



Kanzlei Newsletter

8/2022

In diesem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen im Marken-, Design- und Wettbewerbsrecht sowie Neues aus dem Bereich des Vertragsrechts.

Inhalt

Designrecht

Designrecht, BGH „Schneidebrett“ vom 24.03.2022, WRP, 2022, 742

Vertragsrecht

„Kündigungs-Button“-Pflicht

Markenrecht

Das EUIPO ist im „Metaverse“ angekommen - Stellungnahme zur Klassifikation von virtuellen Waren und NFT's

Wettbewerbsrecht

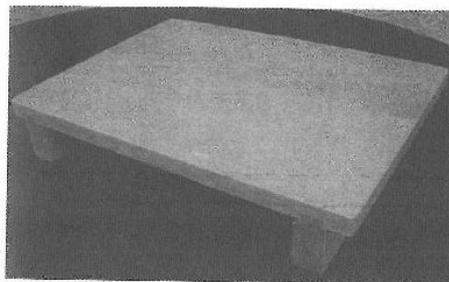
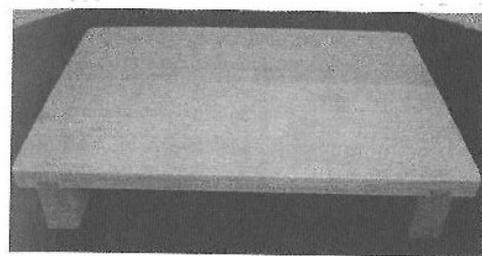
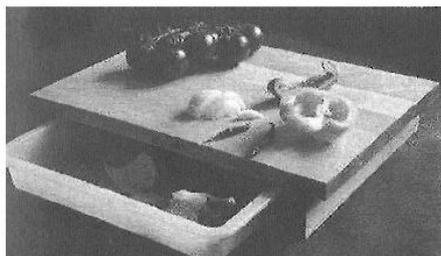
Erste Anwendung des neuen italienischen Gesetzes zur Bekämpfung von Ambush-Marketing



Dr. Enno Cöster, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Designrecht, BGH „Schneidebrett“ vom 24.03.2022, WRP 2022, 742

Es ging um den Schutz eines Küchen-Schneidebretts.



- a) Für die Anmeldung als eingetragenes Designs waren vom Anmelder drei Wiedergaben/Fotos eingereicht worden [perspektivische Fotos]. Die Fotos zeigten verschiedene Perspektiven des Schneidebretts. Dies ist für den beantragten Designschutz unschädlich und ist geradezu das Ziel der Designanmeldung, das zu schützende Erzeugnis von allen Seiten zu zeigen.

- b) Von der Situation, dass der identische Gegenstand mit verschiedenen Fotos wiedergegeben wird, ist zu unterscheiden, ob die Fotos voneinander abweichende Schneidebretter zeigen. Das war hier der Fall, und dies veranlasste den BGH zu folgenden Ausführungen:

Ein Design ist dann nichtig, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungsform „eines“ [identischen] Erzeugnisses wiedergegeben wird [Rn. 16]. Denn bei mehreren Fotos mit verschiedenen Inhalten lässt sich der Gegenstand des Designschutzes nicht eindeutig bestimmen.

- c) Nur im Ausnahmefall können Abweichungen bei dem wiedergegebenen Gegenstand unschädlich sein. Es sei unter Umständen möglich – so der BGH – einen einheitlichen Schutzgegenstand quasi aus der „Schnittmenge“ der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale zu ermitteln. Eine solche anmelderfreundliche Bildung einer „Schnittmenge“ ist jedoch ausgeschlossen, wenn der abgebildete Schutzgegenstand [Schnittmenge] nur in der gedanklichen Vorstellung des Betrachters existiert und in den eingereichten Darstellungen/Fotos selbst nicht sichtbar wiedergegeben ist. In der Praxis bedeutet dies, dass bei Wiedergaben/Fotos mit verschiedenen Gegenständen eine Abstraktion von „Beiwerk“ durchaus möglich ist, wenn der eigentliche Kern-Gegenstand in allen Wiedergaben derselbe ist.

- d) Im Ergebnis ist den Anmeldern weiterhin aber dringend anzuraten, für ein und dasselbe Design ausschließlich den identischen Gegenstand zu fotografieren/wiederzugeben. Wenn etwa ein aufgeständertes Schneidebrett als Design geschützt werden soll und dieses Schneidebrett teilweise mit einer daruntergelegten Schublade (für Messer, etc.) versehen ist, dann sollte die eine Designanmeldung für das Schneidebrett ohne Schublade erfolgen, und eine weitere Designanmeldung sollte für das Schneidebrett

mit Schubblade erfolgen. Es stellt eine für den Rechtsbestand des Designs gefährliche „Gebühren-Sparsamkeit“ dar, wenn in einer einzigen Design-Anmeldung Fotos eingereicht werden, welche teilweise das Schneidebrett mit Schubblade und das Schneidebrett ohne Schubblade wiedergeben. Wenn die Design-Anmelder im Vorhinein wüssten, welche Verfahrenskosten im Verletzungsprozess auf sie zukommen, weil das eingereichte Design unklar und eventuell nichtig ist (hier ein jahrelanger Prozess vor dem LG München, dem OLG München und dem BGH), dann hätten sie sich im Zeitpunkt der Designanmeldung anders verhalten, d. h. das Design zweifelsfrei angemeldet.

- © Dr. Enno Cöster, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz



Maria Charlotte Herzog, Rechtsanwältin
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

„Kündigungs-Button“-Pflicht

Am 01.07.2022 ist eine neue Regelung in § 312k BGB in Kraft getreten. Darin ist eine neue Regelung zur Kündigung von Verbraucherverträgen im elektronischen Geschäftsverkehr vorgesehen.

Wer anbietet, einen Vertrag online abzuschließen, muss auch eine Kündigung online ermöglichen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Vertrag, der gekündigt werden soll, tatsächlich über die Internetseite des Unternehmens geschlossen wurde. Entscheidend ist nur, dass der Verbraucher über die Internetseite den Vertrag [theoretisch] hätte schließen können; dann muss ihm auch eine Kündigung über die Internetseite möglich sein.

Diese Regelung gilt für Verträge über die regelmäßige Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienst-/Werkleistungen (entgeltliche Dauerschuldverhältnisse), also etwa Handyverträge, Mitgliedschaften im Fitnessstudio oder im Automobilclub.

Gerne beraten wir Sie über die konkreten Anforderungen an den neuen „Kündigungs-Button“.

© Maria Charlotte Herzog, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz



Chira Reichenberg, Rechtsanwältin

Das EUIPO ist im „Metaverse“ angekommen - Stellungnahme zur Klassifikation von virtuellen Waren und NFT's

Auch das EUIPO hat erkannt, dass es sich heutzutage bei „Waren“ längst nicht mehr nur um körperliche Gegenstände handelt. Vielmehr wird in unserem digitalen Zeitalter, im „Metaverse“, zunehmend mit virtuellen Waren gehandelt, Tendenz steigend. Daher verwundert es nicht, dass auch das EUIPO in den vergangenen Jahren immer häufiger Markenmeldungen erhielt, welche Begriffe im Zusammenhang mit virtuellen Waren und Non-Fungible-Tokens (NFTs) enthielten. Das EUIPO hat zur Klassifikation dieser Begriffe nun Stellung genommen.

1. Das Amt stellt klar, dass „virtuelle Waren“ in Klasse 9 gehören, weil sie als digitale Inhalte und Bilder behandelt werden. Dem Begriff „virtuelle Waren“ in Alleinstellung mangelt es allerdings an Klarheit und Genauigkeit und bedarf daher der Präzision. Gemäß dem „Praxishinweis“ des Amtes muss der virtuelle Warenbegriff durch die Angabe des Inhaltes, auf den sich die virtuelle Ware bezieht, präzisiert werden. Als Klassifizierungsbeispiel nennt das Amt: „herunterladbare virtuelle Waren, nämlich virtuelle Kleidung“. – Virtuelle Waren sind also nicht entsprechend zu ihren „realen“ Gegenständen zu klassifizieren, etwa in der Bekleidungsklasse 25, sondern ausschließlich in Klasse 9.

2. Auch die sogenannten Non-Fungible-Tokens (NFTs) werden ihren Einzug in das internationale System zur Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Nizza-Klassifikation) finden. Wie das EUIPO nun bekannt gab, wird der Begriff „herunterladbare, durch Non-Fungible-Tokens authentifizierte digitale Dateien“ in Klasse 9 aufgenommen werden. Bei NFTs handelt es sich um digitale Zertifikate, die in einer Blockchain registriert sind und einen bestimmten digitalen Artikel authentifizieren. Es handelt sich um eine Art „Eigentumsnachweis“ des digitalen Artikels, welcher aber von dem digitalen Artikel selbst unabhängig ist. Auch diesbezüglich hat das Amt klargestellt, dass der Begriff „Non-Fungible-Tokens“ in Alleinstellung unzulässig ist. Zur Präzision soll die Art des digitalen Artikels, der durch ein NFT authentifiziert wird, angegeben werden.

Gerne beraten wir Sie dahingehend, so dass auch Ihre virtuellen Güter zukünftig Markenschutz genießen.

© Chira Reichenberg, Rechtsanwältin



Maria Charlotte Herzog, Rechtsanwältin
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz



Florian Rudolph, Rechtsanwalt

Erste Anwendung des neuen italienischen Gesetzes zur Bekämpfung von Ambush-Marketing

Am 14.03.2020 trat in Italien das Dekret Nr. 16/2000 zum „Verbot von parasitären Aktivitäten“ in Kraft. Dieses Dekret hat den Zweck, sogenanntes Ambush-Marketing zu verhindern. Ambush-Marketing [*engl.*, Ambush = Hinterhalt] bezeichnet Werbemaßnahmen, welche bewusst Assoziationen zu besonderen Veranstaltungen schaffen, um dadurch den Eindruck zu erwecken, der Werbende sei offizieller [zahlender] Sponsor der Veranstaltung. Dadurch erlangt der Ambusher das Prestige eines Sponsorings, ohne die dafür eigentlich notwendigen finanziellen Aufwendungen zu leisten.

Beim Ambush-Marketing wird äußerst subtil vorgegangen, um keine offensichtlichen Verstöße gegen Marken- und Wettbewerbsrecht zu begehen. Die Veranstaltung wird meist nicht direkt genannt und es werden keine Logos dargestellt, welche sich die Veranstalter meist schon Jahre vor der entsprechenden Veranstaltung schützen lassen.

Aus diesem Grund ist es äußerst schwierig, gegen derartiges Ambush-Marketing vorzugehen. Da Unternehmen jedoch regelmäßig viele Millionen Euro dafür zahlen, um sich als offizieller Sponsor einer Veranstaltung bezeichnen zu dürfen, besteht großes Interesse daran, wirkungsvolle rechtliche Maßnahmen gegen solche unlauteren Geschäftspraktiken zu finden.

Daher wurde in Italien das Dekret Nr. 16/2000 erlassen; dieses verbietet u.a. „das Herstellen einer direkten oder indirekten Verbindung zwischen einer Marke o.Ä. und der Veranstaltung, wenn sie geeignet ist, über die Identität der offiziellen Sponsoren zu täuschen“. Nun ist auf Grundlage dieses Dekrets eine erste Entscheidung ergangen.

Folgendes war passiert: Kurz vor dem Eröffnungsspiel der UEFA EURO 2020 in Rom hatte Zalando im „Football Village“ am Piazza del Popolo ein riesiges Plakat aufgehängt, auf dem ein Fußballtrikot mit Zalando-Logo zu sehen war und die Flaggen der 24 teilnehmenden Nationen. Zalando hat auf dem Plakat keine für die Veranstaltung geschützten Zeichen und noch nicht einmal das Wort „Fußball“ verwendet.

Die italienische Wettbewerbsbehörde (AGCM) sah darin einen Fall von *parasitärer Aktivität* und hat gegen die Zalando SE auf Grundlage des neuen Dekrets ein Bußgeld in Höhe von EUR 100.000,00 verhängt.

Ein entsprechendes Gesetz gibt es zwar noch nicht in Deutschland oder auf europäischer Ebene, doch werden auch deutsche

Wettbewerbsgesetze immer weiter ausgelegt, um das unlautere Trittbrettfahren bei Großveranstaltungen zu unterbinden.

Wer im zeitlichen Zusammenhang mit einer Großveranstaltung wirbt, muss aufpassen, keine zu starke gedankliche Verbindung zu dem Event aufkommen zu lassen. Ansonsten drohen auch in Deutschland rechtliche Schritte durch Mitbewerber oder Verbraucherverbände.

- © Maria Charlotte Herzog, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
- © Florian Rudolph, Rechtsanwalt

Impressum und Hinweise

Dieser Newsletter wird herausgegeben von

Cöster & Partner
Rechtsanwälte mbB

Theodorstraße 9
90489 Nürnberg

T. 0911 530067-0
F. 0911 530067-53

info@
coester-partner.de

V.i.S.d.P.: Dr. Enno Cöster, unter oben genannter Anschrift

Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für Ihre konkreten Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sofern Sie den Newsletter künftig per E-Mail wünschen, teilen Sie uns dies bitte unter info@coester-partner.de mit oder abonnieren Sie diesen über unsere Website. Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, erbitten wir Ihren Hinweis.