

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2016

**Eisenführ Speiser**

characterized by IP®



© **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](http://www.eisenfuhr.com) enthaltenen Informationen.

## INHALT

Überblick.....	2
I. Schutzfähigkeit/Löschungsverfahren .....	3
1. Nachweis von Verkehrsdurchsetzung durch demoskopische Gutachten .....	3
<i>BGH, Beschluss vom 21.07.2016 – I ZB 52/15 (BPatG) – Sparkassen-Rot</i> .....	3
II. Verletzungsverfahren.....	5
2. Rückrufverpflichtung des Herstellers aus den Vertriebswegen als „Nebenzpflicht“ bei gerichtlichem Unterlassungsgebot .....	5
<i>BGH, Beschluss vom 29.10.2016, I ZB 34/15 – RESCUE TROPFEN</i> .....	5
3. Haftung für Angaben Dritter bei Internetangeboten .....	7
<i>BGH, Urteil vom 03.03.2016, I ZR 140/14 – Angebotsmanipulation bei Amazon</i> .....	7
4. Markenmäßige Benutzung einer Warenform.....	9
<i>BGH, Urteil vom 21.10.2015, I ZR 23/14 – Bounty</i> .....	9
5. Antragsfassung und Verwirkung bei Unternehmenskennzeichen.....	11
<i>BGH, Urteil vom 05.11.2015, I ZR 50/14 – ConText</i> .....	11
6. Erschöpfung beim Parallelimport von Arzneimitteln .....	13
<i>BGH, Urteil vom 02.12.2015, I ZR 239/14 – Eligard</i> .....	13
III. Lizenzen.....	15
7. Insolvenzfestigkeit einer Markenlizenz .....	15
<i>BGH, Urteil vom 21.10.2015, I ZR 173/14 – Ecosoil</i> .....	15

## ÜBERBLICK

Bei EISENFÜHR SPEISER wird die Markenkompetenz in der Praxisgruppe Marken kanzleiübergreifend gebündelt. Die Rechts- und Patentanwälte tauschen sich regelmäßig über Neuerungen in der Rechtsprechung und Praxis aus. Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Erfahrung von über 50 Jahren schöpfen. Davon profitieren unsere Mandanten.

Die aktuellste Rechtsprechung wird ebenfalls berücksichtigt in dem von EISENFÜHR SPEISER in Zusammenarbeit mit Detlef Schennen, Vorsitzender einer Beschwerdekammer beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), nun bereits in der 5. Auflage herausgebrachten Kommentar zur Unionsmarkenverordnung (Eisenführ/Schennen, UMV, Carl Heymanns Verlag 2017).

In dieser Rechtsprechungsübersicht hat die Praxisgruppe Marken acht aktuelle praxisrelevante Entscheidungen aus den letzten Monaten zusammengestellt und für Sie aufbereitet.

Beschäftigt haben die Gerichte vor allem besondere Markenformen wie die abstrakte Farbmarke oder die dreidimensionale Marke und deren Unterscheidungskraft sowie die damit eng verknüpfte Frage des Schutzzumfangs. Darüber hinaus ging es vielfach auch um Parallelimporte von Arzneimitteln, Angaben in Verkaufsplattformen im Internet, Kollisionen von Unternehmenskennzeichen oder auch um Verwirkung von Ansprüchen wegen Markenverletzung.

April 2017

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. SCHUTZFÄHIGKEIT/LÖSCHUNGSVERFAHREN

## 1. Nachweis von Verkehrsdurchsetzung durch demoskopische Gutachten

**BGH, Beschluss vom 21.07.2016 – I ZB 52/15 (BPatG) – Sparkassen-Rot**

### HINTERGRUND

Fehlt einem als Marke angemeldeten Zeichen die originäre Unterscheidungskraft, welche eine der Eintragungsvoraussetzungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist, so kann dieses Zeichen dennoch zur Eintragung zugelassen werden, wenn es als Marke bekannt ist und die Voraus-

setzungen einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt sind. Ob die Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung zu Recht erfolgte, kann nachträglich in einem Lösungsverfahren überprüft werden.

### ENTSCHEIDUNG

Ausgangspunkt des Verfahrens war, dass der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe dem Finanzkonzern Santander einen Unterlassungstitel hinsichtlich der Benutzung der abstrakten Farbe „Rot“ für Dienstleistungen eines Geldinstituts im Bereich Retail-Banking erwirkte. Zur Verteidigung stellte Santander einen Lösungsantrag gegen die Angriffsmarke DE 30211120 „Rot (HKS 13)“ des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V.:



Diese Marke war für Dienstleistungen der Klasse 36, nämlich Finanzwesen und diverse Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, seit dem 11. Juli 2007 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen auf Grundlage eines Verkehrsgutachtens eingetragen.

In einem Verfahren mit einer Verfahrensdauer von mehr als sechs Jahren bestätigte der I. Senat des Bundesgerichtshofs die Entscheidung des DPMA, welches mit Beschluss vom 24. April 2012 die im Oktober 2009 eingereichten Lösungsanträge gegen die abstrakte

Farbmarke „Rot“ des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. zurückgewiesen hatte.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs brachte zahlreiche praxisrelevante Klarstellungen:

1. Anders als die Vorinstanzen, die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung noch festgestellt hatten, dass nicht stets erforderlich sei, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marke von mindestens 70 % ergebe, hat der Bundesgerichtshof nunmehr im Anschluss an eine Parallelentscheidung zur bekannten Farbmarke „Langenscheidt-Gelb“ festgestellt und bestätigt, dass „kein deutlich über 50 % liegender Durchsetzungsgrad erforderlich“ sei.
2. Hinsichtlich der Methodik der Erstellung von Verkehrsgutachten hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass demoskopische Gutachten dann nicht berücksichtigt werden dürfen, wenn die Eingangsfrage suggestiv war. Insbesondere dürfe die Eingangsfrage den herkunftshinweisenden Charakter des Zeichens nicht bereits suggerieren.

Als zulässig sah der Bundesgerichtshof aber eine Eingangsfrage in dem späteren Gutachten des Sparkassenverbandes an, bei der danach gefragt wurde, ob die abgebildete abstrakte Farbe „Rot“

vom Befragten im Zusammenhang mit den ebenfalls als Liste vorgelegten Finanzdienstleistungen (Kontoführung, Überweisungen, Kontoauszüge, Sparbücher, Kredite, Bausparen) bekannt ist. Mit der Eingangsfrage ist ausschließlich zu ermitteln, ob der Befragte das in Rede stehende Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen schon einmal wahrgenommen hat. Erst im Anschluss daran kann bei dem Personenkreis, der das Zeichen kennt, nachgefragt werden, ob er es als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen sieht.

Im Ergebnis konnte das Gutachten des Sparkassenverbandes auf Basis der vorgenannten Eingangsfrage einen Bekanntheitsgrad von immerhin 54 % bestätigen, was letztlich die Verkehrsdurchsetzung und damit die Eintragung rechtfertigte. Darauf, dass durch Nachfragen im demoskopischen Gutachten sogar ein Durchsetzungsgrad von über 60 % nachgewiesen werden konnte, kam es dann im Ergebnis gar nicht mehr an.

3. Interessant ist auch die Frage, zu welchem Verfahrensstand die Gutachten vorgelegt werden müssen, die ja eine Verkehrsdurchsetzung auch im Zeitpunkt der Entscheidung belegen müssen. Insofern hat der Bundesgerichtshof das 2013 erstellte Gutachten des Sparkassenverbandes als noch ausreichend erachtet, obwohl die Entscheidung erst rund zwei Jahre später erfolgte. Bei längeren Zeit-

räumen insbesondere im Instanzenzug kann es aber angezeigt sein, eine Verkehrsbefragung rechtzeitig zu wiederholen.

4. Eine weitere Klarstellung brachte die Entscheidung insoweit, als es im Einzelfall zulässig sein kann, die vom Markeninhaber beanspruchten Dienstleistungen in einer einzigen Befragung zu untersuchen. Da bei Prüfung der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG regelmäßig der Durchsetzungsgrad für jede einzelne Ware oder Dienstleistung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nachzuweisen ist, für die die Eintragung des Zeichens als Marke begehrt wird, ist zu erwarten, dass hier eine Ausnahme nur deshalb gemacht werden konnte, weil ein innerer Zusammenhang zwischen den einzelnen Finanzdienstleistungen bestand. Steht nämlich fest, dass mehrere Dienstleistungen unterschiedlicher Art typischerweise von einem einzigen Unternehmen erbracht werden (hier: Bankdienstleistungen für Privatkunden), wird der angesprochene Verkehr erwarten, wenn er die wichtigste dieser Dienstleistungen in Anspruch nimmt (hier: Führung eines Girokontos), dass das Unternehmen auf Anfrage weitere Dienstleistungen (hier: Ausgabe von Debit- und Kreditkarten, Kredite, Geldanlagen usw.) anbietet. Unter diesen besonderen Voraussetzungen kann ausnahmsweise auch ein Dienstleistungsbündel Gegenstand einer einzigen Befragung zur Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens sein.

## BEWERTUNG

Prozessual interessant ist, dass der Bundesgerichtshof es offen gelassen hat, ob der Markeninhaber oder der Löschantragsteller die Beweislast für die Behauptung, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke sei zu Unrecht registriert worden, trägt. Da es der Bundesgerichtshof aber als ausreichend ansah, dass eines von insgesamt 13 sich teilweise widersprechenden demoskopischen Gutachten von 2013 einen ausreichenden Durchsetzungsgrad ermittelt hatte, spricht – ungeachtet der erheblichen methodischen Kritik an einigen der übrigen Gutachten – einiges dafür, dass der Bundesgerichtshof noch nicht vollständig auf die Linie

des Europäischen Gerichtshofs umgeschwenkt ist, welcher die Beweislast ausschließlich beim Markeninhaber sieht. Hier ist in den nächsten Jahren aber mit einer Klarstellung zu rechnen.

Ferner sind nunmehr für die Fragestellung bei Verkehrsbefragungen Leitlinien aufgestellt, die es in Zukunft zu beachten gilt, insbesondere mit Blick auf die Eingangsfrage. Diese Klarstellungen zu den Fragestellungen haben in Kombination mit der Bestätigung der prozentualen Grenzen für die Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung eine erhebliche Prognosesicherheit gebracht. (Förster)

## II. VERLETZUNGSVERFAHREN

### 2. Rückrufverpflichtung des Herstellers aus den Vertriebswegen als „Nebenschuld“ bei gerichtlichem Unterlassungsgebot

#### **BGH, Beschluss vom 29.10.2016, I ZB 34/15 – RESCUE TROPFEN**

##### **HINTERGRUND**

Der Bundesgerichtshof musste entscheiden, ob ein Unterlassungsschuldner sich darauf beschränken kann, den ihm gerichtlich untersagten Vertrieb von Produkten mit einer entsprechenden Kennzeichnung lediglich zukünftig selbst zu unterlassen oder ob in einem solchen Unterlassungsgebot unausgesprochen auch die Verpflichtung des Herstellers zu sehen ist, durch einen Produktrückruf bei seinen Abnehmern den weiteren Verkauf der inkriminierten Produkte in den Vertriebswe-

gen zu stoppen. Das Bestehen einer solchen Rückrufverpflichtung hatten die Oberlandesgerichte bisher unterschiedlich beurteilt. Nunmehr hat der Bundesgerichtshof durch Beschluss in einem Ordnungsmittelverfahren die Streitfrage dahingehend entschieden, dass grundsätzlich eine solche Rückrufverpflichtung besteht, es sei denn, dass der Rückruf im Einzelfall unzumutbar sei.

##### **ENTSCHEIDUNG**

Die Parteien stritten über die Zulässigkeit der Angabe „RESCUE“ beim Vertrieb von Bachblütenprodukten. Die Klägerin sah in der Verwendung dieser Bezeichnung einen Verstoß gegen die Health-Claims-Verordnung. Das Oberlandesgericht München hatte dem Herstellungsunternehmen im Jahre 2013 untersagt, die als Spirituosen gekennzeichneten Produkte „RESCUE TROPFEN“ und „RESCUE NIGHT SPRAY“ zu bewerben oder zu vertreiben. Die Beklagte hielt sich an das Untersagungsgebot, in den von ihr belieferten Apotheken wurden die Produkte aber weiterhin abverkauft. Außerdem bewarb die Beklagte weiterhin die im Urteil des Oberlandesgerichts München nicht genannten weiteren „RESCUE“-Bachblütenprodukte, die sie unter den Bezeichnungen „RESCUE SPRAY“ und „RESCUE NIGHT TROPFEN“ vertrieb.

Wegen der nicht erfolgten Rückrufe und der Verwendung der ähnlich gelagerten Bezeichnungen betrieb die Klägerin ein Ordnungsmittelverfahren gemäß § 890 ZPO, das vor dem Landgericht München I scheiterte, vor dem Oberlandesgericht jedoch Erfolg hatte. Das Oberlandesgericht setzte ein Ordnungsgeld von

insgesamt 45.000 Euro fest; wegen des unterbliebenen Rückrufs wurden 15.000 Euro festgesetzt, 30.000 Euro entfielen auf die Werbeaktivitäten mit den weiteren „RESCUE“-Bezeichnungen. Der Bundesgerichtshof bestätigte das vom Oberlandesgericht München verhängte Ordnungsgeld und führte in der Begründung aus, dass die Unterlassungsschuldnerin die Apotheken zur Rückgabe der Waren hätte auffordern müssen. Zwar habe sie für das selbstständige Handeln Dritter grundsätzlich nicht einzustehen, sei jedoch gehalten, auf Dritte, deren Handeln ihr wirtschaftlich zugutekomme, einzuwirken, wenn sie mit einem Verstoß ernstlich rechnen müsse und zudem rechtliche und tatsächliche Einflussmöglichkeiten auf das Verhalten der Dritten habe.

Auch das Ordnungsgeld wegen Verwendung der Bezeichnungen „RESCUE SPRAY“ und „RESCUE NIGHT TROPFEN“ sei zu Recht verhängt worden, obwohl konkret nur „RESCUE TROPFEN“ und „RESCUE NIGHT SPRAY“ untersagt war, da das Charakteristische des Verbots in der Bezeichnung „RESCUE“ liege.

Durch den Beschluss des Bundesgerichtshofs ist nun jedenfalls klargelegt, dass in aller Regel ein Unterlassungsschuldner sich nicht auf bloßes Nichtstun beschränken darf. Es ist außerdem davon auszugehen, dass eine Rückrufverpflichtung grundsätzlich nicht nur bei einem gerichtlichen Unterlassungsgebot besteht, sondern auch bei einem vertraglichen strafbewehrten Unterlassungsversprechen, es sei denn, die Parteien vereinbaren hier Abweichendes. Dass die Parteien durchaus erwägen sollten, im Einzelfall Abweichendes zu vereinbaren, zeigt eindrucksvoll das Ausgangsstreitverfahren, das dem Beschluss des Bundesgerichtshofs zugrunde lag. Auf die von der Beklagten eingelegte Revision legte der Bundesgerichtshof den Fall dem Europäischen Gerichtshof vor, der entschied, dass für die „RESCUE“-Produkte noch Bestandsschutz bis zum Jahr 2022 besteht. Die Beklagte und Unterlassungsschuldnerin wird deshalb voraussichtlich das gegen sie verhängte Ordnungsgeld nicht zahlen müssen. Überdies wird die Klägerin die Kosten der von ihr angestrebten Verfahren zu erstatten haben und hätte auch die Kosten der Rückrufaktion zu erstatten (§ 717 Abs. 2 ZPO), wenn

die Beklagte ihre Produkte tatsächlich sofort nach Zustellung des zweitinstanzlichen Urteils aus den deutschen Apotheken (wovon es ca. 20.000 gibt) zurückgerufen hätte.

Die Folgen für die Beratungspraxis sind durchaus weitreichend. Wer beispielsweise zukünftig als Unterlassungsschuldner nach Abmahnung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt, verbunden mit dem Hinweis, dass damit keine Rückrufverpflichtung aus den Vertriebswegen einhergeht, riskiert damit, dass gegen ihn beispielsweise eine einstweilige Verfügung beantragt oder eine Klage eingereicht wird, denn die Abgabe einer Unterlassungserklärung ist grundsätzlich bedingungsfeindlich. Wer mit Erfolg eine einstweilige Verfügung beantragt und zustellt, muss damit rechnen, dass der Antragsgegner unmittelbar die Produkte aus den Vertriebswegen zurückruft, was erhebliche Kosten verursachen kann und für den Fall, dass die einstweilige Verfügung keinen Bestand hat, erhebliche Kostenfolgen auch für den Angreifer haben kann (§ 945 ZPO). (Sander)

### 3. Haftung für Angaben Dritter bei Internetangeboten

#### **BGH, Urteil vom 03.03.2016, I ZR 140/14 – Angebotsmanipulation bei Amazon**

#### **(Parallelentscheidung zum Wettbewerbsrecht wegen irreführender Angaben BGH, Urteil vom 03.03.2016, I ZR 110/15 – Herstellerpreisempfehlung bei Amazon)**

#### HINTERGRUND

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann als Störer bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat-kausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt. Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von Prüfpflichten voraus. Einem Unternehmen, welches sich nach dem äußeren Erscheinungsbild einer Werbung als hierfür verantwort-

lich geriert, steht dabei grundsätzlich der Nachweis offen, tatsächlich nicht in der Lage gewesen zu sein, auf den Inhalt der beanstandeten Werbung Einfluss zu nehmen (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 10.02.2011, I ZR 183/09 – *Irische Butter*).

Der nun entschiedene Fall betrifft demgegenüber nicht die Konstellation, dass eine Werbung von einem Dritten vollständig ohne Einfluss des in Anspruch genommenen Unternehmens geschaltet wurde, sondern hier wurde das streitgegenständliche Angebot jedenfalls ursprünglich vom in Anspruch genommenen Händler erstellt.

#### ENTSCHEIDUNG

Die Internethandelsplattform „Amazon“ bietet unter der Rubrik „Amazon-Marketplace“ Händlern die Möglichkeit, eigene Angebote über die Plattform anzubieten. Stellt ein Händler A dort ein entsprechendes Angebot ein, wird eine Angebotsseite erstellt und eine Angebotsnummer vergeben. Möchte ein zweiter Händler B das gleiche Produkt anbieten, wird dessen erstellte Angebotsseite automatisch mit der Angebotsseite von Händler A verknüpft. So soll dem Kunden ein unmittelbarer Preisvergleich für identische bzw. vermeintlich identische Produkte zwischen den verschiedenen Anbietern bei „Amazon-Marketplace“ ermöglicht werden. Änderungen, die Händler B später an der Produktbeschreibung seines Angebots vornimmt, werden auf das (vermeintlich) identische Angebot von Händler A übertragen. Änderungen der Produktbeschreibungen automatisch verknüpfter Angebotsseiten wirken sich so auf alle anderen hiermit verknüpften Angebote aus. Eine Nachricht über diese nachträgliche Änderung erhält der ursprüngliche Angebotsersteller nicht. Grundlage für dieses Vorgehen sind die AGB von Amazon.

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke „TRIFOO“, die für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Schnittstellengeräte und -programme für Computer“ eingetragen ist. Der Beklagte betreibt auf der Handelsplattform „Amazon-Marketplace“ einen Händlershop. In diesem bot er eine „Finger Maus“ für „PC Notebook“ an. Am 20. November 2011 konnte das Angebot auf [www.amazon.de](http://www.amazon.de) mit den Angaben „Trifoo USB 2.0 Finger Maus Optical Mouse für PC Notebook 800 DPI“ und „Verkauf und Versand durch e.“ aufgerufen werden.

Der Bundesgerichtshof bejaht die Verantwortlichkeit des Beklagten, also des ursprünglichen Angebotserstellers, für die Markenverletzung. Händler, die auf der Internet-Verkaufsplattform „Amazon-Marketplace“ Produkte zum Verkauf anbieten, trifft eine Überwachungs- und Prüfungspflicht auf mögliche Veränderungen der Produktbeschreibungen, die selbständig von Dritten vorgenommen werden, wenn der Plattformbetreiber derartige Angebotsänderungen zulässt.

Das Urteil erlegt dem Händler strenge Prüfpflichten auf. Eine Verantwortlichkeit für die Handlungen Dritter kann damit schon dann bejaht werden, wenn eine Änderung mit schutzrechtsverletzendem Inhalt vorgenommen wird. Dass der ursprüngliche Anbietersteller von dieser nachträglichen Änderung tatsächlich wusste, bzw. bereits auf die mögliche Verletzung aufmerksam gemacht wurde, ist nicht erforderlich, um ihn in Anspruch zu nehmen. Es reicht daher nicht, den Schutzrechtsinhaber darauf zu verweisen, die Handlung sei von einem Dritten vorgenommen worden, auf den der Anbietersteller keinen Einfluss habe, was faktisch gleichwohl der Fall sein dürfte. Dem Anbietersteller bleibt damit nichts anderes übrig, als sämtliche seiner Angebote ständig auf etwaige Veränderungen zu überprüfen und ggf. rechtsverletzende Änderungen zeitnah rückgängig zu machen. Einen Zeitraum von zwei Wochen zwischen den Überprüfungen hat der Bundesgerichtshof dabei als zu lang erachtet.

Für Schutzrechtsinhaber bedeutet das Urteil eine erhebliche Vereinfachung der effektiven Rechtsdurchsetzung. Als Verletzer kann (bei Angeboten auf „Amazon-Marketplace“) der Anbietersteller in Anspruch genommen werden. Die bei Handelsplattformen zumeist nur mit erhöhtem Aufwand mögliche Ermittlung des „Urhebers“ der Verletzung ist damit nicht erforderlich.

Die Relevanz des Urteils dürfte wegen der Besonderheiten der Angebotsverknüpfung auf die Plattform „Amazon-Marketplace“ und solche Plattformen, die in gleicher Weise vorgehen, beschränkt sein. Angesichts der praktisch allerdings großen Bedeutung von „Amazon-Marketplace“ dürften hiervon gleichwohl eine Vielzahl von Angeboten im Internet betroffen sein. (Dekker)

## 4. Markenmäßige Benutzung einer Warenform

**BGH, Urteil vom 21.10.2015, I ZR 23/14 – Bounty**

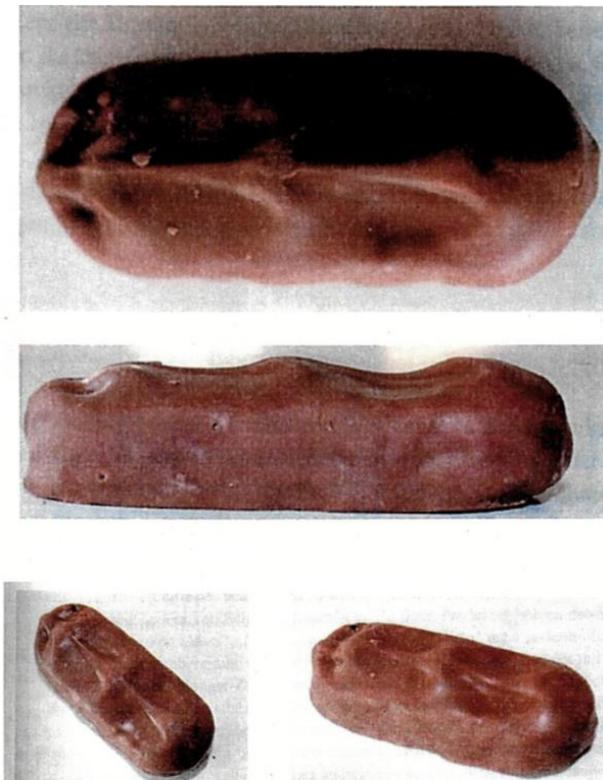
### HINTERGRUND

Voraussetzung für eine Markenverletzung ist, dass das angegriffene Zeichen „markenmäßig“ benutzt wird. Nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung ist hierfür erforderlich, dass durch die Zeichennutzung in eine der durch den jeweiligen Verletzungstatbestand geschützten Markenfunktionen eingegriffen wird. Regelmäßig geht es dabei vor allem darum, ob in die Herkunftsfunktion der Marke eingegriffen wird. Anders gesagt: Entscheidend ist die Frage, ob die Zeichennutzung so erfolgt, dass der Verkehr in ihr einen Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem bestimmten Unternehmen erblickt. Bei Wort- und Bildmarken steht

dabei im Fokus vor allem die Abgrenzung zu beschreibenden Zeichennutzungen. Bei Warenformen, die als Marke geschützt sind, ergibt sich demgegenüber die Besonderheit, dass der Verkehr – im Vergleich zu Wort- oder Bildmarken – nicht so sehr daran gewöhnt ist, in einer Warenform eine „Marke“ im Sinne eines Herkunftshinweises zu sehen, sondern vielmehr meist nur eine (funktionale oder gefällige) Produktgestaltung. In der nachfolgend diskutierten Entscheidung ging es um eben diese Abgrenzungsfrage – also die Frage, ob der Verkehr in einer Warenform (nur) eine Produktgestaltung erblickt oder zugleich (auch) einen Herkunftshinweis.

### ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin macht die folgende u. a. für „nicht medizinische Süßwaren“ eingetragene dreidimensionale Marke geltend:



Es handelt sich um die typische Form des „Bounty“-Schokoriegels. Mit der Klage angegriffen wird der Vertrieb folgender Schokoriegel:



Die Berufungsinstanz hatte die Klage mit im Wesentlichen dem Argument abgewiesen, dass die angegriffene Schokoriegel-Form keine markenmäßige Benutzung derselben darstelle. Der Bundesgerichtshof hat dies anders gesehen und der Klage stattgegeben. Der Bundesgerichtshof greift dabei zunächst seine vorherige Rechtsprechung auf, wonach es der Verkehr in der Regel weniger gewohnt ist, in einer Warenform einen Herkunftshinweis zu erblicken – und nicht lediglich eine funktional und/oder ästhetisch angelegte Produktgestaltung. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin jedoch ein Meinungsforschungsgutachten vorgelegt, nach dem rund 53 % der Verkehrskreise in der (reinen, unverpackten) Form des „Bounty“-Riegels einen Hinweis auf die Herkunft des Riegels aus einem bestimmten Unternehmen erblickten (sog. „Durchsetzungsgrad“).

Dies führte dazu, dass der Bundesgerichtshof einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurückwies (im Hin-

blick auf ein zwischenzeitlich von der Beklagten eingeleitetes Lösungsverfahren gegen die mit der Klage geltend gemachte Marke), da der hohe Durchsetzungsgrad für eine Verkehrsdurchsetzung spreche, mit der ansonsten entgegenstehende Schutzhindernisse wie fehlende Unterscheidungskraft überwunden werden kann.

Darüber hinaus zog der Bundesgerichtshof folgenden Schluss: Wenn schon mehr als 50 % des Verkehrs in der Form des Original-„Bounty“-Riegels einen Herkunftshinweis erblickt, so wird er dies auch in der Form des Nachahmungsprodukts tun, da dessen Form als hochgradig ähnlich zu der als 3D-Marke geschützten Form des „Bounty“-Riegels anzusehen ist. Damit stellt die angegriffene Warenform auch eine „markenmäßige“ Benutzung derselben dar. Die Verletzung war in der Folge zu bejahen.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung ist stringent und logisch. Wenn durch eine Verkehrsbefragung nachgewiesen ist, dass der Verkehr in der Warenform des „Originals“ einen Herkunftshinweis – also eine Marke – erblickt, so lässt sich Gleiches mit Blick auf eine äußerst ähnliche Warenform eines Nachahmungsprodukts schließen. Der Bundesgerichtshof stellt allerdings – anknüpfend an seine vorherige Rechtsprechung – klar, dass bei sich gegenüberstehenden weniger ähnlichen Warenformen nicht notwendigerweise derselbe Schluss gezogen werden kann,

auch wenn die geltend gemachte Marke verkehrsdurchgesetzt ist. Im Einzelfall kommt es insoweit also auf den Grad der Ähnlichkeit an. Bei nicht verkehrsdurchgesetzten Warenformmarken bleibt es im Übrigen bei der bisherigen Rechtsprechung, nach der es für den Markeninhaber meist schwierig ist, in Bezug auf entsprechende Nachahmungsprodukte die für eine Markenverletzung erforderliche „markenmäßige“ Benutzung zu begründen. (Eberhardt)

## 5. Antragsfassung und Verwirkung bei Unternehmenskennzeichen

**BGH, Urteil vom 05.11.2015, I ZR 50/14 – ConText**

**Antragsfassung; Recht aus dem Unternehmenskennzeichen, §§ 5, 15 MarkenG; Verwirkung, § 21 Abs. 4 MarkenG**

### HINTERGRUND

Die Entscheidung befasst sich zunächst mit der Frage einer zulässigen Antragsfassung. Grundsätzlich hat ein auf Unterlassung gerichteter Klageantrag die beiden folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: der Antrag muss hinreichend bestimmt sein, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, und er muss die konkrete Verletzungsform korrekt wiedergeben, d. h. der Antrag darf nicht über die bestehende Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr hinausgehen.

Zudem wird die kennzeichenmäßige Beurteilung zweier Firmennamen diskutiert. Im Rahmen des Vergleiches zweier Firmennamen ist zunächst erforderlich, die relevanten Bezeichnungen zu bestimmen, die der Verletzungsprüfung zugrunde zu legen sind. Anders als bei

Marken, bei denen es auf die Gesamtbetrachtung ankommt, gelten hierbei besondere Grundsätze, die es erlauben, bei Firmenbezeichnungen allein die unterscheidungskräftigen Firmenschlagworte und Abkürzungen als taugliche Vergleichsobjekte heranzuziehen.

Auch die Frage, ob die allgemeinen Verwirkungsgrundsätze neben den besonderen Regelungen der kennzeichenrechtlichen Verwirkungstatbestände anwendbar sind, wird immer wieder diskutiert. Grundsätzlich lassen die besonderen Regeln des § 21 Abs. 1 bis 3 MarkenG die Anwendung der allgemeinen Grundsätze des § 21 Abs. 4 MarkenG unberührt.

### ENTSCHEIDUNG

In dem vorliegenden Fall behandelt der Bundesgerichtshof zunächst die Frage der korrekten Antragsfassung. Die Klägerin hatte beantragt, der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung „Context“ in Alleinstellung zu untersagen und hatte hierbei im „insbesondere“-Zusatz den vollständigen Firmennamen der Beklagten, die Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH, genannt.

Der Bundesgerichtshof hat hierzu ausgeführt, dass ein Klageantrag, welcher in seinem abstrakten Teil auf die Verwendung eines Zeichens in Alleinstellung abzielt, hier auf die Verwendung der Bezeichnung „Context“, und im „insbesondere“-Teil die Nennung der Bezeichnung innerhalb der aus mehreren Bestandteilen bestehenden Firma wiedergibt, hier die Bezeichnung „Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH“, in sich widersprüchlich und unbestimmt ist. Der Bundesgerichtshof führt hierbei aus, dass der „insbe-

sondere“-Teil eines Unterlassungsantrages dazu dient, den abstrakten Teil des Antrages näher zu erläutern. Der Teil soll also aufzeigen, welche Begehungsform genau der Kläger unter den abstrakten Teil des Antrages fassen wollte. Sofern jedoch der abstrakte Teil des Antrages von dem „insbesondere“-Teil gar nicht mehr umfasst ist, fehlt es an der erforderlichen hinreichenden Bestimmtheit des Antrages. Demgemäß wurde dem Kläger hier im Rahmen der Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht die Möglichkeit gegeben, seinen Antrag anzupassen.

Inhaltlich ging es um die Beurteilung zweier sich gegenüberstehender Unternehmenskennzeichen. Zum Umfang des Unternehmenskennzeichens einer Firma bestätigt der Bundesgerichtshof, dass im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr von zwei Firmenbezeichnungen allein auf deren Unternehmensschlagworte abzustellen ist, sofern diese Unterscheidungskraft

aufweisen und geeignet sind, sich als Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Sofern also ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung einen gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt, wie dies im vorliegenden Falle für die Bezeichnung „ConText“ der Klägerin der Fall ist, war allein auf diesen Bestandteil abzustellen. Gleiches galt vorliegend auch für den Bestandteil „Context“ der Firmenbezeichnung der Beklagten. Alle übrigen Firmenbestandteile der Parteien („Communication“ als Zusatz der Firma der Klägerin und „Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste“ als

Zusatz der Firma der Beklagten) sind demgemäß bei der Gesamtbetrachtung zurückgetreten. Damit war für diesen Fall eine Zeichenidentität gegeben.

Der Bundesgerichtshof hat schließlich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich klargestellt, dass die allgemeinen Verwirkungsgrundsätze im Sinne des § 21 Abs. 4 MarkenG bei der Geltendmachung von Ansprüchen aus einem Unternehmenskennzeichen neben den Regelungen zur Verwirkung von Ansprüchen in § 21 Abs. 2 MarkenG anwendbar sind.

## BEWERTUNG

In Sachen Antragsstellung ist genau darauf zu achten, dass der „insbesondere“-Teil nicht über das hinausgeht, was im abstrakten Teil der Antragsfassung gefordert wird. Da im „insbesondere“-Teil eines Antrages die nähere Erläuterung dessen stattfindet, was unter den Antrag zu fassen ist, sollte besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung des Antrages gelegt werden. Sofern sich nämlich der abstrakte Teil des Antrages und der „insbesondere“-Teil widersprechen, ist der Antrag wegen Unbestimmtheit als unzulässig abzuweisen.

Im Hinblick auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zweier Unternehmenskennzeichen gilt hier die Besonderheit, dass im Rahmen des Vergleiches allein auf die Firmenschlagworte abgestellt werden kann, sofern diese die notwendige Unterscheidungskraft aufweisen und zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebes dienen können. Dabei ist keinesfalls erforderlich, dass das Firmenschlagwort auch in Alleinstellung genutzt wird. Vielmehr reicht es aus, wenn es geeignet ist, auf den hiermit bezeichneten Geschäftsbetrieb hinzuweisen.

Mit Blick auf die Verwirkungsregelungen besteht teilweise Uneinigkeit darüber, ob die speziellen Vorschriften des § 21 Abs. 1 bis Abs. 3 MarkenG neben den allgemeinen Verwirkungsgrundsätzen des § 21 Abs. 4 MarkenG Anwendung finden. Dies ist nunmehr vom Bundesgerichtshof bei Anspruchsdurchsetzung aus einem Unternehmenskennzeichen dahingehend entschieden worden, dass eine parallele Anwendung in Frage kommt, da es sich hierbei gerade nicht um einen Fall handelt, den Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG im Rahmen der dort vorgenommenen umfassenden Harmonisierung erfasst. Mithin kommt in diesem Falle eine parallele Anwendung der besonderen und der allgemeinen Vorschriften in Betracht, sodass sich die beklagte Partei bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 MarkenG ggfls. auch noch auf die allgemeinen Regelungen in § 21 Abs. 4 MarkenG stützen kann, welcher ohne die Nennung fester Duldungszeiträume viel flexibler gestaltet ist. (Holderied)

## 6. Erschöpfung beim Parallelimport von Arzneimitteln

**BGH, Urteil vom 02.12.2015, I ZR 239/14 – Eligard**

### HINTERGRUND

Seitdem der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil **Bristol-Myers Squibb** die fünf Erschöpfungsvoraussetzungen für einen erlaubten Parallelimport von Arzneimitteln aufgestellt hat, ist in diesem Rechtsgebiet ein wenig Ruhe eingekehrt. Dennoch müssen sich die Zivilgerichte immer wieder mit neuen Konstellationen beschäftigen. Das Interesse der Arzneimittelhersteller, es den Parallelimporteuren nicht gerade leicht zu

machen, legt ihren Versuch nahe, sich auf ein *berechtigtes Interesse* im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG zu berufen. Die Arzneimittelhersteller als Markeninhaber für die Produktbezeichnung könnten sich dann einer Umverpackung widersetzen. Die Grenzen dieser Ausnahmeregelung sind indes eng gesteckt. Auch in dem vorliegenden Urteil des Bundesgerichtshofes wurde ein berechtigtes Interesse verneint.

### ENTSCHEIDUNG

Der Bundesgerichtshof hatte in dem vorliegenden Urteil unter anderem darüber zu entscheiden, ob ein Parallelimporteur auf einen Zulassungsbescheid der zuständigen Behörde vertrauen durfte. Ein für Deutschland zuständiges Vertriebsunternehmen eines Arzneimittels klagte gegen einen Parallelimporteur wegen Markenverletzung und Verstoßes gegen Vorschriften des lautereren Wettbewerbs. Die Ansprüche wurden im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft mit Ermächtigung des Arzneimittelherstellers als Markeninhaber geltend gemacht. Dem Streit lagen Besonderheiten des Arzneimittels zugrunde. Das Arzneimittel besteht aus zwei Spritzen, die in einer Schalenverpackung mit Tiefziehfolie verpackt sind und in einer Faltschachtel abgegeben werden. Nach dem Öffnen der Schalenverpackung muss das Arzneimittel sofort verwendet werden. Andernfalls ist dessen Haltbarkeit gefährdet.

Unstrittig und nicht Streitgegenstand war, dass eine Etikettierung der Tiefziehschalen und der Faltschachtel in deutscher Sprache erfolgen muss. Die Klägerin machte vielmehr geltend, dass nach den Kennzeichnungsvorschriften für Arzneimittel (§ 10 Abs. 1 und 8

AMG) auch die Spritzen selbst in deutscher Sprache etikettiert werden müssten. Die Klägerin hatte dies bereits im behördlichen Zulassungsverfahren vorgetragen. Die zuständige Behörde war dem Erfordernis in einer amtlichen Mitteilung aber entgegengetreten. Der spätere Zulassungsbescheid für die Beklagte erwähnte aber nicht ausdrücklich, dass eine Etikettierung der Spritzen nicht in deutscher Sprache erfolgen muss.

Der Bundesgerichtshof schlussfolgerte aus dem objektiven Erklärungswert des Zulassungsbescheids, dass die Behörde die fremdsprachige Beschriftung auf den Spritzen als ausreichend erachtete. Eine Etikettierung der Spritzen in deutscher Sprache hätte ein Öffnen der Tiefziehschalen erforderlich gemacht. Dies aber hätte unmittelbaren Einfluss auf die Haltbarkeit und stellte eine Gefahr für die Arzneimittelsicherheit dar. Aus den Umständen sei erkennbar, dass die Behörde dies im Verfahren berücksichtigt habe. Insoweit entfalte der Zulassungsbescheid eine Tatbestandswirkung, an die die Zivilgerichte gebunden seien. Hielte die Klägerin den Bescheid für nichtig, müsste im Wege einer Anfechtungsklage der Verwaltungsgerichtsweg beschritten werden.

Der Entscheidung des Bundesgerichtshofes ist zuzustimmen. Ein Erfordernis, auch die Spritzen in deutscher Sprache zu etikettieren, hätte zur Folge, dass ein Parallelimport dieses Arzneimittels nicht möglich wäre. Die hierfür notwendige Öffnung der Tiefziehschalen würde eine sofortige Anwendung des Arzneimittels verlangen. In Gesamtabwägung aller Interessen muss hier dem Grundprinzip der Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) und der Arzneimittelsicherheit betreffend die Haltbarkeit Vorrang gegeben werden. Die ebenfalls dem öffentlichen Interesse zuzuordnenden Kennzeichnungspflichten, auf die sich die Klägerin zu berufen versucht, sind dennoch ausreichend gewährleistet. Sowohl die Faltschachtel als auch die Tiefziehschalen werden in deutscher Sprache etikettiert. Zu Recht durfte die Beklagte also auf die Rechtmäßigkeit des Zulassungsbescheids vertrauen; zumal der Behörde die Problematik bewusst gewesen war.

Dem Versuch der Klägerin, einen vermeintlichen Verstoß gegen Kennzeichnungspflichten als berechtig-

tes Interesse im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG oder Unlauterkeitsvorschriften geltend zu machen, erteilt der Bundesgerichtshof eine Absage. Die Hersteller werden ihr Glück also in einer Anfechtung des Zulassungsbescheids im verwaltungsgerichtlichen Verfahren suchen müssen. Die Zukunft wird zeigen, ob ein Verwaltungsgericht die Klagebefugnis eines Arzneimittelherstellers bei einem geltend gemachten Verstoß gegen Kennzeichnungspflichten von Arzneimitteln bejaht. Das ist keinesfalls sicher. Klagebefugt ist zunächst nur der Adressat des Bescheids (also der Parallelimporteur) oder der, der durch die Kennzeichnungspflichten geschützt werden soll. Dies sind die Verbraucher und nicht der Arzneimittelhersteller als Markeninhaber. Dennoch spricht sich der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung für eine Klagebefugnis des Arzneimittelherstellers aus. Nur wenn ein Verwaltungsgericht dem nicht folgt, käme laut Bundesgerichtshof eine – quasi nachgelagerte – markenrechtliche Überprüfung des Zulassungsbescheids in Betracht. Es bleibt also weiterhin spannend im Rechtsgebiet des Parallelimports! (Ehlers)

### III. LIZENZEN

#### 7. Insolvenzfestigkeit einer Markenlizenz

**BGH, Urteil vom 21.10.2015, I ZR 173/14 – Ecosoil**

##### HINTERGRUND

Die "**Ecosoil**"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs befasst sich mit dem Schicksal von Markenlizenzen im Falle der Insolvenz der Markeninhaberin und Lizenzgeberin. In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall stellte sich die Frage nach dem Fortbestand der Lizenz nach Verkauf der insolvent gewordenen Markeninhaberin.

Für die Käuferin der Markeninhaberin und Lizenzgeberin gab es hier ein böses Erwachen: Sie glaubte, unbelastete Markenrechte erworben zu haben, musste am Ende aber den Fortbestand der einst durch die frühere Markeninhaberin eingeräumte Markenlizenz hinnehmen. Die Lizenznehmerin hingegen durfte sich freuen – sie darf die Lizenz trotz Insolvenz und Verkauf der Lizenzgeberin weiter ausüben.

Zum Sachverhalt: Nachdem die frühere Konzernmutter und Lizenzgeberin insolvent geworden war, hatte die jetzige Klägerin die Rechte an der Unionsmarke "Ecosoil" erworben. Sie nahm daraufhin die Konzerntochter und Lizenznehmerin auf Unterlassung der Benutzung der Marke "Ecosoil" in Anspruch. Die Konzerntochter verteidigte sich mit einer ihr und allen übrigen Konzerngesellschaften im Sinne eines einheitliche Marktauftritts durch die frühere Konzernmutter eingeräumten Nutzungslizenz an der Marke "Ecosoil". Die Lizenz war seinerzeit einfach (d. h. nicht ausschließlich unter Ausschluss anderer Lizenznehmer), unentgeltlich, dauerhaft und unkündbar erteilt worden.

##### ENTSCHEIDUNG

Die Lizenznehmerin darf die ihr von ihrer später insolvent gewordenen Konzernmutter zeitlich uneingeschränkt eingeräumte Lizenz auch nach Übertragung der Markenrechte auf die Käuferin der Konzernmutter weiterhin nutzen. Der vor der Insolvenz geschlossene Lizenzvertrag besteht zwischen der ursprünglichen Rechtsinhaberin und der Lizenznehmerin fort – nur mit Zustimmung der Lizenznehmerin hätte die Käuferin der Konzernmutter und neue Markeninhaberin in diesen Vertrag eintreten können.

Die Wirksamkeit der Lizenz setzt auch nicht voraus, dass sie im Register eingetragen ist. Es ist auch nicht nötig, dass die Unternehmenskäuferin konkrete Vorstellungen vom Inhalt der Lizenz an den von ihr erworbenen Marken hat (Auslegung des Art. 23 Abs. 1 S. 2 UMG).

Die durch einen Dauernutzungsvertrag (entsprechend der Rechtspacht) begründete Lizenz sei als dingliches Recht insolvenzfest, wenn die Hauptleistungen der Lizenzvereinbarung vor Eintritt der Insolvenz beiderseitig vollständig erfüllt waren. Die Hauptleistungen sind einerseits die Einräumung der Lizenz durch die Lizenzgeberin und andererseits die Nutzung der Lizenz durch die Lizenznehmerin. Im "Ecosoil"-Fall lagen diese Voraussetzungen vor. Damit schied auch ein Wahlrecht des Insolvenzverwalters aus, die Verbindlichkeit aus der Lizenz zu verweigern (§ 103 InsO).

Am Rande stellte der Bundesgerichtshof darüber hinaus noch klar, dass grundsätzlich ein Lizenzvertrag zu fordern ist, vorliegend aber die insoweit eindeutigen Sitzungsprotokolle als Beleg der Lizenzeinräumung ausreichten.

## BEWERTUNG

---

Die recht komplexe "*Ecosoil*"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs schafft im Ergebnis mehr Rechtssicherheit für den Lizenznehmer bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Lizenzgeber. Dies ist zu begrüßen, da gerade im Zeitalter der digitalen Medien Immaterialgüterrechte häufig zu den größten Unternehmenswerten gehören, beispielsweise in Form des Unternehmensnamens.

Der Bundesgerichtshof hat zwar keine allgemeingültige Aussage zur Insolvenzfestigkeit einer Lizenz gemacht,

insbesondere nicht die generelle Anwendbarkeit des bei dinglichen Rechten bestehenden Aussonderungsrechts des Lizenznehmers bestätigt (§ 47 InsO). Trotzdem hat er auch dadurch weitere Klarheit geschaffen, dass er neben dem hier zugrunde liegenden unentgeltlichen Austauschvertrag auch den Lizenzkauf ausdrücklich als weiteres Konstrukt zur insolvenzsicheren Gestaltung von Lizenzvereinbarungen aufgezeigt hat. (Overhage)





## **BEARBEITUNG**

Nicole Dekker

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Nicol Ehlers, LL.M.

Harald Förster

Yvonne Holderied

Dr. jur. Stefanie Overhage

Ulrich Sander

## **REDAKTION & LAYOUT**

Katrin Hellmann

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter  
[www.eisenfuhr.com/de/find](http://www.eisenfuhr.com/de/find)

### **Bildnachweis**

Titelseite

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

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

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

# 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 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

[www.eisenfuhr.com](http://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**

Anna-Louisa-Karsch-Straße 2  
10178 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

