ISSN: 1864-2586 2-3/2023

CIPReport

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

Aus dem Inhalt

Beitrag

Zum Start des einheitlichen Patentgerichts (UPC) S. 25

Neues und Altes zur Geschichte der öffentlichen Wiedergabe S. 27

Aktuelles

Werkstattgespräch: Der Schutz grafischer Gebrauchsgestaltungen - zum Schutz grafisch-kommunikativer Gebrauchsformen durch das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht S. 32

Werkstattgespräch: Der Covid-Patentcomplex oder: Einmal im Leben Geschichte in Echtzeit erleben S. 35

Rechtsprechung

Markenverwendung auf Modelspielzeugen; § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG S. 60

Widerlegung der erfinderischen Tätigkeit; Art. 56 EPÜ S. 62

Unzulässiges Anbieten eines Internet Protocol Television zur Aufnahme geschützter Werke; Art. 3, Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL) S. 66

Zur Panoramafreiheit für Drohnenaufnahmen; §§ 16, 17, 59 Abs. 1 S. 1 UrhG S. 69

Mittelbare Herkunftstäuschung; § 4 Nr. 3a UWG S. 78

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** herunter geladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

CIP

www.gewrs.de

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (1/4)

CIP Report Inhalt

Beitrag

1. Zum Start des einheitlichen Patentgerichts (UPC)
2. Neues und Altes zur Geschichte der öffentlichen Wiedergabe

Werkstattgespräch

3. Der Schutz grafischer Gebrauchsgestaltungen - zum Schutz grafisch-kommunikativer Gebrauchsformen durch das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
4. Der Covid-Patentcomplex oder: Einmal im Leben Geschichte in Echtzeit erleben

Patentrechtstage

5. Europäisches Patentsystem und UPC
6. Patente in der Rechtspraxis
7. Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem
8. Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA
9. Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
10. Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen
11. Aktuelle Rechtsprechung des BGH

Aktuelles

12. Smarte Lautsprecher: Google muss Sonos Millionen für Patentverletzung zahlen
13. EPA in Kritik
14. Smartphones: Nokias Patentklage erfolgreich – Vivo vor dem Aus?
15. Zahl der Patentanmeldungen in Deutschland sinkt

Beitrag

Allgemeines

Rechtsprechung in Leitsätzen
LG

16. Marken- und lauterkeitsrechtliche Ansprüche wegen der Gestaltung eines Flaschenetiketts; § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG, § 4 Nr. 3b UWG
LG Hamburg, Urt. v. 13.01.2022, 312 O 294/21

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (2/4)

MarkenrechT

Rechtsprechung in Leitsätzen
BGH

17. Markenverwendung auf Modelspielzeugen; § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG
BGH, Urt. v. 12.01.2023, I ZR 86/22 – DACHSER

18. Patentanwaltskosten; Art. 3 Abs. 1, Art. 14 Richtlinie 2004/48/EG; § 125e Abs. 5, § 140 Abs. 4 MarkenG
BGH, Beschl. v. 13.10.2022, I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VII

19. Duldung und Verwirkung; Art. 8 Abs. 2 und 4, Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (Gemeinschaftsmarken-VO), Art. 9 Abs. 1 und 2 Richtlinie 2008/95/EG (Marken-RL), § 21 Abs. 1 und 2, § 125b Nr. 3 MarkenG
BGH, Urt. v. 26.01.2023, I ZR 56/19 – HEITEC III

Patentrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen
EPA

20. Berufen auf technische Wirkung für erfinderische Tätigkeit; Art. 56, 113, 117, 125 EPÜ
EPA (Große Beschwerdekammer), Urt. v. 23.03.2023, G 2/21 - Insecticide compositions

BGH

21. Anhörungsrüge; § 321a ZPO
BGH, Beschl. v. 16.05.2023, X ZR 112/20 – mobile Anzeigevorrichtung

22. Offenbarung einer Lehre für die Festlegung eines Skalierfaktors für die Modulations-und Codierparameter eines Datenkanals; Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG
BGH Urt. v. 28.02.2023, X ZR 23/21 – Skalierfaktor

23. Widerlegung der erfinderischen Tätigkeit; Art. 56 EPÜ
BGH, Urt. v. 31.01.2023, X ZR 19/21 – Staubsauger

24. Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage nach Entfall des Klagehindernisses; §§ 81, 119 PatG
BGH, Urt. v. 31.01.2023, X ZR 73/22 – Zirkoniumoxid und Ceroxid Zusammensetzung

25. Konkrete Erwiderungspflicht und Erschöpfung; § 138 Abs. 4 ZPO, § 14 PatG
BGH, Urt. v. 24.01.2023, X ZR 123/20 – CQI-Bericht II

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (3/4)

BPatG

26.Zu den Anforderungen an eine unbedingte Bürgschaft; § 108 Abs. 1 S. 2 ZPO, § 81 Abs. 6 PatG
BPatG, Beschl. v. 14.03.2023, 3 Ni/22 (EP)

OLG

27. Anforderungen an Warnhinweise zur Vermeidung einer mittelbaren Patentverletzung und Beweislast; § 10 Abs. 1 PatG, § 138 Abs. 4 ZPO
OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.05.2023, 15 U 57/22 – Kunststoffkante

28. Kein gesicherter Rechtsbestand des Verfügungspatents bei Widerruf des Stammpatents und erfinderische Tätigkeit; §§ 935, 940 ZPO, Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG, Art. 56 EPÜ
OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.02.2023, 2 U 116/22 – Fumarsäureester

LG

29. Gerichtlicher Geheimnisschutz bei Vertraulichkeitsvereinbarungen; § 145a PatG, §§ 16, 20 GeschGehG
LG Mannheim, Beschl. v. 14.04.2023, 7 O 91/22 – Geheimnisschutzanordnung II

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

30. Unzulässiges Anbieten eines Internet Protocol Television zur Aufnahme geschützter Werke; Art. 3, Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
EuGH, Urt. v. 13.07.2023, C-426/21 – Ocilion IPTV Technologies

31.Zustimmungseinholung für Satellitenbouquet-Anbieter bei grenzüberschreitender Programmverbreitung über Satelliten; Art. 1 Abs. 2 RL 93/83/EWG (Satelliten- und Kabel-RL)
EuGH, Urt. v. 25.05.2023, C-290/21 - AKM

32. Nachweispflichten für die Rechtsinhaberschaft bei Geltendmachung eines Auskunftsanspruch; Art. 4, Art. 8 Abs. 1 RL 2004/48/EG (Durchsetzungs-RL)
EuGH, Urt. v. 27.04.2023, C-628/21 – Castorama Polska/Knor

33. Öffentliche Wiedergabe von Musik an Bord eines Passagierflugzeugs; Art. 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL), Art. 8 Abs. 2 RL 2006/115/EG (Vermiet- und Verleih-RL)
EuGH, Urt. v. 20.04.2023, C-775/21, C-826/21 – Blue Air Aviation

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (4/4)

34. Schlussantrag des Generalanwalts (Anthony Michael Collins) zum Vervielfältigungsrecht für Sendeunternehmen an der Aufzeichnung ihrer Sendung; Art. 2 lit. e), Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (Infosoc-RL)
v. 13.07.2023, C-260/22

35. Schlussantrag der Generalanwältin (Laila Medina) zur Gemeinfreiheit und zum Zugang zu Dokumenten der europäischen Organe; Art. 4 Abs. 2 VO 1049/2001/EG (Transparenzverordnung)
v. 22.06.2023, C-588/21 P

36. Schlussantrag des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur kollektiven Rechtswahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten; Art. 3 Abs. 2 RL 2000/32/EG, Art. 16 Abs. 1, 2 RL 2006/123/EG (Dienstleistungs-RL), Art. 5 RL 2014/26/EU (Kollektive Wahrnehmungs-RL)
v. 25.05.2023, C-10/22

BGH

37. Schutzbereich und Schutzumfang des urheberrechtlichen Werkschutzes bei angewandter Kunst; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 12, 15, 16, 17 UrhG, Art. 2 lit. a) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
BGH, Urt. v. 15.12.2022, I ZR 173/21 – Vitrinenleuchte

OLG

38. Vertragswidrige Löschung von Metadaten eines Lichtbildes stellt keine unbefugte öffentliche Zugänglichmachung dar; §§ 95a Abs. 1, 3, 95c Abs. 1, 19a UrhG
OLG Köln, Urt. v. 02.06.2023, 6 U 17/23 – Metadaten

39. Schöpfungshöhe einer Moschee-Fassade als Werk der Baukunst; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 14 UrhG
OLG Köln, Urt. v. 02.06.2023, 6 U 162/22 – Moschee-Vordach

40. Kein urheberrechtlicher Schutz anwaltlicher Schriftsätze; §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 7, Abs. 2 UrhG, § 299 Abs. 2 ZPO
OLG Düsseldorf, 15.05.2023, 3 Va 2/23 – Anwaltsschriftsatz

41. Zur Panoramafreiheit für Drohnenaufnahmen; §§ 16, 17, 59 Abs. 1 S. 1 UrhG
OLG Hamm, Urt. v. 27.04.2023, 4 U 247/21 – Drohnenaufnahmen

42. Werkqualität eines Terassenheizstrahlers; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 16, 17 UrhG
OLG Hamburg, Urt. v. 30.03.2023 – 5 U 77/21

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (4/4)

43. Täterschaftlicher Haftung eines Betreibers einer Sharehosting-Plattform; §§ 15 Abs. 2, Abs. 3, 19a, 85, 97 UrhG
OLG Hamburg, Urt. v. 23.03.2023, 5 U 128/17 – Uploaded IV

44. Öffentliche Wiedergabe und Innominatfall durch Verknüpfung eines Amazon-Angebots mit rechtsverletzenden Bildern; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, 15 Abs. 2, 19a, 72 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
OLG Köln, Urt. v. 24.02.2023, 6 U 137/22 – Bildband

45. Parodierende Auseinandersetzung eines Lichtbilds nach Verfielfältigung und öffentlicher Zugänglichmachung über eine Instagramm-Story; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, 16, 19a, 50, 51, 51a UrhG, Art. 5 Abs. 3 lit. k) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 02.02.2023, 11 U 101/22 – Post vom Anwalt

46. Keine öffentliche Wiedergabe in Pflegeheim bei Weiterleitung von Rundfunkprogrammen über eine eigene Satellitenempfangsanlage; §§ 15 Abs. 3, 20, 20b Abs. 1, Art. 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
OLG Zweibrücken, Urt. v. 26.01.2023, 4 U 101/22 – Seniorenwohnheim

47. Urheberrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen Plattformbetreiber YouTube wegen hochgeladener Musikaufnahmen; §§ 15 Abs. 2, 19a, 85 UrhG, § 7 UrhDaG, Art. 3 Abs. 1, 2 lit. a), lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
OLG Hamburg, 12.01.2023, 5 U 22/19 – Gregorian - Holy Chants

48. Öffentliche Wiedergabe nach Weiterleitung des Sendesignals in einer Senioreneinrichtung; §§ 15 Abs. 3, 20, 20b Abs. 1, Art. 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)
OLG Dresden, Urt. v. 10.01.2023, 14 U 1307/22 – Seniorenzentrum

LG

49. Urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Sandalen als Werke angewandter Kunst; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 16, 17, 23 UrhG
LG Köln, Urt. v. 11.05.2023, 14 O 121/22; Urt. v. 23.02.2023, 14 O 39/22, 14 O 41/22

50. Anforderungen an einen wirksamen technischen Kopierschutz beim Download von YouTube-Videos; § 95a Abs. 1, Abs. 2 S. 1 UrhG
LG Hamburg, Urt. v. 31.03.2023, 310 O 316/21

Zitiervorschlag: Autor / Gericht, CIPR 2023, Seitenangabe

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (4/4)

51. Keine Rechtsverletzung einer urheberrechtlich geschützten Fototapete durch Veröffentlichung eines Lichtbildes; §§ 15, 16, 17, 19a UrhG
LG Düsseldorf, Urt. v. 08.03.2023, 12 O 129/22

52. Täterschaftliche Haftung von DNS-Resolver bei Urheberrechtsverletzung auf Websites; §§ 15 Abs. 2, 19a, 85 Abs. 1 S. 1 UrhG, Art. 3 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL), §§ 2 Nr. 1, 7 Abs. 4, 8 TMG
LG Leipzig, Urt. v. 01.03.2023, 05 O 807/22

53. Öffentliche Zugänglichmachung eines Aktfotos durch Facebook-Post; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, 16, 19a UrhG
LG Köln, Urt. v. 02.02.2023, 14 O 48/22

54. Kein urheberrechtlicher Schutz von Jackengestaltungen; § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG
LG Hamburg, Urt. v. 13.01.2023, 308 O 242/20

Designrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

55. Ausschließlich technische Bedingtheit eines Gemeinschaftsgeschmackmusters; Art. 8 Abs. 1, Art. 10 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)
EuGH, Urt. v. 02.03.2023, C-684/21 - Papierfabriek Doetinchem

56. Auslegung der Sichtbarkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse bei bestimmungsgemäßer Verwendung; Art. 3 Abs. 3, Abs. 4 RL 98/71/EG (Design-RL)
EuGH, Urt. v. 16.02.2023, C-472/21 – Monz Handelsgesellschaft International

EuG

56. Schonfrist des Art. 7 Abs. 2 GGV auch bei rückwirkender Rechtsnachfolge des Geschmacksmusterentwerfers; Art. 5, Art. 6, Art. 7 Abs. 2 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)
EuG, Urt. v. 26.04.2023, T-757/21

BGH

57. Anforderungen an die Prüfung der ausschließlich technischen Bedingtheit; Art. 8 Abs. 1 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)
BGH, Urt. v. 09.03.2023, I ZR 167/21 – Tellerschleifgerät

Zitiervorschlag: Autor / Gericht, CIPR 2023, Seitenangabe

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Inhaltsverzeichnis (4/4)

OLG

58. Schutzfähigkeit von Teilen einer Autokarosserie; Art. 3 lit. a), lit. c), Art. 4 Abs. 1, Art. 10 Abs. 1 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)
OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.02.2023, 20 U 124/17 – Front Kit II

Lauterkeitsrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

59. Mittelbare Herkunftstäuschung; § 4 Nr. 3a UWG
BGH, Urt. v. 26.01.2023, I ZR 15/22 – KERRYGOLD

OLG

60. Nachahmungsschutz eines Arrangements von Eierlikören; § 4 Nr. 3a UWG
OLG Hamburg, Urt. v. 27.04.2023, 15 U 105/22

61. Lauterkeitsrechtlicher Schutz einer Modellreihe von Liegestühlen; § 4 Nr. 3a UWG
OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.01.2023, 20 U 167/21

Veranstaltungen 24
Impressum 24

Zitiervorschlag: Autor / Gericht, CIPR 2023, Seitenangabe

Beiträge

Caman Derakhshan

Zum Start des Einheitlichen Patentgericht (UPC)

Das Europäische Einheitliche Patentgericht UPC hat am 01. Juni 2023 seine Tätigkeit aufgenommen. Nach anfänglichen „Startschwierigkeiten“ sind mit dem Stichtag die EU-Verordnungen Nr. 1257/2012 und Nr. 1260/2012 zur Schaffung eines einheitlichen Patentsystems in Kraft getreten.

I. Aufbau und Zielsetzung des einheitlichen Patentgerichts

Das UPC wurde entwickelt, um einen einheitlichen Rechtsraum für Patente in Europa zu schaffen. Bisher konnten Anmelder durch das sogenannte Bündelpatent durch Auswahl der teilnehmenden Länder einen überregionalen Schutz erlangen. Der Rechtsdurchsetzung hingegen blieben die nationalen Grenzen auferlegt. So mussten Patentinhaber im Falle einer vermuteten überregionalen Rechtsverletzung jeweils vor den Verletzungsgerichten der nationalen Staaten gegen die mutmaßlichen Verletzer vorgehen. Die Wirkung der nationalen Urteile beschränkte sich konsequent auf die Grenzen der jeweiligen Rechtsordnung. Mit dem einheitlichen Patentgericht wird es Patentinhabern hingegen ermöglicht, mit einem einzigen Verfahren Rechtskraft über einen supranationalen Raum zu erlangen.
Dazu wurde mit dem einheitlichen Patentgericht eine zweistufige Gerichtsbarkeit geschaffen. In erster Instanz verfügt das Gericht über eine dezentrale Struktur und umfasst eine Zentralkammer in Paris mit einer Abteilung in München sowie mehrere Lokal- und Regionalkammern in ganz Europa (Art. 7 EPGÜ). In zweiter Instanz steht das Berufungsgericht in Luxemburg (Art. 9 EPGÜ).

II. Zuständigkeit

Das Einheitliche Patentgericht ist ausschließlich zuständig für Klagen wegen

- tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten und zugehörige Klageerwiderungen, einschließlich Widerklagen in Bezug auf Lizenzen,
- Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten,
- Erlasses einstweiliger Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen und einstweiliger Verfügungen,
- Nichtigerklärung von Patenten und Nichtigerklärung der ergänzenden Schutzzertifikate,

außerdem für

- Widerklagen auf Nichtigerklärung von Patenten und Nichtigerklärung der ergänzenden Schutzzertifikate,

- Klagen auf Schadenersatz oder auf Entschädigung aufgrund des vorläufigen Schutzes, den eine veröffentlichte Anmeldung eines europäischen Patents gewährt,
- Klagen im Zusammenhang mit der Benutzung einer Erfindung vor der Erteilung eines Patents oder mit einem Vorbenutzungsrecht,
- Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung aufgrund von Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und
- Klagen gegen Entscheidungen, die das Europäische Patentamt in Ausübung der in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten Aufgaben getroffen hat.

III. Vorteile

Ein Vorteil des neuen Einheitsgerichts dürfte die technische Versiertheit der Kammern sein. So muss auf Antrag einer Partei jeder Spruchkörper der Lokal- oder Regionalkammern einen technisch versierten Richter bestellen, der über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügt (Art. 8 Abs. 5 EPGÜ). Die Kammern der Zentralkammer und des Berufungsgerichts sind per legem mit einem technisch qualifizierten Richter besetzt.
Ein weiterer Vorteil des Einheitsgerichts dürfte auch die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts für Verletzungsklagen gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. a EPGÜ und Nichtigkeitsverfahren gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. d EPGÜ sein. Die Probleme, die sich aus der Zweigleisigkeit der Deutschen Gerichtsbarkeit ergeben – namentlich „Injunction Gap“ – dürften damit erledigt sein. Das Argument für die Trennung der Gerichtsbarkeiten, das Rechtsbestandsgericht müsse eine entsprechende technische Qualifikation vorweisen, kann aufgrund der oben genannten Besetzung der Kammern nicht dem Einheitlichen Patentgericht entgegengesetzt werden. Die Vereinheitlichung dürfte zu schnelleren Verfahrensläufen und insbesondere zu einer Schonung der Ressourcen der Gerichte führen, zumal sich nur noch eine Kammer in die durchaus komplizierten technischen Sachverhalte der Patentverfahren einarbeiten muss.
Ein einheitlicher Rechtsrahmen dürfte insbesondere zu einer Harmonisierung der europäischen Patentrechtspraxis und damit zu einer einheitlichen Rechtsprechung führen. Dies dürfte den Patentinhabern entgegenkommen, die im Gegensatz zum jetzigen System nicht mehr damit rechnen müssen, divergierende Entscheidungen in Verletzungsverfahren vor nationalen Gerichten verschiedener Rechtsordnungen zu erlangen. Ein einheitlicher und damit für Patentinhaber freundlicher Rechtsrahmen dürfte im besonderen Maße den Innovationsstandort Europa stärken. Investitionen in Forschung und Entwicklung dürften vor dem Hintergrund gefördert werden, dass ein einheitliches Verfahren und die Rechtssicherheit es den Unternehmen erleichtert, ihre Erfindungen zu schützen und schneller auf den Markt zu bringen.

IV. Übergangsphase

Für die Zeit von sieben Jahren ab Start des Einheitlichen Patentgerichts wurde eine sogenannte „Übergangszeit“ vereinbart, die Rechteinhabern ein Festhalten an der alten Rechtslage ermöglicht. So können nach Art. 83

Abs. 1 EPGÜ Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung in diesem Zeitraum weiterhin bei nationalen Gerichten erhoben werden.
Zusätzlich können Anmelder oder Inhaber eines Europäischen Patents innerhalb der Übergangszeit die ausschließliche Zuständigkeit des Europäischen Patentgerichts (EPG) für das jeweilige Patent festlegen (sogenanntes Opt-Out). Dies hätte zur Folge, dass über das einschlägige Schutzrecht nicht das einheitliche Gericht entscheiden könnte. Das Opt-Out wird gemäß Art. 83 Abs. 3 S. 3 EPG mit der Eintragung wirksam. Es besteht auch die Möglichkeit, das Opt-Out zu widerrufen, sofern noch keine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben ist (Art. 83 Abs. 4 EPGÜ).
Diese Übergangsphase kann durch Beschluss des Verwaltungsausschusses um weitere sieben Jahre verlängert werden (Art. 83 Abs. 5 EPGÜ).

V. Aussicht

Das einheitliche Patentgericht bietet viele Vorteile, wird jedoch anfänglich wohl zurückhaltend in Anspruch genommen werden. Die fehlende Rechtsprechungspraxis wird Patentinhaber vor einer Geltendmachung ihrer Ansprüche beim Einheitlichen Patentgericht abschrecken. Insbesondere die weiter oben genannte Möglichkeit des Opt-Outs wird wahrgenommen, um die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts für das Europäische Patent auszuschließen.

Diese Prognose dürfte jedoch nur für die Anfangszeit des Einheitlichen Patentgerichts gelten. Die weiter oben genannten Vorteile des Einheitlichen Patentgerichts dürften mit der Zeit überwiegen, insbesondere sobald sich eine Rechtsprechungspraxis etabliert hat.

Lars Wasnick

Neues und Altes zur Geschichte der Öffentlichen Wiedergabe

Sowohl der Europäische Gerichtshof (Abschnitt I) als auch die nationalen Gerichte (Abschnitt II) äußerten sich erneut zum Tatbestand der öffentlichen Wiedergabe. In einer Reihe von kürzlich erschienenen Entscheidungen wurde Altbekanntes gefestigt, weitere Umrisse skizziert, durchaus auch konkretisiert, sowie neue Fragen und offene Problemfelder gefunden. Alles in allem also umfangreiche Handlungsstränge und zahlreiche offene Konflikte, die im Serien-Jargon durchaus als genug Stoff für eine weitere Staffel bezeichnet werden würden. So geht die Kontursuche der öffentlichen Wiedergabe nicht nur in eine weitere Runde, sondern durch die noch nicht absehbare Auflösung der Saga bleibt auch die Spannungskurve weiterhin hoch.

I. EuGH zur öffentlichen Wiedergabe in Passagierflugzeugen und Zügen

Mit Urteil vom 20. April konnte sich der EuGH in seiner Blue Air Aviation-Entscheidung zu gleich mehreren Punkten der öffentlichen Wiedergabe äußern. Die von ihm entwickelte Prüfungsreihenfolge der zwei wesentlichen kumulativen Tatbestandsmerkmale der Handlung der Wiedergabe eines Werkes und dessen öffentliche Wiedergabe wurde wiederholt und kann als gefestigte ständige Rechtsprechung eingeordnet werden. Beständigkeit besteht insoweit auch bezüglich der Reihe an weiteren Kriterien, die bei dieser Beurteilung heranzuziehen und im Einzelfall in ihrem jeweiligen Zusammenwirken in einer Gesamtschau anzuwenden sind. So wurde auch die erste Vorlagefrage der rumänischen Gerichte routiniert beantwortet. Kurz und knapp: die Ausstrahlung von Musikwerken in einem Personenbeförderungsmittel (hier Bahn oder Flugzeug) stellt eine öffentliche Wiedergabe dar (Rn. 57).
Eine erste kleine Überraschung findet sich bezüglich des Erwerbszweckes. Konnte man durch das SCF-Urteil bezüglich einer Arztpraxis noch von einem maßgeblichen Tatbestandsmerkmal ausgehen, lies sich zuletzt eine eher gegenteilige Haltung des EuGH zu diesem Kriterium verspüren (*Dreier*, Der EuGH und die öffentliche Wiedergabe: Eine unendliche Geschichte?, GRUR 2023, 871, 873). Der EuGH wiederholte in seiner jüngsten Entscheidung zwar, dass der Erwerbszweck grundsätzlich für die Beurteilung einer öffentlichen Wiedergabe weiterhin nicht unerheblich sei. Allerdings räumte er erneut (Reha Training, Rn. 49) ein, dass er keine zwingende Voraussetzung für das Vorliegen einer öffentlichen Wiedergabe sei und darüber hinaus im konkreten Fall keine maßgebliche Bedeutung habe (Rn. 50, 56).
Zum Begriff der „Öffentlichkeit“ äußerte sich der EuGH nur kurz und bestätigte ausdrücklich nochmal seine bisherige Rechtsprechung, wonach es zur Bestimmung der Zahl betroffener Personen als Mindestschwelle für eine Öffentlichkeit auch zu berücksichtigen ist, wie viele Personen nacheinander Zugang zu dem wiedergegebenen Werk haben können. Freilich handelt es sich dabei für die an dieser Prüfungsvoraussetzung unproblematischen Fälle der Personenbeförderungsmittel um eine gewohnheitsmäßige Feststellung, allerdings wird dieser Aspekt für die Entscheidung kommender Vorlagefragen (siehe Abschnitt II) fundamental.
Doch was ist neben der Verfestigung der bereits bekannten Prüfungskriterien und dem Evergreen Erwerbszweck noch alles (nicht) entschieden worden?

1. Keine Handlung der Wiedergabe durch den Einbau einer Lautsprecheranlage inklusive Abspielsoftware

Vorgelegt wurde die Frage, ob das Vorhandensein einer Lautsprecheranlage und gegebenenfalls einer Software zum Abspielen von Hintergrundmusik in Bahnen und Flugzeugen bereits eine öffentliche Wiedergabe darstellt. Dabei liegt die Grauzone zwischen tatbestandlich relevanter Wiedergabehandlung und bloßem Bereitstellen von Wiedergabeeinrichtungen zwischen zwei wesentlichen Eckentscheidungen. Die untere Schwelle wird durch den Erwägungsgrund 27, der im Einklang mit Art. 8 WCT steht und diese Regelung aufgreift (zuletzt YouTube, Rn. 79; Blue Air Aviation, Rn.67), festgelegt: das bloße körperliche Bereitstellen von Einrichtungen als solches stellt keine Wiedergabehandlung dar. Als weiteren Grenzstein kann weiterhin die Hotelzimmer-Entscheidung herangezogen werden, nach der zwar das bloße Bereitstellen noch keine Handlung der Wiedergabe ist, wohl aber bereits dann eine Wiedergabehandlung vorliegt, wenn Einrichtungen (Fernsehapparate) so aufgestellt werden, dass das Signal an die verschiedenen Hotelzimmer der Gäste *willentlich* verbreitet bzw. weitergeleitet wird. Als zweite heranzuziehende Entscheidung, ist nach dem EuGH das Bereitstellen von Fahrzeugen mit Radioempfangsgeräten durch eine Autovermietung wiederum keine Handlung der Wiedergabe (Stim/Sami, Rn. 39).

a) Das bisherige Kriterium: Die zentrale Rolle des Nutzers

Der wesentliche Unterschied ergibt sich zunächst aus den jeweiligen Sachverhaltskonstellationen. Welche Rundfunksendung letztlich durch das Autoradio empfangen und abgespielt wird, hängt maßgeblich vom Standort des Fahrzeugs während der Mietzeit ab. Hotelbetreiber hingegen wählen den Standort des Empfangsgeräts, sowie die Empfangsmöglichkeiten (zB Senderauswahl) selbst aus. Juristisch grenzt der EuGH diese Sachverhalte anhand der „zentralen Rolle“ des Handelnden ab. Ob es sich um ein bloßes tatbestandsirrelevantes Bereitstellen von Einrichtungen handelt oder um eine relevante Handlung der Wiedergabe bestimmt sich maßgeblich danach, welchen Einfluss und Kontrolle der Handelnde hat. Anders formuliert handelt ein Autovermieter weiterhin als Dienstleister, da er keinen maßgeblichen Einfluss auf die Radionutzung hat. Agiert der Handelnde jedoch als Werkvermittler bzw. je mehr er sich bemüht, den Werkzugang dem Endnutzer zu erleichtern, (desto eher) nimmt er gerade eine zentrale Rolle ein (Schricker/Loewenheim/*v. Ungern-Sternberg*, 6. Aufl. 2020, § 15 UrhG Rn. 79). Regelmäßig verlangt der EuGH in der Gesamtschau seiner Urteile also einen Zwischenschritt, der über die bloße Bereitstellung hinaus dazu beiträgt,

der Öffentlichkeit unter Verletzung von Urheberrechten Zugang zu solchen Inhalten zu verschaffen (YouTube, Rn. 102; Stichting Brein, Rn. 38).
Einen solchen Zwischenschritt lehnte der EuGH für Personenbeförderungsmittel in seiner Entscheidung nun ab. Die bloße Einrichtung einer Lautsprecheranlage, die das Abspielen von Hintergrundmusik in einem Beförderungsmittel ermöglicht, ließe sich nicht mit den Handlungen von Hotel- und Gaststättenbetreibern vergleichen, da diese absichtlich den Zugang für Nutzer ermöglichen. Indem der Europäische Gerichtshof im vorliegenden Fall selbst das Kriterium des Erwerbszwekkes für nicht maßgeblich hält, lässt sich das Kriterium der Absicht so verstehen, dass der Handelnde sich vom bloßen Dienstleister zum wiedergebenden Werkmittler aufschwingen muss. Ist das Bereitstellen also mehr als eine zusätzliche Hauptleistung zum bereits bestehenden Leistungsangebot zu verstehen, ist der Zwischenschritt zur Wiedergabehandlung erfüllt. Handelt es sich hingegen um eine Nebenleistung, wie beispielsweise die Bereitstellung von Einrichtungen, über die in Zügen Hintergrundmusik abgespielt werden kann, scheidet eine öffentliche Wiedergabe aus. Dies zeigt sich insbesondere mit der aktuellen Blue Air Aviation-Entscheidung, die den Gedanken der „Autovermietung"-Entscheidung aufgreift und auf Personenbeförderungsmittel überträgt. In den Fällen fand die Bereitstellung als Nebenleistung statt, wodurch es an einer gezielten Weiterleitung fehlte und das Verwertungsrecht der öffentlichen Wiedergabe nicht verletzt wurde.

b) Ein neues Kriterium, nationale Gebotsnormen?

Neu hinzugekommen durch die Blue Air-Entscheidung ist, dass das bloße Bereitstellen einer Einrichtung, die eine Werkwiedergabe ermöglicht oder bewirkt, auch dann nicht automatisch eine Wiedergabehandlung ist, wenn eine solche Einrichtung nach nationalen Rechtsvorschriften (Geboten) vorgeschrieben ist (Rn. 68). Leider führt der EuGH zu diesem Punkt nichts weiter aus, sodass es sich zwar in der konkreten Entscheidung nur um eine Nebenbemerkung handelt. Allerdings könnte es sich bei dem Aspekt einer nationalen Gebotsnorm, die den Einbau (beispielsweise) von Lautsprecheranlagen in Personenbeförderungsfahrzeugen vorsieht, um den Beginn eines neuen Abwägungskriteriums handeln. Zumindest wird die untere Schwelle zur bloßen Bereitstellung als tatbestandsirrelevante Handlung insoweit hierdurch gestärkt, dass auch das bloße Vorhandensein solcher Einrichtungen grundsätzlich nicht automatisch zu einer Wiedergabehandlung führt, insbesondere dann nicht, wenn der Einbau zwingend durch die nationale Rechtsordnung vorgeschrieben ist. Ob sich dieser Gedankengang auch auf andere nicht staatliche Gebote übertragen lässt, ist allerdings zweifelhaft und bleibt abzuwarten.

2. Nationale Vermutungsregel für das Vorliegen einer öffentlichen Wiedergabe verstößt gegen EU-Recht

Wirklich neu in der Entscheidungsreihe der öffentlichen Wiedergabe ist die Beantwortung der Vorlagefrage, ob eine Vermutungsregel für das Vorliegen einer öffentlichen Wiedergabe besteht, sofern eine wiedergabefähige Einrichtung installiert wurde. Im rumänischen Recht wurde aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Einbau von Lautsprecheranlagen im Wege der Auslegung der nationalen Gerichte von einer widerleglichen Vermutung einer öffentlichen Wiedergabe festgelegt wird. Da die Auslegung nationaler Rechtsnormen ausschließliche Aufgabe der vorlegenden Gerichte ist, entschied der EuGH unter der Prämisse, dass de lege lata eine solche gesetzliche widerlegliche Vermutungsregel besteht. Kernziele der InfoSoc-Richtlinie sind die Überwindung von unterschiedlichen Schutzniveaus in den einzelnen Mitgliedstaaten, die zu Rechtsunsicherheiten führen und die Funktionalität des Binnenmarktes und des technischen Fortschritts innerhalb Europas beeinträchtigen (Erwägungsgründe 1,6,7 InfoSoc-RL, Rn. 78). Aufgrund der daraus abzuleitenden vollharmonisierenden Wirkung der Richtlinie führt auch ein weiter gehender Schutz zu einer rechtlichen Inkohärenz, sodass eine nationale Regelung, wonach das Vorhandensein eines Lautsprechersystems in einem Beförderungsmittel eine widerlegliche Vermutung der öffentlichen Wiedergabe begründet, nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist (Rn. 84). Dabei betonte der EuGH insbesondere, dass der Unterschied zu seiner Gastwirtschafts- und Hotelrechtsprechung in der absichtlichen Übertragung und Zugangsermöglichung der Dienstleistungserbringer zu sehen ist (Rn. 71).

3. Durchsetzungsprobleme?

Aus dem Zusammenspiel der Entscheidungsgründe bestätigt sich nochmal, dass eine faktische Wiedergabe zur Erfüllung des Verbotstatbestands nicht stattfinden muss, wodurch es zu Durchsetzungsproblemen, wie beispielsweise die Ermittlung der Vergütungspflicht, kommen kann (*Dreier*, GRUR 2023, 871, 873). Thomas Dreier verweist daher auf die Möglichkeit einer tatsächlichen widerleglichen Vermutung im Rahmen des nationalen Beweisrechts. Für Fälle, in denen die Vergütungspflicht aufgrund unüberwindbarer Schwierigkeiten nicht feststellbar ist, hat der EuGH in Bezug auf die Privatkopienvergütung eine tatsächliche Vermutung als zulässig erachtet (Copydan Båndkopi, Rn. 24). Allerdings zeigt sich schon aus der Konstellation der unüberwindbaren (unmöglichen) Feststellung, dass es sich dabei um besondere Ausnahmen im jeweiligen Einzelfall handelt. Eine generelle Beweislasterleichterung im Wege einer tatsächlichen widerleglichen Vermutung würde faktisch zu einer Schutzbereichserweiterung des Ausschließlichkeitsrechts (über den Harmonisierungsstandard hinaus) führen. Doch genau die daraus resultierende Gefährdung für den Binnenmarkt durch unterschiedliche Schutzniveaus wollte der EuGH mit seiner Entscheidung unterbinden. Insofern dürfte mit gleicher Begründung auch eine tatsächliche widerlegbare Vermutung nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sein (wohl für eine Vereinbarkeit *Dreier*, GRUR 2023, 871, 874).

II. Nationale Rechtsprechung – Bundesweiter Diskussionsbedarf um Seniorenheime, eine Vorlagefrage aus München und ein Innominatfall aus Köln

Während sich in den letzten Monaten auf europäischer Ebene mit der ersten der beiden Hauptvoraussetzungen

einer öffentlichen Wiedergabe (*Handlung der Wiedergabe)* befasst wurde, beschäftigte sich die nationale Rechtsprechung vor allem mit dem Öffentlichkeitsbegriff, insbesondere bezüglich der Lage in Seniorenwohnheimen. Darüber hinaus finden sich spannende Sachverhaltskonstellationen auf dem Amazon Marketplace und weitere Vorlagefragen zur Signalübertragung in Hotels.

1. Wie privat ist ein Seniorenheim?

Den Startschuss der bisher divergierenden oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung legte das Kammergericht bereits mit Beschluss vom 10. Juni 2020. Dieser Entscheidung schloss sich nunmehr das OLG Dresden an, woraufhin nur kurze Zeit später das OLG Zweibrücken beiden Entscheidungen energisch widersprach. Doch was ist eigentlich der Streitpunkt, könnte man nicht grundlegend von einem idyllischen Fernsehnachmittag im Seniorenheim ausgehen?
Doch egal ob Hotelanlage, Eckkneipe, Passagierflugzeug oder Seniorenheim, wer anderen ein Sendesignal absichtlich ausstrahlt oder den Zugang hierzu ermöglicht, erfüllt in aller Regel und unstreitig, insbesondere wenn ein Signal tatsächlich auch wiedergegeben wurde, den Tatbestand der Wiedergabehandlung. Um insgesamt von einer Verletzung des Verwertungsrechts ausgehen zu können, muss die Handlung der Wiedergabe zusätzlich „öffentlich" erfolgen. Bemerkenswert ist dabei die Selbstverständlichkeit beider Gerichte, die trotz der Vollharmonisierung der öffentlichen Wiedergabe und der offensichtlich ungeklärten Frage der Begrenzung des Öffentlichkeitsbegriffs, eine Vorlage nicht nur nicht in Erwägung gezogen haben (OLG Dresden), sondern ausdrücklich keinen Anlass hierzu sahen (OLG Zweibrücken, Rn. 40).

a) Der Öffentlichkeitsbegriff des EuGH

Zugegeben ist es teilweise schwer mit den Bestimmungskriterien des EuGH zu jonglieren, wenn dieser verlangt, die Wiedergabe müsse sich an „ziemlich viele Personen" richten. Was man mittlerweile gefestigt weiß, die ehemalige nationale Tendenz des BGH das „wenige Personen" ausreichen (so noch BGH – Internet-Videorecorder, Rn. 35) ist überholt und mit der vom EuGH geforderten Mindestschwelle an Personen, damit eine Öffentlichkeit vorliegt, nicht mehr aufrechtzuhalten. Vielmehr soll eine kleine oder unbedeutende Mehrzahl an betroffenen Personen gerade nicht für die Begründung einer Öffentlichkeit ausreichen (SGAE/Rafael, Rn. 38; SCF, Rn. 86 f.). Zu der rein quantitativen Bestimmung des Personenkreises kommt als qualitative Voraussetzung (BeckOK/*Götting*, 38. Ed. 01.05.2023, § 15 UrhG Rn. 25e) hinzu, dass die Wiedergabe gegenüber einem neuen Publikum erfolgt (NUV/Tom Kabinet, Rn. 49). Handelt es sich bei dem angesprochenen Personenkreis um eine klar definierte und geschlossene Personengruppe, findet die Wiedergabe gerade nicht öffentlich statt. Es kommt mithin entscheidend darauf an, ob sich der Empfängerkreis als Privatgruppe durch eine private Verbundenheit auszeichnet, sodass nicht mehr von einer Wiedergabe gegenüber einer neuen Öffentlichkeit ausgegangen werden kann. Allerdings ist die vom EuGH verlange persönliche Verbundenheit weiter zu fassen, dass die Verbundenheit im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG. Auch der BGH interpretiert das Kriterium der privaten Verbundenheit unter Heranziehung der europäischen Entscheidungen zuweilen weiter, wonach es in Ausnahmen ausreichen kann, dass ein Personenkreis auch ohne persönliche Verbundenheit so abgrenzbar ist, dass keine neue Öffentlichkeit angesprochen wird (BGH – Ramses, Rn. 64 ff.). Spätestens an dieser Stelle verlässt man jedoch den dogmatisch normativen Auslegungsweg und begibt sich auf die hohe See der wertenden Gesamtbetrachtung. Denn in welchen Fällen eine persönliche Verbundenheit vorliegt, lässt sich hauptsächlich weiterhin nur durch die vielen Einzelentscheidungen des EuGH, die sich leider nicht immer schlüssig komplementieren, als Orientierungshilfen kategorisieren.
Bei der Bestimmung der persönlichen Verbundenheit geht es demnach letztlich entscheidend um die Frage, ob in Fällen der Präsenzwiedergabe für die Öffentlichkeit generell eine Teilhabemöglichkeit besteht und so die Wiedergabe einem neuen Personenkreis zugänglichgemacht wird, wohingegen eine tatsächliche persönliche Verbundenheit (im engeren Sinne), wie sie § 15 Abs. 3 UrhG nach seinem Wortlaut verlangt, gerade kein maßgebliches europäisches Kriterium ist (*Fischer/Wasnick*, Twitter und das Urheberrecht, RuZ 230 ,245; Wandtke/Bullinger/*Heerma*, 6. Aufl. 2022, § 15 UrhG Rn. 27; diese Tendenz zeigt sich punktuell auch in der bereits angesprochenen jüngeren Rechtsprechung des BGH).

b) Telos der öffentlichen Wiedergabe

Neben der Masse an entschiedenen Einzelfällen hilft es bei der Bestimmung der Öffentlichkeit, nicht nur an den qualitativen und quantitativen Schwellen „starr" festzuhalten, sondern auch einen Fokus auf den Grundtelos des Verwertungsrechts zu legen. Denn durch die Präsenzwiedergabe von Werken stellt sich für Urheber das gleiche Problem wie bei der Verbreitung und Wiedergabe im digitalen Raum. Durch das Bereitstellen urheberrechtlicher Werke gegenüber einem unüberschaubaren Nutzerkreis verlieren Urheber gänzlich den Überblick über die Verwertung ihrer Werke. Nichts anderes wird durch die Erwägungsgründe 4, 9 und 10 der InfoSoc-RL klargestellt, die als eines der Hauptziele das hohe Schutzniveau der Urheber bestimmen, um diesen die Möglichkeit der angemessenen Vergütung an der Verwertung ihrer Werke zu ermöglichen. Abstrahiert zeigt sich daran das allgemeine urheberrechtliche Spannungsfeld zwischen Amortisierungsinteresse des Urhebers und dem Freihaltebedürfnis der Kulturinteressen. Mit diesem Hintergrund wirken einzelne EuGH-Entscheidungen im Rahmen der öffentlichen Wiedergabe auch weniger ausreißend oder überraschend. Daher ist auch die von *Heerma* (Wandtke/Bullinger/*Heerma*, 6. Aufl. 2022, § 15 UrhG Rn. 28) aufgestellte Faustregel, je mehr Personen Zugang zum Werk erhalten, desto eher fehle es an der persönlichen Verbundenheit und umgekehrt, völlig zutreffend.

c) Die Lage in Seniorenheimen

Nichtdestotrotz lassen sich speziell für die Konstellation der öffentlichen Wiedergabe in Seniorenheimen einige Urteile als Entscheidungshilfe heranziehen. Zeichnet sich die Gemeinsamkeit des Empfängerkreises nur durch einen gemeinsamen Erwerbs-, Nutzungs-, oder Genusszweck aus, liegt keine private Gruppe und somit

eine öffentliche Wiedergabe vor. Gleiches gilt erst recht, wenn der Empfängerkreis über den bloßen Nutzungszweck hinaus nur durch die Kapazitäten des Betreibers begrenzt wird (Hotel PPL/Ireland, Rn. 41). Um von einer privaten Gruppe ausgehen zu können muss zwischen ihnen daher mehr als nur ein genereller (individueller) Leistungszweck gegeben sein, um sie von Personen im Allgemeinen abgrenzen zu können. Das vom EuGH verlangte „Mehr" als ein genereller Leistungswille, meint gerade die Kernfrage, ob der Kreis der Personen in sich geschlossen ist oder es sich um einen nicht abgrenzbaren Empfängerkreis handelt. Als Pendant zur Hotel-Rechtsprechung verwundert es daher auch nicht, dass die Musikwiedergabe in Zahnarztpraxen sogar trotz gegebener Wiedergabehandlung in der Regel keine öffentliche Wiedergabe ist. Unter anderem handelt es sich dabei um eine nur kleine abgrenzbare, also überschaubare, Anzahl an Personen, die in sich eine abgeschlossene Gruppe mit wenig Fluktuation (der EuGH spricht insoweit von einer „Gesamtheit von Personen, deren Zusammensetzung weitgehend stabil ist": SCF, Rn. 95) ist. Zwischen diesen beiden Leitentscheidungen des EuGH dürfte sich die Beurteilung der Situation in einem Seniorenheim einordnen. Im Unterschied zu einer einzelnen Arztpraxis ist dort die Personenanzahl die zeitgleich in den Werkgenuss kommt von Natur aus schon um ein Vielfaches höher, womit die Ausgangslage in Seniorenheimen mit der eines Hotels vergleichbar ist. Allerdings liegt im Vergleich zur Arztpraxis wiederum ein erheblicher Unterschied im Kriterium der Fluktuation, denn diese ist deutlich geringer. So ist ein Seniorenheim zwar von der tatsächlichen anwesenden Personenanzahl viel mehr mit der eines Hotels oder einer Gaststätte vergleichbar, grenzt sich aber auch hier mit einem erheblich kleineren Personenwechsel ab. Einerseits spricht daher die anwesende Personenzahl (wie bei Hotelbetreibern) eher gegen eine in sich geschlossene Gruppe, andererseits überwiegt die Beständigkeit der Personengruppe eben auch deutlich für eine privat verbundene Gruppe. Durch die nochmalige explizite Betonung in seiner Blue Air-Entscheidung, dass der Öffentlichkeitsbegriff auch anhand der Anzahl der Personen zu bestimmen ist, die nacheinander Zugang zu dem wiedergegebenen Werk haben können, zeigt sich die Wichtigkeit der Gesamtschau bei der Bestimmung des Öffentlichkeitsbegriffs. Es bietet sich daher an, diesen Gedanken auch auf die Situation in Seniorenheimen zu übertragen, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass es sich zwar um einen größeren anwesenden Personenkreis handelt, dieser aber anhaltend in sich stabil ist und wenig Personenaustausch stattfindet. An dieser Stelle unterscheidet sich mithin auch die hiesige Rechtsprechung der Oberlandesgerichte.

d) Divergierende Ansichten der Oberlandesgerichte

So ist nach dem OLG Dresden, in Anlehnung an die „Hotelzimmer"-Entscheidung, der gemeinsame Mietvertrag mit dem Heimbetreiber die einzige Verbindung zwischen den Heimbewohnern, die nicht über diesen gemeinsamen Leistungszweck hinaus geht. Vielmehr sollen das Alter, die beeinträchtigte Gesundheit und die annähernd gleiche soziale Lage nur bloße äußere Anlässe sein, weshalb Heimbewohner ein solches Seniorenheim aufsuchen und sie zu keiner privaten Gruppen zusammenfügen. Makaber wird die Entscheidung des OLG Dresden, indem „angesichts der besonderen persönlichen Lebenssituation des einzelnen und seiner Mitbewohner" davon ausgegangen wird, dass Heimbewohner „nur eine sehr begrenzte Kommunikation" haben. Zurecht kritisiert das OLG Zweibrücken an dieser Stelle, dass die Möglichkeit der sozialen Interaktion von Bewohnern in Pflegeheimen unzulässig in pauschalisierender Weise in Abrede gestellt wird. Da Kommunikation insbesondere auch nonverbal stattfindet, ist das Bild des durchschnittlichen Heimbewohners, welches das OLG Dresden offensichtlich wählte, äußerst fragwürdig. Überzeugender erscheint es daher mit dem OLG Zweibrücken weniger auf den gesundheitlichen Zustand der Bewohner abzustellen, als auf die faktische Lage. So ist die Lage gerade mit Blick auf die, trotz der Berücksichtigung des regelmäßig vorgeschrittenen Alters der Kunden, geringe Fluktuation in Seniorenheimen mit dem Eigentümerwechsel bei einer Wohnungseigentumslage vergleichbar (OLG Zweibrücken, Rn. 29), in der gerade keine öffentliche Wiedergabe stattfindet (BGH – Ramses, Rn. 50). Zutreffend stellt das OLG Zweibrücken darüber hinaus fest, dass sich die Situation in Senioren- und Pflegeheimen im Vergleich zur Wohnungseigentumslage gerade dadurch auszeichnet, dass die Heimbewohner durch die typischen Gemeinschaftsräume nicht nur gemeinsame Mahlzeiten zu sich genommen werden, sondern auch die Möglichkeit des Austausches und des sozialen Miteinanders eröffnet werden (OLG Zweibrücken, Rn. 29). Hieraus leitet das Gericht eine stärkere persönliche Verbundenheit ab, die über den bloßen gemeinsamen Leistungszweck hinausgeht und beispielsweise auch auf soziale Interaktion gerichtet ist. Die in diesen Punkten überzeugendere Entscheidung dürfte zudem auch mehr im Einklang mit der dargestellten Rechtsprechung des EuGH stehen, insbesondere da Gemeinschaftsräume in Hotels aufgrund der dort herrschenden hohen Fluktuation gerade nicht dem Aspekt des langfristigen sozialen Miteinanders dienen. Dies spiegelt sich auch in den Statistiken über die durchschnittliche Verweildauer in Pflege- und Seniorenheim wider, die zwar über die letzten Jahre abnehmend ist, weiterhin selbstredend im Vergleich zu den bekannten Sachverhalten der Urteile um ein Vielfaches höher ist, wodurch sich die Personengruppe als in sich geschlossen darstellt. Pauschale Aussagen über die Verweildauer sind insofern schwierig, da sie unter anderem stark von dem jeweiligen Einzugsalter der Person abhängig ist. In einer älteren Statistik von 1999 betrug die durchschnittliche Verweildauer altersübergreifend bei 5,8 Jahren (*Bickel*, Demenzkranke in Alten- und Pflegeheimen: Gegenwärtige Situation und Entwicklungstendenzen, Tabelle 1: Durchschnittliche Verweildauer in Heimen). Eine Statistik von 2015 untersuchte den Zeitraum 2004-2014, dort lag die durchschnittliche Dauer, mit einem Hinweis auf eine hohe unterschiedliche geschlechterspezifische Verteilung, bei ca. zwei Jahren und sechs Monaten (Statistik des Alters-Institut). Die durchschnittliche Verweildauer in einem Rehabilitationszentrum, in der ein ähnlicher Sachverhalt als öffentliche Wiedergabe beurteilt wurde und den der EuGH gerade mit der Hotelsituation völlig vergleichbar fand (Reha Training/GEMA, Rn. 55, 61)), beläuft sich beispielsweise für die

Jahre 2019-2021 auf rund 25 Tage.
Schaut man sich zusätzlich die Internetauftritte von Seniorenheimen an, so stellt man fest, dass regelmäßig die Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenlebens innerhalb des Heims ein elementarer Bestandteil des Leistungsangebots ist. Aufgrund der unterschiedlich ausgefallenen Entscheidungen der Oberlandesgerichte ist mittlerweile die Revision (unter dem Aktenzeichen Az. I ZR 34/23) beim BGH zugelassen. Es bleibt also mit Spannung abzuwarten, wie dieser sich zu der Lage positionieren wird oder ob es nicht schon bald eine weitere Vorlagefrage für den EuGH geben wird. Die überzeugenderen Gründe sprechen wie dargelegt gegen eine öffentliche Wiedergabe in von Sendesignalen in Seniorenheimen.

e) Unterschied zwischen Tagespflege und betreutem Wohnen?

Deutlich schwieriger wird die Beurteilung allerdings, sofern das Geschäftsmodell einer solchen Einrichtung verschiedene Pflegearten wie beispielsweise auch die Kurzzeitpflege vorsieht. So wies schon das OLG Dresden darauf hin, dass infolge von Kurzzeit- und Verhinderungspflege ein erhöhter Wechsel des Personenkreises stattfindet, die Zugang zu den urheberrechtlichen Werken erhalten, sodass sie kumulativ bei der Bewertung des Personenkreises zu berücksichtigen seien (OLG Dresden, Rn. 12). Daraus folgert das Gericht, dass durch die Fluktuation innerhalb der gesamten Gruppe lediglich gleich gerichtete Interessen auf die Unterbringung, also nur ein gemeinsamer Leistungszweck, vorliege und das Bewusstsein der Heimbewohner, in einer Gemeinschaft zu leben, daran nichts ändere (OLG Dresden, Rn. 24 f.). Wann durch eine parallel angebotene Kurzzeitpflege die Schwelle erreicht ist, damit die Personengruppe unbestimmbar wird und durch den Personenwechsel keine in sich geschlossene Gruppe mehr vorliegt, ist freilich im Einzelfall zu klären und hängt stark von den absoluten Zahlen der Heimbewohner insgesamt und dem prozentualen Anteil des stetigen Personenwechsels ab. Dem OLG Zweibrücken reichten drei zusätzliche Zimmer für die Kurzzeitpflege zu den insgesamt 88 Einzel- und 3 Doppelzimmer jedenfalls nicht aus, um von einem entscheidend anderen Gepräge der Gruppe auszugehen (OLG Zweibrücken, Rn. 29). Insgesamt sollte der prozentuale Anteil einen maßgeblichen Einfluss auf die Heimverteilung haben, um so auch bei der Frage der privaten Verbundenheit berücksichtigt werden zu können. Denn auch nur dann wird der Schutzzweck des Verwertungsrechts tatsächlich gefährdet, indem die einen Zugang erhaltende Personengruppe unüberschaubar wird und so Schutzlücken für die Inhaber der Schutzrechte entstehen.

2. Ein Innominatfall und Nachforschungspflichten aus Köln?

Neben den Abgrenzungsfragen des Öffentlichkeitsbegriffs in Seniorenheimen beschäftigte sich auch das OLG Köln mit der öffentlichen Wiedergabe, allerdings mit einer durchaus spektakulär klingenden Entscheidung. So nahm der 6. Zivilsenat nicht weniger als einen sogenannten (nationalen) Innominatfall an, also einen nicht in § 15 Abs. 2 UrhG benannten Fall der öffentlichen Wiedergabe und äußerte sich zugleich zu dem schwierigen Abgrenzungsbereich der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) und der „allgemeinen“ öffentlichen Wiedergabe (§ 15 Abs. 2 UrhG). Doch nicht nur aus dogmatischer Sicht handelt es sich dabei um eine spannende Entscheidung, denn der Sachverhalt spiegelt das klassische Alltagsgeschäft von Großverkäufern auf Amazon wider. Insbesondere stellen sich dabei auch wichtige Fragen zum Umfang von möglichen Kontrollpflichten.

a) Die Struktur des Amazon Marketplace – eine ASIN für Alle

Wer Amazon und dessen Marketplace als gewerbliches Verkaufsportal nutzt, ist auf die sogenannte Amazon Standard Identification Number (ASIN) angewiesen. Um doppelte und unterschiedliche Produktseiten zu verhindern, arbeitet Amazon zur effizienteren Verwaltung des Verkaufsportals mit feststehenden Produktinformationen für einen bestimmten Artikel. So gibt es für jeden Verkaufsgegenstand eine zugeschriebene ASIN, über die neben den Produktinformationen auch Produktbilder verknüpft werden. Möchte man nun beispielsweise einen Staubsauger der Marke X über Amazon verkaufen wird über die ASIN automatisch die Produktseite erstellt, inklusive der vorgegebenen Produktinformationen und dazu passenden Produktfotos. Dementsprechend existiert aus Käufersicht jeweils nur eine einheitliche Produktseite für einen Artikel, auf der dann die verschiedenen Händler, der Zustand der Sache und unterschiedliche Preise aufgelistet werden. Wichtig dabei ist, dass eine Neuanlegung für eine bereits mit einer ASIN verknüpften Verkaufssache nach den Richtlinien von Amazon verboten ist. Die über die ASIN hinterlegten Informationen dürfen grundsätzlich nur von demjenigen Anbieter verändert werden, der sie ursprünglich angelegt hat. Vorgenommene Änderungen auf der Produktseite werden den anderen Verkäufern, die auf die ASIN zurückgreifen, nicht mitgeteilt. Verkäufer, die nicht Ersteinsteller eines Produktes sind, haben dadurch keinen Einfluss auf die jeweiligen Informationsverknüpfungen. Im konkreten Fall vor dem OLG Köln verkaufte die Beklagte einen Bildband über Kunstmaschinen über den soeben beschriebenen Ablauf des Amazon Marketplace. Über die ASIN wurden Ablichtungen des Buches (Lichtbilder) mit der Produktseite verknüpft, an denen die Rechteinhaberin und Klägerin weder an die Beklagte noch an Amazon Nutzungsrechte einräumte. Dass es sich bei diesen Sachverhalten um alltägliche Massengeschäfte handelt, zeigt bereits schon das Verkaufsvolumen der Beklagten, die alleine über Amazon 7,6 Mio. Produkte jährlich, also pro Tag ca. 20.000 bis 22.000 Artikel verkauft und dabei ungefähr nach eigenen Angaben 4,65 Mio. verschiedene Artikel als ständiges Angebot bereitstellt. Insgesamt lässt sich der Sachverhalt sehr mit dem Framing vergleichen. Auch hier wird ein durch eine dritte Person bereits öffentlich wiedergegebenes Werk mit einer „eigenen“ Webseite (hier: Angebotsseite) verknüpft, wobei lediglich der Betreiber der „fremden“ Internetseite (hier: Amazon) den Zugriff auf das Werk hat, mithin allein darüber entscheidet, ob es der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich bleibt (vgl. BGH

– Deutsche Digitale Bibliothek, Rn. 16).

b) Warum ein Innominatfall?

Der Hauptunterschied zu den bisher dargestellten Urteilen der öffentlichen Wiedergabe liegt darin, dass der Sachverhalt sich nicht mit der Weiterleitung bzw. der öffentlichen Wiedergabe eines Sendesignals beschäftigt (§§ 20-22 UrhG), sondern sich eigentlich im digitalen Bereich der öffentlichen Zugänglichmachung (§19a UrhG) bewegt. So far so good, würde man den Sachverhalt schlicht unter die gegenwärtige Entscheidungspraxis des EuGH zur öffentlichen Wiedergabe subsumieren können, wenn nicht nationale (eigentümliche) Rechtsbestimmungen den Weg der direkten Anwendung des vollharmonisierten Rechts erschweren würden. Denn öffentliche Wiedergabe ist nicht gleich öffentliche Zugänglichmachung. Hintergrund dieses Problems ist die Ausgestaltung des UrhG, respektive des § 19a UrhG. Denn der Tatbestand der öffentlichen Zugänglichmachung ist nur dann erfüllt, wenn das urheberrechtliche Werk von Orten und zu Zeiten nach Wahl des Abrufers zugänglich ist. Auf Grundlage des Wortlautes stellen die Fälle der Verlinkungen bzw. Framings gerade keine eigene Nutzungshandlung der öffentlichen Zugänglichmachung dar, weil nur der Betreiber der ursprünglichen Internetseite über die Abrufmöglichkeit des Werkes entscheidet (zurückgehend auf BGH – Internet-Videorekorder I, Rn. 27; BGH – Die Realität II, Rn. 14; BGH – Vorschaubilder III, Rn. 19). Aus diesem Grund subsumiert der BGH und auch die herrschende Literatur Verlinkungen oder das Framing gerade nicht unter den Tatbestand des § 19a UrhG, sondern nimmt einen unbenannten Fall des Verwertungsrechts (Innominatfall) im Sinne des § 15 Abs. 2 UrhG an. Die Beweggründe für den Gang „übers Eck“ liegen wesentlich wie bereits angedeutet im Wortlaut des § 19a UrhG. Denn dieser umfasst nicht die sich an die Zugänglichmachung anschließende Übermittlung des Werks. Demnach wird streng zwischen dem Bereithalten zum Abruf (= §19a UrhG) und der Übermittlung bzw. dem tatsächlichen Abruf (= unbenanntes Verwertungsrecht gemäß § 15 Abs. 2 UrhG) unterschieden. Aufgrund dessen ist die Beherrschbarkeit des zu Verfügung gestellten Inhalts eine zwingende Voraussetzung des Tatbestands der öffentlichen Zugänglichmachung.
Dabei ist diese strickte Grenzziehung ebenso eng mit der Frage verbunden, in welchem Verhältnis die öffentliche Zugänglichmachung zum Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) steht. Denn die der Zugänglichmachung vorausgehende Vervielfältigung ist eine eigenständige Werknutzung, die insbesondere nicht von der Nutzungshandlung des § 19a UrhG umfasst ist und von ihr konsumiert wird (Schricker/Loewenheim/v. Ungern-Sternberg, 6. Aufl. 2020, § 19a UrhG Rn. 64 m.w.N.). Gerade für vorrübergehende Vervielfältigungen greift daher in der Regel die Schranke des § 44a UrhG. Die vorgelagerte Vervielfältigungshandlung, beispielsweise das Speichern auf der Festplatte oder einem Server, entscheidet jedoch darüber, wer den tatsächlichen Zugriff auf das zugänglich gemachte Werk hat. Wenn dementsprechend ein Dritter, der durch das Framing fremde Inhalte, auf die er keinen Einfluss hat, lediglich in eigene Webangebote einbindet, liegt mangels Speichervorgang bereits keine Vervielfältigungshandlung im Sinne des § 16 UrhG vor. Diese muss allerdings zwingend als vorausgehende Handlung vorgenommen worden sein, um einen Einfluss auf die Verfügbarkeit des Werkes zu haben. Dieser Einfluss wiederum ist gerade darüber entscheidend, ob das Verwertungsrecht des § 19a UrhG verletzt wird oder nicht. Insofern ist der Weg „übers Eck“ zwar ein etwas mühseliger, in sich jedoch dogmatisch stimmiger und aufgrund des eindeutigen Wortlauts des § 19a UrhG auch der methodisch einzig haltbare Weg. Zwar ist der Ansicht, die auch die Übermittlungshandlung von § 19a UrhG als umfasst ansieht, zugute zu halten, dass sie pragmatisch und im Ergebnis vor dem Hintergrund der Rechtsvereinheitlichung durchaus wünschenswert ist. Eine derartige Auslegung der Norm ist aufgrund des eindeutigen Wortlauts allerdings unzulässig (Schricker/Loewenheim/v. Ungern-Sternberg, 6. Aufl. 2020, § 19a UrhG Rn. 32 m.w.N.; aA Dreier/Schulze/Dreier, 7. Aufl. 2022, § 19a UrhG Rn. 1 m.w.N.). Dementsprechend müsste der Wortlaut des § 19a UrhG geändert werden, bisherige Anträge hierzu blieben allerdings im Gesetzgebungsverfahren erfolglos (Bericht des BT-Rechtsausschusses BT-Drs. 15/837, S. 29).

Die Annahme eines unbenannten Verwertungsrechts nach § 15 Abs. 2 durch das OLG Köln klingt daher zunächst spektakulär, ist allerdings nur konsequent, wenn man den Sachverhalt mit denen des Framings vergleicht (wie auch das OLG Köln, Rn. 40) und reiht sich damit in die bereits bestehende „Framing-Rechtsprechung“ des BGH ein. Allerdings ist zu beachten, dass der Sachverhalt nicht vollständig übertragen werden kann, da beispielsweise nur eine Marketplace-Anzeige besteht, auf der alle Verkäufer gemeinsam agieren, und somit der Vergleich zur Einbindung des Inhalts in das „eigene“ Angebot (Webseite) nicht ganz deckungsgleich ist. Unter anderem lehnte das OLG München in einer Entscheidung aus 2016 die öffentliche Zugänglichmachung mit ähnlicher Begründung wie das OLG Köln ab, äußerte sich jedoch nicht zu einem unbenannten Fall der öffentlichen Wiedergabe. Die Revision wurde unter anderem aufgrund der divergierenden Ansichten der Oberlandesgerichte zugelassen, sodass abzuwarten bleibt, wie der BGH sich positionieren wird. Vieles spricht jedoch dafür, denn Sachverhalt mit dem des Framings zu vergleichen
.

c) Ein weitreichendes Problem – Maßstab der Pflichtverletzung?

Innerhalb der Frage, ob durch das Einstellen des Angebots ein neues Publikum angesprochen wurde, also ob die Wiedergabehandlung öffentlich erfolgte, orientierte sich das OLG Köln richtigerweise an der europäischen Rechtsprechung zum Linksetzen. Demnach stellt das Setzen von Hyperlinks eine öffentliche Wiedergabe dar, wenn der Verlinkende die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung auf der anderen Internetseite kannte oder vernünftigerweise kennen können (GS Media, Rn. 55; Stichting Brein, Rn. 49). Handelt der Linksetzende jedoch mit Gewinnerzielungsabsicht trifft ihn die widerlegliche Vermutung, dass er die erforderlichen Nachprüfungen vorgenommen hat, um die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung ausschließen zu können (GS Media,

Rn. 51; Stichting Brein, Rn. 49). Zu beachten ist allerdings, dass nach dem BGH auch bei Vorliegen der Gewinnerzielungsabsicht eine einzelfallabhängige Interessenabwägung vorzunehmen ist, damit unangemessene allgemeine Kontrollpflichten statuiert werden (BGH – Vorschaubilder III, Rn. 60f.).

Im vorliegenden Fall stellt sich daher freilich die Frage, wie 7,6 Mio. angebotene Produkte jährlich überprüft werden können, da durch das ASIN-Verfahren zudem gerade keine Einflussmöglichkeit der Angebotsersteller besteht. Im Unterschied zu dem Sachverhalt der Vorschaubilder-Entscheidung haben Online-Händler eine andere Funktionstätigkeit für das Internet wie Betreiber einer Suchmaschine, weshalb sie sich gerade nicht auf die Privilegierungen der Dienstanbieter nach §§ 8 – 10 TMG berufen können (Rn. 40). In der Abwägung zwischen der noch zumutbaren Risikotragung des Unternehmens und der verletzten Urheberrechte stellte das OLG fest, dass zwar das auf einer vollständigen Automatisierung basierende Geschäftsmodell legitim sei, hierdurch allerdings auch die „Kehrseite" des Modells in Kauf genommen werden müsse: dass damit einhergehende Haftungsrisiko (Rn. 42). Grundsätzlich kann dem Risiko der Haftung durch zwei Möglichkeiten begegnet werden, durch die Überprüfung der Rechtmäßigkeit oder das Einkalkulieren von Schadensersatz im Finanzplan. Die Beklagte entschied sich für letzteres und bestritt nicht, dass sie keinerlei Überprüfungen vornehme. Unvorteilhaft, nicht nur für die Beklagte, denn so äußerte sich das Gericht nicht zu möglichen Prüfungsintervallen oder in welchem zeitlichen und inhaltlichen Rhythmus mögliche Kontrollpflichten zu erfolgen haben (Rn. 42). Insofern bleibt es zu hoffen, dass der Bundesgerichtshof die Chance nutzt, sich auch zu dieser Frage zu äußern, da vereinzelt bereits erstinstanzliche Urteile bestehen, die eine Kontrollpflicht in solchen Fällen für unangemessen halten. So lehnte das LG Hamburg bereits in einer Entscheidung von 2017 die Zumutbarkeit der Überprüfung für Fälle, in denen im Rahmen von automatisierten Framings Angebote einer Verkaufsplattform durch Affiliate-Links auf dem eigenen Webangebot eingebunden werden, ab. Das OLG Köln sah einen wesentlichen Unterschied der Sachverhalte darin, dass ein Affiliate-Modell lediglich über einen Umweg Umsätze generiert und der unmittelbare Verkauf auf dem amazon.de daher die Rentabilität des Geschäftsmodells in einem anderen Lichte erscheinen ließe. Insgesamt zeichnet sich schon jetzt eine enorme Einzelfallabhängigkeit dieser Fälle ab, weshalb eine erste höchstrichterliche Entscheidung auch unter diesem Aspekt für Rechtsklarheit sorgen könnte.

Mit Blick auf die Revision enthält das insgesamt schlüssige und überzeugende Urteil des OLG Köln zwei zusätzliche Aspekte, die freilich diskutabel sind. Dem Einwand, dass Angebotsersteller keinen Einfluss auf die ASIN-Verknüpfung haben und dementsprechend auch keine Änderungsmöglichkeiten haben, entgegnete der Senat mit zwar durchaus begrüßenswerten, jedoch eher allgemeinen Überlegungen. Durch die vertragliche Verbindung zwischen Amazon und Angebotsersteller ist es letzterem „deutlich eher zuzumuten, diese außerhalb Deutschlands ansässige Betreiberin in Anspruch zu nehmen als die Klägerin [Rechteinhaberin], die weder mit der Beklagten noch mit amazon.de zuvor in Verbindung stand" (Rn. 43). Dem ist faktisch zuzustimmen, da ein möglicher Regressanspruch gegen Amazon in der Tat einfacher geltend zu machen sein dürfte. Ob diese Argumentation jedoch Bestand haben wird, kann durchaus auch bezweifelt werden. Insbesondere unter dem Aspekt, dass sich aufgrund der fehlenden Einflussmöglichkeiten die Prüfpflicht der Angebotsersteller auf dem Marketplace auf „Überprüfen" und „Melden", statt „Überprüfen" und „Löschen", beschränken dürfte.

Werkstattgespräche

Jakov Gerber

Der Schutz grafischer Gebrauchsgestaltungen - zum Schutz grafisch-kommunikativer Gebrauchsformen durch das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Referent: Dr. Behyad Hozuri

Herr Dr. Hozuri berichtete am 14.06.2023 in der Außenstelle der Juristischen Fakultät von seiner Forschung am Lehrstuhl von Herrn Prof. Busche. In seinem Vortrag griff er die Frage auf, wie Gebrauchsgrafiken, als Form virtueller Kommunikation, in ihrer Gesamtheit geschützt sein können.

I. Zunächst erörterte Herr Dr. Hozuri den Schutz durch das Markenrecht. Der Schutz als Marke sei, als traditionellste Form des Zeichenschutzes, möglich. Die Besonderheit des Markenrechts sei aber, dass dieses keine vollständige Ausschließlichkeit gebe. Der Schutz erstrecke sich immer nur auf bestimmte markenrechtliche Funktionen. Das Markenrecht diene vor allem dazu auf die Herkunft hinzuweisen. Wenn das Zeichen also nicht auf die Herkunft hinweist, dann ist das Markenrecht nicht anwendbar. Dies könne beispielsweise bei Dekorgestaltungen der Fall sein. Dies gelte auch für die Vermittlung von bloßen Sachinformationen. So auch bei piktographischen Grafiken. Diese würden vom Verkehr nicht als Marke wahrgenommen, womit der markenrechtliche Schutz ausscheidet. Auch der Schutzumfang ist auf gewisse Kollisionstatbestände beschränkt. Dies zeigt sich insbesondere in dem Tatbestand der Doppelidentität, bei dem sowohl die Zeichen als auch die Waren identisch sein müssen. Der EuGH hatte 2009 auch erweiterte Markenfunktionen anerkannt (EuGH, Urt. v. 18.06.2009, C-487/07 Tz. 60 – L'Oréal). Ganz zentral sei auch nach EuGH-Rechtsprechung die Herkunftsfunktion für die Verwechslungsgefahr (EuGH, Urt. v. 18.06.2009, C-487/07 Tz. 59 – L'Oréal).

II. Anschließend ging Herr Dr. Hozuri auf das Urheberrecht ein. Dies sei für den Schutz grafischer Gestaltungen zentral. Traditionell sei dies das Recht der Kulturschaffenden gewesen. Es sei ursprünglich nur auf literarische Werke gegen Nachdrucke beschränkt gewesen. Erst anschließend sind Kunstgestaltungen ohne Anwendungsbezug ins Urheberrecht aufgenommen worden. Erst das KUG habe dann anwendungsbezogener Kunst einen Schutz gewährt. Darüber hinaus besteht Schutz auch für wissenschaftliche Werke und Werke der Informationstechnik. Insgesamt sei das Urheberrecht immer kommunikativer geworden.
Das Urheberrecht, so Herr Dr. Hozuri, schütze somit die qualifizierte menschliche Kommunikation. Für visuelle Kommunikation, um die es in dem Vortrag geht, sei das Urheberrecht damit ein geeignetes Mittel. Das Problem mit dem Urheberrechtsschutz sei, dass dieser immer nur auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk abzielt. Graphische Gebrauchsgestaltungen lassen sich häufig in die Kategorien das § 2 Abs. 1 UrhG einordnen. Es muss sich allerdings dennoch um „persönliche geistige Schöpfungen" handeln.
Diese insoweit unbestimmten Rechtsbegriffe lassen sich in vier Kategorien unterteilen.

1. Nur menschliches Schaffen kann geschützt sein.
2. Es muss ein geistiger Gehalt vorliegen – Es muss ein Gedanken- oder Gefühlsinhalt vermittelt werden
3. Es bedarf einer verkörperten Form.
4. Die Gestaltung muss Individualität aufweisen.

Diese Individualität sei auch Ausdruck der schöpferischen Persönlichkeit. Dies seien alles Umschreibungen von dem, was ein Werk ist. Dies könne, wenn man dem BGH folgt, die schöpferische Eigentümlichkeit (BGH, Urt. v. 19.01.2017, I ZR 242/15 Rn. 45 – East Side Gallery) oder auch die eigenschöpferische Prägung (BGH, 10.10.1991, I ZR 147/89 – Bedienungsanweisung) sein. Etwas klarer formuliere es der EuGH (EuGH, Urt. v. 12.09.2019, C-683/17 Tz. 30 - Cofemel): das Werk muss die Persönlichkeit des Urhebers widerspiegeln. Daraus folge, das Werk müsse etwas sein, was mehr ist, als jeder andere schaffen könnte. Das Alltägliche soll nicht geschützt werden. Auch das Handwerkliche, was sich an der Schwelle zum Überdurchschnittlichen befindet, könne nicht geschützt sein. Ebenso wenig könnte etwas geschützt sein, was es bereits gab, was also vorbekannt ist. So sind urheberrechtlich nicht schutzfähig naturgetreue Darstellungen von Blumen beispielsweise. Darin sind die Abweichungen zur Natur, welche einen Schutz begründen würden, nicht erkennbar. Die Frage, die Herr Dr. Hozuri nun aufwarf, war, wieviel Individualität vorliegen muss, um einen urheberrechtlichen Schutz zu begründen. Die Rechtsprechung lässt hier sehr niedrige Individualitätsanforderungen genügen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der zweckfreien bildenden Kunst (BGH, Urt. v. 13.11.2013 - I ZR 143/12 Rn. 18 – Geburtstagszug). Wesentlich strenger war die Rechtsprechung lange Zeit, was anwendungsbezogene Grafiken angeht. Sie stünden nicht für sich, sondern sollen dem Betrachter etwas Konkretes vermitteln. Die höheren Anforderungen beruhten darauf, dass das frühere Geschmacksmusterrecht bereits das Überdurchschnittliche geschützt habe. Der urheberrechtliche Schutz bedurfte daher mehr als das Überdurchschnittliche. (BGH, Urt. v. 22.06.1995 - I ZR 119/93). Um das Jahr 2000 gab es, so Herr Dr. Hozuri, eine Untersuchung, wonach lediglich 2,5 % der Gestaltungswerke von Designern einen Urheberrechtlichen Schutz genießen könnten (*Nordemann/Heise*, ZUM 2001, 128, 136). Im Rahmen der angewandten Kunst gäbe es zudem kaum Urteile, die einen urheberrechtlichen Schutz gewährt hätten. Bei wissenschaftlich-technischen Werken, welche auf die bloße Informationsvermittlung abzielten, sei die Schwelle für einen Schutz hingegen seit jeher gering gewesen. Hier sei der Gestaltungsspielraum aufgrund der Technizität eingeschränkt, sodass auch minimale individuelle Einflüsse für einen Schutz ausreichen. Bei kartografischen Gestaltungen hat der BGH entschieden, dass die Maßstäbe von der Vorinstanz zu eng gesetzt wurden (BGH, Urt. v. 20.11.1986, I ZR 160/84 – Werbepläne).
An dieser Unterscheidung der Rechtsprechung gab es auch immer wieder Kritik. Werke würden einheitlich geschützt werden, sodass ein Unterbauargument nicht tra-

gen würde. Auch bei dem Schutz eines Lichtbildwerkes würden trotz des Leistungsschutzes am Lichtbild keine erhöhten Anforderungen gestellt. Dieses Stufenverhältnis war zudem durch die Reform des Geschmacksmusterrechts weggefallen. Auch im Urheberrecht haben Rechtsvereinheitlichungen stattgefunden, welche auf einen niedrigeren Schutzstandard hindeuteten.
Der BGH hat schließlich seine Sichtweise ebenfalls revidiert und entschieden, dass bei zweckfreier bildender Kunst niedrige Schutzanforderungen bestehen, sodass auch bei angewandter Kunst keine höheren Anforderungen mehr gestellt werden könnten, weil das Gebrauchsmusterrecht umgestaltet wurde (BGH, Urt. v. 13.11.2013, I ZR 143/12 Rn. 18 – Geburtstagszug). Maßgeblich sei allerdings, dass die Gestaltung nicht durch technische oder gebrauchsfunktionale Zwänge eingeschränkt ist. Individualität könne sich nur dort ergeben, wo keine entsprechenden Vorgaben vorhanden seien. Es muss freier Raum für kreatives bestehen. Daraufhin ergab sich für die Geburtstagszugentscheidung, dass das Berufungsgericht nach der Zurückverweisung vom BGH entschied, dass zwar keine erhöhten Schutzanforderungen zu stellen seien, aber die Ausführung so sehr vom Gebrauchszweck bestimmt war, dass kein urheberrechtlicher Schutz bestehen konnte.
Des Weiteren gab es Änderungen der Rechtsprechung. So beispielsweise in der „Airbrush Urnen"-Entscheidung (OLG Köln, Urt. V. 20.02.2015 - I-6 U 131/14). In der Entscheidung des OLG Köln wurde entschieden, dass es sich nicht lediglich um die Zusammenstellung vorbekannter Motive handele, sondern eine fantasievolle farbintensive Gestaltung einer Urne vorliege. Diese ist nicht allein durch den Gebrauchszweck vorgegeben. Des Weiteren ging es im Vortrag um die „Fußball ist Kopfsache"-Entscheidung (LG Frankenthal, Urt. v. 26.02.2019, 6 O 165/18). Hier wurde auch der Gestaltungsspielraum, der nicht durch den Gebrauchszweck vorgegeben war, ausgenutzt. Ebenso in der „K1X"-Entscheidung (LG München I, Urt. v. 06.11.2013, 37 O 9869/13) für ein Logo, bei dem ein Urheberrechtsschutz aufgrund der vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten angenommen wurde.
Daraufhin ging Herr Dr. Hozuri auf die Grenzen des Schutzes ein. Werbebildern, welche lediglich nach einem exakten Bauplan umgesetzt wurden, wird der Schutz versagt (LG Berlin, Urt. v. 20.6.2017, 16 O 59/16). Ebenso sei auch in der Umsetzung einer Fotografie in eine Bleistiftzeichnung keine kreative Leistung enthalten (LG Frankfurt a.M., Urt. v. 14.09.2017, 2-03 O 416/16). Dies reiche für einen urheberrechtlichen Schutz nicht aus. Bei Logos in Gestalt einer Vektorgrafik mit 2 vorangestellten Dreiecken wurde der Schutz verneint (OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 12.6.2019, 11 U 51/18). Es fehle an der Individualität. Zudem fand das Zeichen im Hi-Fi-Bereich Anwendung, so dass eine solche Verwendung naheliegend war. Zusammenfassend stellt Herr Dr. Hozuri fest, dass einfache Gestaltungen, die sich im Alltäglichen oder Bekannten erschöpfen, auch weiterhin keinen Schutz genießen können. Gerade bei Logos aber sei häufig ein Freiraum vorhanden, wobei es auch hier Einschränkungen im Hinblick auf den Gebrauchszweck gibt.

III. Des Weiteren ging Herr Dr. Hozuri auf designrechtliche Aspekte ein. Der Designschutz ist europäisch vereinheitlicht. Auf deutscher Ebene gibt es das Designgesetz. Auf europäischer Ebene das Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Ebenso existiert das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das neue Designrecht hat sich von seinem urheberrechtlichen Ursprung gelöst. Es bietet einen eigenständigen Schutzansatz: den sogenannten „Design Approach" – das Design wird als absatzrelevanter Faktor in den Mittelpunkt gestellt. Es geht nicht um die reine Kommunikation, sondern allenfalls um eine Werbekommunikation.
Herr Dr. Hozuri hinterfragt, ob es sich beim Designrecht überhaupt um ein wesensadäquates Schutzrecht für grafische Gebrauchsgestaltungen handelt. Schutzgegenstand ist die zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses. Grafische Symbole und Zeichen würden zwar durchaus als Design erfasst, es fehle aber an der Absatzrelevanz.
Piktogramme zum Beispiel dienen zwar der Informationsvermittlung, sind aber nicht absatzrelevant.
Was Schutzhürden angeht, so sind Gebrauchsgestaltungen in Form von Logos wohl kaum in ihrer Gestalltungsfreiheit eingeschränkt, wodurch die Anforderungen an die Eigenart erhöht sind. Dies stellt aber auch keine wirkliche Schutzhürde dar.
Bei technischen Zeichnungen ist der Gestalltungsspielraum eingeschränkt. Hier existiert aber ein hoher Bestand an bereits vorhandenen Gestaltungen. Eine richtige Schutzhürde stellt das aber auch nicht dar.

IV. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz kann für grafische Gebrauchsgestaltungen auch greifen. Kritisch daran ist, dass vermarktbare Leistungen schutzfähig sein sollen. Bereits markenrechtlich geschützte Logos sollen keinen wettbewerblichen Schutz genießen. Allerdings ist hier darauf zu achten, dass durch das Markenrecht ein Logo lediglich in Verbindung mit einer kennzeichnenden Wirkung geschützt wird.
Für einen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz ist eine wettbewerbliche Eigenart erforderlich. Diese setze keine qualitativen Herausforderungen wie im Urheberrecht. Dabei spielt sowohl die Individualität als auch die Bekanntheit im Markt eine Rolle.
Zudem muss der Ruf ausgenutzt oder beeinträchtigt werden. Dies ist eine Anknüpfung an die Wertschätzung und damit erneut an die Bekanntheit. Hier kann sich eine Überschneidung mit dem Urheberrecht ergeben, wenn der gute Ruf aus Umständen resultiert, die dem Urheberpersönlichkeitsrecht zuzuordnen sind. Dann scheidet ein wettbewerbsrechtlicher Schutz aus.

V. Zusammenfassend stellte Herr Dr. Hozuri fest, dass das Urheberrecht ein übergeordnetes Schutzinstrument für grafische Gebrauchsgestaltungen ist. Es schützt insbesondere die qualifizierte menschliche Kommunikation. Die Schutzanforderungen sind inzwischen niedrig. Dies führt dazu, dass das Urheberrecht als geeignetes Schutzrecht anzusehen ist. Das Designrecht ist eher auf die Absatzrelevanz ausgerichtet. Grafische Gestaltungen sind zwar auch einbezogen. Grafische Gebrauchsgestaltungen zeichnen sich aber vor allem nicht durch ihre Absatzrelevanz aus. Das Urheberrecht hingegen ist ein Schutzrecht für geistig-individuelle Schaffensergeb-

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

nisse. Dort wo eine Absatzrelevanz, also lediglich eine Marketing-Kommunikation stattfindet, ist der Designschutz in Erwägung zu ziehen. Beide Schutzrechte können berührt sein, wenn über die Absatzrelevanz hinaus auch ein genereller kommunikativer Gehalt vorhanden ist.

Hinweis der Redaktion:

Beyhad Hozuri, der Schutz grafischer Gebrauchsgestaltungen, Baden-Baden: Nomos 2022,

ISBN 978-3-8487-8899-6

Caman Derakhshan

Der Covid-Patentkomplex oder: Einmal im Leben Geschichte in Echtzeit erleben

Referent: Patentanwalt Dr. Ulrich Storz
Anlässlich des 116. Werkstattgesprächs im Haus der Universität widmete sich Herr Dr. Storz am Mittwoch, den 26. April 2023, ausführlich der Thematik der COVID-19 Impfstoffe.

I. Der Ursprung des Virus

Herr Dr. Storz berichtete zunächst aus der Sicht der Patentanwälte. Als Zoologe berichtete er über den Sprung des Virus über die Artengrenze. Fledermäuse haben ein anderes Immunsystem als Menschen. Sie haben ein angeborenes Immunsystem, wie es auch Kinder haben. Ein Vorteil des angeborenen Immunsystems sei es, dass sich dieses situativ schnell und höchst adaptiv auf neue Erreger einstellen könne. Nachteil dieses Systems sei, dass die Erreger nicht bekämpft würden. Vielmehr entstehe eine Art Symbiose zwischen dem Immunsystem und dem Erreger. So bliebe die Fledermaus auch länger infektiös. Auch komme es beim adaptiven Immunsystem nicht zu einer Überreaktion, was die schweren Fälle bei Menschen erzeuge. Herr Dr. Storz schilderte, dass es schon einmal einen Corona-Ausbruch in den frühen 2000ern gegeben habe. Ein erneuter Ausbruch sei insoweit vorhersehbar gewesen.

II. Entwicklung der Impfstoffe

Der Referent erläuterte die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe. Diese seien zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie schon zum großen Teil entwickelt worden. Das „klassische“ Format der Impfstoffe unterliege der Methode, der zu schützenden Person mit einer geringen Virenlast eine Infektion vorzutäuschen, sodass das Immunsystem den Erreger ohne große Gefahren bekämpfen könne. Dies würde das Immunsystem auf eine tatsächliche Infektion vorbereiten. Anschließend wurde die Wirkungsweise der mRNA-Impfstoffe erklärt. Ein Virus habe verschiedene Proteine an der Oberfläche, die durch RNA kodiert würden. Wenn man einer Zelle eine RNA gebe, könne daraus ein Protein gebildet werden. Im Falle des mRNA-Impfstoffes stelle man dem Körper damit die RNA zur Verfügung, der daraufhin eigenständig das Protein bilde. Die Immunreaktion bereite somit den menschlichen Körper auch auf eine tatsächliche Infektion vor. Das eigentlich „revolutionäre“ an den mRNA-Impfstoffen sei somit, dass der eigentliche Impfstoff im Körper selbst hergestellt würde. Vorteil dieser Methode sei die rein chemische und nicht biologische Herstellung. Man bräuchte zudem keine Adjuvanzien, also Wirkstoffverstärker. Die Forschung an mRNA-Impfstoffen sei über 30 Jahre alt. Robert Malone sei der Erfinder dieser Impfstoff-Methode. Die Zeit war reif für diese Art von Impfstoff, wie es Ugur Sahin gesagt haben soll.

III. Die Impfstoffpatente

Das Genom des neuen Virus sei am 11.01.2020 von chinesischen Wissenschaftlern hochgeladen worden. 16 Tage danach habe die Firma Novavax und 17 Tage danach Moderna ein Patent auf einen Impfstoff angemeldet. Biontech habe im April 2020 ein Patent angemeldet. Der kurze Zeitraum zwischen Veröffentlichung der Genom-Sequenz und Einreichung der Patentanmeldungen spreche dafür, dass es bereits Vorbereitungen auf das Herstellen eines Impfstoffes gegen Coronaviren gegeben habe. Schon im November 2020 gab es bereits die ersten Zulassungen für die Impfstoffe der bekannten Hersteller. Herr Dr. Storz schilderte, dass es eine vergleichbare Situation wohl noch nicht gegeben habe. Der Impfstoff sei bereits auf dem Markt und somit sichtbar. Patentanmeldungen würden hingegen 18 Monate nach der Einreichung veröffentlicht. Von Entwicklungsbeginn für einen COVID-19 Impfstoff bis zur Zulassung seien elf Monate vergangen. Dies wurde mit anderen Erregern wie Mumps und Malaria verglichen, bei denen Impfstoffe erst nach vier bzw. 18 Jahren zugelassen worden seien. Die Geschwindigkeit der Impfstoffherstellung für das COVID-19 Virus sei somit bahnbrechend.
Herr Dr. Storz ging noch einmal genauer auf die Bausteine der mRNA-Impfstoffe ein. Die RNA würde über sogenannte lipide Nanopartikel in den Körper eingeführt. Dafür würden vier verschiedene Lipide benötigt, wovon eines ionisierbar sei, sodass es eine positive Ladung habe. Die sei notwendig, damit sich die Bausteine nicht abstoßen. Die Mischung der vier Lipide sei ein technologisch besonders schwieriger Schritt, welcher unter anderem die lange Forschungs- und Entwicklungszeit der mRNA-Technologie verursacht haben könne. Die mRNA würde mit Methyl-Pseudouridin verwendet, um eine Immunreaktion gegen den Impfstoff als solchen zu mindern. Ferner sei die mRNA codiert für ein Fragment des Spikeproteins, allerdings mit einer künstlich eingeführten Mutation (2P), um das Protein stabiler zu machen. Die ursprünglich bekannten Coronaviren hätten mehr oder weniger gleiche Bausteine, sodass die Entwicklung im Vorhinein zu einem großen Teil schon gut möglich war.

IV. Vermeintliche Verantwortlichkeit der Impfstoffe und Patentstreitigkeiten

Schließlich kam Herr Dr. Storz auf einen wichtigen Schwerpunkt des Vortrages zu sprechen, namentlich die vermeintliche Verantwortlichkeit der Impfstoffpatente für die unzureichende Impfstoffverfügbarkeit. Die Initiativen zur Freigabe der Impfstoffpatente sowie zum generellen Spenden der Impfstoffe wurden beispielhaft genannt. Herr Dr. Storz habe mit verschiedenen Kollegen die Patentdatenbanken von potenziellen Ländern mit Kapazitäten zur Impfstoffherstellung analysiert und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es für keinen der bekannten Impfstoffe in den Ländern Patente gab. Dies bedeute, dass zumindest für diese Länder die Impfstofffreigabe mangels Patenten nicht sinnvoll wäre. Die Patente konnten gar nicht für einen Impfstoffmangel ursächlich gewesen sein.

Ferner wurde der Aufbau der verschiedenen Impfstoffe verglichen. Der Referent kam zum Schluss, dass sich die Impfstoffe bis auf Details sehr ähnlich seien. Als der Vorwurf gegen die Patente der Impfstoffhersteller laut wurde, waren die Patente noch nicht einmal veröffentlicht. Die TRIPS Waiver Initiative sei zudem zu einem Zeitpunkt entstanden, als z.B. Indien als größter potenzieller Hersteller eine kostenlose Lizenz zur Herstellung des Astra Zeneca Impfstoffes erhalten habe. So habe z.B. auch die indische Regierung zu dem Zeitpunkt, als die Fallzahlen in Indien stark stiegen, ein Exportverbot verhängt. Die Exportverbote seien mithin im Gegensatz zu den Patenten eine viel wesentlichere Ursache für den Impfstoffmangel auf der Südhemisphäre.
Schließlich trug der Referent eine Übersicht über Rechtsstreitigkeiten der Impfstoffhersteller vor. Es wurden verschiedene Zitate aus der Anfangszeit der Pandemie genannt:

Stéphane Bancel (Moderna): "*Any idea for the virus outbreak in China? LMK*"
Barney Graham (NIH): "*If it's a coronavirus, we know what to do*."
(Email Kommunikation vom 06. Januar 2020)

"*The only rival is the virus and the other competitor is time*."
(Pfizer Vorsitzender und CEO Albert Bourla)

„*Uns war zur Gründungsphase klar: Das Feld ist so neu, wir brauchen einander*"
(Ingmar Hoerr, Gründer von CureVac)

"*You really can't claim credit, we're talking hundreds, probably thousands of people who have been working together to make these LNP systems*"
(Pieter Cullis)

"*Everyone just incrementally added something — including me*"
(Katalin Karikó)

Herr Dr. Storz trug auch zum sogenannten „patent pledge" von Moderna vor. So soll sich Moderna verpflichtet haben, zum Zeitpunkt der Pandemie gegen keinen Konkurrenten aus den Patenten vorzugehen. Kurz danach sei ein regelrechter „Patentkrieg" der großen Hersteller ausgebrochen. Moderna hat den „pledge" im März 2022 aktualisiert und dieser sollte ab diesem Zeitpunkt nur noch für die 80 ärmsten Länder gelten.

V. Ausblick

Schließlich wurden noch die Zukunftsaussichten geschildert. Die Umsätze mit COVID-Impfstoffen gingen zurück. Ein großes Risiko sei die Entwicklungsfähigkeit des Virus. So seien alle 2020er- Patentanmeldungen maßgeblich um die Spikesequenzen der Wildtypen geschrieben. Fraglich sei insoweit, ob sich der hieraus ergebende Schütz den für Omikron und späteren Varianten nachgeführten Impfstoffen folgen könnte. Gleichzeitig würde auch für mögliche spätere Varianten Patentschutz benötigt, um die Entwicklungskosten zu rechtfertigen. Schließlich könnte auch ein modularer Ansatz kontraproduktiv sein, da der Stand der Technik bereits durch die jetzigen Anmeldungen vorweggenommen sei. Positiv sei demgegenüber der Ausblick auf die Krebstherapie und andere Viruspandemien, wo den Herstellern auch mehr Freiheitsgrade zustünden.

Patentrechtstage

Dr. Linn-Karen Fischer

Europäisches Patentsystem und UPC

Referenten: *Johannes Karcher*, Bundesministerium der Justiz
Ronny Thomas, Richter am Gericht erster Instanz des UPC – Lokalkammer Düsseldorf
Stefan Luginbühl, Europäisches Patentamt (München)
Beat Weibel, Chief IP Counsel, Siemens AG (München)
Dr. Bernhard Arnold, ARNOLD RUESS (Düsseldorf)
Gottfried Schüll, COHAUSZ & FLORACK (Düsseldorf)

Nach Eröffnung der 21. Düsseldorfer Patentrechtstage durch Herrn Prof. *Busche* und Herrn Prof. *Meier-Beck* wurden die Teilnehmer in einem ersten Vortragsblock über aktuelle Entwicklungen und Debatten rund um das Thema Einheitliches Patentgericht / europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung informiert.

I. Bericht aus Berlin – Die Europäische Patentreform

Herr *Karcher*, der neben seiner Funktion als Referatsleiter beim Bundesministerium der Justiz zugleich den Vorsitz über den Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts innehat, wies die Zuhörerschaft freudig auf den offiziellen Arbeitsbeginn des Einheitlichen Patentgerichts am 1. Juni 2023 hin. Dank der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch die Bundesrepublik Deutschland ist an diesem Tag das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) in Kraft getreten. Über die Geltung des EPGÜ kommen zudem die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und Nr. 1260/2012 vom 17. Dezember 2012 zur Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes zur Anwendung. Am einheitlichen Patentsystem wirken zunächst 17 EU-Mitgliedstaaten mit. Um einen reibungslos(er)en Beginn des Gerichts gewährleisten zu können, lief von März bis Mai 2023 die sog. „Sunrise Period". Sie ermöglichte es europäischen Patentanwälten, sich bereits vor dem offiziellen Inkrafttreten als Vertreter registrieren zu lassen; ebenso konnten Patentinhaber vorzeitig einen Opt-out-Antrag i.S.d. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ stellen. Von diesen Möglichkeiten wurde den Statistiken zufolge rege Gebrauch gemacht. Sodann blickte Herr *Karcher* auf wichtige Etappen bis zur Errichtung des einheitlichen Patentgerichts zurück. Auf einen 2013 von den teilnehmenden Mitgliedstaaten eingerichteten Vorbereitungsausschuss folgte nach Inkrafttreten des Protokolls über die vorläufige Anwendung des EPGÜ am 19. Januar 2022 die Bildung eines Verwaltungs- und Haushaltsausschusses sowie eines Beratenden Ausschusses. Eine wesentliche Funktion des Beratenden Ausschusses besteht darin, bei der Auswahl der Richter mitzuwirken und dem Verwaltungsrat geeignete Richteranwärter vorzuschlagen. Insgesamt wurden im Oktober 2022 85 Richter ernannt. Das EPG selbst besteht erstinstanzlich aus einer Zentralkammer sowie mehreren Lokal- und Regionalkammern. In Deutschland wurden vier Lokalkammern an vier verschiedenen Standorten eingerichtet, darunter die Landeshauptstadt Düsseldorf. Präsidentin des Gerichts erster Instanz ist Florence Butin aus Frankreich. Dem Berufungsgericht steht Dr. Klaus Grabinski aus Deutschland vor. Für die Verwaltung des Gerichts ist das Präsidium, das sich aus 7 Mitgliedern zusammensetzt, zuständig. U.a. hat das Präsidium eine Kanzleiordnung ausgearbeitet und im Januar 2023 Alexander Ramsay aus Schweden zum Kanzler sowie Axel Jacobi aus Deutschland zum Vize-Kanzler ernannt. Die Kanzlei übernimmt in bestimmten Bereichen Verwaltungstätigkeiten und ist verantwortlich für die verfahrenstechnische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten vor dem EPG. Ferner wies Herr *Karcher* auf diverse sekundärrechtliche Bestimmungen hin, die vom Verwaltungsausschuss verabschiedet wurden. Erwähnenswert ist die nach langer Verhandlung seit September 2022 in Kraft getretene Verfahrensordnung des EPG. Für Patentanwälte von besonderer Bedeutung sind beispielsweise die Regeln zum Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren und den sonstigen geeigneten Qualifikationen. Ebenso hervorzuheben ist die Tatsache, dass das Verfahren vor dem EPG weitestgehend digital abläuft. Dafür wurde ein eigenes Elektronisches Case Management System (CMS) entwickelt, für das man sich als Anmelder authentifizieren muss. All die erwähnten minutiösen Vorbereitungshandlungen lassen auf eine erfolgreiche Etablierung des Einheitlichen Patentsystems hoffen; zumal der Haushaltsausschuss die erforderlichen Mittel für den Aufbau und den Betrieb des EPG gebilligt hat.

II. Der Aufbau der Lokalkammer Düsseldorf

Herr *Thomas*, Richter am Gericht erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) und zugleich Mitglied des Präsidiums, gab sodann Einblicke in die Vorbereitungsarbeiten zum Aufbau der Lokalkammer in Düsseldorf. Einführend wies Herr *Thomas* darauf hin, dass es sich bei der Zentralkammer sowie den Lokal- und Regionalkammern um ein einheitliches Gericht erster Instanz handelt, das das Recht zum EPG sprechen wird. Diese Einheitlichkeit prägt und wird die Arbeits- und Funktionsweise der Lokalkammern nachhaltig prägen. In personeller Hinsicht setzen sich die Lokalkammern gem. Art. 8 EPGÜ aus drei rechtlich qualifizierten Richtern zusammen. Davon stammen wiederum 2 Richter aus dem Mitgliedstaat, in dem sich die jeweilige Lokalkammer befindet, und 1 Richter aus einem Mitgliedstaat, der nicht mit dem Lokalkammerstandort übereinstimmt. Diese internationalen Richter werden zunächst fallweise aus einem Richterpool – in diesem Richterpool werden alle Richter erster Instanz aufgenommen – ausgewählt. Sollten sich die Fallzahlen in Düsseldorf zukünftig als entsprechend hoch erweisen, kann auch eine dauerhafte Zuweisung angedacht werden. Von Amts wegen oder auf Antrag, mit dem Herr *Thomas* in aller Regel rechnet, kann der Lokalkammer noch ein technisch qualifizierter Richter zugewiesen werden. Dieser technisch qualifizierte Richter wird ebenfalls fallweise und in Abhängigkeit von seinem Fachgebiet hinzugezogen. Herr *Thomas* schätzt die Zusammenarbeit zwischen rechtlich und technisch qualifizierten Richtern als sehr fruchtbar ein. In Düsseldorf ist die Lokalkammer im Gebäude des Oberlandesgerichts verortet. Wichtig

war es, einen modernen Sitzungssaal zu finden, der über das entsprechende Equipment für elektronische und Hybrid-Verhandlungen verfügt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass ausländische Anwälte und Mandanten zugeschaltet werden können. Zwischenanhörungen werden vom EPG elektronisch über das Kommunikationstool Webex mitverhandelt. Um eine möglichst einheitliche sowie vergleichbare Rechtsprechung gewährleisten zu können, wurden einige Hilfsmittel ausgearbeitet: die sog. Templates und Guidances, welche mittlerweile auf der Website des EPG zum Download bereitgehalten werden. Die Templates enthalten Vorlagen zur äußeren Form der Gerichtsentscheidungen. In diesem Kontext wies Herr *Thomas* darauf hin, dass die deutschen Rechtspraktiker sich kaum umgewöhnen müssten. Lediglich der Tenor sei stets am Ende der Entscheidung aufzuführen; Leitsätze und Verschlagwortungen seien im Regelfall zu verfassen. Inhaltliche Übereinstimmungen der Gerichtsentscheidungen sollen über die Guidances gefördert werden. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Leitfäden, ohne die Richter in ihrer Unabhängigkeit oder aber die Anwälte in ihrer Arbeit einzuschränken. Die Guidances enthalten u.a. Checklisten und Mustertexte, die es den Richtern erleichtern sollen, das Verfahren unter Einbeziehung aller relevanten Aspekte leiten zu können. Die Checklisten und vor allem auch Mustertexte zu unterschiedlichen Verfahrenssituationen können zugleich Anwälten ungemein behilflich sein. Insbesondere können die Guidances bei der Formulierung von Anträgen als Inspirationsquelle dienen. Zum Ende seines Vortrags ging Herr *Thomas* noch auf die Stellung des Präsidiums im Organisationsgefüge ein. Es ist zwar für die Verwaltung des EPG zuständig, verfügt in dieser Hinsicht aber nicht über alle Kompetenzen. Insbesondere wird die Zuständigkeit des Präsidiums von den Organtätigkeiten des Verwaltungs-, Haushalts- und Beratenden Ausschusses überlagert. Beispielsweise kann der Verwaltungsrat Änderungen der Verfahrensregeln und der Finanzordnung vornehmen sowie die Gebührentabelle des Gerichts erlassen. Zu den Änderungen der Verfahrensordnung und der Finanzordnung kann wiederum das Präsidium vorab Vorschläge ausarbeiten. Ebenso erstellt das Präsidium den Haushaltsplan, der sodann final vom Finanzausschuss erlassen wird. Der Jahresabschluss und der Jahresbericht des Gerichts können vom Haushaltsausschuss nur auf Vorlage des Präsidiums genehmigt werden. Der Beratende Ausschuss unterbreitet dem Präsidium Vorschläge zu den Leitlinien für den Schulungsrahmen für Richter, die das Präsidium letztendlich festlegt. Ferner sind die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei, Gericht und Richtern in den Registry Rules vereint, die das Präsidium bereits erlassen hat. Der Appell von Herrn *Thomas*, das EPG als Chance zu sehen und diese durch einen regen Austausch bestenfalls mitzugestalten, schien unter der Zuhörerschaft geneigte Ohren zu finden. Zu der in der Diskussion aufgeworfenen Frage, inwieweit Anwälte auch als technisch qualifizierte Richter tätig sein können bzw. unter welchen Voraussetzungen sie als befangen gelten, verwies Herr *Thomas* auf den Code of conduct, der alsbald verabschiedet wird. Ferner wurde darüber debattiert, ob Englisch sich ganz allgemein als gleichberechtigte Verfahrenssprache etablieren wird. Auch diesbezüglich ist die finale Entscheidung noch nicht gefallen.

III. Europäisches Patentsystem vor dem Start

Neben den interessanten Aspekten zur Organisation des EPG erhielten die Tagungsteilnehmer sodann Einblicke darin, auf welche Art und Weise sich das Europäische Patentamt (EPA) als zuständige Behörde, die Praxis als Nutzerin sowie die Anwaltschaft als Bindeglied auf die Einführung des neuen Patentsystems vorbereiten.

1. Perspektive des Europäischen Patentamts

Herr *Luginbühl*, Head of Department zu europäischen Rechtsangelegenheiten am EPA, berichtete aus Sicht der zuständigen Patenterteilungsinstanz darüber, welche behördlichen Anpassungen das neue System mit sich bringt. Vor seiner Erteilung durchläuft das Einheitspatent das altbekannte Anmelde- und Prüfungsverfahren vor dem EPA. Ebenso unverändert bleiben die Möglichkeiten zum Einspruch sowie zur Beschwerde. Neu wird ab Juni 2023 sein, dass europäische Patente als Schutzrechte mit einheitlicher Wirkung eingetragen werden können. Nach den materiell-rechtlichen Vorgaben kann eine einheitliche Wirkung nur erzielt werden, wenn das entsprechende europäische Patent zuvor für alle am Einheitspatentsystem teilnehmenden 25 Mitgliedstaaten mit den gleichen Ansprüchen erteilt worden ist. Formell muss spätestens einen Monat nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt ein Antrag auf einheitliche Wirkung beim EPA eingehen. Zudem ist dem Antrag eine Übersetzung des europäischen Patents (z.B. ins Englische) beizulegen. Im Hinblick auf die formellen Voraussetzungen wies Herr *Luginbühl* darauf hin, dass der Antrag bzw. die Bearbeitung des Antrags auf einheitliche Wirkung kostenneutral ist und präferiert online an das EPA herangetragen werden sollte. Das Amt hält für diese Zwecke das Formblatt 7000 bereit. Der Inhalt der Übersetzung werde hingegen nicht geprüft. Sofern dem Antrag nicht entsprochen wird, dürfen und müssen sich die Patentanmelder an die Zentralkammer des EPG wenden, die für Nichterteilungsstreitigkeiten ausschließlich zuständig ist. Damit das neue Patentsystem möglichst reibungslos zur Anwendung kommen kann, standen Patentanmeldern zwischen Januar und Mai 2023 zwei Übergangsmaßnahmen zur Seite. Für Patentanmeldungen, die sich bereits in der Schlussphase des Erteilungsprozesses befanden, konnten Erfinder einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung beim EPA einreichen. Auf Grundlage dieses Antrags wurde das EPA veranlasst, die Voraussetzungen einer Einheitspatenteintragung zu überprüfen. Im Falle von etwaigen Mängeln war die Behörde befugt, den Anmelder hierüber in informeller Weise zu informieren, sodass letzterer wiederum bis zum Inkrafttreten des neuen Systems Abhilfe schaffen konnte. Ferner stand es den Patentanmeldern nach behördlicher Mitteilung über die beabsichtigte Fassung des beantragten Patents nach Regel 71 (3) EPÜ frei, einen Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zu stellen. Eine Verzögerung der Erteilung konnte aber nur herbeigeführt werden, wenn der Antragsteller sich noch nicht mit der für die Erteilung

vorgesehenen Fassung einverstanden erklärt hat. Nur dann konnte für das gewünschte Patent im Juni 2023 unmittelbar eine einheitliche Wirkung eingetragen werden. Nach Schätzungen von Herrn *Luginbühl* erreichte das EPA in etwa 20% der Verfahren ein Antrag auf Entscheidungsverschiebung. Seit September 2022 hat das EPA zudem einen neuen Service eingeführt. Im Rahmen des Erteilungsverfahrens wird im Wege der sog. Top-up-Search überprüft, ob etwaige ältere nationale Rechte einer Eintragung entgegenstehen können. Patentanmeldern konnte Herr *Luginbühl* die beschwichtigende Nachricht überbringen, dass ältere Rechte in über 95% der Verfahren keine Relevanz entfalten. Im Hinblick auf die territoriale Geltung merkte Herr *Luginbühl* an, dass die Patente mit einheitlicher Wirkung erst einmal für 17 Staaten erteilt werden. Auch wenn in Zukunft weitere Länder das EPGÜ ratifizieren werden, kommt für die erste Generation der Einheitspatente keine Erweiterung der Reichweite in Betracht. An Bedeutung wird in Zukunft auch die Kommunikation zwischen EPA und EPG erlangen. Dies gilt insbesondere für Konstellationen, in denen zugleich ein Einspruchsverfahren beim EPA sowie ein Verletzungsverfahren vor dem EPG anhängig ist. Das EPG ist nicht dazu verpflichtet, sein Verfahren automatisch auszusetzen, kann aber einen Antrag auf beschleunigte Bearbeitung des Einspruchs beantragen. Zum Abschluss seines Vortrags verwies Herr *Luginbühl* auf die umfangreichen Informationsmaterialien wie den Leitfaden und die Broschüre zu nationalen Maßnahmen zum Einheitspatent, die das EPA für Interessierte bereithält.

2. Perspektive der Industrie

Verantwortlich für die Ausrichtung des auch für seine hohen Patentanmeldezahlen bekannten Unternehmens Siemens ließ Herr *Weibel* die Zuhörerschaft in strategische Erwägungen einblicken. Mit Einführung des neuen Patentsystems werde in der Industrie prioritär darüber diskutiert, welche Art von Patentanmeldung für welche Art von Patenten am besten ausgewählt werden sollte. Große Bedeutung könne das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung für europaweit vertriebene Produkte erlangen. Von besonderem Interesse sei ein Schutz in Staaten, die Herr *Weibel* als peripherisch einordnet (z.B. Rumänien oder Bulgarien), da die nicht-europäische Konkurrenz den relevanten Markt oftmals genau über diese Länder erschließe. Mit Blick auf die Innovationskraft hob Herr *Weibel* zudem den Inselstaat Irland – der das EPGÜ bislang nur unterschrieben, nicht aber ratifiziert hat – als einen beliebten Standort für Daten- und Rechenzentren europäischer Unternehmen hervor. Prädestiniert für das Patent mit einheitlicher Wirkung seien ohnehin Softwarepatente, deren Anwendungen häufig über die territorialen Grenzen hinweg eingesetzt werden. Herr *Weibel* ließ anklingen, dass Siemens das neue Patentsystem durchaus nutzen werde. Seinen Einschätzungen nach wird vor allem auch die Pharmaindustrie von der Einheitspatentanmeldung rege Gebrauch machen; die Automobilbranche sieht er weit weniger als Anwenderin des neuen Systems. Ferner gab Herr *Weibel* bekannt, dass Siemens für das Gros der bestehenden Patente keinen Opt-out-Antrag stellen wird. Diese Möglichkeit behalte man sich vor allem für Patente vor, die an Dritte lizenziert werden. Branchenübergreifend prognostizierte der Referent eine gewisse Skepsis der Automobilindustrie verbunden mit vielen Opt-out-Anträgen auf der einen und wenige Opt-out-Anträge der Pharmaindustrie auf der anderen Seite. Ganz generell erwartet Herr *Weibel* eine Akzentuierung auf das Einheits- und nationale Patent. Das europäische Bündelpatent könne zukünftig in den Hintergrund geraten.

3. Perspektive der Rechtsanwälte

Herr Dr. *Arnold* berichtete sodann, mit welchen rechtlichen Fragestellungen sich viele Kanzleien derzeit zum Thema Einheitliches Patentgericht beschäftigen. Nach Dafürhalten von Herrn Dr. *Arnold* bereichert das einheitliche Patentsystem das Recht um eine weitere wichtige Option, die gleichzeitig für eine noch anspruchsvollere Ausgestaltung der beratenden Funktion eines Rechtsanwalts sorgt. Intensiv diskutiert wird unter anderem die Wahl der Gerichtsbarkeit. Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlende Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Abläufe und Entscheidungsprozesse vor dem Einheitlichen Patentgericht spreche zunächst einmal dafür, Rechtsstreitigkeiten zum europäischen Bündelpatent weiterhin vor den nationalen Patentgerichten auszutragen. Vorteile biete das EPG aber beispielsweise in Fällen, in denen die signifikante Verletzungshandlung in Ländern auftrete, deren Gerichte weniger häufig mit Patentstreitigkeiten befasst sind. In diesen Fällen sei die Expertise der Richter des Einheitlichen Patengerichts ein möglicher Mehrwert. Zudem wies Herr Dr. *Arnold* auf die Schwierigkeiten grenzüberschreitender Verletzungen hin. Auch für sie biete sich ein Gang vor das EPG an. Schließlich sei es auch denkbar, das EPG gerade auch dann anzurufen, wenn die nationale Rechtsprechungspraxis nicht mit den Rechtschutzzielen der Mandantschaft übereinstimme. Es gebe durchaus Konstellationen, in denen die Etablierung einer mandantengünstigeren Position des EPG möglich erscheine. Aus Klägersicht sei eine nationale Gerichtsstrategie vor allem unter dem Aspekt des Haftungsrisikos zu bedenken. Die für die vorläufige Vollstreckbarkeit erforderlichen Sicherungssummen erreichten schon bei rein nationalen Verfahren hohe Beträge; müsste man für die Sicherungssummen den europäischen Markt betrachten, seien die Beträge womöglich nicht mehr aufzubringen. Nach Dafürhalten von Herrn Dr. *Arnold* sind die nationalen Gerichte nach derzeitigem Stand ferner zu bevorzugen, wenn ein europäisches Patent nur in wenigen Ländern validiert ist. Die bisherige Praxis, wonach eine Art stellvertretendes Verfahren in einem „patenterfahrenen“ Land durch Aufbau eines gewissen Verhandlungsdrucks positive Auswirkungen auf den Umgang mit Verletzungshandlungen in anderen Ländern haben kann, wird laut Herrn Dr. *Arnold* ebenfalls bestehen bleiben. Auf der Beklagtenseite bringt das EPG insofern eine Neuerung mit sich, als das Prozessrecht neben dem Einspruchsverfahren die Möglichkeit bereithält, die Validität eines Patents anzugreifen. In diesem Zusammenhang wies Herr Dr. *Arnold* aber auch darauf hin, dass die bisherige Strategie, durch nationale Nichtigkeitsverfahren in „patenterfahrenen“ Ländern eine starke Verhandlungsposition aufzubauen, sodass effektiv keine Verletzungsklage mehr

drohe, weiterhin praktiziert wird. Insgesamt sieht Herr Dr. *Arnold* den Standort Deutschland für die spannenden Entwicklungen im Patentrecht gut aufgestellt.

4. Perspektive der Patentanwälte

Patentwalt *Schüll* prognostizierte ebenfalls, dass das Patent mit einheitlicher Wirkung in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Derzeit sei das Stimmungsbild unter den Mandanten allerdings noch divers. Nach den Erfahrungen von Herrn *Schüll* spiegelt sich diese Uneinheitlichkeit auch bei der Entscheidung über Opt-out-Anträge wider. Insgesamt bestehe ein hoher Beratungsbedarf zum EU-Einheitspatentsystem. Die in der „Sunrise Period" vorgesehenen Übergangsmaßnahmen, wie etwa die Verzögerung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents, könnten problemlos beim EPA beantragt werden und würden ordnungsgemäß bearbeitet. Zum Schluss wies Herr *Schüll* darauf hin, dass Patentanwälten nach dem neuen Einheitspatentsystem erstmals die volle Vertretungsberechtigung zugesprochen wird. Einen Grund, von der bislang in der Praxis bewährten Zusammenarbeit zwischen Rechts- und Patentanwälten abzukehren, sieht der Referent jedoch nicht.

5. Diskussion

In der sich anschließenden Diskussion wurde erneut die Frage nach der örtlichen Gerichtsstandortauswahl aufgegriffen und über die Bedeutung des am Einheitlichen Patentgericht eigens eingerichteten Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen debattiert.

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Lars Wasnick

Spotlight: Patente in der Rechtspraxis

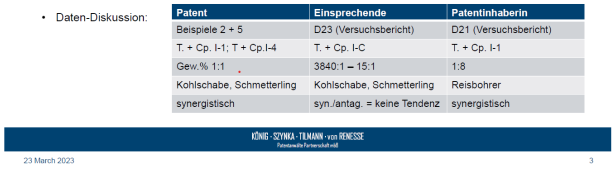
Referentin: Dr. Dorothea von Renesse, Düsseldorf

I. Plausibilität/Offenbarung – Ein Kurzvergleich zu BGH und EPA (G2/21)

Den zweiten Themenblock des Tages – „Patente in der Rechtspraxis" – eröffnete *Frau Dr. von Renesse* nach dem traditionellen gemeinsamen Mittagessen mit einem Vortrag über die (teilweise) unterschiedlichen Anforderungen an die Plausibilität bzw. der Offenbarung in Patentverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) und dem Bundesgerichtshof (BGH). Anlass hierzu bot die neueste Entscheidungspraxis des EPA und dessen drei Rechtssprechungsrichtlinien zur Plausibilität, insbesondere die G2/21-Entscheidung, deren vorläufige Auffassung der großen Beschwerdekammer (GBK) Gegenstand des Vortrags waren, wobei die endgültige Entscheidung just während des Vortrags veröffentlicht wurde. Anknüpfend an die neuen Erkenntnisse aus dem G2/21-Verfahren stellte sich sodann die Frage, ob und wie die Kriterien der Plausibilitätsanforderungen auch auf die nationale Rechtsprechung übertragbar sind.

1. Plausibilität vor dem EPA

Den Hintergrund des G2/21-Verfahren bildet das Pflanzenschutzmittelverfahren (T116/18). Das streitgegenständliche Patent betraf eine insektizide Zusammensetzung mit einem Compound T (Thiamethoxam) und mindestens eine weitere Verbindung mit einer allgemeinen Formel F. Dabei gab es jeweils einen Versuchsbericht D23 der einsprechenden Partei, der sowohl eine synergistische und antagonistische Wirkung mit 25- Kombinationspartnern des Thiamethoxam aufzeigte. Dagegen reichte die Patentinhaberin einen Versuchsbericht (D21) nach, der in einem Mischungsverhältnis 1:8 bezüglich des Reisbohrer wiederum eine synergistische Wirkung zeigte. Der Versuchsbericht D21 wurde dabei von beiden Parteien akzeptiert.



Diese klassische Situation im Einspruchsverfahren vor dem EPA wirkt sich unmittelbar auf den problem-solution approach aus, indem sich die Frage stellt, ob man mit oder ohne das die nachgereichten Daten der Patentinhaberin (hier Versuchsbericht D21) diskutiert. Erstmalig beschäftigte sich die GBK mit dieser schwierigen Abgrenzungsfrage, insbesondere da die Entscheidungspraxis des EPA nicht einheitlich ist. Diese kann in drei Leitlinien unterteilt werden: die sog. ab initio Plausibilität (a), ab initio (b) und keine Plausibilität (c).

a) Initio Implausibilität

Hiernach können nachgereichte Daten nur dann berücksichtigt werden, wenn es die Anmeldeunterlagen oder das allgemeine Fachwissen für den Fachmann die Vermutung rechtfertigen, dass der behauptete technische Effekt tatsächlich erreicht wird. Zwar sind die Anforderungen an die in den Anmeldeunterlagen bereits angelegten Hinweise auf den Eintritt des tatsächlichen Effekts strenger geworden, dennoch handelt es sich bei der ab initio Plausibilität um einen häufigen Fall vor dem EPA. Diese Entscheidungslinie findet sich beispielsweise in den Entscheidungen T 1329/04 und T 488/16.

b) Ab initio Implausibilität

Nach der ab initio Implausibilität, wie sich zum Beispiel in der Entscheidung T 919/15 zeigt, hingegen können nachgereichte Daten nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn sich aus den eingereichten Anmeldeunterlagen oder dem allgemeinen Fachwissen Hinweise ergeben, dass der behauptete technische Effekt tatsächlich nicht erreicht werden kann. Hiernach besteht die Annahme, der Nachweis für den technischen Effekt ist per se plausibel, es sei denn konkrete Hinweise sprechen dagegen, sodass nur dann nachgereichte Daten nicht akzeptiert werden.

c) Keine Plausibilität

Da das EPÜ nach seinem Normtext kein Erfordernis der Plausibilität kennt, können nach dieser Linie, so beispielsweise in der Entscheidung T 31/18, der Rechtsprechung nachgereichte Daten den technischen Effekt auch betreffen, wenn sie gar nicht in den eingereichten Anmeldeunterlagen erwähnt werden. Die Anmeldeunterlagen müssen demnach keine Daten hierzu enthalten. Begründet wird dieser Ansatz nicht nur aufgrund des EPÜ, sondern es sei zudem dem Anmelder unzumutbar, sämtliche hypothetischen Effekte seine Erfindung haben kann.

d) Vorlagefragen – (Vorläufige) Auffassung der Großen Beschwerdekammer

Aus den drei unterschiedlichen Entscheidungslinien des EPA ergeben sich für diesen typischen Fall, dass sich ein Patentinhaber für die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit auf eine technische Wirkung beruft und Beweismittel (wie hier Versuchsdaten) zum Nachweis dieser Wirkung nachträglich eingereicht hat, drei Vorlagefragen für die GBK. Die erste Vorlagefrage, eher prozessualer Natur, fragt nach der Zulässigkeit einer Ausnahme vom Grundsatz der freien Beweiswürdigung dahingehen, dass nachveröffentlichte Beweismittel unberücksichtigt bleiben müssen, wenn der Nachweis für die technische Wirkung ausschließlich auf den nachgereichten Daten beruht (aa). Sofern eine solche Ausnahme zulässig ist, stellt sich sodann die Frage, ob nachveröffentlichte Beweismittel dann berücksichtigt werden können, wenn der Fachmann am Anmeldetag der strittigen Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen Angaben oder vom allgemeinen Fachwissen die Wirkung für plausibel erachtet hätte (bb). Die dritte Vorlagefrage schließt sich an die ab-initio-Implausibilitätslinie, ob nachveröffentlichte Beweismittel dann berücksichtigt werden können, wenn der Fachmann am Anmeldetag ausgehend von den Anmeldeinformationen oder nach allgemeinem Fachwissen keinen Grund ge-

sehen hätte, die Wirkung für unplausibel zu erachten (cc). Während *Frau Dr. Renesse* in ihrem Vortrag die vorläufige Auffassung der Beschwerdekammer vom 13. Oktober 2022 mit einer Prognose hinsichtlich der endgültigen Entscheidung darstellte, veröffentlichte die GBK ihre Entscheidung, sodass *die Referentin* noch am Folgetag einen kurzen Impulsnachtrag über die jüngst bekanntgewordenen Entscheidungsgründe nachreichte. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die Vorlagefragen 1 und 2 wie folgt (übersetzt und im englischen Veröffentlichungstext):

aa) Vorlagefrage 1

Von einem Patentanmelder oder Patentinhaber vorgelegte Beweismittel zum Nachweis einer technischen Wirkung, die für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands herangezogen wird, dürfen nicht allein deshalb unberücksichtigt bleiben, weil diese Beweismittel, auf denen die Wirkung beruht, vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht öffentlich bekannt waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden.
Evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, had not been public before the filing date of the patent in suit and was filed after that date.

bb) Vorlagefrage 2

Ein Patentanmelder oder -inhaber kann sich auf eine technische Wirkung für die erfinderische Tätigkeit berufen, wenn der Fachmann in Kenntnis des allgemeinen Wissensstandes und auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldung diese Wirkung als von der technischen Lehre umfasst und durch dieselbe ursprünglich offenbarte Erfindung verkörpert herleiten würde.
A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.

cc) Besprechung und Kontextualität

Mit der Beantwortung der ersten Vorlagefrage eröffnet die GBK die grundsätzliche Möglichkeit, weiterhin Daten als Beweismittel für den Eintritt der technischen Wirkung nachreichen zu können, indem das Nachveröffentlichen an sich kein Ausschlusskriterium für die Beweisaufnahme ist.
Auffallend an der Entscheidung der GBK ist, dass sie sich im Gegensatz zur vorläufigen Entscheidung, in der ausdrücklich darauf eingegangen wurde, nicht zu der Frage äußert, ob berechtigte Zweifel eine Nichtaufnahme nachgereichter Unterlagen als Beweismittel begründen können. *Frau Dr. von Renesse* begrüßte diese Nichtäußerung, da so die unbestimmte Definition von berechtigen Zweifel im Einzelfall als weiterer Prüfungspunkt der Plausibilität im Rahmen von Nachveröffentlichungen umgangen wird.
Zusammenfassend erkennt selbst die Beschwerdekammer (Rn. 95) an, dass die getroffenen Aussagen sehr abstrakt gehalten sind und im Zweifel konkret nicht hilfreich seien. So kann man die Entscheidung keinesfalls als Orientierungshilfe (guidance) heranziehen. Vielmehr zeigt die Entscheidung, wie einzelfallabhängig die Plausibilitätsprüfung noch sein wird. Allerdings legt die Entscheidung auch einen ersten wichtigen Grundstein für die Harmonisierung der komplizierten Entscheidungspraxis des EPA, indem die GBK ausdrücklich eine Verknüpfung zwischen den nachgereichten Unterlagen und den ursprünglich eingereichten Unterlagen fordert und diese nicht völlig losgelöst voneinander ohne eine Konnexität bestehen. Die konkrete Bestimmung der Voraussetzungen einer solchen Verknüpfung ließ die Große Beschwerdekammer allerdings bewusst mit Verweis auf die Abstraktheit der Entscheidung offen.

2. Offenbarung – Blick auf die nationale Rechtsprechung

Der BGH berücksichtigt in anders als das EPA in seiner Entscheidungspraxis zur erfinderischen Tätigkeit den problem-solution approach im Wege einer Plausibilitätsprüfung nicht. Nach der Repaglinid Entscheidung ist ein technischer Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zur Definition der Aufgabe nicht maßgeblich, sprich die Nichtberücksichtigung der Erkenntnisse aus einer nachgelagerten Studie, nachdem weitere Effekte des Patents bekannt wurden. Jedoch stellen sich teilweise ähnliche Überlegungen im Rahmen der Offenbarungsfragen. So äußerte der BGH in der Memantin Entscheidung (Rn. 35), dass die Wirksamkeit des Patents im Pharma- und Schutzmittelbereich zu berücksichtigen ist, indem er die Beurteilung des Patentgerichts zum Neuheitsbegriff rügte, da nicht ermittelt wurde, was der Fachmann einer Veröffentlichung über die Wirksamkeit einer Behandlung mit Memantin entnehmen konnte. Wenn jedoch die Wirksamkeit relevant ist, müssen höhere Anforderungen an den Offenbarungsinhalt gestellt werden, indem dort nicht nur von einer Wirksamkeit ausgegangen wird, sondern dass die arzneiliche Wirksamkeit auch tatsächlich nachgewiesen wird. Für *Frau Dr. von Renesse* kann dies durchaus als ein Indiz zur Berücksichtigung der Plausibilitätsfragen gewertet werden, denn nichts anderes verlangt das EPA, indem es beispielsweise einen zumindest angelagerten Nachweis verlangt, der die Wirksamkeit plausibel erscheinen lässt. Eine derartige Tendenz findet sich zudem in der Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren Entscheidung, indem er für das Erfordernis der Offenbarung verlangt, dass das Schutzbegehren nicht *„über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Bescheidung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundliegende Problem gelöst wird“* (Leitsatz b). Zwar wird die Plausibilität schon aufgrund der fehlenden Erwähnung im Gesetz namentlich weiterhin ein Gespenst in den Entscheidungen des Bundesgerichts hofs bleiben, doch sollte man, so *von Renesse*, in der Praxis freilich nicht

auf solche Erwägung verzichten. Ganz im Gegenteil, die Tendenzen des BGH zeigen deutlich, dass Plausibilitätsfragen längst auch im nationalen Patentrecht Einzug gefunden haben.
Dem Vortragsende folgte eine rege Diskussion, in der insbesondere auch auf die Entscheidungspraxis in Großbritannien hingewiesen wurde, da dort der die Plausibilitätsprüfung und der problem-solution approach angewandt werden.

Lars Wasnick

II. Unterlassungsverfügungen und Einheitspatentsystem

Referent: RA Prof. Dr. Jochen Bühling, Düsseldorf

Im Anschluss an die Vorstellung der jüngsten Entwicklung der Plausibilitätsprüfungspraxis widmete sich *Herr Prof. Dr. Bühling* dem hoch aktuellen Thema der Unterlassungsverfügung. Nicht zuletzt zeigte die neueste Entscheidung (Phoenix Contact) des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), dass sich weiterhin ungeklärte Fragen im Bereich der Unterlassungsverfügungen sowohl auf nationaler, als auch europäischer Ebene stellen. Mit dem nun in Kraft getretenen Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ) tritt eine neue Ebene der gerichtlichen Entscheidungspraxis hinzu. Der Vortrag widmete sich den neuen Bestimmungen des EPGÜ hinsichtlich der Rechtsgrundlagen, den daraus entstehenden materiellen Anspruch und insbesondere deren gerichtliche Durchsetzbarkeit und Prozesstaktiken im Wege der Verletzungsklage.

1. Rechtsgrundlagen

Ausgangspunkt für das europäische Einheitspatent bildet das EPGÜ. Art. 20 und 24 EPGÜ bestimmen dabei den zwingenden Vorrang des Unionsrechts und die maßgeblichen Rechtsquellen, wobei das nationale Recht kaum Relevanz für das EPGÜ hat. So schafft sich das EPGÜ in Kapitel 5 mit den Art. 25 ff. ein eigenes materielles Regelwerk zur Abwehr von mittelbaren und unmittelbaren Patentverletzungen, Beschränkungen, Vorbenutzungen etc. In Kapitel 6 finden sich sodann die Art. 62 ff. EPGÜ, die die Befugnisse des Gerichts bestimmen, mithin die Maßnahmen zur Durchsetzung der materiellen Ansprüche. Für die Durchsetzung allerdings wesentlich wichtiger ist die Verfahrensordnung des EPG, insbesondere die drei Abschnitte, zum Verfahren vor dem Gericht in erster Instanz (R. 10-159), zu den einstweiligen Maßnahmen (R. 205-213) und die Allgemeinen Bestimmungen (R. 260-365), die allgemeine Verfahrensregelungen, das Aussetzen des Verfahrens und Vorschriften zur Anordnung sowie Entscheidung beinhalten. Die Verfahrensordnung stellt damit das maßgebliche Regelwerk für Unterlassungsverfügungen vor dem Einheitlichen Patentgericht dar.

2. Materielle Ansprüche

Der in den Art. 25, 26 EPGÜ angelegte Unterlassungsanspruch ergibt sich systematisch aus einem Zusammenschluss der Normen mit denen aus Kapitel 6 und der Verfahrensordnung. Einen klar ausformulierten Unterlassungsanspruch wie beispielsweise den aus § 139 Abs. 1 PatG kennt das EPGÜ als solchen nicht. Allgemein sind die materiellen Ansprüche mehr aus Sicht des zu entscheidenden Gerichts zu lesen, wonach zu fragen ist, was kann das Gericht unternehmen, um eine Verletzung zu untersagen und das Recht auf Verbot einer Benutzung zu sichern. Gemäß Art. 62 Abs. 2 EPGÜ kann eine Interessensabwägung im Hauptsacheverfahren durch das Gericht vorgenommen werden. Über Absatz 5 verweist Art. 62 EPGÜ auf den weit ausgestalteten Katalog der Beweissicherungsmaßnahmen des Art. 60 EPGÜ. Mit der Anordnung kann insbesondere die Durchsuchung von Räumen ohne Anhörung der anderen Partei ergehen. Im Rahmen des Art. 62 EPGÜ muss eine Verletzung noch nicht tatsächlich vorliegen, allerdings bleibt abzuwarten, welchen Grad die Wahrscheinlichkeit der Verletzung erreicht haben muss. Die Interessenabwägung findet gemäß Art. 62 Abs. 2 EPGÜ im Interesse der Parteien statt, wodurch nach dem Wortlaut Drittinteressen unberücksichtigt bleiben. Ob im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung Drittinteressen beachtet werden können, ist bisher unklar und muss durch die neue Entscheidungspraxis herausgearbeitet werden. Hierbei wird sich, so *Herr Prof. Dr. Bühling*, wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung wie im Rahmen des § 139 PatG zeigen. Die endgültigen Verfügungen, die eine zwingende Verletzung voraussetzen, sind in Art. 63 EPGÜ als klassischer Unterlassungsanspruch ausgestaltet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Interessenabwägung für die endgültigen Verfügungen nicht ausdrücklich geregelt ist, könnte allerdings über den Weg des Ermessens berücksichtigt werden. Bei den noch ungeklärten Rechtsfragen stellt sich insbesondere das Problem, dass im EPGÜ verschiedene Rechtskreise aus den unterschiedlichen Ländern zusammengefasst werden, wodurch es, je nach Entwicklung und welche Rechtsauffassung sich durchsetzt, zu erheblichen Abweichung zur nationalen materiellen Rechtslage kommen kann.

3. Klageverfahren (Verletzungsklage)

Herr Prof. Dr. Bühling stellte sodann die wesentlichen Regelungen der Verfahrensordnung (EPG) dar, die über das EPGÜ anzuwenden ist und bewusst aufgrund der Anzahl von Regelungen in eine spezielle Ordnung ausgegliedert wurde. Auch die Verfahrensordnung enthält einen Allgemeinen Teil für das schriftliche Verfahren, die sich in den Regeln 12 bis 42 finden. Die wohl für die Praxis relevantesten Regelungen sind R. 13, zum Inhalt der Klageschrift und dem Antrag im Hauptverfahren, R. 25 enthält neben Nichtigkeitsgründen auch die Widerklageregelung auf Nichtigerklärung und R. 24 Regelungen zur Begründung der Abweisung. Das Zwischenverfahren, insbesondere die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, die fakultative Zwischenanhörung finden sich in den Regeln 101 bis 110, insbesondere soll die Zwischenanhörung auch dazu dienen, den Berichterstatter zu unterstützen und die wesentlichen Punkte des Streitgegenstandes zu identifizieren. Im Anschluss an das Zwischenverfahren folgt nicht nur tatsächlich, sondern auch im Normgefüge, mit den Regelungen 111 bis 119 das mündliche Verfahren. Hierbei ist zu beachten, dass das Verfahren durch die Fragen des Gerichts und die mündliche Anhörung der Parteien bestimmt wird. Gemäß R.118 kann eine Entscheidung in der Sache zusätzlich zu Anordnungen und Maßnahmen unbeschadet des gerichtlichen Ermessens, gegebenenfalls auch unter Bedingungen oder der Aussetzung des Verletzungsverfahrens, erfolgen. Zumindest neu nach den Grundsätzen der nationalen Zivilprozessordnung, kann der Antragsteller in Abwesenheit des Antragsgegners zu

einer mündlichen Verhandlung geladen werden. Insbesondere kann nach R. 212 eine solche Anhörung in Abwesenheit stattfinden, wenn mit Wahrscheinlichkeit ein nicht wiedergutzumachender Schaden oder nachweislich die Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln droht. Da es sich auch hier um eine Ermessenentscheidung handelt, bleibt nach *Bühling* abzuwarten wie das Gericht sich in seinen ersten Entscheidungen positionieren wird. Mit den ausgestalteten Ermessensentscheidungen, vor allem im einstweiligen Verfahren, bieten sich dem neuen Einheitspatentrecht wichtige Stellschrauben, ob es eine eher patentverletzungsfreundliche oder patentanspruchssichernde Haltung einnimmt. Die Prüfung des Antrags auf eine einstweilige Maßnahme steht gemäß R. 209 im Ermessen des Gerichts. Die Ermessenkriterien richten sich dabei danach, ob das Patent das Einspruchsverfahren bereits durchlaufen hat oder Gegenstand eines Verfahrens vor einem anderen Gericht war und nach der Dringlichkeit der Klage. Dabei können Anträge auf Maßnahmen ohne Anhörung oder auch die Hinterlegung einer Schutzschrift durch den Antragsgegner berücksichtigt werden. Wird einer einstweiligen Verfügung stattgegeben, kann das Gericht nicht nur die Unterlassung verfügen, sondern auch die Beschlagnahme oder Herausgabe von mutmaßlich verletzenden Erzeugnissen anordnen. Daneben ist auch die Beschlagnahme von Vermögen des Antragsgegners zur Sicherung der Schadensersatzansprüche und vorläufige Kostenerstattungen möglich. Sofern nicht innerhalb von 31 Tagen beziehungsweise 20 Werktagen die Einleitung des Hauptsacheverfahrens erfolgt, sind die einstweiligen Maßnahmen gemäß R. 213 aufzuheben.

4. Ausblick

Insgesamt zeigt sich, dass die Bestimmungen zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung keine wesentlichen Unterschiede zu den sonstigen bisher bestehenden Regelungen des Patentschutzes ergeben, wie beispielsweise dem Bündelpatent oder auch dem nationalen PatG. Überleitend auf die anschließende Diskussion warf Herr Prof. Dr. Bühling die Frage auf, ob es in konkreten Einzelfällen sinnvoll sein kann, im Rahmen des Ermessens trotz der einheitlichen Wirkung des Patents gegebenenfalls geteilte Verfügungen zu treffen. Insbesondere aufgrund von territorialen Besonderheiten könnte eine solche Möglichkeit relevant werden. Dabei betonte er nochmal die durch die vielen Ermessensentscheidungen geschaffene große Flexibilität des Einheitsgerichts, die auch durch die Erwägungsgründe der Verordnung ausdrücklich betont werden. Wie sich das Gericht letztlich auf den verschiedenen Ermessensfeldern positionieren wird, bleibt über das Jahr 2023 abzuwarten.

Tobias Lantwin

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

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

Den Einstieg in den zweiten Veranstaltungstag der Düsseldorfer Patentrechtstage bot in diesem Jahr Herr *Christian W. Appelt*, Patentanwalt bei *Boehmert & Boehmert,* München, mit einem Überblick über die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes.

I. Vorlage zur Großen Beschwerdekammer: Priorität (G 1/22 und G 2/22)

Zu Beginn seines Vortrages beleuchtete Herr *Appelt* einige der in den Verfahren G 1/22 und G 2/22 zum Themenkreis der Priorität eingebrachten Amicus Curiae Briefe (vgl. zu den Einzelheiten des Vorlageverfahrens das Protokoll zum Vortrag von Herrn *Appelt* aus dem Jahr 2022). Die *IP Federation* (UK) ist der Ansicht, dass das EPA für die Beurteilung, ob eine Partei wirksam ihre Position als Rechtsnachfolger i.S.d. Art. 87 Abs. 1 lit. b EPÜ geltend macht, nicht zuständig sei. Im Übrigen gelte insoweit der „Joint Applicant Approach". Ähnlicher Auffassung sei auch die *IPO* (US), die ebenfalls das EPA nicht für zuständig hält. Zur Begründung verweist die *IPO* insbesondere auch auf die Regelung des Art. 60 EPÜ. Auch der Amicus Curiae Brief der *EFPIA* (EU) habe grundsätzlich dieselbe Stoßrichtung. Aufmerken lasse insoweit die vorgeschlagene Zweifelsregelung, nach der ein wirksamer Rechtsübergang von Prioritätsrechten nur in eindeutigen Fällen zu versagen sei. Im Zweifel solle dem Anmelder/Inhaber die Priorität nur in Fällen versagt werden, in denen „ohne jeden vernünftigen Zweifel" („beyond all reasonable doubt") festgestellt sei, dass die sich auf die Priorität berufende Partei hierzu nicht berechtigt war. Das *CIPA* (UK) ist hingegen der Auffassung, dass das *EPA* zur Beurteilung der Rechtsnachfolgerschaft zuständig sei. Da das EPA zur Beurteilung der Patentierbarkeit auch auf Prioritätsfragen eingehen müsse, sei es daher auch für die Beurteilung der Priorität zuständig. Das EPA teilte in der Zwischenzeit am 4.3.2022 mit (ABl. EPA 2022, A27), dass es alle Prüfungs- und Einspruchsverfahren aussetze, deren Ausgang von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhänge. Interessant seien laut Herrn *Appelt* schließlich auch einzelne der Kommentare des Präsidenten des EPA vom Juli 2022: so stellte dieser (in Punkt 13 der Kommentare) unter anderem klar, dass die Vorlagefrage nach der Zuständigkeit nicht allein auf die Zuständigkeit der Beschwerdekammern beschränkt sei, sondern auch die Frage der Zuständigkeit der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen betreffe. Die Zuständigkeit des EPA begründe sich im Übrigen mit der Notwendigkeit einer einheitlichen Anwendung, die durch das EPA garantiert werden könne.

II. Auswahl einiger T-Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

1. Inanspruchnahme von Prioritäten (T 1303/18)

Die von Herrn *Appelt* im Anschluss besprochene Entscheidung T 1303/18 vom 21.11.2022 betraf ebenfalls Fragen der Priorität. Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Fall betraf die Priorität einer Komponente, die nicht in ihrer Ausgestaltung, sondern nur in ihren Eigenschaften genauer beschrieben wurde. Die Prioritätsanmeldung offenbarte wiederum ebenfalls eine Komponente, die über ihre Eigenschaften beschrieben wurde. Die beschriebenen Eigenschaften der in Anspruch genommenen Priorität und der Prioritätsanmeldung unterschieden sich dabei. Die Technische Beschwerdekammer entschied, dass dem Patentinhaber die Erbringung des Nachweises obliegt, dass die Komponente des erteilten Anspruchs dieselbe wie die in der Prioritätsanmeldung offenbarte ist.

2. Auslegung von Ansprüchen

Eine aus Sicht von Herrn *Appelt* in letzter Zeit besonders kontrovers diskutierte Thematik betrifft die Anpassung der Beschreibung bei Änderung der Ansprüche. Nachdem das EPA die entsprechenden Guidelines in jüngerer Zeit stark überarbeitet hatte und bislang eine eher uneinheitliche Linie der Beschwerdekammern zu dieser Frage besteht, nutzte Herr *Appelt* die Gelegenheit für einen allgemeineren Überblick über die Funktion der Beschreibung und ihre Auslegung.

a) Anwendung des Art. 69 EPÜ (T 1473/19)

Am Beispiel der T 1473/19 vom 30.09.2022 erläuterte Herr *Appelt* zunächst die Anwendung des Art. 69 EPÜ. Die Technische Beschwerdekammer bemerkte insoweit, dass die Reichweite der Anwendung des Art. 69 EPÜ auf die Auslegung von Patentansprüchen umstritten sei. Während einige Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern den Art. 69 EPÜ in diesem Zusammenhang für generell anwendbar halten, beschränken andere Entscheidungen die Anwendung nur auf die Bemessung des Schutzumfangs gemäß Art. 123 Abs. 3 EPÜ. Wenngleich die technische Beschwerdekammer also zwischen Schutzgegenstand und -umfang differenziere, sei eine Differenzierung hinsichtlich der Anwendung des Art. 69 EPÜ nicht geboten. In allen Fällen müsse jedenfalls der Patentanspruch ausgelegt werden, sodass Art. 69 EPÜ Anwendung finde. Entscheidend bleibe gleichwohl, dass die Ansprüche Vorrang vor der Beschreibung haben. Sei demnach ein Anspruch grammatikalisch klar und technisch plausibel auszulegen, so spreche eine Beschreibung, die eine andere Ausführungsform offenbare und somit eine andere Auslegung nahelege, nicht zwingend gegen die (erstere) grammatikalisch klare und technisch plausible Auslegung, wenn diese in der Offenbarung nicht ausgeschlossen werde. Sind mithin die Ansprüche grammatikalisch klar formuliert, komme es auf die Beschreibung nicht mehr entscheidend an. Liege ein Grammatikfehler bei der Anmeldung vor (so liege es im Fall der T 1473/19 nach Ansicht von Herrn *Appelt*), so sei ein Korrekturantrag nach Regel 139 EPÜ möglich. Dieser sei zwar grundsätzlich nur *vor* der Patenterteilung möglich. Änderungen seien jedoch auch in Einspruchsverfahren möglich, wenn alle weiteren Anforderungen (insbesondere auch Art. 123 Abs. 2, 3 EPÜ) erfüllt sind. Erforderlich sei, dass es sich bei den zu korrigierenden Fehlern um solche „in den beim Europäischen Patentamt *eingereichten* Unterlagen" handele. Im besprochenen Fall (T 1473/19) war dies indes nicht der Fall, da die Prüfungsabteilung nach Regel 71 Abs. 3 EPÜ den Anspruch eingeführt hatte, sodass kein „Einreichen" i.S.d. Regel 139 EPÜ vorlag.

b) Anwendung des Art. 84 EPÜ (T 0169/20)

Ein weiterer Verweis auf die Beschreibung findet sich neben Art. 69 EPÜ auch in Art. 84 EPÜ. Nach Art. 84 EPÜ müssen die Ansprüche von der Beschreibung „gestützt werden". In der Entscheidung T 0169/20 vom 23.01.2023 ist die Technische Beschwerdekammer der Ansicht, dass Art. 84 EPÜ (und nicht der nach Auffassung der Kammer nur für den Schutzumfang anwendbare Art. 69 EPÜ) für die Auslegung der Ansprüche im Rahmen der Patentierbarkeit Anwendung findet.

c) Verhältnis des Art. 69 EPÜ zur nationalen mittelbaren Patentverletzung (T 0970/17)

Schließlich wies Herr *Appelt* auf die Entscheidung T 0970/17 vom 14.10.2021 hin, die ebenfalls Fragen des Schutzumfangs und dessen Verhältnis zur mittelbaren Patentverletzung nach deutschem Recht betraf. Die Technische Beschwerdekammer stellte in diesem Zusammenhang klar, dass bei der Beurteilung der Voraussetzungen des Art. 123 Abs. 3 EPÜ die nationalen Vorschriften über Patentverletzungen (wie etwa die deutschen Regelungen über die mittelbare Patentverletzung) keine Berücksichtigung finden.

3. Korrekturanträge und Formulare nach den Regeln 139/140 EPÜ

Zur Verdeutlichung der Besonderheiten der Korrekturanträge beleuchtete Herr *Appelt* sodann drei Entscheidungen betreffend die Ausfüllung der Formulare nach den Regeln 139 und 140 EPÜ.

Die erste Entscheidung in der Sache T 0071/21 vom 28.04.2022 betraf einen Beschwerdeantrag, bei der die Einsprechende eine für sie unzulässige Beschwerdeart gewählt hatte. Bei dem dazugehörigen Abbuchungsverfahren für die Beschwerdegebühr handelte es sich somit um eine im Online-Zahlungssystem für Einsprechende unzulässige Zahlungsart, sodass die Beschwerdegebühr im Ergebnis nicht rechtzeitig eingegangen war. Hinsichtlich eines hierauf gerichteten Korrekturantrages entschied die Beschwerdekammer, dass zunächst eine klare und deutliche Absicht der Einsprechenden erkennbar war, eine Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr zu zahlen. Da es sich insoweit jedoch nicht um einen sprachlichen Fehler, einen Schreibfehler oder um eine Unrichtigkeit bei der Wiedergabe des eigentlichen Willens der Beschwerdeführerin handele, sei eine Korrektur nach Regel 139 EPÜ nicht möglich.

Im zweiten Fall (T 3098/19 vom 14.10.2022) hatte die Beschwerdeführerin zwar das richtige Beschwerdeformular verwendet, jedoch die falsche (zu niedrige) Beschwerdegebühr gezahlt. Dies war darauf zurückzuführen, dass die Beschwerdeführerin nach einer Erhöhung der Gebühren durch das EPA offenbar versehentlich einen zu geringen Betrag überwiesen hatte. In diesem Fall sei eine Korrektur nach Regel 139 EPÜ möglich.

Darüber hinaus wurde im Verfahren in der Sache T 0806/21 vom 17.06.2022 ein Korrekturantrag nach der Regel 140 EPÜ relevant. Dem dort entschiedenen Fall lag eine Art. 71 Abs. 3 EPÜ-Mitteilung zugrunde, bei der fehlerhafterweise einige Seiten (insgesamt knapp 30 Seiten) fehlten. Ein Erteilungsbeschluss erging im November 2017, ein entsprechender Korrekturantrag auf Grundlage der Regel 140 EPÜ, gerichtet auf Hinzufügung der fehlenden Seiten, wurde sodann im Januar 2020 gestellt. Die Technische Beschwerdekammer lehnte diesen Antrag ab, denn Regel 140 EPÜ diene nicht der nachträglichen Korrektur von Patenten. Ein hinreichender Schutz der Interessen des Anmelders und Patentinhabers sei insoweit bereits dadurch gegeben, dass dieser den Text im Rahmen der Erteilung genehmigen müsse und die Erteilungsentscheidung angreifen könne.

4. Argumente gegen eine Videokonferenz (T 2791/19; T 1158/20)

Nachdem in der Entscheidung G 0001/21 vom 16.07.2021 entschieden wurde, dass im Falle einer allgemeinen Notlage eine mündliche Verhandlung auch in Form einer Videokonferenz gehalten werden kann, kam es im Jahr 2022 zu mehreren Verfahren, die sich gegen die Durchführung von Videokonferenzen richteten. In dem von Herrn *Appelt* zunächst vorgestellten Verfahren T 2791/19 vom 26.07.2022 wurde beispielsweise vorgetragen, dass die zu diesem Zeitpunkt vorliegende Pandemielage keine Notsituation im Sinne der G 1/21 mehr begründe. Die Beschwerdekammer war hingegen der Ansicht, dass eine Infektion mit dem Coronavirus noch möglich sei und eine solche nicht als harmlose Erkrankung gewertet werden könne. Bei Abwägung der Vorteile und Nachteile, die mit einer Videokonferenz einhergingen, hielt die Beschwerdekammer die Vorteile für so maßgeblich, dass die mündliche Verhandlung auch ohne Zustimmung der Beschwerdeführerin als Videokonferenz durchzuführen war.

In der T 1158/20 vom 22.11.2022, die nach Ansicht von Herrn *Appelt* in der Sache noch etwas weitreichender entschieden wurde, wurde ebenfalls entschieden, dass eine allgemeine Notsituation bestehe. Insbesondere bestünden weiterhin Zugangsbeschränkungen beim EPA. Im Übrigen sei die Verhandlung im Wege einer Videokonferenz nunmehr in vielen Fällen eine äquivalente Alternative zu einer mündlichen Verhandlung in Präsenz. Das Abhalten von Videoverhandlungen sei daher nicht mehr mit vergleichbaren Nachteilen verbunden, wie dies zum Zeitpunkt der Entscheidung G 1/21 der Fall gewesen sei. Es stehe somit im Ermessen der Beschwerdekammern nach Art. 15a Abs. 1 VerfO der Beschwerdekammern 2021, die mündliche Verhandlung im Wege einer Videokonferenz auch ohne die Zustimmung der Parteien abzuhalten. Die Entscheidung G 1/21 sei somit als Grundlage für Videokonferenzen im Wesentlichen überholt.

III. Die Entscheidung in der Sache G 2/21

Nach dem Vortrag von Herrn *Appelt* gab schließlich Frau *Dr. von Renesse* einen fünfminütigen Überblick über die Inhalte der zum Zeitpunkt des Vortrages jüngst veröffentlichten Entscheidung in der Sache G 0002/21 vom 23.03.2023.

Tobias Lantwin

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Referentin: VorsRi'inBPatG Kathrin Grote-Bittner

Einen Überblick über die Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts des Jahres 2022 gab in diesem Jahr Frau *Kathrin Grote-Bittner*, Vorsitzende Richterin am *Bundespatentgericht*, München. Der Vortrag beleuchtete zahlreiche verschiedene Themenkreise.

I. Fragen der Patentanmeldung

Ihren Vortrag eröffnete Frau *Grote-Bittner* mit zwei Entscheidungen des 12. und des 8. Beschwerdesenats zu Fragestellungen um die Patentanmeldung.

1. Beschluss vom 17.02.2022, 12 W (pat) 75/19

Der Beschluss des 12. Beschwerdesenats vom 17.02.2022 (12 W (pat) 75/19) betraf die Vorschriften des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG sowie des § 9 PatV und stellte klar, welche Angaben in den Ansprüchen der Patentanmeldung erforderlich sind. In Bezug auf die streitgegenständliche Anmeldung war das DPMA der Auffassung, dass unter Verstoß gegen § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 PatV in einem der Ansprüche ein erfindungswesentliches Merkmal nicht aufgenommen war. Es seien insoweit nicht alle Merkmale enthalten, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig seien. Dieser Auffassung folgte das BPatG nicht. Der 12. Senat war vielmehr der Auffassung, dass § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht erfordere, dass in den Ansprüchen selbst anzugeben sei, wie eine Aufgabe zu lösen sei. Stattdessen sei lediglich anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Darüber hinaus regele auch § 9 PatV lediglich, wie die Angaben der wesentlichen Merkmale in den Ansprüchen zu fassen und zu gliedern seien.

2. Beschluss vom 20.12.2022, 8 W (pat) 25/22

Die zweite, zu diesem Thema vorgestellte Entscheidung, betrifft den Beschluss vom 20.12.2022 (8 W (pat) 25/22) des 8. Beschwerdesenats. Diese Entscheidung hatte insbesondere die Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG zum Gegenstand, welche den Inhalt der Anmeldung regelt. Danach muss die Anmeldung Zeichnungen enthalten, die sich auf die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen. Ferner sind Querschnitte nach Anlage 2 Ziff. 3, 4 zu § 12 PatV durch Schraffierungen kenntlich zu machen, die die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Führungslinien nicht beeinträchtigen dürfen. Das DPMA befand in Bezug auf die streitgegenständliche Anmeldung, dass die Zeichnungen die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren müssen, dass ein Fachmann sie ausführen könne und monierte das Fehlen einer Schraffierung. Der 8. Beschwerdesenat folgte demgegenüber der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass eine Schraffierung im entschiedenen Fall dem Verständnis nicht zuträglich sei, da aufgrund der Komplexität der Zeichnung eine sinnvolle Schraffierung nicht möglich sei. Ein Mangel sei daher in der Zeichnung nicht gegeben.

II. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage

Über die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage hatte der 6. Nichtigkeitssenat mit Urteil vom 07.07.2022 (6 Ni 15/22) zu befinden, nachdem die Patentinhaberin im Verfahren die Einrede der Schiedsvereinbarung gemäß § 1032 Abs. 1 ZPO erhoben hatte. Die Parteien hatten eine Patent- und Know-How-Lizenzvereinbarung abgeschlossen, die eine Schiedsabrede enthielt. Ansprüche aus dieser Vereinbarung waren bereits Gegenstand eines Schiedsverfahrens, das mit einer Endentscheidung abgeschlossen war.

Dahingestellt ließ der 6. Nichtigkeitssenat die (in der Kommentarliteratur teils verneinte) Frage nach der Anwendbarkeit der §§ 1025 ff. ZPO über die Verweisungsnorm des § 99 PatG. Auch bei unterstellter Anwendbarkeit dieser Normen sei die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage zu bejahen. Es sei der Schiedsabrede keine Regelung zu entnehmen, nach der die Beklagte zur Beseitigung der Schutzrechte verpflichtet sei. Ferner sei das Schiedsverfahren beendet und die Schiedsabrede demnach voll ausgeschöpft. Die Einrede der Schiedsvereinbarung entfalle daher.

Es stehe schließlich auch die Rechtskraft der schiedsgerichtlichen Endentscheidung nicht entgegen. Der Entscheidung liege ein anderer Streitgegenstand zugrunde (namentlich die Frage einer generellen Schiedsfähigkeit einer Verpflichtung zum Widerruf von Vertragsschutzrechten), welcher sich mit der auf Vernichtung des Streitpatents gerichteten Nichtigkeitsklage nicht decke.

III. Verspätung von Hilfsanträgen

Das Urteil des 5. Nichtigkeitssenats vom 28.07.2022 (5 Ni 29/20 – *Formkern*) betraf die Verspätung eines Hilfsantrages i.S.d. § 83 Abs. 4 PatG. Die Beklagte hatte in dem Verfahren nach Ablauf einer durch qualifizierten Hinweis gesetzten Frist einen (vierten) Hilfsantrag gestellt. In diesem Hilfsantrag hatte die Beklagte den Anspruch erstmals eingeschränkt. Der 5. Nichtigkeitssenat monierte insoweit, dass die Beklagte durch den Hilfsantrag verschiedene Offenbarungsstellen gewissermaßen „vermischt" habe (betroffen war die radiale Verbindung von Hülsenelementen einerseits sowie die axiale Verbindung von Schaftabschnitt und -ende andererseits, wobei im Hilfsantrag eine radiale Verbindung von Schaftabschnitt und -ende vorgesehen war). Die Beklagte habe somit eine neue Verteidigungslinie vorgebracht, für deren Verspätung keine Entschuldigung seitens der Beklagten vorlag und eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung hätte erfolgen müssen (bzw. eine Verschiebung des Schlusses der mündlichen Verhandlung im schriftlichen Verfahren, welches durch den 5. Nichtigkeitssenat angeordnet worden war).

IV. Ausführbare Offenbarung

In einer Entscheidung des 3. Nichtigkeitssenats vom 01.06.2022 (3 Ni 37/20 (EP)) hatte das BPatG zu der Frage der ausführbaren Offenbarung zu entscheiden. Problematisch war in dem entschiedenen Fall ein nach oben offener Wertebereich (hier: Mindestwert in m²/g für eine spezifische Oberfläche nach sechs Stunden Calcinierung bei 1000°C). Der 3. Senat stellte fest, dass der nach oben offene Wertebereich nicht zu einer Nichtausführbarkeit der Offenbarung führe. Es sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei verallgemeinerten Merkmalen nicht erforderlich, dass dem

Fachmann ein gangbarer Weg für jede denkbare Ausführungsform aufgezeigt werde. Welches Maß an Verallgemeinerung zulässig sei, richte sich danach, ob sich der mit der Anspruchsfassung erschlossene Patentschutz im Rahmen dessen halte, was sich dem Patent als allgemeinste Form der technischen Lehre entnehmen lasse.

Ein in einer Richtung begrenzter Wertebereich sei daher nur dann ausführbar offenbart, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Wertebereichs erschöpfe, sondern eine über diese hinausgehende, allgemeinere Lehre aufzeige, die dem Fachmann die Suche nach weiteren Verbesserungen über den im Patent genannten Höchstwert hinaus ermögliche. Dies erfordere, dass ein Höchstwert im beschreibenden Teil des Patents aufgezeigt werde. Dies fehlte bei dem Streitpatent, sodass die Ausführbarkeit der Offenbarung im Ergebnis verneint wurde.

V. Unzulässige Erweiterung

Mit der Frage der unzulässigen Erweiterung war der 7. Nichtigkeitssenat in der *Küchenmaschine*-Entscheidung vom 19.05.2022 (7 Ni 87/19 (EP)) befasst. In der nachträglichen Einfügung eines ursprünglich nicht offenbarten Merkmals sah der 7. Senat insbesondere auch deshalb eine unzulässige Erweiterung an, da dieses zu einer anderen Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents führte. Ein Aliud liege vor, wenn der Gegenstand des Streitpatents in einem Ausschließlichkeitsverhältnis zu dem ursprünglich offenbarten Gegenstand stehe oder wenn das zugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betreffe, der den ursprünglichen Unterlagen weder in konkreter noch zumindest abstrakter Form als zu der Erfindung gehörend zu entnehmen sei. Das Streitpatent war daher im entschiedenen Verfahren zu vernichten und eine Zwischenverallgemeinerung war zu versagen.

VI. Patentfähigkeit

Im Anschluss berichtete Frau *Grote-Bittner* von zwei Entscheidungen zum Themenkomplex der Patentfähigkeit.

1. Urteil vom 19.05.2022, 2 Ni 73/20 (EP)

Frau *Grote-Bittner* beleuchtete zunächst eine Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats vom 19. Mai 2022 (2 Ni 73/20 (EP)) zu einem Verfahren und einer Vorrichtung zur 3D-Rekonstruktion des menschlichen Kopfes und Körpers in Stereofotogrammetrie. Der 2. Senat entschied, dass zwei vorveröffentlichte Dokumente, insbesondere eine vorveröffentlichte Bedienungsanleitung einer Stereokamera, neuheitsschädlich entgegenstanden. Darüber hinaus erkannte der Senat keine erfinderische Tätigkeit, sodass das Streitpatent für nichtig erklärt wurde.

2. Urteil vom 28.04.2022, 4 Ni 15/21 (EP)

Die zweite Entscheidung, ein Urteil des 4. Nichtigkeitssenats vom 28. April 2022 (4 Ni 15/21 (EP)), betraf ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zur Synthetisierung eines ersten und zweiten Ausgangssignals aus einem Eingangssignal im Bereich der Audiokodierung. Das Streitpatent in der erteilten Fassung konnte im Hinblick auf eine mangelnde Erfindungsidentität die Priorität der älteren Voranmeldung nicht wirksam in Anspruch nehmen. Eine eingeführte nachveröffentlichte Entgegenhaltung bildete daher gemäß Art. 54 Abs. 3 EPÜ den Stand der Technik, welcher dem Streitpatent letztlich neuheitsschädlich entgegenstand. Die Patentinhaberin konnte das Streitpatent jedoch im Ergebnis in der Fassung des Hilfsantrags mit einem hinzugefügten Merkmal aus dem erteilten Anspruch 2 des Streitpatents erfolgreich verteidigen.

VII. Exkurs: Die 6-Monatssollfrist des § 83 Abs. 1 S. 2 PatG

Im Rahmen eines Exkurses ging Frau *Grote-Bittner* schließlich auf Besonderheiten der seit dem 1. Mai 2022 geltenden 6-Monatssollfrist des § 83 Abs. 1 S. 2 PatG ein. Frau *Grote-Bittner* stellte insoweit zunächst klar, dass die Frist erst mit Klagezustellung beginne und nicht – wie oft angenommen – ab Klageeinreichung. Zur Umsetzbarkeit der 6-Monatssollfrist bekräftige die Referentin, dass die Nichtigkeitssenate durch verbesserte Effizienz der Arbeitsabläufe bemüht seien, die Sollfrist einzuhalten. In vielen Fällen gelinge dies auch bereits. Die Einhaltung der Frist hänge jedoch auch in nicht unerheblicher Weise von etwaigen Belastungsspitzen ab, die etwa durch teils zahlreiche, zum selben Zeitpunkt eingereichte Nichtigkeitsklagen ausgelöst werden. Hinzu kämen ferner solche Verfahren, die vor Anwendbarkeit der 6-Monatssollfrist bereits begonnen hatten und noch in der gebotenen Geschwindigkeit bearbeitet werden müssen. Problematisch sei schließlich, dass häufig von Fristverlängerungsanträgen Gebrauch gemacht werde.

Jakov Gerber

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungssachen
Referentin: Ulrike Voß

Ulrike Voß, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf, präsentierte die „Aktuelle Rechtsprechung zu Patentverletzungsverfahren aus Düsseldorf"

I. Geheimnisschutz

1. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.01.2023, 15 W 1/23 - Geheimnisschutz III

Zunächst ging Frau Voß auf den Beschluss des OLG Düsseldorf 15 W 1/23 (Beschl. v. 23.01.2023) ein. In einem Verletzungsverfahren in erster Instanz brachte der Streithelfer der Beklagten informationen in das Verfahren ein, welche er als vertraulich ansah, sodass auch die Klägerseite davon keine Kenntnis haben sollte. Das Landgericht beschloss daraufhin gem. § 145a PatG i. V. m. §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG die Einstufung von technischen Informationen der Streithelferin als geheimhaltungsbedürftig und ordnete die vertrauliche Behandlung an. Zudem wurde eine Beschränkung des Zugangs zu den Informationen auf die Personen A und B der Klägerin angeordnet.
Die Klägerin erwiderte daraufhin, dass diese Personen nicht ausreichen würden um ausreichend der Widerklage zu erwidern. Anstelle von Person B soll Person C Zugang gewährt werden. Darüber hinaus sollen auch für die Personen D, E, F, G, H, I zur Wahrung des rechtlichen Gehörs Zugriff auf die Unterlagen bekommen. Ein technischer Vortrag sei ansonsten nur eingeschränkt möglich.
Daraufhin entschied das Landgericht, dass grundsätzlich das Gericht die Auswahl der Personen, denen Zugang gewährt werden soll, den Parteien überlassen kann. Der Antragsteller der Schutzmaßnahme muss substantiiert darlegen, dass und weshalb eine genannte Person vom Zugang ausgeschlossen werden soll. Dabei geht es im Kern nicht um die Frage, ob jemand anders besser geeignet ist, sondern ob die Person zuverlässig ist. Nicht zuverlässig ist eine Person, wenn sie voraussichtlich nicht die Gewähr für die Beachtung der verfahrensrechtlichen Vertraulichkeit bietet und zu erwarten ist, dass die technischen Informationen außerhalb des Verfahrens verwendet werden. Nicht entscheidend ist dabei, dass sich jemand aufgrund des angedrohten Ordnungsmittels rechtstreu verhält.
Die organschaftliche Verbindung der Personen E, F, G, H, I zu anderen Unternehmen/Rechtsstreitigkeiten begründete in diesem Fall die Unzuverlässigkeit.
Die Klägerin legte daraufhin Rechtsmittel ein. Problematisch dabei ist, dass ein isoliertes Rechtsmittel des Gegners gegen eine antragsgemäß gewährte Zugangsbeschränkung unstatthaft ist. Nach § 20 Abs. 5 S. 4 und 5 GeschGehG können Anordnungen gem. §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG nur gemeinsam mit dem Rechtsmittel in der Hauptsache angefochten werden. Bei Zurückweisung des Antrags ist die sofortige Beschwerde statthaft. Die Beeinträchtigung der von der Geheimnisschutzanordnung betroffenen Partei ist hinzunehmen. Nur bei Ablehnung gerät das Geschäftsgeheimnis in Gefahr, weshalb eine ablehnende Entscheidung zu überprüfen sein muss.
Rechtsmittel stehen allen Beteiligten zu, die durch den angegriffenen Beschluss beschwert werden (BGH, Beschl. v. 18.11.2021, I ZB 86/20 Geschäftsgeheimnis bei Hohlfasermembranspinnanlagen).
Die „nur" entsprechende Anwendung der § 16 ff. GeschGehG im Sinne des § 145a PatG ändert hier, nach Ansicht des OLG, allerdings nichts an der Wertung. Die gesetzgeberische Gewichtung und Abwägung der verschiedenen Interessen steht einer entsprechenden Anwendung entgegen. Es handelt sich ansonsten um einen unzulässigen Eingriff in die Sachentscheidungskompetenz des Prozessgerichts. Zudem findet keine Verkürzung der Rechte des Betroffenen statt. Die effektive Überprüfung mit dem gegen die Endentscheidung eingelegten Rechtsmittel ist weiterhin möglich. Die Anordnung hat keinen bleibenden Nachteil zur Folge, der sich nicht mehr oder nicht mehr vollständig beheben lassen würde. Wenn aufgrund der Anordnung gem. § 19 Abs. 1 GeschGehG kein vollständiger Vortrag möglich sein sollte und das Landgericht aus diesem Grund zum Nachteil der Klägerin entscheidet, kann die Anordnung in der Berufung überprüft werden und die Klägerin sodann den erforderlichen Vortrag nachholen. Damit ist keine Verletzung des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs oder des Art. 47 GRCh gegeben.

2. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 04.01.2023, 2 W 28/22 - Geheimnisschutz II

Sodann ging Frau Voß auf den Beschluss des OLG Düsseldorf 2 W 28/22 (Beschl. v. 04.01.2023) ein, in dem es um die Frage ging, ob Anordnungen nach §§ 16, 19 GeschGehG im Zwangsvollstreckungsverfahren möglich sind.
Die Beklagte war unter anderem zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verurteilt worden. Die Gläubigerin stellte Antrag auf Festsetzung von Zwangsmitteln nach § 888 ZPO wegen der Nichterfüllung der tenorierten Pflichten. Im Rahmen dieses Verfahrens stellte die Schuldnerin erstmalig einen Antrag gem. §§ 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG. Diesem Antrag hat das LG nicht stattgegeben. Das OLG hat diese Entscheidung durch Zurückweisung der sofortigen Beschwerde anschließend bestätigt. Nach Ansicht des OLG sind aufgrund eines Vollstreckungstitels zu erteilende Auskunfts- und Rechnungslegungsdaten kein tauglicher Schutzgegenstand für einen Antrag nach § 145a S. 1 PatG i. V. m. §§ 16, 20 GeschGehG. Zum einen spricht der Wortlaut des § 145a PatG dagegen. Nach S. 2 ist von den „… von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführte Informationen" die Rede. Auskunfts- und Rechnungslegungsdaten sind allerdings kein Vortrag im Rahmen des Verfahrens, sondern Erfüllung des tenorierten materiellrechtlichen Anspruchs.
Die Gesetzesbegründung zu § 145a PatG bezieht sich lediglich auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die zur Anspruchsbegründung oder Verteidigung vor Gericht offenbart werden müssen. Das OLG hat keinen Anhaltspunkt dafür gesehen, dass auch die im Wege eines tenorierten Auskunftsanspruchs an den

Gläubiger zu offenbarenden Daten umfasst sein sollten. Originärer Schutzzweck des GeschGehG ist es, eine Anordnung zum Schutz desjenigen Geheimnisträgers zu treffen, der in seinen Rechten verletzt ist, weil sein Geschäftsgeheimnis unbefugt von einem Nichtberechtigten erlangt, genutzt oder offengelegt worden ist. Das OLG sah auch keinen Anlass dafür, dass der Gesetzgeber sich von diesem Schutzzweck mit § 145a PatG entfernen wollte. Das Ziel ist der Schutz des Verletzten bei Geltendmachung seiner Rechte und der Schutz des mutmaßlichen Verletzten gegen eine (unberechtigte) Inanspruchnahme und nicht der Schutz des wegen Patentverletzung Verurteilten vor der uneingeschränkten Erteilung tenorierter Auskünfte. Der § 19 Abs. 3 GeschGehG gilt für die im Erkenntnisverfahren angeordneten Schutzmaßnahmen im Zwangsvollstreckungsverfahren fort. Nach der Gesetzesbegründung soll ein Antrag auf eine Schutzanordnung nicht erstmals im Verfahren der Zwangsvollstreckung gestellt werden können. Es erfolgt keine Entscheidung durch die Organe der Zwangsvollstreckung. Dabei handelt es sich nämlich um ein formalisiertes Verfahren, das die erforderliche umfassende Interessensabwägung nicht erlaubt. Das Argument, aus dem Auskunftsschuldverhältnis folge eine Zweckbindung, ließ das OLG unbeantwortet. Sofern eine solche Zweckbindung anzunehmen ist, handelt es sich der Sache nach um eine materiell-rechtliche Einschränkung, die den Inhalt des Anspruchs bestimmen würde und deshalb bereits im Erkenntnisverfahren geltend gemacht werden müsse. Es handele sich zudem wohl nicht um ein gesetzliches Schuldverhältnis mit Pflichten aus § 241 Abs. 2 BGB. Es entstehe ein spezifisches öffentlich-rechtliches Dreiecksverhältnis unter Einbeziehung des Staates (Vollstreckungsorgan). Außerdem hat das OLG die Folgen für den Gläubiger abgewogen.
Praktisch wäre ein solches Ergebnis nicht überzeugend. Eine freiwillige Erfüllung der Auskunftspflicht wäre damit nicht mehr möglich, weil der Schutz der Geheimnisse dann nur über Schutzanordnung im Zwangsmittelverfahren möglich wäre, wodurch reihenweise Verstrikkungen in staatliche Verfahren stattfinden würden.

I. Einstweilige Verfügung

1. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 04.01.2023, 2 W 28/22 - Geheimnisschutz II

Frau Voß leitete nun zu Entscheidungen zu einstweiligen Verfügungen über. Zunächst ging sie auf das Urteil des OLG Düsseldorf 15 U 58/22 (Urt. v. 29.09.2022) ein. Die angegriffene Ausführungsform im Bereich der Medizintechnik ist seit ca. zehn Jahren auf dem Markt und bekannt. Die Verfügungsklägerin verklagte 2017 und 2018 erfolgreich zwei Wettbewerberinnen.
Eine Aussetzung der Verletzungsverfahren gem. § 148 ZPO fand trotz Rechtsbestandsverfahrens nicht statt. Im Einspruchsverfahren erging am 03.01.2020 ein Zwischenbescheid der auf eine unzulässige Erweiterung hinwies. Im Zwischenbescheid vom 03.02.2021 wurde wiederum darauf hingewiesen, dass der zwischenzeitlich geänderte Anspruch weder unzulässig erweitert noch neuheitsschädlich getroffen ist. Diese Entscheidung wurde am 09.12.2021 rechtsbeständig. Am 20.12.2021 folgte ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Der Ablauf der Schutzdauer war am 20.09.2022.
Die Frage war nun, ob Dringlichkeit gegeben ist. Dringlichkeit ist gegeben, wenn der Verfügungskläger mit der Einleitung des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht ungebührlich lange zugewartet und hierdurch zu erkennen gegeben hat, dass er seine Rechte nur zögerlich verfolgt und es eines umgehenden Verbotes nicht bedarf. Dies ist aus der ex-ante Sicht ab positiver Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis zu beurteilen. Dafür gibt es keine festen Fristen. Als Kläger muss man kein Prozessrisiko eingehen, sondern hat Zeit verlässlich Kenntnis all derjenigen Tatsachen, die eine Rechtsverfolgung im einstweiligen Verfügungsverfahren erfolgversprechend machen, zu sammeln. Die Tatsachen müssen in einer Weise glaubhaft gemacht werden können, die ein Obsiegen sicher absehbar macht.
Im vorliegenden Fall hat die Rechtsbestandsentscheidung des EPA die Dringlichkeit (neu) begründet. Vor der EuGH-Entscheidung C-44/21 konnte die Verfügungsklägerin davon ausgehen, dass sie mangels Vorliegens einer Sonderkonstellation den hinreichend sicheren Rechtsbestand nur mittels einer positiven kontradiktorischen Entscheidung über den Rechtsbestand glaubhaft machen kann. Die Rechtsbestandsentscheidung ist aber ein neues Glaubhaftmachungsmittel.
Die Prüfung des Rechtsbestands in den Verfahren gegen die Wettbewerber ist hierbei unerheblich. Der Rechtsbestand im Verfügungsverfahren ist schon nicht mehr hinreichend gesichert, wenn (ohne Vorliegen einer Rechtsbestandsentscheidung) die Vernichtung aufgrund einer in sich schlüssigen und vertretbaren Argumentation zumindest möglich erscheint. Unklar ist zudem, wie die Einspruchsabteilung letztlich entscheiden wird. Es gab einen „Meinungswechsel“ im Zwischenbescheid. Zudem wurde zwischenzeitlich ein anderer Fokus bezüglich der Entgegenhaltungen gesetzt. Der Zwischenbescheid von 2021 enthielt auch keine Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit.
Eine Hauptsacheklage gegen die Verfügungsbeklagte gab es nicht. Problematisch für die Dringlichkeit ist, dass bei einer Inanspruchnahme die Verfügungsklägerin möglicherweise schon über einen Vollstreckungstitel verfügen würde. Das OLG entschied, dass die Rechtsbestandsentscheidung eine (neue) Dringlichkeit, auch dann begründet hätte, wenn eine Hauptsacheklage anhängig wäre. Die vorherige Inanspruchnahme anderer Wettbewerber bei gleichartigen Verstößen sind für die Dringlichkeit grundsätzlich unbeachtlich. Die Dringlichkeit ist im Verhältnis der Verfügungsklägerin zur Verfügungsbeklagten zu beurteilen. Dem Verletzten steht es grundsätzlich frei, gegen welchen Verletzer er (wie) vorgeht. Erlangt die Verfügungsklägerin zeitgleich von den Verstößen des Dritten und der Verfügungsbeklagten Kenntnis, ist allerdings eine besondere Begründung erforderlich, warum sie zunächst nur den Dritten in Anspruch nimmt. Mögliche Gründe können dabei Struktur, Größe, Marktanteile, Preise, sowie andere wirtschaftliche Gründe sein.

2. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 04.01.2023, 2 W 28/22 - Geheimnisschutz II

Als nächstes fuhr Frau Voß mit dem Urteil 2 U 116/22

(Urt. v. 23.02.2023) fort. Das Verfügungspatent betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung und deren Verwendung bei der Behandlung Multipler Sklerose. Laut Patent waren Dimethylfumarat (DMF) oder Mono-Methyl-fumarat (MMF) „umfasst". Bei dem Patent handelte es sich um eine Teilanmeldung bei der Interessen Dritter mitberücksichtigt wurden. Im Patent ginge es um eine orale Verabreichung der beiden Wirkstoffe DMF und MMF in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Das Stammpatent war für eine pharmazeutische Zusammensetzung und deren Verwendung bei der Behandlung Multipler Sklerose, die aus DMF und MMF „besteht", erteilt. Das Stammpatent wurde durch Einspruchsabteilung des EPA widerrufen. Die gegen den Widerruf gerichtete Beschwerde wurde durch die technische Beschwerdekammer aufgrund von unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen.
Im Verfügungsverfahren entschied das OLG nun, dass vom Erfordernis einer positiven streitigen Rechtsbestandsentscheidung abgesehen werden kann.
Dem Erlass einer vorläufigen Unterlassungsverfügung steht die Entscheidung des EPA zum Stammpatent entgegen. Das Stammpatent und Verfügungspatent sind weitestgehend inhaltsgleich.
Selbst wenn im Sinne der EuGH-Rechtsprechung C-44/21 eine Vermutung der Rechtsbeständigkeit bestünde, wäre eine solche im Hinblick auf das Verfügungspatent durch den Widerruf des Stammpatents widerlegt.

III. Rechtsfolgen - OLG Düsseldorf, Teilurteil v. 03.11.2022, 2 U 58/22 - Elektrohydraulisches Pressgerät

In der Entscheidung 2 U 58/22 (Teilurteil v. 03.11.2022) ging es zum einen um die Frage der Passivlegitimation. Die Beklagte zu 1) ist eine GmbH & Co. KG und der Beklagte zu 3) ist Geschäftsführer der (nicht verklagten) persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) der Beklagten zu 1).
Für die von einer Handelsgesellschaft begangene Schutzrechtsverletzung hat deren gesetzlicher Vertreter grundsätzlich persönlich einzustehen, weil er kraft seiner Stellung im Unternehmen für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen und das Handeln der Gesellschaft im Geschäftsverkehr zu bestimmen hat. Dieser Grundsatz ist auf den Geschäftsführer der Komplementärin anwendbar.
Offengelassen wurde, ob sich der Geschäftsführer mit dem Einwand entlasten könnte, die wesentliche Aufgabe der von ihm vertretenen GmbH bestehe nicht in der Führung der Geschäfte der Kommanditgesellschaft.
Zum anderen ging es in der Entscheidung um einen Entschädigungsanspruch nach Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG.
Für den Entschädigungsanspruch ist die Feststellung jedenfalls einer anspruchsbegründenden Benutzungshandlung vor Erteilung des Patents notwendig. Die Verurteilung erfolgt dann für den gesamten Offenlegungszeitraum. Dabei kann die Feststellung einer Benutzungshandlung nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung, die zur Schadenersatzpflicht führt, insoweit ausreichen, wenn unstreitig ist, dass diese Benutzungshandlung beispielhaft auch für Benutzungen vor Erteilung des Patents steht. Bestreitet die Beklagte, das Patent vorher bzw. während des Offenlegungszeitraums benutzt zu haben, muss eine (ausdrückliche) Feststellung getroffen werden.
Im zu entscheidenden Fall wurde nicht festgestellt, dass es eine Benutzungshandlung vor Erteilung des Hinweises auf Patenterteilung (06.05.2015) gab. Unstreitig war, dass es eine Benutzungshandlung nach Veröffentlichung der Erteilung des Hinweises auf Patenterteilung und vor Ablauf des Karenzmonats (05.06.2015) gab. Das OLG stellte fest, dass eine Benutzungshandlung (nur) im Karenzmonat die Entschädigungspflicht für den gesamten Offenlegungszeitraum begründet.
Der Entschädigungsanspruch besteht grundsätzlich auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises der Patenterteilung fort. Art. II § 1 IntPatÜG enthält keine Einschränkung auf rechtmäßige Handlungen. Die Feststellung der Entschädigungspflicht scheitert am fehlenden Rechtsschutzbedürfnis, sobald der Schadenersatzanspruch greift. Dieser greift erst nach Ablauf des Karenzmonats. Das Verschulden wird nach Ende des zugestandenen Prüfungszeitraums angenommen. Bis dahin ist eine Feststellung der Entschädigungspflicht zulässig und möglich.

Jakov Gerber

Aktuelle Rechtsprechung des BGH

Referent: Dr. Klaus Bacher

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

I. Abgrenzung vom Stand der Technik

1. BGH, Urt. v. 26.04.2022, X ZR 44/20 - Verbundelement

Zunächst ging Herr Dr. Bacher auf das Urteil des BGH X ZR 44/20 (Urt. v. 26.04.2022) ein. Im Streit stand ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundstoffs, der aus einer Deckschicht, einer reaktiven Haftvermittlerschicht und einer Schaumstoffschicht besteht, wobei die reaktive Haftvermittlerschicht, als flüssige Reaktionsmischung, auf die erste Deckschicht aufgebracht wird und anschließende die Reaktionsmischung der Schaumstoffschicht auf die noch reaktionsfähige Haftvermittlerschicht. Dieser Anspruch unterschied sich von der Entgegenhaltung dadurch, dass die Haftvermittlerschicht nicht ausgehärtet wurde. Nach Argumentation der Beklagten dürfte die Haftvermittlerschicht noch nicht den sog. „Gelpunkt" erreicht haben. Ansonsten wäre eine Abgrenzung zur Entgegenhaltung nicht möglich. Der BGH entschied, dass die Reaktion in der Haftvermittlerschicht noch nicht vollständig abgeschlossen sein darf. Der Patentanspruch enthält aber keine festen Vorgaben dazu, in welchem Umfang noch reaktionsfähige Bestandteile vorhanden sein müssen. Aus der Abgrenzung zur Entgegenhaltung lassen sich keine weitergehenden Anforderungen ableiten, weil auch die Entgegenhaltung keine näheren Angaben dazu enthält, wie viele reaktionsfähige Bestandteile noch vorhanden sind.

2. BGH, Urt. v. 27.09.2022, X ZR 87/20 - Brenngutkühlung

Anders sei hingegen der Sachverhalt im Urteil des BGH X ZR87/20. Hier grenzte sich das Streitpatent von der Entgegenhaltung durch das Fehlen von Querwänden ab, sodass keine Mischbewegung stattfand. Das Patent grenzte sich durch das Merkmal des Fehlens der vertikalen Mischbewegung von der Entgegenhaltung hinreichend ab.

II. Zweck- und Funktionsangaben, BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 120/20 - Verbindungsleitung

Im Urteil X ZR 120/20 (Urt. v. 06.12.2022) entschied der BGH, dass ein als „chimney pipe" bezeichnetes Rohr auch für den Einsatz als Ofenrohr geeignet und somit für das Streitpatent neuheitsschädlich ist. Beim Streitpatent hängt die Eignung zur Verbindung mit einem Ofen oder einem Schornstein nicht nur von der Beschaffenheit des Rohrs, sondern auch von der Beschaffenheit des Gegenstücks ab. Das Streitpatent gibt nicht vor, wie ein solches Gegenstück beschaffen sein muss. Deshalb darf zur Auslegung nicht auf einschlägige technische Normen zurückgegriffen werden. Es reicht aus, wenn ein Rohr auf irgendeinen Ofen und irgendeinen Schornstein gesteckt werden kann. Herr Dr. Bacher wies allerdings darauf hin, dass diese Entscheidung mit Vorsicht zu genießen sei. Es handele sich um eine Einzelfallentscheidung.

III. Offenkundige Vorbenutzung, BGH, Urt. v. 12.04.2022, X ZR 73/20 - Oberflächenbeschichtung

Im Urteil X ZR 73/20 (Urt. v. 12.04.2022) ging es um die Frage, wann eine Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der BGH entschied, dass jedenfalls im gegebenen Fall die Anfrage einer Universität an einen Werkzeugmacher, welche Zeichnungen enthielt, die neuheitsschädlich wären, nicht genügen, um eine Vorbenutzung zu begründen. Die Zeichnung zeigte ein individuell zu fertigendes Werkzeug. Die Absenderangabe deutete auf ein Forschungsprojekt hin. Angesichts dessen war zu erwarten, dass die Zeichnung nicht an einen beliebigen Personenkreis weitergegeben wird. Ob die Zeichnung ein Geschäftsgeheimnis im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG war, ist unerheblich.

IV. Anspruch und Offenbarung, BGH, Urt. v. 21.06.2022, X ZR 53/20 - Datensendeleistung

Anschließend ging Herr Dr. Bacher auf das Urteil X ZR 53/20 (Urt. v. 21.06.2022) ein. Dabei ging es darum, dass eine Offenbarung nur dann vorliegt, wenn auch ein ausführbarer Weg offenbart ist. Im Streit war ein Mobilfunkpatent, welches bei geringer Kanalqualität die Sendungsleistung verringerte. Der Entgegenhaltung nach sollte das Signal ausgesetzt werden. Die Aussetzung könnte hier eine Verringerung auf null darstellen. Die Beklagte wendete ein, dass nach dem Aussetzen der Übertragung die Kanalqualität nicht mehr gemessen werden kann. Der BGH entschied, dass eine Vorrichtung, die bestimmte Funktionen aufweist, durch eine Entgegenhaltung nur dann offenbart ist, wenn darin ein ausführbarer Weg aufgezeigt wird, sie herzustellen. Nicht erforderlich ist, dass alle in der Beschreibung benannten Ziele erreicht werden. Die Entgegenhaltung offenbart die beschriebene Vorrichtung in ausführbarer Weise. Aus der Entgegenhaltung geht nicht eindeutig hervor, ob die Übertragung auf allen oder nur auf einzelnen Kanälen eingestellt wird. Angesichts dessen reichen die vom Patentgericht festgestellten Fachkenntnisse aus, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass die Übermittlung auf einzelnen Kanälen fortdauern muss.

V. Anmeldeunterlagen als Stand der Technik, BGH, Urt. v. 18.10.2022, X ZR 36/21 - Gesperre

Bei dem Urteil X ZR 36/21 (Urt. v. 18.10.2022) verwies Herr Dr. Bacher vor allem auf die Leitsätze, wonach Unterlagen eines Patentanmeldungsverfahrens, die einem allgemeinen Recht auf Akteneinsicht unterliegen,

grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dies gelte auch für eine frühere Patentanmeldung, deren Priorität die dem Akteneinsichtsrecht unterliegende Anmeldung in Anspruch nimmt.

VI. Veröffentlichungen im Internet, BGH, Urt. v. 03.05.2022, X ZR 32/20 - Initialisierungsverfahren

Im Urteil X ZR 32/20 (Urt. v. 03.05.2022) ging es um die Frage, ob auf einem ftp-Server des Standardisierungssektors der internationalen Fernmeldeunion hochgeladene Vorschläge zum Stand der Technik gehören. Der ftp-Server war in Fachkreisen als Speicherort bekannt. Wegen der Größe der Arbeitsgruppen und der Zugriffsmöglichkeit für alle Mitgliedstaaten war mit der Weitergabe an einen nicht beschränkten Personenkreis zu rechnen. Eine (ausnahmsweise mögliche) Einstufung als vertraulich war nicht ersichtlich.

VII. Ursprüngliche Offenbarung, BGH, Urt. v. 28.06.2022, X ZR 67/20 - Übertragungsparameter

Im Urteil X ZR 67/20 (Urt. v. 28.06.2022) stellte sich die Frage, wie viele Merkmale aus dem Anwendungsbeispiel in die Anmeldung übernommen werden müssen. Grundsätzlich steht dies dem Anmelder frei. Wenn allerdings zwei Merkmale gemeinsam verwirklicht werden müssen, ist entweder keines oder beide in den Anspruch aufzunehmen. Im vom BGH zu entscheidenden Fall war in der Teilanmeldung, anders als im Stammpatent, das Symbol, welches für eine nahtlose Datenübertragung verwendet wurde, ohne einen unbedingten Zusammenhang offenbart. Das Verwenden des Symbols, ohne den im Stammpatent hergestellten Konnex zur nahtlosen Übertragung, stellt nach Ansicht des BGH eine unzulässige Erweiterung dar.

VIII. Ausführbare Offenbarung

1. BGH, Urt. v. 25.01.2022, X ZR 27/20 - Kinderrückhaltesystem

Im Urteil X ZR 27/20 (Urt. v. 25.01.2022) ging es um eine Vorrichtung zum Befestigen eines Kindersitzes an einem Isofix-Verbinder. Bei einem Unfall sollte der Sitz nach oben ausweichen können. Nach Ansicht des BGH sei die Erfindung so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die jeweils vorherrschenden Kräfte seien aus dem allgemeinen Stand der Technik bekannt. Der Fachmann erkenne auch, dass der offenbarte Mechanismus die Aufprallenergie verringere. Der Anspruch verlange nicht, dass eine vollständige Absorption erfolge. Der Aufprallmechanismus müsse sicherstellen, dass das Blockierelement bei einer normalen Fahrsituation die Isofix-Verbinder blockiere, während bei einer anormalen Fahrsituation die Isofix-Verbinder freigegeben würden. Der Fachmann erhalte ausreichend Informationen aus der Streitpatentschrift, um mit seinem allgemeinen Fachwissen den Aufprallmechanismus entsprechend auszugestalten.

2. BGH, Urt. v. 30.03.2022, X ZR 16/20 - Übertragungsleistungssteuerungsverfahren

In dem Urteil X ZR 16/20 (Urt. v. 30.03.2022) konnte der BGH keine ausführbare Offenbarung der Erfindung feststellen. Die Patentansprüche, in Bezug auf eine Datenübertragung zwischen Basisstation und mobilen Geräten, unterschieden zwischen Verkehrskanälen und einem Steuerkanal, welcher auch als Abwärts-Verkehrskanal genutzt werden sollte. Durch Auslegung ließe sich ermitteln, dass dieser Abwärts-Verkehrskanal im herkömmlichen Sinne muss zumindest in bestimmten Situationen zur Übertragung von Leistungssteuerungsinformationen an alle Mobilstationen eingesetzt werden kann. Eine Unterscheidung, die zur Ausführbarkeit führen würde, konnte der BGH allerdings nicht feststellen. Die Ausführungsbeispiele in der Patentschrift halfen auch nicht weiter. Beim ersten Beispiel wurde ein exklusiv zugewiesener Abwärts-Verkehrskanal eingesetzt. Beim zweiten Beispiel wurde wahlweise dieser Verkehrskanal oder ein gemeinsamer Steuerkanal genutzt. Das allgemeine Fachwissen reicht nicht aus, um die Erfindung auszuführen. Die Beschreibung muss zumindest ansatzweise erkennen lassen, durch welche Mittel und auf welche Weise die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Die stichwortartige Vorgabe eines abstrakten Ziels genüge nicht.

IX. BGH, Zwischenurt. v. 24.05.2022, X ZR 82/21 - Container-Signatur

Nach dem Zwischenurteil X ZR 82/21 (Urt. v. 24.05.2022) ist eine Container-Signatur im Patentnichtigkeitsverfahren anders als im sonstigen Zivilverfahren zulässig. Diese Entscheidung ist aber mit Vorsicht zu genießen, so Herr Dr. Bacher. Dies könne sich demnächst ändern.

X. Nichtigkeitsklage und Einspruchsverfahren, BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 47/22 - Aminopyridin

Im Urteil X ZR 47/22 (Urt. v. 06.12.2022) ging es um die Frage, wann das Klagehindernis nach 81 Abs. 2 Satz 1 PatG in einer Nichtigkeitsklage wegfällt.
Nach der Beurteilung durch den Bundesgerichtshof ist der Zeitpunkt der Berufungsverhandlung maßgeblich. Das Klagehindernis nach 81 Abs. 2 Satz 1 PatG fällt weg, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann. Eine Nichtigkeitsklage ist dann nur noch insoweit zulässig, als der Rechtsbestand des Patents in weitergehendem Umfang beseitigt werden soll. Im Streitfall war die Klage von Beginn an zulässig. Eine Sachentscheidung durch den Bundesgerichtshof ist angesichts der Komplexität der Materie nicht zweckmäßig. Das Verfahren wurde an das Patentgericht zurückverwiesen.

XI. Widerspruch gegen Nichtigkeitsklage, BGH, Urt. v. 06.12.2022, X ZR 120/20 - Verbindungsleitung

In dem bereits vorher erwähnten Urteil X ZR 120/20 (Urt. v. 06.12.2022) war zudem eine prozessuale

Besonderheit vom BGH zu entscheiden. In erster Instanz erging hier ein Versäumnisurteil gegen den Patentinhaber. Der BGH entschied, dass eine Berufung auch gegen Urteile statthaft ist, die nach § 82 Abs. 2 PatG ergangen sind. Das Verfahren des Patentgerichts war rechtsfehlerfrei. Die rechtliche Beurteilung, die das Patentgericht auf der Grundlage des als erwiesen angenommenen Klägervortrags vorgenommen hat, unterliegt der Überprüfung in der Berufungsinstanz.

XII. Nebenintervention im Nichtigkeitsverfahren, BGH, Urt. v. 29.03.2022, X ZR 16/20 - Übertragungsleistungssteuerungsverfahren

Herr Dr. Bacher ging kurz auf das Urteil X ZR 16/20 (Urt. v. 29.03.2022) ein. Danach ergibt sich ein rechtliches Interesse an der Verteidigung des Streitpatents schon aus der formellen Stellung als eingetragene Patentinhaberin. Ob die Übertragung wirksam war, ist deshalb unerheblich.

XIII. Erlöschen des Streitpatents, BGH, Urt. v. 21.07.2022, X ZR 110/21 - Stammzellengewinnung

Auch auf das Urteil X ZR 110/21 (Urt. v. 21.07.2022) ging Herr Dr. Bacher nur kurz ein. Der BGH stellte hier fest, dass nach dem Erlöschen des Patents eine Berufung nur dann begründet sei, wenn ein Individualinteresse besteht.

XIV. Verspätung

1. BGH, Urt. v. 15.03.2022, X ZR 45/20 – Windturbinenschaufelmontage

Im Urteil X ZR 45/20 (Urt. v. 15.03.2022) entschied der BGH, dass die neuen Entgegenhaltungen der Klägerin im Berufungsverfahren zu berücksichtigen sind. Aufgrund des Hinweises durfte die Klägerin davon ausgehen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs ebenfalls nicht patentfähig ist. Der daraufhin gestellte Hilfsantrag hätte allenfalls dann Anlass zur Vorlage weiterer Entgegenhaltungen gegeben, wenn die Beklagte neue Gesichtspunkte aufgezeigt hätte, die es als offensichtlich erscheinen ließen, dass das Patentgericht von seiner vorläufigen Bewertung abrücken würde. Dies ergebe sich so aus § 83 Abs. 1 PatG.

2. BGH, Urt. v. 15.03.2022, X ZR 18/20 – Fahrerlose Transporteinrichtung

Ähnlich lag der Fall im Urteil X ZR 18/20 (Urt. v. 15.03.2022). Hier brachte die Klägerin nach Hinweis des Patentgerichts weitere Entgegenhaltungen vor. Die Beklagte stellte nun im Berufungsverfahren Hilfsanträge. Diese waren nach Ansicht des BGH nicht verspätet. Der Hinweis gemäß 83 Abs. 1 PatG gab keinen Anlass, Hilfsanträge zu stellen. Nach Vorlage der neuen Entgegenhaltungen war nicht ohne weiteres absehbar, dass gerade dieser Gesichtspunkt von Bedeutung sein könnte. Zudem war der in einer Replik gestellte Hilfsantrag B6 zu berücksichtigen, obwohl dieser bereits in der Berufungsbegründung hätte gestellt werden müssen, weil der Antrag keine Verzögerung zur Folge hatte.

XV. Dienstleistende europäische Patentanwälte, BGH, Urt. v. 05.07.2022, X ZR 58/10 - Verkehrsraumüberwachung

Nach dem Urteil X ZR 58/10 (Urt. v. 05.07.2022) darf ein dienstleistender europäischer Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren nur als Vertreter auftreten, wenn er nach § 113 Satz 1 PatG in das Meldeverzeichnis gemäß § 15 Abs. 4 EuPAG eingetragen ist.

XVI. Aktivlegitimation: Lizenzerteilung, BGH, Urt. v. 22.02.2022, X ZR 102/19 - Aminosäureproduktion

In der Sache X ZR 102/19 (Urt. v. 22.02.2022) hatte die Patentinhaberin mit ihrer Enkelgesellschaft 2011 eine ausschließliche Lizenz vereinbart, aus der nun Schadensersatzansprüche geltend gemacht wurden. Bei dieser Lizenz war die ordnungsgemäße Vertretung zweifelhaft. Deswegen schlossen die Parteien 2017 erneut einen ausschließlichen Lizenzvertrag ab. Der BGH entschied in diesem Fall, dass die rückwirkende Erteilung einer ausschließlichen Lizenz mit Wirkung gegenüber Dritten grundsätzlich nicht möglich ist. Eine Ausnahme kommt nur in Betracht, soweit das Gesetz an bestimmte Tatbestände eine Rückwirkung knüpft. Ob die beteiligten Unternehmen im Jahr 2011 ordnungsgemäß vertreten waren, kann offenbleiben. Die Verträge aus dem Jahr 2017 enthalten jedenfalls eine stillschweigende Genehmigung im Sinne von 177 Abs. 1 BGB. Diese wirkt gemäß 184 Abs. 1 BGB auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zurück. Schon die Verträge aus dem Jahr 2011 räumen eine ausschließliche Lizenz bzw. Unterlizenz ein.

XVII. Widerrechtliche Entnahme, BGH, Urt. v. 26.07.2022, X ZR 1/21 - Brustimplantat

Herr Dr. Bacher ging kurz auf das Urteil X ZR 1/21 ein. Das Streitpatent schließt nicht aus, die Schaumstofflage vor der Vulkanisation anzupressen, auch wenn es die Verbindung von Implantathülle und umgebender Schaumstofflage durch Vulkanisation, ohne Klebstoff und ohne mechanische Krafteinwirkung lehrt. Die Klägerin hat Erfindungsbesitz bezüglich der so verstandenen Lehre schlüssig dargelegt. Die Bezugnahme in der technischen Dokumentation von 2007 auf die technische Dokumentation von 2003 bildete ein starkes Indiz dafür, dass der Herstellungsprozess der Beklagten von der Klägerin stammt. Die Beklagte wäre deshalb zumindest gehalten, die Unterschiede zwischen den beiden Dokumenten im Einzelnen darzulegen. Wenn die Beklagte dem nachkommt, muss das Berufungsgericht erneut über eine Anordnung zur Vorlage des Dokuments entscheiden. Gegebenenfalls ist auch die Vorlage einer teilgeschwärzten Fassung in Erwägung zu ziehen.

XVIII. Erschöpfung

1. BGH, Urt. v. 08.11.2022, X ZR 10/20– Scheibenbremse II

Im Urteil X ZR 10/20 (Urt. v. 08.11.2022) hatte der BGH darüber zu entscheiden, ob das Anbieten und Inverkehrbringen von Verschleißblechen eine Verletzung des Klagepatents darstellt. Das Patent schützte Scheibenbremsen, welche bei der Aufnahme des Belegschachts für die Bremspads Verschleißbleche in der Führungsfläche hatten. Die Beklagte vertrieb Bremspads und Verschleißbleche für Bremsen, die die Patentinhaberin in Verkehr gebracht hatte. Der BGH entschied, dass die Verschleißbleche sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Die Beschreibung des Patents hebt den Vorteil des geringen Wartungsaufwands ausdrücklich hervor. Ob der Einsatz von Verschleißblechen für diesen Zweck im Stand der Technik bekannt war, ist nicht ausschlaggebend gewesen. Der Austausch der Verschleißbleche ist nicht als Neuherstellung eines Bremsträgers anzusehen. Nach der Verkehrsauffassung liegt keine Neuherstellung vor. Unter dem Gesichtspunkt der technischen Wirkungen gilt nichts anderes. Der geringe Wartungsaufwand gehört zu den maßgeblichen technischen Wirkungen. Ob die Verschleißbleche zu den Teilen gehören, in denen sich diese Wirkung widerspiegelt, kann offenbleiben. Jedenfalls genügt es für die Bejahung einer Neuherstellung nicht, wenn sich die technische Wirkung der ausgetauschten Teile darauf beschränkt, dass sie verschleißen. Die Verletzungsklage wurde damit abgewiesen.

2. BGH, Urt. v. 24.01.2023, X ZR 123/20 - CQI-Bericht II

Im Urteil X ZR 123/20 (Urt. v. 24.01.2023) ging es um die Frage nach einer Vereinbarung „covenant to be sued last“. Das Klagepatent steht im Zusammenhang mit dem LTE-Standard. Das Berufungsgericht entschied, dass schon ein „covenant not to sue“ nicht zur Erschöpfung führen kann, weil er keine materiellrechtlichen Wirkungen entfaltet. Ein „covenant to be sued last“ könne erst recht nicht zur Erschöpfung führen. Der BGH entschied, dass ein „covenant not to sue“ in der Regel zur Erschöpfung im Hinblick auf Erzeugnisse führt, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden. Maßgeblich ist deutsches Recht. Ausschlaggebend ist, ob der Patentinhaber einem Inverkehrbringen zustimmt. Eine Verpflichtung, gegenüber dem Vertragspartner keine Rechte aus dem Patent geltend zu machen, enthält in der Regel eine solche Zustimmung. Der Vorbehalt von Rechten gegenüber Dritten ist damit wirkungslos.

News

1. Smarte Lautsprecher: Google muss Sonos Millionen für Patentverletzung zahlen

In einem langjährigen Patentstreit zwischen Sonos und Google hat eine Geschworenenjury am Bundesgericht für den Bezirk Nordkalifornien in San Francisco entschieden, dass Google eines von zwei zur Debatte stehenden Patenten von Sonos mit eigenen intelligenten Lautsprechern und Medien-Abspielsoftware verletzt hat. Die Jury setzte den Schadenersatz, den Google an Sonos zahlen muss, auf insgesamt 32,5 Millionen US-Dollar fest. Von einem weiteren Patentverstoß gegen Sonos durch die Home-App von Google wurde das Big-Tech-Unternehmen jedoch freigesprochen.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen begannen Anfang 2020, als Sonos Google beschuldigte, seine patentierte Audiotechnologie für das Beschallen mehrerer Räume kopiert zu haben. Beide Unternehmen hatten ursprünglich 2013 eine Partnerschaft geschlossen. Im August 2022 legte Google seinerseits eine Gegenklage gegen Sonos ein, in der es dem Audio-Unternehmen vorwarf, seine eigenen Patente verletzt zu haben.

Die Entscheidung der Jury bestätigt für Sonos den Rechtsbestand seiner Patente und den Verstoß von Google gegen diese Patente. Google hingegen behauptet, die Technologie unabhängig entwickelt zu haben und prüft mögliche weitere Schritte.

Es gibt weiterhin Konfliktpotenzial zwischen den beiden Unternehmen, da Sonos glaubt, dass Google insgesamt gegen mehr als 200 Sonos-Patente verstößt. Der Richter äußerte Frustration darüber, dass der Fall vor Gericht gelandet ist und beide Seiten sich nicht einigen konnten.

Quellen: heise.de; golem.de

2. EPA in Kritik

Eine Initiative von 21 Unternehmen, darunter Siemens, Bayer und Roche, äußert Kritik am Europäischen Patentamt (EPA) und ist besorgt über die Qualität der Patentprüfungen. Die Unternehmen befürchten, dass der Fokus beim EPA mehr auf Geschwindigkeit als auf Genauigkeit liegt, da die Prüfer einem höheren Produktionsdruck ausgesetzt sind und nicht mehr ausreichend gründlich prüfen können.

Die Initiative Industry Patent Quality Charter (IPQC) betont, dass die Qualität der Patentprüfung leidet und die Widerrufsrate der Patente im Beschwerdeverfahren gestiegen ist. Die Unternehmen fordern verlässliche Patente, da diese für ihre Forschungs- und Investitionstätigkeiten von entscheidender Bedeutung sind.

Das EPA weist die Kritik zurück und betont, dass die Qualität der Patentrecherchen immer oberste Priorität habe und von vielen Ländern als globaler Maßstab für Patentqualität angesehen werde. Das EPA hat eine eigene Arbeitsgruppe zur Qualität und hat im letzten Oktober eine Qualitätscharta veröffentlicht, in der das Engagement für hohe Qualität und Leistung im Patenterteilungsverfahren dargelegt ist. Die Unternehmen der IPQC fordern jedoch mehr Personal, um die steigende Anzahl von Patentanmeldungen angemessen zu bearbeiten und die Qualität der Prüfungen zu gewährleisten.

Quellen: heise.de; merkur.de

3. Smartphones: Nokias Patentklage erfolgreich – Vivo vor dem Aus?

Das Landgericht Mannheim hat entschieden, dass der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo ein Patent von Nokia verletzt. Das betreffende Patent beschreibt ein Verfahren zur „Zuteilung von Präambelsequenzen“ beim Zugang zu Mobilfunknetzen und ist wesentlich für die Mobilfunkstandards 4G (LTE) und 5G. Solche standardessentiellen Patente sollten fair, angemessen und nicht-diskriminierend („FRAND“) lizenziert werden.

Vivo droht nun ein Verkaufsverbot seiner Smartphones in Deutschland. Vivo hat angekündigt, den Verkauf und die Vermarktung seiner Produkte in Deutschland über offizielle Kanäle auszusetzen, falls dies erforderlich ist. Das Unternehmen plant, gegen das Urteil Berufung einzulegen und ist weiterhin bemüht, eine Einigung mit Nokia über die Lizenzvereinbarungen zu erzielen.

Nokia behauptet, dass Vivo nicht bereit war, die Lizenzvereinbarung zu fairen und angemessenen Bedingungen zu verlängern, und sieht die Gegenklage von Vivo als Vergeltungsmaßnahme an.

Ob Nokia das Verkaufsverbot durchsetzen wird, ist noch unklar, da das Unternehmen keine Stellungnahme zu laufenden Verfahren abgibt. Es wird jedoch berichtet, dass Nokia weiterhin verhandlungsbereit ist und eine gütliche Einigung immer noch möglich erscheint.

Quellen: heise.de; t-online.de

4. Zahl der Patentanmeldungen in Deutschland sinkt

Weltweit steigen die Patentanmeldungen, aber in Deutschland sinken sie auf den niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre. Laut dem Europäischen Patentamt (EPA) gab es im vergangenen Jahr insgesamt 193.460 Patentanmeldungen, ein Anstieg um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings gingen die Patentanmeldungen aus Deutschland um 4,7 Prozent auf 24.684 zurück, was den niedrigsten Stand seit über einem Jahrzehnt darstellt.

Ein Grund für den Rückgang liegt in einer Verschiebung zwischen den Branchen. Digitale Bereiche verzeichnen ein großes Wachstum, während traditionelle Stärken Deutschlands wie der Maschinenbau und die Fahrzeugtechnik stagnieren. Dies führt dazu, dass der Anteil deutscher Patentanmeldungen beim EPA in den letzten zehn Jahren von 17,9 Prozent auf 12,8 Prozent gefallen ist.

Wenn dieser Trend anhält, könnte Deutschland seinen zweiten Platz in einigen Jahren an China verlieren, das derzeit den vierten Platz einnimmt. China hat in den

letzten Jahren eine deutliche Steigerung der Patentanmeldungen verzeichnet und könnte Deutschland in etwa drei Jahren eingeholt haben.

Der chinesische Technologieriese Huawei ist der größte Patentanmelder, gefolgt von LG, Qualcomm und Samsung. Deutsche Unternehmen wie Siemens, BASF, Bosch, und Siemens Energy befinden sich ebenfalls in den Top 50 der Patentanmeldungen, aber die Gesamtzahl der Anmeldungen aus Deutschland ist rückläufig.

Zu beachten ist bei dieser Statistik jedoch, dass die reine Zahl der Patentanmeldungen nicht entscheidend ist. Einige Unternehmen melden viele kleinere Patente im Bereich Mobilfunktechnologie an, um ihren Anteil an den Lizenzgebühren zu erhöhen. Andere Unternehmen wie Siemens verfolgen hingegen eine andere Strategie und legen weniger Wert auf kleinteilige Patente.

Quellen: heise.de; sueddeutsche.de

Allgemeines

Rechtsprechung in Leitsätzen

LG

48. Marken- und lauterkeitsrechtliche Ansprüche wegen der Gestaltung eines Flaschenetiketts; § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG, § 4 Nr. 3b UWG

LG Hamburg, Urt. v. 13.01.2022, 312 O 294/21

Marke der Klägerin

Marke der Beklagten

Leitsätze

1. Die beiden Marken weisen als Gemeinsamkeit ein Wesen mit Geweih in frontaler Abbildung als zentral platziertes Bildelement auf. Allerdings ist dieses Wesen in erheblichem Maße unterschiedlich gestaltet. Der beinahe naturalistischen Hirschdarstellung der Klagemarke steht das stilisierte Fabelwesen der Beklagtenmarke entgegen, das – abgesehen von dem Geweih – nicht an einen Hirsch, sondern vielmehr an einen Stier erinnert. Die Verkehrskreise werden daher keine gedankliche Verbindung in Bezug auf die zentralen Tiermotive herstellen, die über eine durch das Geweih hervorgerufene schwache Assoziation hinausgeht. (nichtamtl.)

2. Grundsätzlich kann eine Warenverpackung als Werbemittel Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes sein. Es fehlt aber an einer vermeidbaren Herkunftstäuschung, wenn die Beklagtenmarke sich nicht in der Gestaltung der Klägermarke wiedererkennen lässt. (red.)

Markenrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

49. Markenverwendung auf Modellspielzeugen; § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG

BGH, Urt. v. 12.01.2023, I ZR 86/22 – DACHSER

Verfahrensgang:
OLG Köln, 29.04.2022, 6 U 178/21;
LG Köln, 27.07.2021, 33 O 68/20

DACHSER DACHSER Food Logistics

Klagemarken

Verletzerprodukte

Leitsätze

1. Angesichts der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen im Modellspielzeugbau und der Erwartung, die der Verkehr hieran stellt, besteht ein berechtigtes Interesse, ein in der Realität vorkommendes Fahrzeug nachzubauen und darauf nicht nur - wie in der Wirklichkeit - das Kennzeichen des Herstellers des jeweiligen Fahrzeugs, sondern auch Kennzeichen anzubringen, die Unternehmen auf solchen Fahrzeugen zum Zwecke der Werbung für ihre Dienstleistungen verwenden. Wenn ein von einem Dritten detailgetreu nachgebildetes Kfz-Modell an der entsprechenden Stelle die Abbildung einer bekannten Dienstleistungsmarke trägt, ist eine Ausnutzung des Rufs „in unlauterer Weise“ im Sinne von § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG nur dann gegeben, wenn über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht wird, die Wertschätzung der bekannten Marke werblich zu nutzen. Ergibt sich beim Vertrieb solcher Spielzeugautos jeglicher Zusammenhang mit der Marke allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig, fehlt es an dem Merkmal der unlauteren Rufausnutzung (Bestätigung und Fortführung von BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 88/08, GRUR 2010, 726 = WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II).

2. Wegen der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen der Realität im Spielzeug- und Modellbereich und einer entsprechenden Verbrauchererwartung besteht ein berechtigtes Interesse des Spielzeugherstellers, nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Gebäude als Modelle vertreiben zu können, auf denen bekannte Marken angebracht sind, soweit sie eine Miniaturdarstellung der Realität darstellen. Nach den Umständen des Einzelfalls kann es ausreichen, wenn das Modell die für die Unternehmensidentität entscheidenden Gestaltungsmerkmale einschließlich des Logos übernimmt, so dass der Verkehr in dem Modell den Nachbau eines in der Realität typischerweise vorkommenden Gebäudes des Markeninhabers erkennt.

50. Patentanwaltskosten; Art. 3 Abs. 1, Art. 14 Richtlinie 2004/48/EG, § 125e Abs. 5, § 140 Abs. 4 MarkenG

BGH, Beschl. v. 13.10.2022, I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VII

Verfahrensgang:
EuGH, Urt. v. 28.04.2022, C-531/20;
BGH, Beschl. v. 24.09.2020, I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI;
OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.05.2019, 6 W 20/18;
LG Mannheim, Urt. v. 08.12.2017, 7 O 120/16

Leitsatz

Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG aF (§ 140 Abs. 4 MarkenG nF) ist mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahingehend richtlinienkonform auszulegen, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (Aufgabe von BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] = WRP 2019, 1195 - Kosten des Patentanwalts V - im Anschluss an EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 = WRP 2022, 696 - NovaText).

51. Duldung und Verwirkung; Art. 8 Abs. 2 und 4, Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (Gemeinschaftsmarken-VO), Art. 9 Abs. 1 und 2 Richtlinie 2008/95/EG (Marken-RL), § 21 Abs. 1 und 2, § 125b Nr. 3 MarkenG

BGH, Urt. v. 26.01.2023, I ZR 56/19 – HEITEC III

Verfahrensgang:
BGH, Beschl. v. 23.07.2020, I ZR 56/19 – HEITEC II;
OLG Nürnberg, Urt. v. 05.02.2019, 3 U 24/16

Leitsätze

1. Zur Abwendung der Verwirkung gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV sind Handlungen des Inhabers des älteren Zeichens erforderlich, die ernsthaft und eindeutig seinen Willen zum Ausdruck bringen, sich der Benutzung des jüngeren Zeichens zu widersetzen und der behaupteten Verletzung seiner Rechte abzuhelfen (Anschluss an EuGH, Urteil vom 19. Mai 2022 - C-466/20, GRUR 2022, 985 = WRP 2022, 840 - HEITEC).

2. Eine vorgerichtliche Abmahnung, der der Inhaber des jüngeren Zeichens nicht Folge leistet, ist geeignet, die Duldungsfrist gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs.

1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV zu unterbrechen, sofern der Inhaber des älteren Zeichens nach der Abmahnung seine Rechte innerhalb einer angemessenen Zeit im Wege der Klage geltend macht.

3. Die Einreichung der Klage durch den Inhaber des älteren Zeichens unterbricht den Lauf der Duldungsfrist nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV nicht, wenn die Klageschrift erst nach Ablauf eines fünfjährigen Duldungszeitraums mit den formalen Anforderungen in Einklang gebracht wird, die das deutsche Zivilprozessrecht für die Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht, und die verspätete Mängelbehebung hauptsächlich mangelnder Sorgfalt des klagenden Rechtsinhabers zuzuschreiben ist.

4. Ein von der abgemahnten Partei unterbreitetes Verhandlungsangebot kann die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung nur unterbrechen, wenn der Inhaber des älteren Zeichens innerhalb eines Zeitraums, in dem die abgemahnte Partei den Eingang einer Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf, zumindest die Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen anzeigt.

5. Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt sich auf Ansprüche wegen sämtlicher gleichartiger Benutzungsformen, die der Inhaber des jüngeren Zeichens fünf Jahre lang vorgenommen hat (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 - I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 [juris Rn. 22] = WRP 2012, 1104 - Honda-Grauimport; Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 [juris Rn. 21] - Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 [juris Rn. 50] = WRP 2016, 869 - ConText).

6. Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV schließt auch auf die Zeichenverletzung gestützte Folge und Nebenansprüche ein (Anschluss an EuGH, GRUR 2022, 985 - HEITEC).

Patentrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EPA

52.Berufen auf technische Wirkung für erfinderische Tätigkeit; Art. 56, 113, 117, 125 EPÜ

EPA (Große Beschwerdekammer), Urt. v. 23.03.2023, G 2/21 - Insecticide compositions

Leitsätze

I. Evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, had not been public before the filing date of the patent in suit and was filed after that date.

II. A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.

Redaktionelle Übersetzung der Leitsätze

1. Beweismittel, die von einem Patentanmelder oder -inhaber vorgelegt werden, um einen technischen Effekt nachzuweisen, auf den sich die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands stützt, dürfen nicht allein deshalb außer Acht gelassen werden, weil diese Beweismittel, auf denen der Effekt beruht, vor dem Anmeldetag des streitigen Patents nicht öffentlich bekannt waren und nach diesem Datum eingereicht wurden.

2. Ein Patentanmelder oder -inhaber kann sich auf einen technischen Effekt zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit berufen, wenn der Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens und basierend auf der ursprünglich eingereichten Anmeldung diesen Effekt als durch die technische Lehre umfasst und durch dieselbe offenbarte Erfindung verkörpert ableiten würde.

BGH

53. Anhörungsrüge; § 321a ZPO

BGH, Beschl. v. 16.05.2023, X ZR 112/20 – mobile Anzeigevorrichtung

Verfahrensgang:
OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.11.2020, 15 U 77/14;
LG Düsseldorf, Urt. v. 14.01.2014, 4a O 207/12

Leitsatz (nichtamtl.)

In Bezug auf den Stand der Technik einer Bedieneinheit zur Bedienung von digitalen Büchern kommt es nicht auf die Üblichkeit der Bedieneinheit vor dem Prioritätsdatum an. Vielmehr ist die besondere Abstimmung einzelner Bedienelemente auf den in Rede stehenden Einsatzzweck entscheidend.

54. Offenbarung einer Lehre für die Festlegung eines Skalierfaktors für die Modulations- und Codierparameter eines Datenkanals; Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG

BGH Urt. v. 28.02.2023, X ZR 23/21 – Skalierfaktor

Verfahrensgang:
BPatG, Urt. v. 01.10.2020, 2 Ni 54/20 (EP)

Leitsatz

Die Lehre, einen Skalierfaktor auf jeden beliebigen Wert der Festlegungen für die Modulations- und Codierparameter eines Datenkanals anzuwenden, ist nicht ursprünglich offenbart, wenn die Anmeldung nur eine Modifikation des Kanalgüteindikators (CQI) beschreibt und nicht erkennen lässt, dass sich die offenbarten Rechenoperationen und deren Objekt als voneinander unabhängige Parameter darstellen.

55. Widerlegung der erfinderischen Tätigkeit; Art. 56 EPÜ

BGH, Urt. v. 31.01.2023, X ZR 19/21 – Staubsauger

Verfahrensgang:
BPatG, Urt. v. 24.09.2020, 5 Ni 25/18 (EP)

Leitsatz

Ausgehend von einer Entgegenhaltung, bei der mehrere funktionell zusammenwirkende Elemente einer Vorrichtung so ausgestaltet sind, dass sie allenfalls mit hohem Aufwand einstückig ausgeführt werden können, liegt eine einstückige Ausgestaltung nicht schon deshalb nahe, weil es dem Fachmann möglich ist, Form und Ausrichtung dieser Elemente so zu ändern, dass sie problemlos als in einem Zug spritzgegossenes Bauteil hergestellt werden können.

56. Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage nach Entfall des Klagehindernisses; §§ 81, 119 PatG

BGH, Urt. v. 31.01.2023, X ZR 73/22 – Zirkoniumoxid und Ceroxid Zusammensetzung

Verfahrensgang:
BPatG, Urt. v. 22.03.2022, 3 Ni 20/20 (EP) (nicht rechtskräftig)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Bei der Anwendung des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG sind nachträglich eingetretene Änderungen auch im Berufungsverfahren zu berücksichtigen (Fortführung von BGH, Urt. v. 6.12.2022, X ZR 47/22 – Aminopyridin).

2. Das Klagehindernis des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG entfällt, sobald das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann (Fortführung von BGH, Urt. v. 6.12.2022, X ZR 47/22 – Aminopyridin).

57. Konkrete Erwiderungspflicht und Erschöpfung; § 138 Abs. 4 ZPO, § 14 PatG

BGH, Urt. v. 24.01.2023, X ZR 123/20 – CQI-Bericht II

Verfahrensgang:
OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.11.2020, 6 U 104/18;
LG Mannheim, Urt. v. 28.09.2018, 7 O 165/16

Leitsätze

ZPO § 138 Abs. 4

Im Rechtsstreit über eine Patentverletzung kann von der in Anspruch genommenen Partei grundsätzlich verlangt werden, dass sie auf Vortrag des Gegners zu den technischen Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform konkret erwidert.

PatG § 14

a) Die Frage, ob und inwieweit Rechte aus einem Patent durch das Inverkehrbringen von Erzeugnissen erschöpft sind, ist nach dem Recht des Schutzlands zu beurteilen (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 22. Februar 2022 - X ZR 103/19, GRUR 2022, 1209 Rn. 42 - Bakterienkultivierung).

b) Ein covenant not to sue führt in der Regel zur Erschöpfung der Rechte im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden.

c) Für die Frage, ob ein covenant to be sued last zur Erschöpfung führt, ist insbesondere von Bedeutung, ob der Vertragspartner bei dem üblicherweise zu erwartenden Verlauf befürchten muss, von der Patentinhaberin wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen zu werden.

d) Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann als Zustimmung zum Inverkehrbringen einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung zu werten sein, wenn dies die wirtschaftlich allein sinnvolle Verwendung darstellt.

e) Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann zur Erschöpfung der Rechte bezüglich einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung führen, wenn alle im Patent definierten Eigenschaften und Funktionen durch das von der Zustimmung gedeckte Erzeugnis verwirklicht werden und den übrigen Bestandteilen der größeren Vorrichtung insoweit keine Bedeutung zukommt.

BPatG

58. Zu den Anforderungen an eine unbedingte Bürgschaft; § 108 Abs. 1 S. 2 ZPO, § 81 Abs. 6 PatG

BPatG, Beschl. v. 14.03.2023, 3 Ni/22 (EP)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Klage ist nach § 81 Abs. 6 Satz 3 PatG mangels einer fristgemäß den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Sicherheitsleistung durch die Klägerin für zurückgenommen zu erklären und der hilfsweise gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unbegründet zurückzuweisen.

2. Als ausdrückliche Regelung geht § 81 Abs. 6 Satz 3 PatG daher der ansonsten über § 99 Abs. 1 PatG möglichen Anwendbarkeit des § 113 ZPO vor.

3. Soweit die Klägerin sich auf die abweichende Darstellung bei Cepl/Voß (Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., § 113 Rn. 22) und Schnurr (in: BeckOK PatG, 27. Edition, § 99 Rn. 9) beruft, kann dem schon deshalb nicht gefolgt werden, weil beide Literaturstellen offensichtlich die Norm des § 81 Abs. 6 Satz 3 PatG übersehen haben und sich folgerichtig mit der Frage der Normkonkurrenz – die nach allgemein anerkannten Auslegungsregeln nur darin bestehen kann, dass der die Klagerücknahme als gesetzliche Rechtsfolge anordnende § 81 Abs. 6 Satz 3 PatG die zivilprozessuale Regelung einer entsprechenden Rechtsfolge nur auf Antrag des Beklagten in § 113 Satz 2 ZPO verdrängt - erst gar nicht auseinandersetzen.

4. Eine Prozessbürgschaft, welche mithin für den Fall einer Vorausabtretung des gesicherten, aufschiebend bedingten Kostenerstattungsanspruchs abweichend von § 401 BGB den Übergang der diesen sichernden Bürgschaft davon abhängig macht, dass der Bürgschaftsschuldner (also das bürgende Kreditinstitut) dem Übergang zustimmt, stellt nicht mehr eine unbedingte Bürgschaft i.S.d. § 108 ZPO dar.

OLG

59. Anforderungen an Warnhinweise zur Vermeidung einer mittelbaren Patentverletzung und Beweislast; § 10 Abs. 1 PatG, § 138 Abs. 4 ZPO

OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.05.2023, 15 U 57/22 – Kunststoffkante

Verfahrensgang:
LG Düsseldorf, Urt. v. 07.04.2022, 4b O 107/20

Leitsätze

1. Der Anbieter/Lieferant eines wesentlichen Mittels im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG kann einer Verwendungsbestimmung seiner Abnehmer zum Einsatz des angebotenen/gelieferten Gegenstandes im Rahmen der geschützten Lehre dadurch entgegenwirken, dass er Warnhinweise anbringt, die geeignet und ausreichend sind, um hinreichend sicher erwarten zulassen, dass Patentverletzungen zukünftig verhindert werden. Ob ein Warnhinweis diesen Anforderungen genügt, ist eine Frage des Einzelfalls. Maßgeblich ist hierbei u.a. der angesprochene Verkehrskreis. Insoweit ist zwischen dem Endverbraucher und einem Fachunternehmen zu differenzieren, da Fachunternehmen – anders als ein privater Verbraucher – schon aus eigenen wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen regelmäßig bemüht sein werden, Patentverletzungen zu vermeiden.

2. Ist ein Warnhinweis vorhanden, obliegt es regelmäßig der klagenden Partei darzutun und ggf. zu beweisen, dass der Warnhinweis nicht geeignet ist, zukünftige Patentverletzungen der Angebotsempfänger/Belieferten sicher zu verhindern. Daraus folgt, dass es grundsätzlich an der Klägerin ist, unter Darlegung von Tatsachen vorzubringen, wie der Verkehr bzw. das Fachpublikum das beanstandete Angebot versteht. Insoweit genügt ein schlichtes Bestreiten der von den Beklagten behaupteten Wirkungen des Warnhinweises in der Regel nicht, insbesondere wenn es sich bei der Bestreitenden um ein Fachunternehmen handelt, welches selbst über eigene Kenntnisse und ein eigenes Verständnis des Warnhinweises verfügt.

3. Warnhinweise auf einer Umverpackung können im Einzelfall ein geeignetes Mittel zum Ausschluss der Verwendungsbestimmung beim Abnehmer sein. Dies setzt allerdings voraus, dass dieser Warnhinweis auch von dem oder denjenigen Personen(en) zur Kenntnis genommen werden kann, der oder die über den Einsatz des Gegenstandes entscheiden. Bei einem Fachunternehmen handelt es sich dabei regelmäßig um die Geschäftsleitung.

60. Kein gesicherter Rechtsbestand des Verfügungspatents bei Widerruf des Stammpatents und erfinderische Tätigkeit; §§ 935, 940 ZPO, Art. 64 Abs. 1, Abs. 3 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG, Art. 56 EPÜ

OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.02.2023, 2 U 116/22 - Fumarsäureester

Verfahrensgang:
LG Düsseldorf, Urt. 22.09.2022, 4b O 50/22

Leitsätze

1. Die unter Drittbeteiligung zustande gekommene Erteilung des Verfügungspatents rechtfertigt auch in einem Generikafall keine Unterlassungsverfügung, wenn ihr die Widerrufsentscheidung der übergeordneten Einspruchsabteilung zum inhaltsgleichen Stammpatent entgegensteht.

2. Offenbart eine vorbekannte Dosisfindungsstudie (hier: zur Behandlung von Multipler Sklerose) neben zwei unwirksamen Wirkstoffdosen (hier: 120 mg/Tag, 360 mg/Tag) eine therapeutisch wirksame Dosis (hier: 720 mg/Tag), die mit vergleichsweise geringen Nebenwirkungen verbunden ist, so hat der Fachmann selbst dann Anlass, eine in der Studie noch nicht untersuchte geringere Wirkstoffdosis (480 mg/Tag) zu testen, wenn die Studie keine Anhaltspunkte dafür ergeben hat, dass zwischen der Wirkstoffmenge und den Nebenwirkungen ein Zusammenhang besteht, der erwarten lässt, dass mit einer geringeren Wirkstoffmenge ein geringeres Maß an Nebenwirkungen verbunden ist.

3. Der Anlass ergibt sich daraus, dass die Studie mehrere mögliche Dosierungsschritte (hier: 480 mg/Tag und 600 mg/Tag) zwischen der unwirksamen Dosierung (hier: 360 mg/Tag) und der nachgewiesen wirksamen Dosierung (hier: 720 mg/Tag) übersprungen hat, und es einen wirklichen Glücksgriff darstellen würde, wenn mit der – unter Auslassung mehrerer möglicher geringerer Dosen – getesteten Wirkstoffdosis (hier: 720 mg/Tag) zufälligerweise die erste und niedrigste therapeutisch wirksame Dosis gefunden worden wäre.

4. Aus fachmännischer Sicht war mit der Studie die Wirksamkeitsgrenze noch nicht ermittelt. Ihr nachzugehen und die Wirksamkeitsgrenze um ihrer selbst willen aufzuklären, mag unter wirtschaftlichen Erwägungen unvernünftig gewesen sein. Erfinderisch wird das Vorhaben dadurch aber noch nicht, weil nach dem Ergebnis der Studie nicht nur die verbliebene Wissenslücke klar zutage lag, sondern ebenso offensichtlich war, was zu tun ist, um sie zu schließen.

LG

61. Gerichtlicher Geheimnisschutz bei Vertraulichkeitsvereinbarungen; § 145a PatG, §§ 16, 20 GeschGehG

LG Mannheim, Beschl. v. 14.04.2023, 7 O 91/22 – Geheimnisschutzanordnung II

Leitsätze

1. Die §§ 16 ff. GeschGehG iVm. § 145a PatG verfolgen den Zweck, den Parteien Vortrag zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen im Prozess zu ermöglichen, ohne dabei den Bestand des Geschäftsgeheimnisses zu gefährden. Sie zielen insoweit auf den Schutz der Information vor einer Nutzung und Offenlegung durch die Gegenseite.

2. Hat sich die Gegenseite zum Schutz der Information bereits vertraglich und strafbewehrt verpflichtet, insbesondere im Rahmen eines NDA, bedarf es – jedenfalls im unionsrechtlich durch die Richtlinie (EU) 2016/943 vom 08.06.2016 über den Schutz vertraulichen Knowhows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung nicht determinierten Anwendungsbereich des § 145a PatG – keiner verfahrensrechtlichen Anordnungen, um Geheimnisschutz und hierdurch effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten, womit es einem Antrag, der auf Einstufung von Informationen als geheimhaltungsbedürftig gerichtet ist, in der Regel am Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Die etwaige vertragliche Vereinbarung, Informationen im Gerichtsverfahren nicht ohne gerichtliche Anordnung von Geheimhaltungsmaßnahmen zu offenbaren, rechtfertigt keine andere Beurteilung.

3. Das bloße Interesse des Geheimnisinhabers am Schutz vor der Offenbarung durch an der Streitsache beteiligte Dritte wie Richter und Urkundspersonen der Geschäftsstelle begründet ein Rechtsschutzbedürfnis für einen Antrag nach §§ 16 ff. GeschGehG iVm. § 145a PatG nicht.

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

62. Unzulässiges Anbieten eines Internet Protocol Television zur Aufnahme geschützter Werke; Art. 3, Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

EuGH, Urt. v. 13.07.2023, C-426/21 – Ocilion IPTV Technologies

Leitsätze

1. Art. 2 und 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 sind dahin auszulegen, dass ein von einem Online-Fernsehübertragungsbetreiber kommerziellen Kunden angebotener Dienst, der es über eine Cloud-Hosting-Lösung oder mittels der vor Ort zur Verfügung gestellten erforderlichen Hard- und Software und jeweils auf Initiative seiner Endnutzer ermöglicht, Sendungen fortlaufend oder gezielt aufzunehmen, nicht unter die Ausnahme vom ausschließlichen Recht der Urheber und Sendeunternehmen, die Vervielfältigung geschützter Werke zu erlauben oder zu verbieten, fällt, wenn die von einem ersten Nutzer, der eine Sendung ausgewählt hat, erstellte Kopie vom Betreiber einer unbestimmten Zahl von Nutzern, die denselben Inhalt ansehen möchten, zur Verfügung gestellt wird.

2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass es keine „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt, wenn ein Online-Fernsehübertragungsbetreiber seinem kommerziellen Kunden die erforderliche Hard- und Software zur Verfügung stellt sowie technische Unterstützung leistet, was es dem kommerziellen Kunden ermöglicht, seinen eigenen Kunden zeitversetzt Zugang zu Fernsehsendungen über das Internet zu gewähren, wobei dies auch dann gilt, wenn der Online-Fernsehübertragungsbetreiber Kenntnis davon hat, dass sein Dienst Zugang zu geschützten Sendungsinhalten ohne Zustimmung ihrer Urheber ermöglicht.

63. Zustimmungseinholung für Satellitenbouquet-Anbieter bei grenzüberschreitender Programmverbreitung über Satelliten; Art. 1 Abs. 2 RL 93/83/EWG (Satelliten- und Kabel-RL)

EuGH, Urt. v. 25.05.2023, C-290/21 - AKM

Leitsatz

Art. 1 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung ist dahin auszulegen, dass ein Satellitenbouquet-Anbieter, der verpflichtet ist, für eine Handlung in Form der öffentlichen Wiedergabe über Satellit, an der er mitwirkt, die Zustimmung der Inhaber der betreffenden Urheberrechte und verwandten Schutzrechte einzuholen, diese Zustimmung – entsprechend der dem betreffenden Sendeunternehmen erteilten Zustimmung – nur in dem Mitgliedstaat einholen muss, in dem die programmtragenden Signale in die zum Satelliten führende Kommunikationskette eingegeben werden.

64. Nachweispflichten für die Rechtsinhaberschaft bei Geltendmachung eines Auskunftsanspruchs; Art. 4, Art. 8 Abs. 1 RL 2004/48/EG (Durchsetzungs-RL)

EuGH, Urt. v. 27.04.2023, C-628/21 – Castorama Polska/Knor

Leitsatz

Art. 8 Abs. 1 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 der Kläger im Rahmen eines Verfahrens wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums nach dieser Bestimmung für die Zwecke eines auf Art. 8 gestützten Auskunftsverlangens alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel vorlegen muss, die das mit dem Antrag befasste Gericht in die Lage versetzen, sich mit ausreichender Sicherheit davon zu überzeugen, dass er Inhaber dieses Rechts ist, indem er Beweise vorlegt, die im Hinblick auf die Natur dieses Rechts und etwaige besondere Formalitäten geeignet sind.

65. Öffentliche Wiedergabe von Musik an Bord eines Passagierflugzeugs; Art. 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL), Art. 8 Abs. 2 RL 2006/115/EG (Vermiet- und Verleih-RL)

EuGH, Urt. v. 20.04.2023, C-775/21, C-826/21 – Blue Air Aviation

Leitsätze

1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen,

dass die Ausstrahlung eines Musikwerks als Hintergrundmusik in einem Personenbeförderungsmittel eine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmung darstellt.

2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 und Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums sind dahin auszulegen, dass die Einrichtung einer Lautsprecheranlage und gegebenenfalls einer Software an Bord eines Beförderungsmittels, die die Ausstrahlung von Hintergrundmusik ermöglichen, keine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmungen darstellt.

3. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung in ihrer Auslegung durch die nationalen Gerichte entgegensteht, wonach das Vorhandensein von Lautsprechersystemen in Beförderungsmitteln eine widerlegliche Vermutung der öffentlichen Wiedergabe von Musikwerken begründet.

66. Schlussantrag des Generalanwalts (Anthony Michael Collins) zum Vervielfältigungsrecht für Sendeunternehmen an der Aufzeichnung ihrer Sendung; Art. 2 lit. e), Art. 5 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (Infosoc-RL)

v. 13.07.2023, C-260/22

Leitsatz

Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die vom Landgericht Erfurt (Deutschland) vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

Art. 2 Buchst. e und 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 sind dahin auszulegen, dass sie es einem Mitgliedstaat verwehren, vom ausschließlichen Vervielfältigungsrecht der Sendeunternehmen an Aufzeichnungen ihrer Sendungen eine Privatkopieausnahme vorzusehen und gleichzeitig den Anspruch auf einen gerechten Ausgleich für die Anfertigung solcher Kopien auszuschließen, wenn ihnen dadurch ein nicht nur geringfügiger Schaden entsteht. Dass Sendeunternehmen nach Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 in ihrer Eigenschaft als Filmhersteller ein Anspruch auf gerechten Ausgleich zustehen kann, ist unerheblich.

67. Schlussantrag der Generalanwältin (Laila Medina) zur Gemeinfreiheit und zum Zugang zu Dokumenten der europäischen Organe; Art. 4 Abs. 2 VO 1049/2001/EG (Transparenzverordnung)

v. 22.06.2023, C-588/21 P

Leitsatz

Angesichts der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden:

(i) das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 14. Juli 2021, Public.Resource.Org und Right to Know/Kommission (T-185/19, EU:T:2021:445), aufzuheben,

(ii) den Beschluss C(2019) 639 final der Europäischen Kommission vom 22. Januar 2019, mit dem der Zugang zu den angeforderten harmonisierten technischen Normen verweigert wurde, für nichtig zu erklären,

(iii) der Kommission aufzugeben, den Rechtsmittelführerinnen Zugang zu diesen Normen zu geben,

(iv) der Kommission die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen aufzuerlegen und

(v) den Streithelfern ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.

68. Schlussantrag des Generalanwalts (Maciej Szpunar) zur kollektiven Rechtswahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten; Art. 3 Abs. 2 RL 2000/32/EG, Art. 16 Abs. 1, 2 RL 2006/123/EG (Dienstleistungs-RL), Art. 5 RL 2014/26/EU (Kollektive Wahrnehmungs-RL)

v. 25.05.2023, C-10/22

Leitsätze

Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefragen des Korkein oikeus (Oberstes Gericht, Finnland) zu antworten:

1. Das Recht von Organisationen für die kollektive Wahrnehmung von Rechten des geistigen Eigentums, die Anwendung der in Kapitel II der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen, im Sinne von Art. 4 Buchst. c dieser Richtlinie setzt die Anerkennung ihrer Befugnis zur Verteidigung der individuellen Rechte, mit der sie betraut sind, voraus. Fehlt es insoweit an Regelungen im geltenden Recht, kann sich diese Befugnis aus dem allgemeinen rechtlichen Kontext ergeben, vorausgesetzt, ihre Tragweite und Auswirkungen auf die Situation der Rechtsuchenden sind hinreichend klar und genau bestimmt.

2. Die Bestimmungen von Art. 4 Buchst. c der Richtlinie 2004/48 sind dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, ein unmittelbares Interesse von zur Erteilung von kollektiven

Lizenzen befugten Organisationen im Sinne dieser Bestimmungen anzuerkennen, im eigenen Namen die Anwendung der in Kapitel II dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen – etwa eine Verletzungsklage zu erheben –, wenn sich ein solches Interesse nicht aus den anwendbaren Bestimmungen des nationalen Rechts ergibt.

BGH

70. Schutzbereich und Schutzumfang des urheberrechtlichen Werkschutzes bei angewandter Kunst; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 12, 15, 16, 17 UrhG, Art. 2 lit. a) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

BGH, Urt. v. 15.12.2022, I ZR 173/21 – Vitrinenleuchte

Verfahrensgang:
OLG Hamburg, Urt. v. 25.11.2021, 5 U 12/20;
LG Hamburg, Urt. v. 17.01.2020, 308 O 180/18

Leitsatz

Der Grundsatz, dass der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes eines Werks der angewandten Kunst nicht geringer als bei anderen unter die Richtlinie 2001/29/EG fallenden Werken ist (dazu EuGH, Urt. v. 12.9.2019, C-683/17, GRUR 2019, 1185 [juris Rn. 35] = WRP 2019, 1449 – Cofemel), besagt allein, dass bei Werken der angewandten Kunst dieselben Ausschließlichkeitsrechte gewährt werden müssen und hinsichtlich der Reichweite dieser Rechte dieselben Rechtsmaßstäbe anzulegen sind wie bei allen anderen Werkkategorien. Auf die im Einzelfall vorzunehmende Bestimmung des konkreten urheberrechtlichen Schutzbereichs eines Werks, der sich aus seiner Gestaltungshöhe ergibt, bezieht sich diese Aussage hingegen nicht.

OLG

71. Vertragswidrige Löschung von Metadaten eines Lichtbildes stellt keine unbefugte öffentliche Zugänglichmachung dar; §§ 95a Abs. 1, 3, 95c Abs. 1, 19a UrhG

OLG Köln, Urt. v. 02.06.2023, 6 U 17/23 – Metadaten

Verfahrensgang:
LG Köln, Urt. v. 22.12.2022, 14 O 163/22

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Regelung des § 95a UrhG begründet weder ein Urheberrecht noch ein anderes nach dem Urheberrechtsgesetz geschütztes Recht. Zu den anderen nach dem Urheberrechtsgesetz geschützten Rechten im Sinne von §§ 97 Abs. 1 S. 1, 98 Abs. 1 S. 1 UrhG zählten nur absolute Rechte. Die Bestimmung des § 95a UrhG schafft jedoch kein absolutes Recht, sondern regelt lediglich Verhaltenspflichten, die unmittelbar dem Schutz technischer Maßnahmen und mittelbar dem Schutz der durch diese technischen Maßnahmen urheberrechtlich geschützten Werke und Leistungen dienen. Diese Auffassung ist zwar nicht gänzlich unumstritten (zum Streitstand Wandtke/Ohst, in: Wandtke/Bullinger, UrhG, 6. Aufl. 2022, § 95a Rn. 89), überzeugt aber angesichts des Wortlauts und Sinngehalts des § 97 Abs. 1 UrhG, weshalb sich der Senat ihr anschließt.

2. Die zu § 95a UrhG angestellten Erwägungen des Bundesgerichtshofs lassen sich auch ohne weiteres auf die durch § 95c geschützten Informationen für die Rechtewahrnehmung übertragen, da diese ebenfalls mittelbar dem Schutz der urheberrechtlich geschützten Werke und Leistungen dienen, indem sie die Manipulation von in digitale Dateien eingebetteten elektronischen Informationen verbieten und diesbezüglich Verhaltenspflichten begründen.

72. Schöpfungshöhe einer Moschee-Fassade als Werk der Baukunst; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 14 UrhG

OLG Köln, Urt. v. 02.06.2023, 6 U 162/22 – Moschee-Vordach

Verfahrensgang:
LG Köln, Urt. v. 20.10.2022, 14 O 12/22

Leitsätze

1. Eine Moschee, deren Fassadengestaltung sich einer westlichen Formensprache unter Verzicht auf Ornamente, Verzierungen und sonstigem schmückenden Beiwerks bedient und durch das Wechselspiel zwischen glatter Fassade und schlanken hohen Fensteröffnungen den Eindruck besonderer Schlichtheit erzielt, stellt ein Werk der Baukunst gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG dar.

2. Dabei ist unschädlich, dass schlanke Fenster bei Moscheen kein unbekanntes Gestaltungselement sind, wenn gerade dadurch eine besondere eigenschöpferische Wirkung erzielt wird.

3. Der nachträgliche Anbau eines Glas-Vordaches entstellt das Bauwerk bzw. dessen Fassade i.S.d. § 14 UrhG.

73. Kein urheberrechtlicher Schutz anwaltlicher Schriftsätze; §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 7, Abs. 2 UrhG, § 299 Abs. 2 ZPO

OLG Düsseldorf, 15.05.2023, 3 Va 2/23 – Anwaltsschriftsatz

Leitsätze

1. Ein Rechtsanwalt kann für einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen eine nach § 299 Abs. 2 ZPO bewilligte Akteneinsicht antragsbefugt sein, wenn er geltend macht, durch die behördlich angeordnete Gewährung der Akteneinsicht in eigenen Rechten, vor allem in seinem Urheberrecht oder in Grundrechten, verletzt zu sein.

2. Anwaltliche Schriftsätze genießen nur dann urheberrechtlichen Schutz, wenn und soweit sie aufgrund objektiv eindeutiger und hinreichend genau identifizierbarer inhaltlicher oder formaler Umstände das Ergebnis einer eigenen schöpferischen Tätigkeit des Rechtsanwalts sind und ihr Aufbau und/oder Inhalt nicht durch sachliche Notwendigkeiten oder eine bestehende Zweckmäßigkeit vorgegeben ist.

3. Ein Rechtsanwalt kann im Allgemeinen eine Akteneinsicht nach § 299 Abs. 2 ZPO nicht mit dem Hinweis auf sein allgemeines Persönlichkeitsrecht oder seine Berufsausübungsfreiheit verhindern.

74. Zur Panoramafreiheit für Drohnenaufnahmen; §§ 16, 17, 59 Abs. 1 S. 1 UrhG

OLG Hamm, Urt. v. 27.04.2023, 4 U 247/21 – Drohnenaufnahmen

Verfahrensgang:
LG Bochum, Urt. v. 18.11.2021, 8 O 97/21

Leitsätze

1. Die Veröffentlichung von Luftbildaufnahmen urheberrechtlich geschützter Werke ist von der Schrankenregelung in § 59 Abs. 1 Satz 1 UrhG (Panoramafreiheit) nicht gedeckt.

2. Die hier streitgegenständlichen Aufnahmen sind unstreitig mittels einer Drohne aus dem Luftraum heraus aufgenommen worden. Die Perspektive aus dem Luftraum heraus ist indes keine Perspektive „von öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen“ (ebenso Dreier in: Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, 7. Aufl. [2022], § 59 Rdnr. 4; Grübler in: BeckOK Urheberrecht, 37. Edition, § 59 Rdnr. 6; Fischer, MMR 2021, 267, 268). Auch wenn der Begriff der „öffentlichen Wege, Straßen oder Plätze“ lediglich beispielhaft und nicht abschließend ist, lässt sich der Luftraum auch bei wohlwollender Auslegung nicht in diese Aufzählung einreihen, auch wenn die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge nach § 1 Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschriften grundsätzlich frei ist. (nichtamtl.)

3. Die Schrankenregelung in § 59 Abs. 1 Satz 1 UrhG betrifft von vornherein nur diejenigen Perspektiven, die sich den Augen eines Menschen von allgemein zugänglichen Orten aus bieten. Erfasst sind hierbei bei sinnvoller und auch die berechtigten Interessen der Urheber und Nutzungsberechtigten im Blick behaltender Auslegung der hier in Rede stehenden Schrankenregelung allein Orte und Einrichtungen, die einen Teil der Erdoberfläche bilden oder mit der Erdoberfläche zumindest dauerhaft und fest verbunden sind; hierzu mögen neben öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen auch öffentlich zugängliche Wasserflächen oder öffentlich zugängliche Aussichtstürme oder Aussichtsplattformen gehören, nicht hingegen der Luftraum, den der Mensch allein mit seinen naturgegebenen Fortbewegungsmöglichkeiten „Laufen“, „Klettern“ und gegebenenfalls noch „Schwimmen“ grundsätzlich nicht erreichen kann und in dem er sich ausschließlich mittels besonderer Hilfs- und Fortbewegungsmittel (z.B. als Passagier eines Flugzeugs oder eines Ballons oder mit einem Fallschirm) aufzuhalten und zu bewegen vermag. (nichtamtl.)

75. Werkqualität eines Terassenheizstrahlers; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 16, 17 UrhG

OLG Hamburg, Urt. v. 30.03.2023 – 5 U 77/21

Verfahrensgang:
LG Hamburg, Urt. v. 04.06.2021, 310 O 383/20

Streitgegenstand der Beklagten: Heizgerät in viereckiger Grundform

Streitgegenstand der Klägerin: Heizgerät in dreieckiger Grundform

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Im Ausgangspunkt sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der sich der Senat angeschlossen hat, an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens (BGH, Urteil vom 13. 11. 2013 - I ZR 143/12, GRUR 2014, 175 Rn. 26 - Geburtstagszug; Senat, Beschluss vom 14.10.2021 - 5 W 40/21, GRUR 2022, 565 Rn. 17 ff. - Grand Step Shoes; Senat, Urteil vom 25.11.2021 - 5 U 12/20, GRURRS 2021, 58851 Rn. 50 ff. - Leuchte Doo).

2. Bei Gebrauchsgegenständen, die durch den Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen müssen, ist der Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt. Deshalb stellt sich bei ihnen in besonderem Maß die Frage, ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind und diese Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom 12.05.2011 - I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 Rn. 25 - Seilzirkus, mwN; BGH, GRUR 2014, 175 Rn. 41 - Geburtstagszug).
3. Es wird ein Gesamteindruck einer klaren geometrischen Form aus einem Guss kreiert mit einer unterbrechungsfreien Linienführung zwischen dem Unterteil - zur Aufnahme der nicht sichtbaren Gasflasche - und der vertikal angeordneten, transparenten Brennkammer, die durchaus als minimalistisch zu bezeichnen ist und auch im ausgeschalteten Zustand eine künstlerisch ansprechende Gestaltung aufweist. Diese Gestaltung ist nicht dem Gebrauchszweck geschuldet, sondern beruht auf einer künstlerischen Idee des Schöpfers.

76. Täterschaftliche Haftung eines Betreibers einer Sharehosting-Plattform; §§ 15 Abs. 2, Abs. 3, 19a, 85, 97 UrhG

OLG Hamburg, Urt. v. 23.03.2023, 5 U 128/17 – Uploaded IV

Verfahrensgang:
LG Hamburg, Urt. v. 27.06.2017, 310 O 89/16

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Um festzustellen, ob der Betreiber einer Sharehosting-Plattform in voller Kenntnis seines Verhaltens bei der unerlaubten Wiedergabe geschützter Inhalte durch Nutzer seiner Plattform tätig wird, um anderen Internetnutzern Zugang zu solchen Inhalten zu verschaffen, sind alle Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die die betreffende Situation kennzeichnen und es ermöglichen, direkt oder indirekt Schlussfolgerungen hinsichtlich der Frage zu ziehen, ob der Betreiber bei der unerlaubten Wiedergabe dieser Inhalte vorsätzlich tätig wird oder nicht (EuGH GRUR 2021, 1054, 1060 Rn. 77–81 und 83 – YouTube und Cyando; BGH GRUR 2022, 1328, 1331 Rn. 36 – uploaded III).

2. Zu den insoweit maßgeblichen Gesichtspunkten zählen die Tatsache, dass ein solcher Betreiber, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass über seine Plattform im Allgemeinen durch Nutzer derselben geschützte Inhalte rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden, nicht die geeigneten technischen Maßnahmen ergreift, die von einem die übliche Sorgfalt beachtenden Wirtschaftsteilnehmer in seiner Situation erwartet werden können, um Urheberrechtsverletzungen auf dieser Plattform glaubwürdig und wirksam zu bekämpfen, sowie die Tatsache, dass dieser Betreiber an der Auswahl geschützter Inhalte, die rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden, beteiligt ist, auf seiner Plattform Hilfsmittel anbietet, die speziell zum unerlaubten Teilen solcher Inhalte bestimmt sind, oder ein solches Teilen wissentlich fördert, wofür der Umstand sprechen kann, dass der Betreiber ein Geschäftsmodell gewählt hat, das die Nutzer seiner Plattform dazu anregt, geschützte Inhalte auf dieser Plattform rechtswidrig öffentlich zugänglich zu machen (EuGH GRUR 2021, 1054, 1060 Rn. 84 – YouTube und Cyando; BGH GRUR 2022, 1324 Rn. 25 – uploaded II; BGH GRUR 2022, 1328, 1331 Rn. 37 – uploaded III).

3. In den vorgenannten Fallgruppen trägt der Betreiber über die bloße Bereitstellung der Plattform hin-

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

aus dazu bei, der Öffentlichkeit unter Verletzung von Urheberrechten Zugang zu solchen Inhalten zu verschaffen, so dass eine öffentliche Wiedergabe i.S.v. Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG vorliegt.

77. Öffentliche Wiedergabe und Innominatfall durch Verknüpfung eines Amazon-Angebots mit rechtsverletzenden Bildern; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, 15 Abs. 2, 19a, 72 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

OLG Köln, Urt. v. 24.02.2023, 6 U 137/22 – Bildband

Verfahrensgang:
LG Köln, Urt. v. 22.08.2022, 14 O 327/21

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Bei der Nutzung des Amazon Standard Identification Number (ASIN) Service hat der Verkäufer keinen Einfluss darauf, welche Bilder mit dem von ihm zur Identifizierung des Produktes verwendeten ASIN verknüpft werden.

2. Der Streitfall ist mit denjenigen Fällen vergleichbar, in denen auf ein „fremdes“ Angebot verlinkt wird. Insofern hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden, dass der den Link Setzende weder das geschützte Werk selbst öffentlich zum Abruf bereithalte noch dieses selbst auf Abruf an Dritte übermittele und hierzu ausgeführt: „Nicht er, sondern derjenige, der das Werk in das Internet gestellt hat, entscheidet darüber, ob das Werk der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.“ (BGH GRUR 2003, 958, 962 - Paperboy; BGH GRUR 2018, 178, 181 Rn. 19 – Vorschaubilder III). Ähnlich verhielt es sich im Fall „Die Realität II“, bei dem der Berechtigte einen Film online verfügbar gemacht hatte und die Beklagten dieses auf einer fremden Internetseite bereitgehaltene Werk mit der eigenen Internetseite im Wege des „Framing“ verknüpft hatten, so dass hierauf verlinkt war, solange der Berechtigte den Film verfügbar hielt. Auch insoweit hat der Bundesgerichtshof den Tatbestand des § 19a UrhG nicht als verwirklicht angesehen, weil allein der Inhaber der fremden Internetseite darüber entscheide, ob das auf seiner Internetseite bereitgehaltene Werk für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt (BGH GRUR 2016, 171, 172 Rn. 14 - Die Realität II).

3. Insofern liegt der hier zu beurteilende Fall auch anders als in der „Al Di Meola“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2016, 493), in der eine täterschaftliche Verletzungshandlung einer Betreiberplattform trotz Einstellen des konkreten Angebots durch dritte Händler angenommen worden ist: Denn in dem dort zu entscheidenden Fall stellte das angebotene Produkt bzw. dessen Verbreiten selbst (eine „Schwarzpressung“ von Tonaufnahmen) die Urheberrechtsverletzung dar (BGH, a.a.O., 494 Rn. 17), während vorliegend nicht das angebotene Produkt, sondern allein dessen Bebilderung streitgegenständlich ist.

4. Indes scheitert auch eine hieraus hergeleitete Haftung der Beklagten daran, dass der Gehilfe den Vorsatz haben muss, eine zumindest bedingt vorsätzlich begangene Haupttat zu fördern. Dies muss das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen (BGH GRUR 2011, 1018, 1020 Rn. 24 - Automobil-Onlinebörse). Für den einzelnen Teilnehmer muss demnach ein Verhalten festgestellt werden können, das den rechtswidrigen Eingriff in ein fremdes Rechtsgut unterstützt hat und das von der Kenntnis der Tatumstände und dem auf die Rechtsgutverletzung gerichteten Willen getragen war (BGH NJW-RR 2011, 1193, 1195 Rn. 26), woran es, wie aus den vorstehenden Ausführungen folgt, angesichts der Automatisierung der Angebotseinstellung durch die Beklagte fehlt.

5. Jedoch liegt - anders als die Berufung der Beklagten mit dem Oberlandesgericht München (GRUR-RR 2016, 316) meint - eine Verletzung eines unbenannten Rechts der Klägerin zur öffentlichen Wiedergabe (§ 15 Abs. 2 UrhG, sog. Innominatfall) durch das Einstellen des Angebots seitens der Beklagten vor.

6. Gemessen hieran stellt das Einstellen des Angebots durch die Beklagte, das infolge der Nutzung einer ASIN mit einer automatischen Verlinkung auf die Bilder der Klägerin einherging, eine Wiedergabe in diesem Sinne dar. Denn hierdurch wurde ein neues Produkt eingestellt, das wiederum Nutzer von amazon.de dazu animieren sollte, sich die Produktseite und damit zugleich die zugehörigen Fotografien, darunter die Werke der Klägerin, anzusehen. Genau mit einer solchen Bebilderung rechnete die Beklagte (im obigen Sinne einer vollen Kenntnis der Folgen ihres Verhaltens) auch ersichtlich, weil dies gerade die allgemein bekannte Funktionsweise bei Nutzung der Webseite amazon.de ist. Auf die konkrete Kenntnis von den einzelnen zugänglich gemachten Werken kommt es - insoweit anders als im Rahmen von § 19a UrhG und den dort maßgeblichen Begriffen von Täterschaft und Teilnahme - nicht an. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs genügt es für eine Handlung der Wiedergabe, dass der Nutzer Dritten wissentlich und willentlich ermöglicht, auf urheberrechtlich geschützte Werke zuzugreifen (vgl. EuGH GRUR 2012, 597, 598 Rn. 31 – Phonografic Performance; GRUR 2017, 610, 612 Rn. 41 – Stichting Brein/Wullems; GRUR 2017, 790, 792 Rn. 36 – Stichting Brein/XS 4ALL und dazu BGH, a.a.O. Rn. 33 - Vorschaubilder III).

7. Wenn Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzt werden, kann - so der EuGH - von demjenigen, der sie gesetzt hat, erwartet werden, dass er die erforderlichen Nachprüfungen vornimmt, um sich zu vergewissern, dass das betroffene Werk auf der Website, zu der die Hyperlinks führen, nicht unbefugt veröffentlicht wurde, so dass zu vermuten ist, dass ein solches Setzen von Hyperlinks in voller Kenntnis der Geschütztheit des Werkes und der etwaig fehlenden Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber zu seiner Veröffentlichung im Internet vorgenom-

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

men wurde. Unter solchen Umständen stellt daher, sofern diese widerlegliche Vermutung nicht entkräftet wird, die Handlung, die im Setzen eines Hyperlinks zu einem unbefugt im Internet veröffentlichten Werk besteht, eine „öffentliche Wiedergabe“ iSv Art. 3 Abs. 1 der InfoSoc-RL dar.

78. Parodierende Auseinandersetzung eines Lichtbilds nach Verfielfältigung und öffentlicher Zugänglichmachung über eine Instagram-Story; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, 16, 19a, 50, 51, 51a UrhG, Art. 5 Abs. 3 lit. k) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 02.02.2023, 11 U 101/22 – Post vom Anwalt

Verfahrensgang:
LG Frankfurt a.M., Urt. v. 10.02.2022, Aktenzeichen unbekannt

Leitsatz

Eine Parodie im Sinne des § 51a UrhG liegt nicht vor, wenn sich ein zu prüfender Wort- und/oder Bildbeitrag in der Kritik am Gegenstand des urheberrechtlich geschützten Lichtbild(werk)s - hier: dem auf der Fotografie abgebildeten Rechtsanwalt - erschöpft und weder Humor noch Verspottung erkennen lässt.

79. Keine öffentliche Wiedergabe in Pflegeheim bei Weiterleitung von Rundfunkprogrammen über eine eigene Satellitenempfangsanlage; §§ 15 Abs. 3, 20, 20b Abs. 1, Art. 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

OLG Zweibrücken, Urt. v. 26.01.2023, 4 U 101/22 – Seniorenwohnheim

Verfahrensgang:
LG Frankenthal, Urt. v. 13.07.2022, 6 O 272/21

Leitsätze

1. Die Weitersendung eines per Satellit empfangenen Fernseh- oder Hörfunksignals durch ein Kabelnetz an die Empfangsgeräte der Bewohner einer Senioreneinrichtung mit vollstationärer Altenpflege stellt keine öffentliche Wiedergabe dar, da sich die Weiterleitung nicht an eine unbestimmte Anzahl potentieller Adressaten richtet. (Rn.18) (Rn.34)

2. Entgegen der Auffassung des Kammergerichts (Beschluss vom 10.6.2020 – 24 U 164/19, GRUR-RS 2020, 28870 Rn. 17) und des OLG Dresden (Endurteil v. 10.1.2023 – 14 U 1307/22, GRUR-RS 2023, 732 Rn. 24) besteht eine Verbindung der Heimbewohner untereinander auch nicht lediglich über die Mietverträge mit dem Heimbetreiber. Die Annahme, „das vorgerückte Alter, die beeinträchtigte Gesundheit und die annähernd gleiche soziale Lage fügen die Bewohner als bloß äußere Anlässe nicht zu einer privaten Gruppe zusammen“ weil „angesichts der besonderen persönlichen Lebenssituation des einzelnen und seiner Mitbewohner, die nur eine sehr begrenzte Kommunikation“ zulasse, sich allenfalls unter einem Teil geringe Gemeinsamkeiten herstellen ließen (so OLG Dresden a.a.O.), stellt die Möglichkeit einer sozialen Interaktion von Bewohnern einer Pflegeeinrichtung für Senioren in unzulässig pauschalierender Weise in Abrede. (nichtamtl.)

80. Urheberrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen Plattformbetreiber YouTube wegen hochgeladener Musikaufnahmen; §§ 15 Abs. 2, 19a, 85 UrhG, § 7 UrhDaG, Art. 3 Abs. 1, 2 lit. a), lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

OLG Hamburg, 12.01.2023, 5 U 22/19 – Gregorian - Holy Chants

Verfahrensgang:
LG Hamburg, Urt. v. 08.01.2019, 310 O 23/18;
LG Hamburg, Beschl. v. 30.01.2019, 310 O 23/18

Leitsätze

1. Infolge Selbstwiderlegung fehlt ein Verfügungsgrund, wenn der Antragsteller die Annahme der Dringlichkeit durch sein eigenes Verhalten ausgeschlossen hat, insbesondere weil er nach Eintritt der Gefährdung seines Rechts das Verfügungsverfahren nicht zügig betrieben hat. Die Pflicht zur zügigen Rechtsverfolgung setzt sich für den in erster Instanz unterlegenen Antragsteller in der Beschwerde- oder Berufungsinstanz fort. Durch den Instanzenwechsel ändert sich der Charakter des (Eil-)Verfahrens nicht. Nur wenn der Antragsteller eine einstweilige Verfügung in Händen hält, die Bestand hat, sind an sein prozessuales Handeln weniger strenge Anforderungen zu stellen. (Rn.41)

2. Es besteht deshalb keine Dringlichkeit mehr, wenn der nicht gesicherte Antragsteller mehr als drei Jahre lang zwischen Berufungserwiderung der Antragsgegnerin und Terminierung durch das Gericht keine prozessuale Tätigkeit entfaltet. Der Antragsteller hat im vorliegenden Verfahren nicht so agiert, dass er möglichst bald die von ihm begehrte Verfügung erlangt. (Rn.43)

3. Eine täterschaftliche Haftung des Plattformbetreibers im Hinblick auf eine eigene öffentliche Wiedergabe der von Nutzern hochgeladenen rechtsverletzenden Inhalte liegt vor, wenn der Plattformbetreiber, obwohl er vom Rechtsinhaber darauf hingewiesen wurde, dass ein geschützter Inhalt über seine Plattform rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wurde, nicht unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um den Zugang zu diesem Inhalt zu verhindern (Anschluss BGH, Urteil vom 2. Juni 2022 - I ZR 140/15). (Rn.60)

4. Die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast für das Vorliegen einer öffentlichen Wiedergabe und einer Pflichtverletzung der Antragsgegnerin liegt beim Antragsteller. (Rn.61)

5. Bei der Meldung eines rechtswidrig öffentlich wiedergegebenen geschützten Inhalts bedarf es

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

ausreichender Angaben, die es dem Betreiber der Plattform ermöglichen, sich ohne eingehende rechtliche Prüfung davon zu überzeugen, dass die Wiedergabe rechtswidrig ist. Der Hinweis muss so konkret gefasst sein, dass der Adressat den Rechtsverstoß unschwer und ohne eingehende rechtliche oder tatsächliche Überprüfung feststellen kann (Anschluss BGH, Urteil vom 2. Juni 2022 - I ZR 140/15). (Rn.62)

6. Wenn eine täterschaftliche Haftung des Plattformbetreibers ausscheidet, weil es an einer hinreichenden Inkenntnissetzung oder einer Verletzung der Prüfungs- und Handlungspflicht fehlt, kommt auch keine Haftung als Gehilfin der von Nutzern der Plattform begangenen Urheberrechtsverletzungen in Betracht, sofern der Plattformbetreiber keine Kenntnis oder Kontrolle über die gespeicherten Inhalte hat (Anschluss BGH, Urteil vom 2. Juni 2022 - I ZR 140/15). (Rn.69)

81. Öffentliche Wiedergabe nach Weiterleitung des Sendesignals in einer Senioreneinrichtung; §§ 15 Abs. 3, 20, 20b Abs. 1, Art. 3 RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

OLG Dresden, Urt. v. 10.01.2023, 14 U 1307/22 – Seniorenzentrum

Verfahrensgang:
LG Leipzig, Urt. v. 14.06.2022, 05 O 2485/21

Leitsätze

1. Die Weitersendung eines per Satellit empfangenen Fernseh- oder Hörfunksignals durch ein Kabelnetz an die Empfangsgeräte der Bewohner einer Senioreneinrichtung mit vollstationärer Altenpflege stellt eine vergütungspflichtige öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG dar.

2. Diese Wiedergabe erfolgt für Personen allgemein, weil die - hier bis zu 188 - Bewohner der Senioreneinrichtung nicht Teil einer privaten Gruppe sind, sondern eine unbestimmte Gesamtheit potentieller Leistungsempfänger bilden, die für Zugang offen und nicht durch mehr als äußere Anlasse untereinander verbunden ist.

LG

82. Urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Sandalen als Werke angewandter Kunst; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 16, 17, 23 UrhG

LG Köln, Urt. v. 11.05.2023, 14 O 121/22;
Urt. v. 23.02.2023, 14 O 39/22, 14 O 41/22

Leitsätze

1. Mit der Geburtstagszug-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 2014, 175 (177, Rn. 26) - Geburtstagszug) geht eine Absenkung der Schutzuntergrenze bei Werken der angewandten Kunst jedenfalls dergestalt einher, dass keine überdurchschnittliche Gestaltungshöhe mehr verlangt wird.

2. Nicht jegliche funktional oder sachzweckbezogen determinierten Gestaltungsentscheidungen sind vom Urheberrechtsschutz auszuklammern. Der Ausschluss vom Urheberrechtsschutz beschränkt sich auf ausschließlich durch ihre technische Funktion bedingte Formen.

3. Sachzweckbezogene Erwägungen im Gestaltungsprozess stehen dem Erreichen der relevanten Schutzschwelle nicht entgegen. Funktionale Sachzweckbezogenheit kann technischer Bedingtheit von Gestaltungsmerkmalen nicht gleichgesetzt werden. Vom Schöpfer ausgewählten Gestaltungselementen ist in der Konsequenz der urheberrechtliche Schutz nicht zu versagen, wenn deren Auswahl auch von der rationellen Umsetzung einer funktionalen Zielsetzung geprägt ist.

4. Eine subjektive Absicht des Urhebers, künstlerisch tätig zu werden, ist nicht notwendig. Selbst ein Schöpfer, der explizit erklärte, keine Kunst erschaffen zu wollen, kann bei Vorliegen der objektiven Kriterien den urheberrechtlichen Schutz seines Werks nicht verhindern. Die Motivation des Gestalters ist insoweit nicht entscheidend.

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

83. Anforderungen an einen wirksamen technischen Kopierschutz beim Download von YouTube-Videos; § 95a Abs. 1, Abs. 2 S. 1 UrhG

LG Hamburg, Urt. v. 31.03.2023, 310 O 316/21

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Gemäß § 95a Abs. 2 S. 2 UrhG sind technische Maßnahmen wirksam, soweit durch sie die Nutzung eines nach dem Urheberrechtsgesetz geschützten Gegenstandes von dem Rechtsinhaber durch eine Zugangskontrolle, einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung oder einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, die die Erreichung des Schutzziels sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird. Die Wirksamkeit eines technischen Sicherungssystems setzt nach der Begründung des deutschen Gesetzgebers (BT-Drucks. 15/38 S. 26) nicht voraus, dass es überhaupt nicht umgehbar ist, denn dann würde der rechtlichen Regelung der Anwendungsbereich fehlen.

2. Eine Verschlüsselung, die nicht oder nur unter erheblichem Einsatz von Fachkompetenz überwunden werden kann, ist nicht erforderlich. Lediglich technische Mittel, die der Rechtsinhaber zwar mit dem Ziel einer Nutzungsbegrenzung einsetzt, die in der Praxis jedoch keinen nennenswerten Mindestschutz erzielen, sind nicht wirksam i.S.v. § 95a Abs. 2 S. 2 UrhG und daher vom Umgehungsverbot des § 95a Abs. 1 UrhG nicht erfasst (OLG Hamburg CR 2010, 125, 128 – Session-ID).

3. Die „Rolling Cipher“ ist eine Technologie, die im normalen Betrieb jedenfalls auch dazu bestimmt ist, nach dem Urheberrechtsgesetz geschützte Gegenstände betreffende Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhindern oder einzuschränken. Durch diese Technologie wird es Internetnutzern jedenfalls erschwert, Inhalte der Plattform YouTube (dauerhaft) herunterzuladen.

4. Im Hinblick auf den maßgeblichen Kreis durchschnittlicher Internetnutzer wird durch diese Technologie ein erheblicher Teil von dem Herunterladen von YouTube-Inhalten abgehalten, so dass der erforderliche Mindestschutz erreicht wird. Dabei kommt es nach Ansicht der Kammer nicht darauf an, ob es sich bei den Browser-Programmen mit dem von dem Beklagten angeführten „Web Developer Setting“ um ein allgemein verfügbares Programmwerkzeug (vgl. hierzu Specht-Riemenschneider in: Dreier/e, UrhG, 7. Auflage 2022, § 95a Rn. 15, beck-online) handelt.

84. Keine Rechtsverletzung einer urheberrechtlich geschützten Fototapete durch Veröffentlichung eines Lichtbildes; §§ 15, 16, 17, 19a UrhG

LG Düsseldorf, Urt. v. 08.03.2023, 12 O 129/22

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Weil die vertragsgemäße Nutzung der Tapete eine feste Verbindung der Tapete mit den Räumen vorsieht und eine Beseitigung der Tapete im Rahmen der vertraglich vorausgesetzten Nutzung von vornherein ausscheidet, ist aus Sicht eines redlichen Urhebers anzunehmen, dass autorisierte Hersteller den Abnehmern die Rechte einräumen sollten, die auch urheberrechtlich zu einer vertragsgemäßen Nutzung der Tapete erforderlich waren. Hierzu war das Recht erforderlich, Vervielfältigungen der Tapete im Rahmen der Erstellung von Lichtbildern der Räume zu fertigen sowie diese Lichtbilder zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen bzw. diese Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen.

2. Die Kammer teilt die Auffassung des Landgerichts Köln (Urteil vom 18.08.2022, AZ. 14 O 350/21) nicht, wenn es dort in den Entscheidungsgründen heißt, dass für den Verkauf der Fototapete keine Übertragung eines Nutzungsrechts erforderlich sei und sich der Verkauf einer Fototapete auf den Vertragszweck der dinglichen Übereignung der Tapete erstrecke.

3. Nach Auffassung der Kammer ist es als branchenüblich anzusehen, dass keine gesonderte Vergütung für Rechte an der öffentlichen Zugänglichmachung und Vervielfältigung von Lichtbildern der mit Fototapeten ausgestatteten Räumlichkeiten bezahlt wird.

85. Täterschaftliche Haftung von DNS-Resolver bei Urheberrechtsverletzung auf Websites; §§ 15 Abs. 2, 19a, 85 Abs. 1 S. 1 UrhG, Art. 3 Abs. 2 lit. b) RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL), §§ 2 Nr. 1, 7 Abs. 4, 8 TMG

LG Leipzig, Urt. v. 01.03.2023, 05 O 807/22

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Diensteanbieter“ ist legaldefiniert in § 2 Nr. 1 TMG, als „(...) Person, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt“. Dies trifft auf einen DNS-Resolver aber nicht zu. Der Begriff des Diensteanbieters ist funktionell zu bestimmen (LG Hamburg, Beschl. v. 12.05.2021, Az. 310 O 99/21).

2. Die Beklagte haftet als Täterin, weil sie Internetnutzern ihren DNS-Resolver zur Verfügung stellt und darüber auf die Seiten des Dienstes mit den rechtsverletzenden Downloadangeboten betreffend das streitgegenständliche Musikalbum verwiesen wird. Die Kammer schließt sich insoweit den überzeugenden Ausführungen des OLG Köln in der Sache

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

14 O 29/21, Urteil vom 29.09.2022 (Anlage K 23 II) an.

86. Öffentliche Zugänglichmachung eines Aktfotos durch Facebook-Post; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, 16, 19a UrhG

LG Köln, Urt. v. 02.02.2023, 14 O 48/22

Leitsatz (nichtamtl.)

Das Bereitstellen der Bilder bei Google stellt ein öffentliches Zugänglichmachen im Sinne von § 19a UrhG dar. Zur Auffindung des Fotos im Google-Cache bedurfte es hier nicht der Eingabe der URL-Adresse, sondern es genügte eine einfache Bildersuche oder die Eingabe z.B. der Stichworte „d s1“ M‘.

87. Kein urheberrechtlicher Schutz von Jackengestaltungen; § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG

LG Hamburg, Urt. v. 13.01.2023, 308 O 242/20

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Kammer vermag auch nicht zu erkennen, dass sich eine hinreichende Schöpfungshöhe vorliegend aus der konkreten Auswahl, Anordnung und Kombination der einzelnen Gestaltungselemente ergibt. Zwar mag hierdurch eine für den Designer K. typische „puristische und reduzierte Gesamtanmutung“ entstanden sein und dies als „eigener ästhetisch markanter visueller Effekt“ im Sinne der oben zitierten EuGH-Rechtsprechung angesehen werden. Das reicht aber nach der Rechtsprechung des EuGH für die Zubilligung eines urheberrechtlichen Werkschutzes gerade nicht aus. Hinzu kommt, dass die Klagemuster offenkundig für die Massenproduktion entworfen wurden, was nach der Rechtsprechung des EuGH ebenfalls eher gegen einen Werkschutz spricht.

2. Allein der Umstand, dass die Gestaltung eines Gegenstandes auf bestimmten Inspirationsquellen beruhen mag, reicht für die Annahme eines persönlichen Ausdrucks im Sinne einer freien kreativen Entscheidung nicht aus.

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

Designrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

88. Ausschließlich technische Bedingtheit eines Gemeinschaftsgeschmackmusters; Art. 8 Abs. 1, Art. 10 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)

EuGH, Urt. v. 02.03.2023, C-684/21 - Papierfabriek Doetinchem

Leitsätze

1. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass die Frage, ob die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt im Sinne dieser Bestimmung sind, im Hinblick auf alle objektiven maßgeblichen Umstände des Einzelfalls, insbesondere diejenigen, die die Wahl dieser Merkmale leiten, das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, durch die sich diese technische Funktion erfüllen lässt, und den Umstand, dass der Inhaber des betreffenden Geschmacksmusters auch Inhaber einer Vielzahl alternativer Geschmacksmuster ist, zu beurteilen ist, doch ist der zuletzt genannte Umstand für die Anwendung dieser Bestimmung nicht entscheidend.

2. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass bei der Prüfung der Frage, ob die Erscheinungsform eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt ist, der Umstand, dass die Gestaltung dieses Erzeugnisses eine Mehrfarbigkeit zulässt, nicht zu berücksichtigen ist, wenn die Mehrfarbigkeit nicht aus der Eintragung des betreffenden Geschmacksmusters ersichtlich ist.

89. Auslegung der Sichtbarkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse bei bestimmungsgemäßer Verwendung; Art. 3 Abs. 3, Abs. 4 RL 98/71/EG (Design-RL)

EuGH, Urt. v. 16.02.2023, C-472/21 – Monz Handelsgesellschaft International

Leitsatz

Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen ist dahin auszulegen, dass das Erfordernis der „Sichtbarkeit“, das nach dieser Vorschrift erfüllt sein muss, damit ein Muster, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, rechtlichen Musterschutz genießen kann, im Hinblick auf eine Situation der normalen Verwendung dieses komplexen Erzeugnisses zu prüfen ist, wobei es darauf ankommt, dass das betreffende Bauelement nach seiner Einfügung in dieses Erzeugnis bei einer solchen Verwendung sichtbar bleibt. Zu diesem Zweck ist die Sichtbarkeit eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses bei seiner „bestimmungsgemäßen Verwendung“ durch den Endbenutzer aus der Sicht dieses Benutzers sowie der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen, wobei diese bestimmungsgemäße Verwendung die Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung eines komplexen Erzeugnisses vorgenommen werden, sowie die Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat, umfassen muss, mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

EuG

90. Schonfrist des Art. 7 Abs. 2 GGV auch bei rückwirkender Rechtsnachfolge des Geschmacksmusterentwerfers; Art. 5, Art. 6, Art. 7 Abs. 2 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)

EuG, Urt. v. 26.04.2023, T-757/21

Verfahrensgang:
EUIPO, Ent. v. 04.10.2021, R 1651/2020-3

Leitsatz (nichtamtl.)

Der Zweck der in Art. 7 der Verordnung Nr. 6/2002 vorgesehenen Ausnahme besteht darin, dem Entwerfer oder seinem Rechtsnachfolger die Möglichkeit zu geben,

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

ein Geschmacksmuster während eines Zeitraums von zwölf Monaten auf dem Markt vorzustellen, bevor er die Formalitäten der Anmeldung vornehmen muss. Somit kann sich der Entwerfer oder sein Rechtsnachfolger des wirtschaftlichen Erfolgs des betreffenden Geschmacksmusters vergewissern, bevor er die mit der Eintragung verbundenen Kosten auf sich nimmt, ohne befürchten zu müssen, dass die damit erfolgte Offenbarung in einem nach der eventuellen Eintragung des betreffenden Geschmacksmusters veranlassten Nichtigkeitsverfahren mit Erfolg geltend gemacht werden könnte (Urteile vom 14. Juni 2011, An einem Riemen befestigte Uhr, T-68/10, EU:T:2011:269, Rn. 24 und 25, und vom 18. November 2015, Laptop-Hülle, T-813/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:868, Rn. 21 und 22). Folglich soll die in Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 6/2002 vorgesehene Ausnahme die Interessen des Entwerfers und seines Rechtsnachfolgers schützen.

BGH

91. Anforderungen an die Prüfung der ausschließlich technischen Bedingtheit; Art. 8 Abs. 1 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)

BGH, Urt. v. 09.03.2023, I ZR 167/21 – Tellerschleifgerät

Verfahrensgang:
OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 28.10.2021, 6 U 40/20;
LG Frankfurt, Urt. v. 13.02.2020, 2-03 O 202/19

Leitsatz

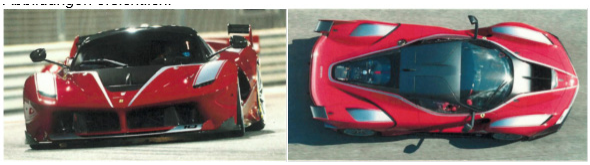
Die gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) erforderliche Prüfung, ob Erscheinungsmerkmale ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind, ist für jedes den Gesamteindruck prägende Merkmal gesondert anhand aller für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umstände vorzunehmen (Bestätigung von EuGH, Urteil vom 8. März 2018 - C-395/16, GRUR 2018, 612 = WRP 2018, 546 - DOCERAM; Urteil vom 2. März 2023 - C-684/21, WRP 2023, 434 - Papierfabrik Doetinchem; BGH, Urteil vom 7. Oktober 2020 - I ZR 137/19, GRUR 2021, 473 = WRP 2021, 196 - Papierspender).

OLG

92. Schutzfähigkeit von Teilen einer Autokarosserie; Art. 3 lit. a), lit. c), Art. 4 Abs. 1, Art. 10 Abs. 1 VO 6/2002/EG (Geschmacksmuster-VO)

OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.02.2023, 20 U 124/17 – Front Kit II

Verfahrensgang:
BGH, Urt. v. 10.03.2022, I ZR 1/19 – Front Kit II;
BGH, Beschl. v. 30.01.2020, I ZR 1/19 – Front Kit;
OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.12.2018, I-20 U 124/17;
LG Düsseldorf, Urt. v. 20.07.2017, 14c O 137/16



Kläger

Beklagter

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Wie der EuGH mit Urteil vom 28. Oktober 2021 - Az.: C-123/20 - auf Vorlage des Bundesgerichtshofes vom 30. Januar 2020 entschieden hat, ist Art. 11 Abs. 2 GGV dahin auszulegen, dass, wenn Abbildungen eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wie bei der Veröffentlichung von Fotografien eines Fahrzeugs, dies dazu führt, dass ein Geschmacksmuster an einem Teil dieses Erzeugnisses im Sinne von Art. 3 Buchst. a GGV oder an einem Bauelement dieses Erzeugnisses als komplexem Erzeugnis im Sinne von Art. 3 Buchst. c und Art. 4 Abs. 2 GGV der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sofern die Erscheinungsform dieses Teils oder Bauelements bei dieser Offenbarung eindeutig erkennbar ist.

2. Im Streitfall fehlt es an einer klaren und sichtbaren Erscheinungsform der von der Klägerin als Geschmacksmuster in Anspruch genommenen Teilbereiche des Fahrzeugs PKW A. (Klagegeschmacksmuster 1). Diese sind in Ermangelung präzise und sicher zu erkennender Linien, Konturen, Farben oder Strukturen nicht hinreichend durch Merkmale abgegrenzt, die eine besondere Erscheinungsform begründen.

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

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

Neuer EPLC-Kurs: Werden Sie Experte im Europäischen Patentrecht!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass bald der vom Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts akkredierte neue European Patent Litigation Certificate (EPLC)-Kurs startet! Dieser Kurs bietet eine exzellente Gelegenheit, Ihr Wissen im Bereich des Europäischen Patentrechts zu vertiefen und Ihre Fähigkeiten im Patentstreitverfahren weiterzuentwickeln.

Der EPLC-Kurs ist auf der Grundlage von Art. 48 Abs. 2 EPGÜ akkreditiert. Damit erwerben die Patentanwälte nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren.

Die Kursinformationen, Termine und Anmeldedetails werden in Kürze auf der offiziellen Kurswebsite verfügbar sein: www.eplc.hhu-hosting.de
Dort finden Sie auch alle wichtigen Informationen, um sich für den Kurs anzumelden und sich rechtzeitig einen Platz zu sichern.

Werkstattgespräche

Die Vortragsreihe „Werkstattgespräche“ wird im Wintersemster 2023/2024 voraussichtlich an folgenden Terminen fortgesetzt:

Mittwoch, 18. Oktober 2023
Mittwoch, 22. November 2023
Mittwoch, 17. Januar 2024

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr im Haus der Universität, Schadowplatz 14, 40212, Düsseldorf.

Einzelheiten zu Themen und Referenten finden Sie unter
www.gewrs.de/veranstaltungen/werkstattgespraeche

Impressum

Herausgeber:	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf (Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)
V.i.S.d.P.:	Prof. Dr. Jan Busche
Text CIPReport:	**Marken- und Domainrecht**: Jakov Gerber **Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht**: Caman Derakhshan **Urheber- und Designrecht**: Lars Wasnick **Wettbewerbsrecht**: Dr. Linn-Karen Fischer
Layout:	Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky, Benjamin Kaiser
Adresse:	Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität, Universitätsstrasse 1 40225 Düsseldorf
Internet:	www.gewrs.de
E-Mail:	info@gewrs.de
ISSN:	1864-2586