwirksam sind, war bisher umstritten und noch nicht höchststrichterlich entschieden. Der Neunte Senat entscheidet diese Frage nunmehr wie folgt:

- Nach § 119 InsO sind unter anderem solche Vereinbarungen unwirksam, durch die im Voraus die Ausübung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO bei wechselseitig noch nicht vollständig erfüllten Verträgen ausgeschlossen oder beschränkt wird.
- Eine solche Einschränkung des Wahlrechts liegt jedoch nicht vor bei insolvenzbezogenen Lösungsklauseln, wenn sich diese eng an eine gesetzliche Lösungsmöglichkeit anlehnen, etwa im Falle des Verzugs, des Vertragsverstoßes oder generell der Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Vertrages.
- Insofern ist auch eine ausdrückliche Regelung, wonach insolvenzabhängige Lösungsklauseln unwirksam wären, trotz einer entsprechenden Diskussion

in der Gesetzgebung nicht in § 119 InsO verankert oder sonst wie Gesetz geworden.

- Stattdessen enthält das Gesetz eine differenzierte Regelung. Entscheidend ist, ob aus der Sicht ex ante – sei es im Hinblick auf die bei Vertragsabschluss bestehenden Umstände, sei es im Hinblick auf die durch eine Insolvenzsituation ausgelösten Umstände – für eine insolvenzabhängige Lösungsklausel ein sachlicher Grund besteht, welcher der Lösungsklausel einen anderen Charakter verleiht als das bloße Bestreben des Vertragspartners, den Vertrag den zwingenden Regelungen der §§ 103 bis 118

InsO zu entziehen. Hierbei kommt es in erster Linie auf die objektive Sachlage an. Subjektive Vorstellungen des Einzelfalls sind hingegen unerheblich.

- Im konkreten vom Senat entschiedenen Einzelfall fehlte es insoweit an Feststellungen der Vorinstanzen, ob für die strittige Lösungsklausel ein sachlicher Grund bestand, etwa weil im Fall der Insolvenz des Schuldners erwartbar das unmittelbare Risiko drohte, dass die Aufgabe des Schülertransports nicht oder jedenfalls nicht mehr zuverlässig erfüllt werden würde. Der BGH hat den Fall insoweit zur weiteren Entscheidung an das OLG Celle zurückverwiesen.

BEWERTUNG

Die Entscheidung zeigt auf, dass und unter welchen Voraussetzungen insolvenzabhängige Lösungsklauseln wirksam sind. Insbesondere bei Marken-Lizenzverträgen dürfte es in aller Regel den vom Gericht für die Wirksamkeit geforderten sachlichen Grund geben. Denn unabhängig davon, ob nun Lizenzgeber oder Lizenznehmer insolvent wird, dürfte in den meisten Fällen durch die Insolvenz das Image einer (erfolgreichen) Marke beschädigt werden. In der Vertragsgestaltung ist man dessen unbeschadet gut beraten, entsprechende Ausführungen in die Kündigungsklausel mit aufzunehmen. Also z. B. dahingehend,

dass erklärt wird, dass das Kündigungsrecht im Falle der Insolvenz des Lizenznehmers ergänzt wird, da zu befürchten ist, dass durch eine Fortsetzung des Vertrags auch nach der Insolvenz Imageschäden für die lizenzierte Marke drohen. Dies sollte aber nach Möglichkeit auch nicht rein formularmäßig ergänzt werden, sondern nach Möglichkeit unter Bezugnahme auf den konkreten Einzelfall, also z.B. welches Image die lizenzierte Marke konkret hat und weshalb dieses durch die Vertragsfortsetzung auch nach Insolvenz gefährdet wäre. (Eberhardt)

7. Verjährung von Vertragsstrafeansprüchen in Unterlassungserklärungen – Vor- und Nachteile des in der Praxis beliebten „Hamburger Brauchs“

BGH, Urteil vom 27.10.2022, I ZR 141/21 – Vertragsstrafenverjährung

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ab welchem Zeitpunkt die Verjährung eines Vertragsstrafeanspruchs beginnt. Während die Vorinstanzen auf das Ende der Zuwiderhandlung abstellten, verwies der Bundesgerichtshof darauf, dass neben dem entstandenen Anspruch auch dessen Fälligkeit Voraussetzung für den Verjährungsbeginn ist. Die Fälligkeit ergebe sich bei Vertragsstrafeversprechen gemäß des „Hamburger

Brauchs“ aber erst aus der Leistungsbestimmung durch den Gläubiger. Notwendige Voraussetzung für den Verjährungsbeginn ist also die Festsetzung einer der Höhe nach konkreten Vertragsstrafe durch den Gläubiger. Daran ändere sich auch dann nichts, wenn zwischen der Zuwiderhandlung und der Geltendmachung der Vertragsstrafe ein langer Zeitraum liegt.

ENTSCHEIDUNG

Im Jahr 2013 mahnte ein Berufsfotograf einen eBay-Kleinanzeigenanbieter wegen unberechtigter Verwendung eines Fotos ab. Der Abgemahnte gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung nach „Hamburger Brauch“ ab, die der Fotograf im Juni 2013 annahm. Die Vertragsstrafe war also nicht der Höhe nach bestimmt, sondern sah vor, dass diese für jeden Fall der Zuwiderhandlung in angemessener Höhe vom Schuldner bestimmt wird (§ 315 BGB) und im Streitfall durch das in der Klausel benannte Gericht zu überprüfen sei. Das streitgegenständliche Foto blieb bis Mai 2014 im Verkaufsangebot der eBay-Kleinanzeige abrufbar. Erst zweieinhalb Jahre später forderte der Fotograf im Dezember 2016 eine Vertragsstrafe von 3.600€. Der Anbieter verweigerte die Annahme des Einschreibens. Ein weiteres Jahr später versandte der Fotograf eine gleichlautende E-Mail, die unbeantwortet blieb. Schließlich wurde dem Ebay-Kleinanzeigenanbieter im November 2019 ein Anwaltsschreiben mit Forderung der Vertragsstrafe erfolgreich zugestellt. Nachdem keine Zahlung erfolgte, reichte der Fotograf am 23. Dezember 2019 Zahlungsklage beim Amtsgericht gegen den Anbieter in Höhe der Vertragsstrafe nebst Anwaltskosten ein. Die Klage wurde erst am 23. Januar zugestellt. Unstrittig war die anspruchsbegründete Zuwiderhandlung gegen die strafbewehrte Unterlassungserklärung. Der Beklagte erhob aber die Einrede der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB).

Die Instanzgerichte erkannten das Leistungsverweigerungsrecht des Beklagten an. Der Vertragsstrafeanspruch sei spätestens Ende 2017 verjährt, wobei von einer dreijährigen Verjährungsfrist ab Jahresende auszugehen war (§ 195 BGB). Nach Ansicht der Gerichte begann die Verjährung Ende 2014, weil in diesem Jahr das Foto letztmalig in der eBay-Kleinanzeige abrufbar war. Ein späterer, erst mit Leistungsbestimmung durch den Gläubiger anfangender Verjährungsbeginn widerspräche dem Sinn und Zweck des Verjährungsrechts. Andernfalls könnte der Fotograf den Eintritt der Verjährung nach Belieben steuern und nach hinten verschieben, was auch zu Beweisnöten des Schuldners führen könnte. Die Konsequenzen stünden mit dem Prinzip der Rechtssicherheit nicht in Einklang.

Der Bundesgerichtshof ist dieser Beurteilung entgegengetreten und sieht neben dem Entstehen des Anspruchs auch dessen Fälligkeit (§ 271 BGB) als notwendige Voraussetzung. Hierfür zieht er für die Auslegung des relevanten § 199 BGB die juristischen Auslegungsgrundsätze „schulbuchartig“ heran. Neben der wortgemäßen Auslegung berücksichtigt die Entscheidung vor allem die Entstehungsgeschichte der Norm sowie deren Sinn und Zweck. Nach dem Wortlaut des § 199 Abs. 1 Nr. BGB wäre allein auf die Entstehung des Anspruchs abzustellen. Dies ließe aber unberücksichtigt, dass im Rahmen

der großen Schuldrechtsreform im Jahr 2010 der Wortlaut des § 199 BGB zwar neu gefasst wurde, inhaltlich aber keine Änderungen gewollt waren. Aus den Gesetzgebungsbegründungen ergibt sich, dass alles beim Alten bleiben sollte. Und die alte Fassung verlangte die Fälligkeit des Zahlungsanspruchs (§ 271 BGB). Der Wortlaut war nämlich aus einem anderen Grund geändert worden. Es sollte der Grundsatz der Schadenseinheit klargestellt werden, d. h. dass zukünftige, nicht vorhersehbare Schäden bereits mit dem Eintritt eines Teilschadens mitgefördert werden können. An der Voraussetzung der Fälligkeit sollte sich hingegen nichts ändern.

Das Ergebnis entspricht aus Sicht der Bundesrichter auch dem Sinn und Zweck der Verjährungsregelungen. Der Gläubiger habe regelmäßig kein Interesse, die Geltendmachung der Vertragsstrafe zeitlich hinauszuzögern. Außerdem stünde es einem Schuldner grundsätzlich frei, eine Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafe in fester Höhe und eben nicht nach „Hamburger Brauch“ abzugeben. Dann beginne die Verjährungsfrist mit dem Ende der Zuwiderhandlung, weil der Zahlungsanspruch der Höhe nach bestimmt sei. Außerdem könnte ein Schuldner im Falle des „Hamburger Brauchs“ auf Leistungsbestim-

mung durch das Gericht klagen und so in Form eines Gestaltungsurteils verlangen, dass das Gericht (anstatt der Gläubiger) die Höhe der angemessenen Vertragsstrafe bestimmt. Zuletzt verweist der Bundesgerichtshof auf die allgemeine Schranke nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) und die Rücksichtnahmepflicht des Schuldners aus dem Unterlassungsvertrag (§ 241 BGB).

Die Verjährung begann deshalb erst mit der Leistungsbestimmung durch den Kläger im Dezember 2016 und endete folglich zum Jahresende 2019. Die im Dezember 2019 eingereichte Klage erfolgte gerade noch rechtzeitig.

Der Bundesgerichtshof durfte indes in der Sache selbst keine Entscheidung treffen, weil die Zustellung an den Beklagten erst nach Verjährungsende im Januar 2020 erfolgte. Zwar hemmt die Klageeinreichung grundsätzlich die Verjährung (§ 204 I Nr. 1 BGB); Voraussetzung ist aber, dass die Zustellung „demnächst“ erfolgt. Diese zeitliche Beurteilung ist dem Bundesgerichtshof versagt, weil die Vorinstanzen hierzu noch keine Ausführungen getroffen hatten. De facto ist die Zurückweisung reine Formsache und das Instanzgericht wird der Klage inhaltlich stattgeben.

BEWERTUNG

Die Entscheidung verdeutlicht, dass der Gläubiger in der Regel ein Interesse daran haben dürfte, ein Vertragsstrafeversprechen nach „Hamburger Brauch“ anzustreben. Dies gibt ihm die Freiheit, die Höhe der Vertragsstrafe selbst zu bestimmen. Richtschnur für die Höhe der Vertragsstrafe ist die gesetzlich in § 315 BGB vorgesehene Angemessenheit. Sollten bestimmte Umstände dafürsprechen, kann der Gläubiger die Geltendmachung hinauszögern, ohne Gefahr zu laufen, dass der Anspruch verjährt. Der Bundesgerichtshof hat mit dieser Entscheidung klargestellt, dass erst mit der konkreten Festsetzung der Vertragsstrafenhöhe die Verjährung beginnt. Rechtliche Schranken sind allein die Rücksichtnahmepflicht aus dem Unterlassungsvertrag und der Grundsatz nach Treu und Glauben.

Im konkreten Fall hat der Gläubiger den Anspruch erstmalig zweieinhalb Jahre nach Ende der Zuwiderhandlung

gefordert; dann aber in regelmäßigen Abständen bis zur Klageerhebung. Der Schuldner durfte sich also nicht darauf verlassen, dass der Gläubiger kein Interesse mehr an der Rechtsverfolgung hatte. Daraus folgt, dass zumindest ein Zuwarten von drei Jahren ab Ende der Zuwiderhandlung bis zur Geltendmachung der Vertragsstrafe möglich bleibt. Dies ist auch interessengerecht, weil solange die Verjährungsfrist wäre, wenn die Vertragsstrafe der Höhe nach bestimmt wäre. Ohne besondere Gründe sollte der Gläubiger aber nicht länger warten, weil er sonst Gefahr läuft, sich treu- und vertragswidrig zu verhalten und sein Recht auf Vertragsstrafe zu verwirken.

Der Schuldner hingegen sollte sich beim Unterzeichnen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung überlegen, ob er eine Vertragsstrafe nach „Hamburger Brauch“ mit seinen oben erörterten Unsicherheiten einer der Höhe nach konkreten Vertragsstrafe wirklich vorzieht. Oft wird

diese Alternative gewählt, weil sie dem Gläubiger ermöglicht, mit dem Schuldner über die von ihm festgesetzte Höhe noch zu verhandeln und dessen Angemessenheit in Zweifel zu ziehen. Es kann aber Sachverhalte geben, in denen eine feste Vertragsstrafe vorzuziehen ist.

Grundsätzlich gilt, auch in Fällen einer offensichtlich berechtigten Abmahnung die zumeist als Entwurf vorformu-

lierte Unterlassungserklärung des Abmahnenden nicht leichtfertig zu unterzeichnen, sondern sowohl die Wortwahl der Unterlassungserklärung aber auch die der Vertragsstrafe mit Bedacht zu prüfen und sorgsam zu formulieren. Der Entwurf des Abmahnenden ist keinesfalls verbindlich. Rechtlich kommt es allein darauf an, dass mit der strafbewehrten Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr ausgeschlossen wird. (Ehlers)

BEARBEITUNG

Rainer Böhm

Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B.

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Dr. jur. Andreas Ebert-Weidenfeller

Nicol Ehlers, LL.M.

Yvonne Holderied

Anna-Simone Kröger

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Hellmann

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter
www.eisenfuhr.com/de/anwaelte

Bildnachweis

Titelseite

Registered trademark symbol,
stock.adobe.com/jules,
Datei: #66109180

Trademark word cloud,
stock.adobe.com/ijdema,
Datei: #47035951

Justitia with blue sky,
iStockphoto.com/liveostockimages,
Stock photo ID: 114161816

Innere Umschlagseite hinten

Standort München:
© ADRIAN BECK PHOTOGRAPHER

Standort Berlin:
© Imagebroker / Alamy Stock Foto

Eisenführ Speiser

Die 1966 in Bremen gegründete Kanzlei Eisenführ Speiser ist spezialisiert auf den Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual Property, kurz: IP) und gehört zu den „Top Ten“ der IP-Kanzleien in Deutschland. Neben dem Patent-, Marken- und Designrecht umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenführ Speiser beschäftigt sowohl Patent- als auch Rechtsanwälte, deren enge Zusammenarbeit zu einer hohen Kompetenz insbesondere in den Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und Vertragsrecht, IP-Portfolio-Analyse sowie IP Due Diligence führt.

Im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten steht dabei stets das unternehmerische Mitdenken. Auf Grundlage sorgfältiger Recherchen und Analysen gibt Eisenführ Speiser den Mandanten Handlungsempfehlungen für den strategischen Einsatz gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Designs).

Wenn es zum Streitfall kommt, vertreten die Anwälte von Eisenführ Speiser gleichermaßen vor den Ämtern und Gerichten, die über die Rechtsbeständigkeit der Schutzrechte zu entscheiden haben, wie auch vor den nationalen Patentstreitkammern und -senaten. Darüber hinaus waren die Anwälte von Eisenführ Speiser in den vergangenen Jahren wiederholt in umfangreichen internationalen Streitverfahren tätig und haben die Arbeit großer Teams ausländischer Kollegen koordiniert.

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, München, Berlin und Hamburg sind über 250 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com



Bremen

Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen
Tel. +49 421 3635-0
Fax +49 421 3378788
mail@eisenfuhr.com



München

Arnulfstraße 27
80335 München
Tel. +49 89 549075-0
Fax +49 89 55027555
mailmuc@eisenfuhr.com



Berlin

Stralauer Platz 34
10243 Berlin
Tel. +49 30 841887-0
Fax +49 30 841887-77
mailbln@eisenfuhr.com



Hamburg

Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg
Tel. +49 40 309744-0
Fax +49 40 309744-44
mailham@eisenfuhr.com

