

CIPR Report

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF - JURISTISCHE FAKULTÄT

Aus dem Inhalt

Aktuelles

Bericht zu den 19. Düsseldorfer Patentrechtstagen	S. 18
„Kerrygold“ gewinnt jahrelangen Rechtsstreit gegen Kerrymaid vor dem EuG	S. 43
Lenovo und Nokia einigen sich	S. 43
Neuer Nachrichtendienst von Facebook	S. 45

Rechtsprechung

Unterscheidungskraft bei Wortneuschöpfungen aus mehreren beschreibenden Bestandteilen	S. 46
Keine herkunftshinweisende Benutzung eines Zeichens auf Hundeknabbergebäck in Herzform	S. 51
Neuheit einer Getränkeflasche in Hantelform	S. 58

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweise auf Rechtsprechung und Literatur im Text auszuschreiben. Diese sind im PDF-Dokument des jeweiligen CIPReports, das unter www.cipreport.eu herunter geladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

*Inhaltsverzeichnis (1/4)***CIP Report Inhalt****Beitrag***Bericht zu den 19. Düsseldofer Patentrechtstagen 2021*

Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: Gesetzgebungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht	S.18
FRAND-Grundsätze in der Rechtspraxis – Kartellrechtliche Anwendungsgrundsätze	S.20
Die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung – Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion –	S.23
Standardessentielle Patente in der Liefer- und Verwertungskette	S.26
Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA	S.28
(Einige) Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts	S.31
Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Patentverletzungssachen	S.32
Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Karlsruhe in Patentverletzungssachen	S.37
Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht	S.39

Aktuelles*Allgemein*

1. DPMA-Jahresbericht 2020 veröffentlicht	S.42
2. Neue Richter am BGH	S.42

Markenrecht

3. „Bavaria Weed“ verstößt gegen die öffentliche Ordnung	S.42
4. LG Berlin erklärt die Marke „Black Friday“ in Deutschland für verfallen	S.42
5. „Kerrygold“ gewinnt jahrelangen Rechtsstreit gegen Kerrymaid vor dem EuG	S.43

Patentrecht

6. EPA: Patent Index 2020	S.43
7. WIPO: China Spitzenanmelder von internationalen Patenten 2020	S.43
8. Huawei legt klare Lizenzgebühren für 5G-Patente fest	S.43
9. Lenovo und Nokia einigen sich	S.43
10. Intel unterliegt NXP	S.44

Urheberrecht

11. Neues von der Urheberrechtsreform	S.44
12. Unterlassungsklage gegen die weitere Verbreitung von Szenen aus dem Film „Die Auserwählten“ nicht erfolgreich	S.44
13. Medienstaatsvertrag tritt in Kraft	S.44
14. Entscheidung im langjährigen Rechtsstreit am U.S. Supreme Court: Oracle vs. Google	S.45
15. „Das Boot“ und noch immer kein Ende in Sicht	S.45
16. Clearingstelle Urheberrecht im Internet gegründet	S.45
17. Neuer Nachrichtendienst von Facebook	S.45

*Inhaltsverzeichnis (2/4)***Rechtsprechung***Marken- und Domainrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

18. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 49 Abs. 3 UAbs. 1, Abs. 4 UAbs. 2, 53 Abs. 2 UAbs. 1 VO (EU) Nr. 1151/2012
EuGH, Urt. v. 15.04.2021, C-53/20 – Spreewälder Gurken **S.46**

EuG

19. Unterscheidungskraft bei Wortneuschöpfungen aus mehreren beschreibenden Bestandteilen; Art. 7 Abs. 1 lit. c UMV
EuG, Beschl. v. 28.04.2021, T-348/20 – Freistaat Bayern / EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER) **S.46**
20. Unzulässigkeit des Vergleiches rotierter Zeichen im Rahmen der Verwechslungsgefahr; Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV (jetzt Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV)
EuG, Urt. v. 21.04.2021, T-44/20 – Chanel / EUIPO – Huawei **S.46**
21. Anforderung an die systematische Farbanordnung bei Farbmarken; Artt. 4, 7 Abs. 1 lit. a GMV (jetzt Art. 7 Abs. 1 lit. a UMV)
EuG, Urt. v. 24.03.2021, T-193/18 – Andreas Stihl AG / EUIPO **S.47**
22. Keine Verwechslungsgefahr trotz visueller und phonetischer Ähnlichkeit nur bei begrifflicher Verschiedenheit; Anwendungsbereich der „counteraction theory“; Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV
EuG, Urt. v. 17.03.2021, T-186/20 – Chatwal Hotels / EUIPO **S.48**
23. Keine automatische Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der älteren Marke trotz hoher Zeichenähnlichkeit bei gleichzeitiger Warenunterschiedlichkeit; Art. 8 Abs. 5 GMV (jetzt Art. 8 Abs. 5 UMV)
EuG, Urt. v. 10.03.2021, T-71/20 – Puma SE / EUIPO – CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH **S.48**
24. Unterscheidungskraft bei Werbeslogans; Unerheblichkeit der früheren Entscheidungspraxis des EUIPO; Gleichbehandlungsgrundsatz; Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (jetzt Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV)
EuG, Beschl. v. 12.02.2021, T-19/20 – sprd.net / EUIPO – Shirlabor (I love) **S.48**

BGH

25. Kein Anbieten von markenrechtsverletzenden Waren bei Lagerung für Dritte ohne Kenntnis der Markenrechtsverletzung; Umfang des markenrechtlichen Besichtigungsanspruchs; Artt. 9 Abs. 1 lit. b, 22 Abs. 3 S. 1 GMV, Artt. 9 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 Lit. b, 25 Abs. 3 S. 1 UMV, §§ 19 Abs. 1, 2, 19a Abs. 1 MarkenG
BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 20/17 – Davidoff Hot Water IV **S.49**
26. Rechtsprechungsänderung; Relevanter Ablaufzeitpunkt bei Verfall einer Marke; Darlegungs- und Beweislast für ernsthafte Benutzung; §§ 26, 49 Abs. 1 S. 1 und 4, 52 Abs. 1, 53, 55 Abs. 1 und 2 MarkenG
BGH, Urt. v. 14.01.2021, I ZR 40/20 – STELLA **S.49**
27. Keine zwingende Warenähnlichkeit aus bloßem Umstand der Lizenzierung für andere als diejenigen Waren, für die Markenschutz gilt; Warenähnlichkeit bei angenommenem Know-How-Transfer; Art. 9 Abs. 1 Lit. b GMV, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV
BGH, Urt. v. 15.10.2020, I ZR 135/19 – PEARL/PURE PEARL **S.50**

BPatG

28. Rubrumsunterschrift nach österreichischem Gerichtsgebrauch; Schriftformerfordernis; § 66 Abs. 2 MarkenG, § 23 Abs. 2 RPfG, §§ 10 Abs. 1, 11 Abs. 1 DPMaV
BPatG, Beschl. v. 12.11.2020, 30 W (pat) 527/20 – ALMWURZLER **S.50**

Inhaltsverzeichnis (3/4)

OLG

29. Übertragung einer Agentenmarke auch bei nicht rechtskräftig gelöschter Marke; Fehlende Unterscheidungskraft bei Abkürzungen; Entscheidungskompetenz des Berufungsgerichts bei unzulässigem Teilurteil; Artt. 7 Abs. 1 lit. b und c, 21, 59 Abs. 1 lit. a UMG, §§ 11, 17 MarkenG S.50
 OLG Nürnberg, Urtr. v. 19.04.2021, 3 U 3133/19
30. Titelschutz: Keine rechtsverletzende Benutzung der Bezeichnung „Rezepturtyp“ durch Verwendung als Überschrift für pharmazeutische Beiträge; §§ 5 Abs. 3, 15 Abs. 2 MarkenG S.51
 OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 18.03.2021, 6 U 17/21
31. Verwechslungsgefahr zwischen Marke für E-Zigaretten und Zeichen für Shisha-Tabak (ALFALIQUID / ALPA TOBACCO); Art. 129 Abs. 2 UMG, §§ 14 Abs. 6, 19 Abs. 1, 125b Nr. 2 MarkenG S.51
 OLG Frankfurt a.M., Urtr. v. 12.03.2021, 6 U 17/20
32. Verletzungshandlung im Inland bei Angebot eines nordirischen Online-Shops und Lieferung nach Deutschland, § 14 Abs. 5 MarkenG, Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO S.51
 OLG Frankfurt a.M., Urtr. v. 11.03.2021, 6 U 273/19
33. Großflächige Anbringung einer Wort-/Bildmarke als Bezeichnung eines Unternehmens; Erfordernis eines Tatbestandsberichtigungsantrages; §§ 5 Abs. 2 S. 1, 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG S.51
 OLG Nürnberg, Urtr. v. 02.03.2021, 3 U 321/16
34. Keine herkunftshinweisende Benutzung eines Zeichens auf Hundeknabbergebäck in Herzform; §§ 26 Abs. 2, 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG S.51
 OLG München, Urtr. v. 18.02.2021, 29 U 1202/20 – Ein Herz für Tiere
35. Keine Markenrechtsverletzung allein durch unlautere vergleichende Werbung; Keyword-Advertising; § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG, § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG S.52
 OLG München, Urtr. v. 04.12.2020, 29 W 1708/20
36. Keine Verwechslungsgefahr wegen absoluter Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit; Merchandising-Artikel; Art. 9 Abs. 2 lit. b UMG S.52
 OLG München, Urtr. v. 03.12.2020, 29 U 7097/19 – Lio
37. Verfahrensaussetzung bei anhängigem Löschungsverfahren, erforderlicher Wahrscheinlichkeitsgrad für die Löschung; §§ 148, 252 ZPO, § 8 Abs. 2 MarkenG, § 4 Nr. 4 UWG S.52
 OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.12.2020, 6 W 126/20

Patentrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

38. Berücksichtigung einer verspäteten Entgegnung des Klägers, § 117 Satz 1 PatG, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO S.54
 BGH, Urtr. v. 15.12.2020, X ZR 180/18 – Scheibenbremse
39. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage trotz Erlöschens des Streitpatents, § 81 PatG S.54
 BGH, Urtr. v. 26.01.2021, X ZR 24/19- Phytase

BPatG

40. Rücknahme der Beschwerde vor Eintritt der Rechtskraft § 100 Abs. 1, § 100 Abs. 2 Nr. 1, § 73 PatG, § 269 analog ZPO S.54
 BPatG, Urtr. v. 12.10.2020, 19 W (pat) 53/19 - Klappenantrieb
41. Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit, § 86 Abs. 1 PatG, § 42 Abs. 2 ZPO S.54
 BPatG, Urtr. v. 22.03.2021, 14 W (pat) 1/20

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

42. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar); Art. 5 Abs. 1 RL 91/250/EWG v. 10.03.2021, C-13/20 – Top System SA S.55

Inhaltsverzeichnis (4/4)

EuGH

43. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG
EuGH, Urt. v. 09.03.2021, C-392/19 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz **S.55**

BGH

44. Keine Einordnung einer Stellungnahme eines privaten Bauinteressenten in bauplanungsrechtlichem Verfahren als amtliches Werk; §§ 2 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2, 5, 19a, 45 Abs. 1 und 3 UrhG **S.55**
BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 59/19 – Kastellaun
45. Unzulässige Nutzung eines Prominentenbildes als „Klickköder“; §§ 22 S. 1, 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 KUG **S.55**
BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 120/19 – Clickbaiting
46. Keine Pflicht eines Internetanschlussinhabers zur vorgerichtlichen Aufklärung gegenüber Rechte-inhaber über den Täter einer Urheberrechtsverletzung; § 97a Abs. 3 UrhG **S.56**
BGH, Urt. v. 17.12.2020, I ZR 228/19 – Saints Row

OLG

47. Veröffentlichung von BfR-Glyphosat-Gutachten rechtmäßig; §§ 5 Abs. 2, 50 UrhG, §§ 6, 7 Abs. 1 IFG **S.56**
OLG Köln, Urt. v. 12.05.2021, 6 U 146/20 – Zensururheberrecht
48. Keine urheberrechtliche Haftung eines Internet-Radiorecorder-Betreibers; §§ 53 Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 1 UrhG, Art. 5 V RL 2001/29/EG **S.56**
OLG Köln, Urt. v. 08.01.2021, 6 U 45/20 – Flatster

LG

49. Anspruch auf Unterlassung urheberrechtsverletzender Handlungen durch Einbettung eines nicht unwesentlichen Beiwerks; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, 57, 97 Abs. 1 S. 1 UrhG **S.56**
LG Flensburg, Urt. v. 07.05.2021, 8 O 37/21
50. Urheberrechtsverletzung durch Veröffentlichung einer nicht freigegebenen Buchfassung; §§ 12, 16, 17, 97 UrhG **S.56**
LG Köln, Urt. v. 25.03.2021, 14 O 462/20
51. Unzulässige Bildveröffentlichung von Fernsehmoderator beim privaten Einkauf; §§ 22, 23 KUG **S.57**
LG Berlin, Urt. v. 11.02.2021, 27 O 714/19

Designrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuG

52. Neuheit einer Getränkeflasche in Hantelform; Art. 6, Art. 25 Abs. 1 Buchst. D VO (EG) Nr. 6/2002 **S.58**
EuG, Urt. v. 21.04.2021, T-326/20
53. Eintragungsfähigkeit eines Designs für Spielzeug; Art. 8 Abs. 1, Abs. 3, Art. 25 Abs. 1 Buchst. B VO (EG) Nr. 6/2002 **S.58**
EuG, Urt. v. 24.03.2021, T-515/19 – Lego/EUIPO

Wettbewerbsrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

54. Herkunftshinweise im Kontext von Mini Akku Poliermaschinen; § 4 Nr. 3a und Nr. 3b UWG **S.59**
OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.02.2021, 6 U 135/20

Bericht zu den 19. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2021

Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: Gesetzgebungs- vorhaben und Entwicklungen im Patentrecht

Referent: Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht,
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz, Berlin

Marem-Lisa Athie

Johannes Karcher referierte zusammen mit seiner Kollegin Frau Dr. Koch zu den aktuellen Gesetzgebungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht. Er leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, dass er in den nachfolgenden Minuten einen Einblick in den Stand aktueller Gesetzgebungsverfahren vermitteln wolle.

Zunächst wolle er auf die Europäische Patentreform eingehen. Er berichtete, dass eine Verfassungsbeschwerde gegen das Vertragsgesetz zum Übereinkommen zu einem einheitlichen Patentgericht aus 2017 eingereicht wurde. Das Bundesverfassungsgericht erklärte daraufhin dieses Zustimmungsgesetz im März 2020 für verfassungswidrig. Die Entscheidung wurde mit einem festgestellten Formfehler begründet, da die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit (sog. verfassungsändernde Mehrheit) im Gesetzgebungsverfahren im Bundestag nicht eingehalten wurde. Das Gesetz wurde zwar einstimmig im Bundesrat verabschiedet, aber nicht mit der erforderlichen Mehrheit im Bundestag.

Das Bundesverfassungsgericht setzte sich im Zuge dessen mit der Frage auseinander, ob Art. 24 GG bei der Übertragung von Hoheitsrechten nach Völkerrecht oder Art. 23 GG im Kontext der Europäischen Union Anwendung findet. Das Gericht hielt Art. 23 GG für anwendbar. Nach Art. 23 GG ist für die Begründung der europäischen Union, sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen durch das Grundgesetz eine verfassungsändernde Mehrheit im Gesetzgebungsverfahren erforderlich. Entsprechend wäre eine verfassungsändernde Mehrheit zur Verabschiedung des Zustimmungsgesetzes notwendig gewesen.

Das Bundesverfassungsgericht stellte zudem auf Art. 262 AEUV ab. Dieser enthält im Wesentlichen eine Rechtsgrundlage, welche den Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit einer Rechtsprechungsbefugnis für Unionschutzrechte betraut. Art. 262 AEUV (sowie auch die Erklärung Nr. 17 zum Vertrag von Nizza) stellen jedoch klar, dass die Mitgliedsstaaten dahingehend eine Wahlfreiheit haben, ob sie den unionsrechtlichen Weg der Beilehung des EuGH gehen möchten oder aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Gerichtsbarkeit auf völkerrechtlicher Basis eine entsprechende Patentgerichtsbarkeit errichten möchten. Das Bundesverfassungsgericht stellte in seiner Entscheidung zuletzt klar, dass das einheitliche Patentgericht ein funktionales Äquivalent für eine unionale Patentgerichtsbarkeit sei. Aufgrund der vergleichbaren Funktion werde das Unionsrecht in einem vergleichbaren Rahmen abgeändert.

Herr Karcher machte deutlich, dass das Formerfordernis der Zweidrittel-Mehrheit nach der vorliegenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch im

Wege der formalen Übertragungsrüge hätte geltend gemacht werden können. Dabei handele es sich um ein Verfassungsbeschwerdeverfahren, welches bei Vertragsgesetzen auf Art. 38 Abs. 1 GG – das Wahlrecht – gestützt wird.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entschied sich die Bundesregierung dazu, ein Vertragsgesetz II vorzulegen. Im Mai und April 2020 wurde der Referentenentwurf vorgelegt, Ende Juli folgte der Kabinettsbeschluss und im September begann das Gesetzgebungsverfahren mit dem ersten Durchgang im Bundesrat.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens waren nach Herrn Karcher zwei Thematiken von besonderer Bedeutung. Zunächst sei fraglich, wie sich das Ausscheiden Großbritanniens aus dem Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) auf das Übereinkommen auswirke. Insbesondere, ob Bezugnahmen im Übereinkommen auf Großbritannien geändert werden müssten oder ob man bereits im Wege der Auslegung zu einem solchen Ergebnis kommen könne. Als Beispiel dafür ging Herr Karcher auf die Zentralkammerabteilung des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in London ein. Diesbezüglich sei klar, dass ein Übereinkommen über eine Gerichtsbarkeit nicht so gelesen werden könne, dass eine Kammer in einem Nichtvertragsstaat errichtet oder unterhalten werde. Die übrigen Standorte der Zentralkammer in Paris und München verblieben selbstverständlich dort, sodass diese die Zuständigkeit der Abteilung London zumindest vorübergehend – bis der Wortlaut des Übereinkommens angepasst werden könne – übernehmen könnten.

Daneben sei bei dem Gesetzgebungsverfahren außerdem von Bedeutung gewesen, dass das Bundesverfassungsgericht in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren I Ausführungen zu dem Vorrang des Unionsrechts getroffen habe. Dort stellte das Bundesverfassungsgericht sich die Frage, welche Auswirkungen der Vorrang auf das Grundgesetz haben könnte. Das Bundesministerium der Justiz habe sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt und komme zu dem Ergebnis, dass es überhaupt keine Problematik gebe. Art. 20 EPGÜ enthält den Vorrang des Unionsrechts für das EPG. Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts ist sowohl in der Union als auch in Deutschland anerkannt. Entsprechend berühre der Anwendungsvorrang die Stellung des Bundesverfassungsgerichts keineswegs, da der Normadressat das einheitliche Patentgericht bleibe. Dies war seinerzeit auch die Vorgabe des EuGH aus dem Gutachten A 109, in dem der EuGH darlegte, dass eine völkerrechtlich begründete Patentgerichtsbarkeit aufgebaut, aber dadurch keineswegs den unionsrechtlichen Bindungen entgangen werden könne. Das EPG müsse daher den Anwendungsvorrang des Unionsrechts genauso berücksichtigen wie jedes andere, nationale Gericht.

Auf den Gesetzesvorschlag der Bundesregierung folgte dann ein Beschluss mit einer Vierfünftel-Mehrheit im Bundestag. Die vorgeschriebene Zweidrittel-Mehrheit wurde daher eingehalten. Der Bundesrat stimmte dem Vorschlag im Dezember 2020 erneut einstimmig zu. Damit setzte der deutsche Gesetzgeber insgesamt ein

klares Signal für die Implementierung des einheitlichen Patentgerichts und der europäischen Patentreform.

Darauf folgten jedoch sehr zügig die Verfassungsbeschwerden II und III. In dem aktuell laufenden Verfahren stehe nun eine Eilentscheidung an, sodass eine baldige Entscheidung zu erwarten sei. Herr Karcher berichtete, dass die Bundesregierung diesbezüglich insgesamt sehr zuversichtlich sei, da sie keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes habe.

Im Anschluss daran ging Herr Karcher noch auf Thematiken rund um den Brexit mit Bezug auf das Einheitliche Patentgericht ein. In den Jahren 2019 und 2020 wurden umfangreiche Diskussionen über die Beteiligung Großbritanniens am Einheitlichen Patentgericht geführt.

Einerseits habe man sich damit auseinandersetzen müssen, ob Großbritannien überhaupt noch Mitglied im EPGÜ sei. Dies hänge davon ab, ob eine völkerrechtliche Basis des EPGÜ bestehe. Großbritannien hatte das EPGÜ ursprünglich unterzeichnet und ratifiziert. Nach dem Austrittsvertrag der EU mit Großbritannien wurden bestimmte völkerrechtliche Verträge jedoch als Unionsrecht qualifiziert. Dies habe zur Folge, dass diese völkerrechtlichen Verträge mit dem Ausscheiden Großbritanniens ihre Wirksamkeit für Großbritannien verlieren. Komme man zu dem Ergebnis, dass Großbritannien weiterhin Mitgliedsstaat des EPGÜ sei, müsse überprüft werden, inwieweit Großbritannien als Drittstaat Mitglied des EPGÜ bleiben könne. Großbritannien entschied sich im Juli 2020 jedoch dazu, seine Ratifikationsurkunden zurückzunehmen und machte damit deutlich, kein Mitglied des EPGÜ sein zu wollen. Damit sei es nun hinfällig, sich weiterhin mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Großbritannien weiterhin Mitglied des EPGÜ ist.

Daneben sei eine Auseinandersetzung mit dem Trade and Cooperation Agreements zwischen der EU und Großbritannien erforderlich. Dieses Übereinkommen regelt das zukünftige Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien. Das Trade and Cooperation Agreement enthalte jedoch insgesamt nur rudimentäre Vorschriften. Allerdings finden sich dort Regelungen zum angemessenen Schutz des geistigen Eigentums und zur Inländerbehandlung. Als Beispiel ging Herr Karcher auf Art. 251 des Abkommens ein, welcher ergänzende Schutzertifikate für Arznei- und Pflanzenschutzmittel enthält. Zudem müsse auch das Austrittsabkommen berücksichtigt werden, welches die unmittelbaren Austrittsfolgen regelt. Die hier enthaltenen Regelungen finden auch auf das Patentrecht Anwendung.

Nachfolgend beschäftigte Herr Karcher sich mit dem Zweiten Patentmodernisierungsgesetz. Der entsprechende Kabinettsbeschluss erfolgte Ende Oktober 2020 und die erste Lesung im Bundestag im Januar 2021. Eine Sachverständigenanhörung erfolgte am 24.02.2021. Als nächstes solle ein Berichterstattergespräch stattfinden, sowie die zweite und dritte Lesung. Das Gesetzgebungsverfahren sei hier insgesamt schon weit fortgeschritten.

In diesem Zusammenhang ging Herr Karcher zunächst auf den Unterlassungsanspruch nach § 139 Patentgesetz (PatentG) ein, welcher weiterhin bestehen bleibe. Die Regelung werde jedoch dahingehend erweitert,

dass der Anspruch ausgeschlossen ist, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht zu rechtfertigenden Härte führen würde. Des Weiteren werde ein Ausgleichsanspruch eingeführt. Die Neufassung lasse das schneidige Schwert des Unterlassungsanspruchs unberührt, da dieser nur in besonderen Ausnahmekonstellationen beschränkt werde. Sie beruhe im Kern auf der Wärmetauscher-Entscheidung¹ des Bundesgerichtshofes. Darüber hinaus gehe jedoch die Berücksichtigung der Drittinteressen. Sie könne unter Umständen notwendig sein, da aufgrund der Begrenzung des Unterlassungsanspruchs eine geringere Eingriffstiefe in das Schutzrecht erfolgt, als bei den zur Verfügung stehenden Alternativen der Zwangslizenz oder der Benutzungsanordnung. Der bereits erwähnte Ausgleichsanspruch mildere die Eingriffstiefe zudem ab, da Ausgleichsleistungen in die Abwägung mit einbezogen werden können.

Danach ging Herr Karcher auf die Regelungen zum Verfahren des Bundespatentgerichts zum Hinweisbeschluss ein (§§ 82, 83 PatentG). Sinn und Zweck der Neuregelung sei es, die Kluft zwischen den unterschiedlichen Verfahrensdauern beim Bundespatentgericht und bei den Verletzungsgerichten zu schließen. In dem Zeitpunkt, in welchem das Verletzungsgericht eine Entscheidung treffen möchte, ob es das Verfahren aussetzt oder vornimmt, gäbe es in der Regel noch keine Einschätzung über den Rechtsbestand von Seiten des Bundespatentgerichts. Dies sei für die betroffenen Parteien nicht unproblematisch. Der Beklagte im Verletzungsverfahren könnte sich beispielsweise fragen, ob das Schutzrecht vielleicht gar nicht wirksam erteilt wurde. Zudem führe dies auch zu einer allgemeinen Systemfrage, inwieweit das bestehende Trennungssystem mit Problemen in der Realität angemessen umgehen könne. Aus diesem Grund sei eine engere Verzahnung der beiden Verfahren absolut notwendig.

Durch § 83 PatentG werde die Vorgabe eingeführt, dass der Hinweis des Bundespatentgerichts innerhalb von sechs Monaten nach Klagezustellung vorliegen müsse. Stellungnahmen der Parteien, die nach der Frist eingehen, bleiben daher für diesen Zweck unberücksichtigt, keineswegs jedoch bei der Entscheidung in der Sache selbst. Dies führe letztlich dazu, dass die Parteien ein Eigeninteresse daran haben, ihre Sichtweise möglichst zügig darzustellen.

§ 82 PatentG regelt eben dieses Fristenregime, unter welchem der frühe Hinweis des Patentgerichts innerhalb von sechs Monaten erfolgen könne.

Die Ausmaße des dargestellten Problems könne man sich insbesondere mit Blick auf die Anzahl und Dauer der Nichtigkeitsverfahren vor Augen führen. Von Ende 2017 bis Ende 2020 habe es insgesamt 400 anhängige Nichtigkeitsverfahren gegeben. Sowohl bei der Anzahl als auch bei der Verfahrensdauer sei eine steigende Tendenz zu erkennen, welche eine Verzahnung mit dem Verletzungsverfahren nicht zulasse. Bei der Verfahrensbeschleunigung sei ein maßgeblicher Faktor die Perso-

¹ BGH, Urt. v. 10.05.2016 - X ZR 114/13 = [GRUR 2016, 1031](#).

nalkapazität. Es sei zunächst ein Nichtigkeitssenat beim Bundespatentgericht geschlossen worden. Aufgrund der vorstehend beschriebenen Entwicklungen wurde dieser nun mit Wirkung zum 01.01.2020 wiedereröffnet. Darüber hinaus seien weitere Ernennungen technischer Richter erfolgt und weitere Stellenanträge im laufenden Haushaltsverfahren eingestellt.

In diesem Kontext ging der Referent auch auf die Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage bei einem anhängigen Einspruchsverfahren ein. Bisher ist dies in § 81 Abs. 2 PatentG nicht vorgesehen. Die Nichtigkeitsklage kann derzeit solange nicht erhoben werden, wie der Einspruch noch erhoben werden kann oder anhängig ist. Beim EPG ist im Gegensatz dazu auch bereits zu diesem Zeitpunkt eine Nichtigkeitsklage möglich.

Es wurden daher Stellungnahmen aus interessierten Kreisen eingeholt, um dieses Thema auszuleuchten. Während Verbände diese Überlegungen begrüßten, äußerte sich das Bundespatentgericht eher kritisch. Dies sei im Hinblick auf den aktuell hohen Bestand an Nichtigkeitsverfahren nachvollziehbar, da eine solche Regelung die Anzahl der Verfahren steigern würde. Insgesamt gebe es jedoch hinreichend Gründe, die für eine solche Entwicklung sprechen. Einige offene Fragen müssten jedoch noch geklärt werden. Unter anderem, welchem Personenkreis eine solche Nichtigkeitsklage trotz anhängigem Einspruch zustehen solle. Auch der Zeitpunkt, wann die Ausübung dieses Rechts möglich sei, stehe noch in Frage, sowie die Problematik, wie man widersprüchliche Entscheidungen zwischen den Ämtern und der gerichtlichen Instanz bestmöglich verhindern könne. Diesen Fragen solle in der nächsten Legislaturperiode nachgegangen werden.

Abschließend referierte Herr Karcher noch zu dem Entwurf eines Gesetzes zu den Aufgaben des Patent- und Markenamtes und zur Änderung des Patentkostengesetzes.

Der Kabinettsbeschluss dazu sei am Vortag erfolgt, sodass nun das parlamentarische Verfahren beginnen könne.

Im Anschluss an die Ausführungen zur Beschleunigung von Nichtigkeitsverfahren ging der Referent zunächst auf die Zustellung der Klageschrift der Nichtigkeitsklage ein. Die Zustellung erfolge überwiegend erst bei Zahlungseingang, jedoch nicht bei üblicherweise in der Praxis vorliegenden SEPA-Basislastschriftmandaten. Bei SEPA-Basislastschriftmandaten solle nun sofort zugestellt werden, wodurch viel Zeit gespart werden könne.

Es solle zudem eine Anhebung der Patentgebühren erfolgen. Die letzte Erhöhung habe hier 1999 – somit noch vor der Umstellung von DM zu Euro stattgefunden, – sodass es nun notwendig gewesen sei, die Lenkungsfunktionen der Gebühren etwas anzuziehen. Herr Karcher ging als Beispiel dazu auf die Gesamtschutzdauer von 20 Jahren ein, wo eine Anhebung um 990 Euro erfolgt sei, was 7,5% der Gesamtgebühren darstelle. Die Einstiegsschwelle bei dem dritten und vierten Jahr seien hingegen unverändert geblieben.

Die gesteigerte Lenkungswirkung flankiere gleichzeitig eine Innovationsinitiative, bei welcher es um die Absenkung der durchschnittlichen Prüfungsdauer auf unter

drei Jahre gehe. Langfristig solle sogar eine Absenkung auf zwei Jahre erzielt werden. Dies ergebe sich aus einem Vergleich mit der Entwicklung beim Europäischen Patentamt. Es handle sich einerseits um eine Wettbewerbsfrage, andererseits um eine Servicefrage für die Anwender. Die Prüfung solle auch im Hinblick auf die immer kürzer werdenden Innovationszyklen beschleunigt werden. Zu diesem Zweck gebe es einen Ausbau der Prüferkapazität. Daher wurden dieses Jahr bereits etwa 170 Prüferstellen neu geschaffen und diese Entwicklung solle auch noch weiter gefördert werden.

Die Aufgaben des Patent- und Markenamtes seien durch die Ergänzung des Patentgesetzes nochmals klargestellt und erweitert worden. Dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) komme zunächst eine Informationsaufgabe gegenüber der Öffentlichkeit und Unternehmen zu. Diese Entwicklung sei auch in anderen Mitgliedsstaaten erkennbar. Die Nutzung von IP-Rechten sei für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend, was beispielsweise auch durch Untersuchungen des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) verdeutlicht wurde. Diesbezüglich gebe es noch Nachholbedarf bei Unternehmen von kleinerer und mittlerer Größe. Zudem sei bei der Beachtung von Schutzrechten „Awarenessraising“ notwendig. Diese Aufgaben solle das DPMA zukünftig vermehrt übernehmen. „Information“ meine in dem Kontext nur Informationen in allgemeiner Form, sodass keine Rechtsberatung durch das DPMA intendiert sei.

In dem Gesetz sei weiterhin eine Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit des DPMA mit anderen Instituten für geistiges Eigentum vorgesehen worden. Dies ziele unter anderem auch auf die Zusammenarbeit mit dem EUIPO. Das DPMA solle bei der Durchführung von etwaigen Projekten die Kapazität haben, diese auf fachlicher Ebene zu begleiten, wie dies andere Ämter in der Europäischen Union bereits tun.

Herr Karcher kam zum Ende seines Vortrages und dankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angelegte Diskussion.

FRAND-Grundsätze in der Rechtspraxis – Kartellrechtliche Anwendungsgrundsätze

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karlsruhe/Düsseldorf

Lars Wasnick

Nach der Eröffnung der ersten digitalen Düsseldorf Patentrechtsage 2021 referierte Herr Prof. Dr. Peter Meier-Beck im Anschluss an den Vortrag von Herrn Karcher kartellrechtlichen Anwendungsgrundsätzen in der FRAND-Rechtspraxis. Hierbei konzentrierte er sich auf den FRAND-Einwand bzw. den Zugangsanspruch des Patentinfrastrukturnutzers unter Berücksichtigung der zwei jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 05. Mai 2020 ([BGH, Urt. v. 05.05.2020 – KZR 36/17 – FRAND-Einwand I](#)) und 24. November 2020 ([BGH, Urt. v. 24.11.2020 – KZR 35/17 – FRAND-Einwand II](#)).

I. Dogmatische Herleitung des FRAND-Einwands

Zunächst widmete sich der Referent der Erscheinungsform des FRAND-Einwands in der Rechtspraxis. Die

typische Konstellation umfasse auf Seiten des Patentrechts immer den Einwand im Patentverletzungsverfahren, insbesondere im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG. Das kartellrechtliche Thema hierbei sei der Gegenanspruch des Beklagten, mit dem er den Unterlassungsanspruch des Klägers zu Fall bringen möchte. Der Einwand selbst könne als Unterlassungsanspruch, oder, wenn nicht sogar noch zutreffender, als Beseitigungsanspruch im Sinne des § 33 Abs. 1 GWB, mit dem sich der Anspruchsteller gegen die marktbeherrschende Stellung durch Lizenzverweigerung richtet, klassifiziert werden. Der Anspruch auf Lizenzierung sei demnach auf ein positives Tun gerichtet, denn nur hierdurch sei es dem Anspruchsgegner des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch möglich, sich gegen den möglichen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung zu wehren.

Bei genauerer dogmatischer Betrachtung dieses Lizenzierungsanspruchs lasse sich eine Parallele zum bereits bekannten Zugangsanspruch eines Infrastrukturnutzers in den Fällen erkennen, in denen eine Infrastruktureinrichtung ihrem Inhaber eine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Hier gehe es meistens um den Zugang zu dieser Infrastruktureinrichtung, den man benötige, um Dienstleistungen erbringen zu können. Dabei sei zu beachten, dass der Dienstleistungsmarkt selbst nicht von dem Infrastrukturbetreiber beherrscht werde, wohl aber der Zugang. Deshalb sei der Zugang kartellrechtlich als eigener Markt zu klassifizieren. Der Zugang dürfe nicht geblockt oder durch unangemessene Bedingungen erschwert werden. Eines der klassischen Beispiele für solche Infrastrukturnetze seien Wegenetze, wie etwa Schienenverkehrs- oder bestehende Hafennetze ([BGH, Ur. v. 24.09.2002 – KVR 15/01 – Fährhafen Puttgarden I](#), [BGH, Ur. v. 11.12.2012 – KVR 7/12 – Fährhafen Puttgarden II](#)).

Mit Blick auf diese kartellrechtliche Grundkonstellation verglich Herr Professor Meier-Beck die standardessentiellen Patente mit dieser und stellte fest, dass es sich bei SEPs auch um eine Art Infrastrukturnetz handle. Der Vergleich sei deshalb angebracht und wichtig, da gerade beim Standard die einzelnen Patente, die man benötige, um ein standardkompatibles Produkt zu produzieren, zwar jeweils für sich genommen einzelne Funktionen erfüllen, in ihrem Gesamtwirken jedoch ein Infrastrukturnetz bilden. Die Gesamtheit der verschiedenen Patentfunktionen und ihr Zusammenspiel untereinander bilden ein Infrastrukturnetz. So sei beispielsweise ein Mobilfunktelefon, welches von einem Mobilfunkstandard Gebrauch macht, abhängig von der Nutzung der Gesamtheit der Einzelpatentfunktionen. Jedes einzelne Endgerät unter Nutzung eines solchen Standards bilde eine eigene Mikroinfrastruktur. Aus dem Zusammenwirken und der Kommunikation der ganzen Mikrostrukturen in jedem einzelnen Gerät ergebe sich dann wiederum eine Makroinfrastruktur. Der Zugang zu diesem Infrastrukturnetzwerk eröffne somit dann den Markt für alle Geräte, die diese Dienstleistungen anbieten und implementieren wollen.

Dabei wies Herr Professor Meier-Beck darauf hin, dass kein Patentinhaber diese Mikroinfrastrukturen alleine beherrsche, sondern dass es immer eine marktbeherrschende Stellung in Bezug auf den Standard selbst sei.

Die Benutzung der einzelnen unter Schutz gestellten Erfindungen sei zwar eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für die Implementierung des Standards und seiner Funktionen insgesamt, sondern die komplementäre Nutzung aller Patente verschaffe den Zugang zur Nutzung des Standards und damit zum Dienstleistungsmarkt. Zusätzlich merkte er an, dass es nach seiner Erfahrung keinerlei Rechtsstreitigkeiten gäbe, in denen der Anspruch auf den Zugang aktiv geltend gemacht wurde. Dies erkläre auch den Umstand, weshalb der Zugangsanspruch faktisch nie im Aktivprozess, sondern immer nur in Form des FRAND-Einwands geltend gemacht werde. Dennoch sei die dogmatische Grundidee dieses Anspruchs wichtig für das Verständnis und die Inhaltsbestimmung des FRAND-Einwands, da es sich letztlich um einen Zugangsanspruch handele, der zumindest im Aktivprozess geltend gemacht werden könnte.

II. Der Zugangsanspruch des Patentinfrastrukturnutzers

Nach der dogmatischen Bestimmung des FRAND-Einwands besprach Herr Professor Meier-Beck die Rezeption des EuGH-Urteils *Huawei/ZTE* ([EuGH, Ur. v. 16.07.2015 – C-170/13](#)), mit dem der EuGH sich zum ersten und bisher einzigen Mal mit dem FRAND-Einwand beschäftigt hat und mit der sich auch die zwei zentralen Entscheidungen des Bundesgerichtshof, *Frاند I* und *Frاند II*, befassen.

Die Rezeption habe sich stark auf eine vermeintlich vom Europäischen Gerichtshof vorgegebene Schritt- bzw. Stufenfolge der Erfüllung beiderseitigen Verhandlungspflichten konzentriert, die grundsätzlich vor der klageweisen Geltendmachung des Unterlassungsanspruch zu erbringen seien. Gegebenenfalls sei eine Nachholung einzelner Schritte im Prozess noch möglich. Dabei zitierte Herr Professor Meier-Beck einen juristischen Aufsatz, in dem diese Verhandlungsschritte als ein vom EuGH geschaffenes „Vorverfahren zum Patentverletzungsprozess“ bezeichnet werden. Nach seiner Einschätzung müsse es sich dabei jedoch um ein Missverständnis handeln, da es das eigentliche Ziel der Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs sei, Voraussetzungen für die erfolgreiche Aushandlung der Bedingungen eines fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Infrastrukturzugangsrechts zu schaffen. Daher sei die Rezeption dieser Entscheidung in den vergangenen Jahren mehr und mehr in eine Schiefelage geraten, da man sich einerseits zu nah am Wortlaut der Entscheidung orientiere und andererseits der Europäische Gerichtshof selbst nur eingangs den Missbrauchsvorwurf als solchen erwähnt. Der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung läge nicht in der klageweisen Geltendmachung der patentrechtlichen Ansprüche als solcher, sondern läge vielmehr darin, dass der Patentinhaber eine nachgesuchte Lizenz – direkt oder indirekt – verweigere und der mangels Lizenz weiterhin patentverletzend handelnde Infrastrukturnutzer deshalb Ansprüche aus dem Klagepatent ausgesetzt sei (mit Hinweis auf Tz. 53 f. der *Huawei/ZTE* Entscheidung) Dies bedeute, dass der Beklagte mit dem FRAND-Einwand im Verletzungsprozess das Recht geltend machen könne, das jedes andere Mitglied der Marktgegenseite in einem Aktivprozess geltend machen könnte. Hierbei handle es sich nicht nur um ein Detail. Vielmehr bestünden weit-

reichende Konsequenzen für die inhaltliche Auslegung des FRAND-Einwands. Im Nachfolgenden stellte Herr Professor Meier-Beck diese weiter dar.

III. Lizenzierungsanspruch und FRAND-Einwand

Die erste Konsequenz betreffe die Lizenzwilligkeit bzw. Lizenzbereitschaftserklärung des Patentverletzers. Dieser Begriff entstamme aus der in Huawei/ZTE referierten Kontroverse, ob der Patentverletzer (gemeint ist hiermit ist die Angebotsdefinition aus BGH, Urt. v. 06.05.2009 – KZR 39/06 – Orange-Book-Standard), welches der Patentinhaber nicht ablehnen dürfe ohne seine Verpflichtungen als Marktbeherrscher zu verletzen oder ob es ausreichen würde, dass der Patentverletzer grundsätzlich willens ist, eine Lizenz zu nehmen. Zwischen diesen beiden vertretenen Ansichten des Bundesgerichtshofs und der Europäischen Kommission hatte damals das Landgericht Düsseldorf zu entscheiden und legte unter anderem diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vor.

Die Lizenzwilligkeit umfasse nach heutigem Verständnis ein Angebot, das der Marktbeherrscher aufgrund seiner besonderen Marktverantwortung nicht ablehnen darf. Hierzu zitierte Herr Professor Meier-Beck Collin Beurs, Richter am Highcourt London, mit folgender umschreibender Passage „a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND.“ Die Lizenzbereitschaft sei daher als Bereitschaft ohne Wenn und Aber eine Lizenz zu den Bedingungen zu nehmen, die sich als FRAND erweisen, zu klassifizieren. Dies werde besonders dann deutlich, wenn man sich den hypothetischen Fall des Aktivprozesses anschau, indem es der Lizenzsucher sei, der auf eine Lizenzerteilung klagt. Hier läge es auf der Hand, dass ein solcher (hypothetischer) Kläger einen solchen Vertrag ohne Wenn und Aber anstreben müsse und zwar auch dann, wenn er von den fairen Bedingungen dieses angestrebten Vertrags nicht mehr weiß, als das es nicht diejenigen Bedingungen sind, die der Infrastrukturinhaber ihm bislang anzubieten bereit war.

Anknüpfend daran erörterte Professor Meier-Beck den Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs. Dabei könnten sich grundsätzlich zwei Fragen stellen, um den Anspruch genau zu definieren. Die aus seiner Sicht falsche Frage nach dem Anspruchsinhalt laute: „Darf der Patentinhaber mehr als eine Lizenznahme am Klagepatent verlangen?“. Richtigerweise müsse man danach fragen, welcher Lizenzierungsanspruch folge aus dem vom Patentinhaber zu beachtenden Verbot, seine marktbeherrschende Stellung nicht zu missbrauchen. Die richtige Frage richte sich demnach danach, was der Infrastrukturnutzer brauche, um rechtmäßig seine standardkompatiblen Produkte auf den Markt bringen zu können. Dieser brauche nicht ein einzelnes Patent, sondern das Bündel an Patenten, die er für den Marktzutritt benötigt. Mithin sei es daher gerade der Zugang zur Patentinfrastruktur, der Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs ist. Daraus lasse sich folgern, dass sich wenn der Patentverletzer eine Lizenz ausschließlich am Klagepatent nehmen will, um ein Angebot auf einen limitierten Lizenzvertrag handle. Daraus wiederum lasse sich schließen, dass er keine Lizenzwilligkeit habe, denn er bringe damit zum Ausdruck, seine Tätigkeit auf dem Marktpro-

zesses, was mit einem solchen limitierten Angebot nicht auf eine rechtmäßige Grundlage stellen zu wollen. Es handle sich hierbei vielmehr um ein Verletzerinteresse statt um ein Lizenzinteresse. Dies zu schützen sei nicht Inhalt des FRAND-Einwands.

Herr Professor Meier-Beck zeigte sodann auf, dass es nicht um einen Konflikt zwischen Patent- und Kartellrecht ginge, sondern es gehe darum, dass Ziel „faire und diskriminierungsfreie Wettbewerbsbedingungen“ bei der Nutzung standardessentieller Patente zu verwirklichen. Dies sei auch entscheidend für die Missbrauchsprüfung. Der Fokus auf den Lizenzierungsanspruch verdeutliche demnach ein Zweites, nämlich dass es nicht darum gehen könne, ob der Patentinhaber dem wirklichen Lizenzsucher ein FRAND-Angebot gemacht habe, sondern es müsse immer um die Frage gehen, ob der Patentinhaber dem Lizenzsucher einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen verweigert habe.

IV. Die Lizenzverweigerung als Missbrauchsmaßstab

Für die Lizenzverweigerung ließen sich demnach zwei Folgerungen daraus ableiten. Zum einen könne nur dem, der eine Lizenz begehrt, diese auch verweigert werden. Zum anderen sei die Lizenzierung bzw. der Lizenzierungsvertrag kein Privileg, sondern eine Last, da er mit Zahlungsverpflichtungen verbunden sei, und dies wiederum eröffne den Reiz einer Verzögerungstaktik.

Das imperfekte Angebot sei für sich genommen noch kein Missbrauch. Dies verstehe sich von selbst, wenn der Verletzer überhaupt nicht an dem Abschluss eines Lizenzvertrages interessiert sei. Allerdings gelte dies auch dann, wenn der Patentverletzer seinen Lizenzierungsanspruch zu FRAND-Bedingungen verfolgen will. Hier gelte grundsätzlich nichts anderes, denn Sinn des Verhandlungsprozesses sei die Artikulation von Interessen, der Diskussion darüber und einen angemessenen Ausgleich finden. Das Angebot des Patentinhabers könne nicht vorwegnehmen, was als Ergebnis möglich zu machen gerade der Sinn des Verhandlungsprozesses sei. Dies schließe jedoch nicht aus, dass auch der Patentinhaber lizenzunwillig sein kann und eine Lizenzierungswilligkeit nur vortäuschen kann. Herr Professor Meier-Beck ging im Anschluss auf die Verzögerungstaktiken im Verlauf des FRAND-Einwands ein.

Hierbei sei jedoch zu beachten, dass eine Verzögerungstaktik nicht mit einer generellen Ablehnung gleichzusetzen ist. Bei Verzögerungstaktiken würden Lizenzvertragsabschlüsse vorgeblich angestrebt, um den Konsequenzen einer offenen Weigerung zu entgehen. Sodann beleuchtete Herr Professor Meier-Beck die Frage, wem eine solche Verzögerungstaktik nütze und stellte hierzu zunächst auf den (hypothetischen) Aktivprozess ab. Hier nütze die Verzögerungstaktik typischerweise dem Infrastrukturinhaber, der den Anschein erwecke, er wolle den Zugang gewähren, spiele allerdings eigentlich nur auf Zeit, um den Zugang weiterhin zu blockieren. Beim FRAND-Einwand sei dies umgekehrt. Die Verzögerungstaktik nütze hier dem Lizenzsucher, denn dieser nutze die Technik bereits schon und brauche den Zugang faktisch nicht. Für ihn sei ein solches Spiel auf Zeit daher nützlich, um seiner Zahlungsverpflichtungen aus dem Lizenzvertrag zu entgehen. Der große und entscheidende Gewinn der Huawei/ZTE gegenüber der

Orange-Book-Standard Entscheidung sei nun die dynamische statt einer statischen Betrachtung. Die dynamische Betrachtung ermögliche einen Prozess der Findung eines angemessenen Verhandlungsergebnisses.

V. Anreize und Fehlanreize

Herr Professor Meier-Beck ging im Anschluss daran der Frage nach, ob der Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand als solcher ein attraktives Angebot der Justiz sei. Schließlich seien die Kosten und Unabwägbarkeiten dieses Prozesses so groß, dass die „Prozessrendite“ nur derjenigen Partei attraktiv erscheinen könne, deren Ziel gerade nicht in der Erreichung eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen liege und die den Prozess mehr als Verzögerungstaktik nutze.

Dies könne man schon an der enormen Diskrepanz zwischen dem Prozessgegenstand und dem eigentlichen Gegenstand, um den es gehen müsse, erkennen. Hierzu zeigte er den Fehlfokus des Patentstreitverfahrens auf. Geprüft werde primär die Verletzung des (nationalen) Klagepatents statt der Bedeutung des Portfolios für die (internationale) Nutzung des Standards. Die Wichtigkeit des (nationalen) Klagepatents stehe im Vordergrund. Jedoch müsse es um die Abschätzung der Validität der internationalen Portfolioschutzrechte gehen. Das Prozessziel beider Parteien müsse es daher sein, die Verantwortung für das Scheitern der Vertragsverhandlungen er jeweils anderen Seite zuzuweisen. Die Prüfung des FRAND-Einwands sei auf die Ermittlung dessen gerichtet, was nicht FRAND ist. Deshalb müsse sich der Patentverletzungsprozess auf die Aufgabe konzentrieren, diejenige Partei zu sanktionieren, an deren grundsätzlicher Lizenzwilligkeit oder unverrückbarer Position zu einer bestimmten Frage der Vertragsschluss zu angemessenen Bedingungen gescheitert ist. Die Funktion des Verhandlungsprogramms aus Huawei/ZTE sei daher kein regelmäßiges „Präludium“ zum Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand und erst recht keine Gebrauchsanweisung für einen solchen Prozess. Bestenfalls wisse man am Ende eines Patentverletzungsprozesses was nicht unter FRAND fallen würde. Nur mit der Sanktionierung der lizenzunwilligen Prozesspartei können die richtigen Anreize geschaffen werden, dafür dass die Anforderungen an den Verhandlungsprozess ernstgenommen werden.

Diese Anreize seien deshalb von so großer Bedeutung, weil eigentlich bei beiderseitiger Lizenzwilligkeit alles dafürsprechen sollte, dass die Parteien zu einer Einigung kommen. Sollte es nicht zu einem erfolgreichen Vertragsschluss kommen, so sollte zumindest eine unüberwindbare Restdifferenz identifiziert werden. Werde eine solche Restdifferenz identifiziert werden, habe man attraktivere Lösungen zur Klärung. Herr Professor Meier-Beck nannte in diesem Zusammenhang das Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB, ein Schiedsgutachten oder Schiedsverfahren und die Möglichkeit einer Nach- oder Rückforderungsklausel im Lizenzvertrag. Mit diesen Instrumenten könne man zumindest den Fokus des Patentverletzungsprozesses auf die Identifikation der Partei, die ihre Position überreizt hat legen. Dies sollte die zentrale Frage im Verletzungsprozess sein.

Herr Professor Meier-Beck kam damit zum Ende seines Vortrags und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion und der Vortrag von Professorin Tochtermann.

Die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung – Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion –

Referentin: Prof. Dr. Lea Tochtermann, Universität Mannheim

Lars Wasnick

Im Anschluss an Herrn Professor Meier-Beck eröffnete Professorin Tochtermann ihren Vortrag zur Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung. Hierbei konzentrierte sie sich auf die Fragestellung, welche Auswirkungen es habe, wenn eine FRAND-Erklärung eines SEP-Inhabers abgegeben wurde, dieser jedoch dann sein standardessentielles Patent veräußert hat und ob der Erwerber an die Erklärung des ehemaligen Patentinhabers gebunden ist. Frau Professorin Tochtermann wies zu Beginn darauf hin, dass Sie bei Ihrer Betrachtung im Rahmen der Düsseldorfer Patentrechtstage bewusst die Einbindung internationaler privatrechtlicher Aspekte außen vor gelassen habe.

I. Die Rechtsnatur der FRAND-Erklärung und die betroffenen Rechtsgebiete

Bei der Betrachtung dieser trilateralen Verhältnisse handle es sich um eine häufig vorkommende Konstellation, die in FRAND-Rechtsstreitigkeiten mittlerweile als Standardfall zu beobachten sei. Aufgrund der Mehrpersonenkonstellation sei es geboten, nach den betroffenen Rechtsverhältnissen und deren Rechtsnatur zu differenzieren. Maßgeblich für die Frage der Erklärungsbindung sei zum einen das horizontale Rechtsverhältnis zwischen dem SEP-Inhaber und dem SEP-Erwerber, aber auch, dass der ursprüngliche SEP-Inhaber gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben habe und wie diese gegenüber dem SEP-Erwerber wirke. Die Beantwortung der Bindung des SEP-Erwerbers an die FRAND-Erklärung liege im Spannungsfeld von mehreren Rechtsgebieten. Berührungspunkte ergeben sich sowohl mit dem Vertragsrecht, Kartellrecht und dem Patentrecht. Das Vertragsrecht bestimme dabei den Inhalt der zwischen den Parteien getroffenen rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen. Diese werden durch das Kartellrecht überformt und schließlich kläre das Patentrecht die Frage, inwieweit vertragliche oder kartellrechtliche Pflichten die Parteien binden oder am Patent selbst haften.

Die Rechtsnatur und die Auslegung der ETSI-FRAND-Erklärung bestimmen sich dabei nach französischem Recht. Danach werde sie nach der herrschenden Meinung als stipulation pour autrui gemäß Art. 1205 ff. Code Civil angesehen, was nach französischem Recht eine rechtsgeschäftliche Erklärung sei. Hiernach werde das Versprechen abgegeben, eine Verpflichtung zu erfüllen. Der Inhalt und die primäre Motivation dieser Verpflichtung des Erklärenden sei die Herstellung der Kartellrechtskonformität. Die Zielsetzung der kartellrechtlichen Konformität müsse daher auch die Auslegung determinieren, wodurch die Verpflichtung als solche nur soweit reichen könne, um den kartellrechtlichen Anforderungen

genüge zu tun. Alles was über dieses Ziel hinaus gehe, müsse der Privatautonomie der Vertragsparteien und ihren konkreten Geschäftsbeziehungen freigestellt sein. Zu beachten sei deshalb, dass nach den Vertragsverhandlungen auch die Verweigerung der Lizenzerteilung unter besonderen Umständen kartellrechtskonform sein könne. Dies könne beispielsweise der Fall sein, wenn es nach redlichen Vertragsverhandlungen auf Seiten des SEP-Inhabers nicht möglich war, mit dem potentiellen Lizenznehmer eine Einigung über eine Lizenz unter FRAND-Bedingungen zu erzielen. Zusammenfassend ließe sich daher festhalten, dass die FRAND-Erklärung demnach als Versprechen auszulegen sei, redlich Vertragsverhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen zu führen.

II. Die aktuelle Diskussion

Überwiegend werde die Bindung des SEP-Erwerbers an eine FRAND-Verpflichtung angenommen, fraglich sei jedoch, wie die Bindung rechtsdogmatisch zu konstruieren sei. Hierzu werden in der aktuellen Diskussion drei verschiedene Lösungsansätze diskutiert, die Frau Professorin Tochtermann im Folgenden zunächst darstellte.

1. Patentrechtlicher Lösungsansatz

Das OLG Düsseldorf habe in der Entscheidung *Improving Handovers* ([OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.3.2019 – 2 U 31/16](#)) festgestellt, dass die Rechte aus dem Patent unwiderruflich und damit gleichsam dinglich beschränkt seien. Daher sei die Beschränkung der Rechte aus dem Patent durch die FRAND-Erklärung auch im Fall der Übertragung fraglich. Hiergegen wandte Frau Professorin Tochtermann ein, dass eine mögliche dingliche Wirkung das Patentrecht als Ausschließlichkeitsrecht betreffe und somit gesetzlich verankert sein müsse. Grundlage und Grenzen des Rechts aus dem Patent als Ausschließlichkeitsrecht seien jedoch abschließend im Patentgesetz beschrieben. Das Patentgesetz bestimme, wie das Ausschließlichkeitsrecht vom Patentinhaber genutzt werden könne und bestimme unter anderem die Lizenzierbarkeit des Patents. Insoweit werden in § 15 Abs. 2 PatG ausschließliche und nicht ausschließliche Lizenzen genannt. Das Patentgesetz erwähne jedoch weder an dieser noch an anderer Stelle eine FRAND-Erklärung. Eine Wirkung gegenüber jedermann könne nur vom Gesetzgeber geschaffen werden. Dies sei auch für die allgemeinen dinglichen Ausschließlichkeitsrechte im Zivilrecht anerkannt und könne daher im Patentrecht schlechterdings nicht anders sein. Eine solche der dinglichen Wirkung ähnlichen Wirkung könne darüber hinaus auch nicht durch eine entsprechende freiwillige Selbstbeschränkung des Patentinhabers geschaffen werden, denn eine solche könne zumindest im deutschen Patentrecht nicht mit einer erga omnes-Wirkung eingegangen werden. Eine Wirkung, die sich aus der FRAND-Erklärung gegenüber dem FRAND-Erwerber ergeben soll, müsse daher auf andere Weise hergeleitet werden.

2. Kartellrechtlicher Lösungsansatz

Der Kontext der Standardisierung im Allgemeinen und der Begriff des standardessentiellen Patents im Besonderen sei mittlerweile so gut im Patentrecht etabliert, dass gelegentlich vergessen werde, dass diese Be-

griffe gerade nicht aus dem Patent-, sondern aus dem Kartellrecht stammen. Eine Erklärung gegenüber einer privatrechtlichen Standardsetzungsorganisation wie ETSI, die die Standardsetzung auf einem bestimmten Markt regle, sei daher als Vereinbarung zwischen Unternehmen im Sinne des Art. 101 AEUV einzustufen. Sie unterliege demnach auch der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle. Aus kartellrechtlicher Sicht sei die FRAND-Erklärung gegenüber ETSI damit notwendig um sicherzustellen, dass die Nutzung standardessentieller Technologien unter FRAND-Bedingungen möglich werde. Es sei jedoch nicht die Intention von ETSI, noch des erklärenden SEP-Inhabers, mit der FRAND-Erklärung weiterreichende Verpflichtungen zu verlangen bzw. einzugehen, als unbedingt notwendig, um eine Kartellrechtskonformität sicherzustellen. Deshalb betone ETSI als Organisation auch, dass darüber hinausgehende individuelle Lizenzvereinbarungen- und verhandlungen geschäftliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen seien, die ETSI selbst nicht betreffen. Aus dem kartellrechtlichen Kontext ergibt sich für Frau Professorin Tochtermann aber auch, dass jeder Erwerber eines SEP schon selbst und unmittelbar kartellrechtlich im Sinne des Art. 102 AEUV verpflichtet sei. Es bedürfe der Annahme einer dinglichen Wirkung dementsprechend nicht, da diese Bindungswirkung schon aus dem Kartellrecht folge. Über die kartellrechtliche Bindung des Erwerbers herrsche in der Literatur überwiegend Einigkeit. Allerdings gäbe es Stimmen, die darüber hinaus eine qualifizierte vertragliche Drittwirkung für potentielle Erwerber begründen würden und daraus abgeleitet auch eine indirekte Bindungswirkung für den Erwerber säen.

3. Vertraglicher Lösungsansatz

Für die qualifizierte vertragliche Drittwirkung für potentielle Lizenznehmer lasse sich zunächst festhalten, dass weder eine Marktbeherrschung noch tatsächliche Standardessentialität notwendige Voraussetzungen für die Bindungswirkung der FRAND-Erklärung als solche seien. Die FRAND-Erklärung selbst bewirke eine rechtsgeschäftliche Selbstbindung. Für eine solche Annahme werde argumentiert, dass der Wortlaut einer FRAND-Erklärung eine dahingehende berechtigte Verkehrserwartung schaffe. Zusätzlich werde aus dieser rechtsgeschäftlichen Selbstbindung des Patentinhabers sodann auch eine indirekte Bindungswirkung für den Zweiterwerber des Patents abgeleitet. Es werde eine schuldrechtliche Verpflichtung des ursprünglichen Patentinhabers angenommen, die Bindung an die FRAND-Erklärung an den Erwerber weiterzugeben. Auf der anderen Seite bestehe jedoch auch eine Nebenpflicht des SEP-Erwerbers gemäß § 241 Abs. 2 BGB, auf die Interessen seines Vertragspartners Rücksicht zu nehmen und dementsprechend eine FRAND-Bindung herzustellen. Aus dieser Rücksichtnahmepflicht werde dann eine Schutzwirkung abgeleitet, die Dritte, also potentielle Lizenznehmer, objektiv in den Schutzbereich des Veräußerungsvertrags einbeziehe. So soll im Ergebnis neben der kartellrechtlichen Wirkung der FRAND-Erklärung dieselbe Wirkung dem Lizenzsucher auch auf vertraglichem Wege zugestanden werden. Praktische Bedeutung erlange eine solche Doppelwirkung dann, wenn faktisch kein SEP vorliegen würde oder kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gegeben sei. Im

Anschluss nahm Frau Professorin Tochtermann zu dieser Ansicht Stellung.

Grundsätzlich ließe diese vertragliche Konstruktion einer rechtsgeschäftlichen Bindungswirkung einer FRAND-Erklärung gegenüber dem Erwerber außer Acht, dass das anwendbare Recht eine große Rolle spielen muss. Denn die Bestimmung einer Bindungswirkung aufgrund der FRAND-Erklärung müsse nach dem jeweils anwendbaren Recht durch Auslegung ermittelt werden. Im Falle einer ETSI Erklärung sei dies das französische Zivilrecht. Mit dieser Feststellung würde schon aus dem Grund eine Anwendung des deutschen Rechts ins Leere laufen. Darüber hinaus widerspricht Frau Professorin Tochtermann schon ganz grundsätzlich der Annahme einer vertraglichen Herleitung der Bindungswirkung einer FRAND-Erklärung. Zwar sei die FRAND-Erklärung eine rechtsgeschäftliche Erklärung, der rechtsgeschäftliche Bindungswille der Parteien ginge aber nicht über das kartellrechtlich Notwendige hinaus. Die FRAND-Erklärung des Patentinhabers gegenüber ETSI sei die Erklärung gegenüber einer privaten Organisation mit Rechtsbindungswillen. Diese Erklärung ist notwendige Voraussetzung dafür, dass das Patent als standardessentiell deklariert werden könne. Der Bindungswille dieser Erklärung sei grundsätzlich zunächst auch unabhängig von einer Marktbeherrschung oder der tatsächlichen Standardessentialität des Patents. Das zentrale Argument gegen diese Ansicht sei jedoch, dass der Wille des Patentinhabers nicht weiterreicht als es notwendig sei, um eine Kartellrechtskonformität herzustellen. Es fehle daher für an eine weitergehenden vertragliche Bindung schon am Rechtsbindungswillen. Frau Professorin Tochtermann verneint zudem auch eine mögliche indirekte rechtsgeschäftliche Bindungswirkung des Erwerbers. Ansonsten wäre die Regelung des Art. 6bis ETSI IPR Policy, wonach zu ausdrücklichen Regelungen im Übergangsvertrag für ein SEP angeregt werde, überflüssig. Diese Regelung lasse gerade nicht den Schluss zu, dass eine solche Verpflichtung für Übergangsverträge generell bestehe und es dürfe demnach auch nicht eine solche Verpflichtung stillschweigend in Übergangsverträge für SEPs hineingelesen werden. Vielmehr handle es sich bei Art. 6bis ETSI IPR Policy um eine bloße Empfehlung der ETSI, um ihre Kartellrechtskonformität herzustellen. ETSI selbst habe als private Organisation nicht die Rechtsmacht, um die Vertragsparteien des Übergangsvertrags entsprechend zu binden. Das durch die FRAND-Erklärung geschaffene Vertragsverhältnis gelte aufgrund der Relativität der Schuldverhältnisse nur zwischen ETSI und dem Erklärenden.

III. Rechtsposition potentieller Lizenznehmer

Nach der Klärung der dogmatischen Herleitung beleuchtete Frau Professorin Tochtermann mögliche Szenarien, die sich aus der reinen kartellrechtlichen Bindung an die FRAND-Verpflichtung des Erwerbers ergeben. Das wohl einfachste Szenario sei es, wenn der Erwerber aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung selbst eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgibt. Dies seien gleichsam auch diejenigen Fälle mit der größten Rechtsklarheit, denn der potentielle Lizenznehmer hätte direkt einen entsprechenden Anspruch aus der FRAND-Erklärung des Erwerbers.

Weiterhin sei es jedoch möglich, dass nur eine Regelung im Übertragungsvertrag getroffen wurde, beispielsweise dass der Erwerber die FRAND-Erklärung des Veräußers übernimmt. Hier sei es jedoch schon schwierig zu beurteilen, ob daraus eine eigene Berechtigung des potentiellen Lizenznehmers gegenüber dem Erwerber entstehen könne. Dies hänge vom anwendbaren Recht ab.

Die schwierigsten Fälle seien diejenigen, wenn es keine entsprechende Erklärung im Übertragungsvertrag gebe und auch der Erwerber selbst keine FRAND-Erklärung abgegeben habe. Der potentielle Lizenznehmer habe keinen rechtsgeschäftlichen Anspruch auf der Grundlage einer FRAND-Erklärung. Er sei selbstverständlich jedoch nicht gehindert selbst bei dem SEP-Erwerber nach einer Lizenzierung nachzufragen. Lehne der SEP-Inhaber ein solches Lizenzersuchen ab, müsse der Lizenzwillige auf den Verletzungsprozess warten, um den kartellrechtlichen Missbrauchseinwand zu erheben. Der Anspruch auf Verhandlung über die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen entstehe jedoch vor dem Auftreten der Verletzungssituation. Der BGH habe in seinen FRAND-Entscheidungen entschieden, dass den SEP-Inhaber eine Schadensersatzpflicht bei rechtswidriger Verweigerung der FRAND-Lizenz auf das Verlangen eines potentiellen Lizenznehmers treffe. Gleiches gelte für die Weigerung der Abgabe eines FRAND-Angebots trotz Lizenzbereitschaft des potentiellen Lizenznehmers. Der SEP-Inhaber müsse sich letztlich so behandeln lassen, als habe er selbst eine FRAND-Erklärung abgegeben. Fraglich sei, ob sich hieraus ein Leistungsanspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen ableiten lasse. Anknüpfend an Professor Meier-Becks Vortrag sei eine mögliche Anspruchsgrundlage hierfür § 33 GWB in Verbindung mit Art 102 AEUV. Dem schließt sich Frau Professorin Tochtermann an. Dieser Anspruch sei auf Unterlassung der kartellrechtswidrigen Verweigerung und Erteilung der FRAND-Lizenz gerichtet. Dennoch sei darauf hinzuweisen, dass dieser Anspruch, der sich aus der Verletzung des Diskriminierungsverbots ergebe, nicht vorschnell mit einem Kontrahierungszwang gleichgesetzt werden dürfe, denn es handle sich hierbei um einen Rechtsfolgeanspruch aus einer deliktischen Verletzung. Dieser setze nicht nur eine marktbeherrschende Stellung des SEP-Inhabers und die Standardessentialität des Patents voraus, sondern auch gerade den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. In bestimmten Konstellationen könne es daher auch FRAND-konform sein, eine Lizenz zu verweigern.

Zusammenfassend kommt Frau Professorin Tochtermann zu dem Ergebnis, dass keine Bindung des Erwerbers an die FRAND-Erklärung seines Rechtsvorgängers bestehe. Jedoch sei der Erwerber eines SEP genuin aus Kartellrecht FRAND-verpflichtet.

Frau Professorin Tochtermann beendete hiermit ihren Vortrag und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion und der Vortrag von Herrn Dr. Kellenter und Herrn Verhauwen zu essentiellen Patenten in der Liefer- und Wertschöpfungskette.

Standardessentielle Patente in der Liefer- und Verwertungskette

Referenten: RA Dr. Wolfgang Kellenter (Hengeler Mueller, Düsseldorf), RA Axel Verhauwen (Krieger Mes & Graf von der Groeben, Düsseldorf)

Ann-Christin Uhl

Dr. Wolfgang Kellenter, Partner bei Hengeler Mueller, und Axel Verhauwen, Partner bei Krieger Mes & Graf von der Groeben, referierten über „Standardessentielle Patente in der Liefer- und Verwertungskette“.

In der Einleitung des Vortrages definierte Herr Verhauwen standardessentielle Patente (im Folgenden: SEP) als Patente zum Schutz von Technologien und technischen Lehren. SEP seien zugleich Bestandteil normierter Standardwerke, auf deren Benutzung moderne Technologien angewiesen seien. Der Vortrag veranschaulichte das am Beispiel der Automobilindustrie mit Blick auf die Liefer- und Verwertungsketten. Insbesondere die deutsche Automobilindustrie sei hinsichtlich des autonomen und vernetzten Fahrens künftig vermehrt auf Patente dieser Art angewiesen.

I. Sachverhalt und Fragestellung

Abgrenzend zu SEP stellte Herr Verhauwen zunächst die Rechtslage für gängige Patente heraus. Am Beispiel einer Luftschaleinrichtung für Cabrios hob er die Klagemöglichkeit des Patentinhabers bei Vorliegen einer Patentverletzung und die Inanspruchnahme auf Unterlassung hervor. Etwa im Fall Wärmetauscher (BGH, 10.05.2016 – X ZR 114/13) habe letztere zu einer kurzfristigen Einstellung von Vertrieb und Herstellung geführt. Hinsichtlich der Gewährung eines Unterlassungsanspruchs bei Vorliegen einer Patentverletzung gebe es aktuelle Reformbemühungen zu möglichen Anpassungen. Der Anspruch stehe nicht im Ermessen des Gerichtes.

In der Konstellation der Zulieferung des Automobilherstellers durch unterschiedliche Hersteller stehe dem Patentinhaber zur Wahl, welchen Teil der Liefer- und Verwertungskette er verklage (ggf. auch in Form der Gesamtschuldnerhaftung bzgl. eines kollusiven Zusammenwirkens). Dass den Automobilhersteller zumeist kein Verschulden bzgl. der Patentverletzung seiner Zulieferer treffe, sei für den Unterlassungsanspruch unbeachtlich: Das gelte ebenso für das Interesse der Patentverletzer an der kleinsten Bezugsgröße in der Form eines Drittlizenzinwands.

Anschließend bezog Herr Dr. Kellenter die Patentverletzung auf Lieferketten. Bei neuen Technologien – etwa beim Elektroauto – seien Mobilfunkpatente zur Vernetzung notwendig. Der Inhaber eines solchen Patents könne zwar eine Klage einreichen, dagegen stehe dem Nutzer jedoch ein Lizenzierungsanspruch aus dem Kartellrecht sowie aus einer FRAND-Erklärung zu. In der Lieferkette richte der Patentinhaber seine Klage meist an den Automobilhersteller. Allerdings zeige sich hier die Problematik, dass ggf. auch diejenigen Unternehmen, die das Patent auf Vorstufen nutzten, einen eigenen Lizenzierungsanspruch aus Kartellrecht oder einer FRAND-Erklärung geltend machen könnten. Zu beachten seien dabei insbesondere die Auswirkungen auf die

Patentverletzungsklage gegen den Automobilhersteller. Dieser werde aufgrund der kumulierten Wertschöpfung häufig primär in Anspruch genommen.

Zu der o.g. Konstellation stellte Herr Verhauwen zwei Kernfragen an der Schnittstelle von Patent- und Kartellrecht auf:

Kann der SEP-Inhaber ohne Verstoß gegen seine Verpflichtung zur Lizenzierung seiner SEP zu fairen, vernünftigen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) frei und alleine entscheiden, auf welcher Stufe der Produktions-, Liefer- und Verwertungskette er eine Lizenz anbietet oder verweigert?

Dann könne der Automobilhersteller den SEP-Inhaber darauf verweisen, den Chiphersteller als erstes Glied der Lieferkette in Anspruch zu nehmen und sich damit selbst auf Erschöpfung berufen.

Kann der Patentnutzer auf der letzten Verwertungsstufe den FRAND-Einwand darauf stützen, dass der Patentinhaber einem Vorlieferanten unter Verstoß gegen seine Lizenzierungsverpflichtung eine Lizenz verweigert hat?

Dann könne sich der Automobilhersteller auf den Drittlizenzinwand des Zulieferers berufen, sodass der Unterlassungsanspruch gegen den Automobilhersteller zu verneinen wäre.

Diese Fragen wurden im Folgenden anhand der aktuellen Klageserie Nokia vs. Daimler analysiert. Nokia habe als SEP-Inhaber zehn Klagen auf Unterlassung gegen Daimler erhoben. Daimler habe sich dabei mit dem Ziel der Abwendung des Unterlassungsanspruches stets auf den Drittlizenzinwand der Zulieferer berufen.

II. Interessen und Argumente der Parteien

Im Folgenden stellten Herr Dr. Kellenter und Herr Verhauwen die Interessen der Kläger- und Beklagenseite dar.

Zunächst führte Herr Verhauwen für die Seite der SEP-Inhaber den Schutz des geistigen Eigentums über Art. 17 Abs. 2 GRC (Klarstellung: EuGH, 16.07.2015 – C-170/13), eine angemessene Vergütung sowie einen daraus resultierenden Anreiz zur Weiterentwicklung der Standards an. Argumentativ habe Nokia als SEP-Inhaber seine Pflicht zur Erteilung einer FRAND-Lizenz erfüllt (vgl. Anforderungen EuGH, s.o.), etwa in Form der Lizenzierung des Automobilherstellers. Den Herstellern könne über sog. Have-Made-Rechte – streng akzesorisch abhängig von der Hauptlizenz – ebenfalls ein Zugang gewährt werden. Weiterhin habe Nokia auf die Smartphonebranche verwiesen, in welcher ausschließlich den Smartphoneherstellern eine Lizenz angeboten werde. Dies entspreche den geschäftlichen Gepflogenheiten in der streitgegenständlichen Technologiebranche. Allein auf diese Weise sei eine Transparenz für den Patentinhaber ersichtlich und die Gefahr der überlappenden Lizenzen (sog. Double-Dipping) würde vermieden.

Demgegenüber kam Herr Dr. Kellenter auf die Interessen und Argumente der Automobilhersteller zu sprechen. Zunächst sei die Lizenzierung auf Zuliefererebene ständige Praxis in der Automobilindustrie, sodass der Automobilhersteller die Zulieferteile frei von Rechten

Dritter erhalte. Dadurch, dass die Zulieferer die Schutzrechtslage wegen der eigenen Herstellung besser beurteilen könnten, sei dies die einzig effiziente Lösung. Daraus zögen die Automobilhersteller die rechtlichen Konsequenzen, dass ein Rechtsanspruch der Zulieferer auf Erhalt einer eigenen Lizenz aus dem Kartellrecht und aus der FRAND-Erklärung der SEP-Inhaber bestehe. Folglich sei eine Lizenzverweigerung als kartellrechtswidrig einzustufen und in Form der Erschöpfung vom Automobilhersteller entgegenzuhalten. Habe sich der Patentinhaber kartellrechtskonform verhalten, seien die Patentrechte erschöpft und die Klage gegen den Autohersteller sei unbegründet. Die Zulieferer machten zusätzlich geltend, dass allein eine eigene Lizenz ihnen einen selbständigen Auftritt auf dem Markt für sog. Transmission Control Unit (TCU) gewährleiste, sodass sie die Produkte frei – unabhängig von den Automobilherstellern – verkaufen und entwickeln könnten. Zuletzt hätten Have-Made-Rechte eine zu enge Bindung an die Hauptlizenz zur Folge. Bei Wegfall verliere auch der Zulieferer seine Rechte. Außerdem führten die Have-Made-Rechte zu Einschränkungen zu Lasten des Verbrauchers im Sinne von Art. 102 S. 2 lit. b) AEUV und die Zulieferer sähen sich in ihrer unternehmerischen Freiheit aus Art. 16 GRC beschränkt.

III. Rechtsprechung und Literatur

Im nächsten Abschnitt kam Herr Verhauwen auf die bereits vorliegende Rechtsprechung und Literatur zum Thema zu sprechen. Zur Akzeptanz eines abgeleiteten FRAND-Einwands in der Verwertungskette hätten sich zwei Lager herausgebildet. Die eine Seite – darunter das LG Düsseldorf – spreche sich für die Akzeptanz aus, wobei sich aber auch ein Gegenpol – darunter das LG Mannheim und das LG München – herausgebildet habe.

Mit der befürwortenden Seite, welche von den Zulieferern und der Automobilindustrie vertreten werde, begann Herr Verhauwen ein weiteres Mal mit seiner Darstellung. Diese Seite werde auch als License-to-All-Konzept bezeichnet, wonach jedem Interessenten eine Lizenz zu erteilen sei. Jeder Zulieferer könne auch deshalb eine eigene Lizenz verlangen, weil bei Lizenzierung des Automobilherstellers auf höheren Betriebsstufen für die Zulieferer keine Erschöpfung eintrete und sie anderenfalls von der Vertragstreue des Herstellers abhängig seien. Die Bezugsgröße könne durch die Inanspruchnahme des Chipherstellers so gering wie möglich gehalten werden, sodass der kleinste Schaden in der Zuliefererkette angerichtet werde. Die letzte Stufe solle sich bei unberechtigter Verweigerung auf den Drittlizenzinwand berufen können. Durch die erfolgreiche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegenüber dem Automobilhersteller würde der SEP-Inhaber den berechtigten Zwangslizenzinwand des Chipherstellers und Zulieferers unterlaufen. Denn dann könne Daimler als Kunde und Abnehmer den Chiphersteller wegen der Inanspruchnahme auf Unterlassung seitens des SEP-Inhabers auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite habe diese Ansicht aber auch erkannt, dass ein Ausgleich zugunsten des Patentinhabers geschaffen werden müsse. Die Bestimmung der Bezugsgröße für den Lizenzanspruch des Chipherstellers müsse von der zufälligen Verarbeitungsstufe losge-

löst werden. Vielmehr müsse zugleich beachtet werden, dass der Chip in wirtschaftlich bedeutsamer Weise in nachfolgenden Verarbeitungsstufen genutzt werde. Die Zuliefererkette müsse den daraus resultierenden höheren Lizenzsatz rechtzeitig berücksichtigen.

Das gegenteilige Access-to-All-Konzept stellte Herr Dr. Kellenter vor. Hiernach bestehe kartellrechtlich sowie aus der FRAND-Erklärung lediglich ein Anspruch auf Zugang zu der Technologie, nicht aber auf eine volle Lizenz. Im Beispiel würde der SEP-Inhaber dem Autohersteller eine Lizenz erteilen, welche auch Have-Made-Rechte umfasse. Daraus dürfe letzterer auch Teile herstellen lassen, ohne dass es zur Erschöpfung komme. Diese trete ausschließlich im Verhältnis zu nachfolgenden Lieferstufen ein, nicht hingegen bzgl. vorheriger Zulieferer. Die Zulieferer hätten damit keine eigene Lizenz, aber über den konkreten Automobilhersteller Zugangsrechte zu den Technologien. Zu der Frage, ob dieser Zugang ausreichend sei, führte Herr Dr. Kellenter vier Entscheidungen an.

Das LG Mannheim (18.08.2020, 2 O 34/19) habe in diesem Bereich zugunsten des Patentinhabers entschieden. Hiernach sei ein Autohersteller grundsätzlich nicht lizenzwillig, wenn er den SEP-Inhaber auf seine Zulieferer verweise. Andererseits habe sich das Gericht auch dafür ausgesprochen, die Lizenzgebühr an der Endstufe zu bemessen. Im konkreten Fall habe es aber offengelassen, ob ein abgeleiteter FRAND-Einwand existiere und welchem der beiden Konzepte zu folgen sei. Wegen der Beachtlichkeit des Orange-Book-Gegenangebots (§ 315 BGB) von Daimler habe das OLG Karlsruhe die Zwangsvollstreckung gegen eine Sicherheitsleistung eingestellt. Im Anschluss daran habe das LG München sich mit einem ähnlichen Fall befasst (10.09.2020, 7 O 8818/19). Hier habe es sich grundsätzlich für das Access-to-All-Konzept ausgesprochen und den Zugang nach dem EU-Kartellrecht als ausreichend eingestuft. Von Bedeutung sei der Bezug zu Ziffer 6.1. der ETSI-Erklärung gewesen. Das LG München lege diese in der Form aus, dass ausschließlich das Endprodukt lizenziert werden müsse und Have-Made-Rechte für die Vorkomponenten ausreichend seien. Auf eine daraus resultierende Behinderung der Zulieferer auf anderen Märkten könne sich der Automobilhersteller nicht berufen. In der zweiten Entscheidung des LG München (30.10.2020, 21 O 3891/19) sei ein Verweis des Automobilherstellers auf seine Zulieferer durchaus zulässig gewesen. Damit sich der Patentinhaber an diese wenden könne, müsse der Hersteller diese sofort offenlegen und selbst um eine eigene Lizenz kämpfen. Der FRAND-Einwand sei in dieser Entscheidung abgelehnt worden. Zu dem anwendbaren Konzept habe sich das Gericht aber wiederum nicht geäußert.

IV. Vorlage an den EuGH

Zum Abschluss kamen Herr Dr. Kellenter und Herr Verhauwen auf die Stellungnahme des Bundeskartellamtes und die Vorlage an den EuGH zur dargestellten Problematik zu sprechen.

Als Besonderheit hob Herr Verhauwen hervor, dass sich das Bundeskartellamt hinsichtlich der Frage nach der Behandlung von SEP in Liefer- und Verwertungsketten an alle drei Landgerichte – Düsseldorf, Mann-

heim und München – gewandt hat (Stellungnahme vom 18.06.2020). Die Rechtsgrundlage ergebe sich aus § 90 Abs. 2 S. 1 GWB / Art. 15 Abs. 3 VO 1/2003. Inhalt seien die Bitte der Aussetzung der laufenden Verfahren zwischen Nokia und Daimler analog § 148 ZPO sowie ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH nach Art. 267 Abs. 2 AEUV gewesen. Weiter habe das Bundeskartellamt auf der Seite des SEP-Inhabers den Vergütungsaspekt sowie den Eigentumsschutz der Patentinhaber herausgestellt. Das Geschäftsmodell der Lizenzierung auf der letzten Stufe und die Orientierung der Lizenzgebühr am Endprodukt seien in der Stellungnahme bestätigt worden. Für die Automobilhersteller habe das Bundeskartellamt herausgestellt, dass ein großes wirtschaftliches Risiko bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung wegen eines einzelnen Bauteils bestehe. Im bisherigen Geschäftsmodell liege der Schwerpunkt vielmehr darin, Komponenten von Zulieferern frei von Rechten Dritter zu erwerben. Zuletzt bestehe das Risiko der Nachahmung durch weitere SEP-Inhaber. Auch die Interessen der Zulieferer seien in der Stellungnahme berücksichtigt worden. Sie benötigten eine volle Lizenz, um nicht in ihrer wirtschaftlichen Betätigungs- und Entwicklungsfreiheit beeinträchtigt zu werden. Allein dies sichere die Nutzungsmöglichkeit der SEP über die Automobilbranche hinaus. Hintergrund der Stellungnahme des Bundeskartellamts sei die Befürchtung, dass sich anderenfalls divergierende Rechtsmeinungen zu Lasten der deutschen Industrie herausbilden könnten (Nord-Süd-Gefälle). Zusätzlich hätten Bedenken darin bestanden, die Nokia-Daimler-Verfahren als Pilotverfahren zu beachten, zumal die Vernetzung durch das Internet in der Industrie immer weiter zunehme.

Abschließend kam Herr Dr. Kellenter auf den Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf beim EuGH (26.11.2020, 4c O 17/19) zu sprechen. Das Landgericht erkenne einen Lizenzanspruch der Zulieferer und einen Vergütungsanspruch des SEP-Inhabers anhand des Vorteils für das Endprodukt an. Die Verweigerung einer Lizenz sei demnach als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu interpretieren und durch den Automobilhersteller geltend zu machen (License-to-All-Konzept). Die Vorlagefragen an den EuGH ließen sich wie folgt zusammenfassen:

Kann ein OEM (etwa ein Automobilhersteller) der auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage eines SEP-Inhabers, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn der SEP-Inhaber den Zulieferern eines Vorprodukts eine unbeschränkte FRAND-Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten verweigert?

Zusatzfragen:

Gilt dieser abgeleitete FRAND-Einwand insbesondere dann, wenn es den Branchengepflogenheiten entspricht, dass die Schutzrechtsklage vom Zulieferer geklärt wird?

Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenüber Zulieferern auf jeder Stufe der Lieferkette oder nur gegenüber dem unmittelbar dem Endprodukt der Hersteller in der Verwertungskette vorgelagerten Zulieferer? Entscheiden auch hier die Gepflogenheiten des Rechtsverkehrs?

Muss die Lizenz so beschaffen sein, dass der Endverreiber keine eigene separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr benötigt (Erschöpfung)?

Stellt (bei Verneinung der Vorlagefrage 1) Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen an die Entscheidung des SEP-Inhabers, auf welcher Ebene der gleichen Produktions- und Verwertungskette er Patentverletzer auf Unterlassung in Anspruch nimmt?

In Bezug auf diese Vorlagefragen bleibe abzuwarten, wie der EuGH bzgl. des License-to-All/Access-to-All-Konzepts, der Vergleichbarkeit mit Huawei/ZTE, der Berufung auf einen abgeleiteten FRAND-Einwand und viele damit zusammenhängende Fragen entscheiden wird.

Im Anschluss an den Vortrag wurden einzelne Fragen zum Hintergrund und der Anwendbarkeit des License-to-All/Access-to-All-Konzepts diskutiert. Eine richtungweisende Entscheidung des EuGH bleibt abzuwarten.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

Referent: Christian W. Appelt, Dipl.-Phys.

Jakov Gerber

Christian W. Appelt, Patentanwalt und Partner von Boehmert & Boehmert, präsentierte die „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“.

Entscheidung aus 2019 - G 1/18: Interpretation Art. 108 EPÜ

Herr Appelt ging zunächst auf eine Entscheidung ein, die im Rahmen der letztjährigen ausgefallenen Patentrechtstage nicht besprochen werden konnte. Bei G 1/18 geht es um Beschwerden, die nicht vorschriftsmäßig eingereicht worden sind. Dabei wird entweder die Beschwerde eingelegt, aber nicht die Beschwerdegebühr bezahlt oder umgekehrt. Die Fragen, um die es hier geht, hatten sich auch bereits in G 1/14 und G 2/14 gestellt. Es geht darum, ob in solchen Fällen die Beschwerde als nicht eingelegt oder als unzulässig gilt. Bei G 1/14 und G 2/14 wurde dies von der Kammer nicht entschieden. In G 1/14 ist keine Entscheidung getroffen worden, da die Vorlageentscheidung nicht auf der richtigen Beurteilung der Rechtsvorschriften beruht hat und gar nicht hätte vorgelegt werden brauchen, wenn man, so Herr Appelt, an die richtige Stelle geguckt hätte. Daher war diese Vorlage unzulässig. Die G 2/14 hat sich erledigt, weil sich die zugrundeliegende Patentanmeldung erledigt hat und als zurückgenommen galt. Die Entscheidung G 1/18 war für Herrn Appelt nicht überraschend. Eine Beschwerde gilt nach Art. 108 S. 1 EPÜ als nicht eingelegt, wenn entweder die Beschwerdeschrift fehlt oder die Beschwerdegebühr nicht entrichtet wurde oder beides nicht gesehen ist. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird sodann von Amts wegen angeordnet. Herr Appelt merkte an, dass wohl nicht die Beschwerdegebühr ausschlaggebend sei, sondern die aus der Anhängigkeit der Beschwerde resultierenden weiteren Rechtsfolgen, wie zum Beispiel solche in Bezug auf ein Nichtigkeitsverfahren. Entscheidungen der großen Beschwerdekammer

G 1/19: Patentability of Computer Implemented Simulations

In G 1/19 geht es um die Simulation einer autonomen Einheit, die sich irgendwo in einer Umgebung bewegt. Diese autonome Einheit simuliert einen Menschen. Dadurch soll verdeutlicht werden, wie beispielsweise ein Gebäude aufgebaut sein soll, damit darin eine möglichst vernünftige Bewegung gewährleistet ist. Die Frage nach Computer Implemented Inventions ist zwar nicht neu, aber, wie Herr Appelt herausstellt, gibt es dafür auch keine abschließenden Entscheidungsmöglichkeiten. Dies macht immer eine Einzelfallentscheidung erforderlich. Zumindest sind die Entscheidungen konsistent gefallen worden. Wie bereits in der Entscheidung COMVIK wird in G 1/19 entschieden, dass es darauf ankommt, ob die Simulation zur Unterstützung der Lösung eines technischen Problems beiträgt. Es kommt eben nicht darauf an, ob das System oder der Prozess, der simuliert wird, technisch ist. In Erwägungsgrund 137 wird erläutert, dass Simulationen auf zwei Weisen technische Effekte haben können: Entweder, wenn die Simulation dazu führt, dass der Computer oder seine Funktionen angepasst werden, oder, das was bei der Simulation als Output rauskommt, auch direkt als Information, in die physikalische Realität einfließt. Auch diese Begriffe kennt man schon von den normalen Computer Implemented Inventions, so Herr Appelt. Er wies ebenso darauf hin, dass sich der „further use“ irgendwo in den Ansprüchen auch wiederfinden müsse. Dies müsse „implicitly“ geschehen, also nicht explizit offensichtlich in einem Anspruch stehen: Die implizierte Einbeziehung solle genügen. Auch dies sei aus den Computer Implemented Inventions bekannt.

G 2/19: Recht auf mündliche Verhandlung bei ersichtlich unzulässiger Beschwerde, rechtliches Gehör am richtigen Ort

In G 2/19 ist ein Patent erteilt worden. Es gab eine dritte Partei, die vorher auch schon mit Einwendungen Dritter tätig gewesen ist. Sie war der Meinung, das Patent erfülle nicht die Anforderung der Klarheit aus Artikel 84 EPC. Das Patent ist trotzdem erteilt worden, und damit entgegen der Ansicht dieser dritten Person. Diese legte nun Beschwerde ein, um zu erwirken, dass das Patent als nicht erteilt gilt. Ein Einspruch ist nicht möglich gewesen, da Art. 84 EPC keinen Einspruchsgrund darstellt. Deswegen wurde hier direkt eine Beschwerde gegen die Erteilung eingelegt. Das Ziel der Beschwerde war, dass die Beschwerdekammer die Sache wieder an die Prüfungsabteilung zurückverweist.

Die erste Vorlagefrage war, ob immer ein Anrecht auf eine mündliche Verhandlung besteht, selbst wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist. Diese Frage wurde von der Beschwerdekammer in der Form als unzulässig gesehen. Im Hinblick auf das Ausgangsverfahren bestehe i.S.d. Art. 112 I a EPÜ aufgrund der zweiten Frage kein Klärungsbedarf. Eine Entscheidung wäre, so die Kammer, „von überschießendem und eher wissenschaftlich geprägtem Interesse“. Deswegen hat die Kammer sich der Frage gewidmet, ob denn jeder, auch ein Dritter, ein Anrecht auf eine mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren hat.

Zudem ging es noch um die Frage, ob Haar ein Standort für die Beschwerdekammer sein kann und ob dort zu einer mündlichen Verhandlung geladen werden kann.

Dazu äußerte Herr Appelt, dass er es für sich persönlich nicht als Nachteil sehe, nach Haar statt nach München zur mündlichen Verhandlung zu fahren. Er könne aber die Reichweite der Frage verstehen. Es könnte insofern eine erhebliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung der Rechte im Raum stehen, wenn gänzlich aus dem üblichen Rahmen fallende Orte unter Verweis auf das EPÜ gewählt werden.

Das Ergebnis war, so Herr Appelt, sehr naheliegend. Ein Dritter hat keinen Anspruch darauf, vor der Beschwerdekammer gehört zu werden. Anderenfalls wären die Kammern auch überlastet, wenn jeder eine Beschwerde einreichen könnte, der nicht am Verfahren beteiligt ist und dann einen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung hätte. Ebenso wurde explizit festgestellt, dass eine solche eingelegte Beschwerde eben keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Ebenso wurde entschieden, dass der Ort der mündlichen Verhandlung in Haar ebenso wie in Den Haag nicht gegen Artt. 113 I, 116 I EPÜ verstößt.

G 3/19: Neue Regel 28 (2) EPÜ

Die Entscheidung G 3/19 hängt mit der Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierrassen und solchen, die im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren entstammen, zusammen. Nach Art.53 b) EPÜ sind Patente auf solche nicht zu erteilen. Die im Jahr 2017 in die EPÜ eingefügte Regel 28 II besagt, dass nach Artikel 53 b) europäische Patente nicht für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere erteilt werden. Dies steht im Widerspruch zu den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 („Broccoli“ und „Tomaten“). Danach waren Pflanzen nicht vom Patentschutz ausgenommen, auch wenn sie nur durch einen im wesentlichen biologischen Prozess gewonnen werden können. Diese Verständnis des § 53 II EPÜ kann durch Auslegung nicht in Einklang mit R. 28 II EPÜ gebracht werden. Die Große Beschwerdekammer hat mit G 3/19 die vorherigen Entscheidungen revidiert, sodass es keinen Schutz für solche Patente gibt. Da die R. 28 II EPÜ allerdings erst ab dem 01.07.2017 in Kraft ist, gilt sie nicht für Patente, die vor diesem Datum erteilt oder eingereicht wurden.

G 4/19: Doppelpatentierung

Die Entscheidung G 4/19 zur Doppelpatentierung ist noch anhängig und wurde im Rahmen des Vortrages nicht weiter erläutert.

G 1/21: Oral Proceedings by Videoconference

Die G 1/21 beschäftigt sich mit der Frage, ob mündliche Verhandlungen in Form von Videokonferenzen abgehalten werden können, oder ob ein Anrecht auf eine mündliche Besprechung besteht.

Der inzwischen am 01.04.2021 in Kraft getretene Art. 15a VOBK ermöglicht es, eine mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen, also auch gegen den Willen der Beteiligten, als Videokonferenz durchzuführen.

Gleiches gilt nach dem Erlass BOAC/1720 vom 10.12.2020. Dies hat allerdings keine Auswirkung auf die Fristen. Eine solche Änderung soll den Beteiligten rechtzeitig vor dem Termin mitgeteilt werden. Ebenso

hat sich auch das EPO in der Mitteilung vom 15.12.2020 geäußert und sich darauf berufen, dass die Regelung des Art. 15a VOBK lediglich klarstellend sein solle.

Technische Beschwerden

Bei den technischen Beschwerdekammern gibt es wie üblich viele Entscheidungen. Herr Appelt stellte einige Ausgewählte davon kurz vor.

Artikel 11 der neuen Verfahrensordnung

Herr Appelt ging zunächst auf Beschwerden, die den neuen Artikel 11 der Verfahrensordnung betreffen, ein. Danach sollen Zurückverweisungen eher die Ausnahme darstellen.

Beispiel dafür ist der Fall T 0546/14 vom 29.01.2020, bei dem der Gegenstand der Patentanmeldung zunächst als nicht technisch gewertet und somit keine Recherche durchgeführt wurde. Die Beschwerdekammer erkannte hingegen die technischen Merkmale an, die aber weder recherchiert noch auf Neuheit geprüft worden waren und verwies, wie beantragt, zur Recherche und Prüfung zurück.

In T 0097/14 vom 25.05.2020 war die Entscheidung nicht ausreichend begründet und die Argumente der Anmelderin nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Kammer stellte einen wesentlichen Verfahrensfehler fest, welcher zu einer Zurückverweisung führte. Das Verfahren war allerdings seit bereits 18 Jahren anhängig. Die Kammer kam jedoch zum Schluss, dass noch keine ausreichende Recherche stattgefunden hat. Die Sache wurde sodann zurückverwiesen.

Bei T 1966/16 vom 20.01.2020 wurde die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückverwiesen. Die Beschwerdekammer sah die erfinderische Tätigkeit als gegeben an, hatte aber Bedenken in Bezug auf die Ansprüche 1-7 im Hinblick auf Art. 83, 84, 123 II EPÜ. Da die Prüfungsabteilung keine beschwerdefähige Entscheidung erlassen hatte, lag auch hier ein besonderer Grund für die Rückverweisung vor.

Im Fall T 0032/16 vom 14.01.2020 wurden, nach Änderung der Ansprüche, umfangreiche Änderungen der Beschreibung erforderlich. Dies konnte vom Patentinhaber nicht in der Kürze der Zeit geprüft und umgesetzt werden, sodass das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wurde. Hierbei handelte es sich aber nicht um eine Verweisung „zur weiteren Entscheidung“, sodass keine „besonderen Gründe“ dafür erforderlich waren.

Artikel 13 der neuen Verfahrensordnung

Im Fall T 1597/16 vom 14.01.2020 hat die Kammer einen nach einer neuen Regelung verspäteten Antrag zugelassen, da dieses Verfahren noch vor Inkrafttreten der VOBK 2020 anhängig gemacht wurde und die mündliche Verhandlung ebenfalls vor dem Inkrafttreten stattgefunden hat, sodass die Kammer nach ihrem Ermessen handeln konnte.

In der Entscheidung T 1187/15 vom 20.01.2020 wurden zunächst die neuen Hilfsanträge VII-X, in Reaktion auf den neuen Art. 123 (2) EPÜ, zugelassen. Diese haben aber nicht für eine Patenterteilung ausgereicht. Ein weiterer Hilfsantrag, der prima facie nicht alle Be-

anstandungen ausräumte, wurde nicht zugelassen, da eine Möglichkeit der Reaktion auf die neuen Beanstandungen bereits gegeben wurde. Auch ein Antrag auf Unterbrechung der Verhandlung zur Formulierung eines neuen Antrags, wurde nicht zugelassen.

Bei T 2214/15 vom 21.07.2020 wurde neben einem bereits bestehenden und zugelassenem Hilfsantrag, der beanstandet wurde, versucht, in der mündlichen Verhandlung einen weiteren Hilfsantrag zu stellen. Die Kammer entschied, dass die Beanstandungen zwar aufgrund des Hilfsantrags neu waren, in der Sache aber nicht substantiell unterschiedlich zu den ursprünglichen Beanstandungen waren, sodass keine „außergewöhnlichen Umstände“ vorlagen.

Auch in T 2286/16 vom 12.01.2021 war der Fall ähnlich gelagert. Der Hilfsantrag enthielt keine Erläuterung, weshalb „außergewöhnliche Umstände“ vorliegen sollten. In der Verhandlung wurde versucht, die Argumente für die „außergewöhnlichen Umstände“ aus der Rechtsprechung zur Wiedereinsetzung zu ziehen. Die Kammer hielt dies für nicht anwendbar, sah in dem Fall damit keine „außergewöhnlichen Umstände“ als gegeben an und wies die Anträge ab.

Art. 15 VIII „Entscheidungen in gekürzter Form

In T 2227/15, 29.01.2020 ging es um eine Entscheidung in verkürzter Form, die teilweise mit der der Einspruchsabteilung übereinstimmte, sodass aus Gründen der Verfahrensökonomie und zur Vermeidung von „copy and paste“ oder „rephrasing“ auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung verwiesen wurde.

Inanspruchnahme der Priorität

In der Entscheidung T 0844/18 vom 16.01.2020 wurde festgehalten, dass es für die Inanspruchnahme der Priorität nicht genügt, wenn nur einer der beiden Anmelder diese in Anspruch nimmt. Es bedarf der Identität des Anmelders.

Bei T 0407/15 vom 27.10.2020 waren Anmelder und Erfinder nicht identisch. Für eine Rechtsübertragung lagen keine Beweismittel vor. Die US-Anmeldungen weisen in den Beschreibungen den Anmelder der PCT-Anmeldung als „Assignee“ auf. Allerdings sind das Recht auf Anmeldung und das Recht der Priorität zwei voneinander unabhängige Rechte. Die Priorität wurde demnach nicht anerkannt. Herr Appelt wies darauf hin, dass hier wohl eher ein Beweisproblem als ein tatsächliches Problem vorgelegen hat.

Beurteilung Zeugenaussage in 1. Instanz

Im Fall T 1604/16 vom 07.12.2020 wurde ein Zeuge zur Vorbenutzung von der Einspruchsabteilung vernommen. Die Kammer hatte in Bezug auf das Protokoll und auf die Aussagen des Zeugen keine Bedenken, kam allerdings inhaltlich zu einem anderen Ergebnis, sodass sich die Frage stellte, ob die Ermessensentscheidung der 1. Instanz die Kammer in ihrer Entscheidung einschränke. Die Kammer ist, unter Verweis auf Art. 12 II RPBA 2020, der Meinung, sie habe die Kompetenz, alle sachlichen und rechtlichen Aspekte vollständig zu überprüfen. Sie erkannte an, dass nach der Rechtsprechung der Kammern Beschränkungen bei der Prüfung von Ermessensentscheidungen der 1. Instanz bestehen. Hier

handelt es sich, so die Kammer, um die Bewertung von Beweismitteln, was keine Ermessensentscheidung darstellt. Es gab keine Lücken bei der Zeugenaussage und keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Die Kammer hielt aber das vorgebrachte Beweismittel zur offenkundigen Vorbenutzung für nicht ausreichend.

Covid-19 und „Fristverlängerungen“ R. 134 II EPÜ

Zuletzt ging Herr Appelt noch auf Probleme im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie ein. Nach J 10/20 vom 22.01.2021 kann sich der Anmelder, unabhängig von tatsächlichen Vorliegen von Störungen bei der Zustellung oder Übermittlung der Post, auf die Mitteilungen des EPA verlassen. Damit gelten die mitgeteilten Fristverlängerungen und werden akzeptiert.

(Einige) Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Referent: VorsRIBPatG Thomas Voit

Ann-Christin Uhl

Thomas Voit befasste sich in seinem Vortrag mit dem Thema „Einige Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts“.

Er begann mit einem Überblick über statistische Daten aus dem Bundespatentgericht. Die Anzahl der Nichtigkeitsklagen im Verhältnis zu Erledigungen sei im letzten Jahr vor allem aufgrund coronabedingter Einschränkungen weiter auseinandergefallen als in den Vorjahren (2019: 205 Nichtigkeitsklagen und 241 Erledigungen / 2020: 230 Nichtigkeitsklagen und 200 Erledigungen). Für das aktuelle Jahr sei bzgl. der Klageeingänge ein weiterer Anstieg zu erwarten.

I. Standardessentielle Patente

Zunächst kam Herr Voit auf die Rechtsprechung zu standardessentiellen Patenten (im Folgenden: SEP) zu sprechen. Unabhängig von den Verletzungsgewichten führten SEP auch im Nichtigkeitsverfahren zu Problemen. Gründe seien zum einen die hohe Anzahl standard-relevanter Schutzrechte, da diese von den ursprünglichen Patentinhabern veräußert worden seien und nunmehr bei NPEs (Non-Practicing Entities) vorlägen. Dies schließe die Möglichkeit einer gütlichen Einigung aus. Zum anderen hätten SEP – jedenfalls im Mobilfunkbereich – einen internationalen Bezug, was häufig zur gleichzeitigen Anhängigkeit mehrerer Verfahren führe. Zusätzlich wiesen SEP in den meisten Fällen einen erheblichen Verfahrensumfang auf, welcher sich entsprechend in der Verfahrensdauer niederschläge.

Ein weiterer Schwerpunkt stelle die Frage nach der öffentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten aus dem Standardisierungsprozess dar. In der Entscheidung 2 Ni 14/17 habe der 2. Senat den Nachweis der öffentlichen Zugänglichkeit eines Tagungsdokumentes am Tagungstag als nicht geführt angesehen, zumal dem Vorgängerdokument einige relevante Passagen gefehlt hätten. Der 2. Senat sei davon ausgegangen, dass das fragliche Dokument erst nach dem relevanten Datum auf den Server gelangt und öffentlich zugänglich gemacht worden sei. Einer ähnlichen Problematik habe sich der 5. Senat in der Entscheidung 5 Ni 50/16 gewidmet. Hier sei ein neuheitsschädliches Dokument auf einem Server

der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hochgeladen worden. Dadurch, dass jeder Nutzer des Servers – darunter u.a. Universitäten – Zugang zu diesem Dokument gehabt habe, sei von einer öffentlichen Zugänglichkeit auszugehen. Aufgrund des Zugriffs durch Universitäten bestehe keine Kontrolle über den Personenkreis, so dass die Neuheitsschädlichkeit des Dokuments bejaht worden sei.

In einer weiteren Entscheidung des 5. Senats (5 Ni 54/15) habe die Offenbarung bei Bezugnahme im Fokus gestanden. Darin habe eine Entgegenhaltung Bezug auf eine vorveröffentlichte Offenlegungsschrift genommen. Der Senat sei zu der Feststellung gelangt, dass eine Bezugnahme, die lediglich den vollständigen Abdruck der älteren Schrift ersetze, den Inhalt der bezugnehmenden Entgegenhaltung im Regelfall nicht verändere. Beachtlich sei aber, dass dieser Text ggf. nur mit dem Sinngehalt der bezugnehmenden Ausführungen in Einklang zu bringen und ausschließlich diesem Teil entsprechend als offenbart anzusehen sei.

II. Vorbringen nach dem Hinweis gemäß § 83 PatG

Als weiteren in der Praxis problematischen Aspekt führte Herr Voit das Vorbringen nach dem Hinweis gem. § 83 PatG an. Entsprechend § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG könne ein verspätetes Vorbringen zurückgewiesen werden, wenn eine Verzögerung nicht genügend entschuldigt worden sei. In der Praxis mangle es meist an einer ausreichenden Entschuldigung. Mit Inkrafttreten des 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes werde künftig wohl ein rigideres Fristenregime gelten.

Zu diesem Bereich habe der 2. Senat in seiner Entscheidung 2 Ni 5/17 ein Vorbringen bei Hilfsanträgen, die erst innerhalb der mündlichen Verhandlung geändert würden, behandelt. Generell legten die Nichtigkeitssenate hierbei eine großzügige Praxis an. Sie ließen regelmäßig eine Änderung der Hilfsanträge in geringem Umfang zu, wenn sich das Bedürfnis zur Änderung erst aus der mündlichen Verhandlung ergeben habe. Auch der 2. Senat habe in der o.g. Entscheidung ein derartiges Vorbringen akzeptiert. Die Grenze bestehe hingegen in neuen Verteidigungsmitteln, welche sich nicht als Reaktion auf den Verlauf der mündlichen Verhandlung darstellten und bei denen der anderen Partei eine sachgerechte Auseinandersetzung nicht sofort möglich sei. In der konkreten Entscheidung habe die Klägerin ein derartiges neues Angriffsmittel eingeführt, was einen Grund zur Zurückweisung dargestellt habe.

III. Patentfähigkeit allgemein

Den nächsten Schwerpunkt setzte Herr Voit bei der Patentfähigkeit im Allgemeinen. Hierzu habe der 17. Senat in der Entscheidung 17 W (pat) 21/18 die Anmeldung einer Vertriebssteuerung eines realen Produktes über die Darstellung echter Kundendaten in virtueller Darstellung wegen fehlender Technizität zurückgewiesen.

Eine weitere Entscheidung (5 Ni 38/14) habe die Auswahl bestimmter Mobilfunksequenzen aufgrund eines mathematischen Verfahrens zum Thema gehabt. Das Binden geeigneter Sequenzen in einem Mobilfunksystem stelle nach Ansicht des 5. Senats keine technische Leistung dar, sondern lediglich eine der technischen Anwendung vorgelagerte mathematische Überlegung.

Mathematische Eigenschaften würden zwar in digitalen Funkssystemen genutzt, stellten aber ausschließlich ein mathematisches Verfahren dar. Der BGH habe hierzu beschlossen, dass eine mathematische Methode nur dann als nicht-technisch angesehen werde, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweise. Dieses Merkmal habe er bei der Verbindung von Mobilfunksequenzen bejaht.

Es folgte die Entscheidung 14 W (pat) 5/16 zum Thema Neuheit. In diesem Verfahren habe sich der 14. Senat mit der Neuheitsschädlichkeit einer Nachbearbeitung befasst. Er habe das Vorliegen eines identischen Ausgangsprodukts und einer identischen Nacharbeit bejaht, da sich in der Entgegnung keine Ausführungen zu einer von der Patentinhaberin geltend gemachten veränderten Zusammensetzung gefunden hätten. Demnach sei die Neuheitsschädlichkeit der Entgegnung hier bejaht worden.

IV. Allgemeines

Zuletzt trug Herr Voit allgemein relevante Entscheidungen vor. Zunächst kam er auf die Entscheidung des 11. Senats (11 W (pat) 24/14)) zu sprechen, wonach keine Zurückweisungsgründe über den Gesetzeswortlaut hinaus zulässig seien. Der Senat habe auf eine Anmeldebeschwerde hin einen Beschluss der Prüfstelle F01N aufgehoben und das Patent erteilt, da eine Vorgabe, Patentansprüche müssten klar und deutlich formuliert sein, im deutschen Patentgesetz nicht enthalten sei. Eine derartige Vorgabe verstoße gegen Art. 14 und Art. 20 GG.

Über das Gebührenrecht habe der 3. Senat in der Entscheidung 3 Ni 24/17 zu urteilen gehabt. Er habe bei einer übereinstimmenden Erledigterklärung eine Reduzierung der Gerichtskosten von der 4,5-fachen Gebühr (Nr. 402 100 KV GKG) auf den 1,5-fachen Satz als möglich erachtet. Begründet habe der Senat seine Entscheidung damit, dass das gesetzgeberische Motiv für den Ausschluss einer Ermäßigung bei § 91a ZPO dort entfalle, wo sich die Parteien über die Kosten geeinigt hätten und sich die gerichtliche Kostenentscheidung in der Wiedergabe der von den Parteien vergleichsweise getroffenen und mitgeteilten Kostentragungsverpflichtung erschöpfe.

Der 6. Senat hingegen habe sich mit dem Thema der beschränkten Verteidigung in deutscher Sprache beschäftigt. In der Entscheidung 6 Ni 45/16 (EP) sei ein in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichtes Patent in deutscher Sprache beschränkt worden. Der Senat sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Verteidigung ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen könne. Verschiedene Übersetzungen könnten ansonsten ungewollte Fehlerquellen eröffnen.

Thematisch anschließend habe sich der 4. Senat in der Entscheidung 4 Ni 66/17 mit der Frage nach dem Erfordernis der Übersetzung zu befassen gehabt. Hier sei festgestellt worden, dass das Erfordernis einer beglaubigten Übersetzung im Ermessen des Gerichts stehe, welches daher auch eine privatschriftliche Übersetzung als ausreichend ansehen könne.

Auch zum Akteneinsichtsrecht sei aufgrund der hohen Anzahl eine Entscheidung hervorzuheben. Der 5. Senat habe sich in der Entscheidung 5 Ni 66/16 (EP) mit einem Beteiligten beschäftigt, der die Klageschrift aus dem Nichtigkeitsverfahren in ein Akteneinsichtsverfahren eingeführt habe. Er habe sich zunächst pauschal gegen die Akteneinsicht gewandt und sich im Anschluss wegen der Verwendung personenbezogener Daten außerdem auf den Schutz durch die DSGVO berufen. Das Vorbringen habe der Senat wegen der fehlenden Anwendbarkeit der DSGVO zurückgewiesen. Die namentliche Nennung von Zeugen in der Klageschrift des Verletzungsverfahrens unterliege vielmehr der allgemeinen Akteneinsicht.

Ein aktuell anhängiger Fall des 5. Senats zum Klagebeitritt beschäftige sich mit der Nichtigkeitsklage eines Unternehmens. Kurz nach Klagebeitritt eines weiteren Unternehmens sei die Klage zurückgenommen worden. Die Zustellung der Beitrittserklärung an die Beklagte sei zu dieser Zeit aber noch nicht erfolgt. Der 5. Senat habe entsprechend den Grundsätzen der Rechtsprechung zur einwilligungslosen Rücknahme entschieden, dass ein wirksamer Beitritt vorliege. Dieses Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Der weitere Verlauf bleibe abzuwarten.

Im Anschluss an den Vortrag folgte ein Meinungsaustausch zum Umgang der Gerichte mit Änderungen in der mündlichen Verhandlung sowie zur Kombination von Haupt-/Unteranspruch und Hilfsanträgen im Nichtigkeitsverfahren.

Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Patentverletzungssachen

Referentin: VorsRiOLG Ulrike Voß

Tobias Lantwin

In diesem Jahr wurde die Entscheidungspraxis der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen wieder durch Frau VorsRiOLG Ulrike Voß, OLG Düsseldorf, sowie Herrn VorsRiOLG Andreas Voß, OLG Karlsruhe, aufbereitet. Den Anfang machte Ulrike Voß mit einem Überblick über insgesamt sechs Entscheidungen der beiden Patentsenate des OLG Düsseldorf innerhalb des letzten halben Jahres vor den diesjährigen 19. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2021.

I. Schwerpunkt: Mittelbare Patentverletzung/Erschöpfung (Urt. v. 25.02.2021, Az. 15 U 1/20)

Der Überblick begann mit einer Entscheidung des 15. Senats vom 25.02.2021 (Az. 15 U 1/20), welche schwerpunktmäßig Fragen der mittelbaren Patentverletzung sowie der Erschöpfung betrifft.

1. Inhalt des Klagepatents

Das Klagepatent betraf eine Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten, die eine Filterkartusche aufweist. Derartige Vorrichtungen mit Einlauftrichter und Filterkartusche seien im Stand der Technik auch vorbekannt. Das Klagepatent kritisiere mit Blick auf einzelne Druckschriften den aufwändigen Ein- und Ausbau sowie die Gefahr eines Verkantens der Filterkartusche, die ein Einsetzen in die korrekte Dichtposition erschwere. Am gesamten Stand der Technik kritisiere das Streitgegenständliche

Patent schließlich, dass die Durchflussmenge der Filtervorrichtung durch die Durchflussmenge der Filterkartusche bestimmt werde, wobei jedoch die zahlreichen verschiedenen Anwendungsbereiche teils unterschiedliche Durchflussmengen erforderten. Dies habe zur Konsequenz, dass für jeden der Anwendungszwecke je eine eigene angepasste Filterkartusche notwendig und damit ein hoher Aufwand verbunden sei.

Objektive wie subjektive Aufgabenstellung des Patents in dessen Hauptanspruch 1 war es daher, eine Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten bereit zu stellen, mit der die durch die Filterkartusche vorgesehene Durchflussmenge auf einfache Weise reduziert und eingestellt werden kann. Die Merkmale des Hauptanspruchs lauten auszugsweise wie folgt:

1. Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten mit

a. einer Filterkartusche, ...

b. einem Einlauftrichter, der eine Trichterbodenwand mit einer Aufnahmeöffnung hat, in die die Filterkartusche von oben einsteckbar ist.

2. Von der Aufnahmeöffnung erstreckt sich eine Aufnahmekammer nach unten, ...

3. Der Einlauftrichter weist unterhalb der Aufnahmeöffnung mindestens ein erstes Fixiermittel auf.

4. Die Filterkartusche weist ... mindestens ein zweites Fixiermittel auf.

a. Das zweite Fixiermittel wirkt beim Einstecken der Filterkartusche in die Aufnahmeöffnung mit dem ersten Fixiermittel zusammen,

b. so dass die Fixiermittel die Position der Filterkartusche definieren.

5. Mindestens das erste Fixiermittel bildet die Drosseleinrichtung, um die von der Filterkartusche vorgegebene Strömungsmenge zu reduzieren.

Nach Ansicht des Senats beinhalte das Merkmal 5 des Hauptanspruchs den Kern der Erfindung. Wie das erste und das zweite Fixiermittel konstruktiv gestaltet sein sollten und wie die Durchflussmenge gedrosselt werden sollte, wurde im Hauptanspruch offen gelassen, jedoch aus Sicht des Senats in den Nebenansprüchen 13-15 konkretisiert:

6. Die Bodenwand der Aufnahmekammer weist mindestens eine erste Einstülpung auf.

a. Die erste Einstülpung ist ein ... nach innen weisender zylinder- oder kegelförmiger Hohlkörper, an dessen Rand ein ... Wulst angeordnet ist ...

7. Die Bodenwand der Filterkartusche weist mindestens eine zweite Einstülpung auf.

a. Die zweite Einstülpung übergreift die erste Einstülpung.

b. In der zweiten Einstülpungen ist ein nach außen weisender Dorn angeordnet ...

Mit diesen Merkmalen der Nebenansprüche werde nach Auffassung des Senats Sorge getragen, dass das Verkanten und Verkippen verhindert werde, mithin also dasjenige, welches das Klagepatent zum Gegenstand

seiner Kritik gemacht hatte. Insgesamt bildeten nach Auffassung des Senats die beiden Fixiermittel gemeinsam die Drosseleinrichtung.

2. Sachverhalt des Streitfalls

Die Klägerin stellt Filtersysteme für Trinkwasser, bestehend aus einem Wasserfilter und einer regelmäßig zu wechselnden Filterkartusche, her und vertreibt diese. Derartige Filterkartuschen werden auch durch die Beklagte angeboten und vertrieben. Dabei sind diese Filterkartuschen mit den Wasserfiltern der Klägerin sowie anderer Hersteller kompatibel, womit die Beklagte auch geworben hat. In diesem Angebot und Vertrieb sah die Klägerin eine mittelbare Patentverletzung der kombinierten Ansprüche 1, 13-15, da die angegriffenen Ausführungsformen mit den Wasserfiltern der Klägerin kompatibel sind.

3. Streitpunkt 1: Objektive Eignung

Streitig war nun zwischen den Parteien auf Ebene der objektiven Eignung insbesondere zweierlei:

Der erste Umstand betraf die Tatsache, dass eine der angegriffenen Ausführungsformen praktisch einer der figürlichen Darstellungen (Figur 3) des Klagepatents glich, wobei jedoch die Klägerin selbst keine den Figuren des Klagepatents entsprechend ausgestalteten Einlauftrichter vertrieb, sondern anders gestaltete Einlauftrichter. Nach Auffassung des Senats sei es für den objektiven Tatbestand nicht von Relevanz, ob ein Einlauftrichter entsprechend der figürlichen Darstellungen im Klagepatent tatsächlich existiere oder von der Klägerin vertrieben werde. Ausreichend sei auf Ebene des objektiven Tatbestandes vielmehr, dass eine angegriffene Ausführungsform vertrieben werde, die exakt einer figürlichen Darstellung entspreche, da bei einem hypothetischen Einsatz derartiger Filterkartuschen eine unmittelbare Patentverletzung bejaht werden könne. Problematisch sei insoweit allenfalls die Feststellung der subjektiven Voraussetzungen.

Der zweite Umstand betraf das Einsetzen der angegriffenen Ausführungsformen in die klägerischen Wasserfilter. Die Beklagte verteidigte sich mit dem Vorbringen, sie sei nicht in der Lage zu beurteilen, ob eine objektive Eignung hinsichtlich des Vorliegens eines ersten Fixiermittels mit Drosseleinrichtung und des Zusammenwirkens dieses ersten Fixiermittels mit einem zweiten Fixiermittels gegeben sei, da sie nur die Filterkartuschen vertreibt, nicht aber die Einlauftrichter. Letztere würden durch die Klägerin vertrieben, weshalb diese Weitergehendes vortragen müsse. Frau Voß wies in diesem Zusammenhang zunächst darauf hin, dass es in aller Regel nicht ausreichend sei, die Darlegung der Klägerin pauschal als unsubstantiiert zu bemängeln, sondern dass eine konkrete Erwiderung erforderlich sei. Zweitens sei ein Bestreiten mit Nichtwissen gem. § 138 Abs. 4 ZPO im vorliegenden Fall unzulässig gewesen. Wenn mit einer Kompatibilität der angegriffenen Ausführungsform mit anderen Produkten – hier auch mit Produkten der Klägerin – geworben wurde, so sei davon auszugehen, dass diese Kompatibilität seitens der Beklagten auch überprüft worden sei, da sonst redlicherweise mit einer Kompatibilität wohl nicht geworben worden wäre. Wenn jedoch eine derartige Überprüfung vorlag, so war inso-

weit auch ein überlegenes Wissen anzunehmen, weshalb weitergehende Ausführungen von der Beklagten zu erwarten waren.

4. Streitpunkt 2: Erschöpfung

Fraglich war ferner, ob eine Erschöpfung anzunehmen war, bzw. insbesondere, ob eine Ausnahme von der Zulässigkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauchs vorlag, weil sich die technischen Wirkungen bzw. die Vorteile der Erfindung im Austauschteil widerspiegeln. Im vorliegenden Fall kam vor allem die Konstellation in Betracht, dass das betreffende Verschleißteil (hier: die Filterkartusche) selbst wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens verkörpert und aufgrund seiner Sacheigenschaft oder Funktionsweise mitverantwortlich für die Vorteile des Klagepatents ist. Anhand der Patentschrift, die die Ziele und Wirkungen vorgibt, war daher auszulegen, ob es sich bei den verwirklichten Vorteilen gerade um diejenigen handelte, auf die es nach den Zielen des Klagepatents gerade ankam.

Die technischen Vorteile des Hauptanspruchs verwirklichten sich allein am Einlauftrichter, nicht an den Filterkartuschen. Allein in Bezug auf den Hauptanspruch läge es nicht nahe, eine Erschöpfung zu thematisieren. Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Kombination des Hauptanspruchs mit den Nebenansprüchen 13-15 geltend gemacht worden, auf welche es daher nach Auffassung des Senats allein für die Beurteilung der Vorteilsverwirklichung ankomme. Frau Voß rekurierte insoweit auf nicht näher bezeichnete Rechtsprechung des BGH zur Erschöpfung, nach der grundsätzlich allein der geltend gemachte Anspruch maßgeblich sei. Zwar sei es in diesem Zusammenhang nicht um eine Kombination gegangen, doch lasse sich daraus dennoch ein Grundsatz erkennen, der auch für Kombinationen gelte.

Eine Betrachtung der geltend gemachten Kombination habe nun erkennen lassen, dass der Vorteil nicht allein in einer besonderen Ausgestaltung des Einlauftrichters gelegen habe, sondern dass eine bestimmte Ausgestaltung der beiden Fixiermittel vorlag, die der Erreichung eines weiteren Vorteils zu dienen bezweckt war, namentlich das Verhindern des Verkippens und Verkantens. Die Sacheigenschaft der Filterkartusche trage dabei durch das zweite Fixiermittel zur Erreichung eben dieses Vorteils maßgeblich bei. Die angegriffene Ausführungsform nutzte gerade die von dieser Kombination ausgehenden Vorteile. Da schließlich gerade diese Kombination durch die Klägerin geltend gemacht wurde, sei insoweit anzunehmen, dass die angegriffene Ausführungsform auch gerade die Vorteile aufweist, die bei der Kombination zum Tragen kommen. Im Ergebnis komme damit eine Erschöpfung nicht in Betracht.

II. Schwerpunkt: Aussetzung (Urt. v. 23.12.2020, Az. 15 U 77/19)

Die zweite vorgestellte Entscheidung betraf ein Berufungsverfahren (Az. 15 U 77/19), in dem die Klägerin die Beklagte wegen einer Kombination eines Hauptanspruchs mit einem Unteranspruch in Anspruch genommen hatte. Die Klägerin hatte das Verfahren zunächst erstinstanzlich gewonnen. In Frage stand in der Berufung nunmehr eine Aussetzung des Berufungsverfahrens wegen Vernichtung oder Widerrufs des Klagepa-

tents. Frau Voß bemerkte hierzu zunächst, dass eine Aussetzung im Berufungsverfahren bei Vorliegen eines zu Gunsten des Klägers entschiedenen, erstinstanzlichen Urteils dann geboten sei, wenn Vernichtung oder Widerruf nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich seien. Die hierauf gerichtete Prognoseentscheidung verlaufe allein anhand des im Verletzungsverfahren im Hauptantrag geltend gemachten Anspruchs. Werde folglich eine Kombination von Ansprüchen bzw. eine eingeschränkte Anspruchsfassung geltend gemacht, so sei ausschließlich diese ausschlaggebend. Entlang dieses Hauptantrages seien die Einwendungen zu prüfen und die Prognoseentscheidung für die Aussetzung zu treffen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise, d.h. eine isolierte Betrachtung der jeweiligen Ansprüche, finde nicht statt.

Darüber hinaus sei eine weitere Reduzierung des Aussetzungsmaßstabes im Berufungsverfahren nicht angezeigt. So sei etwa die in diesem Verfahren auf Seiten der Klägerin erfolgte Selbstbeschränkung kein Anlass für eine zwangsläufige Aussetzung. Diese habe von vornherein bestanden und sei keine Reaktion auf ein Negativvotum im Rahmen des parallel stattfindenden Nichtigkeitsverfahrens gewesen. Es handele sich vielmehr um eine freiwillige Selbstbeschränkung. Daher sei in dem vorliegenden Fall die Bindungswirkung des Erteilungsaktes insoweit noch nicht entfallen. Denn die geltend gemachte Kombination bestehe aus einem Hauptanspruch und einem Unteranspruch, durch den nur weitere konkretisierende Merkmale hinzutreten. Tendenziell bleibe daher die Aussagekraft des Erteilungsaktes erhalten.

III. Schwerpunkt: Objektive Klageerweiterung (Urt. v. 18.02.2021, Az. 2 U 33/20)

Den nächsten Schwerpunkt in der Darstellung der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung bildete die objektive Klageerweiterung im Berufungsverfahren. Im vorliegenden Fall nahm die Klägerin die Beklagte wegen Verletzung des Patents EP '297 mit der Bezeichnung „Sichere authentifizierte Abstandsmessung“ durch Angebot und Vertrieb eines Streaming-Adapters in Anspruch. Das Landgericht wies die Klage mangels Verletzung ab. Im Rahmen der Berufung behauptete die Klägerin nun darüber hinaus auch eine Verletzung des EP '586 („Sicherung des Zugangs zu Multimedia-Inhalten durch authentifizierte Distanzmessung“). Nach § 145 PatG hielt die Klägerin die Einbeziehung des weiteren Klagepatents für sachdienlich. Dem widersprach die Beklagte. Es handele sich folglich um einen neuen Streitgegenstand i.S.v. § 533 ZPO, wobei für die Beurteilung der Sachdienlichkeit die Grundsätze in § 263 ZPO maßgeblich seien. Voraussetzung sei mithin, dass eine objektive Prozesswirtschaftlichkeit wegen der zumindest teilweisen Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits bestehe und für die Beurteilung der geänderten Anträge zudem der bisherige Prozessstoff verwendet werden könne.

1. Bestehen einer Pflicht zur Klagekonzentration (§ 145 PatG)

Frau Voß differenzierte in ihrer Darstellung in der Folge zwischen Fällen, in denen eine Pflicht zur Klagekonzentration besteht und solchen, in denen eine solche Pflicht nicht besteht. Zunächst zog sie den Fall in Betracht, dass eine Pflicht zur Klagekonzentration besteht, weil

andernfalls die ernsthafte Gefahr im Raum stehe, dass einer separaten Klageerhebung die Konzentrationsmaxime des § 145 PatG mit gewichtiger Argumentation entgegengehalten werden könne. In einem derartigen Fall sei zur Wahrung der Einheit der Rechtsordnung anzuerkennen, dass diese durch § 145 PatG statuierte Konzentrationspflicht nicht durch eine gleichrangige andere Pflicht (wie etwa die des § 533 ZPO) unterlaufen werden könne. Bestehe hingegen keine derartige Konzentrationspflicht, sei eine Klageerweiterung regelmäßig nicht angezeigt. Jedes Schutzrecht sei aus sich selbst heraus auszulegen, auch wenn ähnliche oder gleiche Begriffe verwendet würden, zudem seien in aller Regel neue Tatsachenfeststellungen notwendig (vgl. § 533 Nr. 2 ZPO). Schließlich seien auch alle Rechtsbestandsangriffe hinsichtlich ihrer Erfolgsaussichten zu prüfen, wobei auch hier die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen können.

2. Pflichtenabwägung zwischen § 145 PatG und § 533 ZPO

Der Senat sei gleichwohl auch in Fällen mit einer möglichen Konzentrationspflicht der Auffassung, dass daraus nicht in jedem Fall zwangsläufig die Zulässigkeit der Klageerweiterung folge. Neben die Konzentrationsmaxime des § 145 PatG trete die mindestens gleichrangige Pflicht des § 533 Nr. 2 ZPO, aus der die Wertung zu folgern sei, dass die Berufung in aller erster Linie den Zwecken der Fehlerkontrolle und -beseitigung diene und keine neue Tatsacheninstanz darstelle. Mithin sei stets eine sämtliche Interessen berücksichtigende Gesamtbewertung des konkreten Falles – auch in Fällen einer möglichen Konzentrationspflicht – geboten. Dabei seien insbesondere folgende, zugunsten und zulasten des Klägers streitende Aspekte zu berücksichtigen. Zugunsten des Klägers spräche beispielsweise der Fall, dass das über die angestrebte Klageerweiterung eingebrachte Schutzrecht erst nach Abschluss der ersten Instanz erteilt worden sei und der Kläger daher erst während des Berufungsverfahrens darüber verfügen könne. Anders sei der Fall zu bewerten, dass sich der Kläger aus prozesstaktischen oder -wirtschaftlichen Überlegungen dazu entschließe, das weitere Schutzrecht nicht bereits erstinstanzlich einzubringen. Hiermit sei das bewusste Eingehen der Gefahr verbunden, dass eine Durchsetzung an der Konzentrationsmaxime des § 145 PatG scheitere. Schließlich sei stets zu berücksichtigen, dass dem Beklagten eine Instanz genommen werde und dieser dadurch auch mit Blick auf die oft parallel oder nachgeschaltet verfolgten Nichtigkeitsverfahren erhebliche Nachteile erleide.

3. Fallgruppen für die Zulässigkeit einer objektiven Klageerweiterung

Nach Auffassung des Senats sei nach alledem in folgenden drei Fällen eine Einbeziehung objektiv unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit regelmäßig gerechtfertigt: 1. Die Ansprüche der beiden Schutzrechte weisen keine wesentlichen Unterschiede auf, sodass sich die Fragen und Erwägungen des Ausgangsverfahrens ohne Weiteres übertragen ließen. 2. Die neu hinzugetretenen Ansprüche weisen neue Merkmale auf, deren Bedeutungsgehalt sich jedoch von selbst oder ohne Weiteres auf Grundlage der in Bezug auf das Aus-

gangspatent getroffenen Feststellungen erschließen. 3. Die Verletzung sei in Bezug auf neu hinzugetretene bzw. abweichend formulierte Merkmale unstrittig oder sie ließen sich anhand der vom Landgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen beurteilen. Seien demgegenüber umfassende und weitreichende Überlegungen im Rahmen der Auslegung der neuen Ansprüche notwendig oder seien neue Tatsachenfeststellungen erforderlich, so sei eine objektive Klageerweiterung regelmäßig nicht gerechtfertigt.

IV. Schwerpunkt: Subjektive Klageerweiterung (Beschl. v. 25.01.2021, Az. 15 U 101/19)

Frau Voß erörterte daraufhin mit der subjektiven Klageerweiterung eine weitere Art der Klageerweiterung. In dem betrachteten Verfahren nahm die Klägerin erstinstanzlich die Beklagte zu 1) wegen einer Patentverletzung in Anspruch, die daraufhin antragsgemäß verurteilt wurde. In der von der Beklagten zu 1) eingelegten Berufung (Az. 15 U 101/19) nahm nunmehr die Klägerin im Wege der Anschlussberufung darüber hinaus auch die Beklagten zu 2) bis 7) in Anspruch.

Frau Voß verdeutlichte, dass die Anschlussberufung gemäß dem Wortlaut des § 524 Abs. 1 ZPO nur eine Antragstellung innerhalb einer fremden Berufung darstelle, die sich daher ausschließlich gegen den Berufungsführer, nicht aber gegen Dritte richten könne. Eine Erweiterung auf bislang Unbeteiligte könne daher im Wege der Anschlussberufung nicht erfolgreich erfolgen. Daraus folgt, dass es sich um eine unzulässige Anschlussberufung handle. Da das Gesetz außerhalb einer Klageerweiterung im Wege einer Anschlussberufung für den erstinstanzlich obsiegenden Kläger keine Möglichkeit zur Erweiterung vorsieht und eine Erstreckung auf bislang Unbeteiligte auf diesem Wege gerade nicht möglich ist, ergibt sich für diesen mithin keinerlei Möglichkeit, unbeteiligte Dritte einzubeziehen. Im Übrigen fehle es an einer entsprechenden Norm, die eine funktionelle Zuständigkeit des Berufungsgerichts für erstinstanzliche Klagen gegen Dritte begründen könne. In der zweiten Instanz sei daher allein eine objektive Klageerweiterung möglich.

V. Schwerpunkt: Reichweite der Verschwiegenheitsverpflichtung in Besichtigungsverfahren (Beschl. v. 18.01.2021, Az. 2 W 24/20)

Eine weitere durch Frau Voß vorgestellte Entscheidung betrifft die Reichweite der Verschwiegenheitsverpflichtung im Rahmen von selbstständigen Besichtigungsverfahren.

1. Sachverhalt und Anträge des Streitfalls

Im besprochenen Fall wurde im Rahmen eines selbstständigen Besichtigungsverfahrens die Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens angeordnet. Der diesbezügliche Anordnungsbeschluss enthielt für die Verfahrensbevollmächtigten eine Verschwiegenheitsverpflichtung mit folgendem Wortlaut: „Tatsachen, die im Zuge des selbstständigen Besichtigungsverfahrens zu Ihrer Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der X betreffen, sind geheim zu halten.“

Das Sachverständigengutachten wurde in teilgeschwärtzter Fassung an die Klägerin herausgegeben und

deren Verfahrensbevollmächtigte wurden im Umfang der Herausgabe von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden. Im Zuge der Streitigkeiten hinsichtlich der Herausgabe des Sachverständigengutachtens an die Klägerin hatte die Beklagte einen Schriftsatz eingereicht, der „überschießende Informationen“ enthielt. Dieser enthielt nicht nur Ausführungen zum Besichtigungsakt selbst, sondern betraf darüber hinaus auch die von der Beklagten in ihrem Betrieb ergriffenen Geheimhaltungsmaßnahmen.

Die Klägerin beantragte festzustellen, dass die Ausführungen der Beklagten im betreffenden Schriftsatz nicht unter die vereinbarte Verschwiegenheitspflicht der klägerischen Verfahrensbevollmächtigten fallen. Hilfsweise beantragte sie im Beschwerdeverfahren, den Schriftsatz freizugeben und die Verschwiegenheitspflicht insoweit aufzuheben. Grund für dieses Vorgehen sei gewesen, dass die Klägerin den Schriftsatz in ein paralleles Nichtigkeitsverfahren habe einführen wollen. In diesem habe die Beklagte – dort als Nichtigkeitsklägerin – zwei offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht, welche ohne entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung einem nicht eingegrenzten Personenkreis zur Kenntnis gebracht worden seien. Die Klägerin habe daher ein Interesse an der Feststellung.

2. Zulässigkeit der Beschwerde im Rahmen eines Besichtigungsverfahrens

Frau Voß erläuterte zunächst die Zulässigkeit der Beschwerde. Zunächst hob sie hervor, dass es dem Antragssteller wohl nicht zuzumuten sei, einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung zu riskieren, indem möglicherweise unter die Verschwiegenheitspflicht fallende Tatsachen in ein paralleles Nichtigkeitsverfahren eingebracht werden, denn dieser trage das Risiko, dass ein Zivil- oder gar Strafgericht möglicherweise im Folgenden zu einer gegenteiligen Rechtsauffassung komme. Fraglich sei daher, ob in dieser Frage insoweit das Besichtigungsverfahren weitergeführt werden müsse oder ob ein separates Verfahren in Form eines Hauptsache- oder eines einstweiligen Verfügungsverfahrens zu initiieren sei.

Der Senat kam insoweit zu der Auffassung, dass die Beschwerde in ihrem Haupt- und Hilfsantrag zulässig sei. Zunächst sei die Beschwerde gemäß § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO auch für die Entscheidung über die Reichweite und/oder die Aufhebung der Geheimhaltungsanordnung im Rahmen eines Besichtigungsverfahrens statthaft. Auch sei das Gericht des Besichtigungsverfahrens zuständig, denn hinsichtlich der Auslegung der Verschwiegenheitsanordnung bestehe insoweit eine Annexzuständigkeit im Besichtigungsverfahren. Zudem sei eine Sachnähe gegeben, da derjenige Spruchkörper, der über eine Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht entscheiden könne, zugleich auch über deren Reichweite entscheiden könne. Die Aufhebung und die Feststellung der Reichweite seien eng miteinander verwandt. Hinsichtlich der Feststellung der Reichweite habe im vorliegenden Fall auch ein Rechtsschutzbedürfnis bestanden. Die Reichweite der Verpflichtung sei ernsthaft umstritten gewesen und es habe ein konkretes Interesse wegen der beabsichtigten Einführung des von der Verpflichtung möglicherweise erfassten Schriftsatzes in das parallele

Nichtigkeitsverfahren gegeben. Der Hilfsantrag war im Übrigen sachdienlich (§§ 263, 264 ZPO).

3. Keine Begründetheit des Hauptantrages

Der Hauptantrag der Beschwerde wurde durch den Senat als unbegründet erachtet. Die betreffenden Schriftsätze seien von der Verschwiegenheitspflicht umfasst, da sie sich auf Tatsachen betreffend den Geschäftsbetrieb der Beklagten bezögen. Es sei dafür nicht erforderlich, dass die in dem Schriftsatz enthaltenen Tatsachen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besichtigung stehen, vielmehr sei es ausreichend, dass er im Besichtigungsverfahren abgegeben worden sei. Dadurch sei ein ausreichender Zusammenhang hergestellt worden. So sei der Wortlaut der Verschwiegenheitsanordnung nicht auf die Besichtigung als solche beschränkt, sondern beziehe sich auf alle Tatsachen, die im Zuge des selbstständigen Besichtigungsverfahrens zur Kenntnis gelangen. Das Besichtigungsverfahren ende erst mit der Entscheidung über die Herausgabe, sodass alle bis dahin erlangten Tatsachen unter die Verschwiegenheitsverpflichtung fallen können. Ein derartiges Verständnis entspreche auch der Zielsetzung des § 140c Abs. 3 S. 2 PatG. Ferner sei zur Begründung des Geheimhaltungsinteresses oftmals eine ausführliche Begründung erforderlich, die auch Tatsachen erforderten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besichtigung stünden. Das Recht auf Begründung der Geheimhaltung solle daher nicht unangemessen durch eine zu enge Fassung der Geheimhaltungspflicht beschränkt werden. Schließlich führe das Erfordernis eines unmittelbaren Zusammenhangs mit der Besichtigung auch zu möglichen Abgrenzungsschwierigkeiten. Uferlos sei die Verschwiegenheitspflicht nicht, da es erforderlich sei, dass die Tatsachen i) den Geschäftsbetrieb des Antragsgegners betreffen und ii) im Rahmen des Besichtigungsverfahrens zur Kenntnis gelangen. Die vom Senat vertretene Auffassung dürfte nach Einschätzung von Frau Voß auch im Einklang mit der Lichtbogenschnürung-Entscheidung des BGH ([BGH, Beschl. v. 16.11.2009 – Az. X ZB 37/08 – Lichtbogenschnürung](#)) sein, nach der keine verfahrensübergreifende Geheimhaltungspflicht bestehe. Aufgrund der engen Zusammenhänge und der Beschlusskombinationen gemäß der „Düsseldorfer Verfahren“ sei der erforderliche Zusammenhang gewahrt.

4. Begründetheit des Hilfsantrages

Der Hilfsantrag der Beschwerde sei demgegenüber begründet. Die korrespondierende Anspruchsgrundlage für die Freigabe sei § 140c PatG. Dies gelte nicht nur hinsichtlich des Sachverständigengutachtens, sondern auch mit Blick auf sämtliche andere Tatsachen, die im Besichtigungsverfahren vorgetragen werden. Grund sei, dass der Antragsgegner durch Einbringung des Schriftsatzes selbst den Zusammenhang mit der Besichtigung hergestellt habe. Dies könne dazu führen, dass eine Offenlegung geschehe, soweit nicht überwiegende Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners dargelegt werden können. Es bestehe dabei für die freiwillig vorgetragenen „überschießenden Informationen“ kein anderer Maßstab als für diejenigen Informationen, die aufgrund einer gerichtlich erzwungenen Besichtigung Gegenstand des Besichtigungsverfahrens würden. Da es kein anlassloses Geheimverfahren gebe, müsse der

Antragsgegner Geheimhaltungsinteressen auch hinsichtlich der „überschießenden Informationen“ geltend machen, die ein solches Gewicht haben, dass sie in einer einzelfallbezogenen, die beiderseitigen Interessen berücksichtigenden Betrachtung die Offenlegungsinteressen überwiegen. Insoweit sei der Antragsgegner hinsichtlich des Stellenwerts der offenzulegenden Informationen sowie der drohenden Nachteile bei einer Offenlegung darlegungs- und glaubhaftmachungsbelastet.

VI. Einstweiliges Verfügungsverfahren/Vorläufige Auffassung des EPA (Urt. v. 04.03.2021, Az. 2 U 25/20)

Das letzte Verfahren, das Frau Voß vorstellte, hatte eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit dem Angebot und Vertrieb eines pharmazeutischen Präparats zum Gegenstand. Mit Urteil vom 3.7.2020 hat das Landgericht die einstweilige Verfügung erlassen. Der Rechtsbestand des Verfügungspatents sei nach den Maßstäben bei Verletzungshandlungen eines Generika-Unternehmens ausreichend gesichert. Nach Erlass der einstweiligen Verfügung hat die Einspruchsabteilung des EPA am 21.12.2020 einen Vorbescheid erlassen, in dem sie die vorläufige Auffassung vertrat, das Verfügungspatent sei rechtsbeständig.

Der 2. Senat habe sich ausführlich im Besonderen mit dem Erfordernis des hinreichend sicheren Rechtsbestandes befasst. Ein solcher sei in der Regel nur anzunehmen, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden habe. Nach Auffassung des Senates sei an dem Grundsatz des Erfordernisses eines hinreichend sicheren Rechtsbestandes festzuhalten. Zum einen hielten statistisch betrachtet nur ein Drittel der Patente einem Rechtsbestandsverfahren trotz fachkundiger behördlicher Prüfung im Erteilungsverfahren stand. Zum anderen verbiete die Enforcement-Richtlinie (RL 2004/48/EG) eine gerichtliche Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte um jeden Preis. (Nicht abschließende) Ausnahmen von diesem Grundsatz seien vor allem in Generikasachverhalten, bei bevorstehendem Schutzrechtsablauf, bei geringem Eingriffspotential, bei Drittbeteiligung am Erteilungsverfahren oder bei voraussichtlicher Erfolglosigkeit der geführten Rechtsbestandsangriffe anzunehmen.

Eine weitere Entwicklung sei in Bezug auf qualifizierte Vorbescheide zu erblicken. Liege eine positive Rechtsbestandsentscheidung vor, folge daraus, dass die Gerichte in aller Regel von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand des Verfügungspatents ausgingen. Dies sei in gleicher Weise – wie aus der zwangsvollstreckungsrechtlichen Rechtsprechung bekannt – auch für einen entsprechenden qualifizierten Vorbescheid der mit dem Rechtsbestandsangriff befassten Stelle anzunehmen. Sei dieser klar sowie begründet und könne das Gericht keine gravierenden Fehler oder unvertretbare Entscheidungen erkennen, so folge das Gericht dieser Rechtsbestandseinschätzung und nehme einen hinreichend sicheren Rechtsbestand an.

Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts Karlsruhe in Patentverletzungssachen

Referent: VorsRiOLG Andreas Voß

Tobias Lantwin

Herr VorsRiOLG Andreas Voß, OLG Karlsruhe, setzte den Überblick über die aktuelle Entscheidungspraxis der Instanzgerichte mit einer Vorstellung von zwei Entscheidungen des OLG Karlsruhe aus den letzten zwei Jahren fort.

I. Erste Entscheidung: Urt. v. 28.08.2019, Az. 6 U 101/17

Herr Voß begann seinen Vortrag mit einer Entscheidung vom 28.08.2019 (Az. 6 U 101/17). Das Klagepatent in dem Verfahren betraf ein saugfähiges, mindestens dreilagiges Papierprodukt. Vorbekannt sei nach dem Stand der Technik eine Ausführung mit zwei äußeren, mit einem aus Vorsprüngen bestehenden, reliefartigen Motiv geprägten Lagen, zwischen denen eine dritte Lage eingefügt sei. Diese dritte, nicht geprägte Lage sei so eingefügt, dass sie zwischen den zum Inneren der Struktur gerichteten Scheiteln der Vorsprünge der anderen beiden Lagen angeordnet gewesen sei. Dabei bestehe nach dem Klagepatent der Nachteil, dass die Walzen, die die äußeren Lagen prägen, im Herstellungsvorgang „Stich auf Stich“ aufeinander träfen, wodurch eine starke Abnutzung der Walzen eintrete.

Daneben sei im Stand der Technik ferner ein Verschachtelungsmodus vorbekannt, bei dem die Vorsprünge zweier übereinander gelegter Lagen jeweils zwischen Vorsprüngen auf Ebene der dritten Lage angeordnet seien. An den Verbindungsstellen könne ggf. eine Verbindung durch Klebung hinzugefügt werden. Nachteil dieses Verschachtelungsmodus sei nach dem Klagepatent die Entstehung einer recht groben Prägung, die zulasten einer „optimalen Zartheit“ gehe.

Als Lösung schlage das Klagepatent vor, die beiden äußeren Lagen mit jeweils unterschiedlichen Motiven zu prägen, wobei bei der unteren geprägten äußeren Lage die Höhe des ersten Motivs kleiner als die des zweiten Motivs sei. Eine Verbindung der drei Lagen werde über eine Verschachtelung erreicht. Damit würden laut Herrn Voß beide Vorteile der im Stand der Technik bekannten Techniken miteinander verbunden. Einerseits sei an den Stellen des Zusammentreffens der drei Lagen eine sichere Verbindung durch eine Verschachtelung gewährleistet, ohne dass die Walzen dort „Stich auf Stich“ aufeinander träfen, zum anderen sei im dazwischen liegenden Bereich eine Struktur gegeben, die eine „optimale Zartheit“ des Papiers erreiche.

Die angegriffene Ausführungsform bestehe aus einem dreilagigen Papier, das in seiner unteren Lage durch abwechselnde Trapezformen geprägt sei. Dieses Papier werde mit einer durchgehenden weiteren Lage verbunden, auf welches in der dritten Lage ein Muster (im Fall der angegriffenen Ausführungsform waren dies Blumen) aufgeprägt sei. Das Papier weise an Verbindungsstellen, an denen die drei Lagen verbunden werden, eine durchgehende Prägung zu Zwecken der Verbindung auf.

Fraglich war im vorliegenden Fall, ob die betreffende Prägung zur Verbindung der drei Lagen über einen Ver-

schachtelungsmodus erzielt wurde. Dabei sei laut Herrn Voß entscheidend gewesen, dass sich die Prägung an den Verbindungsstellen nicht in die Struktur der Trapez-Prägungen in der unteren Lage einfüge. Vielmehr würden die Trapez-Vorsprünge der unteren Lage durch die verbindende Prägung an Verbindungsstellen zerdrückt. Dies sei zwischen den Parteien unstreitig gewesen. Streitig sei, ob hierin eine Verschachtelung zu erblicken gewesen sei.

Für einen Verschachtelungsmodus sei nunmehr nach Auffassung des Senats erforderlich, dass die untere Lage in ihrer Größe und Geometrie so beschaffen sei, dass sie zumindest im Grundsatz ihrer Ausgestaltung geeignet sei, sich in einen Bereich zwischen zwei benachbarten Vorsprüngen der gegenüberliegenden äußeren Lage einzufügen, ohne dabei einen Vorsprung der anderen Lage teilweise zu zerdrücken. Der Senat hat daher mit dem Landgericht die Verletzung verneint.

II. Zweite Entscheidung: Beschl. v. 12.02.2021, Az. 6 U 130/20

Die zweite, von Herrn Voß vorgestellte Entscheidung betrifft einen Einstellungsbeschluss vom 12.02.2021 (Az. 6 U 130/20), der Fragen um die Lizenzierung in der Lieferkette behandelte.

Im vorliegenden Fall habe das Landgericht Mannheim (Urteil v. 18.08.2020, Az. 2 O 34/19) eine unmittelbare wortsinngemäße Verletzung eines Patentanspruchs 1 festgestellt und die Beklagte zur Unterlassung sowie Auskunft und Rechnungslegung verurteilt und die Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Gegen diese Entscheidung habe sich die Beklagte mit der Berufung gewendet, in der sie weiterhin die vollumfängliche Klageabweisung, hilfsweise die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens begehrt habe. Vorab habe sie ferner die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Urteil beantragt.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim habe nach der Entscheidung FRAND-Einwand I ([BGH, Urt. v. 5.5.2020 – Az. KZR 36/17 – FRAND-Einwand I](#)), jedoch vor der Entscheidung FRAND-Einwand II ([BGH, Urt. v. 24.11.2020 – Az. KZR 35/17 – FRAND-Einwand II](#)) stattgefunden. In einem Hinweis der Kammer sei darauf hingewiesen worden, dass einzelne Aspekte des „Orange Book“-Regimes wieder zur Geltung kommen könnten, insbesondere, dass an die Lizenzwilligkeit höhere Anforderungen gestellt werden könnten, als dies bislang unter dem „Huawei/ZTE“-Regime der Fall sei. Herr Voß wies darauf hin, dass er die Auffassung, es handle sich bei den „Orange Book“- und „Huawei/ZTE“-Regimen um unterschiedliche Regime, nicht teile. Auf diesen Hinweis hin habe die Beklagte ein Nachschubrecht beantragt und erhalten. Die Beklagte habe sich sodann auf den Standpunkt gestellt, dass bei Anwendung der „Orange Book“-Regeln auch der durch Orange Book gewährte Safe Harbor Anwendung finden müsse. Es könnten nach ihrer Auffassung nicht lediglich die für den Beklagten nachteiligen Aspekte des „Orange Book“-Regimes zum Tragen kommen. Mit nachgelassenem Schriftsatz habe die Beklagte daher zusätzlich zum eigenen angebotenen Lizenzvertrag mit konkreter Lizenzsatzhöhe ein weiteres Angebot über einen Lizenzvertrag gemäß

§ 315 BGB gemacht, in dem der Patentinhaber nach billigem Ermessen die Höhe der Lizenz festsetzen könne.

Das Landgericht ließ dieses Angebot nicht zu, sondern kam zu dem Ergebnis, dass die Beklagte gerade aufgrund des Angebotes nach § 315 BGB erkennbar lizenzunwillig sei. Vielmehr sei es der Beklagten nach Auffassung des Landgerichts auf eine Verzögerung des Rechtsstreits angekommen. Dabei habe offen bleiben können, ob dieses Angebot hinsichtlich der Lizenzwilligkeit noch rechtzeitig erfolgt sei oder ob es hätte nachgeholt werden können. Durch dieses Angebot der Beklagten werde der Streit zwischen den Parteien, auf welche Ebene der Wertschöpfungskette die Lizenzangebote jeweils abzustellen hätten (etwa hinsichtlich der Höhe der Lizenzgebühr), unzulässig auf spätere Prozesse verlagert. Der Vorbehalt sei darauf gerichtet, den Patentinhaber möglichst bis zum Ablauf der Schutzdauer an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs zu hindern. Das Angebot nach § 315 BGB führe im Fall einer Drittbestimmung durch ein Gericht dazu, dass der Patentinhaber bis zur Bestimmung durch das Gericht seinen Unterlassungsanspruch nicht durchsetzen könne. Dadurch könne der Patentverletzer zudem das Verfahren in die Länge ziehen und die Streitfrage in weitere Rechtsstreite zu verlagern. Das Landgericht hatte für diese Entscheidung auf Rechtsprechung des LG Düsseldorf rekurriert ([LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – Az. 4a O 126/14](#); [LG Düsseldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14](#)).

Sodann stellte Herr Voß den Prüfungsmaßstab dar, anhand dessen das angefochtene Urteil zu prüfen gewesen sei. Maßgeblich sei im Rahmen der nach §§ 719, 707 ZPO vorzunehmenden summarischen Prüfung, ob das angefochtene Urteil mit der gegebenen Begründung voraussichtlich keinen Bestand haben werde. Die Einstellungsentscheidung dürfe nicht das gesamte Berufungsverfahren vorwegnehmen. Werde im Rahmen der summarischen Prüfung festgestellt, dass sich die Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen des Landgerichts im angefochtenen Urteil als nicht tragfähig erweisen, so sei die Zwangsvollstreckung regelmäßig einstweilen einzustellen. Dies gelte selbst dann, wenn sich die angefochtene Entscheidung im Ergebnis möglicherweise mit anderen, noch zu treffenden Feststellungen oder auf Grundlage anderer rechtlicher Erwägungen als zutreffend erweisen könne.

Vor diesem Hintergrund sei der Senat zu der Auffassung gekommen, dass der Verletzer, der ein Angebot nach § 315 Abs. 3 BGB mache, regelmäßig hinreichend zum Ausdruck bringe, dass er bereit sei, eine Lizenzvereinbarung abzuschließen, die – zumindest hinsichtlich der Höhe – FRAND-Bedingungen entspreche, unabhängig von der Frage, wie eine solche bemessen sein möge. Die Erwägungen des Landgerichts, der Patentinhaber werde dadurch benachteiligt, dass der Streit über die Ausgestaltung des Lizenzvertrages und die Höhe der Lizenzgebühren in ein anderes Verfahren verlagert werde, sei unter summarischer Überprüfung nach Auffassung des Senates nicht überzeugend gewesen. Es sei im Regelfall vielmehr im Interesse des Patentinhabers, den Patentverletzungsprozess möglichst schnell durchzuführen und eine Entscheidung über die Verwirklichung des Klagepatentes hervorzurufen und die Frage

über die Bemessung der FRAND-gemäßen Lizenzhöhe demgegenüber möglichst aus dem Verletzungsverfahren herauszuhalten.

Nach Herrn Voß sei gerade diese spezielle Konstellation des vorliegenden Falles Anlass gewesen, die Zwangsvollstreckung ausnahmsweise gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen.

Herr Voß schloss seine Ausführungen mit einigen Schlussbemerkungen zum Spannungsverhältnis zwischen dem materiellen Kartellrecht und dem Zivilprozess. Die Frage, wie sich das materielle Kartellrecht in einen Zivilprozess nach den Regelungen der ZPO einfügt, werfe erhebliche Probleme auf. Im gerichtlichen Verfahren seien Gerichte nach dem Beibringungsgrundsatz darauf angewiesen, sich (nur) mit dem Auseinandersetzen, was durch Parteien in den Prozess eingebracht werde. Aus diesem Grund sei es zu begrüßen, wenn sich das Bundeskartellamt auch in den Tatsacheninstanzen stärker einbrächte. Die vertieften Kenntnisse des Bundeskartellamtes von der Marktsituation seien auch in Zivilverfahren von großem Nutzen.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Referent: Dr. Klaus Bacher, VorsRiBGH

Dr. Linn-Karen Fischer

Zum Abschluss der 19. Patentrechtstage referierte Herr Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter des X. Zivilsenats am BGH, über aktuelle Entwicklungen der höchstgerichtlichen Rechtsprechung zum Patentrecht.

Herr Dr. Bacher stellte zunächst vier Entscheidungen rund um das Thema Nichtigkeitsgründe vor. Er begann seinen Vortrag mit dem Urteil „Konditionierverfahren“ ([BGH, Urt. v. 21.4.2020 – X ZR 75/18](#)). Entscheidungserheblich in dieser Sache war die laut Herrn Dr. Bacher eher ungewöhnliche Frage nach der offenkundigen Vorbenutzung. Der Patentinhaberin wurde in dem Nichtigkeitsverfahren entgegengehalten, ihre Erfindung - eine Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern - bereits vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht zu haben. Insbesondere habe sie die erfindungsgemäße Anlage zuvor an eine Abnehmerin geliefert, ohne gleichsam eine Geheimhaltungsvereinbarung zu treffen. Diese Argumentation sowie die Nichtigkeitsklage insgesamt wies der X. Zivilsenat anders noch als das Patentgericht zurück. Zur Begründung führte der Senat aus, dass die fehlende Geheimhaltungsvereinbarung lediglich als ein Indiz für eine Preisgabe der Erfindung an die Öffentlichkeit gewertet werden kann. Der zu entscheidende Fall weise aber gerade die Besonderheit auf, dass es der Abnehmerin der erfindungsgemäßen Anlage gemäß den vertraglichen Vereinbarungen nicht gestattet war, Wartungen, Reparaturarbeiten oder sonstige Änderungen an der Vorrichtung vorzunehmen. Dritten war der Zutritt zur Produktionshalle, in dem sich die Anlage befindet, ebenso wenig gebilligt. Nähere Kenntnis über die dem Patent zugrundeliegende Erfindung hätte lediglich über eine Öffnung der Anlage erlangt werden können. Diese Option wurde von den Mitarbeitern der Abnehmerin aber gar nicht in Betracht gezogen. Nach Auffassung

des Gerichts bestand daher keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Abnehmerin oder aber Dritte Kenntnis von der Erfindung erlangen. Diese lediglich theoretische Möglichkeit könne keine offenkundige Vorbenutzung begründen.

Sodann widmete sich Herr Dr. Bacher den Entscheidungen „Tadalafil“ ([BGH, Urt. v. 21.1.2020 – X ZR 65/18](#)) und „Permetrexed II“ ([BGH, Urt. v. 7.7.2021 – X ZR 150/18](#)), die sich inhaltlich beide auf die Problematik der angemessenen Erfolgserwartung beziehen. Die Substanz Tadalafil wird als Arzneimittel zur Behandlung erektiler Dysfunktionen eingesetzt und ist Inhaltsstoff des Streitpatents. Das auf Tadalafil basierende Medikament kann in niedriger Dosierung bzw. täglich oral zu sich genommen werden. Zum Stand der Technik gehörte eine frühere Patentanmeldung, in der nicht nur der Wirkstoff Sildenafil, auch besser bekannt als Viagra, sondern eben auch Tadalafil für die Therapie sexueller Funktionsstörungen als besonders geeignet ausgewiesen wurde. Auch war bekannt, dass Sildenafil nur im Bedarfsfall eingenommen wird. Die frühere Patentanmeldung enthielt zudem weitere relevante Informationen im Hinblick auf den zu beurteilenden naheliegenden Stand der Technik: sie enthielt u.a. einige Messwerte sowie Formulierungsbeispiele bzw. Hinweise auf eine hohe Selektivität von Tadalafil. Nach Abwägung aller zu berücksichtigenden Umstände entschied der X. Zivilsenat, dass für einen Fachmann auf Grundlage der früheren Patentanmeldung eine hinreichende Erfolgsaussicht bestand, klinische Studien mit Tadalafil durchzuführen. Umfasst von den Referenzstudien seien als Standardmaßnahmen auch Testungen der Dosis-Wirkungs-Beziehung. Zu welchem genauen Zeitpunkt Anlass für die Anstellung derartiger Studien bestanden habe, sei aus rechtlicher Sicht irrelevant. Letztlich beruhe das Streitpatent auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Der Arzneistoff Permetrexed wiederum gehört zu den sog. Antifolaten, die in der Krebstherapie eingesetzt werden können. Antifolate wirken enzym- und infolgedessen tumorwachstumshemmend, hindern aber auch gesunde Zellen am Wachstum (Toxizität). Das Streitpatent sieht u.a. eine Verwendung von Permetrexednatrium in Kombination mit Vitamin B 12 vor. Tierversuche legten schon vor Anmeldung des Streitpatents nahe, dass die beschriebene unerwünschte Toxizität mittels Zugabe von Folaten abgemildert werden kann. Ebenso war eine ernährungswissenschaftliche Studie vorveröffentlicht, in der die Verabreichung von Folaten und Vitamin B 12 zur Verbesserung des Folathaushaltes angeraten wurde. Auf Grundlage dieses Stands der Technik erklärte das Patentgericht das Streitpatent für naheliegend bzw. nichtig. Gegenteilig urteilte der X. Zivilsenat. Zwar seien Versuche mit Folaten als erfolgsversprechend einzuordnen, jedoch hätte man für die Studien auf Tierversuche zurückgreifen müssen. Ebenso seien die Ausführungen in der ernährungswissenschaftlichen Abhandlung zu allgemein. Dass die positiven Eigenschaften einer Kombination von Folaten und Vitamin B 12 ohne weiteres auf die Krebstherapie übertragbar seien, lasse sich nicht erkennen; zumal die gezielte Hemmung eines Tumorstadiums sowie die gezielte Förderung des Wachstums einer gesunden Zelle auf komplexen Reaktionsabläufen beruhten.

Im Anschluss besprach Herr Dr. Bacher die Entscheidung „Nachrichtenübermittlungsdienst“ ([BGH, Urt. v. 15.12.2020 – X ZR 120/18](#)) zur rechtlichen Thematik der unzulässigen Erweiterung eines Patentschutzbereiches. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung eines Nachrichtenübermittlungsdienstes auf einer Mobilfunkeinrichtung. Im Konkreten umfasst das Patent etwas vereinfacht folgende Schritte: Die Mobilfunkeinrichtung des Senders ruft eine mit der Mobilfunkeinrichtung des Empfängers assoziierte Zieladresse ab. Die Mobilfunkeinrichtung des Senders verifiziert, ob die Zieladresse die abgehende Nachricht über einen paketvermittelten Träger empfangen kann. Wird die Verifikation bestätigt, wird die Nachricht paketvermittelt versendet. Andernfalls wird automatisch eine SMS erstellt. Dieses zunächst patentierte Verfahren erwies sich als nicht rechtsbeständig. Von Interesse war im Nichtigkeitsverfahren allerdings noch der zehnte Hilfsantrag, der die Anfrage hinsichtlich der paketvermittelten Übertragung um ein Prüfverfahren des Nachrichtenservers hinsichtlich der Speicherkapazitäten des Empfängerbriefkastens ergänzt. Der X. Zivilsenat lehnte im Ergebnis eine unzulässige Schutzbereichserweiterung ab. Bereits in der erteilten Patentfassung sei ein Zusammenwirken von einer Mobilfunkeinrichtung sowie einem Nachrichtenserver angedacht. Der vom Hilfsantrag erfasste zusätzliche Schritt könne insofern als eine Konkretisierung verstanden werden.

Als letztes Beispiel in der Rubrik Nichtigkeitsverfahren stellte Herr Dr. Bacher das Urteil „Truvada“ ([BGH, Urt. v. 22.9.2020 – X ZR 172/18](#)) vor. Gegenstand des Verfahrens war ein ergänzendes Schutzzertifikat, das der Beklagten für ein Kombinationspräparat erteilt worden ist. Bei seiner Entscheidungsfindung musste sich der X. Zivilsenat an den Vorgaben der europäischen Rechtsprechung orientieren. Der EuGH hatte im Rahmen seines Urteils „Medeva“ ([EuGH, Urt. v. 24.11.2011 – C-322/10](#)) verlauten lassen, dass ein Schutzzertifikat für eine Kombination von Wirkstoffen dann nicht erteilt werden kann, wenn einer der Wirkstoffe in den Ansprüchen des Grundpatents nicht genannt ist. Für die Benennung genüge es, wenn der Wirkstoff unter eine in den Ansprüchen des Grundpatents enthaltene strukturelle oder funktionelle Definition falle ([EuGH, Urt. v. 12.12.2013 – C-493/12 – Eli Lilly](#); [EuGH, Urt. v. 12.12.2013 – C-443/12 – Sano-fi](#); [EuGH, Urt. v. 30.4.2020 – C-650/17 – Royalty Pharma](#)). Gegenstand der Entscheidung mit Namen „Teva“ ([EuGH, Urt. v. 25.7.2018 – C-121/17](#)) war zudem ein ergänzendes Schutzzertifikat, das auf Grundlage desselben Patents erteilt wurde, mit dem sich auch der BGH im Rahmen des Verfahrens „Truvada“ befassen musste. In „Teva“ hatte der EuGH geurteilt, dass eine Kombination im Licht der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der geschützten Erfindung erfasst sein muss. Jeder der Wirkstoffe müsse im Licht aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar sein. Gemessen an diesen Vorgaben hielt der X. Zivilsenat – wie auch das Patentgericht – das ergänzende Schutzzertifikat für nichtig: Explizit finde sich nur einer der Wirkstoffe aus dem Zertifikat in den Ansprüchen des Grundpatents wieder. Nach einem weiteren Patentanspruch sei die Zugabe eines zweiten Stoffes lediglich optional, was zugleich gegen die Annahme einer strukturellen oder funktionellen Definition spreche.

Zudem sei das Kombinationspräparat für keinen speziellen Behandlungszweck ausgewiesen worden.

Im zweiten Teil seines Vortrags widmete sich Herr Dr. Bacher sodann interessanten Fragestellungen aus dem Bereich des Verfahrensrechts. In dem der Entscheidung „Signalumsetzung“ ([BGH, Urt. v. 17.9.2021 – ZR 147/18](#)) zugrunde liegenden Verfahren galt es zu untersuchen, ob im Falle von zwei nicht verbundenen Nichtigkeitsklägerinnen auch insgesamt zwei Gerichtsgebühren zu erheben sind. Ein Patentanwalt hatte für zwei Unternehmen eine Nichtigkeitsklage eingereicht. Im Laufe des Prozesses bestellte sich für eines der Unternehmen ein anderer Prozessbevollmächtigter. Der BGH optierte genau wie das Patentgericht lediglich für ein einmaliges Anfallen der Gerichtsgebühr. Bei einem einheitlichen Streitgegenstand werde die Gerichtsgebühr auch bei mehreren Klägern nur einmal berechnet. Das PatKostG sehe für bestimmte Konstellationen die Erhebung von Gebühren für jeden einzelnen Antragsteller vor. Eine derartige Regelung fehle im Kontext des Nichtigkeitsverfahrens. Auch der Wechsel des Prozessbevollmächtigten ziehe keine weitere Gebührenerhebung nach sich.

Des Weiteren kam Herr Dr. Bacher noch einmal auf das Urteil „Permetrexed II“ ([BGH, Urt. v. 7.7.2021 – X ZR 150/18](#)) zu sprechen. Neben den materiell-rechtlichen Fragen hatte sich der X. Zivilsenat zugleich mit der Thematik der Nebenintervention zu befassen. Dem Urteil liegt die Besonderheit zugrunde, dass dem Nichtigkeitsverfahren in der Berufungsinstanz ein drittes Unternehmen als Nebenintervenient beitreten wollte. Dieses Drittunternehmen hatte zuvor in einem separaten Verfahren Nichtigkeitsklage erhoben. Gegen den Beitritt wandte sich die Beklagte ohne Erfolg. Der X. Zivilsenat erklärte die Nebenintervention aus mehreren Gründen für zulässig: Das Streitpatent beeinträchtige die Nebenintervenientin in ihrer geschäftlichen Tätigkeit; die separate Klage sei auch nicht als effizientere Rechtsschutzmöglichkeit zu betrachten und schließlich sei die angestrebte Nebenintervention nicht rechtsmissbräuchlich. Während sich die Kosten des ersten Prozesses erhöhten, reduzierten sich die Kosten des zweiten separaten Nichtigkeitsverfahrens.

In der Sache „Datenpaketumwandlung“ ([BGH, Urt. v. 11.8.2021 – X ZR 96/18](#)) äußerte sich der X. Zivilsenat zu zwei verfahrensrechtlichen Themen: zum Rechtsschutzinteresse und zur Verspätung eines Vorbringens. Die Patentinhaberin hatte ein Verletzungsverfahren wegen eines patentrechtlichen Unteranspruchs angestrengt; die Beklagte hatte mit einer Nichtigkeitsklage im Hinblick auf das gesamte Patent reagiert. Nach Erlöschen des Patents stellte sich die Frage, inwieweit nun das Rechtsschutzinteresse für die Nichtigkeitsklage entfällt. Grundsätzlich ist dem Nichtigkeitskläger nach höchstrichterlicher Rechtsprechung trotz Erlöschen des Patents ein Rechtsschutzinteresse zuzugestehen, wenn er gleichzeitig auch Partei eines (drohenden) Verletzungsverfahrens ist. Das Patentgericht hatte seine Nichtigkeitsklärung allerdings vom Umfang her auf den im Verletzungsverfahren eingebrachten Unteranspruch beschränkt und die Klage im Übrigen als unzulässig abgewiesen. Dieser Rechtsauffassung trat der X. Zivilsenat entgegen und bejahte ein Rechtsschutzinter-

esse auch bezüglich aller weiteren Unteransprüche. Es sei faktisch schwer zu bestimmen, welche Unteransprüche von einer angegriffenen Ausführungsform verwirklicht würden. Soweit Unteransprüche offensichtlich nicht betroffen seien, müsse hingegen ein Rechtsschutzinteresse negiert werden. Ebenso bestehe das erforderliche Rechtsschutzinteresse grundsätzlich auch für Nebenansprüche. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Nebenansprüche inhaltlich so weitgehend mit dem Anspruch aus dem Verletzungsverfahren übereinstimmen, dass die Verwirklichung eines Anspruchs typischerweise zur Verwirklichung der Merkmale des anderen Anspruchs führe. Wiederum der Verspätungsproblematik lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Nichtigkeitsbeklagte hatte zur Verteidigung des Streitpatents im Berufungsverfahren einen weiteren Hilfsantrag gestellt. Dennoch war dieser Antrag nach Dafürhalten des X. Zivilsenats berücksichtigungsfähig. Von einem in erster Instanz gestellten Antrag unterschied sich der im Berufungsverfahren gestellte Antrag nämlich lediglich in einem Wort. Bei Streichung eines einzelnen Wortes könne über den Antrag aber gerade auf Grundlage des Sachverhalts entschieden werden, der bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen sei.

Die Problematik der Verspätung thematisierte der X. Zivilsenat auch im Rahmen seiner Entscheidung „Scheibenbremse“ ([BGH, Urt. v. 15.12.2020 – X ZR 180/18](#)). In dem Verfahren hatte die Nichtigkeitsklägerin ihr Vorbringen in der Berufungsinstanz um eine weitere Entgegenhaltung ergänzt. Nach Ansicht des X. Zivilsenats waren die in zweiter Instanz erstmals erwähnten Gesichtspunkte nicht zu berücksichtigen. Die Klägerin habe nicht plausibel darlegen können, weshalb sie den neuen Vortrag vor Abschluss der ersten Instanz nicht habe vorbringen können. Vielmehr seien ihre Recherchearbeiten als nachlässig zu werten. Insbesondere habe die Klägerin bereits erstinstanzlich eine Entgegenhaltung ausfindig gemacht, deren Inhalt mit der nachgereichten Entgegenhaltung weitestgehend übereinstimme.

In seinem dritten und letzten Vortragsabschnitt ging Herr Dr. Bacher noch in der gebotenen Kürze auf interessante Fallgestaltungen betreffend die Verletzungsstreitigkeiten ein. In der Rechtsangelegenheit „Pernetrometer“ ([BGH, Urt. v. 9.6.2020 – X ZR 142/18](#)) stritten die Beteiligten vornehmlich um einen Schadensersatzanspruch. Der Kläger war bei der Beklagten beschäftigt und zusammen mit einem Kollegen mehrfach erfinderisch tätig geworden. Es gelang der Beklagten, die Erfindungen als Patent bzw. Gebrauchsmuster schützen zu lassen. Seine Beschäftigung bei der Beklagten gab der Kläger schließlich auf. Während des anhängigen Berufungsverfahrens verständigte sich die Beklagte mit dem ehemaligen Kollegen über eine entgeltliche Rechteübertragung, der sogar eine rückwirkend gestattende Wirkung zukommen sollte. Daraufhin beschränkte das Berufungsgericht die Verurteilung auf den Zeitraum bis zur vertraglichen Vereinbarung. Der X. Zivilsenat ist dieser Ansicht entgegengetreten. Für die Zeit vor der Vereinbarung führte der Senat aus, dass die Schadensersatzpflicht auf einer zu Unrecht vorgenommenen Schutzrechtsanmeldung durch die Beklagte beruhe. Dieser Anspruch stehe den beiden Erfindern gemeinschaftlich zu. Neben der Frage, ob ein Miterfinder überhaupt ein-

seitig einen Lizenzvertrag abschließen kann, stehe die Vereinbarung jedenfalls im Widerspruch zu dem unentziehbaren Recht auf Beteiligung an den Nutzungen, vgl. § 745 Abs. 3 BGB. Für die Zeit nach der Lizenzvereinbarung sei ebenso wenig von einem Wegfall der Schadensersatzpflicht auszugehen. Auch wenn die Beklagte durch die vertragliche Abrede als Mitberechtigte an der Erfindung anzusehen sei, berechtige sie diese Stellung nicht dazu, das Patent allein für sich anzumelden. Im Übrigen umfasse der Anspruch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gleichsam Ausgleichszahlungen für vorgenommene Benutzungshandlungen.

Im Rahmen der Entscheidung „Kranarm“ ([BGH, Urt. v. 17.11.2020 – X ZR 132/18](#)) hatte der X. Zivilsenat Gelegenheit, die bereits höchstrichterlich ausgearbeiteten Grundsätze zum Thema Äquivalenz anzuwenden bzw. zu konkretisieren. Gegenstand des klägerischen Patents ist eine Befestigungsvorrichtung für einen Kranarm. Es umfasst u.a. Hydraulikleitungen, die gegen äußere Einflüsse besonders geschützt werden sollen. Zu diesem Zweck verlaufen die Leitungen zum Teil zwischen den Drehlagern der ebenfalls vorhandenen Drehgelenke. Ein Leitungsverlauf zwischen den Drehgelenken sieht die angegriffene Ausführungsform hingegen nicht vor. Im Revisionsverfahren hob der X. Zivilsenat die Entscheidung des Berufungsgerichts auf, das eine äquivalente Verletzung angenommen hatte. Für eine Verwirklichung der Patentmerkmale mit gleichwertigen Mitteln sei es in concreto erforderlich, dass die angegriffene Ausführungsform auch im Bereich der Drehgelenke einen vergleichbaren Schutz sicherstelle. Zur Klärung dieser Frage verwies der Senat die Sache zurück an das zuständige Oberlandesgericht.

Abschließend erläuterte Herr Dr. Bacher die Hintergründe der Entscheidung „Fensterflügel“ ([BGH, Urt. v. 3.11.2020 – X ZR 85/19](#)). Der X. Zivilsenat hatte sich in dem Verfahren mit der Frage zu befassen, ob § 145 PatG auch einschlägig ist, wenn mehrfach Verletzungsklagen eingereicht werden, diese sich aber auf dasselbe Patent beziehen. Nach Ansicht des Senats ist letztere Norm in derartigen Konstellationen weder unmittelbar noch analog anwendbar. Vielmehr sei die Rechtsfrage maßgeblich an den Bestimmungen des Zivilprozessrechts zur Rechtshängigkeit bzw. zur Rechtskraft zu messen.

Zum Ausklang der Tagung begaben sich die Referenten und Teilnehmer der Tagung in das online eingerichtete IP-Bistro und führten ihre angeregten Diskussionen rund um das Patentrecht fort.

Die nächsten Düsseldorfer Patentrechtstage finden voraussichtlich am 24. und 25. März 2022 statt.

Aktuelles

Allgemein

1. DPMA-Jahresbericht 2020 veröffentlicht

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken geht u.a. hervor, dass die Zahl nationaler und internationaler Patentanmeldungen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland um 7,9 Prozent auf 62.105 Anmeldungen gesunken ist. 86,9 Prozent der Anmeldungen wurden online eingereicht.

Gestiegen ist hingegen die Zahl bestehender Patente im Vergleich zum Vorjahr - von 131.999 auf 132.336 Patente. Das aktivste Unternehmen im Hinblick auf die Zahl eingereicherter nationaler Patentanmeldungen ist erneut die Robert Bosch GmbH mit 4.033 Anmeldungen, gefolgt von Schaeffler Technologies AG / Co. KG, die 1.907 Anmeldungen verzeichnen. Auf dem dritten Rang folgt die Bayerische Motoren Werke AG mit 1.874 Patentanmeldungen. Somit ist das anmeldestärkste Technologiefeld der Transport mit 10.758 Patentanmeldungen. Von den zehn Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen im Jahr 2020 sind davon Automobilhersteller. Im Gegensatz zu den Vorjahren hat der Transportsektor allerdings einen Anmelderückgang von 16,6 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt gingen beim DPMA 19.856 Patentanmeldungen aus dem Ausland ein. Dies ist ein Rückgang um 4,5 Prozent gegenüber den 20.803 Anmeldungen aus dem Vorjahr.

Im Gebrauchsmusterbereich hat sich die Gesamtzahl der eingegangenen Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr auf 12.323 um 5,6 Prozent erhöht. Im Designrecht hat sich die Zahl der eingegangenen Designanmeldungen mit 39.450 um 8,5 Prozent verringert. Im Bereich des Markenrechts ist die Zahl der Markenmeldungen um 13,5 Prozent auf 89.438 Anmeldungen gestiegen. Das Unternehmen mit den meisten Markeneintragungen im Jahr 2020 ist Henkel mit 92 Markenmeldungen, gefolgt von BMW und DFO Global Performance Commerce Ltd.. Bei den Marken sind 4.819 Anmeldungen aus dem Ausland zu verzeichnen.

Quelle: [DPMA Jahresbericht 2020](#)

2. Neue Richter am BGH

Der Bundespräsident hat am 01. April 2021 die bisherige Richterin am OLG Köln Annette Wille zur Richterin am Bundesgerichtshof ernannt. Frau Wille wurde dem I. Zivilrechtssenat, der für urheberrechtliche Streitigkeiten zuständig ist, zugewiesen. Bereits in der Zeit von Januar 2014 bis Dezember 2017 war Frau Wille als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Bundesgerichtshof abgeordnet.

Am gleichen Tag wurde der Vorsitzende Richter am Landgericht Düsseldorf Dr. Tim Crummenerl ebenfalls zum Richter am Bundesgerichtshof ernannt. Während seiner Zeit am Landgericht Düsseldorf war Dr. Crummenerl lange als Lehrbeauftragter für Patentrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig.

Quelle: [Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 01. April 2021](#)

Markenrecht

3. „Bavaria Weed“ verstößt gegen die öffentliche Ordnung

Eine Wort-/Bildmarke mit dem Schriftzug „Bavaria Weed“ und einem aufrecht stehenden Löwen mit einem Hanfblatt in der Pfote ist in der EU nicht als Marke eintragungsfähig. Mit seinem Urteil vom [12.5.2021, Az. T-178/20](#), bestätigte das EuG die gleichlautende Entscheidung des EUIPO, gegen die sich die Klägerin mit dem Verfahren gewendet hatte. Das Zeichen verstoße gegen die öffentliche Ordnung und erfülle daher das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 lit. f UMV. So erinnere insbesondere der Begriff „Weed“ (zu Deutsch „Gras“) vor allem an den freizeitmäßigen und nicht-medizinischen Marihuana-Konsum und fördere oder verharmlose somit den Konsum von Marihuana, d.h. einer Substanz, die in weiten Teilen der EU verboten sei. Der Kampf gegen Marihuana sei von besonderer Bedeutung, da er Zielen der Wahrung der öffentlichen Gesundheit entspreche. Dass es sich bei der Klägerin um einen Importeur medizinischen Marihuanas handelte, änderte an dieser Wertung offenbar nichts.

Quelle: [lto.de](#)

4. LG Berlin erklärt die Marke „Black Friday“ in Deutschland für verfallen

Nach einer entsprechenden Klage des Betreibers der Webseite „black-friday.de“ hat das LG Berlin mit Urte. v. 15.04.2021, Az. 52 O 320/19 die Marke „Black Friday“ für verfallen erklärt. Die Beklagte habe das Zeichen „Black Friday“ nicht ernsthaft i.S.d. § 49 Abs. 1 MarkenG, sondern bloß beschreibend benutzt.

Das seit dem Jahr 2013 als Wortmarke eingetragene Zeichen, das weit über 900 Waren und Dienstleistungen erfasst, war in der Vergangenheit durch die Markeninhaberin in erheblichem Maße zum Zwecke von Abmahnungen verwendet worden und war daher bereits Gegenstand eines Lösungsverfahrens beim DPMA. Dieses löschte die Marke im März 2018 aufgrund fehlender Unterscheidungskraft, woraufhin jedoch das BPatG im Februar 2020 entschied, dass die vollständige Löschung nicht durch ein Freihaltebedürfnis gerechtfertigt sei. Auch diese Entscheidung durchläuft ein Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH.

Quelle: [lto.de](#)

5. „Kerrygold“ gewinnt jahrelangen Rechtsstreit gegen Kerrymaid vor dem EuG



Ein seit Jahren geführter Streit zwischen den Marken Kerrygold und Kerrymaid sowie den dahinter stehenden Herstellern von Butter- und Margarineprodukten wurde im März durch das EuG entschieden. Betroffen sind die Marken Kerrymaid, eingetragen im Juni 2011 durch die Rechtsvorgängerin der Kerry Luxembourg Sàrl, und Kerrygold, eingetragen im März 2011 als Wort-/Bildmarke durch die irische Ornu Co-Operative Ltd.

Der Rechtsstreit begann mit einem auf die Gefahr von Verwechslungen gestützten Widerspruch der Ornu Co-Operative Ltd. gegen die Markenmeldung von Kerrymaid, dem die Beschwerdekammer des EUIPO im Jahr 2013 stattgab. Daraufhin legte die Inhaberin des Kerrymaid-Zeichens Beschwerde ein. Die Entscheidung des EuG wurde im Folgenden jedoch verschoben, da die Ornu Co-Operative Ltd. eine Verletzungsklage in Alicante erhob, die bis zu einer Entscheidung des EuGH im Jahr 2017 führte. Nachdem die Klage durch das spanische Gericht abgewiesen worden war, wurde das Beschwerdeverfahren vor dem EuG fortgesetzt.

Das [EuG](#) entschied nun zugunsten der Marke Kerrygold und wies die Klage der Kerry Luxembourg Sàrl gegen den Widerspruch ab. Zwischen den Zeichen bestehe ein durchschnittlicher Grad an visueller und bildlicher Ähnlichkeit, sodass eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Den Einwänden der Klägerin, der Begriff „Kerry“ sei lediglich ein beschreibender Hinweis auf die geografische Herkunft der Waren aus der Region „Kerry“ in Irland und die grafische Darstellung der Kerrygold-Marke evoziere in beschreibender Weise einen Bezug zu Irland, ließ das EuG nicht zu. Zum einen sei Kerry innerhalb der Europäischen Union nur von untergeordneter Bekanntheit. Zum anderen sei „Kerrygold“ der dominante Bestandteil der Wort-/Bildmarke, dessen zusammengesetzter Begriff für die Verkehrskreise in der EU keine eigene Bedeutung entfalte. Die Klage der Kerrymaid-Markeninhaberin wurde daher vollumfänglich abgewiesen.

Quelle: [EuG, Beschl. v. 10.03.2021, T-693/19 – Kerry Luxembourg Sàrl / EUIPO – Ornu Co-operative Ltd.](#)

Patentrecht

6. EPA: Patent Index 2020

Das Europäische Patentamt (EPA) hat den Patent Index 2020 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken geht u.a. hervor, dass die Zahl der europäischen Patentanmeldungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 180.250 gesunken ist. Die Zahl der veröffentlichten Patenterteilungen sank im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent. Die meisten Anmeldungen verzeichnete der Bereich der medizinischen Technologien mit 14.295 Patenten, gefolgt von dem Bereich der digitalen Kommu-

nikationen mit 14.122 Patenten, sowie dem Bereich der Computertechnologien mit 13.097. Im Länderranking belegen die USA den ersten und Deutschland den zweiten Platz. Ihre Anmeldezahlen sind um 4,1 Prozent bzw. 3,0 Prozent gesunken. Auf dem dritten Platz folgt Japan mit einem Rückgang um 1,1 Prozent. China auf Platz vier nahm mit ihren Patentanmeldungen hingegen um 9,9 Prozent zu. Der deutsche Technologiekonzern Siemens rutschte mit 1.625 neuen Anmeldungen von Platz 5 auf Platz 6 der innovativsten Unternehmen. Mit 3.276 Neuanmeldungen ist das südkoreanische Unternehmen Samsung der größte Anmelder. Auf Platz zwei und drei folgen das chinesische Unternehmen Huawei und das südkoreanische Unternehmen LG.

Quelle: [EPA Patent Index 2020](#) (engl.)

7. WIPO: China Spitzenanmelder von internationalen Patenten 2020

Nach den von der WIPO veröffentlichten Statistiken für das Jahr 2020 führte China mit 68.720 internationalen Patentanmeldungen zum zweiten Mal in Folge die Rangliste der am internationalen Patentsystem PCT teilnehmenden Staaten an. Damit wuchs die Anzahl an Anmeldungen aus China um 16,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Die USA belegte mit 59.230 Anmeldungen erneut den zweiten Platz. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten Japan mit 50.520, Korea mit 20.060 und Deutschland mit 18.643 Anmeldungen. Die Gesamtzahl der Anmeldungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf rund 275.900 an. Mit 5.464 Anmeldungen gingen die meisten das vierte Jahr in Folge von Huawei ein. Es folgten Samsung Electronics mit 3.093, Mitsubishi Electric Corp. mit 2.810 und LG Electronics mit 2.759 Anmeldungen. Den größten Anteil an Patentanmeldungen vereinnahmten Computertechnologien mit 9,2 %, gefolgt von digitaler Kommunikation mit 8,3 %, Medizintechnik und elektrischen Maschinen mit je 6,6 % sowie Messtechnik mit 4,8 %. Den größten Anstieg an Anmeldungen verzeichneten die audio-visuellen Technologien mit 29,5 % und die digitale Kommunikation mit 15,8 %.

Quelle: [WIPO Pressemitteilung](#) (engl.)

8. Huawei legt klare Lizenzgebühren für 5G-Patente fest

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei will für seine Patente berechenbare Nutzungsgebühren von anderen Smartphone-Herstellern verlangen. Mit 3000 5G-Patenten, wovon etwa ein Fünftel standartessenziell sein sollen, will Huawei nun abhängig vom Verkaufspreis der Smartphones bis zu 2,50 US-Dollar verlangen und so die FRAND-Bedingungen wahren.

Quellen: [Huawei Pressemitteilung vom 16.03.2021](#); [heise.de](#)

9. Lenovo und Nokia einigen sich

Außergerichtlich einigten sich der Mobilfunkhersteller Nokia und der PC-Marktführer Lenovo auf ein mehrjähriges Patentabkommen und legten so die Streitigkeiten in Deutschland, USA, Brasilien und Indien bei. In dem Patentstreit ging es um Video-Codec H.264 Patente, welche zur Reduzierung von Übertragungsraten beitragen.

Zwischenzeitlich hatte Nokia im Oktober letzten Jahres gegen Lenovo sogar einen Verkaufsstopp erzielt.

Quellen: [heise.de](https://www.heise.de); [handelsblatt.de](https://www.handelsblatt.de)

10. Intel unterliegt NXP

Im Patentstreit um zwei Patente des Halbleiterentwicklers NXP wurde Intel von einem texanischen Bundesbezirksgericht zur Zahlung von 2,18 Milliarden Dollar verurteilt. Die beiden Patente befassen sich mit Methoden zur Reduzierung der Stromaufnahme in Computerchips durch Modifizierung der Spannung abhängig von der gewünschten Leistung, sowie der Spannungsversorgung von Speicherchips, damit diese Informationen behalten und nicht verlieren. Intel kündigte bereits an, wegen des immens hohen Betrags in Berufung zu gehen. Intel geht wohl davon aus, dass eine Summe von nicht mehr als 2,2 Millionen Dollar angemessen wäre.

Quellen: [heise.de](https://www.heise.de)

Urheberrecht

11. Neues von der Urheberrechtsreform

Anschließend an den Bericht zur Urheberrechtsreform ([CIPReport 1/2021 S. 3](#)) legte die Bundesregierung ihren Gesetzesentwurf zur Urheberrechtsreform dem Bundestag am 11. März 2021 zur Abstimmung vor. Die erste Lesung im Bundestag fand am Freitag den 26. März 2021 statt. Zeitgleich äußerte sich der Bundesrat mit einer ersten Einschätzung, in der er die Regierung lobte „einen ausgewogenen Gesetzesentwurf vorzulegen“, der „im Wesentlichen zufriedenstellend“ sei. Am 12. April 2021 tagte daraufhin der Rechtsausschuss des Bundestags zur geplanten Urheberrechtsreform mit einer Sachverständigenanhörung. Unter anderem Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider und Prof. Dr. Christoph Möllers gaben ihre Einschätzungen ab. Die zentralen Fragen der Anhörung waren die Grundrechtskonformität der Uploadfilter, wie eBooks möglicherweise ausgeliehen werden könnten und eine eventuelle Vollautomatisierung des „Red-Button“ (siehe hierzu bereits [CIPReport 1/2021 S. 3](#)). Nach den Anhörungen meldeten sich 1145 Kulturschaffende in einem gemeinsamen offenen Brief an den Bundestag und kritisierten insbesondere das vorgesehene neue Urheberrechtsdiensteanbietergesetz (UrhDaG) und die darin vorgesehene Bagatellschranke. Die vorgesehene Bagatellschranke, die eine Vermutung für eine erlaubte Nutzung bei Ausschnitten von nicht mehr als 15 Sekunden vorsieht, sei ein „Einfallstor für systematische Urheberrechtsverletzungen“.

Die Gesetzesreform der Bundesregierung zum neuen Urheberrecht hat am 19. Mai 2021 den Rechtsausschuss in leicht geänderter Fassung passiert. Letzte Änderungsanträge, die auch in der Sachverständigenanhörung aufkamen, wie beispielsweise das sogenannte E-Lending zum Verleih von eBooks wurden allesamt abgelehnt. Die Novelle setzt unter anderem die Digital Single Market Richtlinie (DSM-Richtlinie) in nationales Recht um. Die Umsetzungsfrist ist am 07. Juni.

Das Gesetz, das am 20. Mai 2021 verabschiedet wurde und am 7. Juni 2021 in Kraft getreten ist, sieht unter anderem die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen für die von ihren Nutzern hochgeladenen Inhalte vor. Es beinhaltet ebenfalls das neue und umstrittene Leistungsschutzrecht der Presseverleger.

Quellen: [Pressemitteilung des Bundestags vom 11. März 2021](#); [Stellungnahme des Bundesrats vom 16. März 2021](#); [Stellungnahmen der Sachverständigen vom 12. April 2021](#); [Offener Brief der Kunstschaffenden an den Bundestag vom 26. April 2021](#); [Pressemitteilung des Bundestags vom 19. Mai 2021](#)

12. Unterlassungsklage gegen die weitere Verbreitung von Szenen aus dem Film „Die Auserwählten“ nicht erfolgreich

Der Kläger war in den 1980er Jahren Schüler der Odenwaldschule, wo er über mehrere Jahre sexuell missbraucht wurde. Seit dem Jahr 1998 machte er auf das Missbrauchsgeschehen aufmerksam und trug – u.a. durch die Mitwirkung an Presseveröffentlichungen und an einem Dokumentarfilm – maßgeblich zu dessen Aufklärung bei. Im Jahr 2011 veröffentlichte der Kläger ein autobiographisches Buch, in dem er die Geschehnisse schilderte. Im Rahmen einer Preisverleihung für das Buch legte der Kläger sein bis dahin verwendetes Pseudonym ab. Im Jahr 2014 strahlte die ARD den Spielfilm „Die Auserwählten“ aus. Der an Originalschauplätzen gedrehte Film thematisiert den sexuellen Missbrauch an der Odenwaldschule. Der Kläger ist dabei als Vorbild für die zentrale Filmfigur zu erkennen.

Nun entschied der Bundesgerichtshof, dass der Kläger eine Unterlassung der weiteren Verbreitung der entsprechenden Filmszenen, an denen er allesamt nicht mitwirkte, nicht auf sein Recht am eigenen Bild stützen kann. Damit wurde die in der Rechtsprechung und Literatur umstrittene Rechtsfrage, ob eine erkennbare bloße Darstellung einer realen Person durch einen Schauspieler in einem Spielfilm ein Bildnis der dargestellten Person im Sinne des § 22 Satz 1 KUG ist, ablehnend entschieden. Als Bildnis der dargestellten Person sei die Darstellung erst dann anzusehen, wenn der täuschend echte Eindruck erweckt wird, es handele sich um die dargestellte Person selbst, wie beispielsweise beim Einsatz eines Doppelgängers.

Quelle: [Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 18. Mai 2021](#)

13. Medienstaatsvertrag tritt in Kraft

Der neue Medienstaatsvertrag (MStV) ersetzt den alten Rundfunkstaatsvertrag und beinhaltet neue Regelungen zur Werbesatzung für die Durchführung der Werbevorschriften, eine Satzung zur Konkretisierung der Zulassungsfreiheit und eine Satzung über eine neue Schlichtungsstelle für Streitigkeiten zwischen Nutzern und Anbietern von Video-Sharing-Diensten. Die ersten Satzungen der Anstalten zur Umsetzung des Medienstaatsvertrags treten nun in Kraft. Eine erste Einschätzung zum neuen Medienstaatsvertrag von Dr. Linn-Karen Fischer ist auf dem neuen dusIP-Blog des Zentrums

für Gewerblichen Rechtsschutz unter folgendem [Link](#) zu finden.

Quellen: [Pressemitteilung der Medienanstalten vom 15. April 2021](#)

14. Entscheidung im langjährigen Rechtsstreit am U.S. Supreme Court: Oracle vs. Google

Nach über zehn Jahren findet der Rechtsstreit zwischen Google und Oracle über die Nutzung gewisser Teile der Programmiersprache Java ein Ende. Google nutzte Java-Codes (APIs) für sein Smartphone Betriebssystem Android, wogegen sich der Softwareproduzent Oracle wehrte. Bereits 2012 hatte das zuständige Bezirksgericht in Nordkalifornien entschieden, dass die streitgegenständlichen APIs nicht urheberrechtliche geschützt sind. Die Entscheidung wurde zugunsten Oracles knapp zwei Jahre später vom Berufungsgericht in Washington aufgehoben. Zunächst nahm der Supreme Court Googles Beschwerde nicht an, weshalb ein kalifornisches Bundesgericht erneut über die Sache entscheiden musste. Im Mai 2016, wiederum zwei Jahre später, wurde die Nutzung der Java-Codes von der zuständigen Jury als „Fair Use“ eingestuft. Das daraufhin angerufene Berufungsgericht entschied 2018 dagegen wieder zugunsten Oracles und sah in der Verwendung der APIs eine urheberrechtliche Verletzung. Streitgegenstand war eine Entschädigungsforderung von neun Milliarden US Dollar. Nun vertritt auch der US Supreme Court die Auffassung, dass APIs legal nachgebaut werden dürfen. Allerdings handle es sich nach Aussage des Gerichts um eine Einzelfallentscheidung, weshalb zwar ein Präzedenzfall geschaffen ist, das Urteil in seiner vollen Tragweite jedoch noch nicht abgeschätzt werden kann. Auch die EU vertritt die Rechtsauffassung, dass APIs nachgebaut werden können und keine Urheberrechtsverletzung darstellen.

Quellen: [Entscheidung des Supreme Courts vom 05. April 2021](#); [urheberrecht.org](#); [golem.de](#)

15. „Das Boot“ und noch immer kein Ende in Sicht

Der Rechtsstreit zwischen dem Chef-Kameramann des Films „Das Boot“, Jost Vacano, und der Produktionsgesellschaft Bavaria, dem Westdeutschen Rundfunk und den Videoverwertern geht in eine weitere Runde. Der Bundesgerichtshof hob ein Urteil des Oberlandesgerichts München auf und verwies die Sache zur neuen Entscheidung und Verhandlung zurück. Das OLG habe bei der Prüfung, ob ein auffälliges Missverhältnis im Sinne des § 32a UrhG besteht, die vereinbarte Pauschalvergütung im Hinblick auf jeden Beklagten in voller Höhe zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt habe das OLG jedoch, dass bei der Prüfung eines solchen auffälligen Missverhältnisses lediglich und ausschließlich auf das Verhältnis zwischen dem Urheber und dem in Anspruch genommenen Nutzungsberechtigten ankomme. Damit knüpft der mit dem Fall betraute Senat des Bundesgerichtshofs an die Leitlinien an, die er bereits im Februar 2020 in einem Parallelverfahren aufgestellt hatte. Insgesamt ist dies eine von drei Klagen die Vacano gegen sämtliche ARD-Anstalten führt. In einem ähnlichen Fall, den das OLG Stuttgart entschied, mo-

nierte der BGH bereits einen Berechnungsfehler in der Berechnungsgrundlage.

Quelle: [Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 01. April 2021](#)

16. Clearingstelle Urheberrecht im Internet gegründet

Internetzugangsanbieter und Rechteinhaber in Deutschland haben einen gemeinsamen Verhaltenskodex „Clearingstelle Urheberrecht im Internet“ (CUII) unterzeichnet. Im Vorfeld wurde ein Verfahren erarbeitet, durch das der Zugang zu strukturell urheberrechtsverletzenden Webseiten nun außergerichtlich gesperrt werden kann, wenn die gemeinsam eingerichtete unabhängige Clearingstelle dies empfiehlt und die Bundesnetzagentur keine Bedenken gemäß der EU-Netzneutralitätsverordnung hat. Den Vorsitz der neuen Clearingstelle hat ein pensionierter Richter des Bundesgerichtshofs.

Die urheberrechtsverletzenden Webseiten sollen durch DNS-Netzsperrungen nicht mehr abrufbar werden. Beim Instrument der DNS-Netzsperrungen blockieren Provider die Auflösung einer Domain hin zu einer IP-Adresse.

Ähnliche Modelle wie die CUII gibt es in anderen europäischen Ländern bereits. Das europäische Recht verpflichtet die Mitgliedstaaten sicher zu stellen, dass die Rechteinhaber eine Anordnung gegen Internetzugangsanbieter beantragen können, deren Dienste von einem Dritten zwecks Urheberrechtsverletzung genutzt werden. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits im Jahr 2014 geurteilt, dass das Sperren von Webseiten ein zulässiges Mittel sind, um Urheberrechtsverletzungen über Internetzugangsanbieter zu unterbinden.

Auch das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen den Start der „Clearingstelle Urheberrecht im Internet“. Bei der Clearingstelle handele es sich um eine Brancheninitiative, die darauf ziele, systematische Verletzungen des Urheber- und Leistungsschutzrechts zu bekämpfen.

Quellen: [Pressemitteilung der CUII vom 11. März 2021](#); [Pressemitteilung des Bundesverband Musikindustrie vom 11. März 2021](#); [Pressemitteilung des Bundeskartellamts vom 11. März 2021](#)

17. Neuer Nachrichtendienst von Facebook

Facebook hat im Mai in Deutschland sein neues Nachrichtenangebot unter dem Namen Facebook News gestartet. Dabei sollen die kooperierenden Verlage für die Teilnahme an der neuen Plattform vergütet werden. Facebook News gibt es nach eigenen Angaben des Konzerns bereits seit Juni 2020 in den USA. Auch in Deutschland haben sich bereits große Verlage wie beispielsweise die Funke Mediengruppe, die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder Die Tageszeitung (taz) für eine Beteiligung bereiterklärt. Der von Facebook geplante Nachrichtendienst stellt ein Pendant zur 2020 von Google errichteten Google Showcase Plattform dar. Auch der Springer-Verlag kündigte an, sich mit Facebook zu einigen.

Quellen: [Pressemitteilung von Facebook vom 01. März 2021](#); [Deutschlandfunk](#); [heise.de](#)

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

18. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 49 Abs. 3 UAbs. 1, Abs. 4 UAbs. 2, 53 Abs. 2 UAbs. 1 VO (EU) Nr. 1151/2012

[EuGH, Urt. v. 15.04.2021, C-53/20 – Spreewälder Gurken](#)

Leitsatz

Art. 49 Abs. 3 Unterabs. 1 und Art. 49 Abs. 4 Unterabs. 2 in Verbindung mit Art. 53 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sind dahin auszulegen, dass im Verfahren über Anträge auf nicht geringfügige Änderungen der Spezifikation für Erzeugnisse, die eine geschützte geografische Angabe tragen, jede aktuelle oder potenzielle, jedoch nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende wirtschaftliche Betroffenheit einer natürlichen oder juristischen Person ein „berechtigtes Interesse“ begründen kann, das erforderlich ist, um einen Einspruch gegen den Änderungsantrag oder ein Rechtsmittel gegen die positive Entscheidung über den gestellten Antrag einzulegen, sofern die Gefahr, dass die Interessen einer solchen Person beeinträchtigt werden, nicht äußerst unwahrscheinlich oder hypothetisch ist, was zu prüfen Sache des vorliegenden Gerichts ist.

EuG

19. Unterscheidungskraft bei Wortneuschöpfungen aus mehreren beschreibenden Bestandteilen; Art. 7 Abs. 1 lit. c UMV

[EuG, Beschl. v. 28.04.2021, T-348/20 – Freistaat Bayern / EUIPO \(GEWÜRZSOMMELIER\)](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteile zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht.

20. Unzulässigkeit des Vergleiches rotierter Zeichen im Rahmen der Verwechslungsgefahr; Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV (jetzt Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV)

[EuG, Urt. v. 21.04.2021, T-44/20 – Chanel / EUIPO – Huawei](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

1. When assessing whether they are identical or similar, the signs must be compared in the form in which they are protected, that is to say, as they were registered or as they appear in the application for registration. The actual or potential use of registered marks in another form is irrelevant when comparing the signs (see judgment of 20 April 2018, *Mitrakos v EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS)*, T-15/17, not published, EU:T:2018:198, paragraph 34 and the case-law cited).
2. The orientation of signs, as set out in the application for registration, may have an impact on the scope of their protection and, consequently, in order to avoid any uncertainty and doubt, the comparison between the signs can be carried out only on the basis of the shapes and orientations in which those signs are registered or applied for. Thus, it is necessary to compare the allegedly reputed mark in the form in which it was registered and the mark applied for in the form in which it was applied for, irrespective of any possible rotation in their use on the market.

Zusammenfassung:

1. Für den Zeichenvergleich sind die jeweiligen Zeichen in der Form gegenüberzustellen, wie sie im Register geschützt oder in der Anmeldung bean-

tragt sind. Eine tatsächlich oder potentiell abweichende Benutzung des registrierten Zeichens ist für den Zeichenvergleich irrelevant.

- Die Ausrichtung der Zeichen in der Anmeldung haben Auswirkungen auf den Schutzzumfang, sodass, zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit, der Zeichenvergleich allein auf Grundlage der Formen und der Ausrichtung erfolgen kann, wie sie sich aus der Registrierung oder Anmeldung ergeben, unabhängig von einer etwaigen Rotation bei der Benutzung im Markt.

21. Anforderung an die systematische Farbanordnung bei Farbmarken; Artt. 4, 7 Abs. 1 lit. a GMV (jetzt Art. 7 Abs. 1 lit. a UMV)

[EuG, Urt. v. 24.03.2021, T-193/18 – Andreas Stihl AG / EUIPO](#)



Leitsätze (nichtamtl.)

- To be able to determine the precise nature of a mark on the basis of its registration, its graphic representation in the register must be self-contained, easily accessible and intelligible. This representation must also remove any element of subjectivity in the process of identification and perception of the sign (see, to that effect, judgment of 12 December 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, paragraphs 49, 50, 52 and 54).
- A graphic representation consisting of two or more colours, designated in the abstract and without contours, must be systematically arranged by associating the colours concerned in a predetermined and uniform way. By contrast, the mere juxtaposition of two or more colours, without shape or contours, or a reference to two or more colours 'in every conceivable form', that is to say in a manner suggesting that the colours in question may take a number of different shapes, does not exhibit the qualities of precision and uniformity required by Article 4 of Regulation No 40/94. Such representations would allow numerous different combinations, which would not permit the consumer to perceive and recall a particular combination, thereby enabling him to repeat with certainty the experience of a purchase, any more than they would allow the competent authorities and economic operators to know the scope of the protection afforded to the proprietor of the trade mark (see, by analogy, judgment of 24 June 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, paragraphs 33 to 35).
- In order for the precise subject matter of the protection of a mark consisting of a combination of colours per se, without contours or shape, to be clear and perceivable by consumers and by other economic operators and for it thus to fulfil its essential function of indicating origin while not conferring disproportionate competitive advantages, its graphic representation or the accompanying description must show the precise shades of the colours in question, the ratios and their spatial arrangement (judgment of 30 November 2017, Red Bull v EUIPO – Optimum Mark (Combination of the colours blue and silver), T-101/15 and T-102/15, EU:T:2017:852, paragraph 96, upheld on appeal).
- The combination of a sample of a colour with a description in words may constitute a graphic representation within the meaning of Article 4 of Regulation No 40/94, provided that the description is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible and objective (judgment of 6 May 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, paragraph 36). Once a description is included in the application for registration, that mark must be examined in conjunction with the graphic representation (judgment of 30 November 2017, Combination of the colours blue and silver, T-101/15 and T-102/15, EU:T:2017:852, paragraph 79).

Zusammenfassung:

- Um den genauen Schutzzumfang einer Marke bemessen zu können, muss deren Darstellung in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sowie frei von jeder Subjektivität sein (Sieckmann-Kriterien).
- Eine grafische Darstellung, die aus zwei oder mehr abstrakt bezeichneten Farben ohne Konturen besteht, muss systematisch in einer Weise angeordnet sein, wodurch die betreffenden Farben in einer vorgegebenen und einheitlichen Weise einander zugeordnet werden. Dagegen erfüllt die bloße Nebeneinanderstellung von zwei oder mehr Farben ohne Form und Konturen oder ein Hinweis auf zwei oder mehr Farben „in jeder denkbaren Form“, d. h. in einer Weise, die vermuten lässt, dass die betreffenden Farben verschiedene Formen annehmen können, nicht das erforderliche Kriterium der Präzision und Einheitlichkeit.
- Damit der Schutzzumfang einer Farbmarke deutlich und nachvollziehbar ist, muss die grafische Darstellung oder die begleitende Beschreibung die genaue Farbtöne, die Verhältnisse und ihre räumliche Anordnung zeigen.
- Die Kombination eines Farbmusters mit einer wörtlichen Beschreibung kann eine grafische Darstellung im Sinne von Artikel 4 der VO Nr. 40/94 darstellen,

sofern die Beschreibung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich und objektiv ist. Ist eine Beschreibung beigefügt, muss diese gemeinsam mit der grafischen Darstellung gewürdigt werden.

22. Keine Verwechslungsgefahr trotz visueller und phonetischer Ähnlichkeit nur bei begrifflicher Verschiedenheit; Anwendungsbereich der „counteraction theory“; Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV

[EuG, Urt. v. 17.03.2021, T-186/20 – Chatwal Hotels / EUIPO](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

In order to apply the principle of ‘counteraction theory’, the marks at issue must have conceptual differences. That doctrine [only] covers the situation where a particularly pronounced and obvious conceptual difference between the signs at issue may counteract any visual and phonetic similarity found between them (judgment of 12 January 2006, Ruiz-Picasso and Others v OHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, paragraph 23).

Zusammenfassung:

Der Grundsatz der Gegenwirkungstheorie kann nur Anwendung finden, wenn die betreffenden Marken begriffliche Unterschiede aufweisen. Diese Doktrin betrifft allein den Fall, dass eine besonders ausgeprägte und offensichtliche begriffliche Verschiedenheit zwischen den betreffenden Zeichen eine visuelle und phonetische Übereinstimmung entkräftet.

23. Keine automatische Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der älteren Marke trotz hoher Zeichenähnlichkeit bei gleichzeitiger Warenunterschiedlichkeit; Art. 8 Abs. 5 GMV (jetzt Art. 8 Abs. 5 UMV)

[EuG, Urt. v. 10.03.2021, T-71/20 – Puma SE / EUIPO – CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. The types of injury referred to in Article 8(5) of Regulation No 207/2009, where they occur, are the consequence of a certain degree of similarity between the earlier mark and the later mark, on account of which the relevant public makes a connection between those two marks. In other words, the relevant public establishes a link between them even though it does not confuse them (see judgment of 26 July 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v EUIPO, C-471/16 P, not published, EU:C:2017:602, paragraph 50 and the case-law cited).
2. Whether such a link exists must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case, such as the degree of similarity between the marks at issue; the nature of the goods or services covered by the marks at issue, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant public; the strength of the earlier mark’s reputation; the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use; and the existence of a likelihood of confusion on the part of the public (see judgment of 26 July

2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v EUIPO, C-471/16 P, not published, EU:C:2017:602, paragraph 52 and the case-law cited).

3. In particular, although the existence of a similarity between the goods and services covered by the marks at issue does not constitute a condition for the application of the relative ground for refusal laid down in Article 8(5) of Regulation No 207/2009, the nature and the degree of closeness of the goods or services concerned constitute factors that are relevant in order to assess whether a link between those marks exists (see, to that effect, judgment of 28 February 2019, Lotte v EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, not published, EU:T:2019:119, paragraph 182).

Zusammenfassung:

1. Art. 8 Abs. 5 der VO (EU) Nr. 207/2009 nimmt auf Verletzungen Bezug, bei der aufgrund eines gewissen Grades an Ähnlichkeit zwischen der älteren und der angemeldeten Marke die relevanten Verkehrskreise eine Verbindung zwischen diesen Marken herstellt, obgleich sie sie nicht miteinander verwechselt.
2. Ob eine solche Verbindung besteht, ist eine umfassend zu erörternde Frage des Einzelfalles, wobei sämtliche Umstände zu berücksichtigen sind, wie etwa der Grad der Zeichenähnlichkeit, die Art der Waren und Dienstleistungen sowie insbesondere auch deren Grad der Ähnlichkeit oder Verschiedenheit, die relevanten Verkehrskreise, der Ruf der älteren Marke, deren (originäre oder derivative) Kennzeichnungskraft sowie eine etwaige Verwechslungsgefahr auf Seiten der relevanten Verkehrskreise.
3. Wengleich das Vorliegen einer Ähnlichkeit der von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen kein Erfordernis aus Art. 8 Abs. 5 VO (EU) Nr. 207/2009 darstellt, sind Art und Ausmaß der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen relevante Kriterien für die Beurteilung, ob eine Verbindung zwischen diesen Marken besteht.

24. Unterscheidungskraft bei Werbeslogans; Unerheblichkeit der früheren Entscheidungspraxis des EUIPO; Gleichbehandlungsgrundsatz; Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (jetzt Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV)

[EuG, Beschl. v. 12.02.2021, T-19/20 – sprd.net / EUIPO – Shirlabor \(I love\)](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke ist als nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn sie vom maßgeblichen Publikum nur als bloßer Werbespruch wahrgenommen werden kann. Hingegen ist nach ständiger Rechtsprechung einer solchen Marke dann Unterscheidungskraft zuzuerkennen, wenn sie über ihre Werbefunktion hinaus vom maßgeblichen Publikum unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden kann (vgl. Urteil vom 5. Juni 2019, MobiPACS, T-272/18,

- nicht veröffentlicht, EU:T:2019:373, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).
2. Nach ständiger Rechtsprechung sind die vom EUIPO gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen. Ob ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann, ist daher nur auf der Grundlage dieser Verordnung in ihrer Auslegung durch den Unionsrichter zu überprüfen und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis des EUIPO (vgl. Urteil vom 22. Mai 2014, NIIT Insurance Technologies/HABM [EXACT], T-228/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:272, Rn. 44 und die dort angeführte Rechtsprechung).
 3. Das EUIPO hat nach den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen zu berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage zu richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch muss die Anwendung dieser Grundsätze mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Somit kann sich derjenige, der ein Zeichen als Marke anmeldet, nicht auf eine etwaige fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Demgemäß muss diese Prüfung in jedem Einzelfall erfolgen.
2. Der Anspruch auf Besichtigung gemäß § 19a Abs. 1 MarkenG umfasst als Minus die Pflicht zur Mitteilung von Eigenschaften (etwa Herstellungsnummern) der Ware, deren Besichtigung zu gestattet ist.

26. Rechtsprechungsänderung; Relevanter Ablaufzeitpunkt bei Verfall einer Marke; Darlegungs- und Beweislast für ernsthafte Benutzung; §§ 26, 49 Abs. 1 S. 1 und 4, 52 Abs. 1, 53, 55 Abs. 1 und 2 MarkenG

[BGH, Urt. v. 14.01.2021, I ZR 40/20 – STELLA](#)

Vorinstanz: OLG München, *Entsch. v. 30.01.2020*, 6 U 948/19

Vorinstanz: LG München I, *Entsch. v. 22.01.2019*, 33 O 13150/17

Leitsätze

BGH

25. Kein Anbieten von markenrechtsverletzenden Waren bei Lagerung für Dritte ohne Kenntnis der Markenrechtsverletzung; Umfang des markenrechtlichen Besichtigungsanspruchs; Artt. 9 Abs. 1 lit. b, 22 Abs. 3 S. 1 GMV, Artt. 9 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 Lit. b, 25 Abs. 3 S. 1 UMV, §§ 19 Abs. 1, 2, 19a Abs. 1 MarkenG

[BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 20/17 – Davidoff Hot Water IV](#)

Vorinstanz: OLG München, *Entsch. v. 29.09.2016*, 29 U 745/16

Vorinstanz: LG München I, *Entsch. v. 19.01.2016*, 33 O 23145/14

Leitsätze

27. Keine zwingende Warenähnlichkeit aus bloßem Umstand der Lizenzierung für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt; Warenähnlichkeit bei angenommenem Know-How-Transfer; Art. 9 Abs. 1 lit. b GMV, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV

[BGH, Urt. v. 15.10.2020, I ZR 135/19 – PEARL/PURE PEARL](#)

Vorinstanz: OLG Hamburg, Entsch. v. 27.06.2019, 5 U 220/17

Vorinstanz: LG Hamburg, Entsch. v. 07.11.2017, 312 O 432/14

Leitsätze

1. Bei der im Rahmen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr vorzunehmenden Prüfung, ob zwischen den Waren, für die die Marke eingetragen ist (hier: Fahrräder), und den Waren, für die das angegriffene Zeichen benutzt wird (hier: Kraftfahrzeuge), Warenähnlichkeit besteht, sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen Waren kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art dieser Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden.
2. Allein aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, lässt sich kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Dies schließt es allerdings nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für die Warenähnlichkeit beziehungsweise bei gegebener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsgefahr sprechen kann. Da die Verkehrserwartung im Hinblick auf die angegriffene Verwendung der geschützten Marke zu beurteilen ist, kommt es insoweit darauf an, ob der Verkehr im Falle einer Lizenzierung der für bestimmte Waren (hier: Fahrräder) geschützten Marke zur markenmäßigen Verwendung für andere Waren (hier: Kraftfahrzeuge) von einem Know-how-Transfer ausgeht (Fortführung von BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 14 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU).

BPatG

28. Rubrumsunterschrift nach österreichischem Gerichtsgebrauch; Schriftformerfordernis; § 66 Abs. 2 MarkenG, § 23 Abs. 2 RPfIG, §§ 10 Abs. 1, 11 Abs. 1 DPMVA

[BPatG, Beschl. v. 12.11.2020, 30 W \(pat\) 527/20 – ALM-WURZERL](#)

Leitsatz

Eine sogenannte „Rubrumsunterschrift“ nach österreichischem Gerichtsgebrauch stellt keine Unterschrift dar, kann aber im Einzelfall gleichwohl dem Schriftformerfordernis genügen, wenn sich unter Berücksichtigung aller Umstände ohne weitere Beweiserhebung zweifelsfrei feststellen lässt, dass die betreffende Erklärung (hier: Einlegung einer Beschwerde bzw. einer Erinnerung) von der Person stammt, die nach außen als ihr Urheber auftritt, und dass sie mit ihrem Willen in den Rechtsverkehr gebracht worden ist.

OLG

29. Übertragung einer Agentenmarke auch bei nicht rechtskräftig gelöschter Marke; Fehlende Unterscheidungskraft bei Abkürzungen; Entscheidungskompetenz des Berufungsgerichts bei unzulässigem Teilurteil; Artt. 7 Abs. 1 lit. b und c, 21, 59 Abs. 1 lit. a UMV, §§ 11, 17 MarkenG

[OLG Nürnberg, Urt. v. 19.04.2021, 3 U 3133/19](#)

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 24.07.2019, 4 HK O 7984/16

Leitsätze

1. Die Übertragung einer Agentenmarke kann auch auf eine nicht rechtskräftig gelöschte Marke gestützt werden. Dabei richtet sich die Übertragung des auf die Europäische Union erstreckten Teils einer IR-Marke nach Art. 21 UMV und kann vor einem Unionsmarkengericht lediglich im Rahmen einer Widerklage geltend gemacht werden.
2. Wenn eine Unionswortmarke aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer - isoliert betrachtet - nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, fehlt die Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird. Eine - keine Unterscheidungskraft begründende - Abkürzung kann im Einzelfall auch dann zu bejahen sein, wenn vom direkten Wortsinn her die Buchstabenfolge (hier: „MAP“) nicht das Akronym der Marke (hier: „MASTER AMINO ACID PATTERN“) ist.
3. Ist die Widerklage, mit der sich die Beklagtenpartei nach Art. 59 Abs. 1 lit. a UMV gegen die Unionsklagemarke wendet, begründet, darf in der Regel der Rechtsstreit in Bezug auf die Klage nicht bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Widerklage ausgesetzt und über die Widerklage durch Teilurteil entschieden werden. Hat das Landgericht - als

Folge der Unzulässigkeit der Aussetzungsentscheidung - dennoch ein unzulässiges Teilurteil erlassen, kann das Berufungsgericht den noch in erster Instanz befindlichen Teil an sich ziehen und in der Sache insgesamt selbst entscheiden, wenn der Rechtsstreit entscheidungsreif ist.

30. Titelschutz: Keine rechtsverletzende Benutzung der Bezeichnung „Rezepturtyp“ durch Verwendung als Überschrift für pharmazeutische Beiträge; §§ 5 Abs. 3, 15 Abs. 2 MarkenG

[OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 18.03.2021, 6 U 17/21](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 08.02.2021, 2-3 O 39/21

Leitsatz

Wird die Bezeichnung „Rezepturtyp“ als Beginn der Überschrift für einen Beitrag benutzt, der sich an Fachkreise im pharmazeutischen Bereich wendet, wird dieser Verkehrskreis in der Bezeichnung allein einen Hinweis auf den Inhalt des Artikels sehen, da es sich um eine glatt beschreibende Sachangabe handelt, die nicht als Titel eines Werkes verstanden wird.

31. Verwechslungsgefahr zwischen Marke für E-Zigaretten und Zeichen für Shisha-Tabak (ALFALIQUID / ALPA TOBACCO); Art. 129 Abs. 2 UMV, §§ 14 Abs. 6, 19 Abs. 1, 125b Nr. 2 MarkenG

[OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 12.03.2021, 6 U 17/20](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Ur. v. 27.11.2019, 3-8 O 40/19

Leitsätze

1. Es besteht eine mindestens durchschnittliche Warenähnlichkeit zwischen E-Zigaretten nebst Zubehör und Shisha-Tabak.
2. Der Markenbestandteil „LIQUID“ wird vom Verkehr in einem beschreibenden Sinn für den Warenbereich der „elektronischen Zigaretten“ angesehen und kann daher die Marke nicht prägen.
3. Die angesprochenen Verbraucher in Deutschland erkennen in dem Begriff „TOBACCO“ das englische Wort für Tabak. Selbst wenn sie nicht über ausreichende Englischkenntnisse verfügen, erschließt sich ihnen die Bedeutung aufgrund der mit dem deutschen Wort ähnlichen Klangwirkung.

32. Verletzungshandlung im Inland bei Angebot eines nordirischen Online-Shops und Lieferung nach Deutschland, § 14 Abs. 5 MarkenG, Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO

[OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 11.03.2021, 6 U 273/19](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Ur. v. 06.11.2019, 2-6 O 83/17

Leitsätze

1. Das Angebot eines in Nordirland ansässigen, englischsprachigen Internetshops zum weltweiten Versand begründet jedenfalls dann eine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, wenn auf einen Testkauf hin eine Lieferung nach Deutschland erfolgt. Dies begründet zugleich einen „commercial

effect“ in Deutschland mit der Folge, dass eine Markenverletzung in Deutschland vorliegt.

2. Das Ausnutzen einer angebotenen „weltweiten“ Bestellmöglichkeit in Form der Veranlassung eines Testkaufs und Lieferung nach Deutschland stellt kein rechtsmissbräuchliches Verhalten dar.
3. Ist eine Modellbezeichnung Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift eines Bekleidungsangebots und besteht ein räumlicher Zusammenhang zu einer bekannten Herstellerangabe, können diese Umstände dafür sprechen, dass der Verkehr die Modellbezeichnung als Herkunftshinweis im Sinne einer Zweitmarke auffasst.

33. Großflächige Anbringung einer Wort-/Bildmarke als Bezeichnung eines Unternehmens; Erfordernis eines Tatbestandsberichtigungsantrages; §§ 5 Abs. 2 S. 1, 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG

[OLG Nürnberg, Ur. v. 02.03.2021, 3 U 321/16](#)

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Ur. v. 20.01.2016, 4 HK O 3724/13

Leitsätze

1. Die großflächige Anbringung einer für Waren eingetragenen Wort-/Bildmarke an der Außenfassade eines Produktionsgebäudes versteht ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise regelmäßig als Bezeichnung des Unternehmens, wenn eine Vermarktung bzw. ein Verkauf der hergestellten Produkte vor Ort nicht stattfindet.
2. Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen einem - durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisenden - Unternehmensschlagwort (hier: „Speck-Pumpen“) und einer Wort-/Bildmarke mit einem - eine selbstständig kennzeichnende Stellung behaltenden - Wortbestandteil (hier: „Speck“).
3. Hat die berufungsführende Partei die tatbestandlichen Feststellungen des Landgerichts nicht im Wege eines Tatbestandsberichtigungsantrags gerügt, kann sie im Berufungsverfahren in der Regel nicht mit Erfolg unter Hinweis auf erstinstanzliche Schriftsätze geltend machen, dass der Tatbestand des angefochtenen Urteils den Sachvortrag unrichtig wiedergebe und deshalb Zweifel an den Tatsachenfeststellungen des Erstrichters begründe.

34. Keine herkunftshinweisende Benutzung eines Zeichens auf Hundeknabbergebäck in Herzform; §§ 26 Abs. 2, 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG

[OLG München, Ur. v. 18.02.2021, 29 U 1202/20 – Ein Herz für Tiere](#)

Vorinstanz: LG München I, Ur. v. 04.02.2020, 1 HK O 5365/19

Leitsätze

1. Wird ein als Marke eingetragenes Zeichen vom Markeninhaber (oder gem. § 26 Abs. 2 MarkenG mit dessen Zustimmung) nicht markenmäßig, sondern rein beschreibend oder als bloßes dekoratives Element verwendet, kann eine derartige Verwendung von vornherein nicht dem Rechtserhalt dienen.

2. Wird ein Schutz für Tierfutter beanspruchendes Zeichen (im Streitfall „Ein Herz für Tiere“) nicht für Tierfutter im Allgemeinen, sondern wie hier nur für Knabbergebäck für Hunde in Herzform verwendet, sind für die Beurteilung, ob darin eine markenmäßige Benutzung zu sehen ist, nicht die Kennzeichnungsgewohnheiten maßgeblich, die bei klassischer Tiernahrung zu beobachten sind. Da das Knabbergebäck einem Lebkuchenherz entsprechend gestaltet ist, wird das Verkehrsverständnis insoweit entscheidend davon beeinflusst, in welcher Art und Weise Lebkuchenherzen als solche gekennzeichnet sind, die der Verbraucher insbesondere von Volksfesten kennt.
 3. Daher erkennt der angesprochene Verkehr im Streitfall in der prominent auf einem herzförmigen Knabbergebäck für Hunde angebrachten Bezeichnung „Ein Herz für Tiere“ keinen Herkunftshinweis.
 4. Grundsätzlich differenzierter zu betrachten sind Wortzeichen auf einem Aufkleber, der auf der Rückseite eines Lebkuchenherzens angebracht ist. Ist die Aussage „Ein Herz für Tiere“ inhaltlich mit derjenigen identisch, die vorne auf dem Herz angebracht ist, und handelt es sich bei dem Produkt tatsächlich um ein Herz für ein Tier, hat der Verbraucher keine Veranlassung, angesichts des konkreten herzförmigen Produkts allein im Hinblick auf die auf der Rückseite angebrachte Wortfolge anzunehmen, es handele sich insoweit um einen Herkunftshinweis.
 5. Für den Antrag nach § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG auf Festsetzung eines früheren Zeitpunkts, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, bedarf es eines Feststellungsinteresses bzw. - wenn man die Klage auf Erklärung des Verfalls nach neuem Recht als Gestaltungsklage ansieht - eines allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses, das nur dann zu bejahen ist, wenn der Kläger dartun kann, warum er eines gerichtlichen Ausspruchs über einen früheren als den gesetzlich grds. vorgesehenen Verfallszeitpunkt bedarf.
- 35. Keine Markenrechtsverletzung allein durch unlaute vergleichende Werbung; Keyword-Advertising; § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG, § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG**
- [OLG München, Urt. v. 04.12.2020, 29 W 1708/20](#)
- Vorinstanz: LG München I, (Datum nicht genannt), 17 HK O 13584/20
- Leitsätze (red.)**
1. Eine Markenverletzung ist nicht in der Buchung eines Schlüsselwortes zu sehen, wenn die Anzeige als solche gekennzeichnet ist, in einem Block mit weiteren Anzeigen vor der eigentlichen Trefferliste erscheint und unschwer zu erkennen ist, dass sie von einem Konkurrenten stammt.
 2. Die Nutzung des Kennzeichens in einer Anzeige mit vergleichender Werbung stellt nur dann eine Markenrechtsverletzung dar, wenn sie eine Markenfunktion beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Etwas anderes gilt nicht deswegen, weil die Anforderungen des § 6 UWG nicht erfüllt sind.
3. Eine Werbung, die eine Alternative bewirbt, ist unlaute, wenn nicht ersichtlich ist, in Bezug auf welche Kriterien die Produkte eine „Alternative“ zu den Produkten der Klägerin darstellen und einen „Wechsel“ begründen können.
- 36. Keine Verwechslungsgefahr wegen absoluter Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit; Merchandising-Artikel; Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV**
- [OLG München, Urt. v. 03.12.2020, 29 U 7097/19 – Lio](#)
- Vorinstanz: LG München I, Urt. v. 03.12.2019, 33 O 12787/18
- Leitsätze**
1. Die Bejahung von Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Klage- und der Beigelagerten (u.a. Betrieb von Nachtclubs; Betrieb von Diskotheken; Organisation von Vergnügungs- und Unterhaltungsaktivitäten; Verpflegung von Gästen) einerseits und den Waren Bekleidung, Kopfbedeckungen, Taschen und Hüllen für Mobiltelefone und Smartphones andererseits kann nicht allein deswegen angenommen werden, weil derartige Waren auch als Merchandising-Artikel im Bereich Kultur und Unterhaltung Verwendung finden.
 2. Ein Merchandising-Artikel dient in erster Linie dazu, das Hauptbetätigungsfeld des in einem anderen Bereich tätigen Kennzeichenrechtsinhabers zu bewerben und sein Zeichen nicht nur über die von diesem geschützten Waren/Dienstleistungen zu vermarkten, sondern - vornehmlich zur Förderung des Absatzes seines Kerngeschäfts - sein Zeichen über Werbeträger bei den angesprochenen Verkehrskreisen in Erinnerung zu rufen.
 3. Der Verkehr erkennt in einer Ware einen Merchandising-Artikel nur dann, wenn er aufgrund bestimmter Umstände Veranlassung hat, diese als Teil einer Vermarktungsstrategie im Hinblick auf das Kerngeschäft (oder das Unternehmen als solches) anzusehen (im Streitfall verneint).

37. Verfahrensaussetzung bei anhängigem Löschungsverfahren, erforderlicher Wahrscheinlichkeitsgrad für die Löschung; §§ 148, 252 ZPO, § 8 Abs. 2 MarkenG, § 4 Nr. 4 UWG

[OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.12.2020, 6 W 126/20](#)

Leitsätze

1. Eine Vorgeflichkeit des Löschungsverfahrens für den Verletzungsrechtsstreit kann nur dann vorliegen, wenn nicht der Rechtsstreit auch ohne die Entscheidung über den Bestand der Marke entscheidungsreif ist, weshalb das erstinstanzliche Gericht dies prüfen muss.
2. Eine Verfahrensaussetzung nach § 148 ZPO kommt im Hinblick auf ein anhängiges Löschungsverfahren nach der Rechtsprechung des BGH bei dessen Vorgeflichkeit dann in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt.

3. Bei dem hierfür erforderlichen Grad an Wahrscheinlichkeit ist zu differenzieren: Bei durch die Erteilungsbehörden geprüften Lösungsgründen sind eher hohe Erfolgsaussichten zu verlangen. Die Durchsetzbarkeit des nach Prüfung erteilten Schutzrechts wäre erheblich reduziert, könnte durch eine Lösungsklage mit nur überwiegender Wahrscheinlichkeit die Wirkung des Rechts suspendiert werden. Bei Lösungsgründen wie dem der bösgläubigen Markenmeldung, bei dem trotz des von Amts wegen zu ermittelnden Sachverhalts die Erkenntnismöglichkeiten des Amtes beschränkt sind, sind hingegen an die Erfolgsaussichten geringere Anforderungen zu stellen.
4. Der auf § 4 Nr. 4 UWG gestützte Anspruch auf Löschung einer Marke wegen bösgläubiger Markenmeldung ist grundsätzlich unabhängig von der Lösungsreife nach § 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG. Ein Verletzungsrechtsstreit kann daher nicht im Hinblick auf ein anhängiges Lösungsverfahren ausgesetzt werden.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

38. Berücksichtigung einer verspäteten Entgegenhaltung des Klägers, § 117 Satz 1 PatG, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO

[BGH, Ur. v. 15.12.2020, X ZR 180/18 – Scheibenbremse](#)

Vorinstanz: [BPatG, 25.10.2018, 7 Ni 12/17](#)

Leitsatz

Eine Entgegenhaltung, auf die der Nichtigkeitskläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, darf gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 531 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung der neuen Entgegenhaltung geführt hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 30 f. - Trekkurbeleinheit).

39. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage trotz Erlöschens des Streitpatents, § 81 PatG

[BGH, Ur. v. 26.01.2021, X ZR 24/19- Phytase](#)

Vorinstanz: [BPatG, 26.06.2020 - 3 Ni 45/16](#)

[BPatG, 20.11.2018 - 3 Ni 45/16](#)

Leitsatz

Eine Nichtigkeitsklage bleibt trotz Erlöschens des Streitpatents zulässig, wenn der Patentinhaber nach einem erfolglos gebliebenen gerichtlichen Antrag auf Durchführung eines Besichtigungsverfahrens auf Anfrage des Nichtigkeitsklägers hin erklärt, er sei nach wie vor gewillt, alle IP-Rechte bezüglich der betroffenen Produkte zu verteidigen.

BPatG

40. Rücknahme der Beschwerde vor Eintritt der Rechtskraft § 100 Abs. 1, § 100 Abs. 2 Nr. 1, § 73 PatG, § 269 analog ZPO

[BPatG, Ur. v. 12.10.2020, 19 W \(pat\) 53/19 - Klappenantrieb](#)

Leitsätze

1. Die Rücknahme der Beschwerde ist im patentrechtlichen Einspruchsbeschwerdeverfahren bis zum Eintritt der Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung möglich (abweichend von BGH, Beschluss vom 29. April 1969 – X ZB 14/67, GRUR 1969, 562 – Appreturmittel; BGH, Beschluss vom 10. Dezember 1987 – X ZB 28/86, GRUR 1988, 364 – Epoxidationsverfahren).

2. Eine Zustimmung des Beschwerdegegners ist für die Wirksamkeit der Beschwerderücknahme nicht erforderlich.

41. Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit, § 86 Abs. 1 PatG, § 42 Abs. 2 ZPO

[BPatG, Ur. v. 22.03.2021, 14 W \(pat\) 1/20](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Die Benachrichtigung der für den Schutz des Gerichts und der darin befindlichen Personen zuständigen Stellen über eine vom abgelehnten Richter als verdächtig bezeichnete Briefsendung rechtfertigt nach den hier vorliegenden Gesamtumständen nicht die Besorgnis der Befangenheit.

Rechtsprechung in Leitsätzen

42. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Szpunar); Art. 5 Abs. 1 RL 91/250/EWG

[v. 10.03.2021, C-13/20 – Top System SA](#)

Leitsätze

1. Art. 5 Abs. 1 der RL 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen ist dahin auszulegen, dass er es einem rechtmäßigen Erwerber eines Computerprogramms erlaubt, dieses Programm zu dekompileieren, wenn diese Dekompilierung notwendig ist, um Fehler zu berichtigen, die sein Funktionieren beeinträchtigen.
2. Art. 5 Abs. 1 der RL 91/250 ist dahin auszulegen, dass die Dekompilierung eines Computerprogramms nach dieser Bestimmung durch einen rechtmäßigen Erwerber zur Berichtigung von Fehlern dieses Programms nicht den Anforderungen des Art. 6 dieser Richtlinie unterliegt. Dagegen darf eine solche Dekompilierung nur in dem für diese Berichtigung notwendigen Umfang und im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen des Erwerbers vorgenommen werden.

EuGH

43. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG

[EuGH, Urt. v. 09.03.2021, C-392/19 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz](#)

Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass die Einbettung in die Website eines Dritten im Wege der Framing-Technik von urheberrechtlich geschützten und der Öffentlichkeit mit Erlaubnis des Inhabers des Urheberrechts auf einer anderen Website frei zugänglich gemachten Werken eine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmung darstellt, wenn sie unter Umgehung von Schutzmaßnahmen gegen Framing erfolgt, die der Rechteinhaber getroffen oder veranlasst hat.

BGH

44. Keine Einordnung einer Stellungnahme eines privaten Bauinteressenten in bauplanungsrechtlichem Verfahren als amtliches Werk; §§ 2 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2, 5, 19a, 45 Abs. 1 und 3 UrhG

[BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 59/19 – Kastellaun](#)

Vorinstanz: [OLG Zweibrücken, Urt. v. 28.02.2019, 4 U 37/18](#)

Vorinstanz: [LG Frankenthal, Urt. v. 06.03.2018, 6 O 187/17](#)

Leitsätze

1. Die Stellungnahme eines privaten Bauinteressenten in einem bauplanungsrechtlichen Verfahren, die die Behörde im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit im Vorfeld einer bauplanungsrechtlichen Entscheidung mittels Verlinkung auf ihren Internetauftritt öffentlich zugänglich macht, ist kein amtliches Werk im Sinne des § 5 UrhG.
2. Macht eine Behörde im Rahmen eines Verfahrens der Bauleitplanung eine bei ihr eingegangene Stellungnahme eines privaten Bauinteressenten im Internet mittels Verlinkung auf ihren Internetauftritt öffentlich zugänglich, handelt es sich um eine nach § 45 Abs. 1 und § 45 Abs. 3 UrhG zulässige Verwendung in einem Verfahren vor einer Behörde, wenn die Voraussetzungen der Veröffentlichungspflicht nach § 4a Abs. 4 S. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB vorliegen und ein hinreichender sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zum bauplanungsrechtlichen Verfahren besteht.
3. Im Falle der öffentlichen Zugänglichmachung über das Internet ist der nach § 45 UrhG erforderliche hinreichende sachliche Zusammenhang zum behördlichen Verfahren gegeben, wenn sie mittels einer Verlinkung auf den behördlichen Internetauftritt erfolgt und durch die Art der Präsentation ein Bezug zum konkreten Verwaltungsverfahren hergestellt wird. Der erforderliche anfängliche zeitliche Zusammenhang besteht jedenfalls, wenn das behördliche Verfahren bereits begonnen hat. Mit dem Abschluss des behördlichen Verfahrens endet die Zulässigkeit der von § 45 UrhG erfassten Handlungen.

45. Unzulässige Nutzung eines Prominentenbildes als „Klickköder“; §§ 22 S. 1, 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 KUG

[BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 120/19 – Clickbaiting](#)

Vorinstanz: [OLG Köln, Urt. v. 28.05.2019, 15 U 160/18](#)

Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 25.07.2018, 28 O 74/18](#)

Leitsätze

1. Das Berufungsgericht ist bei der Überprüfung eines erstinstanzlichen Grundurteils auch dann befugt, über den Betrag des Klageanspruchs zu entscheiden, wenn es das Grundurteil nicht beanstandet und der Streit über den Betrag zur Entscheidung reif ist. Hierfür bedarf es weder einer Anschlussberufung des Klägers noch einer Zustimmung der Parteien

noch einer Wiederholung des erstinstanzlichen Sachantrags des Klägers.

- Die Nutzung des Bildnisses einer prominenten Person im Internet als „Clickbait“ („Klickköder“) ohne redaktionellen Bezug zu dieser greift in den vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt ihres Rechts am eigenen Bild ein.
- Eine prominente Person muss nicht hinnehmen, dass ihr Bildnis von der Presse unentgeltlich zur Werbung für redaktionelle Beiträge eingesetzt wird, die sie nicht betreffen.

46. Keine Pflicht eines Internetanschlusshabers zur vorgerichtlichen Aufklärung gegenüber Rechteinhaber über den Täter einer Urheberrechtsverletzung; § 97a Abs. 3 UrhG

[BGH, Urt. V. 17.12.2020, I ZR 228/19 – Saints Row](#)

Vorinstanz: [LG München, Urt. v. 13.11.2019, 21 S 2205/19](#)

Vorinstanz: [AG Landshut, Urt. v. 25.01.2019, 10 C 985/18](#)

Leitsatz

Zwischen dem Rechtsinhaber, dessen urheberrechtlich geschütztes Werk ohne seine Zustimmung über eine Internetausbörse öffentlich zugänglich gemacht wird, und dem hierfür nicht als Täter, Teilnehmer oder Störer verantwortlichen Inhaber des Internetanschlusses, über den die Urheberrechtsverletzung begangen worden ist, besteht regelmäßig keine gesetzliche Sonderverbindung, die den Anschlussinhaber dazu verpflichtet, den Rechtsinhaber vorgerichtlich über den ihm bekannten Täter der Urheberrechtsverletzung aufzuklären.

OLG

47. Veröffentlichung von BfR-Glyphosat-Gutachten rechtmäßig; §§ 5 Abs. 2, 50 UrhG, §§ 6, 7 Abs. 1 IFG

[OLG Köln, Urt. v. 12.05.2021, 6 U 146/20 – Zensururheberrecht](#)

Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 12.11.2020, 14 O 163/19](#)

Leitsätze (red.)

- Die „Zusammenfassung“ (Stellungnahme des BfR zu IARC-Monographie über Glyphosat vom 04.09.2015) ist dann als amtliches Werk im Sinne des § 5 Abs. 2 UrhG anzusehen, wenn sie von einer Bundesbehörde zur Beantwortung massenhafter Anträge gemäß § 7 Abs. 1, § 1 IFG als Allgemeinverfügung durch ein automatisiertes E-Mail-Verfahren zur Einsicht bereitgestellt wird.
- Die Veröffentlichung der „Zusammenfassung“ auf einer Internetseite im Zusammenhang mit einer kritischen Berichterstattung über die Rolle der Bundesbehörde im Zusammenhang mit der (Neu) Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat ist ausnahmsweise als Berichterstattung über Tagesereignisse im Sinne des § 50 Urhebergesetz gerechtfertigt.

48. Keine urheberrechtliche Haftung eines Internet-Radiorecorder-Betreibers; §§ 53 Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 1 UrhG, Art. 5 V RL 2001/29/EG

[OLG Köln, Urt. v. 08.01.2021, 6 U 45/20 – Flatster](#)

Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 13.02.2020, 14 O 57/19](#)

Leitsätze (nicht amtl.)

- Der Betreiber eines „Internet-Radiorecorders“ haftet nicht wegen Beihilfe zu einer Urheberrechtsverletzung. Es fehlt bereits an einer rechtswidrigen Haupttat, weil die Nutzer des Musikdienstes sich auf die Schutzschranke des § URHG § 53 URHG § 53 Absatz I UrhG berufen können und als natürliche Personen einzelne Kopien zum privaten Gebrauch anfertigen.
- Der Betreiber des Musikdienstes handelt auch nicht mit Gehilfenvorsatz, da ihm nicht vorgeworfen werden kann, sich in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen zu bewegt.

LG

49. Anspruch auf Unterlassung urheberrechtsverletzender Handlungen durch Einbettung eines nicht unwesentlichen Beiwerks; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, 57, 97 Abs. 1 S. 1 UrhG

[LG Flensburg, Urt. v. 07.05.2021, 8 O 37/21](#)

Leitsatz

Ein Werk der bildenden Künste ist kein im Sinne von § 57 UrhG unwesentliches Beiwerk eines den Ablauf in einem Kosmetik- und Nagelstudio darstellenden Videos, wenn es für mehr als die Hälfte der Dauer des Videos an zentraler Stelle in nicht unerheblicher Größe zu sehen ist und so den (ästhetischen) Eindruck, den der Betrachter des Videos vom Studio gewinnt, mit prägt.

50. Urheberrechtsverletzung durch Veröffentlichung einer nicht freigegebenen Buchfassung; §§ 12, 16, 17, 97 UrhG

[LG Köln, Urt. v. 25.03.2021, 14 O 462/20](#)

Leitsätze

- Nimmt ein/e Urheber/in die Erstveröffentlichung ihres Werks nicht selbst durch eigene Handlung vor, sondern lässt er/sie dies durch einen Dritten durchführen, bedarf es einer konkreten vertragliche Vereinbarung oder einer Einwilligung des/der Urheber/in. Eine solche Einwilligung ist grundsätzlich auch konkludent möglich. Eine solche konkludente Einwilligung lässt sich aber nicht daraus folgern, dass der/die Urheber/in nach Vorlage eines Ansichtsexemplars durch den Dritten zunächst lediglich Änderungswünsche zu einzelnen Bestandteilen eines Buchs mitteilt (hier: nur zu Lichtbildern, nicht zum Text).
- Bei der Annahme von konkludenten Erklärungen im Zusammenhang mit Urheberpersönlichkeitsrechten, insbesondere dem Veröffentlichungsrecht gem. § 12 UrhG, ist wegen der hohen Wertigkeit der Rechte besondere Zurückhaltung geboten.

Auch bei der gebotenen objektivierten Betrachtung aus Empfängersicht kann die besondere Bedeutung der Urheberpersönlichkeitsrechte dazu führen, dass faktischem Handeln des/der Urhebers/in kein für eine Willenserklärung erforderliches Erklärungsbewusstsein bzw. kein Rechtsbindungswillen zugemessen werden kann.

3. Eine Genehmigungsfiktion nach § 20 Abs. 2 VerlG ist nicht geeignet, eine nicht erfolgte Zustimmung des/der Urhebers/in zur Erstveröffentlichung einer konkreten Version eines Buchs zu ersetzen. Die Genehmigungsfiktion des § 20 Abs. 2 VerlG setzt vielmehr voraus, dass die Zustimmung des/der Urhebers/in zur Veröffentlichung iSv § 12 UrhG durch einen Dritten vorliegt.

51. Unzulässige Bildveröffentlichung von Fernsehmoderator beim privaten Einkauf; §§ 22, 23 KUG

[LG Berlin, Urt. v. 11.02.2021, 27 O 714/19](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Veröffentlichung von Fotos eines Prominenten beim privaten Einkaufsbummel beeinträchtigen dessen Privatsphäre; dem steht hier insbesondere deshalb kein überwiegendes Berichterstattungsinteresse gegenüber, da die Bilder durch die Beschreibung der Kleidung und mitgeführten Gegenstände unter Hinzufügung eines unterstellten Preises einen zusätzlichen, über die reine Bebilderung der begleiteten Wortberichterstattung hinausgehenden Aussagegehalt erhalten, welcher den Sozialneid der Leser befördert.
2. Prominente müssen in der Öffentlichkeit nicht stets damit rechnen, erkannt und abgelichtet zu werden; auch Prominenten steht ein Recht auf Privatheit zu und zwar auch dann, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Private Lebensvorgänge sind auch dann Teil der geschützten Privatsphäre, wenn sie im öffentlichen Raum stattfinden und wenn die Abgebildeten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuG

**52. Neuheit einer Getränkeflasche in Hantelform;
Art. 6, Art. 25 Abs. 1 Buchst. D VO (EG) Nr. 6/2002**

[EuG, Urt. v. 21.04.2021, T-326/20](#)

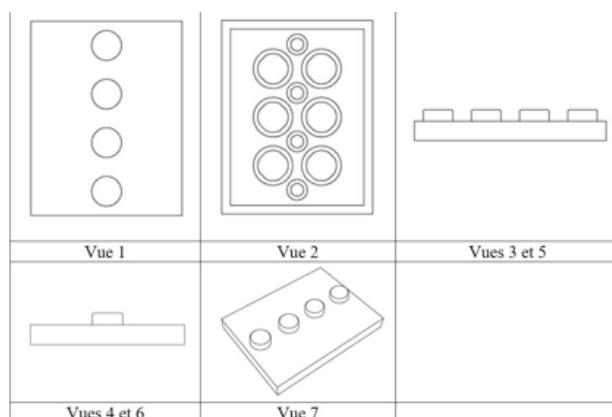


Leitsatz (red.)

Zum abweichenden Gesamteindruck eines Geschmacksmusters betreffend eine Getränkeflasche in Hantelform gegenüber bekannten Geschmacksmustern bei einem informierten Benutzer.

53. Eintragungsfähigkeit eines Designs für Spielzeug; Art. 8 Abs. 1, Abs. 3, Art. 25 Abs. 1 Buchst. B VO (EG) Nr. 6/2002

[EuG, Urt. v. 24.03.2021, T-515/19 – Lego/EUIPO](#)



Leitsätze (red.)

1. Ausnahmsweise können jedoch die mechanischen Verbindungselemente von Kombinationsteilen ein wichtiges Element der innovativen Merkmale von Kombinationsteilen bilden und einen wesentlichen Faktor für das Marketing darstellen und sollten daher schutzfähig sein. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht somit an einem Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen.
2. Es ist Sache des Antragstellers des Nichtigkeitsverfahrens, nachzuweisen, und Sache des EUIPO, festzustellen, dass alle Erscheinungsmerkmale des von dem angefochtenen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses ausschließlich durch die technische Funktion dieses Erzeugnisses bedingt sind.

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

54. Herkunftshinweise im Kontext von Mini Akku Poliermaschinen; § 4 Nr. 3a und Nr. 3b UWG

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.02.2021, 6 U 135/20](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 30.06.2020, 3-6 O 67/19

Leitsatz

Ob das Etikett auf einer nachgeahmten Poliermaschine geeignet ist, einer Herkunftstäuschung entgegenzuwirken, hängt davon ab, ob der Verkehr eher auf technisch-konstruktive Merkmale oder die äußere Gestaltungsform des Erzeugnisses als auf eine Kennzeichnung achtet. Handelt es sich um ein relativ kleines, unauffälliges Etikett spricht dies dafür, dass der Verkehr darauf nicht achten wird.

Veranstaltungshinweise / **Zentrum** (näheres unter: www.gewrs.de)

Werkstattgespräche

Aufgrund der Einschränkungen durch die aktuellen COVID-19-Maßnahmen können derzeit leider keine Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.

Über Referenten und Themen künftiger Veranstaltungen informieren wir Sie auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Werkstattgespräche](#).

Zu den jeweiligen Veranstaltungen laden wir Sie auch gerne per E-Mail ein. Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchten, können Sie sich unter info@gewrs.de anmelden.

CIPLit

Eine monatlich aktualisierte Übersicht über marken-, patent- und urheber-/geschmacksmusterrechtliche Aufsätze ist unter der neuen Domain www.gewrs.de abrufbar.

www.duesselder-archiv.de

Wir haben die Seiten des Düsseldorfer Archivs für Sie erneuert und die Benutzerfreundlichkeit erhöht! Sie finden dort die Rechtsprechung des LG und OLG Düsseldorf zu Patentverletzungsstreitigkeiten im Volltext.

Leitfaden zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen zwischen Hochschulen und der Industrie – 5. Auflage

ISBN 978-3-943460-92-6



Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text CIPReport: **Marken- und Domainrecht:** Tobias Lantwin
Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Jakov Gerber
Urheber- und Designrecht: Lars Wasnick
Wettbewerbsrecht: Dr. Linn-Karen Fischer

Layout: Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky, Joana Janmaat

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586