

# CIPR<sub>Report</sub>

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

## *Aus dem Inhalt*

Beitrag	Beitrag zu den 20. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2022	S. 15
	Werkstattgespräch am 04. Mai 2022	S. 35
Aktuelles	Ende eines zehnjährigen Streits: Hofbräuhaus und Hofbrauhaus einigen sich	S. 36
	Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess um „Shape of You“	S. 37
Rechtsprechung	Keine geschützte Ursprungsbezeichnung „Feta“ für Käse, der außerhalb von Griechenland (in Dänemark) erzeugt wird und zur Ausfuhr in Drittstaaten bestimmt ist	S. 38
	Unionsrechtskonforme Streitwertdeckelung bei Urheberrechtsverletzungen; Art. 267 AEUV, Art. 14 RL 2004/48/EG	S. 42

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### **Hinweis:**

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweisungen auf Rechtsprechung und Literatur im Text auszuschreiben. Diese sind im PDF-Dokument des jeweiligen CIPReports, das unter [www.cipreport.eu](http://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 20. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2022* S.15*Werkstattgespräch am 04. Mai 2022* S.35**Aktuelles***Markenrecht*

1. „Andorra“ als Unionsmarke nicht eintragungsfähig S.36
2. Keine 3D-Markteintragung für eos-Lippenbalsam S.36
3. Ende eines zehnjährigen Streits: Hofbräuhaus und Hofbrauhaus einigen sich S.36

*Patentrecht*

4. EU geht vor der WTO gegen China vor S.36
5. US-Patentamt entscheidet über CRISPR-Patent S.36

*Urheberrecht*

6. Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess um „Shape of You“ S.37
7. Weiterhin keine Einigung zwischen Google und Corint Media S.37
8. Klärung im Streit um „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“ S.37
9. Verbot der Zugänglichmachung verlagsgebundener Fachartikel in Forschungsnetzwerken S.37

**Rechtsprechung***Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

10. Keine geschützte Ursprungsbezeichnung „Feta“ für Käse, der außerhalb von Griechenland (in Dänemark) erzeugt wird und zur Ausfuhr in Drittstaaten bestimmt ist; Art. 1 Abs. 1, Art. 4, Art. 13 VO Nr. 1151/2012  
Generalanwältin am EuGH Tamara Čapeta, Schlussanträge v. 17.03.2022, C-159/20 S.38

**EuG**

11. Originäre und derivative Unterscheidungskraft; Kein Abstellen auf tatsächliche Benutzung oder Bekanntheit einer anderen Marke im Rahmen der originären Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 UMV  
EuG, Urt. v. 30.03.2022, T-277/21, u.a. – Daimler/EUIPO S.38

**BPatG**

12. Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Individualmarke durch Zusatz; §§ 26 Abs. 3, 106a MarkenG  
BPatG, Beschl. v. 03.02.2022, 30 W (pat) 511/20 – EM blond/EM S.38
13. Markenfähigkeit „variabler Marken“, Unbestimmtheit der Umgebungsfläche; §§ 32 Abs. 2, 33, 36 Abs. 1, 37 Abs. 1, 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG, §§ 6 Nr. 7, 6b, 12a MarkenV  
BPatG, Beschl. v. 15.12.2021, 29 W (pat) 572/19 – Weißes k auf rotem Grund S.38

**OLG**

14. Überkleben einer Marke mit neuer PZN auf Verpackungen von Medizinprodukten; Art. 15 UMV, § 24 MarkenG  
OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 31.03.2022, 6 U 165/20 S.39

## Inhaltsverzeichnis (2/4)

15. Markenverletzung durch Messeauftritt unter Benutzung eines Unternehmenskennzeichens;  
§§ 5 Abs. 2, 14 Abs. 3 Nr. 6, 15 Abs. 2 MarkenG  
OLG Nürnberg, Hinweisbeschl. v. 16.02.2022, 3 U 3933/21 **S.39**
16. Markenmäßige Benutzung einer Wortmarke mit beschreibenden Anklängen;  
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG, §§ 3, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO, § 242 BGB  
OLG Nürnberg, Ur. v. 15.02.2022, 3 U 2794/21 **S.39**
17. Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung aufgrund einer  
AdWords-Anzeige; § 15 Abs. 2 MarkenG, § 823 Abs. 1 BGB  
OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 10.02.2022, 6 U 126/21 **S.39**

### LG

18. Keine rechtserhaltende Benutzung durch Bewerbung um einen Platz auf dem  
Oktoberfest; §§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG  
LG München I, Ur. v. 25.02.2022, 33 O 8225/21 **S.39**

## Patent- und Gebrauchsmusterrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### BGH

19. Nichtzulassungsbeschwerden und Klageverzicht vom zweitinstanzlichen  
Prozessbevollmächtigten des Klägers; §§ 78 Abs. 1 Satz 3, 128, 306, 544, 555 Abs. 3 ZPO  
BGH, Ur. v. 14.12.2021, X ZR 147/17 – Verzichtsurteil **S.40**
20. Bestimmung des Streitwerts im Nichtigkeitsverfahren; §§ 51 Abs. 1, 40 GKG  
BGH, Beschl. v. 14.12.2021, X ZR 26/20 - Nichtigkeitsstreitwert IV **S.40**
21. Neuheit des präventiven Einsatzes eines Wirkstoffes; Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, 54 Abs. 1 EPÜ  
BGH, Ur. v. 14.12.2021, X ZR 107/19 - Präventive Antibiotikabehandlung **S.40**
22. Verteidigung eines mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents und Ausführbarkeit des  
Patents durch den Fachmann; §§ 66 Abs. 1, 265 Abs. 2 ZPO; § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG und  
Art. 83 EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IntPatÜbkG; § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG  
BGH, Ur. v. 29.03.2022 - X ZR 16/20- Übertragungsleistungssteuerungsverfahren **S.40**
23. Offenbarungsgrundlage für ein Verfahren zur Diagnose; Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ;  
§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG  
BGH, Ur. v. 14.12.2021, X ZR 109/19 - Procalcitonin-Schwellenwert **S.40**
24. Öffentliche Zugänglichkeit innerhalb und außerhalb von Sitzungen des ETSI;  
Art. 54 Abs. 2 EPÜ  
BGH, Ur. v. 18.01.2022, X ZR 14/20 - CQI-Bericht **S.41**
25. Gegenstandswert in einem Rechtsbeschwerdeverfahren; § 23 Abs. 2 Satz 1,  
Abs. 3 Satz 2 RVG  
BGH, Beschl. v. 22.03.2022, X ZB 15/19 - Druckmaterialbehälter **S.41**

#### BPatG

26. KI als Erfinder; § 37 Abs. 1 PatG, § 7 PatV  
BPatG, Beschl. v. 11.11.2021, 11 W (pat) 5/21 - „FOOD CONTAINER“ **S.41**
27. Klagehindernis eines Einspruchsverfahren vor dem EPA; § 81 Abs. 2 S. 1 PatG  
BPatG, Beschl. v. 25.02.2022, 3 Ni 23/20 (EP)- Fampridin **S.41**

## Urheberrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EuGH

28. Unionsrechtskonforme Streitwertdeckelung bei Urheberrechtsverletzungen; Art. 267 AEUV,  
Art. 14. RL 2004/48/EG  
EuGH, Ur. v. 28.04.2022 – C-559/20 – Koch Media GmbH/FU) **S.42**
29. Vereinbarkeit von Uploadfiltern und Meinungsfreiheit; Art. 17 Abs. 4 Buchst. b, c  
RL 2019/790/EU  
EuGH, Ur. v. 26.04.2022 – C-401/19 – Republik Polen/ **S.42**

*Inhaltsverzeichnis (3/4)*

30. Zur Privatkopievergütung für die Bereitstellung von Speicherplatz in einer Cloud; Art. 5 Abs. 2 Buchst. b RL 2001/29/EG  
EuGH, Urt. v. 24.03.2022 – C-433/20 – Austro-Mechana/Strato AG **S.42**

**BGH**

31. Auslegung von Verträgen über Kompositionen und Musikproduktionen; § 31 Abs. 5 UrhG, §§ 138, 307 Abs. 3 BGB, § 8 AGBG  
BGH, Urt. v. 21.04.2022 – I ZR 214/20 – Dr. Stefan Frank **S.43**
32. Keine Nachvergütung für Erbin des Porsche 911 Konstrukteurs; §§ 16, 17, 23 Abs. 1, 24 Abs. 1, 32a Abs. 1 UrhG, Art. 2 Buchst. a RL 2001/29/EG  
BGH, Urt. v. 07.04.2022 – I ZR 222/20 – Porsche 911 **S.43**
33. Zur Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit; §§ 22, 23 KUG  
BGH, Urt. v. 24.02.2022 – I ZR 2/21 – Tina Turner **S.43**

**OLG**

34. Urheberrechtswidrige Vervielfältigung von „E-Rechnern“; §§ 23, 69a Abs. 1, Abs. 3 UrhG  
OLG Köln, Urt. v. 29.04.2022 – 6 U 243/18 **S.44**
35. Schutzrechte an einem Buchtitel, der als Schlagwort für ein historisches Ereignis steht; §§ 2 Abs. 2, 97 Abs. 1 UrhG  
KG, Beschl. v. 25.03.2022 – 5 U 1032/20 – Curveball **S.44**
36. Zur Auslegung einer nachträglichen Buyout-Klausel; § 31 Abs. 2 UrhG, § 305c Abs. 2 BGB  
OLG München, Urt. v. 24.03.2022 – 29 U 2009/20 – Pumuckl **S.44**
37. Kein Urheberrechtsschutz für die äußere Gestaltung des Ur-Käfers; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 24, 32a UrhG **S.44**
38. (Freie) Bearbeitung des Düsseldorfer Radschlägers; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 23 Abs. 1 S. 2, 24 aF UrhG  
OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.02.2022 – 20 U 254/20 **S.44**
39. Urheberrechtsschutz für Basissignal von Spielübertragungen; §§ 2, 15, 22 UrhG, Art. 3 RL 2001/29/EG  
OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 14.12.2021 – 11 U 53/21 **S.45**

**LG**

40. Schadensersatz für die unberechtigte Bildnutzung eines Berufsfotografen; §§ 23 Abs. 1 S. 1, 50, 51 UrhG  
LG München I, Urt. v. 20.06.2022 – 42 S 231/21 **S.45**
41. Urheberrechtlicher Schutz einer Sandale; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2; 17 UrhG  
LG Köln, Urt. v. 03.03.2022 – 14 O 366/21 **S.45**

*Designrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

42. Zuständig im Verletzungsverfahren mit verbundenen Folgeanträgen; Art. 267 AEUV, Art. 82 Abs. 5, Art. 88 Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 Buchst. d VO 6/2002/EG  
EuGH, Urt. v. 03.03.2022 – C-421/20 – Acacia/BMW **S.47**

**BGH**

43. Design-Schutz aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale; §§ 1 Nr. 1, 33 Abs. 1 Nr. 1, 37 Abs. 1 DesignG  
BGH, Urt. v. 24.03.2022 – I ZR 16/21 – Schneidebrett **S.47**

*Lauterkeitsrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****OLG**

44. Keine wettbewerbliche Eigenart der sog. Spinfinish-Lösungen  
OLG Köln, Urt. v. 18.06.2021 – 6 U 158/20 **S.49**

## *Inhaltsverzeichnis (4/4)*

45. Kein Verlust der wettbewerblichen Eigenart durch den zeitgleichen Markteintritt eines Nachahmers OLG Frankfurt a.M., Urte. v. 17.02.2022 – 6 U 202/20	<b>S.49</b>
46. Unlautere Nachahmung von Rahmenmodulen OLG Frankfurt a.M., Urte. v. 31.03.2022 – 6 U 191/20	<b>S.50</b>
<b>LG</b>	
47. Unlautere Nachahmung einer Saffflasche LG Hamburg, Urte. v. 13.01.2022 – 312 O 294/21	<b>S.50</b>

## Bericht zu den 20. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2022

### Aus der Werkstatt des Gesetzgebers

Referent: Johannes Karcher

*Tobias Lantwin*

Den Einstieg in die Düsseldorfer Patentrechtstage bot in diesem Jahr erneut Herr Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht und Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht beim Bundesministerium für Justiz, Berlin, mit einem Überblick zu aktuellen gesetzgeberischen Entwicklungen im Patentrecht.

#### I. Eckdaten des Entstehungsprozesses des Einheitlichen Patentgerichts

Herr Karcher begann seinen Vortrag mit einem Überblick zu den wesentlichen Eckpunkten des Entstehungsprozesses des Einheitlichen Patentgerichts (EPG). Seit das Protokoll zur vorläufigen Anwendung des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht am 19. Januar 2022 in Kraft getreten ist, befindet sich das EPG bis zum Inkrafttreten des EPGÜ in der Phase einer internationalen Organisation in Gründung. In einem kurzen Rückblick beleuchtete Herr Karcher die bewegte Geschichte des EPG seit dem ersten Entwurf zu einem einheitlichen Patentgericht im Jahr 2009. Hindernisse auf dem Weg zum Einheitlichen Patentgericht waren vor allem mehrere Nichtigkeitsklagen, der Brexit und der Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EPGÜ sowie die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen das EPGÜ-ZustG im Jahr 2020. Mit der Zurückweisung der Eilanträge vor dem Bundesverfassungsgericht im Juni 2021 hat nunmehr die Aufbauphase des EPG begonnen.

Die Gründungsphase des EPG beträgt voraussichtlich mindestens acht Monate, in denen die Arbeitsfähigkeit des EPG hergestellt wird. Die für das Inkrafttreten des EPGÜ noch erforderliche Ratifikation der Bundesrepublik Deutschland wird voraussichtlich erfolgen, wenn die Arbeitsfähigkeit des EPG sichergestellt ist. Dies werde voraussichtlich Ende 2022 oder Anfang 2023 der Fall sein.

#### II. Konstituierende Sitzungen der Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts

Herr Karcher berichtete sodann von den konstituierenden Sitzungen der Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts. Der Verwaltungsausschuss tagte erstmals am 22. Februar 2022. In dieser Sitzung wurde Alexander Ramsay zum Vorsitzenden des Ausschusses gewählt, Johannes Karcher zu dessen Stellvertreter. Im Rahmen der Sitzung wurden zudem Änderungen der EPG-Verfahrensordnung (EPG-VerfO) der EU-Kommission zugeleitet. Auch das EPG Operating Model zu Arbeitsweisen der Kanzlei wurde in diesem Rahmen präsentiert. Verabschiedet wurden schließlich die Vertretungsregelung für Patentanwälte, die Finanzordnung und das Statut für die Richterinnen und Richter sowie Bedienstete. Zudem wurden die Mitglieder des beratenden Ausschusses bestellt. Die deutschen Mitglieder sind Prof. Dr. Joachim Bornkamm sowie Prof. Dr. Peter Meier-Beck.

#### 1. Änderungen der EPG-Verfahrensordnung

Im Vergleich zu der Fassung aus dem Jahr 2017 haben sich einige Änderungen in der EPG-Verfahrensordnung ergeben. Einige bedeutsame Überarbeitungen wurden durch Herrn Karcher näher beleuchtet.

Regel 4 der EPG-VerfO soll um das Erfordernis einer elektronischen Signatur in Schriftsätzen ergänzt werden. Auch die Einreichung von Schriftsätzen soll in der Regel elektronisch erfolgen.

In einer Erweiterung der Regel 112 soll die Möglichkeit einer elektronischen bzw. vollelektronischen Durchführung der mündlichen Verhandlung vorgesehen werden. Auch außerhalb des Gerichtssaals befindliche Dolmetscher sollen von dieser Norm miteinbezogen werden. Die Präsenzverhandlung soll jedoch weiterhin ihren Status als Standardverhandlungsform behalten. Eine elektronische Verhandlung soll durch das Gericht nur bei Zustimmung der Parteien oder im Falle außergewöhnlicher Umstände angeordnet werden können.

Die Regeln 173 ff. zur grenzüberschreitenden Beweisaufnahme wurden an Entwicklungen im europäischen Sekundärrecht angepasst. Anpassungen erfolgten vor allem mit Blick auf die VO (EU) 2020/1784. Besonders hervorgehoben hat Herr Karcher insoweit die Möglichkeit einer gerichtlichen Zustellung an Prozessvertreter an das elektronische Gerichtspostfach am EPG. Daneben gelten weiterhin das Haager Übereinkommen oder außergewöhnliche Zustellungswege, wie etwa die öffentliche Zustellung.

In Regel 262 zur Registereinsicht wurden ebenfalls Änderungen mit Blick auf datenschutzrechtliche Erfordernisse aus der DS-GVO vorgenommen. Das Register ist nach Art. 10 Abs. 1 EPGÜ öffentlich, vorbehaltlich der im EPGÜ und der VerfO vorgesehenen Bedingungen. Änderungen gegenüber dem Status quo ante ergeben sich insofern, als im Rahmen der Akteneinsicht nunmehr nach einem Antragsverfahren zu prüfen ist, ob in den jeweils beantragten Dokumenten ggf. zu schwärzende personenbezogene Daten enthalten sind. Nicht betroffen durch das vorgeschaltete Antragsverfahren sei jedoch der Zugang zu der amtlichen Entscheidungssammlung des EPG.

#### 2. Änderungen der EPLC-Regeln

Auch die Regeln für die Vertretung vor dem EPG durch Europäische Patentanwälte (Art. 48 Abs. 2 EPGÜ) auf Grundlage des gebilligten Vorschlages des vorbereitenden Ausschusses wurden leichten Änderungen unterzogen.

Regel 12a enthält eine Übergangsregelung zu der Anerkennung von im Vereinigten Königreich absolvierten Kursen zur Befähigung von Patentanwältinnen und -anwälten zum Erhalt des für ein Auftreten vor dem EPG nötigen Zertifikats ohne erneuten Kursdurchlauf („Grandfather Clause“). Nur diejenigen im Vereinigten Königreich absolvierten Kurse, die bis zum 31.12.2020 absolviert worden sind, sollen demnach Berücksichtigung finden.

In Regel 16 wurde eine Befugnis zur Streichung von Vertretern aus der Liste vertretungsbefugter Personen vorgesehen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen.



### 3. Einrichtung erstinstanzlicher Lokal- und Regionalkammern des EPG

Im Rahmen der Sitzung wurden laut Herrn Karcher zudem die Anträge auf Einrichtung von Lokalkammern gestellt. Für Deutschland wurden die Anträge für die bereits bekannten Standorte Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg gestellt. Ein Antrag auf Einrichtung einer Regionalkammer sei für den Standort Stockholm für die Mitgliedsstaaten Schweden, Estland, Lettland und Litauen gestellt worden.

Zur Errichtung der erstinstanzlichen Kammern in Deutschland besteht eine enge Zusammenarbeit im Rahmen einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe. Relevante Fragestellungen der Vorbereitung betreffen insbesondere die IT-Ausstattung und die Aufstellung der Kanzleikräfte.

### 4. IT des Einheitlichen Patentgerichts

Im weiteren Verlauf des Vortrages griff Herr Karcher sodann einzelne relevante Aspekte der IT des EPG auf. Er erläuterte, dass das Case Management System (elektronische Akte) des EPG als Workflow-Prozess ausgestaltet worden ist. Die Prozessvertreter seien folglich in der Lage, über ihre Konten Klagen anzulegen und elektronisch einzureichen. In Arbeit seien zudem Finanztools für den elektronischen Zahlungsverkehr und die Zahlung der Gerichtsgebühren sowie eine Webseite des EPG.

### III. Konstituierende Sitzungen der weiteren Ausschüsse und Auswahlprozesse für die offenen Stellen

Am 23. Februar 2022 tagte der Haushaltsausschuss, im Rahmen dessen Bruno Lebullenger zum Vorsitzenden und Theis Jensen zu dessen Stellvertreter gewählt wurde. Zudem wurde der EPG-Haushalt für die Phase der vorläufigen Anwendung mit einem Volumen von ca. EUR 6 Mio. verabschiedet.

Der unter anderem für Einstellungsempfehlungen zuständige Beratende Ausschuss wird vertreten durch Willem Hoyng als Vorsitzenden und Sylvie Mandel als Stellvertreterin. Beschlossen wurde die Vorbereitung der Interviews im Rahmen des Auswahlprozesses der Bewerber für die offenen Stellen am EPG. Nachdem bereits ab dem Jahr 2016 Vorbereitungen für den Einstellungsprozess möglicher Kandidatinnen und Kandidaten begonnen hatten, hat der Auswahlprozess nunmehr im Frühjahr 2022 begonnen. Angesetzt ist der Auswahlprozess für den Zeitraum von Ende März bis Mitte Mai 2022. Die zu besetzenden Stellen betreffen 40 juristisch und 50 technisch qualifizierte Richterinnen und Richter. Diese werden durch den Verwaltungsausschuss benannt werden und zunächst weit überwiegend in Teilzeit beschäftigt sein.

### IV. Abschluss des Vortrages

Mit einem Ausblick auf die verbleibenden Schritte zur Begleitung der vorläufigen Anwendung des EPGÜ schloss Herr Karcher schließlich seinen Vortrag ab. Zu diesen Schritten gehöre insbesondere die Verabschiedung der Verfahrensordnung und diverser weiterer Sekundärrechtsakte und die weitere Durchführung der Interviews für die Richterstellen. Auch das elektronische Case Management System bedürfe noch weiterer

Schritte zur Finalisierung. Neben diesen Schritten zur Erreichung einer Arbeitsfähigkeit des EPG sei schließlich auf nationaler Ebene auch die Erarbeitung eines 3. Patentmodernisierungsgesetzes in Arbeit, doch stünde dieser Prozess noch am Anfang. Das Hauptaugenmerk liege momentan vor allem auf dem Einheitlichen Patentgericht.

An das Referat schloss sich eine rege Diskussion durch Wortbeiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung an.

### Einheitliches Patentsystem vor dem Start – Perspektive und praktische Umsetzung

Referenten: Dr. Andreas Christians, Ministerialdirigent im Justizministerium NRW; Dr. Christina Kanz, Partnerin bei HOYG ROKH MONEGIER, Düsseldorf; Andreas Thielmann, Partner bei COHAUSZ & FLORACK, Düsseldorf

*Marem-Lisa Athie*

Herr Dr. Christians, Frau Dr. Kanz und Herr Thielmann referierten gemeinsam zu der Thematik des einheitlichen Patentsystems und warfen dabei insbesondere einen Blick in die Zukunft des einheitlichen Patentsystems und seine praktische Umsetzung.

I. Herr Dr. Christians begann mit seinem Beitrag zu der Perspektive des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen (NRW) auf das einheitliche Patentsystem.

1. Er ging zunächst darauf ein, dass im Neubau des Oberlandesgerichtes Düsseldorf ein Sitzungssaal vorgesehen sei, der zur Zeit noch für Kartellstreitverfahren genutzt werde. Dies sei ein technisch optimal ausgestatteter Gerichtssaal, der für Großverfahren ausgelegt sei und zusätzlich seien zwei Dolmetscherkabinen im Zuschauerbereich eingebracht worden, um den Raum für die Anforderungen des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) zu ertüchtigen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lokalkammer gebe es zudem neun Arbeitszimmer im Oberlandesgericht, die sich in der Nähe des Sitzungssaales befinden. Diese stünden ausschließlich dem Personal der Lokalkammer zur Verfügung, während der Sitzungssaal zunächst parallel von den anderen Senaten des Oberlandesgerichtes genutzt wird. Die bereits im Oberlandesgericht Düsseldorf verwendete Hardware und IT-Infrastruktur – dazu zählen unter anderem Notebooks, Videotechnik und Internetzugang – solle auch für das EPG verwendet werden. Lediglich die zur Arbeit eingesetzten Programme – das Contentmanagement-System, die Software für die Videotechnik, der Onlinekalender, das E-Mail Programm – sollen zentral vom EPG aus Luxemburg zur Verfügung gestellt werden.

Das richterliche Personal werde vom EPG ausgewählt und von dort auch vergütet und mit Sozialleistungen bedacht. Die dienstrechtlichen Aspekte seien in einem Personalstatut des EPG geregelt. Da die Richter zunächst allerdings mit einem Teilzeitbudget für die Lokalkammer vorgesehen sind, stelle sich für die Bewerber die Frage, wie die EPG-Regelung mit dem nordrhein-westfälischen Dienstrecht zusammenspiele. Denn lediglich im Umfang ihrer Teilzuweisung an das EPG seien die Richter dem dortigen Direktions- und Weisungsrecht unterworfen, ansonsten bleiben sie Richter des Landes NRW. Dies

werde über den beamtenrechtlichen Begriff der Teilzuweisung geregelt. Während dieser Teilzuweisung behalten die Richter einen Besoldungsanspruch gegenüber dem Land NRW. Die Bezüge aus der Tätigkeit für die Lokalkammer werden dabei nur anteilig, mit dem Prozentsatz mit dem auch tatsächlich für die Lokalkammer gearbeitet werde, auf die Besoldung angerechnet, damit für die andere Hälfte der landesrechtliche Besoldungsanspruch bestehen bleibt.

Als Unterstützungspersonal seien derzeit insgesamt sieben Personen vorgesehen und zur Verfügung gestellt. Auch diese würden zunächst in Teilzeit für die Lokalkammer und in Teilzeit für das Oberlandesgericht Düsseldorf arbeiten. Die verfahrenstechnischen Unterstützungskräfte seien bereits seit mehreren Jahren in die Vorbereitungsarbeiten zum EPG eingebunden. Auch das Unterstützungspersonal werde im Wege der beamtenrechtlichen Teilzuweisung für die Lokalkammer tätig sein, habe aber keinen Besoldungsanspruch gegenüber dem EPG, sondern werde ausschließlich vom Land NRW bezahlt.

2. Herr Dr. Christians führte weiterhin aus, dass die deutsche Patentgerichtsbarkeit gegenüber ausländischen Standorten bisher von vergleichsweise geringen Verfahrenskosten und einer Verfahrensordnung profitierte, die konzentrierte Verfahrensprozesse und Verfahrenslaufzeiten ermöglicht. Diese Vorteile werden durch das einheitliche Verfahrensrecht den deutschen Lokalkammern nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zudem sei für das deutsche Patentrecht angesichts des Starts des EPG vorgesehen, die Möglichkeit des Doppelschutzes einzuführen. Ein nationales Patent in Deutschland könne grundsätzlich parallel zu einem in Deutschland validierten europäischen Patent oder einem Patent mit einheitlicher Wirkung durchgesetzt und aufrecht erhalten werden. Auch diese Verfahren werden weiterhin vor den nationalen Gerichten geführt.

Dementsprechend komme es zu einem gewissen Wettbewerb zwischen den deutschen Gerichten, aber auch der deutschen Gerichte mit dem EPG. Diese Wettbewerbssituation könne auch zu Problemen führen, wenn man sich vor Augen führe, dass der ein oder andere Richter sowohl für das EPG als auch für einen nationalen Patentsenat tätig werden könne. Man müsse erreichen, dass dieser Richter sich mit der gleichen Leidenschaft für das EPG einsetze wie für die nationale Rechtsprechung. Es stelle sich dabei auch die Frage, wie bei einem simultanen Schutz zu verhindern sei, dass der gleiche Richter sowohl auf der nationalen als auch auf der europäischen Schiene entscheidet und, ob die Tätigkeit bei den nationalen Gerichten noch hinreichend attraktiv bleibe für begabte Richter aus der nordrhein-westfälischen Gerichtsbarkeit.

3. Herr Dr. Christians ging zudem auf den Konflikt mit den chinesischen Gerichten um die Anti-Vollstreckungsverfügung ein, der die Düsseldorfer Gerichte und mutmaßlich auch das EPG beschäftige.

Er berichtete von einem Fall vor dem Landgericht Düsseldorf, bei dem eine Patentverwertungsgesellschaft als Klägerin einen Mobilfunktechnologieanbieter wegen der Verletzung eines deutschen Teils eines europäischen

Patents in Anspruch nahm. Der Beklagte wurde letztlich durch das Landgericht Düsseldorf verurteilt, da er als nicht lizenzwillig angesehen wurde. Am Tag der Urteilsverkündung stellte das verklagte Unternehmen vor dem obersten Volksgericht in China einen Antrag auf eine Anti-Vollstreckungs-Verfügung. Das chinesische Gericht habe ohne vorherige Anhörung entschieden, dass das Urteil des Landgerichts Düsseldorf nicht vollstreckt werden dürfe, bis über alle in China anhängigen Verfahren abschließend entschieden worden sei. Für den Fall einer Zuwiderhandlung drohte es eine empfindliche, täglich zu zahlende Geldstrafe an und gegen diese Entscheidung wurde erfolglos das Rechtsmittel der „Reconsideration“ eingelegt. Durch die Strafandrohung des chinesischen Gerichts sah sich die Patentverwertungsgesellschaft gehindert, das Urteil des Landgerichts Düsseldorf zu vollstrecken und beantragte ihrerseits hierzulande eine Anti-Anti-Vollstreckungs-Verfügung, die auch erlassen wurde. Nach der „Reconsideration“ Verhandlung zitierte das oberste Volksgericht China die chinesischen Rechtsanwälte der Patentverwertungsgesellschaft zu sich und hielt ihnen vor, mit ihrem Antrag in Düsseldorf gegen die chinesische Anti-Vollstreckungs-Verfügung verstoßen zu haben. Es notierte sich die Ausweisnummern der Personen, die an dem Antrag in Düsseldorf mitgewirkt hatten und fragte die Vermögenswerte der Gesellschaft in China ab. Das oberste Volksgericht teilte den Anwälten mit, dass ihr Tun keine Folgen habe, wenn sie den Antrag vor dem Landgericht zurücknehmen, was sie letztlich auch taten.

Es sei hier eine sich ausbereitende Praxis zu erkennen, die Herr Dr. Christians für außerordentlich problematisch halte, da es sich um grenzüberschreitende Prozessführungsverbote handele. Diese seien in China und in den USA durchaus ein prozessrechtliches Instrument. Nach der Rechtsprechung des EuGH widersprechen sie jedoch dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens. Aus diesem Grund erkenne auch das deutsche Recht derartige Verfügungen nicht an. Insofern erlassen deutsche Gerichte auch Anti-Anti-Vollstreckungsverfügungen und Fort-Fortführungs-Verfügungen, um zu verhindern, dass diese ausländischen Verfügungen den inländischen Justizgewährleistungsanspruch untergraben und in verfassungsrechtlich geschützte Rechte des Patentinhabers eingreifen.

Der Sachverhalt sei dem Bundesministerium der Justiz zur Kenntnis gebracht worden und es wurden bereits mehrere Versuche unternommen, dieses Problem zu beseitigen. Es sei nun die Aufgabe der Politik, diesbezüglich zu handeln.

Herr Dr. Christians bedankte sich für die Aufmerksamkeit und beendete seinen Vortrag.

II. Herr Thielmann referierte im Anschluss an Herrn Dr. Christians.

1. Er erläuterte zunächst, dass es grundsätzlich in bis zu 44 Ländern die Möglichkeit gebe für ein europäisches Patent Schutz zu bekommen. Dazu gehören die 38 Voll-Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), sowie die zwei Erstreckungsstaaten Bosnien und Herzegowina und Montenegro. Nach dem Validierungsabkommen bekomme man ebenfalls in



Marokko, Moldau, Tunesien und Kambodscha entsprechenden Schutz.

Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass nicht alle der 38 Staaten zur EU gehören und auch nicht alle EU-Staaten Mitgliedsstaaten des Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) seien. Von den insgesamt 27 EU-Staaten seien nur 24 dem EPGÜ beigetreten - Spanien, Polen und Kroatien nicht. Im Bezug auf Spanien habe es Übersetzungsprobleme gegeben, sodass Spanien weder mitgewirkt, noch bei der verstärkten Zusammenarbeit teilgenommen habe. Kroatien sei erst 2013 zu der EU gekommen und damit ein Jahr zu spät, um beim EPGÜ mitwirken zu dürfen. Polen habe zwar zunächst teilgenommen, aber dann das EPGÜ nicht unterzeichnet.

Zusammenfassend stellte Herr Thielmann dann fest, dass es insgesamt 17 EU-Staaten gebe, die das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht mittlerweile ratifiziert haben. Zudem gebe es weitere sieben EU-Staaten, die bald ratifizieren werden, es aber bis dato noch nicht getan haben. Neben Spanien, Polen und Kroatien verbleiben weitere 11 Staaten, die Teil des EPÜ sind, aber nicht Teil des EPGÜ sein können, da sie nicht EU-Mitgliedsstaaten sind.

2. Herr Thielmann ging dann darauf ein, wie das Einheitspatent, das europäische Patent und die nationalen Patente zusammenwirken.

Er setzte sich damit auseinander, wie man nach Inkrafttreten des EPGÜ an ein Einheitspatent kommen könne. Es bedürfe einer normalen europäischen Anmeldung. Bei einem schon angemeldeten und erteilten europäischen Patent, habe man einen Monat nach Erteilung des Patents Zeit, um einen Antrag auf einheitliche Wirkung beim Europäischen Patentamt (EPA) einzureichen.

Das Einheitspatent werde grundsätzlich neben den nationalen Patenten und Bündelpatenten existieren. Bei einem nationalen Patent, das als Bündelpatent aus einer europäischen Patentanmeldung entsteht, sei ein paralleler Schutz des Einheitspatents und eines nationalen Teils eines europäischen Patents jedoch nicht möglich.

Herr Thielmann ging zudem darauf ein, dass die nationalen Gerichte weiterhin für die nationalen Patente zuständig seien. In Deutschland seien dies das Landgericht, Oberlandesgericht und der Bundesgerichtshof für Patentverletzungen und das Bundespatentgericht für die Aufrechterhaltung der Nichtigkeitserklärung eines deutschen Patents. Bei der Erteilung eines Einheitspatents gebe es die gleiche, einheitliche Wirkung in allen 24 Staaten. Dies habe zur Folge, dass bei nationalen (deutschen) Patenten, welche als Bündelpatent aus einer europäischen Patentanmeldung entstanden sind, das einheitliche Patentgericht zuständig sei. Für die Übergangszeit von sieben Jahren bzw. vierzehn Jahren sei jedoch eine Opt-Out-Erklärung möglich, sodass dann diese nationalen Patente nach wie vor vor den deutschen bzw. nationalen Gerichten verhandelt werden.

Der Anmelder könne also entscheiden, ob er auf das Einheitspatent zurückgreifen wolle oder eine Opt-Out-Erklärung abgeben wolle, um bei dem bisher bestehenden System zu bleiben.

3. Im Anschluss ging Herr Thielmann dann noch auf Argumente für und gegen das Einheitspatent aus Sicht der Patentinhaber ein. Dafür spreche beispielsweise, dass der Verwaltungsaufwand und die Kosten geringer seien, da nur eine Jahresgebühr fällig sei und keine nationalen Validierungen notwendig seien. Bei einer Validierung in mehr als vier Staaten sei daher mit Kosteneinsparungen zu rechnen. Ein Argument dagegen stelle die Tatsache dar, dass man weniger flexibel sei. Bei einem normalen Bündelpatent, welches man zum Beispiel in 15 Staaten validiere, könne man nach jedem Jahr entscheiden, welches Land einen gegebenenfalls nicht mehr interessiere und würde dort keine Gebühr mehr zahlen. Diese Möglichkeit entfalle beim Einheitspatent.

Herr Thielmann ging weiterhin auf Vor- und Nachteile der Opt-Out-Erklärung aus Sicht des Patentinhabers ein. Dafür spreche unter anderem, dass die Verfahrenssprache lokal und die Qualität der nationalen Rechtsstreitigkeiten zudem bekannt sei. Gegen die Möglichkeit der Opt-Out-Erklärung könne man unter anderem den Verwaltungsaufwand und die Kosten anführen. Das Opt-Out-Verfahren könne zudem nationale Probleme der „doppelten Patentierung“ auslösen.

Herr Thielmann bedankte sich für die Aufmerksamkeit und beendete seinen Vortrag.

III. Frau Dr. Kanz erläuterte zunächst, dass Art. 83 Abs. 1 EPGÜ für die Übergangszeit von sieben Jahren vorsehe, dass auch vor den nationalen Gerichten geklagt werden könne. Sie ging weiterhin darauf ein, dass Art. 29 ff Brüssel Ia-VO auch auf das EPGÜ anwendbar seien. Art. 29 Brüssel Ia-VO lege fest, dass in dem Fall, dass wegen des selben Anspruchs zwischen den selben Parteien bei verschiedenen Gerichten Klagen anhängig gemacht werden, man zunächst die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststellen müsse. Dann müsse sich das später angerufene Gericht für unzuständig erklären. Art. 30 Brüssel Ia-VO sehe zudem vor, dass bei Verfahren, die im Zusammenhang stehen, das später angerufene Gericht aussetzen könne. Im Zusammenhang stehen Verfahren insbesondere dann, wenn sich das Risiko widersprechender Entscheidungen ergibt.

Frau Dr. Kanz erläuterte die Auswirkungen des Art. 29 ff Brüssel Ia-VO auf die Übergangszeit des Art. 83 EPGÜ. Sie ging dabei zunächst von dem Szenario aus, dass es zuerst eine Klage vor dem EPG gebe – dies gelte natürlich nur für Patente, die nicht einem Opt-Out unterliegen. Eine Verletzungsklage oder Feststellungsklage vor dem EPG verhindere vor den nationalen Gerichten Verletzungs- oder Feststellungsklagen zwischen den selben Parteien für die selben Verletzungshandlungen. Eine Nichtigkeitsklage für den nationalen Teil eines Patents würde hingegen vor den nationalen Gerichten nicht verhindert werden, es sei denn, man würde von einem Zusammenhang ausgehen, sodass das Verfahren gem. Art. 30 Brüssel Ia-VO ausgesetzt würde. Dies hält Frau Dr. Kanz jedoch für unwahrscheinlich, da zwischen Verletzungs- bzw. Feststellungsklagen und Nichtigkeitsklagen vermutlich noch kein Risiko der widerstreitenden Interessen bestehe.

Erhebe man vor dem EPG zuerst eine Nichtigkeitsklage, dann verhindere dies vor den nationalen Gerichten eine

Nichtigkeitsklage für den entsprechenden nationalen Teil des Patents. Hingegen werde keine Verletzungsklage oder Feststellungsklage der Nichtverletzung vor dem nationalen Gericht verhindert. Diese Regelung müsse man erneut dahingehend einschränken, dass man noch nicht wisse, wie mit dem Tatbestand des Zusammenhangs in Art. 30 Brüssel Ia-VO umgegangen werde.

Im Anschluss ging Frau Dr. Kanz zudem darauf ein, welche Auswirkungen es habe, wenn zunächst vor nationalen Gerichten eine Verletzungs-, Feststellungs- oder Nichtigkeitsklage anhängig würde.

1. Frau Dr. Kanz erläuterte anschließend, dass ergänzende Schutzzertifikate (SPC) nur als nationale SPC erteilt werden, die auf einem nationalen Patent, einem europäischen Patent (EP) oder einem EP mit einheitlicher Wirkung beruhen können. Eine Klage mit einem nationalen SPC sei vor dem EPG nur dann möglich, wenn dieses aus einem EP oder einem EP mit einheitlicher Wirkung als Grundpatent hervorgehe, vgl. Art. 3 lit. b EPGÜ.

Frau Dr. Kanz beleuchtete noch die Unterschiede zwischen den SPC basierend auf einem EP und basierend auf einem EP mit einheitlicher Wirkung. Für ein SPC basierend auf einem europäischen Patent gelte die Übergangsregelung des Art. 83 EPGÜ und ein Opt-Out sei möglich. Bei einem SPC basierend auf einem EP mit einheitlicher Wirkung gelte Art. 83 Abs. 1 EPGÜ nicht und dementsprechend sei auch ein Opt-Out nicht möglich.

Die einzelnen Schutzzertifikate seien zudem prozessual eigenständig. Dementsprechend könne auch eine Klage auf der Grundlage eines einzelnen ergänzenden Schutzzertifikates, welches aber auf der Grundlage eines europäischen Patents oder eines EP mit einheitlicher Wirkung beruhe, beim EPG anhängig gemacht werden, da ein nationales, ergänzendes Schutzzertifikat ein eigenständiges Recht auch unter Geltung des europäischen Patentgerichts darstelle. Dies entspreche zwar nicht wirklich dem Geist des gesamten Systems, aber derzeit scheint ein solches Vorgehen zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Es gebe aber rechtspolitische Initiativen ein sogenanntes „unitary SPC“ zu schaffen.

2. Frau Dr. Kanz erläuterte dann, dass der Umgang mit Privatgutachten und Privatsachverständigen in den verschiedenen europäischen Jurisdiktionen sehr unterschiedlich gehandhabt werde. Im deutschen Recht gebe es diesbezüglich kaum Regeln, außer dass es sich dabei um einen Parteivortrag handelt. In Deutschland sei es überwiegend so, dass die Sachverständigen ihre Gutachten selber schreiben. In Holland oder Großbritannien werde dies jedoch so gehandhabt, dass zwischen den Sachverständigen und den Anwälten Gespräche stattfinden, aber letztlich die Anwälte die Entwürfe erstellen und diese dann wiederum mit den Sachverständigen abstimmen. Hier stelle sich also die Frage, welcher Kompromiss sich im Europäischen Patentgerichtssystem etablieren werde.

Frau Dr. Kanz hat daher überlegt, welche anderen Grundsätze man hier heranziehen könnte. Dabei kämen die in Großbritannien existierenden Regeln oder Grundsätze in Betracht, die durch Richterrecht gebildet wor-

den seien. Insbesondere bestehe die Gefahr des „risk of hindsight“. „Risk of hindsight“ behandle den Fall, wenn man einem Sachverständigen zunächst das Patent vorlege und ihm erst darauf folgend den Stand der Technik oder das allgemeine Fachwissen erläutere, sodass die Erfindungen im Nachhinein oft banaler wirken als wenn man sie vom Stand der Technik aus betrachtet hätte. Es gebe außerdem den Grundsatz des „sequential unmasking“, der vorsieht, dass eine gewisse Reihenfolge einzuhalten sei, in der dem Sachverständigen die Dokumente vorzulegen seien – zunächst das allgemeine Fachwissen, dann der relevante Stand der Technik, dann die Prioritätsdokumente und zuletzt das Patent. Davon verspreche man sich, dass der Sachverständige sich sehr viel besser in den Erfinder hinein versetzen könne, als bei einer umgekehrten Reihenfolge.

Aus Sicht von Frau Dr. Kanz könnte man sich von diesen Regelungen inspirieren lassen. Ihrer Meinung nach werden Privatsachverständige zukünftig eine größere Rolle spielen als derzeit im deutschen System, auch vor dem Hintergrund, dass technische Richter vielfältig hinzugezogen werden können und die Parteien mehr auf die Privatgutachter angewiesen sind.

3. Zum öffentlichen Zugang zum Register führte Frau Dr. Kanz noch kurz aus, dass eine Änderung der Regel 262 vorgenommen wurde und nunmehr nicht mehr alle Dokumente im Register öffentlich einsehbar sind. Sie begrüße diese Änderung sehr, da seitens ihrer Mandanten etliche Bedenken geäußert geworden seien, dass nicht nur die Dokumente zu dem Verfahren selbst, sondern auch aus früheren Verfahren im Register abrufbar sein sollten.

Frau Dr. Kanz beendete ihren Vortrag und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion.

### Patentschutz für „Impfstoffe“ – Von der Patentierung zur (Zwangs-) Lizenzierung

Referenten: Dr. Wolfgang Klein, Küsterdingen; Patentanwalt Gregor König, Düsseldorf; Prof. Dr. Ronny Hauck, Berlin

*Lars Wasnick*

Den Abschluss des ersten Tages der Düsseldorfer Patentrechtstage 2022 bildete das Panel rund um die Frage der Patentierbarkeit von Impfstoffen.

#### I. Lange Entwicklungsphasen und Investitionskosten

Herr Dr. Wolfgang Klein eröffnete das Panel mit einer Einführung zur Entwicklung von mRNA Impfstoffen. Dabei ist ein Entwicklungszeitraum von durchschnittlich 20 Jahren vor der COVID-19-Pandemie der Regelfall gewesen. In dem Zeitraum der 20 Jahre werden unter anderem neben der reinen Forschung und dem Produktionsverfahren auch die präklinische Entwicklungsphase und darauffolgend die klinischen Studienphasen durchlaufen, bis es zu einer Marktzulassung kommen kann. Scheitert nur einer dieser Zwischenschritte, was durchaus den üblicheren Fall darstellt, scheitert damit die gesamte Entwicklung, mithin auch die gesamte getätigte Investition. Von besonderer Bedeutung dabei

sind aufgrund des frühen Stadiums die Produktionsphase und die dritte klinische Phase, bei der der entwickelte Impfstoff auf die Breitentauglichkeit überprüft wird. Langwierig ist dabei insbesondere der Wirksamkeitsnachweis in kontrollierten Studien. Dabei gibt es eine Behandlungsgruppe (X) und eine dazugehörige Placebogruppe (Y), die miteinander verglichen werden. Aus dem Vergleich wird die Wahrscheinlichkeit errechnet, aufgrund der Impfung sich nicht zu infizieren bzw. nicht schwer zu erkranken. In sogenannten Challenge-Studien werden Probanden geimpft und dann einer Infektion ausgesetzt. Die Wirksamkeit des Impfstoffes ergibt sich aus der Anzahl der dennoch erkrankten Probanden und gleichzeitig können auftretende Nebenwirkungen kategorisiert werden. Dabei sind Challenge Studien nicht unumstritten, da die Probanden einem hohen Risiko der Erkrankung ausgesetzt werden. Die Kosten für Impfstudien variieren je nach Phase. Je fortgeschrittener die klinische Phase ist, desto mehr Probanden nehmen an den Studien teil. Pro Probanden kann ein Kostenpunkt von ca. 10.000€ geschätzt werden. So kostet beispielsweise die letzte Phase der klinischen Studie (Phase IIIb) durchschnittlich ca. 500.000.000 Euro. Die durchschnittlichen Gesamtkosten für die Entwicklung eines Medikaments belaufen sich auf ca. 3 Milliarden US-Dollar. Die Quote des Scheiterns liege bei ca. 90%. Wie gravierend fehlgeschlagene Investitionskosten sein können, zeigt sich am Beispiel von CureVac. Das Unternehmen hat seit der Bekanntgabe der geringen Wirksamkeit ihres COVID-19-Impfstoffes eine Einbuße von 8 Milliarden Euro des Börsenwerts erlitten.

Diesen Industriestandard überholte die Entwicklung des COVID-19-mRNA-Impfstoffes, da sich die Zeitspanne der einzelnen Entwicklungsstufen nicht mehr über Jahre ausdehnte, sondern innerhalb von Monaten durchlaufen wurde. Teilweise konnte zwar auf bereits vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden, um einzelne Stufen wie zum Beispiel das Produktionsverfahren zu beschleunigen. Dennoch wird es sich bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffes wahrscheinlich um eine einmalige Ausnahmekraftanstrengung aller Beteiligten handeln. Die bis zu diesem Zeitpunkt schnellste Entwicklung eines solchen Impfstoffes erfolgte in den 60er Jahren und erforderte ca. vier Jahre.

## II. Die Besonderheiten der mRNA-Impfstoffherstellung

Im Unterschied zu auf einem Protein basierender Impfstoffe wird mit mRNA Wirkstoffen eine Bauanleitung für Proteine in den Zellen der behandelten Person eingebracht. In den Zellen wird sodann das Zielprotein gebaut. Dabei gleicht der mRNA Impfstoff einer Abfolge von vier Grundbausteinen (Code), die aus Basen bestehen.

Das Prinzip der Induktion der körpereigenen Proteinsynthese bietet einige Vorteile gegenüber den herkömmlichen Ansätzen, Impfstoffe auf Basis kleiner Proteine herzustellen. Aufgrund der immer gleichen Baustruktur sind sie einfacher und schneller zu bilden. Der Herstellungsprozess bleibt der gleiche, weshalb keine neuen Anpassungen vorgenommen werden müssen und auch keine neuen Fabriken oder ähnliches gebaut werden müssen. Durch die gleichbleibende Struktur wird auch der Herstellungsprozess in qualitativer Hinsicht verbesser-

sert, da er deutlich weniger fehleranfällig ist. Die Produktion bis zur Auslieferung an Kooperationspartner ist ca. fünf bis zehnmal schneller als bei der herkömmlichen, traditionellen proteinbasierenden Medikamentenherstellung.

## III. Der Schutz von mRNA Entwicklungen

Unabhängig von der konkreten Impfstoffanwendung kann mRNA für den Einsatz als Medikament geschützt werden. Hierzu gibt es bei der mRNA Technologie unterschiedliche Anknüpfungspunkte für einen immateriellen Schutz. In der Regel ist es nicht so, dass es ein Patent für einen Impfstoff gibt, sondern es vielmehr meistens ein Patentbündel ist. Schutzzfähig sind demnach der Sequenzoptimierungen kodierender Teil, als auch der nicht-kodierende Teil. Außerdem kann die Cap Struktur und die sogenannte Tail-Struktur als solche geschützt werden.

Unter der Sequenzoptimierung versteht man den Prozess, um möglichst viel Protein aus einer mRNA zu bekommen, damit der Impfstoff stabil ist und eine hohe Expressionseffizienz aufweist. Die Cap-Struktur ist die Anfangsstruktur der mRNA Kette, die für die Proteinherstellung in der Zelle insofern wichtig ist, als das sie den „Gate Keepern“ der Zellmembran signalisiert, dass die mRNA in die Zelle gelangen soll. Bei der Tail-Struktur handelt es sich um die Schwanzstruktur der mRNA.

Hinzu kommt der Schutz von Know-How. Oftmals wird Detailwissen bewusst nicht patentiert, da sie den Herstellungsprozess betreffen und für andere Produktionen weiterverwendet werden soll. Was zum Beispiel nicht offengelegt wird, ist die sogenannte Ausbeute, also das Verfahren wie man mehr mRNA aus dem Herstellungsprozess erlangt. Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Aufreinigung, mit der mRNA besonders rein wird um besonders wirksam zu werden.

Im Anschluss an Herrn Dr. Wolfgang Klein referierte Herr Gregor König über die Funktionen und IP-Entwicklung rund um die mRNA Impfstoffe.

## IV. Die Funktion von mRNA-basierter Impfstoffe und deren Entwicklung in der IP-Welt

Überraschend sei, worauf die IP-Entwicklung bezüglich der COVID-19-Impfstoffe abgezielt hat. Der normale Prozess zeichnete sich bisher dahingehend aus, dass es ein neues Target (Erreger) gegeben hat und dieses Target mithilfe von mRNA-Stoffen angegriffen wurde. Der neu entwickelte Stoff wird beim normalen Vorgang patentiert. Anders zeigt es sich jedoch bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe. Da der Ansatzpunkt nicht die Herstellung eines gänzlich neuen Stoffes ist, sondern die Erweiterung und Modifizierung bereits bekannter mRNA-Impfstoffe, im speziellen die darin enthaltene Codierung. Die IP-Landschaft hat sich im Wesentlichen auf die Lipidhülle des Impfstoffes konzentriert, also nach der Frage, wie der Stoff in die Zelle gelangt. Dabei gibt es zwei Abwehrmechanismen des Körpers, die berücksichtigt werden müssen. Zum einen die Abwehrreaktion, dass der Impfstoff und die darin enthaltene mRNA nicht in die Zelle gelangt. Dieser Mechanismus sei nicht gewollt und gelte es zu umgehen. Zum anderen die Abwehrreaktion in Form der Antikörperbildung, die gerade gewollt und gefördert werden soll. Der Impfstoff bewirkt



also die Präsentation kleiner, unschädlicher Fragmente des COVID-19-Virus für die Immunzellen, sodass diese „lernen“, wie sie das Virus erkennen und angreifen können. Dies ermöglicht eine schnelle und spezifische Immunantwort bei Exposition gegenüber dem eigentlichen Virus. Hierdurch werden seine Replikation und Ausbreitung im menschlichen Körper und die Übertragung auf andere Menschen verhindert. Besonders hilfreich bei der Entwicklung von mRNA ist die Erfindung einer 2P-mRNA-Sequenz, die zu einer Stabilisierung der Halbwertszeit sorgt, damit die mRNA bei Eintritt in die Zelle nicht zerfällt.

#### V. Die IP-Entwicklung der mRNA Impfstoffe

Die bereits von Herrn Dr. Klein ausgeführte Komplexität, wie viele Patente tatsächlich mit einem mRNA-Impfstoff verbunden sind, zeigte Herr König anhand einer Übersicht, die das „Dickicht“ der Patentverflechtungen aufzeigte.<sup>1</sup> Auffallend sei dabei, dass die bisherigen Marktführer auf dem mRNA-Markt BioNTech, Moderna, Arbutus und CureVac („global player“) sind. Ein großes Problem in der mRNA-Forschung war die Frage danach, wie man die RNA sicher übertragen kann, damit sie in der Zelle ankommen und abgelesen werden können. Erst 2005 gelang durch universitäre Grundlagenforschung der Durchbruch bezüglich des Abbaus. Mithilfe spezieller natürlicher mRNA-Basen konnte dieser nun sichergestellt werden. Weiter ungeklärt war bis dahin jedoch die Frage des sicheren Transports in die Zelle. In den Folgejahren 2011 – 2015 konnte man mithilfe von sogenannter Lipid-Nanopartikel (LNP) den Transport in die Zelle sicherstellen. Die gesamten Kleinschritte bei den Entwicklungen wurden alle versucht zu patentieren, wodurch sich auch die enormen Patentverflechtungen auf dem Gebiet der mRNA-Forschung erklären lassen.

Darauf aufbauend begann 2020 die Targetentwicklung bezüglich des Spike Proteins der SARS-CoV-2-Virus-hülle. Ein analoges Spike Protein war bereits durch die MERS-Viren bekannt. Die Schnelligkeit der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes erklärt sich auch dadurch, dass die Sequenz des CoV Spike-Proteins zur public domain wurde und so nie patentiert oder anders geschützt war. Dennoch zeichnete sich auf anderen Ebenen schnell eine umfangreiche IP-Sicherung und Durchsetzung seitens der Pharma-Unternehmen und Forschungseinrichtungen ab.

Im Zentrum des Schutzes steht das vielfach patentierte LNP-Transportsystem, welches alleine über 100 verschiedene Schutzrechte unter den „global playern“ hervorruft. Bekanntermaßen meldeten die Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech/Pfizer bereits im Dezember 2020 Schutzrechte auf den COVID-19-Impfstoff an. Fraglich dabei ist, inwiefern sich die beiden zugelassenen Impfstoffe voneinander unterscheiden, wenn ihnen dieselben Technologien zugrunde liegen. Ein deutlicher Unterschied liegt beispielsweise in der verabreichten Dosierung der mRNA, die bei Moderna mit 100 µg mehr als dreimal so hoch wie bei BioNTech mit lediglich 30 µg ist.

Obwohl alle Pharmaunternehmen die gleichen Startvoraussetzungen bei der Entwicklung der Schlüssel-Technologien hatten und die CoV 2-Sequenz für alle frei verfügbar war, zeigen sich unterschiedliche Endergebnisse. Beispielsweise wurde der Impfstoff von CureVac aufgrund der geringen Wirksamkeit von 48% nicht zugelassen. Moderna und BioNTech hingegen liefern sich einen Wettlauf um die Patentierung.

#### VI. Rechtliche Rahmenbedingungen – von der Patentierung zur (Zwangs-)Lizenzierung

Im letzten Teil des Panels beleuchtete Prof. Dr. Ronny Hauck die rechtlichen Rahmenbedingungen der Patentierung und deren Bedeutung für die Impfstoffentwicklung.

Während der Coronapandemie wurde schnell der Vorwurf erhoben, die mangelnde globale Impfstoffversorgung und Verfügbarkeitskonzentration auf wenige Staaten sei ein patentrechtliches Problem, da es durch die Monopolisierung zu einer künstlichen Verknappung komme. Aus diesen Vorwürfen entwickelte sich der Vorschlag, die Patente auf Impfstoffe außer Kraft zu setzen – teilweise wurde auch von der Forderung gesprochen, die Patente „frei zu geben“. Was sich rechtlich hinter dieser Forderung verbirgt sei im Wesentlichen der sogenannte „TRIPS IP Waiver“. Zunächst referierte Herr Prof. Dr. Hauck jedoch über den Zugang zu Patenten und Know-how.

#### VII. Zugang und Lizenzen zu Patenten

Innerhalb der Verwertung eines Patents lassen sich zwei Ebenen der Rechteeinräumung kategorisieren. Einerseits die freiwillige Ebene durch verschiedene Lizenzierungsmodelle (§ 15 PatG) wie die ausschließliche oder die einfache Lizenzvergabe. Beide unterscheiden sich durch ihre jeweilige Reichweite. Während die einfache Lizenz nur eine Nutzungserlaubnis unter vielen potenziellen Nutzungserlaubnissen (auch anderer Lizenznehmer) gewährt, verleiht die ausschließliche Lizenz ein exklusives, alleiniges Nutzungsrecht. Zu erwähnen ist dabei, dass meist nicht nur die Nutzung des Patents, sondern auch das dazugehörige Know-how Gegenstand von Lizenzverträgen ist. Denn ohne das Hintergrundwissen kann das Patent meist nicht richtig angewandt werden. Aufgrund der Privatautonomie ist es grundsätzlich jedem Inhaber eines Patents im Wege der Vertragsfreiheit überlassen, ob er sein Patent überhaupt und unter welchen Bedingungen lizenzieren möchte.

Problematisch sei jedoch nicht die Seite der freiwilligen Rechteeinräumung, sondern die Ebene des Zwangs. Der Schutz geistiger Güter einerseits und das Freihaltebedürfnis andererseits stehen sich naturgemäß durch die Vergabe eines Ausschließlichkeitsrechts diametral gegenüber. Das PatG selbst sieht zwei Arten der Zwangserteilung eines Patents vor: die Zwangslizenz gemäß § 24 Abs. 1, Abs. 6 PatG und die Benutzungsanordnung gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 PatG.

Die „echte“ Zwangslizenz nach § 24 PatG setzt ein erteiltes Patent, ein ernsthaftes und erfolgloses Bemühen des Lizenznehmers um eine Lizenz und ein öffentliches Interesse an der Erteilung des Patents, welches der Antragsteller stellvertretend geltend macht, voraus. Die Zwangslizenz kann auch im einstweiligen Verfahren

<sup>1</sup> Siehe hierzu Abbildung 1 und 2.

über § 85 Abs. 1 PatG geltend gemacht werden. Rechtsfolge einer möglicherweise erteilten Zwangslizenz ist eine einfache Benutzungserlaubnis für den Lizenzsucher und gerade keine „Jedermann-Berechtigung“. Die einfache Benutzungserlaubnis kann nicht unterlizenzieren, sondern die erteilte Zwangslizenz muss durch den Antragsteller selbst ausgeführt werden. Außerdem gebietet sie keinen Zugang zu begleitendem Know-how. Eine solche Zwangslizenz für Know-how gibt es nicht.

Noch weitergehend und somit das schärfste Schwert des deutschen Patentrechts ist die Benutzungsanordnung gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 PatG. Hiernach findet eine Suspendierung der Patentwirkung statt, sofern die „Freigabe“ der öffentlichen Wohlfahrt dient, beispielsweise um eine Unterversorgung der eigenen Bevölkerung mit Impfstoffen entgegenzuwirken. Die öffentliche Wohlfahrt ist eine noch höhere Schwelle als das in § 24 PatG geforderte öffentliche Interesse. Jedoch ist auch hierbei zu bedenken, dass selbst die Benutzungsanordnung nicht für den Transfer des begleitenden Know-hows führt.

Eine in der Praxis auch im Zusammenhang mit der Impfstoffentwicklung häufiger auftretende Möglichkeit ist die der freiwilligen Verzichtserklärungen (Patent pledges) und der offenen Lizenzierung. Dabei wird patentgeschütztes Wissen frei zur Verfügung gestellt, um in Bezug auf bestimmte Schutzrechte zugreifen zu können. Allerdings finden sich auf solchen Open Access Plattformen<sup>2</sup> keine Know-how Freigaben.

**VIII. Der TRIPS IP Waiver**

Der erste Anlauf des TRIPS-Waivers erfolgte durch Antrag gegenüber der WTO von Indien und Südafrika am 2. Oktober 2020. Mit dem Antrag wurde beabsichtigt, dass für bestimmte COVID-19 relevante Medikamente, medizinische Güter und Impfstoffe der IP-Schutz suspendiert werden sollten. Die Folge des Waivers wäre, dass sämtliche IP-Rechte und auch der Know-how Schutz weltweit frei bzw. offengelegt werden müsste und nationale Schutzrechte eine globale Produktion von COVID-19-Impfstoffen nicht „behindern“ könnten.

Herr Prof. Dr. Hauck betonte, dass es sich bei dem TRIPS-Waiver mehr um eine rein politische Diskussion und Entscheidung handeln würde als um eine juristische. Aus juristischer Sicht würde der Waiver aus mehreren Gründen nicht zu dem erwünschten Ziel führen.

Eine erste Hürde besteht schon darin, dass es aktuell noch keinen Patentschutz auf COVID-19-Impfstoffe gibt und somit folglich auch keine Behinderung durch Patente erfolgen kann. Daneben sind bereits die TRIPS-Vorgaben selbst ausreichend, um mittels Zwangslizenzen in industriestarken Ländern den Impfstoff für andere Länder produzieren und exportieren zu können. Dies würde im Zweifel sogar schneller gehen, als neue Produktionsstätten „vor Ort“ aufzubauen. Durch die Implementierung der TRIPS-Vorgaben im nationalen Recht wäre dies jedem Staat möglich. Ein weiteres Hindernis besteht darin, dass eine Änderung des TRIPS-Abkommens nur im Wege des Konsenses vorgenommen werden kann, was dazu führt, dass alle Vertragsstaaten einem Waiver zustimmen müssten. Auch hier spielt der

Zeitfaktor eine Rolle, ob tatsächlich alle Vertragsstaaten in einem angemessenen Zeitraum einem Waiver zustimmen würden.

**IV. „Lösungen“ ohne Problem?**

Es zeigt sich, dass es sich bei der Verteilung der Impfstoffe nicht um ein juristisches Problem des Patentschutzes handelt, denn sowohl im internationalen als auch im nationalen Recht sind bereits Zwangslizenzen enthalten, mit denen man den Patentschutz zumindest temporär außer Kraft setzen könnte. Das Verteilungsproblem ist jedoch vielmehr ein politisches. Dabei betonte Prof. Dr. Hauck jedoch, dass es aktuell keinen Engpass mehr geben würde. Ein Problem sei vielmehr die Akzeptanz der Verimpfung als die eigentliche Herstellung. Dennoch müsste man auch den Blick in die Zukunft wagen. Sollte es zu dem hypothetischen Fall eines TRIPS Waiver kommen, sind noch nicht alle Folgeprobleme gelöst. Denn nur die reine Suspendierung des IP-Schutzes kann keine fehlenden Infrastrukturen, Fachpersonal und das technische Know-how zur Herstellung komplexer mRNA Impfstoffe ersetzen. Ein solcher Waiver würde damit ins Leere laufen und das eigentlich beabsichtigte Ziel nicht erreichen. Weitere Problemfelder ergeben sich bezüglich der arzneimittelrechtlichen Zulassungen und der Datenexklusivität.

**IP Abhängigkeiten COVID 19 Impfstoff**

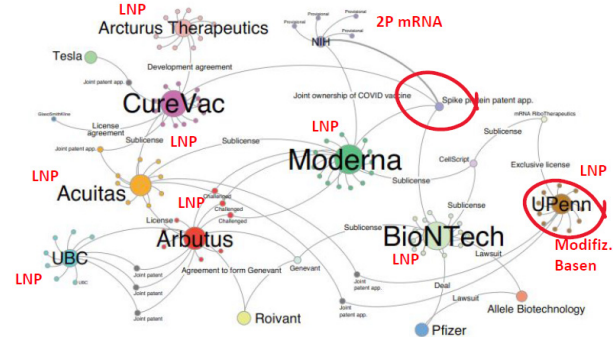
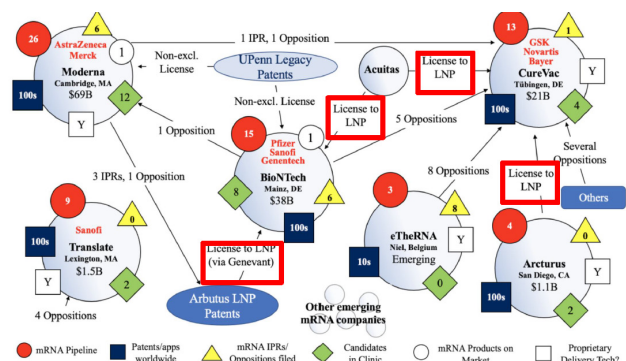


Fig. 1 Patent network analysis of mRNA-based vaccine candidates for COVID-19. Large nodes represent the relevant entities while the edges represent agreements or patents between two entities. Smaller nodes around the entities represent patents that were identified as being relevant to the underlying vaccine technology (Supplementary Information). The network analysis was developed using Gephi<sup>31</sup>. UPenn, University of Pennsylvania; UBC, University of British Columbia; app, application.



<sup>2</sup> Siehe zum Beispiel <https://opencovidpledge.org>.



## Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

Referent: PA Christian W. Appelt

*Tobias Lantwin*

Der zweite Veranstaltungstag der Düsseldorfer Patentrechtstage begann mit einem Überblick über die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes (EPA) durch Herrn Christian W. Appelt, Patentanwalt bei Boehmert & Boehmert in München. Der Überblick umfasst den Zeitraum seit den letzten Düsseldorfer Patentrechtstagen im März 2021.

### I. Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

#### 1. Entscheidung G 4/19: Doppelpatentierung

Die erste von Herrn Appelt vorgestellte Entscheidung betraf die Entscheidung [G 4/19 der Großen Beschwerdekammer \(GBK\) vom 22. Juni 2021](#) zu den Vorlagefragen der Entscheidung [T 318/14 der Beschwerdekammer vom 7. Februar 2019](#). Diese Vorlage betraf die Frage der Doppelpatentierung.

Die erste Vorlagefrage betraf die Frage, ob eine Europäische Patentanmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn dem Anmelder bereits ein Europäisches Patent erteilt wurde, das denselben Sachverhalt betrifft und das nicht den Stand der Technik bildet. Für den Fall einer Bejahung dieser Frage ersuchte die zweite Vorlagefrage Klärung darüber, nach welchen Kriterien eine Zurückweisung erfolgen kann und ob Besonderheiten gelten für eine Anmeldung, die a) am selben Tag wie diejenige Patentanmeldung des Anmelders erfolgt, auf Grundlage derer diesem das Patent erteilt wurde, oder b) als Europäische Teilanmeldung oder c) unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung erfolgt.

In Beantwortung der Vorlagefragen entschied die GBK zunächst, dass Art. 125 EPÜ mangels anderweitiger Regelungen im EPÜ zur Doppelpatentierung als Rechtsgrundlage für die Regulierung von Doppelpatentierungen grundsätzlich in Betracht kommt. Nach Art. 125 EPÜ können im Allgemeinen anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten herangezogen werden, soweit das EPÜ Regelungen über das Verfahren nicht enthält. Die GBK kam jedoch zu dem Ergebnis, dass im Zusammenhang mit der Behandlung von Doppelpatentierungen keine gesicherte Praxis unter den Vertragsstaaten besteht und dass daher zum Verbot von Doppelpatentierungen keine im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts existieren.

Unter Berücksichtigung der vorbereitenden Dokumente des EPÜ kam die GBK hingegen zu dem Schluss, dass eine deutliche Übereinstimmung in den vorbereitenden Dokumenten erkennbar geworden sei, dass das Europäische Patentamt (EPA) Doppelpatentierungen unter Bezugnahme der im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten verhindern sollte. Es müsse zudem gemeinsames Verständnis der Unterzeichner gewesen sein, dass diese Übereinstimmung im Namen des Plenums der diplomatischen Konferenz getroffen wurde und mit dem Ziel, den Anwendungsbereich des Art. 125 EPÜ zu bestimmen, dokumentiert wurde.

Mit diesen Erwägungen kam die GBK zu dem Ergebnis, dass eine Doppelpatentierung zurückgewiesen werden könne und dies unabhängig davon, ob a) die Anmeldung am selben Tag erfolgt ist wie die Anmeldung, die zur Patenterteilung geführt habe, oder b) es sich um eine frühere Anmeldung oder Teilanmeldung handelt, oder c) die Priorität der Anmeldung in Bezug genommen wurde.

#### 2. Entscheidung G 1/21: Mündliche Verhandlungen per Videokonferenz

Die zweite besprochene Entscheidung der GBK betraf die Frage der Zulässigkeit mündlicher Verhandlungen per Videokonferenz, über die in der Entscheidung [G 1/21 vom 16. Juli 2021](#) zu entscheiden war. Die insoweit relevante Vorlagefrage der Entscheidung [T 1807/15 vom 12. März 2021](#) betraf die Frage, ob mündliche Verhandlungen per Videokonferenz mit dem Recht auf eine mündliche Verhandlung nach Art. 116 Abs. 1 EPÜ vereinbar sind, wenn nicht alle Parteien der mündlichen Verhandlung ihre Einwilligung zur Verhandlung per Videokonferenz erteilt haben.

Am 24. März 2021 hatte der Präsident des EPA eine Mitteilung veröffentlicht, in der er mit sofortiger Wirkung verfügte, dass das EPA bis zur Entscheidungsverkündung der GBK zunächst weiterhin mündliche Verhandlungen per Videokonferenz abhalten wird, um der Rechtsweggarantie zu genügen und das Funktionieren des EPA zu gewährleisten.

Auch in dem zwischenzeitlich am 1. April 2021 in Kraft getretenen Art. 15a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) ist geregelt, dass eine mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen als Videokonferenz durchgeführt werden kann, wenn die Kammer dies für zweckmäßig erachtet.

Die GBK entschied bereits am 16. Juli 2021, dass mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA während einer allgemeinen Notlage, die die Beteiligten an einer persönlichen Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA hindert, in Form einer Videokonferenz durchgeführt werden können. Dies sei auch dann mit dem Recht aus Art. 116 Abs. 1 EPÜ vereinbar, wenn nicht alle Parteien ihre Zustimmung erteilt haben.

Herr Appelt wies jedoch darauf hin, dass in der Entscheidung zwei Einschränkungen zu erblicken seien: zum einen gelte diese Entscheidung nur im Falle einer allgemeinen Notlage („general emergency“) und zum anderen betreffe sie nur die Verfahren vor den Beschwerdekammern. Diese Einschränkung sei nach Ansicht der GBK aufgrund des Gegenstandes der Vorlagefragen geboten gewesen. Die GBK bemerkte, dass eine mündliche Verhandlung kein Äquivalent zu einer mündlichen Verhandlung in Person sei. Die Auswahl des Formats der mündlichen Verhandlung sei keine organisatorische Frage. Vielmehr sei die Wahl des Formates ein im EPÜ verankertes Recht der Parteien.

Das Recht einer Partei, eine mündliche Verhandlung in Person zu verlangen, kann daher zusammenfassend unter den folgenden Voraussetzungen versagt werden: a) Es muss ein geeignetes (wenngleich möglicherweise auch nicht äquivalentes) alternatives Format bestehen,

b) Es müssen besondere, einzelfallbezogene Gründe vorliegen, die eine Einschränkung des Rechts auf eine mündliche Verhandlung in Person rechtfertigen (diese sollten sich auf Gründe beziehen, durch die die Möglichkeit der Parteien beschränkt ist, an mündlichen Verhandlungen in den Räumlichkeiten des EPA teilzunehmen). Die Entscheidung, ob diese Bedingungen erfüllt sind, muss als Ermessensentscheidung derjenigen Beschwerdekammer erfolgen, die zu der mündlichen Verhandlung vorlädt.

## II. Vorlageentscheidungen zur Großen Beschwerdekammer

### 1. Vorlage-Entscheidung T 116/18 (G 2/21): Nachveröffentlichte Beweismittel und Plausibilität

Am 11. Oktober 2021 wurden Vorlagefragen um nachveröffentlichte Beweismittel („Post-published evidence“) für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an die Große Beschwerdekammer geleitet ([T 116/18](#)). Die Vorlagefrage betrifft die Frage, ob bei der Beurteilung einer erfinderischen Tätigkeit das Prinzip der freien Beweiswürdigung eine Einschränkung für den Fall erfahren sollte, dass der Patentinhaber zum Beweis einer technischen Wirkung Dokumente (z.B. Experimentelle Daten) vorlegt, die vor dem Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents nicht öffentlich waren und erst nach dem Anmeldezeitpunkt vorgelegt wurden („nachveröffentlichte Beweise“). Für den Fall einer Bejahung dieser Einschränkung werfen die Vorlagefragen sodann weitere Folgefragen auf: Können nachveröffentlichte Beweise berücksichtigt werden, wenn der Fachmann auf Grundlage der Informationen in der streitgegenständlichen Patentanmeldung oder allgemeinen Wissens zum Anmeldezeitpunkt die technische Wirkung a) als plausibel erachtet hätte (ab initio-Plausibilität) oder b) keinen Anlass gehabt hätte, die technische Wirkung als implausibel zu erachten (ab initio-Implausibilität)?

### 2. Vorlage-Entscheidung T 1513/17 und T 2719/19: Prioritätsansprüche

Ein Problemkreis, der nach Ansicht von Herrn Appelt vor allem in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, betrifft die Frage nach Prioritätsansprüchen. Es habe sich daher angebahnt, dass diese, für den Rechtsbestand von Patenten entscheidende Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden würde. In den Vorlage-Entscheidungen [T 1513/17](#) und [T 2719/19](#) vom 28. Januar 2022 wurde der GBK nun die Frage vorgelegt, ob das EPÜ dem EPA die Zuständigkeit einräumt, darüber zu entscheiden, ob eine Partei berechtigterweise als Rechtsnachfolger i.S.d. Art. 87 Abs. 1 lit. b EPÜ auftritt. Weitere Vorlagefragen, die stark an US-amerikanischen Fallgestaltungen orientiert sind, betreffen die Frage, ob eine Partei B eine Priorität in Anspruch nehmen kann, die in einer PCT-Anmeldung zum Zwecke der Inanspruchnahme von Prioritätsrechten nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen wurde, für den Fall dass: a) in der PCT-Anmeldung Partei A nur für die USA und Partei B für die übrigen benannten Staaten als Anmelder benannt wurde; b) die PCT-Anmeldung eine Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, in der Partei A als Anmelder benannt wurde; und c) die in der PCT-Anmeldung in Anspruch genommene Priorität im Einklang mit Art. 4 PVÜ steht.

Diese spezifischen Vorlagefragen seien dem Umstand geschuldet, dass sich im US-amerikanischen Recht Besonderheiten ergeben und ergaben, die das Anmeldeverfahren betreffen (bspw.: Erfinder (Partei A) als Anmelder in den USA und ein Unternehmen (Partei B) als Anmelder in den übrigen Staaten).

Herr Appelt wies schließlich darauf hin, dass aus seiner Sicht das Recht aus der Erfindung, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist, ein anderes Recht sei als das Recht zur Inanspruchnahme einer Priorität. Ein Auseinanderfallen dieser Rechte sei aus seiner Sicht möglich.

## III. T-Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

### 1. Entscheidung T 1898/18: Keine Anpassung der Beschreibung

Die erste Entscheidung der technischen Beschwerdekammern, die durch Herrn Appelt vorgestellt wurde, betraf die Entscheidung [T 1898/18 vom 16. Dezember 2021](#) zur Anpassung der Beschreibung für den Fall einer Änderung der Ansprüche im Prüfungsverfahren. Diese Frage sei insbesondere aufgrund von Überarbeitungen der Prüfungsrichtlinien virulent geworden, die zu weitreichenden Bedenken in der Wirtschaft geführt hätten.

Die Beschwerdekammer kam zu der Auffassung, dass sich weder aus Art. 84 EPÜ noch aus Art. 69 EPÜ ein Erfordernis einer Anpassung der Beschreibung ergebe. Art. 84 EPÜ normiere allein, dass die Beschreibung die Ansprüche stützen müsse. Daneben führe eine Beschreibung, die sich auf Inhalte beziehe, die nicht Gegenstand eines Anspruches sind, nicht zu einer mangelnden Klarheit der übrigen Ansprüche, sofern diese für sich genommen klar und durch Beschreibungen gestützt sind. Darüber hinausgehende Beschreibungen sind demnach nach Art. 84 EPÜ jedenfalls nicht schädlich. Auch Art. 69 EPÜ sei im Rahmen der Patenterteilung nicht von Relevanz, sondern betreffe lediglich den Schutzzumfang einer Anmeldung oder eines Patents.

Soweit die Ansprüche einer Anmeldung klar sind und durch Beschreibungen gestützt sind, sind mithin darüber hinausgehende, generelle Beschreibungen im Übrigen unschädlich.

### 2. Entscheidung T 1127/16: Divergenzen zwischen Ansprüchen und Beschreibungen

In einem weiteren Fall (Entscheidung T 1127/16 vom 18. Februar 2021) war ebenfalls die Relevanz von Divergenzen zwischen den Patentansprüchen und den Beschreibungen des Patents zu bewerten. In diesem Fall waren die Ansprüche des Patents nach Auffassung der Beschwerdekammer klar und von sich heraus verständlich. Aus diesem Grund war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass die Beschreibung daher nicht zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen waren. Dass die Beschreibung insoweit zu einer anderen Auslegung und einem anderen Verständnis eines Anspruchs führen würde, sei nicht von Relevanz. Denn die Beschreibung könne nicht dazu genutzt werden, einem Anspruch, aus dem eine klare, glaubhafte technische Wirkung hervorgehe, eine andere Bedeutung zu verleihen.

### 3. Entscheidung T 1399/17: Eingeschränkter Anspruch und fehlende Anpassung der Beschreibung

Schließlich besprach Herr Appelt eine Entscheidung, die eine fehlende Anpassung einer Beschreibung betraf. Die Entscheidung [T 1399/17 vom 5. März 2021](#) betraf eine Änderung der Ansprüche, im Rahmen derer die Beschreibung nur teilweise angepasst wurde. Es fanden sich in der Beschreibung daher noch Formulierungen in der Fassung der ersten Einreichung der Anmeldung. Die Beschreibung enthielt dabei Einschränkungen in fakultativen Merkmalen, die in der geänderten Anspruchsfassung nicht mehr als fakultative, sondern als wesentliche Merkmale bestanden. Dieses Auseinanderfallen zwischen Ansprüchen und Beschreibung führte dazu, dass Ansprüche des Streitgegenständlichen Patents durch die Beschreibung nicht mehr gestützt waren (Art. 84 EPÜ), sodass die Patenterteilung widerrufen wurde.

### 4. Entscheidung T 1028/17: Teilweise Zurückverweisung an die erste Instanz

Eine vergleichsweise ungewöhnliche Fallgestaltung hatte die Beschwerdekammer in der Entscheidung [T 1028/17 vom 18. Februar 2022](#) zu beurteilen. Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens traten zwei vermeintliche Patentverletzer dem Verfahren bei und brachten neue Einspruchsgründe, neue Angriffe sowie zusätzlichen Stand der Technik vor. Die beiden vermeintlichen Patentinhaber hatten eine Rückverweisung in die 1. Instanz beantragt. Der Patentinhaber begehrte demgegenüber keine Rückverweisung. Er beantragte, dass zumindest eine Entscheidung bezüglich der von der Ersteinsprechenden vorgetragenen Gründe ergeht und dass lediglich die Gründe der dem Verfahren Beigetretenen separat an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

Die Beschwerdekammer versagte eine derartige „Teil“-Zurückverweisung, da eine Teilung und Isolierung der Gründe nicht möglich sei und zu einer Inkonsistenz der Entscheidung führte. Ein besonderer Grund, nicht zurückzuverweisen, sei zudem nicht ersichtlich.

### 5. Entscheidung T 0013/19: epi Code of Conduct und Regeln der Höflichkeit

Die letzte von Herrn Appelt vorgestellte Entscheidung betraf die Entscheidung [T 0013/19 vom 4. März 2021](#). Diese Entscheidung warf Fragen um Art. 6 des epi Code of Conduct und das dort niedergelegte Erfordernis eines höflichen Umganges mit dem EPA und dessen Bediensteten auf. Der Vertreter des Beschwerdeführers wurde eine Woche vor der mündlichen Verhandlung durch den Geschäftsstellenbeamten kontaktiert. Der Vertreter hatte erst nach mehrfacher Nachfrage zu einem späten Zeitpunkt (de facto erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung) mitgeteilt, dass er zur mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werde, da er den Beschwerdeführer nicht mehr vertrete. Wegen der Unklarheit darüber, ob ein neuer Vertreter oder ein neuer Anmelder in der mündlichen Verhandlung erscheinen würde, musste die mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Dieser Vorgang verstößt nach Auffassung der Beschwerdekammer gegen das Erfordernis eines höflichen Umganges in Art. 6 des epi Code of Conduct. Nach diesem wäre das EPA rechtzeitig zu informieren gewesen.

### Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Referent: Kathrin Grote-Bittner

*Jakov Gerber*

Kathrin Grote-Bittner, Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht, präsentierte die „Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts“.

#### I. Entscheidung zu Anträgen (BPatG, Urt. v. 12.08.2021, 2 Ni 48/20 (EP))

Zunächst ging Frau Grote-Bittner auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts 2 Ni 48/20 (EP) (Urt. v. 12.08.2021) ein. In dem Fall verteidigte die Beklagte das Streitpatent mit Hauptantrag und mehreren Hilfsanträgen in geänderter Anspruchsfassung wobei sie ihre Anträge jeweils nicht als geschlossene Anspruchssätze ansah. Der zweite Senat sah diese Anträge als unzulässig an. Zwar bestehe gegen eine Antragstellung wie die der Beklagten vor dem Hintergrund der BGH Entscheidung „Informationsübermittlungsverfahren II“, welches im Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangen war, keine Bedenken, da auch im Nichtigkeitsverfahren ein Patent nur insoweit widerrufen werden könne, wie die Widerspruchsgründe reichen, sodass ein Patent auch im Umfang einzelner selbständiger Patentansprüche im Rahmen des jeweils als Haupt- beziehungsweise Hilfsantrag eingereichten vollständigen Anspruchssatzes teilweise bestehen bleiben kann, wenn dies den prozessualen Anliegen des Patentinhabers entspricht. Dies sei in dem Verfahren nach Ansicht des Gerichts nicht der Fall gewesen. Es wurden mehrere Anträge gestellt, die jeweils unterschiedliche Anspruchssätze, aus mehreren Patentansprüchen enthielten. Eine solche Form der Staffelung einzelner Anträge, bei der einzelne selbständige Ansprüche aus den Anspruchssätzen der jeweiligen Anträge miteinander kombiniert werden sollen, sei unzulässig, weil die Ansprüche der einzelnen Anspruchssätze aufeinander abgestimmt seien und bei einer solchen Antragstellung die mögliche endgültige Fassung des Streitpatents nicht absehbar sei. Es sei rechtlich nicht zulässig, dass letztendlich das Gericht zu entscheiden hat, wie das Streitpatent zu gestalten sei. Dies sei grundsätzlich allein dem Patentinhaber vorbehalten. Zudem sei allgemeine Rechtsauffassung, dass der Senat im Nichtigkeitsverfahren lediglich über konkret bestimmte alternative Fassungen des Streitpatents zu entscheiden habe.

Nach Prüfung der Hauptanträge und der Hilfsanträge bis Hilfsantrag 11 kam der zweite Senat zum Ergebnis, dass die Klage teilweise abzuweisen ist, nämlich insoweit, wie dieser über den Hauptantrag und den Hilfsantrag 11 hinausgeht.

#### II. Priorität der Anmeldung (BPatG, Urt. v. 04.08.2021, 4 Ni 8/20 (EP) & BPatG, Urt. v. 12.08.2021, 2 Ni 48/20 (EP))

Sodann widmete sich Frau Grote-Bittner zwei Entscheidungen zur Priorität. In der ersten Entscheidung hatte der vierte Senat des Bundespatentgerichts zur formell wirksamen und zur materiellen Prioritätsinanspruchnahme zu entscheiden (BPatG, Urt. v. 04.08.2021, 4 Ni 8/20 (EP)). Frau Grote-Bittner beschränkte sich im Vortrag



auf die formellen Fragen. Bei einem europäischen Streitpatent, das aus einer PCT-Anmeldung hervorgegangen war, lag eine Inanspruchnahme einer Priorität einer US-Patentanmeldung vor. Bei der PCT-Anmeldung waren alle drei Erstanmelder der US-Anmeldung zugleich Anmelder der PCT-Anmeldungen. Bei der geographischen Aufteilung waren zwei weitere Anmelder angegeben. Rechtsvorgängerin einer dieser zwei zusätzlichen Anmelder der PCT-Anmeldung war die der Beklagten.

Der vierte Senat bejahte die Prioritätsinanspruchnahme der US-Prioritätsschrift in formeller Hinsicht. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Vornahme der Nachanmeldung unter Einbeziehung sowohl der drei Erstanmelder als auch der Rechtsvorgängerin der Beklagten die Annahme rechtfertige, dass dem Streitpatent der Zeitrang der Erstanmeldung zukam. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass die PCT-Anmeldung keine Möglichkeit vorsieht Prioritätsrechte für verschiedene Anmeldestaaten anzugeben. Wichtig sei auch, dass es sich bei der PCT-Anmeldung um eine Nachanmeldung als gemeinschaftliche Anmeldung aller Nachanmelder handelte. An der Nachanmeldung waren alle Erstanmelder beteiligt, so dass Anmelderidentität bestand. Die Sachverhaltskonstellation, dass an der PCT-Anmeldung neben sämtlichen Erstanmeldern auch zwei weitere Personen als zusätzliche Nachanmelder beteiligt waren, lasse allein den Schluss zu, dass alle Erstanmelder weiteren Nachanmeldern ihre aus der Erstanmeldung erworbenen Prioritätsrechte übertragen haben.

Insoweit war die Sachverhaltskonstellation rechtlich genauso zu bewerten, wie bei der Entscheidung des OLG Düsseldorf „Cinacalcet II“ (OLG Düsseldorf, Urt. v. 04.03.2021, 2 U 25/20), dem eine ähnliche Sachverhaltskonstellation zugrunde lag.

Bei dem nächsten von Frau Grote-Bittner angesprochenen Urteil (BPatG, Urt. v. 12.08.2021, 2 Ni 48/20 (EP)) war über einen sogenannten Prioritätsdisclaimer und dessen Zulässigkeit zu entscheiden. Im Hilfsantrag 1 verteidigte die Beklagte den Anspruch 1 des Streitpatents mit der Änderung eines Merkmals: „und wobei eine Deckschicht aus Siliziumnitrid auf der Passivierungsschicht (3) aufgebracht ist“. Dies ging, so Frau Grote-Bittner, über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinaus und kann eine Patentfähigkeit unter Berücksichtigung des Zeitrangs der Prioritätsanmeldung nicht stützen. Der zweite Senat sah diese Einfügung eines solchen Prioritätsdisclaimers und damit den Hilfsantrag 1 als unzulässig an. Zum einen sei die Änderung ein rechtlicher Hinweis und kein Merkmale des beanspruchten Gegenstandes. Der Anspruch würde daher Artikel 84 EPÜ widersprechen, welcher fordere, dass die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Zum anderen sei die Entscheidung auch in Anlehnung an die Entscheidung Bildprojektor (BPatG, Urt. v. 01.08.2013, 4 Ni 28/11 (EP)) ergangen. Dabei wurde eine reine Prioritätsdisclaimerzulässigkeit ausgeschlossen, weil es hierfür weder im EPÜ noch im PatÜG oder dem PatG eine gesetzliche Grundlage gebe. Es gebe auch keine Notwendigkeit vom klaren Wortlaut des Artikel 87 EPÜ abzuweichen, der die Inanspruchnahme einer Priorität nur für dieselbe Erfindung erlaubt.

### III. Auslegung von Patentansprüchen (BPatG, Urt. v. 28.07.2021, 3 Ni 27/19 (EP))

Bei der Entscheidung BPatG, Urt. v. 28.07.2021, 3 Ni 27/19 (EP)) ging es, so Frau Grote-Bittner, um eine Auslegungsfrage, von entscheidungserheblicher Bedeutung war. Mit einem Patent für ein mehrschichtiges Trägerelement für die Herstellung von Werbematerialien wurde eine Folie mit einer Oberfläche beansprucht. Die Beklagte verteidigte das Streitpatent nach dem Hauptantrag in geänderter Fassung. Gemäß diesem geänderten Merkmal ist die Oberfläche der Folie zum Aufbringen von Farbschichten geeignet. Das Gericht erklärte, dass mit diesem Merkmal nicht nur beschrieben werden, dass eine theoretische Möglichkeit zur Aufbringung einer Farbschicht auf die raue Oberfläche der Folie bestehe. Vielmehr werde damit der Ort des Farbauftrags bestimmt, sodass die damit zum Ausdruck kommende Eignungs- oder Zweckangabe einen Vorgriff auf die spätere Verwirklichung der damit verbundenen technischen Lehre darstelle. Das Streitpatent lehre auch keinen anderen Ort des Farbauftrags als die raue Oberfläche der Folie, um zu der patentgemäß gewünschten Werbewirksamkeit zu gelangen. Die Zweckangabe sei daher als ein konkretes räumlich-körperliches Merkmal zu werten. Da aus dem Stand der Technik ein Trägerelement mit einer rauen Oberfläche zum Aufbringen von Farbschichten zur Ausgestaltung eines Werbemotivs nicht bekannt war, führte dies zur Klageabweisung.

### IV. Ausführbare Offenbarung (BPatG, Beschl. v. 03.11.2021, 19 W (pat) 32/20 & BPatG, Urt. v. 21.06.2021, 2 Ni 3/20 (EP))

Frau Grote-Bittner stellte zwei Entscheidungen vor, in denen wesentliche Streitpunkte die Frage der ausführbaren Offenbarung waren. Die erste Entscheidung (BPatG, Beschl. v. 03.11.2021, 19 W (pat) 32/20) betraf ein Verfahren zur Bestimmung und Prädiktion des individuellen Ölwechselintervalls eines Verbrennungsmotors. Mit dem Verfahren sollten unter anderem Einflußgrößen und Verschleißindikatoren für das Motoröl auf einem Prüfstand gemessen und gespeichert werden, verschiedene Anwendungszyklen am Prüfstand produziert und vermessen werden, zwischen den Anwendungszyklen Ölproben entnommen und analysiert werden, zur Auswertung und Extrapolation eine Zeitreihenanalyse angewendet und ein Modell gebildet werden. Das Gericht war der Auffassung, so Frau Grote-Bittner, dass insoweit weder die Beschreibung noch Ausführungsbeispiele den Fachmann in die Lage versetzen die Lehre des Patentanspruchs zu verwirklichen. Die Beschreibung sei weder ein Ausführungsbeispiel noch eine technische Lehre, die dem Fachmann wenigstens eine Variante dieses Verfahrens zugänglich gemacht hätte. Vielmehr sei eine Vielzahl von fehlerhaften, unklaren oder widersprüchlichen Angaben vorhanden, sodass durch die Offenbarung Lücken nicht geschlossen werden könnten. Vielmehr würden neue Fragen hinsichtlich der Ausführbarkeit aufgeworfen.

Die zweite Entscheidung (BPatG, Urt. v. 21.06.2021, 2 Ni 3/20 (EP)), welche Frau Grote-Bittner zur Offenbarung vorstellte, beschäftigte sich mit einem Streitpatent mit der Bezeichnung „Auf kodierter Datenstromanalyse basierte Progressivumwandlung von einem Zeilen-

prungvideo“. Aufgabe des Streitpatents sei gewesen ein Verfahren bereitzustellen, welches eine effizientere Zeilenentflechtung erlaubt und zugleich ermöglicht die Anzahl an Artefakten in den erzeugten Vollbildern gering zu halten. Dies sollte durch ein Verfahren zur Steuerung und Zeilenentflechtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht werden. Das Patent wurde in geänderten Fassung nach Haupt- und Hilfsanträgen verteidigt. Im Bezug auf diverse Hilfsanträge hatte sich das Gericht auch mit der Frage der ausführbaren Offenbarung zu beschäftigen. Neben Fragen der Schutzbereichserweiterung waren der Hauptantrag, wie auch diverse andere Hilfsanträge, als nicht patentfähig beziehungsweise nicht zulässig angesehen worden.

Bei diversen Hilfsanträge beschrieb das zusätzlich angegebene Merkmal 1.2.2', dass bei der Linearkombination, die aus dem Betrag der Bewegungsvektoren und einem Parameter, der die Zwischenfeldbewegung anzeigt, gebildet wird, dass der Betrag der Bewegungsvektoren die zwischen Feldbewegung anzeigt. Das Gericht nahm an, dass ausgehend von der Formulierung der Ansprüche nur solche Bewegungsvektoren in die Berechnung eingehen sollen, welche die Zwischenfeldbewegung anzeigen. Weitere Angaben seien dem Anspruch nicht zu entnehmen und ausgehend hiervon könne der Fachmann trotz der Wahl einer geeigneten Abstrakte nicht erkennen, wie die verbleibenden falschen Bewegungsvektoren erkannt werden sollen. Weiterhin sei kein Weg aufgezeigt wie eine Dekodierung von sogenannten Intra-Pictures, welche per se keine Bewegungsvektoren enthalten, erfolgen soll.

#### V. Unzulässige Erweiterung (BPatG, Urt. v. 15.06.2021, 6 Ni 49/18 (EP))

Daraufhin stellte Frau Grote-Bittner eine Entscheidung (BPatG, Urt. v. 15.06.2021, 6 Ni 49/18 (EP)) zu dem Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung vor. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Schaltung für verbundene Gleichstromquellen“ beschäftigte sich mit einer Schaltungsanordnung mit einem Leistungswandler zur Regelung von Gleichspannungsanlagen, wie zum Beispiel bei Photovoltaik-Panels. Im Streit stand unter anderem der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung. Beim erteilten Patentanspruch 1 war gegenüber der ursprünglichen Fassung des Anspruchs 1 bei einem Merkmal für einen Steuerkreis zur Regelung der Eingangs- und Ausgangsleistung der Merkmalsteil „to enable an external maximum power point tracking circuit to track the output power“ gestrichen worden. Das Gericht stellte hierzu fest, dass Zweckangaben zwar grundsätzlich in einem Sachanspruch als solchen dessen Gegenstand regelmäßig nicht beschränken würden. Jedoch handele es sich bei diesem Merkmalsteil, trotz seiner Formulierung als Zweckangabe, um eine beschränkende Angabe über den Verlauf der Ausgangsleistung des Leistungswandlers, die nicht bedeutungslos, sondern als erfindungswesentlich angesehen wurde. Durch das Streichen dieses Merkmalsteils vom erteilten Patentanspruch 1 seien daher auch Ausführungsformen umfasst, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart seien. Die Streichung stelle daher eine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen dar.

#### VI. Patentfähigkeit (BPatG, Urt. v. 26.05.2021, 4 Ni 4/21 (EP) & BPatG, Urt. v. 28.09.2021, 4 Ni 38/19)

Frau Grote-Bittner ging daraufhin auf zwei Entscheidungen, bei denen die Patentfähigkeit zu erörtern war, ein. Zuerst stellte sie eine Entscheidung (BPatG, Urt. v. 26.05.2021, 4 Ni 4/21 (EP)) zu Spracherkennungsvorrichtungen vor. Vom Patent wurde eine Spracherkennungsvorrichtung beansprucht, bei der die Sprache eines Nutzers von einem Mikrofon in elektrische Signale überführt wird. In einer Erkennungseinheit werden die Signale digitalisiert und gespeichert. Danach findet die Sprachanalyse und der eigentliche Spracherkennungsprozess statt. Die erkannten Wörter werden auf einem Display dargestellt. Die Spracherkennungseinheit ist nicht ständig einsatzbereit, da sie nach einem Sprachsignal eine gewisse Zeitspanne, nämlich einen Einrichtungszeitraum, benötigt. Daher wird auf dem Display auch ein Verbotssymbol, das für ein Sprechverbot steht, während des Einrichtungszeitraums dargestellt. Auf dem Display werden somit während des Einrichtungszeitraums der Spracherkennungseinheit ein oder mehrere erkenntnisfähige Wörter und ein Verbotssymbol angezeigt. Das Gericht war der Auffassung, dass es sich entgegen der Ansicht der Klägerin bei dieser Anzeige nicht um eine Wiedergabe einer Information im Sinne des Art. 52 Abs. 2 d EPÜ als solcher handle, sondern um ein technisches Mittel, das ein technisches Problem löse. Durch die Anzeige werde die Mensch-Maschinen-Schnittstelle so gestaltet, dass Eingabefehler und unnötige Eingabeverzögerungen minimiert werden. Die Darstellung erziele die technische Wirkung, dass der Spracherkennungsvorrichtung ein erkennbarer Sprachtext durch den Benutzer zugeführt werden kann, wenn die Spracherkennung bereit ist. Daraus folgt, dass der Stand der Technik, in dem ein solches technisches Mittel nicht bekannt war, zur Klageabweisung führt.

Die zweite Entscheidung (BPatG, Urt. v. 28.09.2021, 4 Ni 38/19) betraf ein Solarprofil für Schwimmbadabdeckungen mit (1.1.1) einer transparenten Oberseite und (1.1.2) einer undurchsichtigen Unterseite und (1.1.3) wenigstens einem Längskanal sowie (1.1.4) wenigstens einer Längsbefestigungsnut an einer Längsseite, (1.2) wobei der Längskanal wenigstens teilweise oberhalb der Längsbefestigungsnut angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass (1.3) zumindest eine untere, zur Längsbefestigungsnut gerichtete Seite des Längskanals wenigstens teilweise undurchsichtig ausgebildet ist und (1.4) dem Solarprofil eine Wasserlinie zugeordnet ist und die Längsbefestigungsnut unterhalb der Wasserlinie vorgesehen ist. Das Merkmal 1.4 ist als experimentell zu ermittelndes Merkmal zu verstehen, welches aus der Konstruktion und den physikalischen Parametern: Materialwahl, Dichte, Gesamtgewicht und dem Verdrängungsraum des Profils festgelegt werden muss, sodass sich aufgrund der Konstruktion und anschließenden Versuchsreihen eine Wasserlinie einstellt, die über der Längsbefestigungsnut liegt. Die Klägerin griff das Streitpatent unter anderem mit einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung an, wobei neben der Frage, ob das Solarprofil ausgeliefert worden war, auch vor allem im Streit stand, ob dieses alle Merkmale des Streitpatents verwirklichen würde. Hierzu hatte die Klägerin ein Sachverständigen Gutachten vorgelegt, welches eben dieses



Solarprofil mit der Wasserlinie zeigte. Dabei war nach Auffassung des Gerichts zu erkennen, dass die Wasserlinie nicht über der Längstbefestigungsnutlinie liegt.

### VII. Exkurs zum 2. PatMoG

Zum Abschluss ging Frau Grote-Bittner auf das zum Zeitpunkt der Patentrechtstage bereits zum Teil in Kraft getretene Patentmodernisierungsgesetz ein.

Sie erläuterte, dass nach § 82 Abs. 3 S. 2 PatG n.F. der Beklagte den Widerspruch innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Klage begründen kann. Nach § 82 Abs. 3 S. 3 PatG n.F. kann der Vorsitzende auf Antrag die Frist um bis zu einen Monat verlängern, wenn der Beklagte hierfür erhebliche Gründe darlegt. Das BPatG weise zurzeit verstärkt darauf hin, dass eine Fristverlängerung auf drei Monate nur mit Darlegung erheblicher Gründe erfolgen kann. Eine weitere Fristverlängerung über die drei Monate hinaus ist zudem vom Gesetz, selbst mit Zustimmung der Gegenseite, nicht vorgesehen.

Zudem trete am 01.05.2022 der § 83 Abs. 2 S. 2 ff. PatG n.F. zum qualifizierten Hinweis in Kraft. Danach soll der Hinweis innerhalb von 6 Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Die Einhaltung dieser Soll-Frist sei, wie Frau Grote-Bittner anmerkte, insbesondere bei Ausschöpfung der 3-monatigen Frist für die Widerspruchsbegründung, stark von der Auslastung der Kammern abhängig.

### Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen

Referenten: VorsRIOLG Andreas Voß (OLG Karlsruhe); RiOLG Ronny Thomas (OLG Düsseldorf)

*Ann-Christin Uhl*

Andreas Voß, Vorsitzender Richter am OLG Karlsruhe und Ronny Thomas, Richter am OLG Düsseldorf referierten zum Thema „Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsverfahren“.

#### I. Rechtsprechung des OLG Karlsruhe

Herr Voß begann den Vortrag und stellte drei bedeutsame Entscheidungen des 6. Zivilsenats des OLG Karlsruhe zu Patentverletzungsverfahren vor.

##### 1. OLG Karlsruhe, Urt. v. 12.01.2022, 6 U 112/20

In der ersten patentrechtlichen Entscheidung (Urt. v. 12.01.2022, 6 U 112/20) hat sich der 6. Zivilsenat mit einer schwerkraftgespeisten Sprühpistole beschäftigt. Diese Sprühpistole sei in der Vorveröffentlichung als Stand der Technik qualifiziert worden. Das Klagepatent befasste sich mit der Verbesserung einer Aufbewahrung von in der Sprühpistole befindlicher Flüssigkeit. Besondere Relevanz schrieb Herr Voß dem Merkmal 2.3. zu. Die Lehre des Patents gehe dahin, dass der Deckel als erster Adapter ein Querteil aufweise, welches entlang der Innenfläche eine Nut definiere, die zum dichtenden Eingriff auf das obere Ende des Mischbechers angepasst sei. Bei der angegriffenen Ausführungsform befand sich der Becher hingegen mit Einlage (Mischbecher) außen, der Deckel (erster Adapter) dagegen, anders als im Ausführungsbeispiel des Klagepatents, innen.

Aus Sicht der Klägerin sei für eine Nut eine längliche Vertiefung am Deckel ausreichend, die mit dem Mischbecher interagiert und an der Abdichtung mitwirkt. Tatsächlich werde die Abdichtung bei der angegriffenen Ausführungsform dadurch erreicht, dass ein „Presssitz“ vorhanden ist. Die Klägerin habe mithin zwei Nuten auf der Grundlage der Dichtungsgrippen ausmachen können.

Herr Voß erläuterte, dass das Landgericht die Klage mangels Nut zum dichtenden Eingriff als unbegründet abgewiesen habe. Auch die Berufung sei erfolglos geblieben. Der Zivilsenat habe eine wortsinngemäße und äquivalente Verwirklichung der Merkmale des Klagepatents verneint. Als zentrale Argumente nannte Herr Voss vor allem, dass das Patent eine längliche Nut voraussetze, welche den Abschnitt eines anderen Bauteils so umschließe, dass ein dichtender Abschluss der Öffnung am oberen Ende des Mischbechers mit dem ersten Adapter erzielt werden könne. Eine Nut müsse nach Auffassung des Zivilsenats am Eingriff selbst aktiv beteiligt sein. Nicht jedes Mittel, das den gleichen Erfolg habe, dürfe als patentgemäß angesehen werden. Außerdem sei eine äquivalente Patentverletzung mangels objektiv gleichwirkender Mittel ausgeschlossen. Die Aspekte eines Formschlusses seien das Wesen einer Verbindung, sodass dem teilweisen Umschließen führende und positionssichernde Bedeutung zukomme. Ein bloßer Kraftschluss, der lediglich abdichte, habe aus Sicht des Zivilsenats keine mit einer Nut identische Wirkung.

##### 2. OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.12.2021, 6 U 123/19

Die zweite Entscheidung, die Herr Voß vorstellte, betraf eine Spracherkennungsvorrichtung (Urt. v. 08.12.2021, 6 U 123/19). Das Klagepatent betraf eine Spracherkennungsvorrichtung, die auf gesprochene Anweisung des Benutzers mit der Ausführung bestimmter Prozesse reagiert. Im Stand der Technik war eine Liste derjenigen Sprachanweisungen, welche die Spracherkennungsvorrichtung bearbeiten könne, angezeigt gewesen. Das Problem hierbei sei gewesen, dass die vom Benutzer angestoßene Initialisierung der Spracherkennung in manchen Fällen einige Zeit gedauert habe. In diesem Moment werde die Anweisung des Benutzers noch nicht richtig empfangen. Darum solle die Wahl des Zeitpunkts, zu dem das Gerät eine Sprachanweisung tatsächlich bearbeiten könne, für den Nutzer einfacher erkennbar sein.

Als zentralen Streitpunkt der Parteien hob Herr Voss die Einordnung des von der Klägerin zur Visualisierung genutzten rotierenden Kreises in ihrer Spracherkennungssoftware während der Verarbeitung des Sprachbefehls hervor. Das Landgericht habe das Patent einschränkend interpretiert und Verbotsszeichen ausschließlich auf Zeichen, Symbole oder Bilder erstreckt, die die anzuzeigende Liste der möglichen Sprachtexte überlagerten. Die von der Klägerin genutzten verschiedenen Verbotsszeichen während des Einstellzeitraums seien nicht vom Anspruch gedeckt.

Der 6. Zivilsenat hingegen habe diese einschränkende Auslegung verworfen. Einer Klageabweisung habe er dennoch zugestimmt. Es bestehe keine Grundlage für eine Erweiterung des Schutzbereichs auf die sukzessive Verwendung mehrerer Verbotsszeichen. Eine Patent-

verwirklichung ließe sich auch nicht damit begründen, dass mit der Anzeige zunächst des durchgestrichenen Mikrofons und unmittelbar anschließend des drehenden Kreises dasselbe Verbotssymbol durchgängig angezeigt werde, indem es lediglich in unterschiedlichen Designs gezeigt wird. Eine Anzeige eines Verbotssymbols, die sämtlichen Anforderungen des Patentanspruchs genüge, könne auch nicht allein aufgrund der Anzeige des drehenden Kreises erkannt werden.

### 3. OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.10.2021, 6 U 130/19

Zuletzt stellte Herr Voß eine Entscheidung aus dem Bereich des Arbeitnehmererfinderrechts (Urt. v. 13.10.2021, 6 U 130/19 = GRUR-RR 2022, 108) vor. Hier war einem Arbeitnehmer in der Rolle als Kläger nach mehreren Jahren der Patentvergütung aus Lizenzanalogie eine Einmalzahlung angeboten worden. Der Beklagte hatte den gesamten Unternehmensanteil im Wege eines asset deals veräußert, darunter auch die den Kläger betreffenden Patente. Hierzu hatte der Kläger Auskunft verlangt.

Herr Voß erläuterte, dass das LG Mannheim der Auskunfts- und Rechnungslegungsklage stattgegeben habe. Der 6. Zivilsenat bestätigte diese Entscheidung. Der Beklagte müsse dem Kläger jegliche Berechnungsmethoden (Wertanalyse, geschätzte Verteilung, Hochrechnung hypothetischer Lizenzgebühren) mitteilen, so dass der Arbeitnehmer die tatsächlich in Betracht kommenden Methoden überprüfen kann. Er sei in die Lage zu versetzen, darunter die geeignetste Methode herauszufiltern. Generell könne eine Rechnungslegung nach Ansicht des 6. Zivilsenats nur verlangt werden, wenn Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Auskunft bestünden.

## II. Rechtsprechung des OLG Düsseldorf

Im zweiten Teil des Vortrags stellte Herr Thomas die aktuelle Rechtsprechung des OLG Düsseldorf in Patentverletzungssachen vor.

### 1. Einstweiliges Verfügungsverfahren

Im Bereich des einstweiligen Verfügungsverfahrens nannte Herr Thomas zunächst die Entscheidung „Ausländisches Prozessführungsverbot“ (Urt. v. 07.02.202, I-2 U 25/21 = GRUR 2011, 318). Hier hatte die Verfügungsklägerin neben einem anhängigen Hauptsacheverfahren einen einstweiligen Verfügungsantrag gestellt. Der Antrag war auf rechtliches Gehör gerichtet. Die Klägerin habe vor der Beantragung einer „anti-suit-injunction“ im Ausland sicherstellen wollen, Gelegenheit zur Stellungnahme zu erhalten. Dort war währenddessen noch keine Entscheidung anhängig. Das LG Düsseldorf hatte die einstweilige Verfügung erlassen. Der Zivilsenat hingegen habe den Antrag zurückgewiesen, aber die Möglichkeit einer „anti-anti-suit-injunction“ anerkannt. Der Antrag habe sich laut Herrn Thomas am Rechtsschutzbedürfnis orientiert. Es bedürfe einer Herleitung aus verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Demnach habe der Patentinhaber einen Anspruch auf Zugang zur deutschen Gerichtsbarkeit, welcher nicht beschränkt werden dürfe. Der Inhaber eines standardessentiellen Patents sei währenddessen anderweitig geschützt, so dass ihm ein Abwarten zumutbar sei. Ein Verletzer, der im Ausland eine „anti-suit-injunction“ beantragt, sei nach Ansicht des Zivilsenats als offensichtlich lizenzunwillig

anzusehen und zur Unterlassung zu verurteilen. Im konkreten Fall habe der Zivilsenat dementsprechend keine „anti-anti-suit-injunction“ erlassen, da noch kein Antrag auf Erlass einer „anti-suit-injunction“ bestanden hat und bisher kein Hauptsacheverfahren anhängig war.

Daraufhin kam Herr Thomas auf die Entscheidung „Insulinpumpe“ (Urt. v. 27.05.2021, I-2 U 2/21 = GRUR-RR 2021, 300) zu sprechen. In diesem Urteil ging die Klägerin im Hauptsacheverfahren aus zwei Patenten gegen eine Insulinpumpe vor. Eine Klage war erfolgreich. Die Klägerin hatte im Jahr 2020 allerdings eine abgewandelte Ausführungsform erworben, die nicht vom bisherigen Titel gedeckt war. Daraufhin stellte die Verfügungsklägerin einen Verfügungsantrag wegen der abgewandelten Ausführungsform, gestützt auf ein weiteres Patent, welches die Klägerin bereits innehatte. Problematisch hierbei sei gewesen, dass die abgewandelte Ausführungsform mit sämtlichen Merkmalen dieses Verfügungspatents übereinstimmte. Eine zeitliche Dringlichkeit für das einstweilige Verfügungsverfahren sei hier aus Sicht des Zivilsenats nicht auszumachen gewesen. Die Verfügungsklägerin hätte bereits alle drei Patente gegen die ursprünglich angegriffene Ausführungsform anbringen können. Damit müsse die Antragstellerin auf ein Hauptsacheverfahren verwiesen werden.

### 2. Geschäftsgeheimnisse im Besichtigungsverfahren

Herr Thomas eröffnete den nächsten Themenkomplex der Geschäftsgeheimnisse im Besichtigungsverfahren mit der Entscheidung „Gutachtenherausgabe“ (Beschl. v. 21.09.202, I-15 U 6/21 = GRUR 2022, 75). Derjenige, der das Besichtigungsverfahren einleite, habe grundsätzlich einen Anspruch darauf, dessen Ergebnis zu erfahren. Eine Verweigerung der Herausgabe des Gutachtens komme lediglich dann in Betracht, wenn der Gutachter über seinen Auftrag hinausgegangen sei oder, wie im folgenden Fall, wenn der Antragsgegner Geheimhaltungsinteressen geltend machen könne. Ihn treffe hier die Darlegungslast für das Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen.

Laut dem 15. Zivilsenat sei § 2 Nr. 1 GeschGehG im Besichtigungsverfahren nicht anwendbar, sodass die Feststellung des Vorliegens von Geschäftsgeheimnissen im „Düsseldorfer Verfahren“ nach den bekannten Grundsätzen erfolge. Weiterhin habe der Zivilsenat festgestellt, dass eine noch nicht veröffentlichte Anmeldung betreffend den Besichtigungsgegenstand für sich genommen zu keiner Annahme eines Geschäftsgeheimnisses führe. Ein Vorbenutzungsrecht stehe der Herausgabe des schriftlichen Sachverständigengutachtens nur dann entgegen, wenn dies unstreitig sei oder klar zu Tage trete. Auch eine negative vorläufige Meinung des EPA zum Rechtsbestand des Antragschutzes verhindere nicht die Wahrung der Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners.

### 3. Materielles Patentrecht

Im nächsten Themenkomplex kam Herr Thomas auf das materielle Patentrecht zu sprechen. In der Entscheidung „Montagegrube“ (Urt. v. 15.07.2021, I-15 U 42/20 = GRUR-RR 2021, 421) schützte das Klagepatent eine Montagegrube. Die Beklagte habe ihre Produkte im In-

ternet beschrieben. Die Montagegrube selbst wurde dabei nicht angeboten, sondern wurde lediglich auf diese verwiesen. Entsprechend dem patentrechtlichen Angebotsbegriff liegt ein Angebot vor, wenn eine Nachfrage geschaffen wird, deren Bewilligung in Aussicht gestellt wird. Durch den Verweis auf das Referenzprodukt müsse demnach eine Nachfrage generiert werden. Zusätzlich habe dieser Fall die Frage nach der Sachbefugnis der Klägerin aufgeworfen. Der Abtretung vorheriger Ansprüche durch die Klägerin habe ein Schenkungsvertrag zugrunde gelegen, welcher gem. § 518 Abs. 1 BGB formbedürftig sei. Der Zivilsenat entschied, dass die Abtretung der Annexansprüche dennoch formfrei möglich sei. Weiterhin hat der Zivilsenat festgestellt, dass keine Rückruffpflicht gegenüber gewerblichen Abnehmern erforderlich ist, wenn sichergestellt ist, dass diese die Produkte nicht weiter veräußern.

Herr Thomas setzte seine Darstellung mit der Entscheidung „Trocknungsanlage II“ (Beschl. v. 11.10.2021, I 2 W 16/21 = GRUR-RR 2022, 69) fort. Im Hauptsacheverfahren war zunächst nur ein Titel in Bezug auf ein patentverletzendes Angebot in Deutschland ergangen. Teile des Vertriebs fanden allerdings im Ausland statt. Der Zivilsenat sei im Vollstreckungsverfahren auf die Frage gestoßen, ob eine Auskunft- und Rechnungslegungspflicht auch in Bezug auf die patentverletzende Lieferung ins Ausland bestehe. Grundsätzlich könne der durch eine Lieferung entstandene Schaden adäquat kausal auf ein Angebot zurückgeführt werden. Dies dürfe allerdings nicht dazu führen, dass das Territorialitätsprinzip ausgehebelt werde. Die Lieferung müsse also in Deutschland erfolgen, was hier nicht der Fall gewesen sei. Außerdem könne der Patentinhaber ausschließlich in Bezug auf das Angebot Schadensersatz fordern. Die Höhe des Schadens belaufe sich auf die Lizenz, die für Präsentation und Angebot in Deutschland zu zahlen gewesen wäre.

Ebenfalls in diesen Bereich ordnete Herr Thomas die Entscheidung „Entfernbarer Schutzgruppe“ (Urt. v. 30.09.2021, I-2 U 52/20 = GRUR-RS 2021, 32045) ein. Das Klagepatent umfasste im Bereich der Biochemie drei wesentliche Schutzgegenstände. Hinzugezogen seien drei angegriffene Ausführungsformen. Problematisch war in diesem Fall die Passivlegitimation. Gegen die Beklagte zu 1 mit Sitz in Lettland hatte die Klägerin einen Titel erstritten. Die Beklagte zu 1 hatte die entsprechenden Gegenstände allerdings nicht nach Deutschland geliefert, sondern lediglich angeboten. Herr Thomas erläuterte, dass der Zivilsenat der Beklagten aufgrund ihrer Rolle als Ansprechpartnerin für den Betrieb über ein CE-Kennzeichen einen wesentlichen Tatbeitrag zugeschrieben habe. Folglich sei sie wegen des Vertriebs verurteilt worden. Ein weiteres Problem hatte der Zivilsenat auf Rechtsfolgenseite mit Blick auf das Schlechthinverbot zu lösen. Hierfür sei erforderlich, dass der entsprechende Gegenstand nicht auf andere Weise verwendet werden könne. Im Streitfall gab es wirtschaftlich gesehen eine Alternative, allerdings mit patentverletzendem Charakter. Eine solche Verwendungsmöglichkeit stelle keine sinnvolle Alternative dar.

#### 4. Zwangsvollstreckungsrecht

Das Thema des Zwangsvollstreckungsrechts leitete Herr Thomas mit der Entscheidung „Rückrufvollstreckung I + II“ (Beschl. v. 20.09.2021, I-2 W 18/21 = GRUR 2022, 79; Beschl. v. 24.09.2021, I-2 W 19/21 = GRUR 2022, 81 (Ls.)) ein. Bei der Vollstreckung des Rückrufs stelle sich die Frage nach dem Umfang der Rückrufverpflichtung. Der Rückrufschuldner schulde keinen Erfolg im Sinne eines Rückrufs, sondern eine Handlung zum Zurückholen der Gegenstände. Er dürfe aus Sicht des Zivilsenats in seinem Schreiben darauf hinweisen, dass die Abnehmer selbst zur Rückgabe verpflichtet seien und das Behalten der Vorrichtung eine Patentverletzung darstelle. Es müsse zusätzlich verdeutlicht werden, dass der Rückrufschuldner verpflichtet sei, die Adresse seiner Abnehmer ggf. weiterzuleiten.

Die Belehrung sei in Ausnahmefällen entbehrlich, wenn der Adressat des Rückrufschreibens positive Kenntnis davon habe, welche Verpflichtungen seinerseits bestünden. Allein die Vorlage eines Rückrufschreibens sei für den Patentinhaber aber meist nicht ausreichend. Es sei vielmehr zusätzlich eine entsprechende Adressliste erforderlich.

#### 5. Aussetzungsfragen

Zum Abschluss führte Herr Thomas drei Entscheidungen zum Thema der Aussetzung an. In der Entscheidung „Schiebedach“ (Urt. v. 30.09.2021, I-2 U 15/20 = GRUR-RS 2021, 30324) hatte die Klägerin Klage ausschließlich auf der Grundlage des Patentanspruchs 1 des Klagepatents erhoben. Auch im Nichtigkeitsverfahren hatte sie das Patent ausschließlich in Bezug auf diesen Patentanspruch angegriffen. Das Bundespatentgericht hatte der Klage stattgegeben. Die Klägerin machte anschließend im Nichtigkeitsverfahren Unteransprüche geltend und erhob eine erneute Klage. Nach Ansicht des Zivilsenats hätten die Vertreter des Verletzten grundsätzlich keinen Anspruch darauf, eine zweite Nichtigkeitsklage zu erheben. Etwas anderes gelte, wenn die Teilnichtigkeitsklage selbst durch den Patentinhaber verursacht worden sei. Dann müsse eine Aussetzungsentscheidung nach allgemeinen Grundsätzen getroffen werden, wobei die Unteransprüche allerdings bisher nicht Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens gewesen sein dürften.

Die parallele Entscheidung „Schiebedach II“ (Urt. v. 02.12.2021, I-15 U 53/20 = GRUR-RS 2021, 37601) habe klargestellt, dass eine Aussetzung trotz Nichtigkeits- oder Einspruchsentscheidung möglich sei, wenn die Nichtigkeitsentscheidung evident unrichtig ist und das selbst nicht fachkundig besetzte Verletzungsgericht dies verlässlich erkennen konnte. Trotz der zeitlichen Distanz zur Verkündung der Entscheidung könne der Beklagte nicht geltend machen, das Verletzungsgericht müsse zunächst den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens abwarten. Damit müsse ihm auch nicht die Möglichkeit gegeben werden, darzulegen, dass die Entscheidung evident falsch sei. Der Zivilsenat habe eine Ermessensentscheidung zu treffen, wofür der Verhandlungsschlusszeitpunkt maßgeblich sei.

In der Entscheidung „Laufsohle“ (Urt. v. 21.10.2021, I-2 U 5/21 = GRUR-RS 2021, 34296) hatte die Beklagte erst in zweiter Instanz Nichtigkeitsklage erhoben. Diese stel-



le ein neues Verteidigungsmittel dar, welches zu Lasten der Beklagten ausgelegt werden müsse. Herr Thomas führte an, dass eine Aussetzung nur in Betracht komme, wenn eine Vernichtung in hohem Maße zu erwarten sei, mithin müsse ein gesteigerter Aussetzungsmaßstab zu Lasten der Beklagten gestellt werden.

Im Anschluss an den Überblick über die Rechtsprechung der beiden Oberlandesgerichte erfolgten einige Anmerkungen und Fragen zur erfinderischen Tätigkeit und dem schmalen Schutzzumfang von Patenten. Beide Referenten stellten noch einmal klar, dass das Gericht grundsätzlich an das erteilte Patent gebunden ist.

### Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Referent: Dr. Klaus Bacher

*Jakov Gerber*

Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, präsentierte die „Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht“.

Herr Dr. Bacher ging zunächst auf Fragen der Auslegung des Patents ein. Er begann mit der Entscheidung „Schnellwechsell-dorn“ des BGH zum Stand der Technik (BGH, Urt. v. 02.03.2021, X ZR 17/19). Bei dem Streitpatent handelte es sich um eine Bohrkronen, mit einem lösbaren Dorn in der Mitte. Die Abgrenzung zum Stand der Technik ergab sich aus der Lösbarkeit. Nach dem Ausführungsbeispiel konnte die Bohrkronen durch das Betätigen eines Hebels von der Vorrichtung gelöst werden. Im Nichtigkeitsverfahren wurde eine Vorrichtung entgegengehalten, bei der durch das Lösen von Schrauben die Bohrkronen zu Reparatur- und Wartungszwecken abgenommen werden konnte. Die Bohrkronen lässt sich im Ergebnis abnehmen, was grammatikalisch für die Lösbarkeit ausreichen würde. Das Gericht entschied, dass bei einer solchen Vorrichtung aufgrund der Beschreibung keine Lösbarkeit vorliegt. Der Aufwand, der für die Wartung betrieben werden muss, reiche nicht für einen wie ein Patentanspruch vorgesehenen schnellen Werkzeugwechsel aus. Wichtig sei, für die Heranziehung dieses Argumentes nach Ansicht von Herrn Dr. Bacher, dass die Lösung, von der das Patent sich abgrenzt, sehr konkret in der Beschreibung geschildert wird und dass dann ein Wort, in diesem Fall das Wort „lösbar“, erkennbar im Zusammenhang mit dieser Abgrenzung steht.

Die zweite von Herrn Bacher vorgestellte Entscheidung (BGH Urt. v. 02.02.2021, X ZR 170/18) beschäftigt sich mit der funktionsorientierten Auslegung. Ein Merkmal ist so auszulegen, dass es die Funktion erfüllen kann, die ihm nach der Erfindung und nach der Beschreibung des Streitpatents zukommt. In der Entscheidung ging es um eine Anhängerkupplung, welche nach dem Klagepatent ein Gelenk hatte, welches als Kugelgelenk dreiaxsig schwenkbar war. Damit kann die Kupplung, wenn sie nicht gebraucht wird, weggeklappt werden. Bei der angegriffenen Ausführungsform handelte es sich um eine Anhängerkupplung mit schwenkbarem Gelenk, welches sich ebenso um drei Achsen schwenken ließ. Der Verschwenkweg war allerdings durch Nuten und Verzahnungen fest vorgegeben. Das Oberlandesgericht sah

hierin keine dreiaxsig schwenkbarkeit, weil die drei Achsen nicht gleichzeitig schwenkbar waren, sondern nur im Raum drei Mal eine Achse, um die sich die Kupplung schwingen konnte, gegeben war. Bei einer solchen Ausführung handelt es sich mangels Bewegungsfreiheit nach Ansicht des Oberlandesgerichts nicht um eine dreiaxsig schwenkbarkeit, wie sie der Maschinenbauer verstehen würde. Dies sah der BGH anders. Die dreiaxsig schwenkbarkeit sei aus dem Ausführungsbeispiel zu entwickeln. Dieses zeige auch nur diese dreiteilige Verschwenkbarkeit. Ein anderer Bewegungsablauf gehe aus dem Ausführungsbeispiel nicht hervor. Die Beschreibung des Patents, welche die maximale Beweglichkeit und allseitige Schwenkbarkeit der Vorrichtung beschrieb, stand der Auffassung des Senats nicht entgegen, weil diese lediglich als bevorzugte Ausführungsform bezeichnet war. Das Ausführungsbeispiel hingegen zeigte die Minimalforderung dessen, was als dreiaxsig schwenkbar im Sinne des Streitpatents anzusehen sei.

Im nächsten Abschnitt stellte Herr Dr. Bacher drei Verfahren vor, dies mit Nichtigkeitsgründen befassten.

In der ersten Entscheidung (BGH, Urt. v. 15.12.2020, X ZR 120/18) ging es um Mobilfunk. Es geht darum, wie der Weg beim Versand einer Nachricht durch eine Adressverifikationsanforderung ermittelt wird. Sowohl der Anspruch, als auch die Hilfsanträge 1-9 haben keinen Bestand gehabt. Hilfsantrag 10 beschrieb zusätzlich, dass neben der reinen Adressverifikation vom Nachrichtenserver auch eine Prüfung erfolgt, ob die Warteschlange der Nachrichten an der Zieladresse eine maximale Länge nicht überschritten hat und ob nicht ein anderer Weg für die Zustellung der Nachricht gewählt werden kann. Eingewandt wurde hiergegen, dass das Patent sich auf die Mobilfunkeinrichtung beschränke und dieses nun auf den Nachrichtenserver ausgeweitet werde.

Es gibt, so Herr Dr. Bacher, etablierte Rechtsprechung des Senats die besagt, dass auch wenn formal nur ein Merkmal dazu komme, der Gegenstand des Patents im Nichtigkeitsverfahren nicht zu einem Aliud abgeändert werden dürfe. Dies wäre hier im ersten Moment anzunehmen gewesen, da das Verfahren vom Smartphone auf einen Nachrichtenserver ausgeweitet wurde. Das Gericht sah allerdings bereits im Patent den Nachrichtenserver inbegriffen, weil bereits in Anspruch 1 eine Kommunikation zwischen Endgerät und Server stattfindet, von der das Vorgehen des Versandvorgangs abhängig gemacht wurde. Es könne keinen Unterschied machen, ob lediglich der Weg oder auch der Zustand des Empfängers abgefragt würde, sodass im Ergebnis kein Aliud vorlag und das Streitpatent mithin bestehen blieb. Ob dies bei anderen Sachverhalten im Mobilfunkbereich genauso zu sehen ist, ließ Herr Dr. Bacher offen.

Sodann ging Herr Dr. Bacher zu einem Urteil über, bei dem sich die Frage nach der Inanspruchnahme des Prioritätsrechts stellte. Es ging um ein Patent für einen Bodenbelag aus dem Baustellenbereich, bei dem die Verbindungselemente besonders robust seien. Das infrage stehende Merkmal war ein Langloch, von welchem im Patentanspruch die Rede war. In der Beschreibung war dieses Langloch nicht enthalten war. Dieses war aber in der Figur 5 enthalten. Problematisch war aber, dass

die Figur 5 in der prioritätsbegründenden Schrift nicht enthalten. Das einzige Merkmal, an dem sich die Patentinhaberin festhielt, war die Figur 11, welche einen Querschnitt zeigte, auf welchem zu sehen war, dass das Loch von der linken zur rechten Seite größer war als die Schraube. Die Frage war nun, ob dieser Zeichnung nun zu entnehmen war, wie dieses Loch in der senkrechten Achse aussehen würde. Das Bundespatentgericht war der Auffassung gewesen, es wäre für den Fachmann klar, dass in der Abbildung ein Langloch vorliegen müsse. Der BGH kam zum Schluss, dass nicht erkennbar sei, welche Form das Loch hat. Es könne nicht entnommen werden, ob es sich bei der Abbildung nicht um ein rundes Loch handelt, so Herr Dr. Bacher. Die Überlegungen des Bundespatentgerichts kamen nicht zum Tragen, weil das Bundespatentgericht zusätzliches Wissen eines Fachmannes in die Überlegung mit einbezogen hatte. Dieses sei jedoch für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht ausreichend. Dadurch, dass nur durch Nachdenken durch Heranziehen eines Fachwissens der Zeichnung entnommen werden könne, dass hier ein Langloch vorzuliegen hat, ist die Erfindung nicht mehr offenbart und dementsprechend wurde das Patent für nichtig erklärt, weil es eben im Prioritätsintervall Entgegenhaltungen gab, die der Patentfähigkeit entgegenstanden.

Ähnlich war die nächste von Herrn Bacher vorgestellte Entscheidung (BGH, Urt. v. 14.12.2021, X ZR 109/19) zu einem Verfahren zur in-vitro-Diagnose von bakterieller Pneumonie zusammen mit Herzinsuffizienz. Dabei wird ein Markerstoff verwendet, welcher der Rechtsprechung bereits bekannt sei, Procalcitonin. Es gibt im Patentanspruch zwei interessante Messbereiche, zum einen von 0,01 ng/ml bis 1 ng/ml und zum anderen einen Schwellenwert zwischen 0,03 ng/ml und 0,25 ng/ml. In der Anmeldung lag eben dieser Schwellenwert noch zwischen 0,03 ng/ml und 0,06 ng/ml. Dies wurde als bevorzugte Ausführungsform beschrieben, was sich auch aus einer Vergleichstabelle zu Sensitivität und Spezifität bei unterschiedlichen Schwellenwerten ablesen ließ. Das Patentgericht entschied, dass dieser Schwellenwert nicht offenbart sei. Die Berufung der Beklagten sah der BGH als unbegründet an. Der im Patentanspruch festgelegte Bereich sei in der Anmeldung zwar als Teil eines bevorzugten Ausführungsbeispiels offenbart, andere Bereiche, die ebenfalls in Betracht kommen, seien aber nicht offenbart. Die Tabellen zeigten lediglich Vergleichswerte zur Bestimmung des optimalen Schwellenwerts. Dass sich weitere geeignete Schwellenwerte aufgrund des Fachwissens ermitteln ließen, reicht für eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung nicht aus.

Bei dem nächsten Fall (BGH, Urt. v. 06.04.2021, X ZR 54/19), den Herr Dr. Bacher vorstellte, ging es um einen Stoff, Cerdioxid, der aus Sauerstoff und Cer bestand, das besonders für Kfz-Katalysatoren verwendet werden kann. Der Anspruch 6 beanspruchte Cerdioxid oder Cer-Zirkonium-Mischoxid. In den Ausführungsbeispielen waren jedoch lediglich die Mischformen benannt, wobei zu erkennen war, dass es umso besser sei, je mehr Zirkonium verwendet werde, so Herr Dr. Bacher. Der geringste Anteil an Zirkonium von 25 % entsprach 30m<sup>2</sup>/g, was die Untergrenze der Fläche des beanspruchten Oxids nach dem Anspruch 6 war. Es stellte sich also die Fra-

ge, ob bei Vorliegen eines reinen Cerdioxids ohne Zirkonium-Anteil eine solche Fläche erreicht werden kann und somit ob das Patent hinreichend offenbart ist. Der BGH sah dies hier nicht als offenbart an. Für eine neuheitsschädliche Offenbarung sei erforderlich, dass ein ausführbarer Weg aufgezeigt wird, um ein Erzeugnis mit den beanspruchten Eigenschaften zu erhalten, weil es nicht genüge lediglich einen Anspruch geltend zu machen. Es müsse eine realistische Möglichkeit bestehen unter Heranziehung von Fachwissen das beanspruchte Erzeugnis mit entsprechenden Spezifikationen in die Hände zu bekommen, so Herr Dr. Bacher.

Neuheitsschädlich wäre jedoch weiterhin, wenn der Fachmann am Anmeldetag mit Nacharbeiten mithilfe von fachüblichen Mitteln ein patentgemäßes Cerdioxid hergestellt haben könnte. Die Patentinhaberin versuchte dies auch mithilfe von Versuchsprotokollen zu beweisen. Es wurde ein entsprechendes Ceroxid erzeugt. Allerdings war dies nach Ansicht des BGH nicht mit den zum Anmeldetag üblichen und naheliegender Parametern geschehen, sodass keine neuheitsschädliche Offenbarung gegeben war.

Die nächste Entscheidung (BGH, Urt. v. 14.12.2021, X ZR 107/19) handelte ebenfalls von Procalcitonin, welches bei Patienten mit Ersterkrankung, die keine Infektion ist, vermessen wird, um eine vorbeugende Gabe von Antibiotika bei einem Procalcitonin-Spiegel zwischen 0,02 und 0,25 ng/l vor der Manifestation einer weiteren Erkrankung zu rechtfertigen. Stand der Technik war die Antibiotika-Gabe tendenziell nur bei einem Procalcitonin-Spiegel oberhalb von 0,25 ng/l sowie die Antibiotika-Gabe bei einem Procalcitonin-Spiegel oberhalb von 0,03 bis 0,06 ng/l im Falle einer Infektion von Atemwegen oder Lunge mit assoziierter Herzinsuffizienz. Die Neuheit lag nach Ansicht des Patentgerichts in dem Behandlungszweck der Vorbeugung der Zweiterkrankung. Der BGH entschied hingegen, dass der Gegenstand der erteilten Fassung nicht neu ist, wenn bekannt war, den Wirkstoff bei entsprechenden Symptomen einzusetzen, und weder eine neue Art der Verabreichung gelehrt noch eine neue Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird. Hier machte das Patent die Medikamentengabe an den gleichen Kriterien fest wie der Stand der Technik, sodass keine neue Patientengruppe erschlossen wurde. Die vorgesehene Präventionswirkung ist nach dem Streitpatent eine bloße Folge dieser Vorgehensweise. Damit fehlt es an den Voraussetzungen für die Neuheit.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit fasste Herr Dr. Bacher die anschließenden Urteile lediglich kurz zusammen.

In der Entscheidung BGH, Urt. v. 13.07.2021, X ZR 81/19 ging es um die Veröffentlichung eines Patents über ein Verfahren zu Bereitstellung einer diskontinuierlichen Funkverbindung im Internet. Entgegengehalten wurden vorveröffentlichte Patentdokumente aus einem schriftlichen Vorschlag für die Sitzung einer Arbeitsgruppe auf einem für jedermann abrufbaren ftp-Server des Standardisierungsgremiums 3GPP. Eingewandt gegen die Entscheidung des Patentgerichts, dass die Dokumente vor dem Prioritätstag abrufbar und deshalb Stand der Technik waren, wurde, dass die Unterlagen nur als



zip-Archiv abgespeichert und am Prioritätstag mit Hilfe üblicher Suchmaschinen nicht gefunden werden konnte. Der BGH entschied, dass zum Stand der Technik das gehöre, was in Fachkreisen als Speicherort bekannt ist, wenn die gespeicherten Dokumente über ein Dateiverzeichnis zugänglich sind.

Im nächsten Sachverhalt (BGH Urt. v. 18.01.2022, X ZR 14/20) was nicht klar, ob die Veröffentlichung bei einer Arbeitsgruppe, die über mehrere Tage getagt hat, vor oder nach dem Prioritätstag stattgefunden hat. Erstinstanzlich wurde entschieden, dass eine Veröffentlichung vor dem Prioritätstag nicht bewiesen wurde. Zweitinstanzlich wurde vorgetragen, dass bereits am Rande des ersten Sitzungstages vier Teilnehmer der Arbeitsgruppe die Erfindung zum Thema hatten. Der BGH entschied, dass erstinstanzliche Feststellungen zur Veröffentlichung bindend seien. Dokumente und Informationen, die in einer förmlichen Sitzung einer Arbeitsgruppe präsentiert werden, sind in der Regel der Öffentlichkeit zugänglich. Bei Gesprächen am Rande einer Arbeitsgruppensitzung ist regelmäßig nicht damit zu rechnen, dass der Inhalt einem nicht begrenzten Kreis von Personen zugänglich wird.

Zur Frage, ob auch ein Design Ausgangspunkt für technische Überlegungen sein könne, führte Herr Dr. Bacher die Entscheidung BGH, Urt. v. 20.04.2021, X ZR 40/19 an. Zusammenfassend stellte er fest, dass dies möglich sei, wenn daraus technische Informationen entnehmbar sind. In der Entscheidung, in der es um ein Zahnimplantat ging, sah der BGH allerdings in dem in Betracht kommenden Design keine naheliegende technische Lehre.

Die nächste Entscheidung (BGH, Urt. v. 15.06.2021, X ZR 61/19) handelt von einem Schnellspanner für ein Fahrrad, dessen Besonderheit darin bestand, dass der Klemmhebel sich nach dem Festziehen in einer bestimmten Position frei drehen lässt. Eine solche Vorrichtung war im Stand der Technik aus Werkzeugmaschinen aber nicht bei einem Fahrrad bekannt. Der BGH entschied, dass die Verwendung eines Klemmhebels für das Laufrad eines Fahrrads nicht nahegelegt war. Zwar waren Klemmhebel für Werkzeugmaschinen und Schnellspanner für Fahrräder seit Jahrzehnten bekannt, es bedurfte aber einer zusätzlichen Anregung, das Funktionsprinzip des Klemmhebels auf Schnellspanner für Fahrräder zu übertragen. Bekannte Schnellspanner mit Drehhebel haben dieses Prinzip nicht genutzt. Sonstige Anregungen seien nicht ersichtlich gewesen.

Anders in der folgenden Entscheidung (BGH, Urt. v. 15.06.2021, X ZR 58/19), bei der ein Streitpatent verteidigt wurde, bei dem ein Profil mit Hinterschnitt aus zwei hinterschneidungsfreien Kunststoffformteilen gebildet wurde. Im Stand der Technik bestand ein solches Profil auch aus zwei Teilen: der hinterschnittenen Nut und der Verkleidung. Der BGH sah die Erfindung von daher als naheliegend an. Besondere Schwierigkeiten seien nicht ersichtlich.

Das Gegenbeispiel sei die Stereolithographiemaschine (BGH, Urt. v. 15.07.2021, X ZR 60/19). Stand der Technik war die Bestrahlung von oben oder von unten, wobei bei einer Bestrahlung von unten keine vollflächige Heizplatte verwendet werden konnte. Eine Beheizung über die Trägerplatte war für Geräte mit Strahlung von

unten nicht naheliegend. Der Gegenstand des Streitpatents war patentfähig. Es bestand Anlass, nicht beheizbare Geräte mit unten angeordneter Strahlungsquelle bei Bedarf mit einer Heizung zu versehen. Bei solchen Geräten bestand aber kein Anlass, eine Beheizung über die Trägerplatte oder eine sonstige unten angeordnete Heizplatte vorzusehen. Dass diese Art der Beheizung ein allgemein bekanntes, vielfältig einsetzbares Mittel war, war nicht ersichtlich.

Herr Dr. Bacher ging kurz auf einen Sachverhalt (BGH Urt. v. 26.01.2021, X ZR 24/19) ein, bei dem, wie wohl häufiger, das Patent noch vor der erstinstanzlichen Anhängigkeit abgelaufen war. Es blieb offen, ob der Besichtigungsantrag ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse für die Weiterführung der Nichtigkeitsklage begründet. Die Besorgnis einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem Streitpatent ergibt sich jedenfalls aus der Erklärung der Patentinhaberin.

Im der nächsten Entscheidung (BGH, Urt. v. 24.08.2021, X ZR 59/19) ging es um die Frage, ob ein Teilurteil für einen von mehreren Klägern ergehen kann. Grundsätzlich sei dies nicht möglich, weil mehrere Nichtigkeitskläger notwendige Streitgenossen sind. In der Entscheidung war aber eine Ausnahme zu machen, weil eine Klägerin während des Berufungsverfahrens in Insolvenz gefallen ist und somit gegen sie eine Entscheidung aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht ergehen kann. Ein Teilurteil ohne Abtrennung hat keine anderen Wirkungen als ein Schlussurteil in einem der getrennten Verfahren.

Zudem stellte Herr Dr. Bacher fest, dass nach der Entscheidung (BGH, Urt. v. 03.08.2021, X ZR 71/19) eine in der ersten Instanz nicht verteidigte vollständige Nichtigkeitsklärung des Patents nicht zu einer Beschwerde für das Berufungsverfahren führen könne.

Außerdem wies Herr Dr. Bacher darauf hin, dass nach der Entscheidung BGH, Urt. v. 18.05.2021, X ZR 23/19 eine Rücknahme der Berufung gegen einen Teil der Kläger zur Unzulässigkeit der Berufung führen würde und dass deswegen eine solche Erklärung als unwirksam auszulegen sei. Das Verfahren müsse weiterhin gegen alle Streitgenossen weitergeführt werden.

Als nächstes ging Herr Dr. Bacher auf die Berufung eines Streithelfers ein (BGH, Urt. v. 13.07.2021, X ZR 81/19). Dabei sei wichtig zu beachten, dass jedes Rechtsmittel für sich zu beurteilen ist, wenn der Streithelfer gemäß § 69 ZPO als Streitgenosse der Hauptpartei anzusehen ist. Auf den Streithelfer eines Nichtigkeitsklägers ist § 69 ZPO anzuwenden, sodass anders als sonst die Rechtsmittel einer Partei und ihres Streithelfers keinen einheitlichen Rechtsbehelf bilden.

Zudem hob Herr Dr. Bacher aus der Entscheidung BGH Urt. v. 15.12.2020, XZR 180/18 hervor, dass eine neue Entgegenhaltung im Berufungsverfahren die Gefahr mit sich bringt, dass die Entgegenhaltung wegen mangelhafter Recherche im erstinstanzlichen Verfahren unzulässig sei.

Zum daraufhin angesprochenen Beschluss (BGH Beschl. v. 11.05.2021, X ZR 23/21) hielt Herr Dr. Bacher fest, dass die Einordnung des Patents als standardessentiell für sich gesehen keinen höheren Zuschlag für

Eigennutzung rechtfertige. Maßgeblicher Bemessungsfaktor sei weiterhin der Wert des Patents.

Anders sei dies beim BGH Beschl. v. 14.12.2021, X ZR 26/20 gewesen, bei dem von einer Feststellungsklage, also auf Feststellung der Schadensersatzpflicht, auf eine Klage auf Zahlung von Schadensersatz übergegangen wurde. Maßgeblich ist der Wert bei Klageerhebung bzw. bei Berufungseinlegung. Die Zahlungsklage wurde zwar nach diesen Zeitpunkten erhoben, sie spiegelte jedoch den Wert wider, den das Patent schon bei Beginn des Nichtigkeitsverfahrens hatte. Die teilweise Abweisung der Klage in erster Instanz hatte keinen Einfluss auf den Streitwert.

Herr Dr. Bacher verwies zudem auf den BGH, Beschl. v. 23.02.2021, X ZB 1/18. Es sei zu beachten, dass das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amtswegen fortzusetzen ist ( § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dies gelte auch für Verfahren über eine vom Patentinhaber eingelegte Beschwerde oder Rechtsbeschwerde. Die Beschwerde gegen die Aufrechterhaltung des Patents im Einspruchsverfahren kann nur vor der Entscheidung über die Beschwerde zurückgenommen werden.

Für die Frage danach, unter welchen Voraussetzungen eine übereinstimmende Erledigungserklärung zulässig und wirksam ist, verwies Herr Dr. Bacher auf den BGH Beschl. v. 07.10.2021, X ZB 14/20.

Zuletzt erörterte Herr Dr. Bacher die Entscheidung (BGH, Urt. v. 08.06.2021, X ZR 47/19), bei der die in China ansässige Beklagte patentgemäße Ultraschallwandler an eine in Marokko belegene Produktionsstätte eines in Frankreich ansässigen Automobilherstellers lieferte. Die Klägerin informierte die Beklagte darüber, dass der Automobilhersteller in dieser Fabrik hergestellte Fahrzeuge eines bestimmten Typs mit den von der Beklagten gelieferten Wandlern in Deutschland anbietet und liefert. Der BGH verwies die Sache an das OLG zurück, weil die Lieferung an Werke des Automobilherstellers im Ausland nach deutschem Recht nicht gänzlich unzulässig sei. Der darauf lautende Tenor war deswegen zu weit gefasst. Nicht genügt hat auch der Hilfsantrag, nach dem es der Beklagten untersagt sein sollte, an Dritte zu liefern, „hinsichtlich derer die Beklagte konkrete Anhaltspunkte hat, dass diese nach Deutschland liefern“. Dies würde den Streit in das Vollstreckungsverfahren verlagern. Auch ein Verbot der Lieferung „an R. SAS oder konzernverbundene Unternehmen“ sei zu weit gefasst, weil von der Konzernverbundenheit der Unternehmen noch keine Rückschlüsse darauf gezogen werden könnten, dass diese Werke in Marokko haben. Unproblematisch sei ein Verbot der Lieferung an das Werk X. Nach Ansicht von Herrn Dr. Bacher hätte der Patentinhaber auch mit Sicherheit einen darüberhinausgehenden Anspruch. Wie dieser jedoch ausformuliert sein könne, ließ er allerdings offen.

## Werkstattgespräch am 04. Mai 2022

### Patentwerkstatt – Impulsvortrag zum Stand des Patentwesens

Referent: Dr. Felix Klopmeier, LL.M., Rechtsanwalt bei Lang & Rahmann Rechtsanwälte, Düsseldorf

*Marem-Lisa Athie*

Am Mittwoch, den 04. Mai 2022, hielt Herr Dr. Felix Klopmeier, LL.M., Rechtsanwalt bei Lang & Rahmann Rechtsanwälte in Düsseldorf, im Rahmen des Werkstattgespräches einen Vortrag. Das Thema lautete „Patentwerkstatt – Impulsvortrag zum Stand des Patentwesens“.

Herr Dr. Klopmeier, stellte während dieses Vortrages einige kritische Thesen vor und setzte sich mit unterschiedlichen Thematiken auseinander.

1. Er stellte zunächst die Frage, inwieweit Patente überhaupt ein Vergleichsmaßstab für die Innovationsfähigkeit der Volkswirtschaft sein können. Er warf dabei einen Blick auf die Anmeldungen in Deutschland, Europa und China. Die Anzahl der Anmeldungen würde stetig steigen, aber in der Qualität der Anmeldungen sei kein Unterschied zu erkennen. Bei den Erteilungen stelle sich die Situation anders dar. Zunächst sei in der Amtszeit von Battistelli ein Anstieg an Erteilungen zu verzeichnen gewesen. Im letzten Jahr seien die Erteilungen jedoch um 18% gesunken.
2. Er stellte dann fest, dass auf Grundlage dieser Zahlen deutlich werde, dass jedes Jahr eine große Anzahl von Inhalten an geschützten Techniken, Verfahren und Produkten auf den Rechtsanwender und die Industrie zukomme.
3. Weiterhin ging er im Hinblick auf die Rechtsfolgende auf das Szenario ein, dass ein Mandant ein Produkt auf den europäischen Markt bringen will und sich dafür Rat bei einem Rechtsanwalt einholt. Zunächst müsse dann überprüft werden, ob alle einzelnen Bestandteile des Produktes verwertet werden können. Dafür könne man ein Gutachten in Auftrag geben. Dieses Gutachten müsse den Suchauftrag genau beschreiben. Finde man nichts, so könne man gleichwohl nicht sicher sein, dass das Produkt auf den Markt gebracht werden könne. Aufgrund der Vielzahl der Patente sei damit zu rechnen, dass eine Verletzung auftreten könne, welche man im Vorfeld übersehen habe.
4. Seiner Meinung nach sei es weiterhin eine gewagte These, jemanden, der sich vorher hat anwaltlich beraten lassen, bei der Begründung des Schadensersatzanspruchs vorzuwerfen, dass ihm ein Patent einen Monat nach Erteilung bekannt sein müsse.
5. Auch im Hinblick darauf, dass beim Schadensersatzanspruch auf der Rechtsfolgende dann davon ausgegangen wird, dass der Anspruchsinhaber durch den Schadensersatzanspruch nicht bereichert werden dürfe, scheinen die Anforderungen auf der Tatbestandsseite nicht angemessen.
6. Herr Dr. Klopmeier erläuterte, dass der Unterlassungsanspruch dahingehend ergänzt wurde, dass dieser nun ausgeschlossen sei, wenn die Inanspruchnahme aufgrund besonderer Umstände und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritten zu einer unverhältnismäßigen und durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Dafür gebe es einen angemessenen Ausgleich in Geld, wobei der Schadensersatzanspruch davon unberührt bleibe. Es solle sich bei diesem Ausgleich in Geld aber nicht um eine Lizenzgebühr handeln, de facto wirke er jedoch wie eine Lizenzgebühr.
7. Der Referent stellte diesbezüglich dann die These auf, dass dies dazu führen würde, dass der Patentinhaber nach einem Jahr für die Vergangenheit Schadensersatz verlangen könne, auch wenn bereits ein angemessener Ausgleich in Geld gezahlt wurde, da der Schadensersatzanspruch neben diesem Ausgleich stehe.
8. Herr Dr. Klopmeier ging darauf ein, dass die Patentverwertungsgesellschaften mittlerweile Nachahmer gefunden haben, die zum überwiegenden Teil nicht standardessentielle Patente besitzen und deutlich aggressiver vorgehen als die Patentverwertungsgesellschaften.
9. Dieses Vorgehen habe nichts mehr mit der klassischen Patentverwertung zu tun und es sei nahezu unmöglich, sich dagegen zu wehren. Der Referent sieht die Gefahr, dass sich das Geld und Know-How, welches sich bei der Verwertung der ganzen Mobilfunkpatente gebildet habe, Portfolien zusammenkaufe, die auf Komfort-Gewohnheiten und De facto-Standards bezogen sind, sodass man kaum dagegen vorgehen könne und wieder ganz von vorne beginnen müsse.
10. Er schlug zudem vor, sich gegebenenfalls mit Hilfe von Widersprüchen und vorherigen Nichtigkeitsverfahren gegen die Anmelder zu wehren. Dafür könnten sich interessennahe Industriezweige zusammenschließen und gemeinsam direkt Einsprüche und Widersprüche einlegen. So könne verhindert werden, dass Patentportfolios Ausmaße annehme, gegen die man sich später nicht mehr verteidigen könne.
11. Zuletzt stellte der Referent noch die These auf, dass eine Einleitung von (Nichtigkeits-)Verfahren gegen offensichtlich unsinnige Patente weiterhelfen könne, um damit die Kosten pro Anmeldung nach oben zu treiben und gegen große Patentanmelder vorzugehen.

Über die einzelnen Thesen wurde mit allen Beteiligten jeweils angeregt diskutiert.



## Aktuelles

### Markenrecht

#### 1. „Andorra“ als Unionsmarke nicht eintragungsfähig

Ein Bildzeichen „Andorra“ ist als Unionsmarke für das Fürstentum Andorra nicht eintragungsfähig. Das EuG entschied, dass dem Zeichen keine Unterscheidungskraft zukomme, da es einen Hinweis auf die geografische Herkunft gebe, nicht aber auf die betriebliche Herkunft der mit dem Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zudem habe das Zeichen beschreibenden Charakter, da es lediglich als Bezeichnung für die geografische Herkunft wahrgenommen werde. Das EuG bestätigte damit die Zurückweisung der Eintragung durch das EUIPO.

# Andorra

Quellen: [beck-online.de](https://www.beck-online.de); [Urteil des EuG v. 23.02.2022, T-806/19](https://eur-lex.europa.eu/uri/LEXIS/smartlink/?uri=urisrv:case:C-18/20) (französisch)

#### 2. Keine 3D-Markeneintragung für eos-Lippenbalsam

Niederlage für eos: nachdem der Hersteller des Lippenbalsams bereits im letzten Jahr mit seiner 3D-Markeneintragung für die bekannte Ei-Form gescheitert ist, hat nun auch der EuGH Rechtsmittel gegen die EuG-Entscheidung als unzulässig verworfen. Die Klägerin habe nicht klar und deutlich substantiiert, worin die vom EuG vermeintlich begangenen Rechtsfehler liegen sollen. Das EuG bestätigte im September 2021 die Entscheidung der Beschwerdekammern des EUIPO, die der Auffassung waren, dass eine Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft abzulehnen ist.



Quellen: [Beschluss des EuGH v. 04.02.2022, C-672/21 P](https://eur-lex.europa.eu/uri/LEXIS/smartlink/?uri=urisrv:case:C-18/20); [Urteil des EuG v. 08.09.2021, T-489/20](https://eur-lex.europa.eu/uri/LEXIS/smartlink/?uri=urisrv:case:T-806/19)

#### 3. Ende eines zehnjährigen Streits: Hofbräuhaus und Hofbrauhaus einigen sich

In dem mehr als zehn Jahre andauernden Streit zwischen dem Münchener Hofbräuhaus und dem Dresdener Hofbrauhaus ist eine Einigung erzielt worden. Wie das LG München I mitteilt, sollen die Parteien einen Vergleich geschlossen haben. Nachdem 2011 beim DPMA eine Wort-/Bildmarke „Dresdner Hofbrauhaus“ angemeldet worden war, legte Hofbräu München seinerzeit Widerspruch gegen die Anmeldung ein und beschritt sodann auch den Klageweg. Im Verlauf des Verfahrens vor dem LG München I hatte Hofbräu Mün-

chen argumentiert, gerade bei ausländischen Gästen sei die Gefahr einer Verwechslung besonders hoch, da in vielen Sprachen der Umlaut „äu“ nicht existiere und das bekannte Münchener „Hofbräuhaus“ daher oftmals „Hofbrauhaus“ genannt werde. Das LG München I hatte vorgeschlagen, das Dresdener Hofbrauhaus könnte auf den Wortbestandteil „Hof“ verzichten. Das Dresdener Hofbrauhaus hatte im Gegenzug jedoch vorgeschlagen, das Münchener Hofbräuhaus solle 500.000 Euro für den Verzicht auf eine Markeneintragung zahlen. Dieser Vorschlag wurde letztlich jedoch abgelehnt. Das Verfahren vor dem LG München I ist durch den Vergleich nunmehr beendet. Der Inhalt des nun geschlossenen Vergleichs bleibt angesichts einer Vertraulichkeitsvereinbarung jedoch im Verborgenen.

Quellen: [Ifo.de](https://www.ifo.de), [Pressemitteilung des LG München I v. 10.03.2022](https://www.ifo.de/Pressemitteilung/2022/10.03.2022)

### Patentrecht

#### 4. EU geht vor der WTO gegen China vor

Am 18.02.2022 legte die EU gegen China Beschwerde bei der WTO ein. Streitpunkt ist, dass es europäischen Unternehmern nahezu unmöglich sei ihre Patente vor chinesischen Gerichten zu schützen. Insbesondere betrifft dies Patente aus dem Bereich der standardessentiellen 3G-, 4G- und 5G-Patente, die ohne Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verwendet würden. Dies betrifft unter anderem das chinesische Mobiltelefonunternehmen Huawei. „Patentinhaber, die außerhalb Chinas vor Gericht gehen, werden in China oft mit erheblichen Geldstrafen belegt, wodurch sie unter Druck gesetzt werden, sich mit Lizenzgebühren unter den marktüblichen Sätzen zufrieden zu geben.“ - so die EU Kommission. Problematisch ist dabei nach Ansicht der EU-Kommission, dass ein solches Vorgehen Chinas zur Ausbremsung der Innovation und des Wachstums europäischer Unternehmen führe.

Da dieses Vorgehen nach Ansicht der EU-Kommission gegen das TRIPPS-Abkommen verstößt; wurde nun das WTO-Streitbeilegungsverfahren angestrengt. Im ersten Schritt bedeutet dies, dass eine Konsultation zwischen den Streitparteien stattfindet. Sollte diese nicht erfolgreich sein, würde im Anschluss ein WTO-Panel gebildet werden, welches dann in der Sache zu entscheiden hätte. Die Entscheidung des Panels würde jedoch nur dann Wirkung entfalten, wenn China diese auch akzeptiert und umsetzt.

Quellen: [Pressemitteilung der Europäische Union v. 18.02.2022](https://www.european-council.europa.eu/media/assets/4/4F/2022/02/20220218_EU_Complaint_to_WTO.pdf); [heise.de](https://www.heise.de)

#### 5. US-Patentamt entscheidet über CRISPR-Patent

Das US-Patentamt entschied am 28.02.2022 im lange umstrittenen Verfahren um die CRISPR-Technologie. Das Patent für die Anwendung ging nicht, wie zu erwarten gewesen wäre; an die University of California in Berkeley und die Nobelpreisträgerinnen und Entdeckerinnen der Methode, Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier. Das Patent erhielt das Broad Institute of MIT and Harvard; an dem Herr Feng Zhang als erster zu dem Einsatz der Technologie in eukaryotischen Zel-

len publiziert habe. Prekär an der Entscheidung ist, dass Feng Zhang wohl als Gutachter für den Artikel von Doudna und Charpentier im Science-Magazin von Juni 2012 fungierte, in dem das CRISPR-Verfahren allgemein an Zellen beschrieben wurde. Dafür erhielten Doudna und Charpentier 2020 den Chemie-Nobelpreis. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung von Doudna und Charpentier, im Januar 2013, veröffentlichte Feng Zhang selbst einen Artikel zur Anwendung des CRISPR-Verfahrens in Mäuse- und Menschenzellen (Eukaryotenzellen). Parallel wurden jeweils die Erfindungen zum Patent eingereicht. Dabei wurde der Antrag von Feng Zhang für das CRISPR-Verfahren in Eukaryotenzellen als erstes vom Patentamt Ende 2012 bewilligt. Der Patentstreit lief seitdem. Gegen die Entscheidung des US-Patentamtes kündigten die Nobelpreisträgerinnen an in Berufung zu gehen.

Quelle: [US Patentamt](#); [heise.de](#)

## Urheberrecht

### 6. Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess um „Shape of You“

Der Londoner High Court entschied, dass der britische Popstar Ed Sheeran keine Teile der Melodie von dem Song „Oh Why“ von Sami Chokri (besser bekannt als „Sami Switch“) übernommen habe. Innerhalb der Verhandlung kam es zu einem Privatkonzert, da Ed Sheeran zur Verteidigung die verschiedenen Melodien vorgesungen und gesummt habe. Das überzeugte wohl auch den Richter. Dieser urteilte nämlich, dass es zwar Ähnlichkeiten gebe, aber auch signifikante Unterschiede, weshalb er davon überzeugt sei, dass es zu keiner Kopie von „Oh Why“ gekommen sei. Der Song „Shape of you“ wurde mittlerweile drei Milliarden Mal aufgerufen.

Quelle: [Spiegel.de](#)

### 7. Weiterhin keine Einigung zwischen Google und Corint Media

Im Streit um eine angemessene Zahlung für das Leistungsschutzrecht der Presseverleger gibt es weiterhin keine Einigung zwischen Google und Corint Media. Beide Parteien werfen sich dabei „abwegige Forderungen“ vor. Corint Media fordert weiterhin eine Zahlung von 420 Millionen Euro. Die Lizenzgebühr beziehe sich auf die Nutzung von Überschriften, kurzen Artikelausschnitten und Vorschaubildern von digitalen Presseveröffentlichungen. Google hingegen offerierte ein Angebot über 3,2 Millionen Euro.

Quelle: [urheberrecht.org](#)

### 8. Klärung im Streit um „Keinohrhasen“ und „Zwei-ohrküken“

Die Drehbuchautorin Anika Decker hat ein Recht auf Auskunft über die Gesamteinnahmen aus den Kinofilmen „Keinohrhasen“ und „Zwei-ohrküken“. In der mündlichen Verhandlung vor dem Kammergericht nahm die Produktionsfirma die Berufung gegen das frühere Urteil des Landgerichts Berlin zurück. Damit ist das Teilurteil des LG Berlin (Az. 15 O 296/18) rechtskräftig. Bisher wurde im Wege der Stufenklage allerdings erst über

das Ob eines Zahlungsanspruches entschieden. Mit der Offenlegung der Gesamteinnahmen kann nun über die Höhe des Zahlungsanspruches entschieden werden.

Quelle: [beck-aktuell](#); [lto.de](#)

### 9. Verbot der Zugänglichmachung verlagsgebundener Fachartikel in Forschungsnetzwerken

Mit Urteil vom 31.01.2022 untersagte das Landgericht München I den Betreibern eines Forschungsnetzwerkes das Zugänglichmachen verlagsgebundener Fachartikel über eine Internetplattform.

Auf der betroffenen Internetplattform, auf der sich Wissenschaftler untereinander austauschen und hierzu jeweils Nutzerprofile anlegen können, waren zahlreiche Fachartikel zugänglich gemacht worden. Mehrere Wissenschaftsverlage beriefen sich auf ihre abgetretenen ausschließlichen Rechte, da die Artikel in den jeweiligen Fachzeitschriften der Verlage veröffentlicht wurden.

Quelle: [Pressemitteilung des LG München I vom 04. Februar 2022](#)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

**10. Keine geschützte Ursprungsbezeichnung „Feta“ für Käse, der außerhalb von Griechenland (in Dänemark) erzeugt wird und zur Ausfuhr in Drittstaaten bestimmt ist; Art. 1 Abs. 1, Art. 4, Art. 13 VO Nr. 1151/2012**

[Generalanwältin am EuGH Tamara Čapeta, Schlussanträge v. 17.03.2022, C-159/20](#)

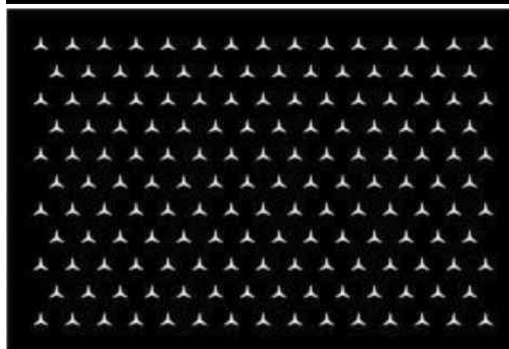
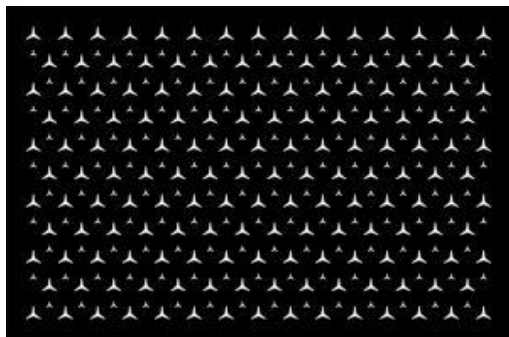
### Leitsatz (red.)

Das Königreich Dänemark verstößt dadurch, dass es die Verwendung des eingetragenen Namens „Feta“ durch dänische Erzeuger für zur Ausfuhr in Drittstaaten bestimmten Käse nicht vermieden oder beendet hat, gegen seine Verpflichtungen aus Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

## EuG

**11. Originäre und derivative Unterscheidungskraft; Kein Abstellen auf tatsächliche Benutzung oder Bekanntheit einer anderen Marke im Rahmen der originären Unterscheidungskraft; Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 UMV**

[EuG, Urt. v. 30.03.2022, T-277/21, u.a. – Daimler/EUIPO](#)



### Leitsätze (red.)

1. Die Struktur von Art. 7 der Verordnung 2017/1001 unterscheidet klar zwischen den originären Merkmalen eines Zeichens und denen, die es durch Benutzung auf dem Markt erwirbt. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung regelt die originäre, Art. 7 Abs. 3 die erlangte Unterscheidungskraft eines Zeichens. Nur bei der Anwendung von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 sind die tatsächliche Benut-

zung eines Anmeldezeichens und seine Bekanntheit zu beurteilen. Denn diese Bestimmung erlaubt die Eintragung einer zunächst nicht unterscheidungskräftigen Marke, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat (Urteil vom 6. Juni 2019, Ortlieb Sportartikel/EUIPO [Darstellung eines achteckigen Polygons], T-449/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:386, Rn. 35).

2. Beruft sich eine Klägerin weder auf Art. 7 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 noch macht sie geltend, dass die Anmeldemarke Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne dieser Bestimmung erlangt habe, so kann sie sich nicht mit Erfolg auf die tatsächliche und konkrete Benutzung der Anmeldemarke berufen und auch nicht auf die Bekanntheit einer anderen, sich von der Anmeldemarke unterscheidenden Marke. Solche Erwägungen sind unerheblich, denn dadurch kommt einer Anmeldemarke keine originäre Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung zu.

## BPatG

**12. Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Individualmarke durch Zusatz; §§ 26 Abs. 3, 106a MarkenG**

[BPatG, Beschl. v. 03.02.2022, 30 W \(pat\) 511/20 – EM blond/EM](#)

### Leitsatz

Wird eine Individualmarke mit einem Zusatz (hier: „QUALITY CERTIFIED“) verwendet, der unter Berücksichtigung der gesamten Produktaufmachung den Eindruck erweckt, es handle sich um eine Zweitkennzeichnung mit der Gewährleistungsmarke eines Zertifizierers des betreffenden Produkts, so stellt dies eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke dar.

**13. Markenfähigkeit „variabler Marken“, Unbestimmtheit der Umgebungsfläche; §§ 32 Abs. 2, 33, 36 Abs. 1, 37 Abs. 1, 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG, §§ 6 Nr. 7, 6b, 12a MarkenV**

[BPatG, Beschl. v. 15.12.2021, 29 W \(pat\) 572/19 – Weißes k auf rotem Grund](#)

### Leitsatz

Einem als „sonstige Marke“ angemeldeten Zeichen, das aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben „k“ in roter - HKS (Z) 13 -, nicht formgebundener Umgebungsfläche als „variabler Marke“ die Markenfähigkeit. Die Anmeldung ist gemäß §§ 37 Abs. 1, 3 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen.



## OLG

### 14. Überkleben einer Marke mit neuer PZN auf Verpackungen von Medizinprodukten; Art. 15 UMG, § 24 MarkenG

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 31.03.2022, 6 U 165/20](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 16.09.2020, 3-8 O 14/20

#### Leitsatz

Das Überdecken einer Marke (hier: im Zuge der Anbringung der neuen PZN) ist grundsätzlich geeignet, die Herkunftsfunktion der Marke zu beeinträchtigen. Indes muss nicht jedes Überkleben der Marke zwangsläufig zu dieser Beeinträchtigung führen. Es ist vielmehr auf die konkrete Gestaltung im Einzelfall abzustellen.

### 15. Markenverletzung durch Messeauftritt unter Benutzung eines Unternehmenskennzeichens; §§ 5 Abs. 2, 14 Abs. 3 Nr. 6, 15 Abs. 2 MarkenG

[OLG Nürnberg, Hinweisbeschl. v. 16.02.2022, 3 U 3933/21](#)

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 07.10.2021, 19 O 149/21

#### Leitsätze

1. Für die Benutzung eines Zeichens in der Werbung als eigenständige markenrechtliche Verletzungsform genügt jede unmittelbar oder mittelbar absatzfördernde Zielrichtung einschließlich bloß imagepflegender oder aufmerksamkeitszeugender Maßnahmen, solange die Zuordnung zu der Art nach bestimmbar Waren/Dienstleistungen möglich ist.
2. Die Präsentation von Produkten auf einer Messe im Inland unter Verwendung eines Unternehmenskennzeichens stellt eine Benutzung des Zeichens in der Werbung dar, ohne dass es darauf ankommt, ob der Aussteller beabsichtigt, den deutschen Markt zu adressieren, oder ob die präsentierten Produkte in Deutschland verkehrsfähig sind.

### 16. Markenmäßige Benutzung einer Wortmarke mit beschreibenden Anklängen; § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG, §§ 3, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO, § 242 BGB

[OLG Nürnberg, Urt. v. 15.02.2022, 3 U 2794/21](#)

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Teilurt. v. 01.07.2021, 19 O 172/21

#### Leitsätze

1. Der beschreibende Charakter einer Marke ergibt sich in erster Linie aus dem Sinngehalt der betreffenden Bezeichnung. Maßgeblich für die Frage, ob der Verkehr das Zeichen nur beschreibend versteht, ist jedoch auch der Kontext, in der die gerügte Benutzungshandlung erfolgte, insbesondere die Einbettung des Zeichens in sein Umfeld.
2. Bei einer Rücknahme der vom Erstgericht nur hinsichtlich der Auskunft entschiedenen Stufenklage in der Berufungsinstanz richtet sich die Kostenentscheidung, auch wenn die Beklagtenpartei der Kla-

gerücknahme nicht zustimmt, in Bezug auf den dennoch wirksam zurückgenommenen Leistungsantrag nach § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Darüber kann das Berufungsgericht im Urteil entscheiden, obwohl die Betragsstufe - weil lediglich das zusprechende Teilverteil über die erste Stufe vom Beklagten angefochten wurde - in erster Instanz anhängig geblieben ist. Eine Rückgabe der Sache an das Landgericht zur Entscheidung über die Kosten der unerledigten Leistungsstufe wäre eine bloße Förmerei.

3. Im Rahmen des für den Streitwert einer Stufenklage zu schätzenden Leistungsbegehrens der Betragsstufe ist zu berücksichtigen, dass Ansprüche auf Schadensersatz über die konkrete Verletzungshandlung hinaus lediglich im Umfang solcher Handlungen gegeben sein können, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt.

### 17. Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung aufgrund einer AdWords-Anzeige; § 15 Abs. 2 MarkenG, § 823 Abs. 1 BGB

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 10.02.2022, 6 U 126/21](#)

Vorinstanz: LG Gießen, Urt. v. 31.05.2021, 8 O 26/20

#### Leitsätze

1. Auch bei einer Werbeanzeige, die bei Google in einem vom generischen Suchergebnis abgetrennten Bereich angezeigt und mit „Anzeige“ gekennzeichnet ist, kann ausnahmsweise ein Hinweis auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber erforderlich sein (EuGH GRUR 2011, 1124 - Interflora/M&S).
2. Verfügt der Markeninhaber über ein Vertriebsnetz, zu dem die Beklagte durch eine Adwords-Anzeige Zugehörigkeit suggerieren könnte, gilt dies allerdings nur, wenn der Verkehr auch Kenntnis von einem derartigen Vertriebssystem hat.
3. Beschränkt sich die Anzeige auf eine allgemeine Bewerbung (hier von „unsichtbaren Zahnspangen“) liegt keine kennzeichenmäßige Benutzung vor.

## LG

### 18. Keine rechtserhaltende Benutzung durch Bewerbung um einen Platz auf dem Oktoberfest; §§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG

[LG München I, Urt. v. 25.02.2022, 33 O 8225/21](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ist durch eine Bewerbung bei der Stadt München für ein Festzelt auf dem jährlich stattfindenden Oktoberfest nicht erbracht. Denn darin ist nur eine nicht ausreichende interne Vorbereitungshandlung zu sehen.
2. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung können weder in der unterbliebenen behördlichen Zulassung zum Oktoberfest noch in der im Jahr 2020 anhaltenden Corona-Pandemie gesehen werden.



## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

**19. Nichtzulassungsbeschwerden und Klageverzicht vom zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten des Klägers; §§ 78 Abs. 1 Satz 3, 128, 306, 544, 555 Abs. 3 ZPO**

[BGH, Urt. v. 14.12.2021, X ZR 147/17 – Verzichtsurteil](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.01.2018, I-2 39/16](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.12.2017, I-2 39/16](#)

Vorinstanz: [LG Düsseldorf, Urt. v. 24.03.2016, 4b O 7/15](#)

#### Leitsätze

- § 306 ZPO findet im Verfahren über eine Nichtzulassungsbeschwerde entsprechende Anwendung. Eine Zulassung der Revision und eine mündliche Verhandlung sind nicht erforderlich (Aufgabe von BGH, Beschluss vom 28. September 2010 - X ZR 112/07, Rn. 3; Urteil vom 16. Juni 1987 - X ZR 102/85, NJW 1988, 210).
- Abweichend von § 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO kann der Klageverzicht in dieser Verfahrenslage auch vom zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten des Klägers wirksam erklärt werden.

**20. Bestimmung des Streitwerts im Nichtigkeitsverfahren; §§ 51 Abs. 1, 40 GKG**

[BGH, Beschl. v. 14.12.2021, X ZR 26/20 - Nichtigkeitsstreitwert IV](#)

Vorinstanz: [BGH, Urt. v. 28.09.2021, X ZR 26/20](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 22.10.2019, 4 Ni 84/17 \(EP\)](#)

#### Leitsätze

- Für die Festsetzung des Streitwerts im Patentnichtigkeitsverfahren sind Wertänderungen, die nach Erhebung der Klage bzw. Einlegung des Rechtsmittels eingetreten sind, grundsätzlich unerheblich. Zu berücksichtigen sind jedoch Erkenntnisquellen, die zwar erst nach dem maßgeblichen Stichtag zutage getreten sind, aber ein neues Licht auf die Wertverhältnisse an diesem Tag werfen.
- Wenn in der Berufungsinstanz des Nichtigkeitsverfahrens nicht mehr über den gesamten erstinstanzlichen Streitgegenstand zu entscheiden ist, kann es angezeigt sein, für die zweite Instanz einen niedrigeren Streitwert festzusetzen. Eine solche Reduzierung ist jedoch in der Regel nicht angemessen, wenn die Unterschiede im Streitgegenstand weder für ein anhängiges oder bereits abgeschlossenes Verletzungsverfahren noch für den sonstigen Wert des Streitpatents von erkennbarer Bedeutung sind.

**21. Neuheit des präventiven Einsatzes eines Wirkstoffes; Artt. 52 Abs. 2 Buchst. a, 54 Abs. 1 EPÜ**

[BGH, Urt. v. 14.12.2021, X ZR 107/19 - Präventive Antibiotikabehandlung](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 23.07.2019, 3 Ni 16/17](#)

#### Leitsatz

Der Einsatz eines Wirkstoffs zur Prävention einer Krankheit, die sich noch nicht manifestiert hat, ist nicht neu, wenn die Kriterien, an deren Vorliegen das Patent die erfindungsgemäße Präventionswirkung knüpft, bereits im Stand der Technik als Kriterien für die Verabreichung des Wirkstoffs herangezogen worden sind, und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 - Memantin).

**22. Verteidigung eines mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents und Ausführbarkeit des Patents durch den Fachmann; §§ 66 Abs. 1, 265 Abs. 2 ZPO; § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG und Art. 83 EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IntPatÜbkG; § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG**

[BGH, Urt. v. 29.03.2022 - X ZR 16/20 - Übertragungsleistungssteuerungsverfahren](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 03.07.2020, 6 Ni 45/16 \(EP\)](#)

#### Leitsätze

- Ein rechtliches Interesse an der Verteidigung eines mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents ergibt sich schon aus der während des Rechtsstreits erfolgten Eintragung als neuer Inhaber des Streitpatents im Patentregister.
- Damit ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, muss die Patentschrift zumindest ansatzweise erkennen lassen, durch welche Mittel und auf welche Weise die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Diesem Erfordernis ist nicht genügt, wenn die Patentschrift lediglich stichwortartig ein abstraktes Ziel vorgibt, ohne auch nur andeutungsweise darüber Aufschluss zu geben, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

**23. Offenbarungsgrundlage für ein Verfahren zur Diagnose; Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ; § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG**

[BGH, Urt. v. 14.12.2021, X ZR 109/19 - Procalcitonin-Schwellenwert](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 01.10.2019 - 4 Ni 23/17 \(EP\)](#)

#### Leitsatz

Eine Patentanmeldung, die Schutz für ein Verfahren zur Diagnose einer bestimmten Erkrankung mit Hilfe eines bestimmten Stoffs als Marker beansprucht und als bevorzugte Ausführungsform die Heranziehung von Schwellenwerten aus einem bestimmten Bereich benennt, bildet keine ausreichende Offenbarungsgrundlage für ein Patent, das einen deutlich weiteren Bereich beansprucht, wenn die Anmeldung keine Hinweise darauf enthält, welche Wertebereiche neben dem als be-

vorzugt angeführten ebenfalls als vorteilhaft in Betracht kommen.

#### 24. Öffentliche Zugänglichkeit innerhalb und außerhalb von Sitzungen des ETSI; Art. 54 Abs. 2 EPÜ

[BGH, Urt. v. 18.01.2022, X ZR 14/20 - CQI-Bericht](#)

Nachinstanz: [BGH, Beschl. v. 08.03.2022 - X ZR 14/20](#)

Vorinstanz: [BGH, Beschl. v. 05.10.2021 - X ZR 14/20](#)

Vorinstanz: [BGH, Beschl. v. 11.05.2021 - X ZR 14/20](#)

Vorinstanz: [BGH, Beschl. v. 11.08.2020 - X ZR 14/20](#)

Vorinstanz: [BGH, Beschl. v. 18.06.2020 - X ZR 14/20](#)

Vorinstanz: [BPatG, Urt. v. 19.09.2019 - 2 Ni 14/17](#)

Vorinstanz: [BPatG, Beschl. v. 26.04.2017 - 2 Ni 14/17](#)

#### Leitsatz

Dokumente und Informationen, die den Teilnehmern eines Treffens einer Arbeitsgruppe des European Telecommunication Standards Institute (ETSI) in einer förmlichen Sitzung präsentiert werden, sind in der Regel der Öffentlichkeit zugänglich. Äußert sich dagegen ein Teilnehmer eines solchen Treffens außerhalb einer Sitzung im Gespräch mit anderen Teilnehmern zu technischen Sachverhalten, muss er regelmäßig nicht damit rechnen, dass diese Informationen einem nicht begrenzten Kreis von Personen zugänglich werden.

#### 25. Gegenstandswert in einem Rechtsbeschwerdeverfahren; § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG

[BGH, Beschl. v. 22.03.2022, X ZB 15/19 - Druckmaterialbehälter](#)

Vorinstanz: [BGH, Beschl. v. 24.08.2021, X ZB 15/19](#)

Vorinstanz: [BPatG, 24.07.2019, 18 W \(pat\) 20/19](#)

#### Leitsatz

Für die Festsetzung des Gegenstandswerts in einem den Rechtsbestand eines Patents betreffenden Rechtsbeschwerdeverfahren kann nicht ohne weiteres der Streitwert eines Verletzungsrechtsstreits herangezogen werden, der auf ein Patent gestützt war, das die Priorität derselben Anmeldung in Anspruch nimmt wie das Streitpatent.

## BPatG

#### 26. KI als Erfinder; § 37 Abs. 1 PatG, § 7 PatV

[BPatG, Beschl. v. 11.11.2021, 11 W \(pat\) 5/21 - „FOOD CONTAINER“](#)

#### Leitsatz

Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Für eine richterliche Rechtsfortbildung mit dem Ziel, auch eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder benennen zu können, besteht mangels Gesetzeslücke kein Raum. Die Regelung des § 37 Abs. 1 PatG hat die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt.

#### 27. Klagehindernis eines Einspruchsverfahren vor dem EPA; § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

[BPatG, Beschl. v. 25.02.2022, 3 Ni 23/20 \(EP\)- Famp-ridin](#)

#### Leitsatz

Zu den Voraussetzungen, bei denen ein Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht beendet ist und damit ein Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 S. 1 PatG vorliegt.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 28. Unionsrechtskonforme Streitwertdeckelung bei Urheberrechtsverletzungen; Art. 267 AEUV, Art. 14. RL 2004/48/EG

[EuGH, Urt. v. 28.04.2022 – C-559/20 – Koch Media GmbH/FU\)](#)

##### Leitsätze

1. Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass die Kosten, die einem Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums für seine Vertretung durch einen Beistand im Hinblick auf die außergerichtliche Durchsetzung dieser Rechte entstanden sind, wie z. B. die mit einer Abmahnung verbundenen Kosten, unter den Begriff „sonstige Kosten“ im Sinne dieser Bestimmung fallen.
2. Art. 14 der Richtlinie 2004/48 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die vorsieht, dass in einem Fall, in dem die Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums von einer natürlichen Person außerhalb ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit begangen wurde, die Erstattung der „sonstigen Kosten“ im Sinne dieser Bestimmung, auf die der Inhaber dieses Rechts Anspruch hat, pauschal auf der Grundlage eines durch diese Regelung begrenzten Streitwerts berechnet wird, sofern nicht das nationale Gericht der Ansicht ist, dass die Anwendung einer solchen Begrenzung unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale des ihm vorgelegten Falles unbillig sei.

#### 29. Vereinbarkeit von Uploadfiltern und Meinungsfreiheit; Art. 17 Abs. 4 Buchst. b, c RL 2019/790/EU

[EuGH, Urt. v. 26.04.2022 – C-401/19 – Republik Polen/](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Aus den Erwägungsgründen 61 und 66 der RL 2019/790/EU ergibt sich, dass es in Anbetracht des Umstandes, dass der Markt für Online-Inhalte immer komplexer geworden ist und es ein breites Zugangsangebot zu geschützten Inhalten gibt, erforderlich ist, für die Anbieter dieser Zugänge ein spezielles Haftungsverfahren vorzusehen, um die Entwicklungen des Markts für die Vergabe von fairen Lizenzen zwischen den Rechteinhabern und den Diensteanbietern zu fördern.
2. Art. 17 Abs. 4 RL 2019/790/EU führt eine spezielle Haftungsregelung für den Fall ein, dass keine Erlaubnis des Rechteinhabers für das Teilen von Online-Inhalten in Form der öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen Zugänglichmachung erteilt wird. In diesem Fall können sich die Dienstleistungsanbieter für das Teilen von Online-Inhalten daher nur unter bestimmten kumulativen Voraussetzungen von ihrer Haftung befreien.

3. Mit dem Erlass der mit Art. 17 RL 2019/790/EU eingeführten Haftungsregelung hat der Unionsgesetzgeber das angemessene Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Rechteinhaber und dem Schutz der Nutzer von Diensten für das Teilen von Online-Inhalten nicht verkannt. Schließlich ist festzustellen, dass die den Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten durch Art. 17 Abs. 4 RL 2019/790/EU auferlegten Verpflichtungen das Recht der Nutzer dieser Dienste auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit nicht unverhältnismäßig einschränken.
4. Art. 17 Abs. 8 RL 2019/790/EU stellt eine zusätzliche Garantie für die Wahrung des Rechts der Nutzer von Diensten für das Teilen von Online-Inhalten auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit auf. Diese Klarstellung bedeutet, dass die Anbieter dieser Dienste nicht verpflichtet sein können, das Hochladen und die öffentliche Zugänglichmachung von Inhalten zu verhindern, die sie im Hinblick auf die von den Rechteinhabern bereitgestellten Informationen sowie etwaige Ausnahmen und Beschränkungen in Bezug auf das Urheberrecht eigenständig inhaltlich beurteilen müssten, um ihre Rechtswidrigkeit festzustellen.
5. Fünftens führt Art. 17 Abs. 9 UAbs. 1 und 2 RL 2019/790/EU mehrere verfahrensrechtliche Garantien ein, die zu den in Art. 17 Abs. 7 und Abs. 8 dieser Richtlinie vorgesehenen Garantien hinzukommen und das Recht der Nutzer von Diensten für das Teilen von Online-Inhalten auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in den Fällen schützen, in denen die Anbieter dieser Dienste trotz der Garantien, die in diesen Bestimmungen vorgesehen sind, dennoch irrtümlich oder ohne Grundlage zulässige Inhalte sperren sollten.

#### 30. Zur Privatkopievergütung für die Bereitstellung von Speicherplatz in einer Cloud; Art. 5 Abs. 2 Buchst. b RL 2001/29/EG

[EuGH, Urt. v. 24.03.2022 – C-433/20 – Austro-Mechana/Strato AG](#)

##### Leitsätze

1. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b 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 der Ausdruck „Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern“ im Sinne dieser Bestimmung die Erstellung von Sicherungskopien urheberrechtlich geschützter Werke zu privaten Zwecken auf einem Server umfasst, auf dem der Anbieter von Cloud-Computing-Dienstleistungen einem Nutzer Speicherplatz zur Verfügung stellt.
2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass er der Umsetzung der Ausnahme im Sinne dieser Bestimmung durch eine nationale Regelung, nach der die Anbieter von Dienstleistungen der Speicherung im Rahmen des Cloud-Computing keinen gerechten Ausgleich für Sicherungskopien leisten müssen, die natürliche

Personen, die diese Dienste nutzen, ohne Erlaubnis von urheberrechtlich geschützten Werken zum privaten Gebrauch und weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke erstellen, nicht entgegensteht, sofern diese Regelung die Zahlung eines gerechten Ausgleichs an die Rechtsinhaber vorsieht.

## BGH

### 31. Auslegung von Verträgen über Kompositionen und Musikproduktionen; § 31 Abs. 5 UrhG, §§ 138, 307 Abs. 3 BGB, § 8 AGBG

[BGH, Urt. v. 21.04.2022 – I ZR 214/20 – Dr. Stefan Frank](#)

Vorinstanz: [OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.08.2020 – U \(Kart\) 10/20](#)

Vorinstanz: [LG, Urt. v. 06.05.2020 – 37 O 43/20](#)

#### Leitsätze

1. Für die Beurteilung, ob Verträge über die Komposition und Produktion von Musik für eine Fernsehserie sowie die Einräumung der Nutzungsrechte an der Musik und deren Verlag wegen eines auffälligen Missverhältnisses von Leistung und Gegenleistung sittenwidrig im Sinne des § 138 Abs. 1 BGB sind, ist auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzustellen. Zu diesem Zeitpunkt nicht absehbare Entwicklungen bleiben außer Betracht.
2. Die in Form Allgemeiner Geschäftsbedingungen in einem Vertrag über die Komposition und Produktion von Musik für eine Fernsehserie sowie die Einräumung der Nutzungsrechte an der Musik vorgesehene Verpflichtung zum Abschluss eines Verlagsvertrags unterliegt nach § 8 AGBG aF (jetzt: § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB) als privatautonome Gestaltung des vertraglichen Leistungsprogramms nicht der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle.

### 32. Keine Nachvergütung für Erbin des Porsche 911 Konstrukteurs; §§ 16, 17, 23 Abs. 1, 24 Abs. 1, 32a Abs. 1 UrhG, Art. 2 Buchst. a RL 2001/29/EG

[BGH, Urt. v. 07.04.2022 – I ZR 222/20 – Porsche 911](#)

Vorinstanz: [OLG Stuttgart, Urt. v. 20.11.2020 – 5 U 125/19](#)

Vorinstanz: [LG Stuttgart, Urt. v. 26.07.2018 – 17 O 1324/17](#)

#### Leitsätze

1. Der Begriff der Nutzung im Sinne von § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG ist dahingehend auszulegen, dass Erträge oder Vorteile aus einer Nutzung, die nicht in den Schutzbereich eines Verwertungsrechts des Urhebers eingreifen, keinen Anspruch gemäß § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG auf weitere angemessene Beteiligung des Urhebers begründen können.
2. Die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zur Abgrenzung der freien Benutzung von der (unfreien) Bearbeitung gelten für Werke im Sinne von § 2 UrhG auch nach der durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 31. Mai 2021

(BGBl. I S. 1204) vorgenommenen Streichung des § 24 UrhG aF und der Änderung des § 23 UrhG in der Sache mit der Maßgabe weiter, dass das Kriterium des „Verblässens“ unionsrechtskonform im Sinne des Kriteriums einer fehlenden Wiedererkennbarkeit der schutzbegründenden eigenschöpferischen Elemente zu verstehen ist.

### 33. Zur Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit; §§ 22, 23 KUG

[BGH, Urt. v. 24.02.2022 – I ZR 2/21 – Tina Turner](#)

Vorinstanz: [OLG Köln, Urt. v. 17.12.2020 – 15 U 37/20](#)

Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 22.01.2020 – 28 O 193/19](#)

#### Leitsätze

1. Wird eine Person durch eine andere Person dargestellt, ist die Darstellung (erst) dann als Bildnis der dargestellten Person anzusehen, wenn der täuschend echte Eindruck erweckt wird, es handle sich um die dargestellte Person selbst, wie dies etwa bei dem Einsatz eines Doppelgängers oder „look-alike“ oder einer nachgestellten berühmten Szene oder Fotografie der Fall sein kann (Fortführung von BGH, Urteil vom 1. Dezember 1999 - I ZR 226/97, GRUR 2000, 715, 716 f. [juris Rn. 21] = WRP 2000, 754 - Der blaue Engel; Urteil vom 18. Mai 2021 - VI ZR 441/19, GRUR 2021, 1222 Rn. 22 bis 27 mwN). Dabei reicht es aus, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Publikums glaubt, es handle sich um die dargestellte Person.
2. In einem solchen Fall kann sich allenfalls die tatsächlich, nicht aber die vermeintlich abgebildete Person darauf berufen, dass es sich um ein auf Bestellung angefertigtes Bildnis im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG handelt. Nur zwischen der tatsächlich abgebildeten Person und dem Künstler kann durch die Umstände bei der Entstehung der Abbildung ein Vertrauensverhältnis entstehen, das der Verbreitung oder Schaustellung des Bildnisses für ein höheres Interesse der Kunst entgegensteht.
3. Die Werbung für eine Show, in der Lieder einer prominenten Sängerin von einer ihr täuschend ähnlich sehenden Darstellerin nachgesungen werden, mit einem Bildnis der Darstellerin, das den täuschend echten Eindruck erweckt, es handle sich um die prominente Sängerin selbst, ist grundsätzlich von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein nicht gerechtfertigter Eingriff in den vermögenswerten Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des prominenten Originals ist mit der Werbung für eine solche Tribute-Show allerdings dann verbunden, wenn der unzutreffende Eindruck erweckt wird, das prominente Original unterstütze sie oder wirke sogar an ihr mit.



## OLG

**34. Urheberrechtswidrige Vervielfältigung von „E-Rechnern“; §§ 23, 69a Abs. 1, Abs. 3 UrhG**[OLG Köln, Urt. v. 29.04.2022 – 6 U 243/18](#)Vorinstanz: [LG Köln, Urt. v. 29.11.2018 – 14 O 175/16](#)**Leitsätze (red.)**

1. E-Rechner sind Computerprogramme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1, § 69a UrhG. Die in der Programmiersprache E geschriebenen Texte enthalten eine Folge von Steuerbefehlen. Mithilfe von Skripten erfolgt die Eingabe von Daten, deren Bearbeitung und die entsprechende Ausgabe von Daten, wodurch die Voraussetzungen für Computerprogramme erfüllt sind.
2. Art. 1 Abs. 3 Computerprogramm-RL (RL 2009/24/EG) beinhaltet eine Harmonisierung der Anforderungen an die Schöpfungshöhe von Computerprogrammen auf einem einheitlichen Niveau. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der „Inkassoprogramm“- und der „Betriebssystem“-Entscheidung steht nicht in Einklang mit der Richtlinie. Diese erfordert auch den Schutz der einfachen persönlichen Schöpfung, der sog. „kleinen Münze“.

**35. Schutzrechte an einem Buchtitel, der als Schlagwort für ein historisches Ereignis steht; §§ 2 Abs. 2, 97 Abs. 1 UrhG**[KG, Beschl. v. 25.03.2022 – 5 U 1032/20 – Curveball](#)Vorinstanz: [LG Berlin, Urt. v. 02.04.2020 – 16 O 118/20](#)**Leitsatz**

Historische Begebenheiten einschließlich der für sie - von wem auch immer - geprägten und damit selbst in die Geschichtswissenschaft eingegangenen Schlagworte können grundsätzlich nicht unter dem Gesichtspunkt des Titelschutzes nach dem Markengesetz monopolisiert werden. Es fehlt regelmäßig an einer Verwechslungsgefahr sich gegenüberstehender, Geschichte wiedergebender Werke. Zum einen erwartet der (informierte) Verkehr nur, dass in diesen Werken die Historie dargestellt wird mit der Folge, dass keine Werkähnlichkeit angenommen werden kann. Zum anderen steht, wenn für ein bestimmtes historisches Ereignis ein bestimmtes Schlagwort geprägt wird, dieses Schlagwort in der Folge als - zusammengefasste, eben schlagwortartige - Beschreibung für dieses historische Ereignis, nicht aber für dessen (erstmalige) werkmäßige Erfassung mit der Folge, dass es an einer Kennzeichnungskraft dieses Schlagwortes für diese werkmäßige Erfassung fehlt.

**36. Zur Auslegung einer nachträglichen Buyout-Klausel; § 31 Abs. 2 UrhG, § 305c Abs. 2 BGB**[OLG München, Urt. v. 24.03.2022 – 29 U 2009/20 – Pummuckl](#)Vorinstanz: [LG München I, Urt. v. 12.03.2020 – 7 O 12731/19](#)**Leitsatz (red.)**

Bestehende Zweifel bei der Auslegung einer Buyout-Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Verwenders.

**37. Kein Urheberrechtsschutz für die äußere Gestaltung des Ur-Käfers; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 24, 32a UrhG**[OLG Braunschweig, Urt. v. 10.03.2022 – 2 U 47/19](#)Vorinstanz: [LG Braunschweig, Urt. v. 19.06.2019 – 9 O 3006/17](#)**Leitsätze (red.)**

1. Die Schutzqualität eines Werkes der angewandten Kunst, welches vor dem Inkrafttreten des UrhG am 01.01.1966 geschaffen wurde, beurteilt sich nicht nach den in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Geburtstagszug“ entwickelten Grundsätzen, sondern nach den strengeren Maßstäben des alten Rechts.
2. Die Gestaltungsfreiheit für Kraftfahrzeuge ist durch die zahlreichen einzuhaltenden technischen Vorgaben grundsätzlich begrenzt. Demnach ist die Umsetzung des Goldenen Schnittes für die Beurteilung der künstlerischen Leistung nicht maßgeblich. Der Goldene Schnitt ist eine seit der Antike bekannte Gestaltungsregel und bezeichnet das Teilungsverhältnis von zwei Größen zueinander. Da Ellipsen, Diagonalen, „goldene Dreiecke“ und „goldene Rechtecke“ sich letztendlich in beliebiger Weise über ausgewählte Objekte legen lassen, ist die Anwendung des Goldenen Schnittes für die Beurteilung der Werkqualität nur sehr eingeschränkt geeignet.
3. Die äußere Gestaltung des Ur-Käfers stellt keine schutzfähige Schöpfung dar.
4. Die freie Benutzung nach § 24 UrhG aF hat zwei Funktionen. Zum einen regelt sie die Grenze zur unfreien Bearbeitung und stellt insoweit eine immanente Beschränkung des Schutzbereichs des Urheberrechts dar. Die nationale Regelung zur freien Bearbeitung nach § 24 UrhG aF unterliegt jedoch nicht dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts, wenn es sich lediglich um eine Schutzrechtsbegrenzung handelt.

**38. (Freie) Bearbeitung des Düsseldorfer Radschlägers; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 23 Abs. 1 S. 2, 24 aF UrhG**[OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.02.2022 – 20 U 254/20](#)Vorinstanz: [LG Düsseldorf, Urt. v. 24.06.2020 – 12 O 288/19](#)**Leitsätze (amtl.)**

1. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat den urheberrechtlichen Werkbegriff als „Eckpfeiler des Urheberrechtssystems“ (so Generalanwalt Szpunar, Schlussanträge vom 2. Mai 2019 in der Rechtssache - C-683/17 - Cofemel/G-Star - zitiert nach juris, Rn. 43 f.) im Rahmen der Anwendung von Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG vom 20. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten

Schutzrechte in der Informationsgesellschaft - InfoSocRL - (ABl. L 167 S. 10) im Wege einer Gesamtanalogie werkartenübergreifend harmonisiert.

2. Für die Frage des hinreichenden Abstandes im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG ist auf die zu § 24 UrhG a.F. entwickelten Kriterien zurückzugreifen (vgl. BT-Drucksache 19/27426, Seite 55 und 78). Danach liegt ein hinreichender Abstand vor, wenn angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werkes verblassen. Es entspricht gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass in der Regel ein Verblassen anzunehmen ist, wenn die dem geschützten älteren Werk entlehnten eigenpersönlichen Züge im neuen Werk zurücktreten, so dass die Benutzung des älteren Werkes durch das neuere nur noch als Anregung zu einem neuen, selbständigen Werkschaffen erscheint.
3. Das neue Werk verfügt allerdings mit dem auf dem Torso der Figur aufgetragenen Herz, durchaus über „schmückendes Beiwerk“. Zuzugeben ist der Berufung, dass die Formgebung beider Werke symmetrisch ist. Insbesondere aufgrund der vorbeschriebenen weichen Formgebung mit ausschließlich geschwungenen Linien erinnert die Gestaltung der Beklagten nur noch entfernt an die das ältere Werk prägende und in ihrem Gesamteindruck eckig wirkende X-Form. Hinzu kommt, dass die Figur im Werk der Beklagten - jedenfalls dann, wenn der Schriftzug waagrecht und damit gut lesbar wahrgenommen wird - nicht auf dem Kopf, sondern seitlich gekippt steht.

### 39. Urheberrechtsschutz für Basissignal von Spielübertragungen; §§ 2, 15, 22 UrhG, Art. 3 RL 2001/29/EG

[OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 14.12.2021 – 11 U 53/21](#)

Vorinstanz: [LG Kassel, Urt. v. 03.05.2021 – 10 O 1957/20](#)

#### Leitsatz

Das Basissignal von Spielübertragungen der UEFA Champions League ist ein urheberrechtsschutzfähiges Werk nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG. Trotz Vorgabe des Ziels, einen möglichst authentischen Eindruck des Spiels zu vermitteln, räumen die vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten dem Bildregisseur hinreichend Raum für eine individuelle gestalterische Prägung ein.

## LG

### 40. Schadensersatz für die unberechtigte Bildnutzung eines Berufsfotografen; §§ 23 Abs. 1 S. 1, 50, 51 UrhG

[LG München I, Urt. v. 20.06.2022 – 42 S 231/21](#)

Vorinstanz: [AG München, Urt. v. 11.12.2020 – 142 C 7805/20](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Das Hinzufügen des Schriftsatzes „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ reicht nicht für eine Bear-

beitung oder andere Umgestaltung im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG aus.

2. Das zitierende Werk kann sich mit dem zitierten Werk nur dann auseinandersetzen („in einen Dialog eintreten“), wenn beide voneinander unterscheidbar sind. Nur so lässt sich das Zitat von einem Plagiat abgrenzen. In Abgrenzung zum unzulässigen Plagiat müssen Parodien, Karikaturen und Pastiches wahrnehmbare Unterschiede zum Originalwerk aufweisen

### 41. Urheberrechtlicher Schutz einer Sandale; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2; 17 UrhG

[LG Köln, Urt. v. 03.03.2022 – 14 O 366/21](#)

#### Leitsätze

1. Schuhmodelle (hier: Sandalen) können als Werke der angewandten Kunst Urheberrechtsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG genießen.
2. Gegen die Annahme eines unionsrechtlich vereinheitlichten Werkbegriffs bestehen – jedenfalls für den Bereich der angewandten Kunst – grundsätzliche Bedenken. Vielmehr sind – unter Berücksichtigung von Art. 17 der Richtlinie 98/71/EG sowie der Prinzipien der begrenzten Einzelmächtigung und der Subsidiarität gemäß Art. 5 EU-Vertrag – die nationalen Gerichte zur Beurteilung der für die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Werken der angewandten Kunst maßgeblichen Gestaltungshöhe und der Werkqualität kompetent. Den nationalen Gerichten – auch wenn man einen einheitlichen, unionsweiten Werkbegriff grundsätzlich anerkennt – steht bei der Anwendung des Werkbegriffs bei den einzelnen Werkarten jedenfalls ein umfassender Beurteilungsspielraum zu.
3. Das Vorhandensein einer Schöpfung, von Individualität und Originalität lässt sich nicht allein aus den objektiven Eigenschaften des jeweiligen Werkes herleiten. Vielmehr sind diese Merkmale anhand ihrer Relation zum konkreten Schaffensprozess zu betrachten. Die Werk-Schöpfer-Beziehung kann weder aus einer einseitigen Betrachtung der Person des Urhebers heraus noch durch Analyse seines Werkes allein adäquat erfasst werden.
4. Maßgeblich ist, nach welchen Regeln der Urheber eines bestimmten Werkes gearbeitet hat, wohingegen keine Rolle spielt, ob er sich dessen bewusst war. Wenn bestehende Regeln vorgeben, wie der Erschaffer eines Produkts auf einem bestimmten Gebiet dieses zu fertigen hat – etwa anhand von erlernten Verarbeitungstechniken und Formgestaltungsregeln – bestehen keine Gestaltungsspielräume mehr, mit der Folge, dass die Entfaltung von Individualität dann nicht mehr möglich ist.
5. Zu einem schöpferischen Werk wird ein Produkt erst dann, wenn der Schöpfer von vorhandenen und praktizierten Gestaltungsgepflogenheiten abweichende Regeln einführt und danach handelt, indem er ein materielles Erzeugnis produziert, das als Beispiel oder Muster für seine selbstgesetzten Regeln dienen kann. Abzustellen ist nicht in erster Linie auf einzelne Gestaltungselemente, sondern

auf den Gesamteindruck, den das Werk dem Betrachter vermittelt.

6. Die technische Bedingtheit eines Produkts durch die Anwendung technischer Regeln und Gesetzmäßigkeiten kann den Spielraum des Gestalters beschränken, wenn eine technische Idee mit einer bestimmten Ausdrucksform zusammenfällt, diese Ausdrucksform technisch notwendig ist und damit schöpferisches Gestalten unmöglich macht. Technische Lehren können Spielräume des Gestalters aber auch erweitern, etwa, wenn dieser sich die kausalen Eigenschaften bestimmter Materialien oder vorhandener Gegenstände gerade zunutze macht, um mit diesen zu experimentieren, sie zu kombinieren und auszuloten, welche Gestaltungsmöglichkeiten sie bieten.
7. Lässt sich ausschließen, dass ein Gestalter vollständig nach vorgegebenen Regeln gearbeitet hat, ist zu folgern, dass er jedenfalls in gewissem Umfang eigene schöpferische Entscheidungen getroffen hat. Dann spricht eine Vermutung dafür, dass er den gegebenen Gestaltungsspielraum tatsächlich genutzt hat, um sein geistiges Produkt hervorzu- bringen.

## Designrecht

### Rechtsprechung in Leitsätzen

#### EuGH

**42. Zuständig im Verletzungsverfahren mit verbundenen Folgeanträgen; Art. 267 AEUV, Art. 82 Abs. 5, Art. 88 Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 Buchst. d VO 6/2002/EG**

[EuGH, Urt. v. 03.03.2022 – C-421/20 – Acacia/BMW](#)

#### Leitsatz

Art. 88 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) sind dahin auszulegen, dass die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte, die mit einer Verletzungsklage nach Art. 82 Abs. 5 der Verordnung Nr. 6/2002 wegen im Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begangener oder drohender Verletzungshandlungen befasst sind, die mit dieser Klage verbundenen Folgeanträge auf Schadenersatz, Auskunftserteilung, Belegherausgabe, Rechnungslegung und Herausgabe der nachgeahmten Erzeugnisse zum Zweck ihrer Vernichtung auf der Grundlage des Rechts desjenigen Mitgliedstaats prüfen müssen, in dessen Hoheitsgebiet die Handlungen begangen worden sind oder drohen, von denen behauptet wird, dass sie das Gemeinschaftsgeschmacksmuster verletzen; dies ist bei einer nach Art. 82 Abs. 5 erhobenen Klage das Recht des Mitgliedstaats, in dem diese Gerichte ihren Sitz haben.

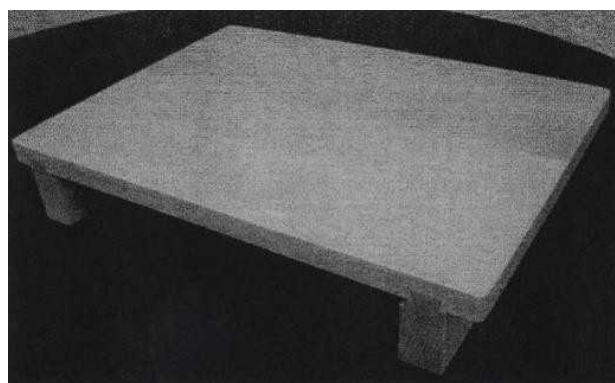
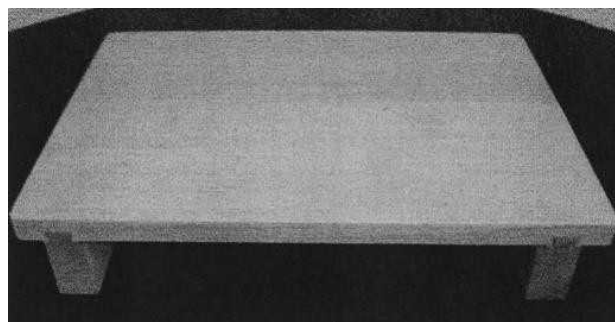
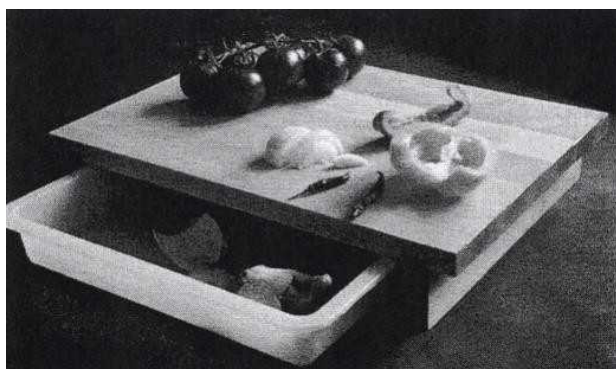
#### BGH

**43. Design-Schutz aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale; §§ 1 Nr. 1, 33 Abs. 1 Nr. 1, 37 Abs. 1 DesignG**

[BGH, Urt. v. 24.03.2022 – I ZR 16/21 – Schneidebrett](#)

Vorinstanz: [OLG München, Urt. v. 17.12.2020 – 29 U 6308/19](#)

Vorinstanz: [LG München I, Urt. v. 23.10.2019 – 21 O 10580/18](#)



#### Leitsätze

1. Die Auslegung eines Designs kann zu dem Ergebnis führen, dass Abweichungen der Wiedergaben bei der Bestimmung des Schutzgegenstands außer Betracht bleiben müssen und der Schutzgegenstand gleichsam aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht (Bestätigung von BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 124/10, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 31] = WRP 2012, 1540 - Weinkaraffe; Beschluss vom 20. Dezember 2018 - I ZB 25/18, BGHZ 220, 344 [juris Rn. 17] - Sporthelm; Beschluss vom 20. Dezember 2018 - I ZB 26/18, GRUR 2019, 835 [juris Rn. 31] = WRP 2019, 1032 - Sportbrille). Das gilt auch dann, wenn eine Darstellung Elemente enthält, die auf den anderen Darstellungen nicht zu sehen sind, so dass das in den anderen Darstellungen zu sehende Erzeugnis vollständig in der einen Darstellung enthalten ist.
2. Die Auslegung eines Designs kann ergeben, dass sich der Schutzgegenstand aus mehreren Gegenständen zusammensetzt, die nach der Verkehrsauffassung ein einheitliches Erzeugnis - ein sogenanntes Kombinationserzeugnis - bilden. Dies liegt insbesondere dann nahe, wenn die abgebildeten Einzelgegenstände ästhetisch aufeinander abgestimmt sind und miteinander in einem funktionalen Zusammenhang stehen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 124/10, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 32] - Weinkaraffe). Die Auslegung kann auch lediglich aufgrund einer dieser Eigenschaften - gegebenenfalls unter Einbeziehung weiterer Umstände - zur Annahme eines Kombinationserzeugnisses führen. Maßgeblich ist, welchen Schutzgegenstand die Fachkreise des betreffenden Sektors aus den Darstellungen und den weiteren aus dem Register ersichtlichen Informationen entnehmen.
3. Im Fall eines Kombinationserzeugnisses ist ein isolierter Schutz für die Komponenten des Kombina-



tionserzeugnisses - ohne eine gesonderte Anmeldung - ausgeschlossen, weil das Designrecht keinen Schutz für Teile oder Elemente eines eingetragenen Designs kennt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 124/10, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 28 und 35 bis 40] - Weinkaraffe).

4. Führt die Auslegung nicht zu einem hinreichend klaren Ergebnis und bleibt offen, ob Schutz für einen Einzelgegenstand oder ein Kombinationserzeugnis beansprucht wird, geht die Unklarheit zu Lasten des Anmelders und ist das Design nichtig.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### Lauterkeitsrecht

#### OLG

#### 44. Keine wettbewerbliche Eigenart der sog. Spinfinish-Lösungen

[OLG Köln, Urt. v. 18.06.2021 – 6 U 158/20](#)

Vorinstanz: [LG, Urt. v. 18.11.2020 – 84 O 93/16](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Die besondere Zusammensetzung und Herstellungsweise von sogenannten Spinfinish-Lösungen für die Textilindustrie zur chemischen Vorbehandlung von Viskosefasern können keine wettbewerbliche Eigenart begründen, wenn die Rezeptur einem Geschäftsgeheimnis unterliegen soll.
2. Das Angebot gegenüber einem Kunden, bei den eigenen Produkten handele es sich um „dieselben oder die gleichen Produkte mit denselben chemischen Eigenschaften“ wie bei den Konkurrenzprodukten, kann sich als unlauterer Werbevergleich im Sinne des § 6 II Nr. 4 UWG und als unlautere Rufausbeutung im Sinne des § 4 Nr. 3b UWG darstellen.

#### 45. Kein Verlust der wettbewerblichen Eigenart durch den zeitgleichen Markteintritt eines Nachahmers

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.02.2022 – 6 U 202/20](#)

Vorinstanz: [LG Frankfurt, Urt. v. 18.11.2020 – 2-6 O 78/20](#)



Produkt der Klägerin



Produkt der Beklagten

#### Leitsätze (red.)

1. Der Vertrieb der Nachahmung einer „Plastikuhr“ kann trotz markenähnlicher Kennzeichnung eine mittelbare Herkunftstäuschung auslösen, wenn dem Verkehr bekannt ist, dass z.B. für Mode- und Sportartikelhersteller Uhren in Lizenz hergestellt werden und Kooperationen mit Künstlern im Uhrenmarkt nicht unüblich sind.
2. Zwei Abmahnungen desselben Verletzers wegen Nachahmung desselben Uhrenmodells auf einer Internetplattform können dann eine Angelegenheit im Sinne von § 15 Abs. 2 RVG darstellen, wenn die nochmalige Überprüfung des Angebots des Verletzers sich noch als Folge der ersten Verletzung darstellt. Dem steht auch nicht ein zeitlicher Abstand von fast zwei Monaten entgegen.
3. Während der Kläger, der wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz beansprucht, zu seinem Produkt und dessen Merkmalen, die seine wettbewerbliche Eigenart begründen, konkret vortragen muss, trifft den Beklagten die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsachen, die eine an sich bestehende wettbewerbliche Eigenart schwächen oder entfallen lassen. Danach ist es Sache des Beklagten, zum wettbewerblichen Umfeld des in Rede stehenden Produkts vorzutragen und die Marktbedeutung von Produkten darzulegen, mit denen er die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Produkts in Frage stellen will.
4. Eine bestehende wettbewerbliche Eigenart geht nicht schon dadurch verloren, dass andere Nachahmer mehr oder weniger gleichzeitig auf den Markt kommen. Andernfalls könnte sich jeder Nachahmer auf die allgemeine Verbreitung der Gestaltungsform durch die anderen Nachahmer berufen und dem betroffenen Hersteller des Originals würde die Möglichkeit der rechtlichen Gegenwehr genommen. Für den Einwand, die wettbewerbliche Eigenart sei nachträglich durch Annäherungen im Marktumfeld entfallen, genügt daher die Auflistung von Vergleichsobjekten nicht; erforderlich sind auch Angaben zu Umfang und Zeitraum des Vertriebs.

**46. Unlautere Nachahmung von Rahmenmodulen**

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 31.03.2022 – 6 U 191/20](#)

Vorinstanz: LG Frankfurt, Urt. v. 07.10.2020 – 2-6 O 364/19

**Leitsätze (red.)**

1. Bei der Frage nach dem Gegenstand des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes ist von der Verkehrsauffassung auszugehen. Ebenso bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung, ob eine Gesamtheit von Erzeugnissen Schutz genießt, weil ihr als solche wettbewerbliche Eigenart zukommt.
2. Es ist Sache der Beklagten, zum wettbewerblichen Umfeld des in Rede stehenden Produkts vorzutragen und die Marktbedeutung von Produkten dazulegen, mit denen sie die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Produkts in Frage stellen wollen.
3. Der Unionmarkenbestandteil „clever frame“ für Bauelemente ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

**LG****47. Unlautere Nachahmung einer Saftflasche**

[LG Hamburg, Urt. v. 13.01.2022 – 312 O 294/21](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Eine Gefahr der Herkunftstäuschung im weiteren Sinne kann aufgrund einer jedenfalls bis vor kurzem und teilweise möglicherweise noch bestehenden Vertriebssituation bestehen, wenn der Verkehr von einer Verbindung der Parteien trotz einer neuen Herstellerkennzeichnung ausgeht.
2. Es stellt keine abändernde Benutzung einer Marke dar, wenn die transparente Flasche bei Benutzung durch die Farbe des enthaltenen Safts farbig wirkt. Denn ersichtlich ist eine für Fruchtsaftgetränke eingetragene transparente Flasche dazu gedacht, Säfte, die regelmäßig farbig sind, aufzunehmen.
3. Die Nutzung der angegriffenen Flaschen erfolgt markenmäßig, denn die Saftflaschen im Markt sind in Proportionen und Etikettierung völlig anders gestaltet.

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

## Jetzt bewerben für den LL.M. 2022/2023!

Die Bewerbungsfrist für den weiterbildenden LL.M.-Studiengang im Gewerblichen Rechtsschutz für das Studienjahr 2022/2023 endet am 31. August 2022.

## Werkstattgespräche

Über Referenten und Themen künftiger Veranstaltungen informieren wir Sie auf unserer Homepage ([www.gewrs.de](http://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](mailto:info@gewrs.de) anmelden.

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

## [www.duesselder-archiv.de](http://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.

## [dusIP.de](http://www.dusip.de) - Der IP-Blog des CIP

Im April 2021 ist der neue Blog des CIP zum Gewerblichen Rechtsschutz gestartet. Dort finden Sie Beiträge aus Wissenschaft und Praxis zu Rechtsprechung, Gesetzesvorhaben und anderen aktuellen Themen des Geistigen Eigentums.

Besuchen Sie uns auf [www.dusip.de](http://www.dusip.de)!



## CIPLit

### Impressum

<b>Herausgeber:</b>	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf (Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)
<b>V.i.S.d.P.:</b>	Prof. Dr. Jan Busche
<b>Text CIPReport:</b>	<b>Marken- und Domainrecht:</b> Tobias Lantwin <b>Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht:</b> Jakov Gerber <b>Urheber- und Designrecht:</b> Lars Wasnick <b>Wettbewerbsrecht:</b> Dr. Linn-Karen Fischer
<b>Layout:</b>	Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky, Joana Janmaat
<b>Adresse:</b>	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität, Universitätsstrasse 1 40225 Düsseldorf
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.gewrs.de">www.gewrs.de</a>
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:info@gewrs.de">info@gewrs.de</a>
<b>ISSN:</b>	1864-2586