

Neueste Rechtsprechung im Marken-, Design-, Wettbewerbs- und Urheberrecht



2025

INHALT

Überblick.....	2
I. Markenrecht	
1. Rechtserhaltende Benutzung einer Marke und deren Schutzzumfang als Kombinationszeichen	3
<i>BGH, Beschluss vom 20.11.2025, I ZB 30/25 – H 15/Hecht H 15</i>	
2. Irreführung durch Bezeichnung „Dubai Schokolade“ für türkisches Produkt – Strenger Schutz von geographischen Herkunftsangaben trotz Social-Media-Hypes	5
<i>OLG Köln, Urteil vom 27.06.2025, 6 U 52/25 – Dubai Schokolade</i>	
3. Besitz von markenrechtsverletzenden Waren im Ausland – Tradeinn Retail Services	8
<i>EuGH, Urteil vom 01.08.2025, C-76/24 – Tradeinn Retail Services (Extreme Durable)</i>	
4. Kein Werktitelschutz für Namen fiktiver Figuren aus Filmwerken	10
<i>BGH, Urteil vom 04.12.2025, I ZR 219/24 – Moneypenny</i>	
5. BGH zur bösgläubigen Markenmeldung: „Testa Rossa“	12
<i>BGH, Beschluss vom 11.09.2025, I ZB 6/25 – Testarossa</i>	
6. Maßgebliche Kriterien zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung	14
<i>EuGH, Urteil vom 19.06.2025, C-17/24 – CeramTec</i>	
II. Designrecht	
7. Eigenart von Gemeinschaftsgeschmacksmustern bei vorgegebenen Gestaltungselementen und Modetrends	16
<i>EuGH, Urteil vom 18.12.2025, C-323/24 – Deity Shoes</i>	
III. Urheberrecht	
8. Urheberrechtlicher Schutz von Werken der angewandten Kunst.....	19
<i>EuGH, Urteil vom 04.12.2025, C-580/23 und C-795/23 – Mio / konektra</i>	
IV. Prozessrecht	
9. Urteilsveröffentlichungen – Da geht vielleicht mehr?	22

ÜBERBLICK

Liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen nun seit 10 Jahren jährlich interessante Entscheidungen aus unserem Praxisgebiet präsentieren zu dürfen. Auch in diesem Jahr haben wir für Sie eine Bandbreite zusammengestellt, die Ihnen hoffentlich Anregungen und Einblicke aus den Bereichen Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Designrecht und Urheberrecht bietet.

Vom Europäischen Gerichtshof haben zwei Entscheidungen den Weg in diese Sammlung gefunden: Aus dem Bereich des Urheberrechts beleuchten wir die in Fachkreisen sehnlichst erwartete Richtschnur zum Maßstab von Werken der angewandten Kunst (*Mio / konektra*) und zum Designrecht die Leitlinien zur Eigenart von Gemeinschaftsgeschmacksmustern bei vorgegebenen Gestaltungselementen und Modetrends.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt allerdings im Markenrecht: Der Europäische Gerichtshof beleuchtete die Reichweite eines Unterlassungsgebots über die Grenzen eines Landes hinaus, und urteilte zur Bösgläubigkeit eines Markenanmelders, der durch eine besondere Gestaltung der Farbmarke das Monopol für eine patentierte Lösung verlängern wollte. Schauen wir nach Deutschland:

Der Bundesgerichtshof befasste sich in der Entscheidung *Hecht H 15* mit der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke und deren Schutzzumfang als Kombinationszeichen, zum Werktitelschutz für Namen fiktiver Figuren aus Filmwerken (*Moneyppenny*) und zur bösgläubigen Markenanmeldung (*Testarossa*). Vom Oberlandesgericht Köln stammt eine Entscheidung zu geographischen Herkunftsangaben, nämlich *Dubai-Schokolade*.

Ein Beitrag zu den prozessualen Anforderungen an eine verpflichtende Urteilsveröffentlichung in rechtsvergleichender Manier zwischen den Maßstäben in Deutschland, Österreich sowie des Einheitlichen Patentgerichts rundet die Gesamtschau ab.

Die nachfolgenden Besprechungen erläutern den Hintergrund und die wesentlichen Züge der Entscheidung sowie die persönliche Bewertung des jeweiligen Verfassers.

Wir wünschen eine interessante Lektüre. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu einzelnen Entscheidungen oder anderen Themen aus den Bereichen Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Designrecht oder Urheberrecht haben, sprechen Sie uns gerne an.

August 2026

EISENFÜHR SPEISER

I. MARKENRECHT

1. Rechtserhaltende Benutzung einer Marke und deren Schutzzumfang als Kombinationszeichen

BGH, Beschluss vom 20.11.2025, I ZB 30/25 – H 15/Hecht H 15

HINTERGRUND

In einem Markenwiderspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt stehen sich die ältere Marke „H 15“, geschützt u. a. für „Arzneimittel“, und die jüngere Marke „Hecht H 15“, die „Nahrungsergänzungsmittel“ beansprucht, entgegen. In den Vorinstanzen beim

Amt und dem Bundespatentgericht (BPatG) war die Widersprechende erfolgreich, und die Löschung der Marke der Anmelderin wurde angeordnet. Die Anmelderin legte die zugelassene Rechtsbeschwerde beim BGH ein.

ENTSCHEIDUNG

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat Erfolg. Die Anmelderin habe in zulässiger Weise die Benutzung der älteren Marke „H 15“ bestritten.

Die Benutzungsunterlagen der Widersprechenden bezogen sich auf den Vertrieb eines in Indien hergestellten entzündungshemmenden ayurvedischen Erzeugnisses, das mit „H 15 Gufic Tablets“ gekennzeichnet war und an die deutsche Importeurin geliefert wurde. Der BGH bekräftigt zunächst, dass auch eine bloße Lieferung an die inländische Importeurin eine rechtserhaltende Benutzung darstellt, und die gelieferten Tabletten seien auch als Arzneimittel im Hinblick auf den geschützten Warenbegriff anzusehen.

Sodann bestätigt der BGH, dass die Benutzung der Marke „H 15“ in der Form „H 15 Gufic“ zwar von der eingetragenen Form abweicht, gleichwohl aber keine schädliche Veränderung des kennzeichnenden Charakters von „H 15“ vorliege. Bei der Benutzung von zwei Elementen in einer Kombination gebe es vom Grundsatz her zwei Interpretationsmöglichkeiten: Naheliegend wäre es zunächst, dass die angesprochenen Verkehrskreise ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes einheitliches Kennzeichen wahrnehmen – dann wäre es keine rechtserhaltende Benutzung. Im Einzelfall können in der konkreten Kombination aber zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen

gesehen werden – im Sinne eines Zweitkennzeichens wäre es dann doch eine rechtswahrende Verwendung der Marke „H 15“. Der BGH kommt zu dem Schluss, dass die zweite Variante vorliegt, weil „Gufic“ ein im Verkehr bekannter Name des Unternehmens, das die Arzneimittel produziert, ist bzw. sich aus der Herstellerangabe auf der Verpackung ergebe. Damit werde der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt.

Allerdings scheitert der Benutzungsnachweis, weil für den BGH nicht nachvollziehbar dargelegt wurde, dass „H 15“ im konkreten Fall als markenmäßige Benutzung gelten könne, es vielmehr naheliege, dass „H 15“ als Kombination von Buchstabe und Zahl lediglich eine Bezeichnung des Präparats innerhalb des Sortiments des Herstellers darstelle und nicht eine eigenständige Marke. Deshalb verweist der BGH die Sache an das BPatG zurück, um diesen Gesichtspunkt näher aufzuklären.

Sodann gibt der BGH auch eine „Segelanweisung“ an das BPatG für den Fall, dass eine markenmäßige Benutzung von „H 15“ aufgrund der Einzelfallumstände bekräftigt wird. Der BGH bestätigt insoweit, dass zwischen „H 15“ und „Hecht H 15“ Verwechslungsgefahr besteht.

Zunächst bestätigt der BGH eine durchschnittliche Warenähnlichkeit zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und

ayurvedischen Arzneimitteln, denn es seien relevante Übereinstimmungen im Vertrieb (über Apotheken möglich) und im Verwendungszweck (positiver Einfluss auf das körperliche Befinden) festzustellen.

Der BGH verneint eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, weil das jüngere Zeichen den zusätzlichen Bestandteil „Hecht“ enthalte. Dieser sei zwar die Kurzform des Namens der Anmelderin, und regelmäßig würde der für den Verkehr klar erkennbare Name des Unternehmens im Rahmen des Gesamteindrucks zurücktreten, gleichwohl trete die Kurzform des Namens in der Gesamtbezeichnung nicht zurück, weil beide Bestandteile im konkreten Einzelfall gleichwertig seien. Allerdings nimmt der BGH

eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne an. Der Bestandteil „H 15“ nehme in der Gesamtbezeichnung eine selbstständig kennzeichnende Stellung ein und stimme identisch mit der älteren Marke überein. Der Grund liege darin, dass die jüngere Marke die ältere Marke in einem zusammengesetzten Zeichen, das die Unternehmensbezeichnung der Anmelderin aufnehme, übernommen habe, so dass der Eindruck erweckt werde, dass die betroffenen Produkte aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten. Eine solche Art der Verwechslungsgefahr könne – wie der BGH klarstellt – auch in Fällen gegeben sein, in denen die sich gegenüberstehenden Waren nicht identisch, aber hinreichend ähnlich seien, was im vorliegenden Fall bejaht wird.

BEWERTUNG

Eine Marke, die ein Unternehmensschlagwort mit einem weiteren Bestandteil kombiniert, unterliegt sowohl bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung als auch bei der Frage der Verwechslungsgefahr mit einer jüngeren Marke eigenen Regeln.

Anhand der wichtigen Entscheidung des EuGH in Sachen *Thomson Life* (Urteil vom 06.11.2005, C 120/04) kann Verwechslungsgefahr vorliegen, wenn das umstrittene Zeichen durch die Kombination einer Unternehmensbezeichnung und einem normal kennzeichnungskräftigen Bestandteil gebildet wird und dieser Bestandteil in dem kombinierten Zeichen, ohne allein den Gesamteindruck der Gesamtbezeichnung zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Dies ist zwar ein Ausnahmefall, aber gleichwohl lässt sich eine mittelbare Verwechslungsgefahr gut begründen, wenn das Unternehmensschlagwort klar als solches erkannt wird und der weitere Zeichenbestandteil jedenfalls nicht beschreibend ist. Dies galt auch für den vorliegenden Fall, was die

Rechtsposition des Inhabers der älteren Marke, die quasi in der neuen Kombination usurpiert wird, stärkt. Die Entscheidung des BGH ist wichtig, weil insoweit bekräftigt wird, dass diese Argumentationslinie auch möglich ist, wenn die betroffenen Waren nicht nur identisch, sondern auch bloß ähnlich sein können.

Für die weitere Problemstellung, ob eine rechtshaltende Benutzung einer Marke, die ein einzelnes Element enthält, vorliegt, wenn dieses Element mit dem Unternehmensschlagwort des Inhabers verknüpft wird, gelten ähnliche Überlegungen. Entscheidend ist hier, ob dieses einzelne Element hinreichend unterscheidungskräftig ist und damit markenmäßig wirken kann. Dies kann im besprochenen Fall problematisch sein. Auf jeden Fall ist Markeninhabern zu empfehlen, in solchen Fällen das einzelne Element klar zu betonen, zum Beispiel durch eine durch Größe oder Farbgestaltung hervorgehobene Wirkung oder die isolierte Anbringung des Schutzrechtshinweises ®. (Ebert-Weidenfeller)

2. Irreführung durch Bezeichnung „Dubai Schokolade“ für türkisches Produkt – Strenger Schutz von geographischen Herkunftsangaben trotz Social-Media-Hypes

OLG Köln, Urteil vom 27.06.2025, 6 U 52/25 – Dubai Schokolade

HINTERGRUND

In dem Verfahren ging es im Kern um die rechtliche Beurteilung, ob ein Schokoladenprodukt mit der Angabe „Dubai Schokolade“ beworben und vertrieben werden darf, wenn das Schokoladenprodukt nicht in Dubai hergestellt wurde und keinen sonstigen geographischen Bezug zu Dubai hat.

Der Antragsteller war ein Süßwarenhändler, der die in Dubai hergestellte „L.-Dubai-Schokolade“ von einem in Dubai ansässigen Unternehmen exklusiv für den europäischen Markt importiert und in Deutschland im Groß- und Einzelhandel sowie zeitweise online verkauft hat.

Die Antragsgegnerin importierte und vertrieb auf dem deutschen Markt das Schokoladenprodukt „ALYAN Dubai Handmade Chocolate“, das ab dem 16.12.2024 als „Dubai Schokolade“ beworben wurde. Tatsächlich war die Schokolade allerdings in der Türkei hergestellt worden.

Auf der Vorderseite der Verpackung des Schokoladenprodukts „ALYAN Dubai Handmade Chocolate“ waren u. a. der Produktname mit einer größenmäßigen Hervorhebung des Worts „Dubai“ sowie eine englischsprachige Produktbeschreibung aufgedruckt. Zudem war die Skyline von Dubai inklusive der Silhouetten der bekannten Gebäude „Burj al-Arab“ und „Burj Khalifa“ abgebildet. Auf der Verpackungsrückseite waren demgegenüber im Kleinge-

druckten die Angaben „Product of Türkiye“ bei den Informationen über die Verpackungsentsorgung und „Türkiye“ bei den Angaben über den Hersteller angebracht.

Der Antragsteller sah darin eine unerlaubte Benutzung einer geographischen Herkunftsangabe, die die Gefahr einer Irreführung der Verbraucher über die Herkunft der Ware begründe. Er beantragte daher den Erlass einer einstweiligen Verfügung, die auf die Untersagung des Vertriebs und der Bewerbung des Schokoladenprodukts mit der Angabe „Dubai Schokolade“ gerichtet war, sofern dieses nicht in Dubai hergestellt wurde und/oder keinen sonstigen geographischen Bezug zu Dubai hat.

Das Landgericht Köln hatte den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in erster Instanz zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff „Dubai“ nicht (mehr) als Herkunftsangabe, sondern vielmehr als einen Hinweis auf eine bestimmte Rezeptur der Schokolade, nämlich aus Pistazien, Engelshaar (Kadayif) und Schokolade, bzw. auf ein im Trend liegendes Produkt verstünden. Es bestehe jedenfalls keine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft i. S. d. § 127 Abs. 1 MarkenG.

Gegen das Urteil des Landgerichts Köln legte der Antragsteller Berufung ein.

ENTSCHEIDUNG

Das OLG Köln hat das Urteil des Landgerichts abgeändert und der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung verboten, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland ein Schokoladenprodukt mit der Angabe „Dubai

Schokolade“ zu vertreiben und/oder zu bewerben und/oder vertreiben und bewerben zu lassen, sofern das Schokoladenprodukt nicht in Dubai hergestellt wurde und/oder keinen sonstigen geographischen Bezug zu Dubai hat.

Dabei bejahte das OLG Köln einen Verfügungs- bzw. Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG, § 127 Abs. 1, § 126 MarkenG. Gemäß § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann, wer im geschäftlichen Verkehr Namen, Angaben oder Zeichen entgegen § 127 MarkenG benutzt, von den nach § 8 Abs. 3 UWG zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Geographische Herkunftsangaben dürfen nach § 127 Abs. 1 MarkenG im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung solcher Namen, Angaben oder Zeichen für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht.

Für den Verstoß gegen § 127 Abs. 1 MarkenG war damit zunächst entscheidend, dass nach Einschätzung des OLG Köln die Bezeichnung „Dubai Handmade Chocolate“ von Anfang an und noch immer eine geographische Herkunftsangabe i. S. d. § 126 Abs. 1 S. 1 MarkenG darstellt.

Nach § 126 Abs. 1 MarkenG sind geographische Herkunftsangaben die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.

Das OLG Köln hat klargestellt, dass die angesprochenen Verkehrskreise, d. h. die allgemeinen Verbraucher, die Bezeichnung „Dubai Handmade Chocolate“ als Herkunftskennzeichnung, nicht aber als Hinweis auf die Rezeptur und auch nicht als eine reine Fantasiebezeichnung begreifen würden.

Dabei ist das OLG Köln von dem Rechtsgrundsatz ausgegangen, dass Bezeichnungen, die unmittelbar auf eine bestimmte Herkunft verweisen, so lange als Ursprungsbezeichnungen anzusehen seien, als nicht zweifelsfrei ihre Bestimmung lediglich als von der örtlichen Herkunft

losgelöste Beschaffenheitsangabe oder reine Fantasiebezeichnung feststeht. Insofern sollen strenge Maßstäbe zugunsten eines starken Schutzes von geographischen Herkunftsangaben gelten.

Dass die Verbraucher die Bezeichnung „Dubai Handmade Chocolate“ als Herkunftsangabe auffassen würden, ergebe sich u. a. daraus, dass der „Hype“ um die „Dubai-Schokolade“ tatsächlich seinen Ursprung in Dubai genommen habe, nämlich durch die Erfindung der Rezeptur in Dubai. Außerdem habe die „Dubai Schokolade“ deutschlandweite Bekanntheit durch die Videos von zwei Influencerinnen, die die Schokolade jeweils in Dubai probiert hatten, erlangt. Maßgeblich für die Einstufung als geographische Herkunftsangabe waren nach Auffassung des Gerichts auch die besonders hohen Preise und die anfänglich nur eingeschränkte Verfügbarkeit der „Dubai Schokolade“ in Deutschland. Des Weiteren sei das Verständnis als Herkunftsbezeichnung durch die Ausgestaltung der Produktverpackung verstärkt worden.

Einen Bedeutungswandel zur Gattungsbezeichnung gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG verneinte das OLG Köln unter Hinweis auf die hierfür geltenden strengen Anforderungen. Zwischen der geographischen Herkunftsangabe und der Gattungsbezeichnung bestehe ein Regel-Ausnahme-Verzeichnis. Die Beweislast für einen Bedeutungswandel zur Gattungsbezeichnung liege beim Verletzer.

Im konkreten Fall könne nicht angenommen werden, dass nur noch ein ganz unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Herkunftshinweis sehe. Zudem spreche ein Zeitraum von allenfalls 10 Monaten von der öffentlichen Wahrnehmung der „Dubai Schokolade“ in Deutschland bis zur mündlichen Verhandlung gegen den nachträglichen Wandel in eine Gattungsbezeichnung, weil sich ein solcher Wandel regelmäßig langsam vollziehe.

Weiterhin bejahte das OLG Köln eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft des Schokoladenprodukts i. S. d. § 127 Abs. 1 MarkenG. Denn ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verbraucher verstehe die Bezeichnung als Herkunftsangabe aus Dubai und werde in dieser Erwartung enttäuscht, weil die Schokolade tatsächlich aus der Türkei stammte. Die Hinweise

auf der Rückseite der Verpackung „Turkiye“ und „Product of Turkiye“ sollen nicht ausreichen, um die Gefahr der Irreführung auszuräumen.

Das OLG Köln hat überdies die Relevanz der Irreführung für den Kaufentschluss bejaht. Geographische Herkunftsangaben seien bereits vom Grundsatz her für die Kaufentscheidung relevant. Im konkreten Fall sei die erwartete Herkunft aus Dubai wegen des damit verbundenen Gefühls von Exklusivität und Luxus ein wesentliches Kaufmotiv.

Das Verbot der Benutzung einer unrichtigen geographischen Herkunftsangabe war nach Ansicht des OLG Köln auch verhältnismäßig. So wäre es der Antragsgegnerin ohne weiteres möglich, durch die Aufnahme eines Zusatzes wie „Dubai Style“ klarzustellen, dass ihr Produkt lediglich in der Rezeptur an das Original anknüpft, nicht aber hinsichtlich des Herkunftsorts.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des OLG Köln verdeutlicht den strengen Schutz von geographischen Herkunftsangaben nach den §§ 126 ff. MarkenG und die konsequente Anwendung dieser Vorschriften auch auf solche Produkte, die in Social-Media „gehypt“ werden. Selbst eine intensive mediale Berichterstattung und das Aufkommen eines viralen Produktrends genügen nicht für die Annahme einer Gattungsbezeichnung i. S. d. § 126 Abs. 2 MarkenG, solange ein Teil der Verbraucher weiterhin von einem Herkunftshinweis ausgeht. Insofern wird es überwiegend als schädlich für eine Gattungsbezeichnung angesehen, wenn bei 10 % - 15 % der angesprochenen Verbraucher noch die Vorstellung einer Herkunftsangabe besteht, worauf auch das OLG Köln in seiner Entscheidung hingewiesen hat. Damit bleibt es beim Vorliegen einer geographischen Herkunftsangabe, auch wenn ein erheblicher Teil der Verbraucher die Bezeichnung eher mit einer bestimmten Rezeptur oder einem Trend verbinden sollte.

Bemerkenswert ist die ausgeprägte Berücksichtigung der tatsächlichen Markt- und Kommunikationsverhältnisse: Der Ursprung des Produkts in Dubai (Produktentwicklung und Entstehungsort des Hypes), die Bedeutung von Influencer-Videos auf Social-Media-Plattformen mit hoher Reichweite, in denen ein aus Dubai stammendes Schokoladenprodukt in Dubai konsumiert wird, die Hochpreisigkeit des Produkts sowie dessen eingeschränkte Verfügbarkeit im deutschen Einzelhandel wurden als tatsächliche Beurteilungskriterien für eine geographische Herkunftsangabe i. S. d. § 126 Abs. 1 MarkenG herangezogen.

Von großer praktischer Bedeutung sind zudem die strengen Anforderungen an die Gestaltung entlokalisierender Hinweise, die den angesprochenen Verkehrskreis über den wahren Herstellungsort informieren sollen. Demnach dürften sehr klein gedruckte und an einem eher unauffälligen Ort auf der Rückseite der Produktverpackung angebrachte Angaben über den tatsächlichen Herstellungsort zur Ausräumung der Gefahr der Irreführung regelmäßig nicht ausreichen, wenn auf der Vorderseite der Verpackung starke Hinweise auf eine geographische Herkunftsangabe zu finden sind. Zu diesen starken Hinweisen auf eine geographische Herkunftsbezeichnung könnten etwa entsprechende grafische Elemente auf der Verpackungsvorderseite sowie die englische Sprache, die ein Importprodukt suggerieren könnte, zählen.

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung, dass die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige auf eine geographische Herkunft hinweisende Angaben oder Zeichen nur zusammen mit einem klaren Zusatz wie „Style“ benutzt werden sollten, wenn tatsächlich kein entsprechender Herkunftsbezug besteht. Insgesamt dürfte das Urteil des OLG Köln für zukünftige Fälle, in denen an virale Trends anknüpfende Produkte mit geographischen Namen beworben oder vertrieben werden, ohne dort produziert zu werden, als wichtige Referenzentscheidung dienen. (Albertsen)

3. Besitz von markenrechtsverletzenden Waren im Ausland – Tradeinn Retail Services

EuGH, Urteil vom 01.08.2025, C-76/24 – Tradeinn Retail Services (Extreme Durable)

HINTERGRUND

Eine deutsche Gesellschaft ist Inhaberin zweier deutscher Marken, die u. a. für Taucherapparate und Taucherausrüstung eingetragen sind.

Die Gegnerin ist eine in Spanien ansässige Gesellschaft, die Taucherausrüstung mit den identischen Marken über eine eigene Website sowie über Amazon vertreibt. In den Angeboten waren auch Bilder angezeigt, die die Waren zeigten, auf denen die Marken angebracht waren.

Die deutsche Gesellschaft verklagte die spanische Gesellschaft vor dem Landgericht (LG) Nürnberg-Fürth unter anderem auf Unterlassung der Benutzung der Marken in Deutschland. Der Unterlassungsantrag war so formuliert, dass es der Beklagten verboten werden sollte, die Marken auf Taucherausrüstung anzubringen, unter diesen Marken Taucherausrüstung anzubieten, herzustellen, zu vertreiben oder sonst in den Verkehr zu bringen, hierfür zu werben oder diese zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen.

Die Beklagte erkannte den Anspruch teilweise an, nämlich nur bezogen auf das Anbieten und Bewerben. Mit Urteil vom 03.02.2022 verurteilte das LG Nürnberg-Fürth nur nach diesem Anerkenntnis, also unter anderem, es zu unterlassen, Taucherausrüstung, das mit Zeichen versehen ist, die mit den in Rede stehenden Marken identisch sind, zum Verkauf anzubieten oder zu bewerben. Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin entschied das Oberlandesgericht Nürnberg mit Urteil vom 29.11.2022, dass es zusätzlich der Beklagten untersagt sei, mit den Marken versehenes Taucherausrüstung zu vertreiben oder zu vorgenanntem Zweck zu besitzen.

Die Beklagte legte beim Bundesgerichtshof (BGH) Revision hiergegen ein. Der BGH legte dem Europäischen Gerichtshof zwei Fragen zur Auslegung des europäischen Rechts vor.

ENTSCHEIDUNG

Der EuGH sollte die Rechtsnorm auslegen, die die verbotenen Handlungen in einer nicht abschließenden Aufzählung („insbesondere“) aufführt, nämlich dass es untersagt ist, „unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen“, § 14 Abs. 3 Nr. 2 des deutschen Markengesetzes. Diese Regelung setzt nahezu wörtlich die Vorgabe aus der europäischen Markenrechts-Richtlinie (Art. 10 Abs. 3 lit. b RL (EU) 2015/2436) um.

Mit seiner ersten Frage wollte der BGH wissen, ob der Inhaber einer nationalen, also nur in einem Mitgliedstaat geschützten Marke, einem Dritten verbieten kann, in einem anderen Mitgliedstaat der EU Waren zu besitzen, die mit einem mit dieser Marke identischen Zeichen versehen sind, weil diese Waren dazu bestimmt sind, in dem

Mitgliedstaat, in dem diese Marke geschützt ist, zum Verkauf angeboten oder in den Verkehr gebracht zu werden. Sprich: Kann der Besitz in Spanien von Waren, die dazu bestimmt sind, in Deutschland angeboten oder in den Verkehr gebrachten werden, und mit einer nur in Deutschland, aber nicht in Spanien geschützten Marke versehen sind, untersagt werden?

Der EuGH erkannte zwar das Territorialitätsprinzip des nationalen Markenrechts an, dass also der Schutz grundsätzlich auf das Gebiet des Mitgliedstaats beschränkt sei, in dem die Marke eingetragen ist. Er verwies aber darauf, dass bereits von ihm entschieden wurde, dass auch ein Online-Angebot, bei dem sich der Anbietende, oder der Server der Website, oder die Waren selbst, außerhalb des Mitgliedstaates, in dem Markenschutz besteht, befinden,

untersagt werden kann, falls sich das Angebot oder die Werbung an Verbraucher im Gebiet des Mitgliedstaates richtet. Andernfalls wäre aufgrund des heutzutage üblichen Online-Handels die praktische Wirksamkeit des Markenschutzes beeinträchtigt, weil sich Anbietende außerhalb des jeweiligen Landes nicht die Markenrechte beachten müssten.

Und weil die auszulegende Rechtsnorm das Besitzen nur „zu diesen Zwecken“, also zum Anbieten oder Inverkehrbringen, verbietet, geht es auch nur um den Besitz von solchen Waren, die im konkreten Fall in Deutschland angeboten werden sollen.

Daher antwortete der EuGH auf die erste Frage, dass der Inhaber einer Marke berechtigt ist, dem Dritten zu verbieten, die Waren außerhalb des Gebiets des Markenschutzes zu besitzen, wenn dieser Besitz eine Vorstufe zur Abgabe oder Ausführung eines Angebots darstellt, so dass der Besitz als zu diesem Zweck ausgeübt angesehen werden kann.

Mit seiner zweiten Frage wollte der BGH wissen, ob „besitzen“ im Sinne der Vorschrift so auszulegen ist, dass es erforderlich ist, die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über diese Ware zu haben, oder ob es ausreicht, über eine Aufsichts- oder Leitungsbefugnis gegenüber der Person zu verfügen, die die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über diese Ware innehat. Denn im deutschen Recht gibt es den „unmittelbaren Besitz“ (unmittelbare und tatsächliche Herrschaft) und den „mittelbaren Besitz“ (Aufsichts- oder Leitungsbefugnis gegenüber der

Person mit unmittelbarem Besitz). Praktisch bedeutet dies also, ob der Besitzer die Waren unter seiner direkten Kontrolle (kurz: in seinem eigenen Lager) hat, oder ob diese bei einem Dienstleister, etwa Spediteur, lagern.

Hintergrund der Frage war, dass die Vorschrift in anderen Sprachen der EU nicht von „besitzen“ spricht, sondern Wörter verwendet, die eher „lagern“ bedeuten, etwa das Englische „stocking“.

Danach wäre sie unter dem Aspekt des Lagerns eher so zu verstehen, dass es auf die unmittelbare Herrschaft ankommt, während „besitzen“ etwas weiter ausgelegt werden könnte.

Da Sinn und Zweck der Vorschrift ist, das Verhalten eines Dritten zur widerrechtlichen Zeichennutzung zu beenden, sind also alle Personen erfasst, die unmittelbar oder mittelbar in der Lage sind, die Benutzung zu beenden.

Somit erfasst nach dem EuGH „besitzen“ im Sinne der Vorschrift nicht nur die Fälle erfasst, in denen der Dritte die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über die betreffenden Waren hat, sondern auch die Fälle seiner mittelbaren, aber dennoch tatsächlichen Herrschaft über diese Waren, da er über eine Aufsichts- oder Leitungsbefugnis gegenüber der Person verfügt, die die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über diese Waren innehat. Denn andernfalls könnte die Vorschrift dadurch umgangen werden, dass die Waren an einen Dienstleister zur Lagerung oder Transport der Waren übergeben werden.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des EuGH ist konsequent auf die effektive Durchsetzung des Markenschutzes gerichtet. So soll der entsprechende Schutz auch dann gewährleistet sein, wenn der Verletzer im Ausland sitzt und dort Waren vorhält, die zum Vertrieb in Deutschland bestimmt sind.

Natürlich ist die Frage der Vollstreckbarkeit eines solchen Verbots aufzuwerfen, denn in den meisten Fällen sind die

Waren selbst so gekennzeichnet, dass sie in mehreren Ländern vertrieben werden können (mehrsprachige oder nur englische Packungsgestaltung, Anleitung, etc.). Es ist aber durchaus denkbar, dass ein Verletzer sich für unterschiedliche Absatzmärkte unterschiedlicher Dienstleister wie Spediteure bedient, so dass die Ware im Lager eines konkreten Spediteurs zweifelsfrei nur für die Lieferung nach Deutschland bestimmt ist. (Brecht)

4. Keim Werktitelschutz für Namen fiktiver Figuren aus Filmwerken

BGH, Urteil vom 04.12.2025, I ZR 219/24 – Moneypenny

HINTERGRUND

Die Klägerin ist in der Copyright-Notice auf Vervielfältigungsstücken von Filmen der James-Bond-Serie benannt.

Seit 1962 erschienen 25 James-Bond-Filme, wobei die ersten Filme auf den Romanen des britischen Autors Ian Fleming basierten.

Die Figur „James Bond“ ist ein für den britischen Geheimdienst MI6 tätiger Geheimagent, die Figur „M“ der Leiter beziehungsweise die Leiterin des Geheimdienstes MI6 sowie Vorgesetzte von „James Bond“ und die Figur „Moneypenny“ beziehungsweise „Miss Moneypenny“ die Sekretärin von „M“.

Die Klägerin war Inhaberin der mit Wirkung vom 14.05.2020 gelöschten Unionswortmarke Nr. 005247374 „MONEYPENNY“ und meldete am 18.11.2015 zum dortigen Az. die Unionswortmarke „MONEYPENNY“ an, gegen die die Beklagte zu 2) Widerspruch einlegte, der gegenwärtig noch anhängig ist.

Die Beklagte zu 1) wurde im Handelsregister des Amtsgerichts T. am 19.11.2019 mit der im Rubrum genannten Firma eingetragen. Die Beklagte zu 2) ist Geschäftsführerin

und einzige Gesellschafterin der Beklagten zu 1). Der Gegenstand des Unternehmens der Beklagten zu 1) ist das Halten und Verwalten von Markenrechten insbesondere auch in Bezug auf Sekretariats- und Assistenz Tätigkeiten für Unternehmen und die Vergabe von Nutzungsrechten daran. Die Beklagte zu 2) ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 302015103606 „MONEYPENNY“ mit einer Priorität vom 19.06.2015.

Die Klägerin macht Rechte an dem Zeichen „MONEYPENNY“ geltend und beanstandet Zeichenverwendungen auf den Webseiten www.my-money-penny.com, www.moneypenny-werden.com und www.my-money-penny.de

Ihre geltend gemachten Unterlassungsansprüche stützt die Klägerin in erster Linie auf Wettbewerbsrecht, hilfsweise auf Werktitelschutz und höchst hilfsweise auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung gestützt. Außerdem hat sie Beseitigung, Vernichtung, Domainlöschung, Firmenänderung, Markenlöschung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung sowie Erstattung von Kosten für von ihr vorgelegte Verkehrsgutachten verlangt.

ENTSCHEIDUNG

Der BGH weist die Revision der Klägerin zurück, das OLG habe die Ansprüche der Klägerin aus § 15 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG zu Recht verneint. Der Name der fiktiven Figur „Moneypenny“ aus der James-Bond-Filmreihe genießt keinen Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1, 3 MarkenG.

Grundsätzlich kann zwar auch der Name einer fiktiven Figur aus einem Roman-, Bühnen- oder Filmwerk als Werkteil Titelschutz erlangen. Fiktive Personen stellen regelmäßig ein immaterielles Arbeitsergebnis dar, das sich in ihrem erfundenen Aussehen und Charakter manifestiert. Die Bezeichnungsfähigkeit einer fiktiven Person erfordert

jedoch, dass die Figur selbst ein kennzeichenrechtliches „Werk“ darstellt. Dafür muss sie als eigenständiges immaterielles Arbeitsergebnis gelten und vom Verkehr als vom Grundwerk losgelöst wahrgenommen werden. Erforderlich ist daher eine gewisse Selbstständigkeit und eigenständige Bekanntheit der Figur gegenüber dem zugrundeliegenden Werk. Anhaltspunkte hierfür können die besondere optische Ausgestaltung oder besonders ausgeprägte, die Figur und ihre Persönlichkeit individualisierende Charaktereigenschaft, Fähigkeiten oder typische Verhaltensweisen der Figur in dem Roman-, Bühnen- oder Filmwerk sein.

Der BGH verneinte diese Voraussetzungen für die Figur „Moneypenny“. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen fehlt es an einer hinreichenden Individualisierung der Figur. Weder weist sie eine klar erkennbare optische Ausgestaltung noch besonders ausgeprägte Charaktereigenschaften auf, die sie als eigenständige Figur vom Gesamtwerk abheben. Vielmehr werde sie vom Verkehr lediglich im Zusammenhang mit der James-Bond-Filmreihe wahrgenommen. Regelmäßig indiziere die Urheberrechtsfähigkeit einer fiktiven Figur die Werktitelfähigkeit. Unter Bezugnahme auf das Urteil *Pippi Langstrumpf Kostüm I* (BGH GRUR 2014, 178) legt der BGH einen strengen Maßstab an und lässt allein die Beschreibung der äußeren Gestalt einer handelnden Figur oder ihres Erscheinungsbildes nicht genügen. Die fiktive Figur der „Mrs Moneypenny“ komme ein Schutz nach Urheberrecht

schon deshalb nicht in Betracht, weil es an einer bestimmten optischen Ausgestaltung dieser Figur fehle. Maßgeblich sei hingegen für die Erlangung eines Schutzes nach § 5 III MarkenG die Kombination von ausgeprägten Charaktereigenschaften und besonderen äußeren Merkmalen. Die reine Manifestation der „perfekten Sekretärin und der Inbegriff der Professionalität genügt nicht. Auch nach den vorgelegten Befragungen lasse sich lediglich ableiten, dass „Mrs. Moneypenny“ als Hinweis auf die James Bond Spielfilme assoziiert werde, nicht aber deren Selbstständigkeit gegenüber den Spielfilmen.

Mangels ausreichender Eigenständigkeit der Figur besteht daher kein Werktitelschutz für die Bezeichnung „Moneypenny“.

BEWERTUNG

Die vorliegende Entscheidung des BGH adressiert das Verhältnis des Werktitelschutzes zum Urheberschutz fiktiver Figuren. Der BGH indes geht von einem „eigenständigen kennzeichenrechtlichen Werkbegriff“ aus (Rn. 18, stRspr), der „alle immateriellen Arbeitsergebnisse (umfasst), die [...] nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig sind“ (Rn. 18), grundsätzlich also auch fiktive Figuren als Werkteile (Rn. 24, 22). Der Rechtsverkehr muss sie als gegenüber dem Werk, in dem sie enthalten ist, selbstständig wahrnehmen. Das setzt eine hochgradige Individualisierung durch eine besondere optische

Gestaltung kombiniert mit ausgeprägten Charaktereigenschaften und typischen Verhaltensweisen voraus (Rn. 27). Diese erforderliche Selbstständigkeit der Figur Moneypenny verneint der BGH mit Recht: Der Prototyp einer perfekten Sekretärin ist das Gegenteil einer hinreichenden Individualisierung (Rn. 32). Folglich wird die Figur „Moneypenny“ vom Rechtsverkehr nicht selbstständig, sondern nur als Teil der James-Bond-Filme aufgefasst (Rn. 35). Außerhalb der Filme liegende Konkretisierungsversuche und Kommerzialisierungen der Figur ändern daran nichts (Rn. 36 - 40). (Böhm)

5. BGH zur bösgläubigen Markenmeldung: „Testa Rossa“

BGH, Beschluss vom 11.09.2025, I ZB 6/25 – Testarossa

HINTERGRUND

Die Marke „Testarossa“ sorgt seit Jahren für erbitterte Rechtsstreitigkeiten zwischen Ferrari und einem deutschen Unternehmer aus der Spielzeug- und Modellautobranche – obwohl der letzte neue Testarossa vor über drei Jahrzehnten vom Band lief. Der Streit hat bereits den EuGH beschäftigt, der in einer vielbeachteten Entscheidung klärte, dass auch der Verkauf von Gebrauchtwagen und Ersatzteilen eine rechtserhaltende Benutzung begründen kann (EuGH, Urt. v. 22.10.2020 – C-720/18 und C-721/18).

Im Kern geht es um Folgendes: Ferrari nutzte die Bezeichnung „Testarossa“ bereits in den 1950er Jahren für einen Rennwagen und produzierte von 1984 bis 1996 die legendären Serienmodelle „Testarossa“, „512 TR“ und „F 512 M“ – insgesamt über 7.000 Fahrzeuge. Der Mar-

kenanmelder ist ein Unternehmer, der seit rund 50 Jahren in der Spielzeug- und Modellautoindustrie tätig ist und seit Langem Auseinandersetzungen mit Automobilherstellern über Lizenzforderungen bei der Wiedergabe von Herstellermarken auf Modellspielzeug führt.

Ende 2013 meldete dieser Unternehmer die deutsche Wortmarke „Testa Rossa“ (Registernr. 302013070212) für ein breites Warenspektrum an, das unter anderem Bohrmaschinen, Küchengeräte, Fahrräder, Modellfahrzeuge und Spielwaren umfasst (Klassen 7, 8, 12, 18, 21 und 28). Daneben ließ er sieben weitere „Testa Rossa“-Marken beim DPMA und EUIPO eintragen. Ferrari beantragte die Löschung wegen bösgläubiger Anmeldung. Sowohl das DPMA als auch das BPatG wiesen den Antrag zurück. Ferrari legte daraufhin Rechtsbeschwerde beim BGH ein.

UMSETZUNG

Der BGH wies die Rechtsbeschwerde zurück. Die angegriffene Marke sei nicht wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären.

Der Beschluss weist zunächst auf die durch die Rechtsprechung etablierten drei Fallgruppen der Bösgläubigkeit hin (Rn. 31):

- Störung eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers
- Zweckfremder Einsatz der Sperrwirkung als Mittel des Wettbewerbskampfs
- Spekulationsmarke (Hortung von Marken ohne ernsthaften Benutzungswillen)

Das BPatG hat alle drei Fallgruppen geprüft und jeweils verneint – ebenso eine Bösgläubigkeit im Rahmen der abschließenden Gesamtabwägung. Der BGH betont, dass diese Fallgruppen nicht abschließend sind und es stets

auf eine Gesamtwürdigung aller Umstände ankommt (Rn. 31, unter Verweis auf BGH GRUR 2016, 380 – *GLÜCKSPILZ* und BGHZ 207, 71 – *Goldbären*).

Der BGH stellt unter Bezugnahme auf die einschlägige EuGH-Rechtsprechung sodann klar, dass eine bösgläubige Markenmeldung stets eine Schädigungs- oder Behinderungsabsicht gegenüber Drittinteressen voraussetzt. Nicht erforderlich ist hingegen „allein ein Bezug zu einem konkreten Dritten“. Die Anmeldung einer Marke in der „Absicht, das Zeichen nicht funktionsgerecht zu nutzen, beeinträchtigt bereits ihrer Natur nach Drittinteressen“. Hierzu zählen neben der „klassischen“ Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion auch andere Funktionen, wie beispielsweise die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung, die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – C-487/07, Slg. 2009, I-5185 – *L’Oréal u. a.*).

Eine solche Bösgläubigkeit könne allerdings nur festgestellt werden, wenn es „schlüssige und übereinstimmende objektive Indizien für eine unredliche Absicht des Anmelders der betreffenden Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung gibt“. Hierfür trage der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren (hier Ferrari) die Beweis- bzw. Feststellungslast. Dogmatischer Ausgangspunkt ist dabei die Vermutung der Gutgläubigkeit des Markenanmelders, die bis zum Beweis des Gegenteils fortbesteht. Sobald der Antragsteller jedoch Umstände vorträgt, die geeignet sind, die Gutgläubigkeitsvermutung zu erschüttern, obliegt es dem Markeninhaber, plausible Erklärungen zu den Zielen und der wirtschaftlichen Logik seiner Anmeldung abzugeben.

Das Fehlen konkreter Pläne für die Markenbenutzung zum Zeitpunkt der Anmeldung korreliere mit dem System

der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Eine Marke werde auch im Fall ihrer Lizenzierung entsprechend ihrer Hauptfunktion, nämlich der Herkunftsfunktion, benutzt. Ferraris Versuch, die zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung geltende Beweislastverteilung auf die Bösgläubigkeitsprüfung zu übertragen, scheiterte.

Das bloße Bestehen älterer Markenrechte, auf die sich Ferrari (mit Verweis auf die *SIMCA*-Entscheidung des EuG, T-327/12) berufen hatte, – auch solcher Markenrechte mit weitreichendem Bekanntheitsschutz – ist nach Ansicht des BGH nicht ausreichend, um Bösgläubigkeit zu begründen. Zwar könne die Anmeldung eines Zeichens, das einer bekannten Marke hochgradig ähnelt, ein Indiz für eine Bösgläubigkeit sein, jedoch müssen weitere Umstände hinzutreten.

BEWERTUNG

Das Zusammenspiel von Gutgläubigkeitsvermutung, Beweislast beim Antragsteller und großzügiger Benutzungsschonfrist von fünf Jahren erschwert es Inhabern bekannter Marken, im Wege des Nichtigkeitsverfahrens gegen gezielte Nachahmungen vorzugehen.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs lässt sich nur schwer mit dem *SIMCA*-Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuG) in Einklang bringen. Der BGH stellt diese Entscheidung selbst infrage und begründet seine Skepsis damit, dass die *SIMCA*-Doktrin im Widerspruch zum Grundsatz stehe, dass Marken nur Schutz genießen,

solange sie rechtserhaltend benutzt werden (Rn. 81). Die Kritik differenziert jedoch nicht hinreichend zwischen relativen Schutzhindernissen (Benutzungszwang) und dem absoluten Schutzhindernis der Bösgläubigkeit, das eine andere Schutzrichtung aufweist.

Problematisch erscheint der BGH-Beschluss insbesondere dort, wo er auf Fälle offenkundiger Markenpiraterie angewendet wird. Die Entscheidung wirft die Frage auf, ob die hohen Anforderungen an den Nachweis der Bösgläubigkeit bei offensichtlich trittbrettfahrenden Zeichenaneignungen noch sachgerecht sind. (Venohr)

6. Maßgebliche Kriterien zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung

EuGH, Urteil vom 19.06.2025, C-17/24 – CeramTec

HINTERGRUND

Die CeramTec GmbH (CeramTec), ein deutsches Unternehmen für technische Keramikkomponenten, meldete am 23.08.2011 drei Unionsmarken an, darunter insbesondere eine Farbmarke für die rosa Färbung keramischer Bauteile, die u. a. in medizinischen Implantaten wie Hüft- oder Kniegelenken verwendet werden. Grundlage dieser Färbung war die Beimischung von Chromoxid in dem Keramikmaterial. Zuvor hatte CeramTec ein europäisches Patent auf ein entsprechendes keramisches Verbundmaterial gehalten, das jedoch am 05.08.2011 auslief.

Nachdem CeramTec im Jahr 2013 gegen die Coorstek Bioceramics LLC (Coorstek) wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs aufgrund der Nachahmung der für die Produkte der CeramTec charakteristischen rosa Farbe geklagt hatte, erhob Coorstek hiergegen Widerklage auf Nichtigerklärung der betreffenden Unionsmarken. Das mit dem Rechtsstreit befasste Berufungsgericht in Paris erklärte die Marken für nichtig. Es begründete dies damit, dass CeramTec die Marken bösgläubig angemeldet habe,

da die rosa Farbe auf der technischen Wirkung des zugesetzten Chromoxids beruhe und CeramTec mit der Marken Anmeldung im Wesentlichen beabsichtigt habe, sich nach Ablauf des Patents weiterhin ein Monopol auf diese technische Lösung zu sichern und Wettbewerber vom Marktzugang auszuschließen.

Gegen diese Entscheidung legte CeramTec Kassationsbeschwerde ein. Das vorlegende Gericht setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH mehrere Fragen zur Auslegung der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke vor, insbesondere zum Verhältnis zwischen dem absoluten Eintragungshindernis für technisch bedingte Formen bzw. Merkmale (Art. 7 (1) (e) ii) UMV) und dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Marken Anmeldung (Art. 52 (1) (b) UMV). Dabei ging es vor allem darum, nach welchen Kriterien die Bösgläubigkeit des Anmelders zu beurteilen ist und inwieweit auch Umstände nach Anmeldung der Marke hierfür Berücksichtigung finden können.

ENTSCHEIDUNG

Der Gerichtshof stellte zunächst klar, dass die absoluten Eintragungshindernisse nach Art. 7 UMV und der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Marken Anmeldung nach Art. 52 (1) (b) UMV eigenständig nebeneinander anwendbar sind. Eine Marke kann daher auch dann wegen Bösgläubigkeit für nichtig erklärt werden, wenn nicht festgestellt werden kann, dass das Zeichen unter das technische Eintragungshindernis des Art. 7 (1) (e) ii) UMV fällt. Entscheidend ist vielmehr, ob die Marken Anmeldung in der Absicht erfolgt ist, eine technische Lösung dauerhaft zu monopolisieren und damit die zeitliche Begrenzung des Patentschutzes zu umgehen. Maßgeblich ist dabei die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung.

Die Bösgläubigkeit eines Marken anmelders ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen. Zu den hierbei zu berücksichtigenden Faktoren zählen insbesondere die Art der angemeldeten Marke, die Herkunft und bisherige Benutzung des Zeichens, der Umfang des zuvor bestehenden Patentschutzes, die wirtschaftliche Logik der Marken Anmeldung sowie die zeitliche Abfolge der Ereignisse rund um die Anmeldung.

Weiter führte der Gerichtshof aus, dass für die Feststellung der Bösgläubigkeit nicht zwingend nachgewiesen werden muss, dass das angemeldete Zeichen tatsächlich ausschließlich aus einer Form oder einem Merkmal besteht, das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich

ist. Maßgeblich sei vielmehr, ob aus den Umständen hervorgeht, dass der Anmelder die Marke vor allem deshalb angemeldet hat, um sich einen fortdauernden Ausschließlichkeitsanspruch und damit ein Monopol an einer technischen Lösung zu sichern.

Der Gerichtshof stellte schließlich klar, dass für die Beurteilung der Bösgläubigkeit grundsätzlich auf den Zeit-

punkt der Markenanmeldung abzustellen ist. Zwar können auch später eingetretene Umstände als Indizien herangezogen werden, sofern sie Rückschlüsse auf die Absicht des Anmelders zu diesem Zeitpunkt zulassen. Dagegen dürfen Umstände, von denen der Anmelder erst nach der Anmeldung Kenntnis erlangt hat, nicht berücksichtigt werden, da sie seine damalige Absicht nicht beeinflusst haben konnten.

BEWERTUNG

Art. 52 (1) (b) UMV eröffnet die Möglichkeit, eine Unionsmarke für nichtig zu erklären, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt hat. Die Vorschrift dient insbesondere dazu, missbräuchliche Markenmeldungen zu verhindern, mit denen Schutzpositionen erlangt werden sollen, die dem Markenrecht ihrem Wesen nach nicht zukommen.

Vor diesem Hintergrund verdeutlicht die Entscheidung, dass das Markenrecht nicht dazu genutzt werden darf, den zeitlich begrenzten Schutz technischer Erfindungen faktisch zu verlängern. Zwar ist das Eintragungshindernis für technisch bedingte Formen nach Art. 7 (1) (e) ii) UMV primär dazu bestimmt, technische Lösungen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen. Der Gerichtshof stellt jedoch klar, dass auch unabhängig hiervon eine Markenmeldung als bösgläubig angesehen werden kann, wenn sie erkennbar darauf abzielt, die wirtschaftliche Wirkung eines ausgelaufenen Patents weiterhin zu monopolisieren.

Die Entscheidung stärkt damit die funktionale Trennung zwischen Patent- und Markenrecht. Während technische Lösungen nur zeitlich begrenzt durch Patente geschützt

werden sollen, darf das Markenrecht nicht dazu dienen, diesen Schutz mittelbar zu perpetuieren. Für die Praxis bedeutet dies, dass insbesondere Markenmeldungen die in den unmittelbaren zeitlichen Kontext des Ablaufes eines Patents fallen, einer erhöhten Prüfung unterliegen können, wenn das angemeldete Zeichen in engem Zusammenhang mit der zuvor patentierten technischen Lösung steht. Hier kann (und sollte) damit nunmehr in ähnlich gelagerten Fällen auch vorgetragen werden, dass die Gesamtumstände durchaus auch die Absicht des Anmelders nahelegen können, dass es hier um die missbräuchliche Verlängerung eines ablaufenden oder bereits beendeten Patentschutzes geht.

Gerade im vorliegenden Fall lag eine solche Konstellation nahe, da die Markenanmeldung kurz nach Ablauf des Patents erfolgte und sich auf ein Merkmal bezog, das zuvor im Zusammenhang mit der patentierten Lösung verwendet worden war. Ob hierin tatsächlich eine bösgläubige Anmeldung zu sehen ist, hat jedoch letztlich das nationale Gericht im Rahmen der vom Gerichtshof vorgegebenen Beurteilungskriterien im Rahmen der notwendigen Gesamtwürdigung zu bewerten. (Holderied)

II. DESIGNRECHT

7. Eigenart von Gemeinschaftsgeschmacksmustern bei vorgegebenen Gestaltungselementen und Modetrends

EuGH, Urteil vom 18.12.2025, C-323/24 – Deity Shoes

HINTERGRUND

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hatte im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster auszulegen. Im Mittelpunkt stand die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Geschmacksmuster, das auf bestehenden Modellen beruht oder aus vorbekannten Elementen zusammengesetzt ist, die Anforderungen der Neuheit und Eigenart erfüllt.

Die Klägerin, Deity Shoes, machte vor einem spanischen Gericht Ansprüche aus eingetragenen und nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern für verschiedene Schuhmodelle geltend. Diese beruhen auf Katalogen chinesischer Handelsunternehmen, die es ermöglichen, einzelne Gestaltungselemente – wie Farbe, Material oder dekorative Details – nach vorgegebenen Optionen zu kombinieren und an die Kundenwünsche anzupassen.

Die Beklagten bestritten die Schutzfähigkeit der Geschmacksmuster und erhoben Widerklage auf Nichtiger-

klärung wegen fehlender Neuheit und Eigenart. Sie machten geltend, dass den streitgegenständlichen Geschmacksmustern „keinerlei Innovation“ zugrunde liege, da Deity Shoes lediglich von chinesischen Handelsunternehmen angebotene Erzeugnisse vermarkte.

Das vorlegende Gericht stellte insbesondere folgende Fragen:

- Ist für den Designschutz eine echte Gestaltungstätigkeit erforderlich, d. h. muss das Geschmacksmuster Ergebnis einer geistigen Leistung seines Entwerfers sein?
- Können bloße Anpassungen bestehender Modelle Eigenart begründen?
- Ist es relevant, dass die verwendeten Bauelemente bereits aus Katalogen stammen?

Inwieweit beeinflussen Modetrends die Gestaltungsfreiheit und die Beurteilung des Gesamteindrucks?

ENTSCHEIDUNG

Die Entscheidung lässt sich auf folgende zentrale Aspekte zusammenfassen:

1. Kein Erfordernis eines Mindestmaßes an Gestaltung

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass der Inhaber oder der Entwerfer eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters über das Vorliegen der Voraussetzungen der Neuheit und der Eigenart hinaus nicht nachweisen muss, dass das Geschmacksmuster das Ergebnis eines Mindestmaßes an Gestaltung ist.

Dabei berücksichtigte der EuGH, dass Einschränkungen der Gestaltungsfreiheit – etwa durch technische oder rechtliche Vorgaben – lediglich im Rahmen der Beurteilung des Gesamteindrucks relevant sind, jedoch keine eigenständige Schutzvoraussetzung begründen.

Nach Auffassung des EuGH lässt sich auch aus dem Begriff des „Entwerfers“ kein Erfordernis einer bestimmten gestalterischen Leistung ableiten. Dieser dient vielmehr ausschließlich der Bestimmung des Rechtsinhabers.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Generalanwalts hebt der EuGH zudem die Abgrenzung zum Urheberrecht hervor: „Während der Begriff „Werk“ voraussetzt, dass es sich um ein Original handelt, das die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem es dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt, erfasst der Schutz von Geschmacksmustern Gegenstände, die zwar neu und individualisiert sind, aber dem Gebrauch dienen und für die Massenproduktion gedacht sind“.

Im Ergebnis erfolgt die Prüfung anhand eines objektiven Vergleichs mit dem vorbestehenden Formenschatz, wobei allein der Gesamteindruck beim informierten Benutzer maßgeblich ist.

2. Kombination vorbekannter Elemente

Der EuGH stellt ferner fest, dass sich die Eigenart nicht aus den Beziehungen einzelner Gestaltungselemente ergibt, sondern aus dem Vergleich mit bereits bestehenden Geschmacksmustern insgesamt.

Dabei stellte der EuGH klar, dass ein Geschmacksmuster auch dann schutzfähig sein kann, wenn es aus vorbekannten Elementen oder bestehenden Modellen zusammengesetzt ist. Entscheidend ist allein, ob das daraus resultierende Geschmacksmuster beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorruft.

Daher steht der Umstand, dass die streitgegenständlichen Geschmacksmuster Erscheinungsmerkmale aufweisen, die auf in Lieferantenkatalogen vorgegebenen Modellen beruhen, der Anerkennung ihrer Eigenart nicht entgegen. Gleiches gilt für den Fall, dass die vom Entwerfer vorgenommenen Änderungen lediglich punktuell sind und sich auf vom Lieferanten angebotene Bauelemente beschränken.

Solche Umstände stehen der Annahme von Eigenart nicht entgegen, sofern der Gesamteindruck sich vom vorbekannten Formenschatz unterscheidet.

3. Rolle von Modetrends

Unter Bezugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts stellte der EuGH fest, dass sich von Modetendenzen beeinflusste Merkmale von solchen unterscheiden, die durch technische Funktionen oder rechtliche Vorgaben bestimmt sind. Letztere sind regelmäßig unvermeidlich und dauerhaft, während Modetrends ihrem Wesen nach wandelbar und innovationsgetrieben sind.

Ferner können Modetendenzen nicht als unvermeidlich in dem Sinne angesehen werden, dass sie zwangsläufig die Merkmale eines Erzeugnisses im Voraus festlegen und dass ein Entwerfer nicht über die Freiheit zur Innovation verfügt, um sich darüber hinwegzusetzen.

Der EuGH stellt fest, dass der Umstand, dass die Unterschiede zwischen den angegriffenen und den älteren Geschmacksmustern auf Modetendenzen beruhen, die Aufmerksamkeit des informierten Benutzers grundsätzlich nicht mindert. Vielmehr ist aufgrund seiner Kenntnisse in dem betreffenden Bereich von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen.

Zwar kann die Allgegenwärtigkeit bestimmter Gestaltungselemente – etwa infolge massenhaft übernommener Trends oder identischer Gestaltungen durch zahlreiche Anbieter – die ästhetische Wahrnehmung und den wirtschaftlichen Erfolg beeinflussen. Für die Beurteilung der Eigenart ist dies jedoch ohne Bedeutung.

Maßgeblich ist allein, ob sich der Gesamteindruck vom vorbekannten Formenschatz unterscheidet.

Daraus folgt, dass auch Merkmalen, die auf Modetrends beruhen, keine geringere Bedeutung für den Gesamteindruck zukommen.

Die Entscheidung verdeutlicht damit, dass der Designschutz in der EU bewusst niedrigschwellig ausgestaltet ist und nicht an kreative Leistung, sondern an die Wahrnehmung des informierten Benutzers anknüpft.

Besonders praxisrelevant ist, dass der Gerichtshof klarstellt, dass Designentwicklung in der Praxis häufig auf der Kombination und Weiterentwicklung bestehender Gestaltungselemente beruht. Der Designschutz wird dadurch nicht eingeschränkt.

Zugleich hat das Urteil Auswirkungen auf die Bewertung von Märkten, die stark von Trends geprägt sind. Dass weit verbreitete Gestaltungselemente nicht an Bedeutung verlieren, verhindert eine schematische Argumentation, wonach bestimmte Merkmale allein wegen ihrer Verbreitung außer Betracht bleiben müssten. Damit verschiebt sich der Fokus stärker auf die konkrete Wahrnehmung durch den informierten Benutzer.

Für die Praxis führt dies zu einer differenzierteren Prüfung: Weder der Grad der gestalterischen Leistung noch die Herkunft einzelner Elemente sind entscheidend, sondern deren Zusammenwirken im konkreten Erscheinungsbild. Dies erhöht die Anforderungen an die Argumentation, insbesondere bei der Darlegung von Unterschieden im Gesamteindruck.

Insgesamt stärkt die Entscheidung die Bedeutung des Designrechts als eigenständiges Schutzregime und passt dessen Anwendung an die Realität moderner, stark standardisierter und trendgetriebener Märkte an. Gleichzeitig erhöht dies das Risiko von Streitigkeiten, da auch geringfügige Unterschiede im Einzelfall intensiv daraufhin geprüft werden müssen, ob sie den Gesamteindruck tatsächlich verändern. (Sopova)

III. URHEBERRECHT

8. Urheberrechtlicher Schutz von Werken der angewandten Kunst

EuGH, Urteil vom 04.12.2025, C-580/23 und C-795/23 – Mio / konektra

HINTERGRUND

Ein seit Jahrzehnten immer wieder und zuletzt verstärkt kontrovers diskutiertes Thema ist die Frage des urheberrechtlichen Schutzes von sog. Werken der angewandten Kunst, also dem Design von Gebrauchsgegenständen, die oftmals massenhaft verkauft werden, wie z. B. Möbeln, Leuchten, Elektrogeräten, Kleidung, Schuhen etc. Das Spannungsverhältnis entsteht dabei im Ausgangspunkt in der Frage des Verhältnisses zum Geschmacksmusterschutz (im nationalen deutschen Recht inzwischen „Designschutz“). Der Geschmacksmusterschutz ist explizit geschaffen für den Schutz der „Erscheinungsbilds von Erzeugnissen“ (Art. 3 Abs. 1 lit. a) UGV), die wiederum definiert sind als „jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand“ (Art. 3 Abs. 1 lit. a) UGV), richtet sich also erkennbar genau auf Werke der angewandten Kunst – hat aber eine zeitliche Höchstgrenze von maximal 25 Jahren. Urheberrechtlich geschützte Werke genießen diesen Schutz demgegenüber deutlich länger, nämlich für die Dauer von 70 Jahren ab dem Tod des Urhebers.

Das Urheberrecht ist anders als das Geschmacksmusterrecht auch nicht auf EU-Ebene durch eine eigene vollständig die urheberrechtlichen Fragen regelnde Richtlinie oder dergleichen harmonisiert. Insoweit weist die Rechtsprechung in den einzelnen Ländern quasi schon traditionell teils gravierende Unterschiede auf, wie „großzügig“ oder „streng“ sie bei der Zuerkennung urheberrechtlichen Schutzes von Werken der angewandten Kunst ist. Nun sind allerdings seit einiger Zeit in EU-Rechtssetzungsakten urheberrechtliche Werke erwähnt, insbesondere in der sog. InfoSoc-Richtlinie (Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft). Auf dieser Basis gibt es seither nach Ansicht des EuGH einen EU-weit harmonisierten Werkbegriff als Voraussetzung für urheberrechtlichen Schutz (dazu insbesondere EuGH, Urteil vom 12.09.2019, *Cofemel*, C-683/17, Rn. 50).

Allerdings kann der EuGH aufgrund dessen, dass ihm insoweit durch die Gerichte der Mitgliedsstaaten nur abstrakte Rechts-/Auslegungsfragen vorgelegt werden können, auch nur abstrakt antworten und rechtliche Vorgaben machen, aber nicht den jeweiligen Einzelfall entscheiden. In diesem Sinne hat der EuGH bereits mehrfach betont, dass Voraussetzung für den Schutz als urheberrechtliches Werk ist, dass die Gestaltung des jeweiligen Gegenstands Ausdruck von Entscheidungen sind, die die Persönlichkeit des Urhebers widerspiegeln (vgl. z. B. EuGH, Urteil vom 29.07.2019, *Pelham u. a.*, C-476/17, Rn. 39). Wann dies allerdings im Einzelfall vorliegt, wurde in der Rechtsprechungspraxis in den einzelnen Mitgliedsstaaten weiterhin sehr unterschiedlich gehandhabt.

Zwei nationale Entscheidungen aus dem Jahr 2025 verdeutlichen dies: So hatte der BGH entsprechend der traditionell eher „strengen“ Linie der deutschen Rechtsprechung betreffend den urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst einen urheberrechtlichen Schutz für das Design von Birkenstock-Sandalen verneint (BGH, Urteil vom 20.02.2025, I ZR 16/24; I ZR 17/24; I ZR 18/24). Der BGH hat insoweit sein Urteil gesprochen, ohne noch die Notwendigkeit einer Vorlage an den EuGH zu sehen, da der BGH seine Rechtsprechungslinie als im Einklang mit den Vorgaben des EuGH stehend sieht. Wenig später hat dessen unbeschadet und in voller Kenntnis der Entscheidung des BGH das Bezirksgericht Midden-Nederland (Utrecht, Niederlande) genau umgekehrt entschieden, dass das Design von Birkenstock-Sandalen sehr wohl urheberrechtlich geschützt sei (Urteil vom 12.11.2025, C/16/577582 / HA ZA 24-336). Damit folgt dieses Bezirksgericht der sozusagen „traditionellen“ Linie in der niederländischen Rechtsprechung, recht „großzügig“ urheberrechtlichen Schutz auch bei Werken der angewandten Kunst zu bejahen (wenngleich diese Werke dann oftmals nur einen engen Schutzbereich zu-

gesprächen bekommen). Das Bezirksgericht sah gleichfalls keine Notwendigkeit einer Vorlage zum EuGH, da es seine Entscheidung als von den Vorgaben des EuGH (ebenfalls) als gedeckt ansah.

Es gab und gibt also eine erhebliche Diskrepanz in den einzelnen Mitgliedsstaaten in der Frage, wann Werke der

angewandten Kunst urheberrechtlichen Schutz genießen. Insoweit wurde das Urteil des EuGH in Sachen Mio / konektra mit großer Spannung erwartet.

ENTSCHEIDUNG

Vereinfacht gesprochen geht es in Mio / konektra im Ausgangspunkt darum, ob Tische von Mio bzw. Sideboards/Schränke von USM Haller urheberrechtlichen Schutz genießen. Insoweit hatten ein schwedisches Berufungsgericht und der BGH dem EuGH einige Rechtsfragen zur Beantwortung vorgelegt. Diese beantwortet der EuGH auch in seinem Urteil vom 04.12.2025. Die jeweiligen Einzelfälle entschied er jedoch – bedingt durch das Vorlagesystem, was nur die Beantwortung von eher abstrakten Rechtsfragen erlaubt – nicht. Es gab also keine Aussagen des EuGH dazu, ob aus seiner Sicht die Möbel von Mio und USM Haller urheberrechtlichen Schutz genießen.

Sondern nur abstrakte Aussagen dazu, dass für den urheberrechtlichen Schutz erforderlich ist, dass es sich um Gestaltungen handelt, die die Persönlichkeit des Urhebers widerspiegeln – also entsprechend dem, was der EuGH auch schon in vorherigen Entscheidungen festgehalten hatte. Der EuGH hat insoweit im Wortlaut wie folgt für Recht erkannt:

„Werk im [urheberrechtlichen Sinne ist] ein Gegenstand ist, der die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie und kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt. Nicht frei und kreativ sind sowohl die

Entscheidungen, die durch verschiedene, insbesondere technische, Zwänge vorgegeben sind, die diesen Urheber bei der Schaffung des Gegenstands gebunden haben, als auch Entscheidungen, die zwar frei sind, aber nicht den Ausdruck der Persönlichkeit des Urhebers dadurch darstellen, dass sie diesem Gegenstand einen einzigartigen Aspekt verleihen. Umstände wie die Absichten des Urhebers beim Schaffensprozess, seine Inspirationsquellen und die Verwendung des vorhandenen Formenschatzes, die Wahrscheinlichkeit einer unabhängigen ähnlichen Schöpfung oder die Anerkennung des Gegenstands in Fachkreisen sind als solche für die Beurteilung der Originalität des Gegenstands, für den Schutz beansprucht wird, weder erforderlich noch entscheidend.“

Im Vergleich zur vorherigen Rechtsprechung neu ist dabei der Duktus, dass für urheberrechtlichen Schutz erforderlich ist, dass die jeweiligen kreativen Entscheidungen dem Gegenstand „einen einzigartigen Aspekt verleihen“. Das Kriterium der Einzigartigkeit betont der EuGH zusätzlich auch noch in Rn. 55 der Entscheidung:

„[...], da bei einem Urheber verlangt wird, dass er ein einzigartiges, von seiner Persönlichkeit geprägtes Werk schafft, [...]“

BEWERTUNG

Unmittelbar nach Veröffentlichung von Mio / konektra begann in den einschlägigen Foren der Kampf um die „Deutungshoheit“ über die Entscheidung. Kommentatoren, die „pro Urheberrechtsschutz sind“, sehen in dem Urteil teils sogar eine „Revolution“, durch das die bisherige Linie des BGH überholt sei. Weniger „urheberrechtsfreundliche“

Kommentatoren sehen genau gegenteilig die eher „strenge“ Linie des BGH bestätigt.

Meine Einschätzung ist in diesem Sinne daher auch: Die nationalen Gerichte werden sich jeweils in ihren traditionellen Rechtsprechungslinien bestätigt sehen. Also z. B.

die niederländischen Gerichte in ihrer eher „großzügigen“ Rechtsprechung. Und die deutschen Gerichte in ihrer eher „strengen“ Rechtsprechung. Für eine echte Harmonisierung dürfte daher der europäische Gesetzgeber gefordert sein (falls eine solche denn als anstrebenswert angesehen wird). In der Zwischenzeit können z. B. Hersteller von Original-Produkten die unterschiedlichen

Handhabungen in der jeweiligen nationalen Rechtsprechung nutzen und z. B. gegen Nachahmer durch Verfahren in den Niederlanden auf urheberrechtlicher Basis vorgehen und parallel in Deutschland wegen Geschmacksmusterverletzung (denn insoweit sind in Deutschland im Vergleich zu den Niederlanden deutlich schneller und einfacher einstweilige Verfügung zu erwirken). (Eberhardt)

IV. PROZESSRECHT

9. Urteilsveröffentlichungen – Da geht vielleicht mehr?

HINTERGRUND

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung ist eine oft unterschätzte Möglichkeit für die obsiegende Partei, weil sie für die unterliegende Partei sehr unangenehm sein kann. So können z. B. Kunden Kenntnis von einer Markenverletzung erhalten, die anders nicht an die Öffentlichkeit durchgedrungen wäre. Bis dato erfolgen Veröffentlichungen in Deutschland eher zurückhaltend. Die Omnipräsenz des Internets und der sozialen Medien könnte dies än-

dern. Deshalb ist es wichtig, den Sinn und Zweck des Anspruchs als Folge einer Verurteilung zu verstehen, die jeweiligen Interessen gegeneinander abzuwägen und angemessene Schlüsse zu ziehen, in welcher Art und in welchem Umfang eine Urteilsveröffentlichung gerechtfertigt sein kann. Interessant ist dabei ein Blick ins Nachbarland Österreich, das in den letzten Jahren einige neue Ansätze verfolgt hat.

RECHTLICHER RAHMEN

Die einschlägige Norm ist für alle gewerblichen Schutzrechte fast gleichlautend (§ 12 Abs. 2 UWG, § 19c MarkenG, § 103 UrhG, § 140e PatG). Der obsiegenden Partei kann im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt. Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil mitbestimmt.

Nach ständiger Rechtsprechung besteht ein berechtigtes Interesse, wenn die Veröffentlichung objektiv geeignet und erforderlich ist, um einen weiterhin bestehenden Störungszustand zu beseitigen. Wie eingangs erwähnt können sich aus der Veröffentlichung auch erhebliche Nachteile für die unterliegende Partei ergeben. Es bedarf deshalb einer sorgfältigen Abwägung der beiderseitigen Interessen. Folgende Kriterien sind zu berücksichtigen:

- Art, Dauer und Ausmaß der Rechtsverletzung
- der Grad des Verschuldens
- die zwischenzeitlich verstrichene Zeit
- das Informationsinteresse der Öffentlichkeit
- die Folgen einer Bekanntmachung für den Unterlegenen
- das Ausmaß des gegenwärtig noch andauernden Störungszustands

Deutschland

1. Im Urteil *Vorsicht Falle* (I ZR 167/20) aus dem Jahr 2021 stand zur Entscheidung, ob ein Unternehmen A ein Urteil noch fünf Jahre nach Rechtskraft mit voller Namensnennung der seinerzeit unterliegenden Partei B auf der eigenen Internetseite veröffentlichen durfte. Inhaltlich ging um unlautere Aussagen der Partei B bei der Gewinnung von Anzeigenkunden. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Veröffentlichung trotz des erheblichen Zeitabstandes wegen des anhaltenden Informationsinteresses der Allgemeinheit zulässig war. Auch die Namensnennung sei erforderlich. So werde die damalige Beklagte B von neuen Verstößen abgehalten. Potentielle Kunden würden informiert und könnten Verstöße an das Unternehmen A melden, das dann aus dem Titel vollstrecken könnte. Das weiterhin bestehende Allgemeininteresse und die damit verbundene Abschreckungswirkung überwiege das Interesse der damaligen Beklagten B am Schutz ihres geschäftlichen Rufes. Diese Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Ansehens sei nach umfassender Gesamtabwägung hinzunehmen. Dem Ergebnis stünde nicht entgegen, dass das Unternehmen A mit der Veröffentlichung auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolge. Es gäbe auch keine feste zeitliche Grenze. Das Informationsinteresse der Allgemeinheit liege erst

weg, wenn die Partei B nicht mehr im relevanten Geschäftsbereich tätig sei.

Das Urteil unterstreicht den Unterschied zwischen wettbewerbsrechtlichen Äußerungen einerseits und Persönlichkeitsäußerungen andererseits. Bei wettbewerbsrechtlichen Äußerungen kann das Allgemeininteresse, das im Rahmen der Schutzrechtstria des UWG zu berücksichtigen ist, ausschlaggebend sein. Persönlichkeitsäußerungen nach dem allgemeinen Deliktsrecht nehmen hingegen ausschließlich die jeweiligen Parteiinteressen in den Blick.

2. Ähnliche Erwägungen zog das Landgericht München (7 O 10571/20) im Fall einer Patentverletzung bei zahnmedizinischen Produkten heran. Wegen des Gesundheitsbezugs läge eine besondere Interessenslage vor, die über die bloßen Parteiinteressen hinausginge. Weil die Produkte unmittelbar am Patienten zum Einsatz kämen, seien auch die Interessen der ÄrztInnen und PatientInnen zu berücksichtigen. Die Betroffenen bräuchten sichere Kenntnis, dass die Produkte den gesetzlichen Anforderungen entsprächen und es gewährleistet sei, Ersatzteile bestellen zu können. Eine Patentverletzung im Bereich der Heilbehandlung wiege schwerer als in anderen Bereichen, beispielsweise der Unterhaltungselektronik. Zugesprochen wurde die einmalige Urteilsveröffentlichung in zwei zahnärztlichen Fachzeitschriften. Die PatientInnen erlangten dann mittelbar durch Aufklärungsgespräche mit den ÄrztInnen Kenntnis. Als unverhältnismäßig abgelehnt wurde hingegen eine dreimalige Veröffentlichung.
3. Allgemein zeigen sich die Parteien in Deutschland bei den Modalitäten bei Urteilsveröffentlichungsanträgen zurückhaltend. So wäre es im genannten Fall interessant gewesen, wenn der Kläger eine Veröffentlichung auch in einer an Patienten gerichteten Zeitschrift (z. B. „Apotheken-Rundschau“) beantragt hätte mit dem Argument, dass die unmittelbar betroffenen Personen nur so erreicht werden könnten.

Österreich

1. Ein Blick nach Österreich zeigt, dass Urteilsveröffentlichungen dort zentraler Gegenstand einiger wichtiger Entscheidungen waren. Die Vorschrift des hiesigen § 25 UWG erfordert – wie in Deutschland – ein berechtigtes Interesse. Nach Absatz 7 besteht dann für den Medienunternehmer, der nach den Entscheidungsvorgaben das Urteil veröffentlichen muss, ein Kontrahierungszwang. Es fehlt aber an einer Legaldefinition des Medienunternehmers.

Klassischerweise handelt es sich bei Medienunternehmen um Herausgeber von Zeitungen und Fachzeitschriften. Österreichische Gerichte sind in den letzten Jahren aber über dieses enge Verständnis hinausgegangen und haben dabei das sog. Talionsprinzip herangezogen. Das Talionsprinzip beschreibt den Grundsatz, dass die Publikation des Urteils in jener Form und Aufmachung zu erfolgen hat, in der auch die verfolgte Verletzungshandlung veröffentlicht wurde. Einfach gesprochen: Die Veröffentlichung hat in jenen Medien zu erfolgen, in denen die beklagte Partei unlauter geworben hat oder wo die Schutzrechtsverletzung begangen wurde.

2. Mit diesem weiten Verständnis entschied der Oberste Gerichtshof schon im Jahre 2002 (E4 Ob 174/02w – *Boss Zigaretten*), dass die Veröffentlichung auf der Website erfolgen müsse, auf der die unlauteren Aussagen getroffen worden seien. Der Medienunternehmer im Sinne der gesetzlichen Vorschrift kann also der Betreiber der Website sein, auf der die Verletzungshandlung stattfand. Das OLG Innsbruck hat dies im Jahre 2005 auch dann bejaht, wenn die Website zwischenzeitlich übertragen wurde und der Inhaber gar nicht mehr derjenige war, der die unlauteren Aussagen getätigt hatte. Entscheidend sei nicht, wer Domaininhaber sei, sondern dass das Medium der Veröffentlichung dem der Verletzungshandlung entspreche.

3. Im Jahr 2010 hat das Handelsgericht Wien in zwei Urteilen erstmals entschieden, dass die Urteilsveröffentlichung im YouTube Kanal bzw. auf Facebook der unterliegenden Partei verlangt werden kann. Hintergrund waren Streitigkeiten zwischen zwei Friseuren. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte einen eigenen Friseursalon eröffnet und ein Werbevideo auf YouTube mit dem Tag des Namens seines alten Arbeitgebers veröffentlicht. Es handelte sich um eine Markenverletzung. Das Urteil musste 30 Tage lang als scrollendes Video auf dem YouTube Kanal gezeigt und dabei vorgelesen werden. Zusätzlich war der Urteilsspruch in der Beschreibung des Videos anzugeben. Kurze Zeit später wurde der ehemalige Mitarbeiter nochmals verurteilt. Dieses Mal wegen eines Wettbewerbsverstoßes. Er hatte auf seiner Facebook Seite Fotos veröffentlicht, die den alten Arbeitgeber pauschal herababwerteten. Dies Mal urteilte das Handelsgericht Wien, dass auf der Facebook Seite ein neues Fotoalbum mit dem Titel „Urteilsveröffentlichung“ angelegt werden müsse. Darin musste ein Scan des Urteils für 30 Tage als Bild gezeigt werden; in der Beschreibung war der Spruch des Urteils wiederzugeben.

Als Begründung der Modalitäten der Urteilsveröffentlichungen verwies das Handelsgericht Wien auf das eingangs erwähnte Talionsprinzip. Die Urteilsveröffentlichung müsse die gleichen Personen erreichen, die die Rechtsverletzung wahrgenommen haben. Bei Verstößen im Internet gelinge dies nicht mit einer Veröffentlichung in einer gedruckten Tageszeitung. Entscheidend für die Wirksamkeit sei die genaue Art und Weise der Veröffentlichung. So hätten etwa alle Fans der Facebook Seite die Urteilsveröffentlichung in ihrem Newsfeed angezeigt bekommen. Neu an diesen Entscheidungen war, dass Facebook und YouTube so behandelt wurden, als handele es sich um Webseiten der verurteilten Partei.

4. Im Ergebnis ist die Urteilsveröffentlichung also in solchem Umfang zuzusprechen, dass die Verkehrskreise, gegenüber denen die Rechtsverletzung wirksam geworden ist, über den Gesetzesverstoß aufgeklärt werden. Art und Umfang des Mediums, in dem

die Veröffentlichung stattfinden soll, sollten dem der rechtsverletzenden Handlung in der Regel entsprechen, aber auch nicht darüber hinausgehen. Einen guten Praxisüberblick gibt das „Handbuch der Urteilsveröffentlichung“ von Dr. Meinhard Ciresa, derzeit noch in der 4. Auflage, 2017.

IV. Einheitliches Patentgericht

Das weitere Verständnis des „berechtigten Interesses“ im Lichte des Talionsprinzips zeigt sich auch in ersten Entscheidungen der Lokalkammern des Einheitlichen Patentgerichts (UPC). So wies die deutsche Lokalkammer Düsseldorf (UPC_CFI_373/2023, Entscheidung vom 31.10.2024; *SodaStream v. Aarke*) den Antrag nach Art. 80 UPC auf Urteilsveröffentlichung zurück und führte aus, dass die Veröffentlichung ein Element der Bestrafung beinhalte und nur dann gewährt werden sollte, wenn der Schutz des Klägers durch die anderen angeordneten Maßnahmen nicht wirksam und ausreichend gewährleistet ist. Im konkreten Fall sei nicht ersichtlich, dass die Patentverletzung bei dem kleinen und hoch spezialisierten Kundenkreis für hochpreisige Karbonatoren zu Verunsicherungen geführt habe, die eine Veröffentlichung rechtfertigte. Im Zentrum der Interessensabwägung standen also mögliche negative Folgen für den Beklagten. In einer Entscheidung der österreichischen Lokalkammer Wien (UPC_CFI_33/2024, Entscheidung vom 15.01.2025) wird zunächst die obige Entscheidung zitiert. Im Anschluss betont die Lokalkammer Wien aber, dass bei der Interessenabwägung nicht nur das Sanktionselement, sondern auch der Zweck der Abschreckung zukünftiger Verletzer und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit einzubeziehen sind. Es gäbe also auch ein über den konkreten Verletzungsfall hinausgehendes Präventionsinteresse. Im konkreten Fall war hierzu nichts vorgetragen worden, aber die ergänzenden Anmerkungen der Lokalkammer Wien unterstreichen den Willen einer genaueren Interessenabwägung ohne einseitigen Fokus zugunsten der unterliegenden Partei. Es wird interessant sein, die Rechtsprechung und mögliche Annäherung der Lokalkammern zu verfolgen.

Die dargestellten Entscheidungen sollten zu mehr Kreativität bei Anträgen auf Urteilsveröffentlichungen ermutigen:

Zum einen in Bezug auf das Ob. So lassen sich Aspekte aus dem Urteil des Landgerichts München möglicherweise von einer Patentverletzung im Bereich der Heilbehandlung auf andere Produktbereiche und Schutzrechte übertragen. Wenn die Interessen der PatientInnen zu berücksichtigen sind, weil diese unmittelbar betroffen sind, könnte dies auch für Produkte zutreffen, die den Bereich Umwelt und Klima in besonderem Maße betreffen. Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung zur Werbung mit Klimaneutralität (BGH, Urteil vom 27.06.2024, I ZR 98/23 – *klimaneutral*) erneut betont, dass Verbraucherinteressen sich änderten und Nachhaltigkeitskriterien in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Irrige Vorstellungen potentieller Kunden in Bezug auf Umwelt und Klima haben besonderes Gewicht. Bei unlauteren Aussagen und auch bei einer Schutzrechtsverletzung, die diesen Bereich in besonderem Maße tangiert, könnten die Allgemeininteressen dann ausschlaggebend sein, einen Anspruch auf Urteilsveröffentlichung zuzu-

sprechen. Dies könnte sogar im Bereich der Unterhaltungselektronik gelten. Auch dort werden Allgemeininteressen, insbesondere die Nachhaltigkeit von Produkten, immer wichtiger. So zielt die Reparatur-Verordnung (EU VO 2024/1799) darauf ab, die Nutzungsdauer von Konsumgütern zu verlängern und den Verbrauchern ein hohes Maß an Transparenz zu ermöglichen. Damit könnten Allgemeininteressen der Verbraucher in der Interessensabwägung grundsätzlich an Bedeutung gewinnen.

Zum anderen in Bezug auf die Art und Weise. Das in Österreich im Mittelpunkt stehende Talionsprinzip betont zu recht, dass eine Urteilsveröffentlichung nur wirksam ist, wenn dieselben Personen erreicht werden können, die vorher die rechtsverletzende Handlung wahrgenommen haben. Art und Umfang des Mediums sollten also übereinstimmen. In Zeiten des Internets und der Sozialen Medien scheinen neue Wege, insbesondere eine Veröffentlichung auf der Internetseite der unterliegenden Partei, in konkreten Fällen geboten. Besonders hart, und wohl nur in Extremfällen denkbar, wäre eine Veröffentlichung auf der Startseite, bevor die normalen Inhalte erscheinen. (Ehlers)

BEARBEITUNG

Dr. jur. Linda Albertsen
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
Kateryna Sopova
Dr. iur. Philipp Venohr

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:
© Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG

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.

In Bremen, München und Hamburg sind über 300 Mitarbeiter, darunter mehr als 70 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

Gollierstraße 4
80339 München
Tel. +49 89 549075-0
Fax +49 89 55027555
mailmuc@eisenfuhr.com



Hamburg

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

© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB 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 PartGmbB.

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