WITTEWELLER News II/2019

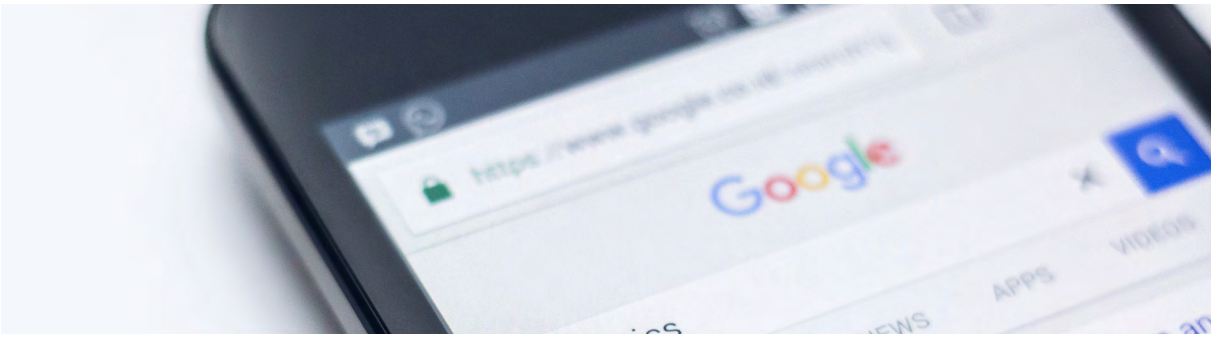
Mandanteninformation und Aktuelles

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER NEWS II/2019

Mandanteninformation und Aktuelles

1. Markenverletzung auch bei Verlinkung auf Angebote von Drittanbietern



Der Bundesgerichtshof hat in einer aktuellen Entscheidung zu der Frage Stellung genommen, wie eine Benutzung einer Marke zu bewerten ist, wenn bei **Eingabe eines Markenzeichens in eine Internet-Suchmaschine** nicht nur Ergebnisse für Produkte des Markeninhabers, sondern auch für Produkte von Dritten angezeigt werden, die mit dem Markeninhaber in Wettbewerb stehen (BGH Urteil vom 25. Juli 2019 I ZR 29/18 – ORTLIEB II). Hintergrund war eine Klage des Lizenznehmers der Marke „ORTLIEB“ gegen zwei Gesellschaften des Amazon-Konzerns. Diese hatten bei Google **Adwords** gebucht, welche die Marke „ORTLIEB“ zum Gegenstand hatten. Wurde bei Google in der Suchmaschine der Begriff „ORTLIEB“ eingegeben, erschienen als Ergebnis (unter anderem) Anzeigen, die auf die Seiten von Amazon verwiesen. Auf diesen Seiten wurden dann gleichwertig nebeneinander nicht nur Angebote von Amazon-Händlern aufgelistet, die original „ORTLIEB“-Produkte zum Gegenstand hatten, sondern auch Produkte von Dritten Herstellern, die mit ORTLIEB in Wettbewerb stehen. Hierin sah ORTLIEB eine Markenverletzung und hat Amazon auf Unterlassung verklagt.

Der Bundesgerichtshof hatte sich in diesem Zusammenhang insbesondere mit der Frage auseinandergesetzt, von welcher Vorstellung ein durchschnittlicher Internetnutzer ausgeht, wenn er die Trefferliste von Anzeigen zu einer Recherche nach einer bestimmten Marke angezeigt bekommt. Hierbei hat der BGH festgestellt, dass der durchschnittliche Internetnutzer nicht davon ausgeht, dass die Anzeigen, die er im Rahmen seiner Suche nach einem bestimmten Markenzeichen auffindet, auch Produkte von anderen Anbietern enthalten, wenn hierfür keine besonderen Hinweise existieren. Da in dem aktuellen Fall sich die Angebote von Wett-

bewerbern von ORTLIEB nicht von den Originalangeboten unterschieden haben und gleichwertig nebeneinander standen, ist der BGH davon ausgegangen, dass hierdurch die Verbraucher in die Irre geführt werden und ein Unterlassungsanspruch gegeben ist. Daher wurden die beklagten Amazon-Gesellschaften zur Unterlassung verurteilt. Die Argumente von Amazon, dass Wiederverkäufer neben Produkten eines Originalherstellers auch Konkurrenzprodukte anbieten und hierbei auch die Marken des Originalherstellers verwenden dürften, hat der Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Nach seiner Ansicht steht dem Originalhersteller ein berechtigter Grund zur Klage zu, wenn seine Marke irreführend verwendet wird und Kunden zu Fremdprodukten geleitet werden.

Dass der Bundesgerichtshof erneut die Rechte der Markeninhaber stärkt, ist zu begrüßen. Dass diejenigen Kunden, die gezielt nach Markenware eines bestimmten Herstellers suchen, ohne nähere Kennzeichnung zu Angeboten von anderen Herstellern geleitet werden, entspricht nicht dem Zweck des Markenschutzes und auch nicht dem Interesse des Internetnutzers, der mit der Eingabe des Suchbegriffs ja seine Entscheidung für eine bestimmte Marke getroffen hat. Ob allerdings die Feststellung, dass der durchschnittliche Internutzer wirklich nicht damit rechnet, in den Ergebnissen seiner Internetrecherche ausschließlich Anzeigen des Originalherstellers aufzufinden und keine anderen, den tatsächlichen Nutzungsgewohnheiten und Erfahrungen der Internetnutzer entspricht, erscheint eher fraglich. Dass bei einer Internetrecherche nach einem spezifischen Markenzeichen auch immer ein gewisser Anteil von „Beifang“ anderer Anbieter erscheint, könnte sich möglichweise verfestigt haben. Von daher erscheint die Entscheidung etwas zwiespältig. Allerdings ist das Urteil nun so gefällt worden und daher von allen Anbietern zu berücksichtigen.

Alexander Leiteritz
Leiter der Markenabteilung
A.LEITERITZ@WWP.DE

2. USA – Änderungen bei Markenanmeldungen

Das U.S.-amerikanische Patent- und Markenamt (USPTO) hat für Markenanmeldungen bedeutsame Änderungen bekannt gegeben, die zum 5. Oktober 2019 in Kraft getreten sind.

Von besonderer Relevanz sind dabei Änderungen in den Richtlinien für die Einreichung und Prüfung von **Benutzungsnachweisen in den USA**. Die neuen Regelungen verschärfen die an den Benutzungsnachweis gestellten Anforderungen. Diese Änderungen sind die Reaktion auf das zunehmende Problem gefälschter Benutzungsnachweise.

Zukünftig muss die Darstellung des Benutzungsnachweises konkret einen **eindeutigen Zusammenhang zwischen Ware bzw. Dienstleistung und Marke** erkennen lassen. Die Darstellung darf darüber hinaus nicht den Anschein einer Fälschung erwecken. Zusätzlich sollte eine klarstellende Beschreibung des Benutzungsmusters eingereicht werden.

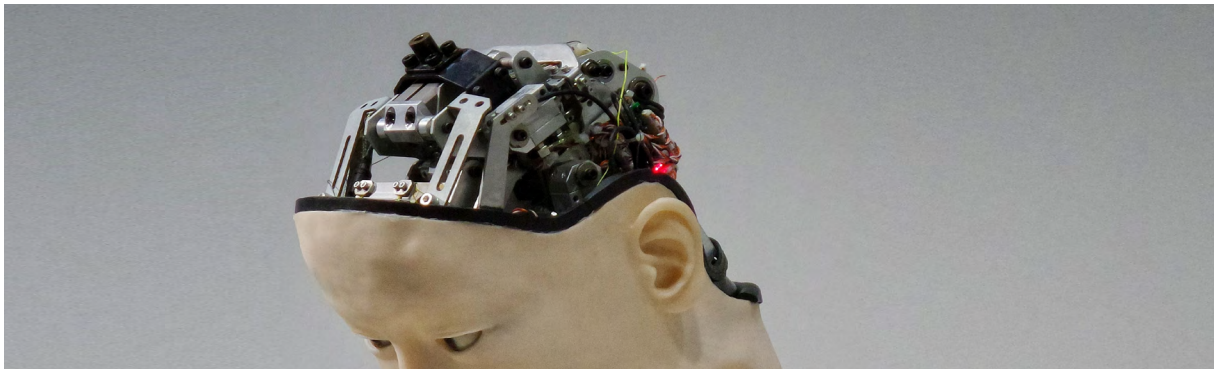
Im Einzelnen bedeutet dies, dass beispielsweise **die Einreichung bloßer Etiketten, Anhänger, Aufnäher oder Fotos von Produktverpackungen nicht mehr ausreichend sein wird**. Etiketten, Anhänger und Aufnäher müssen mit der Ware verbunden sein und dies muss auf eingereichten Fotos zweifelsfrei erkennbar sein. Produktverpackungen müssen entweder lichtdurchlässig sein, um die Waren im Inneren zu zeigen, oder die Waren müssen auf dem Foto ausgepackt sichtbar sein. Beim Fotografieren der Verpackung sollten die Waren deshalb aus der Verpackung herausgenommen und neben ihr sichtbar aufgestellt werden. Der Screenshot einer Website, welcher die Marke zeigt, z. B. im Zusammenhang mit beanspruchten Dienstleistungen, muss Informationen wie die Internetadresse (URL) und das Datum des Screenshots enthalten.

Der Anmelder muss ferner damit rechnen, dass eingereichte digitale Benutzungsnachweise verschärft geprüft werden, um möglichen Fälschungen auf die Spur zu kommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Nachweise auf veränderten Elementen beruhen, also beispielsweise Fotos digital retuschiert wurden. Der Prüfer kann einen solchen Benutzungsnachweis als unzulässig beanstanden.

Unsere Empfehlung lautet deshalb, keine digital veränderten Fotos oder andere professionell angefertigte Fotografien als Benutzungsnachweise einzureichen. Sinnvoller sind stattdessen Amateuraufnahmen, die bspw. mit der Handykamera angefertigt wurden und die die Marke an der Ware bzw. im Zusammenhang mit der Dienstleistung zeigen.

Näheres hierzu kann dem „Examination Guide 3-19“ entnommen werden:
WWW.USPTO.GOV/TRADEMARK/GUIDES-AND-MANUALS/TRADEMARK-EXAMINATION-GUIDES

3. In Kürze:



a) EPA-Studie zu Erfindereigenschaft und künstlicher Intelligenz

Das EPA hat eine Studie „Über die Erfindereigenschaft bei Erfindungen, die mittels künstlicher Intelligenz (KI) gemacht wurden“ veröffentlicht. Die Studie wurde anlässlich einer diesem Thema gewidmeten Konferenz im EPA erstellt und beschäftigt sich mit Fragen wie: **Kann KI ein Erfinder sein?** Wie lassen sich die Patentierbarkeitserfordernisse auf Erfindungen im Bereich der KI anwenden? Wird sich der Begriff des Fachmanns mit dem Aufkommen von KI-Technologien verändern?

Ziel der Studie ist es, mit der Thematik und der daraus resultierenden Problematik vertraut zu machen, für mehr Verständnis zu sorgen und die Rechtssicherheit im Bereich der KI-Patentierung zu erhöhen.

A STUDY ON INVENTORSHIP IN INVENTIONS INVOLVING AI ACTIVITY (PDF)
WWW.EPO.ORG/NEWS-ISSUES

---

b) DPMA-Jahresbericht 2018

Das DPMA hat seinen Jahresbericht 2018 mit aktuellen Statistiken, aber auch Berichten zu Techniktrends und Schutzrechten veröffentlicht.

Deutlich wird im Jahresbericht, dass Anwendungen zum sogenannten **Internet der Dinge** (Internet of Things, IoT), in dem Maschinen und Geräte in Häusern und Wohnungen („Smart Home“) oder in der Industrie („Smart Factory“) miteinander kommunizieren, immer bedeutender werden.

Den stärksten Anstieg verzeichnete das Amt bei Anmeldungen aus dem Bereich der Computertechnik, jenem Technologiefeld, das auch einen großen Teil der Entwicklungen zur sogenannten Künstlichen Intelligenz umfasst. Hier gingen fast ein Viertel mehr Anmeldungen ein als im Vorjahr.

WWW.DPMA.DE

---

c) Chinesisches Gericht verbietet Verkauf der Kopie eines Range Rovers

Ein chinesisches Gericht hat jetzt ein bemerkenswertes Urteil gefällt: Erstmals wurde in einem Verfahren wegen unlauteren Wettbewerbs zugunsten eines globalen Autobauers geurteilt. Jiangling Motor muss wegen zu großer Ähnlichkeit mit dem Range Rover Evoque den Bau und Verkauf des Landwind X7 einstellen und darüber hinaus dem Hersteller des Range Rover Evoque (Jaguar-Land-Rover) eine Entschädigung zahlen.

INEWS.CO.UK

Bildnachweise: S. 1 © WITTEWELLER, S. 2 © Edho Pratama, S. 3 © Maks Richter, S. 4 © Brett Jordan, S. 5 © Franck V., S. 7 © Mitja Arzensek

ADRESSE Witte, Weller & Partner
Patentanwälte mbB
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart (Germany)

TEL +49-(0)711-66 669-0
FAX +49-(0)711-66 669-99
EMAIL post@wwp.de
WEB www.wwp.de

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE