

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

### Beitrag

*Dr. Michael Beurskens*

Entwicklungen im US-amerikanischen Patentrecht – Auf dem Weg zu internationaler Konvergenz? S. 35

### Aktuelles

Das Londoner Übereinkommen tritt am 1. Mai 2008 in Kraft S. 6

### Rechtsprechung

*EuGH*

Markenbenutzung in vergleichender Werbung S. 10

*OLG Düsseldorf*

Störerhaftung eines Transportunternehmens nach Grenzbeschlagnahme S. 23

*OLG Frankfurt a.M.*

Zulässige Wiedergabe von Buchrezensionen Dritter in verkürzter Form (Abstracts) S. 27

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### Hinweis:

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

*Inhaltsverzeichnis (1/2)*

Seite

**Beitrag**

Dr. Michael Beurskens, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), LL.M. (Chicago), Wiss. Mit. Entwicklungen im US-amerikanischen Patentrecht – Auf dem Weg zu internationaler Konvergenz?	35
--	----

**Aktuelles****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht* - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kongress zur Pirateriebekämpfung  | 6 |
| 2. EU tritt Haager Geschmacksmusterabkommen bei  | 6 |
| 3. HABM: Informationsbroschüre zum mitgliedstaatlichen Recht betreffend Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster | 6 |
| 4. HABM: Datenbank zu geographischen Angaben   | 6 |
| 5. HABM: Nationale Rechercheberichte für Gemeinschaftsmarken ab März optional  | 6 |

*Patentrecht* - von: Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Wiss. Mit.;  
Dr. Andreas Neef, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), M.A., Wiss. Assistent

- |   |   |
|---|---|
| 6. Das Londoner Übereinkommen tritt am 1. Mai 2008 in Kraft                     | 6 |
| 7. Vorschläge der slowenischen Ratspräsidentschaft zur EU-Patentgerichtsbarkeit | 7 |
| 8. Nokia wegen Patentverletzung verklagt  | 7 |

*Urheberrecht* - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.

- |   |   |
|---|---|
| 9. Vorschlag der Kommission zur Kodifizierung der Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen | 7 |
| 10. Vorschlag zur Verlängerung des Leistungsschutzes von ausübenden Künstlern                             | 8 |
| 11. Verleihung des Plagiarismus 2008  | 8 |

*Unternehmensrecht* - von: Dr. Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit., RA

- |  |   |
|--|---|
| 12. Stand der GmbH-Reform - MoMiG - Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen: endgültige Fassung noch offen | 8 |
|--|---|

**Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht* - von: Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wiss. Mit.

- |   |    |
|---|----|
| <b>EuGH</b> 1. Markenbenutzung in vergleichender Werbung<br>(Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi in der Rs. C-533/06,<br>O2 Holdings Ltd & O2 (UK) Ltd gegen Hutchinson 3G UK Ltd) | 10 |
| <b>Würdigung</b>  | 12 |
| 2. Schutzgebiet von Notorietätsmarken?<br>(EuGH, Urt. v. 22.11.2007, Rs. 328/06 - Nieto Nuño)   | 13 |
| <b>Anmerkung</b>  | 14 |
| <b>EuG</b> 3. Nicht zu verwechseln: BAUHAUS und BAU HOW<br>(EuG, Urt. v. 23.1.2008, Rs. T-106/06 - Demp BV/HABM)  | 15 |
| <b>Anmerkung</b>  | 15 |
| 4. „Ideenschutz“ im Markenrecht?<br>(EuG, Urt. v. 16.1.2008, Rs. T-112/06 - Inter-Ikea Systems BV/HABM)   | 16 |
| <b>Anmerkung</b>  | 17 |

<i>Inhaltsverzeichnis (2/2)</i>		Seite
<b>BGH</b>	<b>5.</b> Treu und Glauben beim Parallelimport (BGH, Urt. v. 12.7.2007, Az. I ZR 147/04 - Aspirin II)	17
	<b>Anmerkung</b>	18
<b>OLG</b>	<b>6.</b> Mannesmann: Unternehmenskennzeichen nach Auflösung des Konzerns (OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2007, Az. I-20 U 69/07)	19
	<b>Anmerkung</b>	19
<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>		
<b>BGH</b>	<b>7.</b> BGH zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland (BGH, Urt. v. 12.7.2007, Az. I ZR 148/04 - CORDARONE)	19
<b>BPatG</b>	<b>8.</b> BPatG zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland: Bösgläubige Markenmeldung? (BPatG, Beschl. v. 17.12.2007, Az. 25 W (pat) 76/05 - Flixotide)	20
	<b>9.</b> BPatG zu "Karl May" (BPatG, Beschl. v. 23.10.2007, Az. 32 W (pat) 28/05 - Karl May)	20
	<b>10.</b> BPatG zu Leonardo Da Vinci (BPatG, Beschl. v. 24.10.2007, Az. 28 W (pat) 103/06 - Leonardo da Vinc)	20
<i>Patentrecht</i> - von: Dr. Andreas Neef, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), M.A., Wiss. Assistent		
<b>BGH</b>	<b>11.</b> Frist für Wiedereinsetzungsantrag im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH, Beschl. v. 13.11.2007, Az. X ZR 100/07 – Mykoplasmenachweis)	21
<b>BPatG</b>	<b>12.</b> Antragsbindung im Patenteinspruchsverfahren (BPatG, Beschl. v. 15.11.2007, 23 W (pat) 13/04)	21
<b>LG</b>	<b>13.</b> Kartellrechtliche Beurteilung einer Vereinbarung betreffend Gesamtlizenzen an mehreren Patenten (LG Mannheim, Urt. v. 09.11.2007, Az. 7 O 115/05)	21
<i>Patentrecht</i> - von: Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Wiss. Mit.		
<b>OLG</b>	<b>14.</b> Störerhaftung eines Transportunternehmens nach Grenzbeschlagnahme (OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.11.2007, I-2 U 51/06)	23
	<b>Anmerkung</b>	24
<i>Urheberrecht</i> - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.		
<b>BGH</b>	<b>15.</b> Vergütungspflicht nach § 54a Abs. 1 UrhG für Drucker und Plotter (BGH, Urt. v. 06.12.2007, I ZR 94/05 – Drucker und Plotter)	25
	<b>Anmerkung</b>	26
<b>OLG</b>	<b>16.</b> Zulässige Wiedergabe von Buchrezensionen Dritter in verkürzter Form (Abstracts) (OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 11.12.2007, 11 U 76/06 – Abstracts)	27
	<b>Anmerkung</b>	29
	<b>17.</b> Filmische Verwertung der Pumuckl-Figur und Anforderungen an die Urheberbenennung (OLG München, Urt. v. 20.12.2007, 29 U 5512/06 – Pumuckl-Illustrationen II)	30
<i>Unternehmensrecht</i> - von: Dr. Jutta Lommatzsch, Wiss. Mit., RA		
<b>LG</b>	<b>18.</b> Anfechtbarkeit des Entlastungsbeschlusses bei unterlassener Entsprechungserklärung (LG München I, Urt. v. 31.1.2008, 5 HK O 15082/07)	32
<b>Veranstaltungen</b>		<b>33</b>
<b>Impressum</b>		<b>34</b>

**Zitiervorschlag:** Autor/ Gericht, CIPR 2008, Seitenangabe

## Entwicklungen im US-amerikanischen Patentrecht – Auf dem Weg zu internationaler Konvergenz?

In wenigen Ländern divergieren die Zahl der Patente und die rechtliche Entwicklung derart wie in den USA. Während in der politischen Diskussion in Europa das US-amerikanische Patentrecht vielfach als Referenz angeführt wird, stagniert die dortige Gesetzesentwicklung seit über 50 Jahren. Im Folgenden sollen ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige aktuelle Entwicklungen dargestellt werden, die vielleicht helfen können, einige geläufige Vorurteile abzubauen.

### A. Die politische Situation

Noch nie war der Reformdruck auf das Patentsystem so hoch wie in den letzten Jahren. Wenn „Business Week“ von einer „Patent-Epidemie“ spricht<sup>1</sup> und sich die jährlichen Patenterteilungen innerhalb der letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt haben ist das eigentlich kein Grund zur Sorge – sondern eher ein Zeichen für eine innovative, florierende Wirtschaft. Schwierig ist dies aber, wenn nicht nur technische Erfindungen geschützt werden, sondern auch Geschäftsmethoden ohne jeglichen Technikbezug und vor allem, wenn die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen, namentlich das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit übersehen oder völlig verwässert werden, so dass auch Trivialitäten einen 20-jährigen Monopolschutz erfahren. Entgegen der Argumentation der Open Source Bewegung und vieler Interessenverbände sind aber nicht nur die Kleinunternehmer vom „*Patent Thicket*“ betroffen – vielmehr zielen die sog. Patent-Trolle<sup>2</sup> regelmäßig auf besonders liquide Unternehmen, die „deep pocket defendants“. Microsoft etwa sieht sich zur Zeit rund 50 Patentverletzungsklagen ausgesetzt, andere etablierte Unternehmen setzen sich gegen 10-12 Verfahren zur Wehr. Die Verfahren Eolas gegen Microsoft (Patent auf Einbettung von externen Programmen im Internetbrowser), MercExchange gegen Ebay (Patente auf bestimmte Elemente der „Sofort Kaufen“-Funktion), NTP gegen Research in Motion (Patent auf Kernelemente des Blackberry-Netzes) werden regelmäßig als Beispiele dafür angeführt, wie ein Unternehmen, das selber keinerlei eigene Aktivität entfaltet durch „Patenterpressung“ reich werden kann.

Ein anderes Problem im US-amerikanischen Patentrecht ist die prinzipielle Rechtsunsicherheit. Historisch war es entscheidend, wo man den Patent-

verletzungsprozess begann, da der theoretisch dreistufige Instanzenzug durch das Annahmeverfahren beim Supreme Court („*writ of certiorari*“) faktisch vor dem „Court of Appeals“, d.h. in der zweiten Instanz endete. Da hierfür aber je nach erstinstanzlichem Gericht eines von insgesamt 13 verschiedenen Gerichte zuständig war, konnte so der Erfolg durch „forum shopping“ manipuliert werden. Um dies zu vermeiden wurde 1982 der Court of Appeals (CAFC) als einheitliche zweite Instanz für Patentverletzungs- und -nichtigkeitsstreitigkeiten geschaffen. Die unterschiedliche Rechtsprechung der anderen zweitinstanzlichen Gerichte wurde vom CAFC als nicht verbindlich angesehen, so dass er seit 1982 (soweit nicht ausnahmsweise der Supreme Court eine Entscheidung zur Überprüfung annahm) exklusiv das Patentrecht. Tendenziell war die Rechtsprechung des CAFC eher günstig für die Patentinhaber, etwa hinsichtlich des erforderlichen Darlegungs- und Beweisstandards für die Nichtigkeit eines Patents, aber auch hinsichtlich der Patentierungsvoraussetzungen.<sup>3</sup> Angesichts der hohen Kosten von Rechtsstreitigkeiten v.a. auch aufgrund des Vorhandenseins einer Jury in der ersten Instanz und der generellen „Patentfreundlichkeit“ der zweiten Instanz neigen die Beklagten in Verfahren eher dazu, nachzugeben als in Deutschland.

Angesichts dieser Situation drängen Großunternehmen wie Microsoft, Sun, IBM aber auch die entsprechenden Verbände (die Business Software Alliance (BSA)) als „Coalition for Patent Fairness“ Seite an Seite mit Open-Source-Entwicklern der „Free Software Foundation“, der Bürgerrechtsbewegung Electronic Frontier Foundation (EFF), aber auch die Federal Trade Commission (die Bundeskartellbehörde/Lauterkeitsbehörde in den USA) auf eine Gesetzesreform oder zumindest einen Wechsel der Rechtsprechung, der (wie auch immer bestimmte) „fragwürdige Patente“ verringert. Aber der einheitliche Wunsch auf Änderung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass über den Inhalt der Änderungen durchaus erhebliche Differenzen bestehen: Während die „Free Software Foundation“ die Patentfähigkeit von Software einschränken oder ausschließen wollen, geht es Microsoft und der BSA eher um eine effizientere Prüfung, insbesondere die Einführung eines Einspruchsverfahrens. Einigkeit besteht darin, dass die Rechtsfolgen bei Verletzungen nachbesserungsbedürftig sind.

Aber wo es ein Pro gibt, gibt es auch ein Contra: Die „Professional Inventors Alliance USA“ sieht durch die Reform innovative Jungunternehmer und kleine Erfinder benachteiligt. Indem man solche kleine Unternehmer als „Patenttrolle“ abstempelt,



Beitrag / Michael Beurskens - *Entwicklungen im US-amerikanischen Patentrecht – Auf dem Weg zu internationaler Konvergenz?*

würde den Konzernen „lästiger“ Wettbewerb aus dem Weg geräumt. Regeln wie die Schaffung eines „first to file“-Systems würden strukturell größere Unternehmen begünstigen, ebenso die Verzögerungen durch ein Einspruchsverfahren und die Pflicht zur Offenlegung aller Patentanmeldungen. Und die Beschneidung der rechtlichen Handlungsmöglichkeiten, namentlich Einschränkungen bei der Höhe der als Schadensersatzansprüche und vor allem die Erhöhung der Anforderungen an einstweilige Verfügungen würden es den großen Unternehmen erlauben, ihre kleine Konkurrenz während des Verfahrens „auszutrocknen“ und sich so durch (zu) günstige Vergleichssummen freizukaufen. Vereinzelt wird gar eine Ausweitung des Patentrechts auf Filme oder Drehbücher gefordert.<sup>4</sup>

Die Entwicklungen der letzten Jahre sind vor diesem einerseits sehr emotional, aber auch von wirtschaftlichen Interessen geprägten Hintergrund zu betrachten.

## B. Aktuelles aus der Rechtsprechung

Besondere Bedeutung haben selbstverständlich Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs. Und in der Tat hat dieser in den letzten Jahren wieder überraschend viel Aktivität im Patentrecht entfaltet:

In dem Supreme-Court Verfahren *eBay v. MercExchange* ging es um einstweilige Verfügungen in Patentsachen: Der Verletzer begehrte, dass Ebay die „Sofort kaufen“-Funktion in ihrem Auktionsportal abstellte. Das erstinstanzliche Gericht hatte eine solche (endgültige) Untersagungsverfügung gegen den Patentverletzer insbesondere unter Hinweis auf den Umstand, dass der Patentinhaber das Patent nicht selbst nutzt, sondern nur (einfache) Lizenzen einräumte, abgelehnt. Der CAFC hob die Entscheidung dagegen unter Hinweis auf seine langjährige Rechtspraxis auf. Vielmehr sei nur unter ganz besonderen Ausnahmefällen eine gerichtliche Verfügung abzulehnen. Der Supreme Court sah beide Sichtweisen als falsch an: Er betonte, dass die allgemeinen prozessualen Anforderungen auch im Patentrecht gelten. Danach muss (1) eine irreparable Verletzung vorliegen, (2) rechtliche Sanktionen, insbesondere Schadensersatzzahlungen, zum Ausgleich der Verluste ungeeignet sein; (3) eine Abwägung der gegenseitigen Interessen eine gerichtliche Anordnung rechtfertigen und (4) keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. Insofern war die Entscheidung des CAFC gegen Ebay aufzuheben.

Das Verfahren *MedImmune v. Genentech* vor dem Supreme Court im Jahr 2007 betraf die Fra-

ge, inwieweit ein Lizenznehmer gegen seinen Lizenzgeber (=Patentinhaber) eine Feststellungsklage auf Nichtigkeit des Patents erheben kann. Der CAFC war der Ansicht, dass es insoweit keinen „Streit“ (mehr) zwischen den Parteien gebe. Denn die Lizenz gewähre dem klagenden Lizenznehmer ein entgeltliches Nutzungsrecht, so dass durch die Unwirksamklärung des Patents für den Kläger nichts mehr zu gewinnen wäre. *MedImmune* hingegen meinte, dass eine offene Verletzung des Monopolrechts während des laufenden Rechtsstreits letztlich zu unzumutbar hohen Schadensersatzzahlungen oder zu einem Verkaufsstopp ihres erfolgreichen Erkältungsmedikaments *Synagis* führen würde. Dem schloss sich der Supreme Court an: „*We hold that petitioner was not required, insofar as Article III is concerned, to break or terminate its 1997 license agreement before seeking a declaratory judgment in federal court that the underlying patent is invalid, unenforceable, or not infringed.*“ Die Einwilligung in die Zahlung beinhaltet nicht die Pflicht, nicht gegen das entsprechende Schutzrecht gerichtlich vorzugehen. Die Entscheidung ließ aber offen, inwieweit die Klagebefugnis durch Vertragsklauseln abbedungen werden kann. Ähnlich war die Lage im Verfahren *Zoltek vs. United States*, in dem der Supreme Court eine Entscheidung ablehnte. Mit dem Rechtsstreit wollte *Zoltek* dagegen vorgehen, dass die US-Regierung trotz eines entsprechenden Verfahrenspatents (!) durch *Lockheed Martin* Kohlenstofffaser-Platten für den Kampfjet *F-22 Raptor* in Übersee konstruieren ließ. Anders als bei Erzeugnispatenten findet die genannte Regelung zur mittelbaren Patentverletzung im Ausland aber insoweit keine Anwendung.

Im ebenfalls 2007 vom Supreme Court entschiedenen Rechtsstreit *KSR Int'l v. Teleflex, Inc.* ging es um die Frage, wann erfinderische Tätigkeit vorliegt. Konkret ging es um ein Patent für eine elektronische Pedalsteuerung aus Komponenten „von der Stange“, das der Verletzer für nichtig hielt. Nach Ansicht des CAFC hätte er hierzu konkrete Hinweise auf *identische* bestehende Erfindungen im Sinne der „Prior Art“ vorlegen müssen. Denn eine erfinderische Tätigkeit sollte nur fehlen, wenn der Patentanmelder durch Unterrichtung, Anregung oder geistigen Antrieb Informationen über *bereits bestehende identische Erfindungen* in seinem speziellen Gebiet erlangt hatte. Der Supreme Court entschied einstimmig, dass ein so formalistischer Test die Einschränkungsfunktion des Kriteriums letztlich eliminiere: „To facilitate review, [the obviousness] analysis should be made explicit. But it need not seek out precise teachings directed to

Beitrag / Michael Beurskens - *Entwicklungen im US-amerikanischen Patentrecht – Auf dem Weg zu internationaler Konvergenz?*

the challenged claim's specific subject matter, for *a court can consider the inferences and creative steps a person of ordinary skill in the art would employ.*" Allerdings stellt das Gericht klar, dass auch die Kombination bereits bekannter Elemente selbstverständlich die erfinderische Tätigkeit nicht ausschließt – nur der Umkehrschluss, dass *jede* in dieser konkreten Form noch nicht bekannte Kombination auch patentfähig sein muss, wird abgelehnt. Die Entscheidung hat bereits erhebliche Bedeutung in der unterinstanzlichen Rechtsprechung erlangt.

In dem ebenfalls 2007 vom Supreme Court entschiedenen Verfahren *Microsoft v. AT&T* ging es um die Frage, inwieweit die Installation von patentverletzender Software auf Computern außerhalb der USA patentverletzend sein kann. Das US-amerikanische Patentrecht bestimmt ausdrücklich (§ 271(f) Patent Act), dass der Export von „Elementen“ einer geschützten Erfindung zum Zusammenfügen im Ausland (zu einem verletzenden Produkt) ein US-Patent verletzt (vgl. § 10 PatG). Statt Softwarepatente generell für unzulässig zu erklären, entschied der Supreme Court nur, dass die Vervielfältigung von Software im Ausland nicht patentverletzend ist. Denn bei der Installation von Software wird kein unmittelbar aus den USA exportierter „Gegenstand“ (eine CD etc.) mit einem anderen Gegenstand zusammengefügt. Software als solche sei daher nicht „kombinierbar“ und daher auch keine exportfähige Komponente. Auslandsverkäufe sind daher bei der Bemessung von Schadensersatzforderungen außer Betracht zu lassen.

In *Quanta v. LG Electronics* geht es um die Erschöpfung von Patentansprüchen: LG hatte Patente an Intel lizenziert, allerdings unter Ausschluss von Unterlizenzen. Nun ging LG gegen Quanta und andere PC-Hersteller vor, die keine Direktlizenz hatten. Diese beriefen sich auf die Intel-Lizenz und den Erschöpfungsgrundsatz. Das erstinstanzliche Gericht hatte die Klage abgewiesen, die Entscheidung wurde jedoch vom CAFC aufgehoben. Die mündliche Verhandlung war im Januar, eine Entscheidung steht noch aus.

Auch die Frage, welche Gegenstände überhaupt patentierbar sind, ist wieder Gegenstand rechtlicher (und nicht nur politischer/bzw. ökonomischer) Diskussion. Seit der inzwischen legendären *State St. Bank - Entscheidung*<sup>5</sup> des Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC - das Berufungsgericht, dem insbesondere *alle* Patentstreitigkeiten in zweiter Instanz zugewiesen sind) ging man davon aus, dass „*anything under the sun that is made by man*“<sup>6</sup> Gegenstand eines Patents sein konnte. Nicht nur Computersoftware als solche, sondern auch Ge-

schäftsmethoden sollten problemlos vom Patentrecht erfasst sein.

Obwohl das Verfahren *LabCorp v. Metabolite* zunächst im Jahr 2006 zur Entscheidung angenommen wurde, muss man in dieser Frage jedenfalls zunächst auf ein Urteil des Supreme Court verzichten. Inhaltlich ging es um die Frage, inwieweit grundlegende naturwissenschaftliche Zusammenhänge patentfähig sind. Konkret hatte Metabolite ein Patent auf ein Verfahren zur Feststellung von B12-Vitaminmangel durch Messung von Homocystein, einer im menschlichen Blut vorkommenden Aminosäure. Inhaltlich bestand der Verfahrensablauf schlicht darin, Blut abzunehmen (ein bekanntes Verfahren), den Homocystein-Gehalt zu messen (ebenfalls vorbekannt) und aus dem Vorhandensein der Aminosäure auf den Mangel zu schließen - inhaltlich kaum etwas anderes als der (unstreitig nicht schutzfähige) naturwissenschaftliche Zusammenhang. Leider hatte der Kläger diesen Einwand in den vorhergehenden Instanzen jedoch nicht vorgebracht, so dass der Supreme Court eine Entscheidung ablehnte.

Diesem Verständnis seiner Rechtsprechung hat der CAFC spätestens mit der Entscheidung *In re Comiskey* vom 20. September 2007 eine Absage erteilt. Der Anwalt Stephen Comiskey hatte einen Schutzanspruch auf ein System für ein verpflichtendes Schiedsverfahren beim US-Patentamt angemeldet. Das Patentamt hatte die Erteilung eines Patents mangels erfinderischer Tätigkeit (non-obviousness) verneint - das Gericht sah hingegen bereits die Patentfähigkeit des Gegenstands als fehlend an. Unter Hinweis auf eine nur selten beachtete Stelle der *State Street Bank-Entscheidung* (wonach auch nicht technische Erfindungen „subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method“ sind). Mit umfangreichen historischen Ausführungen wird sodann erklärt, dass der US-amerikanische Verfassungsgeber gerade keine Monopole für bestimmte Geschäftsbereiche wollte, sondern nur einen Schutz für technische Erfindungen. Dementsprechend können auch weder der einfache Gesetzgeber noch die Gerichte einen solchen Schutz gewähren. Ein Patent ist nur möglich, soweit zum gedanklichen Verfahren eine technische Umsetzung hinzutritt („It is thus clear that the present statute does not allow patents to be issued on particular business systems—such as a particular type of arbitration—that depend entirely on the use of mental processes“). Die Entscheidung führt weiter aus, dass man bei einem extrem weiten Verständnis bereits dann, wenn ein Computer oder ein ähnliches technisches Gerät involviert ist einen

Beitrag / Michael Beurskens - *Entwicklungen im US-amerikanischen Patentrecht – Auf dem Weg zu internationaler Konvergenz?*

patentfähigen Gegenstand annehmen mag. Jedoch fehlt es dann regelmäßig an der erfinderischen Tätigkeit (non-obviousness): "The routine addition of modern electronics to an otherwise unpatentable invention typically creates a prima facie case of obviousness. Moreover, there is no pertinent evidence of secondary considerations because the only evidence offered is of long-felt need for the unpatentable mental process itself, not long-felt need for the combination of the mental process and a modern communication device or computer."

Eine noch grundlegendere Klärung wird allgemein von dem Verfahren *Ex Parte Bilski* erwartet. Das Verfahren betrifft die Frage, inwieweit nicht (doch) Technizität erforderlich für die Patentierbarkeit erforderlich ist. Bis zum 7. April 2008 konnten insoweit beliebige Dritte Stellungnahmen an das Gericht abgeben. Diese spiegeln den oben dargestellten Meinungsstreit wieder: Während Unternehmen wie Microsoft für ein enges Verständnis plädieren (A patentable invention must operate on "something physical.") vertreten andere die extreme Gegenansicht („Business methods should be patentable“). Die letztere Ansicht stützt sich vor allem auf das Argument, dass es unmöglich ist, das nächste Gebiet zu bestimmen, auf dem technischer Fortschritt eintritt – so dass jegliche Einschränkung der Patentierbarkeit Entwicklungen in diesen „neuen“ Gebieten hindern könnte. Richtiger Mechanismus, um unerwünschte Patente abzuwehren seien vielmehr das Neuheitserfordernis, die erfinderische Tätigkeit und das Erfordernis einer hinreichenden Offenbarung, insbesondere anhand mindestens eines konkreten Ausführungsbeispiels.

Hinzuweisen sei schließlich noch auf die Entscheidung *In Re Seagate Technology* des CAFC (ebenfalls aus 2007), wonach das dreifache der tatsächlichen Schadenssumme nur verlangt werden kann, wenn neben der (schon bisher erforderlichen positiven Kenntnis) auch „objektive Rücksichtslosigkeit“ nachgewiesen wurde. Zuvor begründete die Kenntnis der Existenz des Patents eine besondere Sorgfaltspflicht zur Prüfung einer etwaigen Verletzung, namentlich die Heranziehung rechtlichen Rats. Konkret begehrte Seagate die Unterbindung eines Beweisausforschungsverfahrens (discovery) gegenüber den Rechtsberatern des Verletzten aufgrund des anwaltlichen Beratungsgeheimnisses. Nunmehr meint der CAFC „to establish willful infringement, a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent“. Allein durch Hinweis auf eingeholte rechtliche Stellung-

nahmen von Anwälten würde nicht umfassend das Beratungsgeheimnis aufgegeben.

### C. Aktuelles aus der Gesetzgebung

Nach Beratungen, die bis in das Jahr 2005 zurückreichen, liegt seit dem 18. April 2007 ein Entwurf (H.R. 1908=S. 1145) für die erste große Reform des US-Patentrechts seit 1952 vor. Am 7. September 2007 wurde dieser Entwurf dann vom Repräsentantenhaus mit knapper Mehrheit (220 Ja-Stimme: 175 Nein-Stimmen: 37 Enthaltung) beschlossen und liegt nun dem Senat vor. Nach Prüfung durch die Ausschüsse stand dort zunächst eine Beratung im Plenum an. Jedoch wurde nach langen Ausschussverhandlungen die Plenumsberatung Anfang Mai 2008 auf unbestimmte Zeit vertagt.<sup>7</sup>

Der Entwurf greift einige Kritikpunkte aus der Unternehmenspraxis auf und soll ein ausgewogeneres, gerechteres Patentsystem schaffen. Inhaltlich finden sich zwar einige Änderungen, allerdings fehlen auch weiterhin wichtige Regelungen, die aus europäischer Sicht zum Standard eines modernen Patentrechts gehören:

1. Das „**first to invent**“-System, wonach ein Patent nicht wie fast überall sonst in der Welt demjenigen zusteht, der die Erfindung zuerst zum Patent anmeldet, sondern demjenigen, der die Erfindung gemacht hat, wird aufgegeben. Stattdessen soll das „**first inventor to file**“-System greifen, nach dem das Patent demjenigen zusteht, der es als erster aufgrund einer unabhängigen Entdeckung angemeldet hat. Durch diese Reform soll das Patentamt von aufwändigen Verfahren entlastet werden, in denen es darum geht, wer zuerst die Erfindung gemacht hat.
2. Um sicherzustellen, dass nur der Erfinder in den Genuss des Patents kommt, findet sich im Gesetzesentwurf dann auch eine § 8 PatG ähnliche Regelung, wonach der wahre Erfinder innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung gegen denjenigen vorgehen kann, der seine Erfindung durch „widerrechtliche Entnahme“ erlangt hat – zur Entscheidung soll insoweit das Patentamt berufen sein.
3. Schließlich ist nach der Reform für den „Stand der Technik“ der Tag der Anmeldung – und nicht mehr der Tag der Erfindung maßgeblich. Erhalten bleibt jedoch die 12-monatige Schutzfrist für Offenbarungen durch den Erfinder selbst bzw. Offenbarungen aufgrund von Informationen, die vom Erfinder erlangt wurden.
4. Formal wurde etwa die Definition des Erfinders neu gefasst – v.a. im Hinblick auf „Miterfinder“ „gemeinsame Erfinder“ (coinventor).



Beitrag / Michael Beurskens - *Entwicklungen im US-amerikanischen Patentrecht – Auf dem Weg zu internationaler Konvergenz?*

Weiterhin werden einige Verfahrensvorschriften vereinfacht. Ausdrücklich geschaffen wurden die Möglichkeit, das Antragsrecht an einen Dritten abzutreten und ein eigenes Antragsrecht von Dritten mit rechtlichem Interesse an der Anmeldung. Einige kuriose Einschränkungen, etwa dass nach geltendem Recht zwar schriftliche Publikationen aus aller Welt bei Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen sind, jedoch für die tatsächliche Nutzung bzw. Bekanntheit allein auf die USA abgestellt wird („*the invention was known or used by others in this country*“), sollen ebenfalls entfallen.

5. Die **Offenlegung von Patentanmeldungen** nach 18 Monate soll zukünftig auch für Patente erforderlich sein, die ausschließlich in den USA angemeldet wurden (bisher nur, soweit auch gleichzeitig ein Patent für das Ausland beantragt wurde).
6. Im Hinblick auf die **Schadensberechnung** bei Patentverletzungen soll das entscheidende Gericht nach dem Entwurf künftig insbesondere den Fortschritt der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik (*contribution over prior art*), etwaige Lizenzgebühren und den Vorsatz des Verletzers (welcher bis zu einer Verdreifachung der Ersatzsumme führen kann) berücksichtigen. Als gewisse Kompensation wird das Vorbenutzungsrecht gestärkt.
7. Kern der Reform ist die verstärkte **Einbindung Dritter in den Erteilungsprozess**. Primäres Mittel hierzu ist ein Einspruchsverfahren, welches innerhalb der ersten *zwölf Monate* (!) nach Patenterteilung eingeleitet werden muss. Allerdings muss der Antragsteller beweisen, dass ihm ein erheblicher Vermögensnachteil droht (*significant economic harm*), er wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wurde oder der Patentinhaber mit der Einleitung des Verfahrens einverstanden sein. Ein Rechtsmissbrauch soll weiter dadurch vermieden werden, dass jeder Antragsteller nur einmal gegen jedes Patent vorgehen kann. Weitergehend soll die Möglichkeit geschaffen werden für *beliebige* Dritte, Dokumente einzureichen, die bei der Prüfung des Patents Bedeutung entfalten können.

Aber selbst diese kleinere Reform ist Gegenstand nicht unerheblicher Kritik. So weisen die Abgeordneten Michaud und Manzullo in einem Schreiben auf einen Beitrag des ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Richters am Obergericht Peking, Yongshun Cheng, hin, in dem dieser den Entwurf als erheblichen Einschnitt in die Rechte der Patentinhaber geißelt, durch den Verletzer geschützt werden. Darüber hinaus sieht er durch die Reform Chancen für Entwicklungsländer, welche amerikanische Patente verletzen und denen nun deutlich geringere

Marktzutrittschancen drohen. Außerdem sieht er die Reform als Muster für solche Staaten und als krassen Widerspruch zum sonst üblichen Druck der USA auf Verstärkung der weltweiten geistigen Schutzrechte.

Angesichts dieser großen politischen Bedenken liegt die Reform nach aktuellen Berichten<sup>8</sup> wieder einmal auf Eis. Tatsächlich kommt die Kritik sogar von Gruppen, die eine Reform generell befürwortet – insbesondere das „*first to file*“-System wird als ungerecht angeprangert.<sup>9</sup>

#### D. Fazit

Das amerikanische Patentrecht ist in Bewegung. Kritik kommt nicht nur von den üblichen Patentgegnern aus der Open Source Bewegung, sondern auch von Unternehmerseite. Dennoch scheint es fast unmöglich einen gesetzlichen Kompromiss zu finden, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind.

Die Kernfrage der Patentfähigkeit umstrittener Gegenstände wie Software oder Geschäftsmethoden findet sich in den aktuellen Gesetzesentwürfen nicht wieder. Stattdessen wird an den Symptomen nachgebessert, namentlich an der Schadensberechnung oder dem Erteilungsverfahren. Aber selbst für diese Formaländerungen findet sich zur Zeit keine Mehrheit.

Die Fortentwicklung des Patentrechts liegt daher case-law-typisch in den Händen der Gerichte, namentlich des CAFC und des Supreme Court. Die langjährige patentfreundliche Haltung des CAFC wurde in den letzten drei Jahren durch den Supreme Court eingedämmt. In letzter Zeit bemühen sich daher beide Gerichte, durch konkretere Ausgestaltung der existierenden Regelungen dem Mißbrauch durch „Patent-Trolle“ Einhalt zu gebieten. Inwieweit diese punktuelle Herangehensweise erfolgversprechend ist, kann aber zu Recht hinterfragt werden.

Eine Angleichung des US-Rechts an internationale, namentlich europäische Standards durch Einführung des „*first-to-file*“-Grundsatzes oder eines Einspruchsverfahrens, kann nicht durch die Gerichte erfolgen, sondern nur durch den Gesetzgeber. Dennoch sind viele Vorurteile aus deutscher Sicht gegen die US-amerikanische Patentpraxis jedenfalls angesichts der modernen Entscheidungspraxis unberechtigt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Bemühungen zur Einschränkung des Patentmissbrauchs erfolgreich sein können, ohne berechnete Interessen von Erfindern zu verletzen.



**Fußnoten**

<sup>1</sup> [http://www.businessweek.com/magazine/content/06\\_02/b3966086.htm](http://www.businessweek.com/magazine/content/06_02/b3966086.htm)

<sup>2</sup> Dazu Klopmeier, CIPReport \*.

<sup>3</sup> Henry/Turner, [www.terry.uga.edu/~jlturner/HenryTurnerJLSJune2005Two.pdf](http://www.terry.uga.edu/~jlturner/HenryTurnerJLSJune2005Two.pdf)

<sup>4</sup> <http://www.heise.de/newsticker/meldung/94279>

<sup>5</sup> & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1372 n.2 (Fed. Cir. 1998).

<sup>6</sup> Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980)

<sup>7</sup> Vgl. <http://www.eff.org/deeplinks/2008/05/patent-reform-act-stalls-senate>

<sup>8</sup> <http://arstechnica.com/news.ars/post/20080505-patent-reform-act-suffers-serious-setback>; <http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1007>.

<sup>9</sup> [http://www.pbs.org/cringely/pulpit/2005/pulpit\\_20050818\\_000863.html](http://www.pbs.org/cringely/pulpit/2005/pulpit_20050818_000863.html): Patent Reform Legislation in Congress Amounts to Little More Than a “Get Out of Jail Free” Card for Microsoft.

## Markenrecht

### 1. Bundestag verabschiedet Gesetz zum Schutz geistigen Eigentums

Der Deutschen Bundestag hat am 11. April 2008 das Gesetz zur Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie verabschiedet. Das Gesetz soll den Kampf gegen Produktpiraterie erleichtern und damit das geistige Eigentum stärken. Das Gesetz setzt die Richtlinie 2004/48/EG durch eine Novellierung von mehreren Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums um: Patentgesetz, Gebrauchsmuster-gesetz, Markengesetz, Halbleiterschutzgesetz, Urheberrechtsgesetz, Geschmacksmustergesetz und Sortenschutzgesetz werden weitgehend wortgleich geändert. Ferner wird das deutsche Recht an die neue EG-Grenzbeschlagnahme-Verordnung angepasst. Diese Verordnung sieht ein vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Piraterieware nach Beschlagnahme durch den Zoll vor. Das Gesetz enthält zudem eine Anpassung an eine EG-Verordnung zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel und schließt hinsichtlich der unberechtigten Verwendung von geographischen Herkunftsangaben eine Strafbarkeitslücke.

Für das Markenrecht bedeutet das Gesetz vor allem eine Modifizierung des Auskunftsanspruchs, eine Normierung der Berechnungsmethoden für den Schadensersatz sowie einen strafrechtlicher Schutz für solche geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die auf europäischer Ebene nach der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EU Nr. L 93 S. 12) geschützt sind. Der Rechtsinhaber erhält zudem bei der Verletzung eines Markenrechts die Möglichkeit, die Veröffentlichung des Gerichtsurteils beantragen.

### 2. Bundesrat billigt Gesetz zum Schutz geistigen Eigentums

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23.05.2008 das «Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums» gebilligt, indem er den Vermittlungsausschuss nicht angerufen hat. Damit folgte die Länderkammer der Empfehlung des Rechtsausschusses vom 08.05.2008. Der Gesetzesbeschluss kann nun dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt werden.

### 3. Bilanzrichtlinienmodernisierungsgesetz und Bilanzierung geistigen Eigentums

Deutsche Mittelstandsfirmen werden sich künftig stärker mit dem Wert ihrer selbst geschaffenen Patente und Marken beschäftigen müssen. Grund ist das Bilanzrichtlinienmodernisierungsgesetz. So sieht der Entwurf des Gesetzes eine Änderung des HGB (§248 Abs.2) vor, nach der die auf die Entwicklungsphase anfallenden Herstellungskosten für selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter in der Handelsbilanz zu aktivieren sind.

### 4. DPMA: Nachfrage nach Markenrechten ungebrochen

Der insgesamt positive Trend bei der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte hat sich nach Angaben des Deutschen Patent- und Markenamts auch 2007 fortgesetzt. Im Markenbereich wurde mit 83.673 angemeldeten Marken (nationale und internationale Registrierung) das Ergebnis des Vorjahres um 4,2 % übertroffen, wobei dieser Zuwachs vor allem durch inländische Anmeldungen erreicht wurde. 17.250 der Markenmeldungen stammen aus Nordrhein-Westfalen, das damit vor Bayern die Spitzenposition in der Anmeldestatistik einnimmt.

Bei den Geschmacksmustern verläuft die Entwicklung der angemeldeten Muster weiter positiv. Hier ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 6,4%. „Qualität und Güte unserer Arbeit werden europaweit hochgeschätzt und brauchen auch einen internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Dies schlägt sich sichtbar in einem weiterhin sehr hohen Niveau der Anmeldezahlen nieder“, erklärte Dr. Jürgen Schade, Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes, die im März vorgestellten Zahlen.

### 5. DPMA: Jahresbericht vorgestellt

Auf 122 Seiten informiert der Jahresbericht 2007 des Deutschen Patent- und Markenamts über dessen Aktivitäten. Der Bericht ist im Internet barrierefrei unter [Jahresbericht 2007](#) abrufbar.

### 6. DPMA-Empfehlung zu Marken für Einzelhandelsdienstleistungen

In den Entscheidungen des Bundespatentgerichts *BP Shop* und *KAUFLAND* hat das Bundespatentgericht ausgesprochen, dass die Konkretisierung von Einzelhandelsdienstleistungen mittels Klassenziffern zu unbestimmt ist, insbesondere dass eine Dienstleistungsangabe wie „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waren der Klassen 1-34“

nicht als zulässig erscheint. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat seine Amtspraxis bislang noch nicht geändert. Im Hinblick auf mögliche gerichtliche Verfahren - etwa auch Widerspruchsverfahren - wird Anmeldern jedoch empfohlen, die Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse im Sinne der Auffassung des Bundespatentgerichts genauer zu spezifizieren. Zur Konkretisierung der Einzel-/Großhandelsdienstleistungen kann auf die jeweils zutreffenden Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation zurückgegriffen werden. Nicht sachdienlich erscheinen dagegen umfangreiche Auflistungen von Einzelwaren. Näheres hierzu unter „Aktuelles“ auf der Internetseite des DPMA.

### **7. HABM und WIPO: Markenmeldungen steigen**

Auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt verzeichnete erneut ein Rekordjahr für Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern. Der am 6. März 2008 veröffentlichte Jahresbericht des HABM zeigt, dass in 2007 die Nachfrage für Gemeinschaftsmarken 13% höher war als im vorherigen Jahr. Die Anmeldungen für Geschmacksmuster nahmen um 10% zu. Für das HABM stellt sich das Jahr 2007 aber auch als ein solches dar, in dem wichtige Verbesserungen hinsichtlich der Produktivität und der Dauer für Eintragungsverfahren erzielt werden konnten. So lag die Produktivität in Bezug auf die Eintragungen pro Mitarbeiter um 10% höher. Das Amt bearbeitete im Laufe des Jahres rund 90 000 GM-Anmeldungen und fast 80 000 Anmeldungen für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM). Von diesen Anmeldungen stammen rund zwei Drittel aus der EU.

Mit 39.945 Markenmeldungen im Jahr 2007 meldet die World Intellectual Property Organization WIPO ebenfalls einen neuen Rekord. Bei den Anmelderstaaten bleibt Deutschland mit 6.090 Anmeldungen, einem Anteil von 15,2 % sowie einem Wachstum der Anmeldezahlen um 7,5 % die Nummer 1. Der am häufigsten beanspruchte Staat ist China. Deutschland rangiert hier an 12. Position.

### **8. Neue HABM-Internetseite und Jahresbericht der HABM-Beschwerdekammern**

Das Harmonisierungsamt hat auf 36 Seiten einen Jahresbericht über die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern im Jahre 2007 veröffentlicht, der im Internet abrufbar ist: [PDF](#). Relaunch wird im Juli die Internetseite des Harmonisierungsamts. Die Website wurde benutzerfreundlicher ge-

staltet. Gleichzeitig stellt das Amt professionellen Nutzern einfache Zugänge zu den Anwendungen zur Verfügung, die sie zur Eintragung von Marken und Geschmacksmustern und zur Kommunikation mit dem Amt benötigen. Die Startseite enthält einen „professionellen Bereich“, der direkte Links zu MyPage, Rechtstexten sowie zur Rechtsprechung vorsieht. Jede Seite enthält auch einen schnellen Zugang zu den Datenbanken des HABM, zu den E-Filing Anwendungen sowie zu den einzelnen Formularen. Die nach Konsultationen mit den Nutzern neu entwickelte Seite enthält bessere Suchmöglichkeiten, einen umfangreichen Nachrichtenservice sowie einen Zugang zu Basisinformationen, um denjenigen Nutzern, die die Seite weniger oft besuchen, eine Orientierungshilfe zu geben. Der Inhalt wurde umgeschrieben und umgestellt, und das HABM wird auch interaktive Elemente, einschließlich Diskussionen unter den Nutzern, Umfragen und Multimedia, einführen.

### **9. Düsseldorfer LL.M.-Studiengang im neuen „OHIM Universities Network“**

Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz beteiligt sich am neuen „OHIM Universities Network“. LL.M.-Studenten im Weiterbildungsstudiengang Gewerblicher Rechtsschutz soll dabei die Möglichkeit gegeben werden, ihre Arbeiten in einer Konferenz beim Europäischen Markenamt zu präsentieren. Nach einem Arbeitstreffen im Mai in Alicante sollen nun die Einzelheiten ausgearbeitet werden. Das Programm soll sich bereits an die neuen Studiengangsteilnehmern im kommenden Semester richten.

### **10. Internationale Markenkonferenzen in Sydney und Berlin**

Der Präsident des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt, Wubbo de Boer, hat sich auf einer Konferenz der International Trademark Association in Sydney/Australien dafür stark gemacht, dass Unternehmen ihre Schutzrechtsbemühungen künftig weltweit organisieren sollten. Oft würden juristische und wirtschaftliche Hürden eine weltweite Schutzrechtsstrategie der Unternehmen verhindern. Die zehn größten Markenrechtsverbände sollten sich mit den zehn größten Anmelde-Unternehmen zusammensetzen, um zu neuen Lösungen zu gelangen. De Boer glaubt, das Weltmarkensystem sei zu bürokratisch; zudem müssten bestehende Unterschiede im Anmeldeverfahren zwischen den USA und den meisten anderen Staaten der Welt ausgeräumt werden. Die weiteren Bemühungen

sollten sich auf Fragen der Klassifikation, einheitliche Standards für elektronische Kommunikation und auf Datenbanken, aus denen Maßstäbe für die Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen hervorgehen, konzentrieren. Während viel über Harmonisierung gesprochen worden sei, liege der Fokus nun mehr auf der „Transparenz“.

Die wachsende Bedeutung geistigen Eigentums in China für ausländische wie für inländische chinesische Unternehmen war einer der Schwerpunkte des 130. Jahrestreffen der INTA (International Trademarks Association), das im Mai in Berlin stattfand. Rund 8 000 Besucher auf der von der weltweit größten Organisation zum Schutz von Marken mit Sitz in New York veranstalteten Tagung zeigt die weiter wachsende Bedeutung von Marken und Unternehmenskennzeichen.

### 11. Neues WIPO-Handbuch

Die World Intellectual Property Organization (WIPO) hat eine Aktualisierung des Handbuchs der gewerblichen Schutzrechtsinformation und -dokumentation herausgegeben. Das neue Handbuch steht in elektronischer Form ab sofort in englischer, französischer und spanischer Sprache unter <http://www.wipo.int/standards> zur Verfügung.

### 12. Weltzollorganisation will Schutz geistigen Eigentums stärken

Die Weltzollorganisation (WZO) drängt einem Bericht zufolge im Kampf gegen die Produktpiraterie auf ein Abkommen zur Verschärfung von Vorschriften zum Schutz von Immaterialgüterrechten und zur Sicherung technischer Kopierschutzverfahren. Die vorgeschlagenen Regeln sollen laut einem Bericht des Fachdienstes Intellectual Property Watch zunächst als Modell für eine freiwillige Gesetzgebung dienen. Die EU Kommission denkt derzeit an eine Überarbeitung der Grenzbeschlagnahmerichtlinie 1383/2003, wie auf einer Veranstaltung der GRUR West in Köln von einer Zollbeamtin berichtet wurde.

### 13. Online-Markenmissbrauch: Deutschland an zweiter Stelle

Cybersquatting nimmt alarmierende Ausmaße an, so der aktuelle „Brandjacking Index Winter 2007“ von MarkMonitor. Allein im vergangenen Jahr stieg diese Art des Markenmissbrauchs um 33 Prozent. Zweithäufigstes Hosting-Land für Missbrauch-Websites ist Deutschland mit 9 Prozent, gefolgt von Großbritannien mit 4 Prozent.

Den zweifelhaften ersten Platz halten weiterhin die USA mit 68 Prozent. Kriminelle wenden sich dabei zunehmend alltäglichen Konsummarken zu. Erschreckend sind auch die neuen Phishing-Ergebnisse des Index: So wurden 533 Prozent mehr Phishing-Attacken gegen den Einzelhandels- und Dienstleistungssektor festgestellt.

## Patentrecht

### 14. Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums: Änderung des IntPatÜG

Das Londoner Übereinkommen ist am 1. Mai 2008 in Kraft getreten. Die Bundesrepublik hat das Übereinkommen am 17. Oktober 2000 unterzeichnet, Vertragsgesetz gem. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG ist das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 10. Dezember 2003 (BGBl. II 2003, S. 1666). Die Ratifikation ist am 19. Februar 2004 erfolgt. Der Anwendung des Londoner Übereinkommens ab dem 1. Mai 2008 steht jedoch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 10. Dezember 2003 (BGBl. I 2003, S. 2470) entgegen. Dieses bestimmt zwar die Aufhebung der Übersetzungsregelungen in Artikel II § 3 IntPatÜG, es soll jedoch erst am ersten Tag des vierten Kalendermonats in Kraft treten, der auf das Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens für die Bundesrepublik folgt – also am 1. September 2008. Um diesem Missstand abzuwehren, wurden in den Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums auch Vorschriften zur Änderung des IntPatÜG aufgenommen, u.a. die Aufhebung des Artikels II § 3, die rückwirkend zum 1. Mai 2008 in Kraft treten sollen. Das [DPMA](#) geht von einer Verkündung des Gesetzes im Juni aus.

### 15. Weitere Konsultationen zur Schaffung eines EU-Patentgerichtssystems und eines Gemeinschaftspatents

Die [slowenische Ratspräsidentschaft](#), die den Vorsitz des Rates der Europäischen Union Ende Juni an [Frankreich](#) übergeben wird, hat sich in den vergangenen Monaten in Fortführung der Arbeit früherer Ratspräsidentschaften weiter für die Schaffung eines EU-Patentgerichtssystems und eines Gemeinschaftspatents eingesetzt. Eine Zwi-



schenbilanz kann dem Sachstandsbericht [9473/08](#) (22.05.2008) der Präsidentschaft an den Rat „Wettbewerbsfähigkeit“ entnommen werden. Letzterer, der am 29. und 30. Mai getagt hat, stimmte zu, dass weitere Beratungen unter den künftigen Vorsitzen erforderlich seien und wies seine Vorbereitungsgremien entsprechend an (Pressemitteilung [10021/08](#)). Mittlerweile haben auch die künftigen Ratspräsidentschaftsländer Frankreich, Tschechien und Schweden in ihrem Entwurf des Achtzehnmonatsprogramms [10093/08](#) (09.06.2008) die Notwendigkeit der Entwicklung von Lösungen „für ein System zur Beilegung von Streitigkeiten im Patentwesen und ein Gemeinschaftspatent“ (S. 27) betont.

Einzelheiten zu dem geplanten EU-Patentgerichtssystem, das sowohl europäische Patente nach dem EPÜ als auch Gemeinschaftspatente erfassen soll, enthält insbesondere das „Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary“ [9124/08](#) (14.05.2008). Das Gemeinschaftspatent ist wiederum Gegenstand des überarbeiteten Vorschlags einer Verordnung über das Gemeinschaftspatent („Revised proposal for a Council Regulation on the Community patent“) [9465/08](#) (23.05.2008). Die brisante Übersetzungsfrage wurde bereits in dem Arbeitsdokument [6985/08](#) (28.02.2008) aufgegriffen. Darin hat die Ratspräsidentschaft zwei Optionen zur Diskussion gestellt: diejenige des „flexiblen“ Gemeinschaftspatents, die die Anzahl der erforderlichen Übersetzungen, damit jedoch gleichzeitig die Durchsetzbarkeit des Patents, reduziert, und diejenige der Übersetzung durch eine Zentralstelle, die eine Kostensenkung und eine Vereinfachung der Übersetzungsverfahren insbesondere durch den Einsatz automatischer Übersetzungsdienste zum Ziel hat. Beide Optionen fußen auf der Grundannahme, dass nur dem Text in der Erteilungssprache rechtliche Aussagekraft zukommen könne und dass Drittschutz durch die Verpflichtung des Patentinhabers zur vollständigen Übersetzung des Patents im Streitfalle gewährleistet werden könne. Laut Arbeitsdokument 8928/08 (28.04.2008) hat sich eine signifikante Anzahl der Mitgliedstaaten für die zweite Option ausgesprochen. Diese wurde daher zur Grundlage weiterer Diskussionen und hat Eingang gefunden in Art. 24a-c des Verordnungsvorschlags. Vorschläge zur Lösung der Frage nach der Aufteilung der Aufrechterhaltungsgebühren, die im Arbeitsdokument 6985/08 ebenfalls behandelt wurden, wurden im Arbeitsdokument 8928/08 weiterentwickelt.

#### Hinweis:

Weiden, Aktuelle Berichte, GRUR 2008, 495 ff.;

die Stellungnahme der *Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.* zu den Vorschlägen der EU-Ratspräsidentschaft zur Erschaffung einer EU-Patentgerichtsbarkeit wurde abgedruckt in GRUR 2008, 498 f.

#### 16. EPA-Informationen

Das Europäische Patentamt hat im April den Bericht zur Anmelderumfrage 2007 veröffentlicht. Ziel der Umfragen ist die Schätzung des Anmeldeaufkommens der nächsten drei Jahre, um gegebenenfalls Budget und Personalbestand an veränderte Umstände anzupassen, sowie das Zusammenführen von Informationen über wirtschaftliche Entwicklungen und Prozesse, die zu einer Anmeldung führen. Die [Zusammenfassung der Anmelderumfrage 2007](#) ist auch in deutscher Sprache erhältlich.

In deutscher Sprache wurde zudem eine Synopse der Fassungen des EPÜ 1973 und 2000 veröffentlicht. Sie ist als [Sonderausgabe 4/2007](#) über das Amtsblatt in elektronischer Form abrufbar. Eine weitere [Sonderausgabe zum Amtsblatt 2008](#) befasst sich mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der großen Beschwerdekammer im Jahr 2007. Zur Erleichterung der Recherche im fernöstlichen Bereich mit Fokus auf Japan, China und Korea wurden die im Rahmen des „[virtu-al helpdesk](#)“ zusammengestellten Informationen aktualisiert. Patentinformationen zu Ostasien und zu elektronischen Diensten des EPA sowie weitere Nachrichten können den Patent Information News [1/2008](#) und [2/2008](#) entnommen werden.

#### 17. Rambus Inc. v. FTC

Am 22. April 2008 hat der United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit auf das Rechtsmittel von [Rambus](#) hin die Entscheidungen der Federal Trade Commission (FTC) gegen das Unternehmen [aufgehoben und die Sache zurückverwiesen](#). 2006 hatte die FTC einen Verstoß von Rambus gegen Sec. 2 des Sherman Act, der die Monopolisierung von Märkten verbietet, festgestellt. Einen „exclusionary conduct“ hatte sie im täuschenden Verhalten des Unternehmens während eines Normungsverfahrens unter Verstoß gegen Sec. 5 FTC Act gesehen. Anfang 2007 hat die FTC ihre „final order“ erlassen, in der sie Rambus u.a. zur Lizenzierung der Unternehmenstechnologien unter Beachtung degressiver Maximalgebühren verpflichtete. Das Verfahren gegen Rambus wird seitdem u.a. neben denjenigen gegen Dell und gegen Unocal als Fall des sog. Patenthinterhalts be-

trachtet.

Der Court of Appeals hat im Wesentlichen festgestellt, dass die FTC ihre Monopolisierungsanfrage nicht hinreichend bewiesen habe. Sie habe die Schlussfolgerung gezogen, dass die (nach Ansicht des Court of Appeals) behauptete Täuschung es dem Unternehmen *entweder* ermöglicht habe, ein Monopol durch die Normung ihrer patentierten Technologie anstelle alternativer Technologien zu erlangen *oder* dazu geführt habe, dass die Normungsorganisation keine Beschränkung der Lizenzgebühren verlangt habe. Letzteres stelle jedoch keine verbotene Monopolisierung dar.

Wie der Fall nun fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Die FTC hat am 6. Juni 2008 einen [Antrag auf „rehearing en banc“](#) beim United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit gestellt.

Interessant ist außerdem der Ausgang des Verfahrens der Europäischen Kommission gegen Rambus, das im Juli 2007 eingeleitet wurde (COMP/38.636). Laut Pressemitteilung [MEMO/07/330](#) geht die Kommission in ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte zunächst von einem Verstoß gegen Art. 82 EG durch Erhebung unangemessener Lizenzgebühren aus; ohne den Patenthinterhalt wäre Rambus nicht in der Lage gewesen, die jetzigen Gebühren zu fordern.

#### Weiterführende Hinweise:

Zum Patenthinterhalt vgl. *Makoski*, Das Spannungsverhältnis zwischen Patentrecht und Normung – Untersuchung des einseitigen Patenthinterhalts am Maßstab des Art. 82 EG, in: Zetzsche/Neef/Makoski/Beurskens, Recht und Wirtschaft, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, S. 263 ff.

Zum Thema Normung und Patente vgl. *Fröhlich*, Standards und Patente – Die ETSI IPR Policy, GRUR 2008, 205 ff.

## Urheberrecht

### 18. Kommission veröffentlicht Statistik der 2007 vom Zoll an den Außengrenzen der EU sichergestellten gefälschten Produkte

Nach den aktuellen Statistiken der Kommission zur Produktfälschung und Produktpiraterie ist für das Jahr 2007 ein Anstieg der Sicherstellungen von nachgeahmten Waren an den Außengrenzen der EU zu verzeichnen. So wurden 2007 in mehr als 43.000 Fälle gefälschte Waren an den Außengrenzen der EU sichergestellt. Im Vorjahr waren es hingegen 37.000 Fälle. Das entspricht einem Anstieg von ca. 17 %. Dieser Erfolg wird auf eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Zoll und Industrie zurückgeführt.

Trotz der Mehrzahl an Sicherstellungen sank die Anzahl der sichergestellten Artikel von der Höchstzahl von 128 Mio. im Vorjahr auf etwa 79 Mio. Dieser Rückgang wird darauf zurückgeführt, dass mehr kleinere Mengen gefälschter Produkte und Raubkopien sichergestellt wurden. Insbesondere ist die Anzahl der sichergestellten Zigaretten und CDs/DVDs zurückgegangen. Demgegenüber wurde ein Anstieg der Sicherstellungen verzeichnet bei: Kosmetika und Körperpflegeartikel: + 264 %; Spielzeug: + 98 %; Medikamente: + 51 %. Der Großteil der sichergestellten Ware stellen trotz des Rückgangs immer noch Zigaretten und Bekleidung mit jeweils 35 % und 22 % dar.

Fast 60 % aller sichergestellten Waren kommen aus China, das somit weiterhin die Hauptquelle für gefälschte Waren bleibt. Bei bestimmten Produktgruppen heben sich jedoch andere Länder hervor. So stammen gefälschte Körperpflegeprodukte hauptsächlich aus Georgien und der Türkei, während gefälschte Medikamente hauptsächlich aus der Schweiz, Indien und den arabischen Emiraten (jeweils 40, 35 und 15 % der sichergestellten Menge) kommen.

Näheres ist dem [vollständigen Bericht der Kommission](#) zu entnehmen.

#### Pressemitteilung:

- [Pressemitteilung IP/08/757 vom 19.05.2008](#)

### 19. Erste Verhandlungen zwischen Verwertungsgesellschaften und Industrieverbänden bezüglich Kopierabgaben gestalten sich schwierig

Die Verwertungsgesellschaften [ZPÜ](#), [VG Bild-Kunst](#) und [VG Wort](#) verhandeln zurzeit mit den Verbänden [Bitkom](#), [ZVEI](#) und dem [Informationskreis Aufnahmemedien](#) über Kopierabgaben auf

IT-Geräte. Dies entspricht der neuen Regelung des § 13a UrhWahrnG. Danach sollen vor Aufstellung der Tarife seitens der Verwertungsgesellschaften Verhandlungen über die angemessene Vergütungshöhe und den Abschluss eines Gesamtvertrages mit den Verbänden der betroffenen Hersteller vorausgehen.

Der Bitkom hat in Rahmen dieser Verhandlungen ein von ihm bei [TNS Infratest](#) in Auftrag gegebenes Gutachten eingebracht. Danach sollen IT-Geräte mit Kopierfunktion nur selten verwendet werden, um urheberrechtlich geschütztes Material zu vervielfältigen. Der Anteil urheberrechtlich relevanter Kopiervorgänge soll bei den meisten Geräten deutlich unter zehn Prozent liegen. Damit soll die Basis für hohe Abgaben fehlen.

Dieser Argumentation hielt die VG Wort entgegen, dass bereits im Jahre 2006 das Landgericht Düsseldorf eine im Verlauf des damals anhängigen Verfahrens eingebrachte Studie der GfK, nach der nur 1,1 Prozent aller auf Druckern angefertigten Kopien als urheberrechtlich relevant angesehen werden sollten, als nicht korrekt erachtet hat (LG Düsseldorf v. 25.01.2006, 12 O 110/05). Die VG Wort ist der Meinung, dass das Landgericht die Objektivität von Industriestudien in Frage gestellt habe.

Anders argumentierte hingegen die [GEMA](#), die sich auf die gesetzliche Regelung bezog und darauf hinwies, dass die vorgelegte Studie für die Verhandlungen ohne Relevanz sei. Bedeutend seien für die Bestimmung der Tarife lediglich empirische Untersuchungen der Schiedsstelle beim DPMA.

Dieses Vorbringen der GEMA gründet auf §§ 13a Abs. 1, 14 Abs. 5a UrhWahrnG. Danach haben die Verwertungsgesellschaften beim Scheitern der Verhandlungen vor Aufstellung der Tarife die empirischen Untersuchungen der Schiedsstelle, die beim Patentamt gebildet wird (§§ 14 Abs. 2, 18 Abs. 1 UrhWahrnG), abzuwarten.

#### Pressemitteilung:

- silicon.de vom 11.06.2008: [Bitkom und VG Wort streiten um neue Studie](#)
- supportnet.de vom 11.06.2008: [Abgabepflichtiger Anteil bei PCs unter einem Prozent](#)
- GEMA vom 11.06.2008: [BITKOM belastet laufende Verhandlungen über angemessene Vergütung für private Vervielfältigung](#)
- VG-Wort vom 11.06.2008: [Urheberrechts-Abgaben: Landgericht Düsseldorf stellt Objektivität von Industrie-Studien schon 2006 in Frage](#)
- silicon.de vom 12.06.2008: [GEMA: „Bitkom hält sich nicht an die Regeln“](#)

## 20. Beweise für Urheberrechtsverletzungen in BitTorrent-P2P-Netzen sollen nach einer aktuellen Studie unzureichend sein

Nach einer aktuellen [Studie](#) eines Forscherteams der University of Washington soll der lediglich anhand von IP-Adressen geführte Beweis, dass Urheberrechte durch Nutzer von BitTorrent-Filesharing-Netzen verletzt werden, unzureichend sein. Das Forscherteam stellte in zwei umfassenden Testläufen fest, dass der Vorwurf der Verletzung von Urheberrechten aufgrund dieses Nachweisverfahrens zum Teil bereits dann erhoben wird, wenn von einer IP-Adresse lediglich nach Kontaktdaten von einzelnen Anbietern innerhalb eines BitTorrent-Filesharing-Netzen angefragt wird, ohne dass tatsächlich irgendwelche Inhalte bezogen oder zur Verfügung gestellt werden. So hatte das Forscherteam unter anderem mit den IP-Adressen von online geschalteten Druckern gearbeitet, die offensichtlich keine urheberrechtlich geschützten Inhalten bezogen oder zur Verfügung gestellt hatten. Dennoch wurde das Forscherteam auch bezüglich dieser IP-Adressen zum Teil abgemahnt.

Darüber hinaus wies das Forscherteam darauf hin, dass neben diesen Ergebnissen auch weitere Gründe gegen die Beweisführung anhand von IP-Adressen sprechen. So sei es beispielsweise ohne weiteres möglich, IP-Adressen zu manipulieren. Dadurch könnten unschuldige dem Vorwurf der Verletzung von Urheberrechten ausgesetzt werden.

#### Pressemitteilung:

- heise.de vom 10.06.2008: [Studie: Beweise für Copyright-Verletzungen in P2P-Netzen oft unzureichend](#)

#### Näheres unter:

- Die Studie als PDF: [„Challenges and Directions for Monitoring P2P File Sharing Networks“](#)

## 21. China trifft Maßnahmen gegen die illegale Übertragung der olympischen Wettbewerbe im Internet

Die chinesische Regierung führt zurzeit eine Kampagne durch, die sich gegen Urheberrechtsverletzungen im Internet richtet. Der Schwerpunkt der Kampagne ist auf die illegale Übertragung olympischer Wettbewerbe sowie auf damit verbundene Aktivitäten im Internet ausgerichtet. Im Mittelpunkt der Überprüfungen stehen vor allem Video-Webseiten. Der stellvertretende Abteilungsleiter für Copyright beim staatlichen chinesischen Amt für Urheberrecht, Xu Chao, sagte dazu, dass die Kampagne vom staatlichen chinesischen Amt



für Urheberrecht, dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit und dem Ministerium für Industrie und Information gemeinsam durchgeführt werde. Er stellte zudem fest: „Das staatliche Amt für Urheberrecht hat gegenüber dieser Frage eine sehr klare Position. Wir werden nach allen Kräften für eine sichere Übertragung der Olympischen Spiele sorgen. Diese sichere Übertragung beinhaltet nicht nur die Übertragung durch Radio und Fernsehen, sondern auch die Übertragung durch neue Medien, besonders durch das Internet und das Handy.“

#### Pressemitteilung:

- xinhua.de vom 17.06.2008: [China: Maßnahmen gegen illegale Übertragung olympischer Wettbewerbe im Internet](#)

## 22. Experten setzen sich gegen die Verlängerung der Schutzdauer für Musikaufnahmen

In einem an den EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso gerichteten Brief sprachen sich Juristen, Musiker und Ökonomen aus mehreren EU-Mitgliedsstaaten gegen die Initiative des EU-Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy aus, der sich für eine Verlängerung der Schutzdauer von Musikaufnahmen von derzeit 50 auf 95 Jahre einsetzt (vgl. hierzu [CIPReport 2008, 8](#)). Die Verfasser des Schreibens wiesen darauf hin, dass eine solche Ausweitung des Leistungsschutzes lediglich den Plattenfirmen und nicht den Künstlern zugute käme. Es bestünde zudem die Gefahr, dass die Verfügbarkeit von kulturellen Gütern, sowie der Zugriff auf historische Musikaufnahmen stark eingeschränkt werden würde. Darüber hinaus würde die Änderung zu Beeinträchtigungen des Wettbewerbs und zur Verschlechterung der Handelsbilanz Europas führen.

Eine ähnliche Initiative wurde vor kurzem mit der Aktion [Soundcopyright](#) ins Leben gerufen. Soundcopyright stellt sich gegen die Pläne von Charlie McCreevy und ruft zum Unterschreiben ihrer [Petition](#) auf.

#### Pressemitteilung:

- Guli.com vom 18.06.2008: [Experten warnen vor Verlängerung der Schutzfristen](#)

#### Näheres unter:

- Der Brief als PDF: „[Dear Mr Barroso ...](#)“
- Kurzgutachten: „[Creativity stifled? - Why copyright term extension for sound recordings is a very bad idea](#)“

## Unternehmensrecht

### 23. Stand der Gesetzgebungsverfahren: MoMiG

Das MoMiG (s. dazu zuletzt <http://www.gewrs.de/report-aktuell>) ist zwar immer noch nicht verabschiedet, aber inzwischen ist es auf der Zielgeraden angelangt.

U.a. zum MoMiG fand am 11.06. eine Veranstaltung des Forums Unternehmensrecht statt (Aktuelle Entwicklungen im Aktien- und GmbH-Recht; s. dazu Bericht und Video <http://www.jura.uni-duesseldorf.de/news.asp?id=4150>). Es referierte aus 1. Hand der zuständige Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz Prof. Dr. Ulrich Seibert. Er berichtete, dass der BT-Rechtsausschuss in seiner abschließenden Beratung am 18.06. vermutlich folgende Änderungen gegenüber dem [MoMiG-RegE](#) beschließen wird:

- Das Mindeststammkapital bleibt bei 25 000 €. Durch Schaffung der UG wird für Klein Gründungen eine hinreichende Alternative geboten.
- Für die Unternehmergeellschaft ist ein „notariell beurkundetes Gründungsprotokoll“ (anstelle einer notariell zu beglaubigenden Mustersatzung) notwendig. Hierfür wird ein Musterprotokoll dem Gesetz angefügt. Die Gebühren sollen „sehr niedrig“ sein.
- Es soll eine „Anrechnungslösung“ statt der bisher geplanten Erfüllungslösung bei verdeckter Sacheinlage geben. Der (nicht erfüllte) Einlageanspruch wird automatisch um den Wert des überlassenen Gegenstandes herabgesetzt.
- Regelung zur eigenkapitalersetzenden Nutzungsüberlassung nach österreichischem Vorbild - verpflichtet den Gesellschafter, den Gegenstand der Gesellschaft für ein Jahr nach Insolvenzeröffnung zu überlassen.
- Schließlich sind Korrekturen am Überschuldungsstatus (§ 19 InsO) geplant.

Die 2. und 3. Lesung im Bundestag ist für den 27.06.08 geplant. Im September soll der 2. Durchgang im Bundesrat stattfinden. Danach erfolgen dann die Ausfertigung und Verkündung - ein Inkrafttreten wird daher im Spätherbst oder Winter zu erwarten sein.

### 24. Der ARUG Referentenentwurf

Der auf der Internetseite des BMJ abrufbare Referentenentwurf eines **Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)** befindet



sich derzeit in der Ressortabstimmung, er ist jetzt "an die Verbände" verschickt worden. Umgesetzt werden durch diesen Gesetzesentwurf die Reform der **Kapitalrichtlinie** (2006) und die Vorgaben der **Aktionärsrechterichtlinie** (2007).

Die Neuregelungen betreffen die folgenden großen Komplexe:

#### a) Maßnahmen gegen missbräuchliche Aktionärsklagen

Zur Bekämpfung missbräuchlicher Aktionärsklagen soll das bereits durch das UMAG bei der Anfechtungsklage eingeführte Freigabeverfahren in zweierlei Hinsicht präzisiert und ergänzt werden:

- (1) Die Interessenabwägung, die die Gerichte bei der Freigabeentscheidung treffen müssen, wird gesetzlich präzisiert. Zudem ist vorgesehen, dass Aktionäre mit geringem Aktienbesitz (unter 100 Euro Nennbetrag), die weniger gravierende Gesetzes- oder Satzungsverstöße geltend machen, gegen die überwiegende Mehrheit der anderen Aktionäre Hauptversammlungsbeschlüsse nicht mehr aufhalten können (Mini-Quorum). Sie können nur Schadensersatz beanspruchen.
- (2) Die Vollmacht des Vertreters für den Anfechtungsprozess soll sich künftig auch auf das Freigabeverfahren erstrecken, um Verzögerungen zu vermeiden. So können gerichtliche Dokumente im Freigabeverfahren an denjenigen zugestellt werden, der den Kläger im Anfechtungsprozess vertritt. Zeitaufwändige Zustellungen an den Kläger selbst, der mitunter ausländische Wohnsitze etwa in China oder Dubai angibt, werden entbehrlich.

#### b) Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung

Das Gesetz passt das Aktienrecht an das Internetzeitalter an. Künftig können Aktiengesellschaften bei Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung moderne Medien in weitaus größerem Umfang nutzen. So verbessert sich die Informationslage für Aktionäre börsennotierter Gesellschaften und erleichtert ihnen die grenzüberschreitende Ausübung von Aktionärsrechten.

##### (1) Vorbereitung der Hauptversammlung

- Börsennotierte Gesellschaften müssen die hauptversammlungsrelevanten Unterlagen (z. B. die Tagesordnung oder Anträge zur Beschlussfassung) ab dem Zeitpunkt der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichen.
- Aktionäre, die kein Interesse an den Belangen

der Gesellschaft haben, werden nicht mehr mit unerwünschten Informationen. Künftig müssen hauptversammlungsrelevante Mitteilungen nur dann an den Inhaberaktionär geschickt werden, wenn er das verlangt hat.

- Der Weg der Informationen von der Gesellschaft zum Aktionär wird modernisiert. Die Hauptversammlung kann entscheiden, ob sie den (kostenintensiven) Papierversand bevorzugt oder die Kreditinstitute die Mitteilungen in elektronischer Form z. B. per E-Mail übermitteln können.
- Schließlich wird die Auslegung hauptversammlungsrelevanter Unterlagen vereinfacht. Statt die Unterlagen in Papierform in den Geschäftsräumen auszulegen und auf Verlangen Abschriften zu erteilen, können die Aktiengesellschaften die Unterlagen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. In der Hauptversammlung selbst müssen keine Papierkopien mehr ausgelegt werden, wenn die Aktionäre elektronischen Zugang zu den Unterlagen erhalten, z. B. durch Computer-Terminals.

##### (2) Durchführung der Hauptversammlung

Aktionäre erhalten mehr Möglichkeiten, ihre Stimmrechte auszuüben, wenn sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen. Dadurch soll die Präsenz in den Hauptversammlungen gesteigert werden.

- Künftig kann die Aktiengesellschaft ihren Aktionären in der Satzung das Recht einräumen, sich zur Hauptversammlung online zuzuschalten, sog. **Online-Teilnahme**. Der Aktionär kann insbesondere sein Stimm- und Fragerecht – je nach Ausgestaltung der Satzung - wie ein physisch anwesender Teilnehmer in Echtzeit online ausüben. Die Details dieser neuen Teilnahmeform soll der Vorstand regeln.
- Statt einen Vertreter zu beauftragen, kann der Aktionär auch per Brief von seinem Stimmrecht Gebrauch machen – vorausgesetzt, die Satzung der Gesellschaft lässt dies zu, Option der **Briefwahl**.
- Außerdem wird das sog. Depotstimmrecht der Banken grundlegend dereguliert und flexibilisiert. Das macht es für den Aktionär sehr viel attraktiver, eine Bank zur Stimmrechtsvertretung zu bevollmächtigen.

##### c) Deregulierung bei der Sachgründung

Schließlich vereinfacht der Entwurf die Kapitalaufbringung von Aktiengesellschaften und verringert so den Verwaltungsaufwand bei den Ge-

\* Rechtsanwältin bei Peters Rechtsanwälte, Düsseldorf.

sellschaften. Künftig kann bei der Sachgründung auf eine externe Werthaltigkeitsprüfung z. B. von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, verzichtet werden, wenn diese mit dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate bewertet werden. Diese Neuregelung beruht auf der Umsetzung der Kapitalrichtlinie.

Auch zum ARUG fand am 11.06. die Veranstaltung des Forums Unternehmensrecht – Aktuelle Entwicklungen des Aktien- und GmbH-Rechts - statt (s. dazu Bericht und Video <http://www.jura.uni-duesseldorf.de/news.asp?id=4150>).

## I. EuGH

### 1. Vergleichende Werbung

EuGH, Urt. v. 12.06.2008, Rs. C-533/06 (O2/Hutchison)

#### Leitsätze:

1. Art. 5 Abs. 1 und 2 MRRL und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende und vergleichende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt. Es ist jedoch, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MRRL verlangten Voraussetzungen für das Verbot der Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens vorliegen, ausgeschlossen, dass die vergleichende Werbung, in der das Zeichen benutzt wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllt.

2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MRRL ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft, und zwar unabhängig davon, ob diese vergleichende Werbung alle in Art. 3a der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt oder nicht.

#### Sachverhalt:

Wiedergegeben in CIPR 2008, S. 10.

#### Urteil und Gründe:

Nach Auffassung des EuGH ist zwar die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung ist geeignet, eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 MRRL zu bilden. Eine Werbung, in der der Werbende die von ihm vermarkteten Waren

und Dienstleistungen mit denen eines Mitbewerbers vergleicht, zielt nämlich offensichtlich darauf ab, den Absatz der Waren und Dienstleistungen dieses Werbenden zu fördern. Der Werbende will daher nach Auffassung der EuGH mit einer solchen Werbung seine Waren und Dienstleistungen unterscheiden, indem er ihre Eigenschaften mit denen konkurrierender Waren und Dienstleistungen vergleicht. Diese Beurteilung wird durch den 15. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55 bestätigt, in dem der Gemeinschaftsgesetzgeber hervorgehoben hat, dass die vergleichende Werbung die Unterscheidung der Erzeugnisse und Dienstleistungen des Werbenden von denjenigen seines Mitbewerbers bezweckt. Daher ist die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, als eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 MRRL für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden anzusehen.

Allerdings bezweckte der Gemeinschaftsgesetzgeber, wie aus den Erwägungsgründen 2 bis 6 der Richtlinie 97/55 hervorgeht, eine Förderung der vergleichenden Werbung. Nach den Erwägungsgründen 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 ging der Gemeinschaftsgesetzgeber davon aus, dass die Notwendigkeit der Förderung der vergleichenden Werbung es gebiete, das Recht aus der Marke in einem gewissen Maß zu beschränken. Eine solche Beschränkung der Wirkungen der Marke zum Zweck der Förderung der vergleichenden Werbung erscheint nicht nur im Fall der Benutzung der Marke selbst eines Mitbewerbers durch den Werbenden erforderlich, sondern auch im Fall der Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens, da gemäß Art. 2 Nr. 2a RL 84/450 unter „vergleichende Werbung“ auch solche Werbung zu verstehen ist, die mittelbar einen Mitbewerber oder dessen Erzeugnisse und Dienstleistungen erkennbar macht. Wird die Benutzung eines der Marke eines Mitbewerbers des Werbenden ähnlichen Zeichens vom Durchschnittsverbraucher als Hinweis auf diesen Mitbewerber oder auf die von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgefasst – wie im Ausgangsverfahren –, liegt daher vergleichende Werbung im Sinne von Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 vor.

Folglich sind, um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung in Einklang zu bringen, Art. 5 Abs. 1 und 2 MRRL und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Mar-

ke nicht dazu berechtigt ist, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche in Art. 3a Abs. 1 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt.

Jedoch ist festzustellen, dass es, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MRRL verlangten Voraussetzungen für das Verbot der Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens vorliegen, ausgeschlossen ist, dass die vergleichende Werbung, in der dieses Zeichen benutzt wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllt. Erstens stellt nämlich die Verwechslungsgefahr im Fall der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder den Dienstleistungen die spezifische Schutzvoraussetzung dar. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MRRL betrifft deshalb nur den Fall, dass für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit sowohl der Marken als auch der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht. Zweitens geht aus Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 hervor, dass eine vergleichende Werbung dann unzulässig ist, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers eine Verwechslungsgefahr besteht. Im Licht der Erwägungsgründe 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 ist der sowohl in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MRRL als auch in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 verwendete Begriff „Verwechslung“ einheitlich auszulegen.

Im Fall der Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung weist somit der Mitbewerber entweder nicht nach, dass eine Verwechslungsgefahr besteht, und ist deshalb nicht berechtigt, die Benutzung dieses Zeichens auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verbieten zu lassen, oder aber weist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nach und kann deshalb der Werbende einem solchen Verbot in Anwendung von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 nichts entgegenhalten, da die in Rede stehende Werbung nicht alle dort genannten Bedingungen erfüllt.

Da eine Markenverletzung im Identitätsbereich (Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL) nicht in Rede steht, versteht der EuGH im Folgenden die Frage des Vorlagegerichts als eine solche danach, ob Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL dahin auszulegen ist, dass es die Vor-

schrift dem Inhaber einer eingetragenen Marke gestattet, einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft. Art. 5 Abs. 1 MRRL und insbesondere der dort verwendeten Begriff „benutzen“ ist einheitlich auszulegen. Der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MRRL nur verbieten, wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind: Die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden, sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen, sie muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und sie muss die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.

Was die vierte Voraussetzung angeht, ist daran zu erinnern, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MRRL nur den Fall betrifft, dass für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit sowohl der Marken als auch der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht. Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschrift besteht, wenn das Publikum glauben könnte, dass die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Demgemäß beeinträchtigt eine Benutzung des mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, die beim Publikum eine Verwechslungsgefahr hervorruft, die Hauptfunktion der Marke oder ist geeignet, sie zu beeinträchtigen.

Im Verletzungsverfahren sind dabei, anders als im Eintragungs- und Widerspruchsverfahren, die konkreten Umstände der Benutzung bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrunde zulegen. Der Dritte, der ein mit einer eingetragenen Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt, macht nämlich kein Markenrecht an diesem Zeichen geltend, sondern benutzt es punktuell. In einer solchen Fallgestaltung ist die Beurteilung der Frage, ob der Inhaber der eingetragenen Marke berechtigt ist, dieser speziellen Benutzung zu widersprechen, auf die Umstände zu beschränken, die diese Benutzung kennzeichnen, ohne dass zu prüfen wäre, ob eine andere Benutzung desselben



Zeichens, die unter anderen Umständen stattfände, ebenfalls geeignet wäre, eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen.

Mit seiner zweiten und dritten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen ist, dass eine vergleichende Werbung, in der der Werbende die Marke eines Mitbewerbers oder ein dieser Marke ähnliches Zeichen benutzt, nur dann zulässig ist, wenn diese Benutzung unerlässlich ist, um die Waren oder Dienstleistungen des Werbenden mit denen des Mitbewerbers zu vergleichen, und gegebenenfalls, ob die Benutzung eines der Marke des Mitbewerbers ähnlichen Zeichens als unerlässlich angesehen werden kann. Das vorliegende Gericht hat jedoch um die Auslegung dieser Vorschrift nur für den Fall ersucht, dass der Gerichtshof die erste Vorlagefrage bejaht. Daher sind die zweite und die dritte Vorlagefrage nicht zu prüfen.

#### Anmerkung:

Die Entscheidung enthält ebenso interessante Informationen zur Zulässigkeit vergleichender Werbung wie zum markenrechtlichen Benutzungsbegriff im Ähnlichkeitsbereich.

Der EuGH stellt zwar klar, dass wenn die Voraussetzungen der Richtlinie über vergleichende Werbung vorliegen, die Anwendung dieser Richtlinie dem Markenrecht vorgeht und daher keine Zeichenverletzung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL zu prüfen ist. Auch stellt der EuGH klar, dass eine zulässige vergleichende Werbung vorliegen kann, wenn diese den Mitbewerber nur durch ein mit dessen Marke ähnliches Zeichen kenntlich macht.

Sobald beim Verbraucher allerdings Verwechslungsgefahr besteht, liegt kein Vorrangverhältnis mehr vor. Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der RL über die vergleichende Werbung spricht dann gegen die Zulässigkeit der vergleichenden Werbung, gleichzeitig ist von einer Markenverletzung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL auszugehen. Der Begriff der Verwechslung ist in beiden Richtlinien einheitlich auszulegen.

Im konkreten Fall bestand nach den Feststellungen des Vorlagegerichts keine Verwechslungsgefahr. Gleichwohl macht der EuGH, um noch einmal die Maßgeblichkeit der konkreten Umstände der Zeichennutzung des Verletzers für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Verletzungsrecht hervorzuheben, in seiner Entscheidung Ausführungen zum markenrechtlichen Benutzungsbegriff. Diese sind nicht nur hochinteressant, sondern auch problematisch: Zum ersten Mal bringt der EuGH

das für den Identitäts- und Bekanntheitsbereich entwickelte Prüfschema der Benutzung der Marke „als Marke“ auch im Ähnlichkeitsbereich zur Anwendung und lässt es hierfür auf den ersten Blick unverändert. Als vierte Voraussetzung der Zeichenverletzung kommt es auch im Ähnlichkeitsbereich auf die potentielle Funktionsgefährdung der geschützten Marke an.

Die Prüfung des Vorliegens dieses Erfordernisses ist jedoch für die Zwecke von Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL nach Auffassung des EuGH nichts anderes als die Feststellung der Verwechslungsgefahr. Schon in der Literatur war in den Identitätsfällen auf die Nähe der Prüfung der Annahme wirtschaftlicher Verbindungen mit der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Ähnlichkeitsbereich kritisch hingewiesen worden. Setzt man nun, wie der EuGH dies getan hat, diese beide Prüfungsschritte gleich, könnte dies nicht anderes als die Einführung des Erfordernisses der Verwechslungsgefahr auch für den Schutz der Marke gegen identische Zeichennutzungen für identische Waren/Dienstleistungen (Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL) bedeuten. Durch die Hintertür der „Funktionsgefährdung der Marke“ würde hiermit der absolute Markenschutz im Identitätsbereich deutlich verkürzt.

Doch die Unterschiede liegen im Detail: Während in der O2-Entscheidung das Kriterium der Funktionsgefährdung lautet, dass die Zeichennutzung

*„die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können“*

muss, hatte der EuGH in den Entscheidungen *Celine* und *Opel* zum Identitätsbereich formuliert, die Zeichennutzung müsse

*„die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.“*

Versteht man das „und insbesondere“ so, dass es nicht zwingend auf eine Gefährdung der Hauptfunktion ankommt, und berücksichtigt man den dezenten Hinweis des EuGH an die Opel KG, diese habe die Gefährdung anderer Markenfunktionen nicht vorgetragen, so liegt der Schluss nahe, dass im Identitätsbereich nicht ausschließlich die Herkunftsfunktion geschützt ist. Insofern kann sich die Prüfung der Funktionsgefährdung in Art. 5 Abs. 1 lit. a) MRRL von jener in Art. 5 Abs. 1 lit. b)

MRRL unterscheiden und der Absolutheitsschutz der Marke ist nicht vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr abhängig. Unbeschränkt ist er gleichwohl nicht, sondern es muss die Gefährdung von Markenfunktionen nachgewiesen werden.

#### Zur Vertiefung:

Schlussantrag des Generalanwalts (m. Anm. Rütz und m.w.N.): CIPR 2008, 10.

## 2. Drei-Streifen-Bildmarke und Freihaltebedürfnis

EuGH, Urt. v. 10.04.2008, Rs. C-102/07 (Adidas/Marca)

#### Leitsatz:

Die Markenrechtsrichtlinie ist dahin auszulegen, dass das Freihaltebedürfnis bei der Beurteilung des Umfangs des ausschließlichen Rechts des Inhabers einer Marke nur zu berücksichtigen ist, soweit die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie festgelegte Beschränkung der Wirkungen der Marke anwendbar ist.

#### Sachverhalt:

Die adidas AG ist Inhaberin von Bildmarken, die durch drei vertikale, parallel verlaufende Streifen gleicher Breite gebildet werden, die seitlich an Sport- und Freizeitbekleidung angebracht werden und in einer mit der Grundfarbe dieser Kleidungsstücke kontrastierenden Farbe ausgeführt sind. Die adidas Benelux BV ist Inhaberin einer von der adidas AG erteilten ausschließlichen Lizenz für das Beneluxgebiet. Marca Mode, C&A, H&M und Vendex sind konkurrierende Unternehmen, deren Tätigkeit im Handel mit Textilwaren besteht. Nachdem sie festgestellt hatten, dass einige dieser Wettbewerber Sport- und Freizeitbekleidung verkauften, die mit zwei parallel verlaufenden Streifen versehen war, deren Farbe mit der Grundfarbe der Kleidung kontrastierte, strengten die adidas AG und die adidas Benelux BV bei der Rechtbank te Breda ein Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gegen H&M und ein Hauptsacheverfahren gegen Marca Mode und C&A an, um diesen Unternehmen die Benutzung jedes Zeichens zu untersagen, das aus dem für adidas eingetragenen Drei-Streifen-Motiv oder einem damit übereinstimmenden Motiv besteht, wie das von diesen Unternehmen benutzte Motiv mit zwei parallelen Streifen. Marca Mode, C&A, H&M und Vendex beantragten ihrerseits bei der Rechtbank te Breda die Feststellung, dass sie

das Recht hätten, Sport- und Freizeitbekleidung zur Dekoration mit zwei Streifen zu versehen.

Mit Urteil vom 2. Oktober 1997 verpflichtete der Präsident der Rechtbank te Breda im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes H&M, die Benutzung des Zeichens, das aus dem für adidas eingetragenen Drei-Streifen-Motiv oder einem damit übereinstimmenden Motiv besteht, wie das von H&M benutzte Zwei-Streifen-Motiv, im Beneluxgebiet zu unterlassen. Mit Zwischenurteil vom 13. Oktober 1998 stellte die Rechtbank te Breda fest, dass die Markenrechte von adidas verletzt worden seien. Gegen die Urteile vom 2. Oktober 1997 und 13. Oktober 1998 wurde Berufung beim Gerichtshof te 's-Hertogenbosch eingelegt. Mit Urteil vom 29. März 2005 hob dieser die erstinstanzlichen Urteile auf und wies, den Rechtsstreit selbst entscheidend, sowohl die Klage von adidas als auch die Klagen von Marca Mode, C&A, H&M und Vendex mit der Begründung ab, dass zum einen die Marken von adidas nicht verletzt worden seien und zum anderen die Klagen von Marca Mode, C&A, H&M und Vendex zu allgemein gefasst seien. Der Gerichtshof te 's-Hertogenbosch führte aus, dass ein Drei-Streifen-Motiv wie das für adidas eingetragene von Haus aus über wenig Unterscheidungskraft verfüge, aber dass die Marken von adidas infolge ihrer Werbeanstrengungen erhebliche Unterscheidungskraft erworben hätten und notorisch bekannt geworden seien. Diesen Marken komme daher, was das Drei-Streifen-Motiv betreffe, ein erweiterter Schutzzumfang zu. Da es sich jedoch bei Streifen und einfachen Streifenmotiven grundsätzlich um Zeichen handele, die frei verfügbar bleiben müssten und die sich daher nicht für ein ausschließliches Recht eigneten, könnten die Marken von adidas keinen Schutz gegen die Benutzung von Zwei-Streifen-Motiven bieten.

Adidas legte Kassationsbeschwerde beim Hoge Raad der Nederlanden ein und vertrat die Auffassung, dass das Freihaltebedürfnis nach der Systematik der von der Richtlinie getroffenen Regelung ausschließlich im Rahmen der Anwendung der in Art. 3 der Richtlinie vorgesehenen Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe zu berücksichtigen sei. Unter diesen Umständen hat der Hoge Raad der Nederlanden beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Ist bei der Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke, die aus einem Zeichen, das von Haus aus keine Unterscheidungskraft besitzt, oder aus einer Angabe besteht, die im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie beschrei-

- bend ist, das bzw. die sich jedoch als Marke im Verkehr durchgesetzt hat und eingetragen wurde, das Allgemeininteresse daran zu berücksichtigen, dass die Verfügbarkeit von bestimmten Zeichen für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die einschlägige Waren oder Dienstleistungen anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird (Freihaltebedürfnis)?
2. Falls die Frage bejaht wird: Macht es dabei einen Unterschied, ob die fraglichen, frei zu haltenden Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen als Zeichen zur Unterscheidung von Waren betrachtet werden oder als bloße Dekoration der Ware?
  3. Macht es dabei ferner einen Unterschied, ob dem vom Markeninhaber angefochtenen Zeichen die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie fehlt oder ob es eine Angabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie enthält?

#### Urteil und Gründe:

Nach Auffassung des EuGH gibt es, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs, Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, ist dieses Freihaltebedürfnis die *ratio legis*, die bestimmten in Art. 3 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernissen zugrunde liegt. Darüber hinaus sieht Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie vor, dass eine Marke für verfallen erklärt wird, wenn sie nach ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist. Mit dieser Vorschrift hat der Gemeinschaftsgesetzgeber eine Abwägung der Interessen des Inhabers einer Marke mit den Interessen seiner Wettbewerber an einer Verfügbarkeit der Zeichen vorgenommen.

Somit zeigt sich zwar, dass das Freihaltebedürfnis eine zu beachtende Rolle im Rahmen der Art. 3 und 12 der Richtlinie spielt, jedoch geht nach Auffassung des EuGH das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen über diesen Rahmen hinaus, da es die Frage aufwirft, ob das Freihaltebedürfnis ein Beurteilungskriterium zu dem Zweck darstellt, nach der Eintragung einer Marke den Umfang des absoluten Rechts des Inhabers der Marke zu begrenzen. *Marca Mode*, *C&A*, *H&M* und *Vendex* beantragen nämlich keine Ungültigerklärung nach Art. 3 oder

Verfallserklärung nach Art. 12 der Richtlinie, sondern berufen sich auf das Bedürfnis an der freien Verfügbarkeit von anderen als den für adidas eingetragenen Streifenmotiven, um ihr Recht auf Benutzung dieser Motive ohne die Zustimmung von adidas geltend zu machen.

Beruft sich aber ein Dritter auf das Freihaltebedürfnis, um sein Recht auf Benutzung eines anderen als des für den Markeninhaber eingetragenen Zeichens geltend zu machen, ist die Erheblichkeit dieses Arguments nicht im Rahmen der Art. 3 und 12 der Richtlinie, sondern im Hinblick auf Art. 5 der Richtlinie, der den Schutz der eingetragenen Marke gegen die Benutzung von Zeichen durch Dritte regelt, und, wenn das betreffende Zeichen in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fällt, auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie zu beurteilen.

Art. 5 der Richtlinie soll dadurch, dass er dem Inhaber einer Marke das Recht verleiht, jedem Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens bei Verwechslungsgefahr zu verbieten, und dass er bestimmte Formen der Benutzung eines solchen Zeichens nennt, die verboten werden können, diesen Inhaber gegen Formen der Benutzung von Zeichen schützen, die die betreffende Marke verletzen könnten. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den durch die eingetragene Marke gewährten Schutz insbesondere gegen die Benutzung nicht identischer Zeichen durch Dritte dar. Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Der Umstand, dass bei den Wettbewerbern ein Bedürfnis nach freier Verfügbarkeit des Zeichens besteht, kann nicht zu diesen relevanten Umständen gehören.

Das für adidas eingetragene Drei-Streifen-Motiv genießt auch den verstärkten Schutz nach Art. 5 Abs. 2 MRRL. Art. 5 Abs. 2 MRRL setzt keine Verwechslungsgefahr voraus, sondern es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen. Das Freihaltebedürfnis hat weder mit der Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen noch mit der gedanklichen Verknüpfung etwas zu tun, die die beteiligten Verkehrskreise zwischen dem Zeichen und der Marke herstellen könnten. Es kann somit kein relevanter Gesichtspunkt für die Prüfung sein, ob die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt



oder beeinträchtigt.

Nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie kann der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht verbieten, Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Art. 6 der Richtlinie zielt dadurch, dass er die Wirkungen des dem Inhaber einer Marke zustehenden ausschließlichen Rechts beschränkt, darauf ab, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der Vertrag errichten und aufrechterhalten will. Art. 6 Abs. 1 Buchst. b ist eine Ausprägung des Freihaltebedürfnisses. Das Freihaltebedürfnis kann jedoch in keinem Fall eine selbständige Beschränkung der Wirkungen der Marke sein, die zu den in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie ausdrücklich vorgesehenen Beschränkungen hinzutritt. Damit ein Dritter die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie enthaltenen Beschränkungen der Wirkungen der Marke geltend machen und sich in diesem Zusammenhang auf das dieser Vorschrift zugrunde liegende Freihaltebedürfnis berufen kann, muss sich die von ihm benutzte Angabe, wie es diese Vorschrift der Richtlinie verlangt, auf ein Merkmal der von dem Dritten vertriebenen Ware oder der von ihm erbrachten Dienstleistung beziehen. Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung und aus den Erklärungen, die die Wettbewerber von adidas vor dem Gerichtshof abgegeben haben, hervor, dass diese zur Rechtfertigung der Benutzung der streitigen Zwei-Streifen-Motive deren rein dekorativen Charakter geltend machen. Hieraus folgt, dass das Anbringen von Streifenmotiven auf Bekleidung durch diese Wettbewerber nicht dazu dient, eine Angabe über ein Merkmal dieser Waren zu machen.

#### Anmerkung:

Der EuGH stellt erfreulicherweise klar, dass Überlegungen zum markenrechtlichen Freihaltebedürfnis nicht außerhalb der Markenrichtlinie anzusiedeln sind, sondern ihre Ausprägung in der Ausgestaltung der Eintragungshindernisse, Verfallsgründe und der Rechtfertigung einer Zei-

chenverletzung gefunden haben. Hingegen darf für die Feststellung der Zeichenverletzung als solcher, und zwar sowohl im Ähnlichkeitsbereich wie im Bereich des Bekanntheitsschutzes, nicht auf ein mögliches Freihaltebedürfnis abgestellt werden.

#### Zur Vertiefung:

LG Köln vom 21.01.2005, CIP-Newsletter 1/2005, S. 16 (Drei-Streifen-Muster)

## II. BGH

### 3. POST

BGH, Urt. v. 05.06.2008, I ZR 108/05 und I ZR 169/05

*Der Volltext der Urteile liegt noch nicht vor. Nachfolgend die Presseinformation des BGH:*

Der u. a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat hat heute in zwei Prozessen über den Schutzzumfang der Marke „POST“ zu entscheiden. Die Klägerin ist die Deutsche Post AG, zu deren Gunsten die Marke „POST“ u. a. für die Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen eingetragen ist. In den jetzt entschiedenen Prozessen ging die Klägerin aus dieser Marke gegen zwei Unternehmen für Kurier und Postdienstleistungen vor, die den Bestandteil „Post“ in ihrer Firmierung führen und bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen verwenden. Im ersten Verfahren nahm die Klägerin ein Unternehmen wegen Verletzung ihrer Marke in Anspruch, das unter „City Post KG“ firmiert, eine Wort/Bildmarke mit dem Bestandteil „CITY POST“ hat eintragen lassen und die Bestandteile „city post“ als Domainnamen und als E-Mail-Adresse nutzt. Landgericht und Oberlandesgericht Köln hatten die Klage der Deutschen Post in der Vorinstanz mit der Begründung abgewiesen, es fehle an der Verwechslungsgefahr. Die zweite Klage der Deutschen Post aus der Marke „POST“ war gegen ein Unternehmen mit der Firmierung „Die Neue Post“ gerichtet, das diese Bezeichnung ebenfalls bei seinem Internetauftritt verwendet. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte der Beklagten die Verwendung dieser Bezeichnung in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, dem Landgericht Magdeburg, verboten.

Der Bundesgerichtshof hat die die Klage abweisende Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln im Ergebnis bestätigt. Das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg hat der BGH dagegen aufgehoben und die Klage abgewiesen. Er hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke „POST“ und



den angegriffenen Zeichen „City Post“ und „Die Neue Post“ Verwechslungsgefahr besteht. Die Ansprüche der Klägerin aus ihrer Marke hat der Bundesgerichtshof nach § 23 Nr. 2 MarkenG verneint. Nach dieser Bestimmung kann der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, ein mit der Klage-marke ähnliches Zeichen als eine Angabe zu benutzen, mit der der Dritte die von ihm angebotene Ware oder Dienstleistung beschreibt, sofern diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. An der Benutzung der Bezeichnung „Post“ haben die Unternehmen, die nach der teilweisen Öffnung des Marktes Postdienstleistungen erbringen, zur Beschreibung ihres Tätigkeitsbereichs ein besonderes Interesse. Soweit sich die Wettbewerber der Deutschen Post AG durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort „POST“ abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen und Ausstattungsmerkmale der Deutschen Post AG – etwa an das Posthornzeichen oder an die Farbe Gelb – die Verwechslungsgefahr erhöhen, kann ihnen die Verwendung der Bezeichnung „POST“ nicht untersagt werden.

Beim Bundesgerichtshof sind im Übrigen noch Verfahren anhängig, bei denen es um die Löschung der zugunsten der Deutschen Post eingetragenen Marke „POST“ geht. Über diese Verfahren wird am 23. Oktober 2008 verhandelt werden. Die – an sich beschreibende und daher nicht ohne weiteres eintragbare – Bezeichnung „Post“ ist zu Gunsten der Klägerin mit der Begründung als Marke eingetragen worden, sie habe sich als Herkunftshinweis durchgesetzt. Im Hinblick darauf, dass der Bundesgerichtshof in den heute entschiedenen Fällen ohnehin zur Klageabweisung gelangte, brauchte der Ausgang dieser Lösungsverfahren nicht abgewartet zu werden.

#### 4. Wettbewerbswidrigkeit einer Marken-anmeldung

BGH, Versäumnisurteil v. 10.01.2008, I ZR 38/05 (AKADEMIKS)

##### Leitsatz:

In der Anmeldung einer im Ausland bereits eingetragenen und für identische oder gleichartige Waren benutzten Marke kann eine wettbewerbswidrige Behinderung u.a. dann liegen, wenn der Anmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen möchte. Dies ist der Fall, wenn der Anmelder weiß, dass ein iden-

tisches oder verwechselbares Zeichen im Ausland bereits für identische oder gleichartige Waren benutzt wird, und wenn sich ihm nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen muss, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen. Der Umstand, dass der Anmelder die inländische Marke für eigene Waren benutzen will, schließt dabei die Unlauterkeit nicht aus, wenn die unter der Marke zu vertreibenden Waren Nachahmung der Waren darstellen, die der Inhaber der ausländischen Marke unter dieser Marke vertreibt.

##### Sachverhalt:

Die Klägerin, ein im Jahre 1999 gegründetes US-amerikanisches Unternehmen, befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln im Segment der „Urban Street Wear“. Kennzeichnend für die Kleidung, die auch als „Hip Hop Fashion“ bezeichnet wird, ist meist ein weiter Schnitt. Am 4. Juni 1999 meldete die Klägerin in den USA u.a. für Bekleidungsstücke eine Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „AKADEMIKS“ an. Die Anmeldung wurde am 4. Juli 2000 veröffentlicht. Im Jahre 2002 erfolgten - ebenfalls für Bekleidungsstücke - weitere Markenmeldungen in den USA, u.a. wurden eine Wortmarke „AKADEMIKS“ und andere Zeichen mit dem Bestandteil „AKADEMIKS“ angemeldet. Außerdem meldete die Klägerin am 25. Juni 2002 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt u.a. für Bekleidungsstücke eine Wortmarke „AKADEMIKS“ und eine Bildmarke als Gemeinschaftsmarken an. Am 29. August 2003 erfolgte beim Deutschen Patent- und Markenamt durch die Klägerin die Anmeldung der Wortmarken „AKADEMIKS“, „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“, „AKADEMIKS STADIUM“ sowie einer Wort-/Bildmarke, die u.a. für Bekleidungsstücke in das Markenregister eingetragen wurden.

Die am 8. September 2000 gegründete Beklagte betreibt einen Groß- und Einzelhandel für Textilien. Sie vertreibt vor allem auch Hip-Hop-Mode. Bereits am 18. Oktober 2000 hatte sie beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke Nr. 300 77 217 „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen angemeldet. Die Eintragung ist am 1. März 2001 erfolgt. Im Februar 2003 mahnte die Beklagte über ihre Lizenznehmerin die europäische Alleinvertriebspartnerin der Klägerin wegen der Nutzung der Marke „AKADEMIKS“ ab. Diese erklärte in ihrem Antwortschreiben, dass sie derzeit keine Waren mit der Bezeichnung „AKADEMIKS“ in Deutsch-

land verkaufe und die älteren Rechte an dieser Bezeichnung wegen der früheren US-Anmeldung im Übrigen bei der Klägerin lägen. Die Klägerin hat geltend gemacht, sie habe seit ihrer Gründung mit der „AKADEMIKS“-Kollektion einen kometenhaften Erfolg gehabt. Für das Jahr 2003 rechne sie mit einem Einzelhandelsabsatz von 100 Mio. US-Dollar. Die Marke „AKADEMIKS“ sei aber auch schon im Jahre 2000 in den USA und ebenso bei Fachleuten in Europa bekannt gewesen. Vor diesem Hintergrund sei die Anmeldung der Marke „AKADEMIKS“ durch die Beklagte rechtsmissbräuchlich. Sie, die Klägerin, habe von vornherein geplant, ihre Produkte unter der Marke „AKADEMIKS“ auch in Deutschland anzubieten. Dies hätte sich der Beklagten, die Kenntnis von der Etablierung der Marke in den USA gehabt habe, aufdrängen müssen, da Modeentwicklungen in der Regel von den USA nach Europa getragen würden. Für eine Bösgläubigkeit der Beklagten in Bezug auf die Markenmeldung spreche auch, dass die Beklagte ihre Produkte weitgehend nachahme. Neben der Verletzung der Wortmarke „AKADEMIKS“ und der Bildmarke liege auch eine wettbewerbswidrige Nachahmung vor, da die Beklagte einzelne Ausstattungsmerkmale nachahme und so eine vermeidbare Herkunftstäuschung herbeiführe sowie den guten Ruf der Klägerin auf unlautere Weise ausbeute.

Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz beantragt, die Beklagte zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Marke AKADEMIKS einzuwilligen; festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 30. Mai 2003 entstanden ist oder noch entstehen wird; die Beklagte zu verurteilen sowie der Klägerin entsprechende Auskunft zu erteilen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie ist der Auffassung, ihre Markenmeldung im Oktober 2000 sei nicht bösgläubig erfolgt. Die Klägerin habe zum Anmeldezeitpunkt über keinen wertvollen Besitzstand verfügt. Darüber hinaus fehle es an einer Behinderungsabsicht, da sie weder Kenntnis von der Nutzung des Zeichens seitens der Klägerin in den USA gehabt habe noch sich ihr hätte aufdrängen müssen, dass die Klägerin beabsichtigte, die Marke „AKADEMIKS“ auch in Deutschland zu nutzen. Sie habe seit dem 29. August 2003 keine Waren mehr unter den streitgegenständlichen Zeichen angeboten. Hinsichtlich des Vorwurfs unlauterer Nachahmung sei der Vortrag der Klägerin unsubstantiiert. Im Übrigen stünden ihr, der Beklagten, ältere Rechte an dem Zeichen „AKADEMIKS“ zu. Das Landgericht hat der Klä-

ge stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte war in der mündlichen Verhandlung des Senats trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über die Revision durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

#### Urteil und Gründe:

Die Revision ist begründet. Über die Revision ist, da die Beklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden. Das Urteil ist jedoch keine Folge der Säumnis, sondern beruht auf einer Sachprüfung.

Das Berufungsgericht habe die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche für nicht gegeben erachtet, da das Markenrecht vom Territorialitäts- und Prioritätsgrundsatz geprägt sei und eine Durchbrechung der Prinzipien nur in Fällen rechtsmissbräuchlicher Markenmeldung, die das Vorliegen besonderer Umstände voraussetze, in Betracht käme. Voraussetzung sei, dass der Vorbenutzer zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits einen wertvollen Besitzstand erworben habe, der Anmelder hiervon Kenntnis habe und ohne zureichende sachliche Gründe die Eintragung anstrebe, um den Gebrauch der Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu stören oder zu sperren.

Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke „AKADEMIKS“ - bei Zugrundelegung der getroffenen Feststellungen und des zu ihren Gunsten zu unterstellenden Vortrags - nicht zu (§§ 3, 4 Nr. 10, § 8 UWG bzw. § 1 UWG a.F.). Eine wettbewerbswidrige Behinderung kann grundsätzlich auch durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt. Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass

der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.

Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass im Streitfall nicht von einer wissentlichen Verletzung eines schutzwürdigen Besitzstands der Klägerin ausgegangen werden kann. Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstands setzt voraus, dass das Zeichen der Klägerin im Inland zum Prioritätszeitpunkt am 28. Oktober 2000 entweder aufgrund einer im Inland erfolgten Nutzung oder im Hinblick auf eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Dies hat das Berufungsgericht mit Recht verneint.

Dagegen ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende Sperrwirkung nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt, nicht frei von Rechtsfehlern. Die Anmeldung einer Marke kann als wettbewerbswidrig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen musste. Nach den getroffenen Feststellungen und dem zu unterstellenden Klagevortrag sind diese Voraussetzungen im Streitfall zu bejahen. Es blieb nämlich in der Berufungsentscheidung unberücksichtigt, dass nach den gesamten Umständen des Streitfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die Beklagte die amerikanische Marke der Klägerin kannte, als sie die streitgegenständliche Marke in Deutschland anmeldete. Die Parteien sind nach den getroffenen Feststellungen in einem Markt tätig, der sich stark an den Entwicklungen in den USA orientiert. Schon deswegen spricht vieles dafür, dass der Beklagten der Markenauftritt der Klägerin im Frühjahr des Jahres 2000 in den USA nicht unverborgen geblieben ist. Es kommt hinzu, dass die Beklagte in Deutschland ein Zeichen angemeldet hat, das der amerikanischen Marke auch

in der ungewöhnlichen Schreibweise („AKADEMIKS“) vollständig entspricht.

Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin beigetreten werden, für die Beklagte habe sich nicht aufdrängen müssen, dass die Klägerin unter ihrem Zeichen alsbald auch auf dem deutschen Markt auftreten werde. Soweit - was mangels gegenteiliger Feststellungen im Revisionsverfahren zu unterstellen ist - die Klägerin bereits im Oktober 2000 die Absicht hatte, das Zeichen „AKADEMIKS“ in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, ergibt sich aus dem weiteren Vorbringen der Klägerin und den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen, dass sich diese Absicht für die Beklagte auch aufdrängen musste. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass gerade im Modebereich auf dem US-amerikanischen Markt erfolgreiche Produkte auch in Deutschland vermarktet werden. Zudem entspricht es den üblichen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr, sich zunächst im Heimatmarkt zu etablieren, ehe weitere Märkte erschlossen werden. Daher spricht der Umstand, dass die Klägerin zum Prioritätszeitpunkt erst seit kurzer Zeit auf dem amerikanischen Markt tätig war, nicht gegen eine geplante Erschließung auch des europäischen Marktes. Zwar werden auch in den USA jährlich viele Marken und Produkte auf den Markt gebracht, von denen nur wenige Erfolg haben. Daher muss im Modebereich nicht bei jedem Auftritt einer neuen Marke in den USA damit gerechnet werden, dass Produkte dieser Marke in absehbarer Zeit auch in Deutschland vertrieben werden. Nach dem im Revisionsverfahren zugunsten der Klägerin zu unterstellenden Klagevortrag war der Marktauftritt der Klägerin im Frühjahr des Jahres 2000 indessen überaus erfolgreich. Die unter der Marke „AKADEMIKS“ angebotenen Produkte waren auf großes Interesse gestoßen und hatten die Klägerin in kurzer Zeit innerhalb der Fachkreise auch über die USA hinaus bekannt gemacht. Für die Beklagte, die im selben, sich an den Entwicklungen in den USA orientierenden Modesegment tätig ist, war dieser Erfolg der Klägerin ohne weiteres erkennbar. Ausgehend hiervon lag für die Beklagte die Annahme nahe, dass die Klägerin ihre Produkte alsbald auch in Deutschland vertreiben würde.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann nach den bisherigen Feststellungen auch nicht davon ausgegangen werden, dass die eigene Benutzungsabsicht der Beklagten der Annahme einer unlauteren Behinderung entgegensteht. Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist allerdings erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Wür-



digung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion unter § 4 Nr. 10 UWG eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls. Hiervon ausgehend kann nach den bislang getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ein Verstoß gegen § 4 Nr. 10 UWG nicht verneint werden. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht unberücksichtigt gelassen, dass die Beklagte das Zeichen „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, die den von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Waren täuschend ähnlich sind, verwendet. Ausgehend hiervon wird die wettbewerbliche Entfaltung der Klägerin in Deutschland nicht nur durch die Anmeldung der Marke, sondern auch durch die Gestaltung der Produkte beeinträchtigt. Dies rechtfertigt die Annahme, dass es der Beklagten vor allem darum ging, die Klägerin vom deutschen Markt fernzuhalten, um selbst in diesem Modesegment mit nachgeahmten Produkten erfolgreich sein zu können. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, war - die Produktnachahmung unterstellt - somit zumindest das wesentliche Motiv. Einer daneben auch noch bestehenden eigenen Benutzungsabsicht kommt in diesem Fall keine maßgebliche Bedeutung zu.

Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht den Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens „AKADEMIKS“ für Bekleidungsartikel verneint hat. Das Markenrecht der Beklagten steht dem Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens für Bekleidungsartikel aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG nicht entgegen, wenn auf Seiten der Beklagten Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als unlauter i.S. von § 3 UWG erscheinen lassen. Daher gelten die zum Anspruch auf Einwilligung in die Löschung gemachten Ausführungen hier entsprechend.

Mit Erfolg wendet sich die Revision des Weiteren dagegen, dass das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verwendung der Bildmarke verneint hat. Die Revision

macht insoweit zu Recht einen Verstoß gegen § 547 Nr. 6 ZPO geltend. Ein Urteil leidet an einem Begründungsmangel, wenn es auf einen von mehreren Klageanträgen, Ansprüchen oder selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln i.S. von § 146 ZPO überhaupt nicht eingeht. Dies ist hier der Fall. Das Berufungsgericht hat die Ablehnung des Unterlassungsantrags hinsichtlich der Bildmarke allein damit begründet, dass der Beklagten das prioritätsältere Recht an der Wortmarke „AKADEMIKS“ zustehe. Bei der Bildmarke handelt es sich indessen um ein anderes Kennzeichen, hinsichtlich dessen die Beklagte keinerlei prioritätsältere Rechte geltend gemacht hat. Offen bleiben kann, ob bei einem Verstoß gegen § 547 Nr. 6 ZPO stets eine Zurückverweisung an das Berufungsgericht erforderlich ist oder ob mit Blick auf § 561 ZPO die Revision zurückgewiesen werden kann, wenn die Klage schon nicht schlüssig ist. Die Klägerin hat eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schlüssig vorgetragen. Aus ihrem Vortrag geht hervor, dass die Beklagte das Zeichen auch nach Eintragung der Bildmarke der Klägerin in Deutschland benutzt hat. Zu den weiteren Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 MarkenG hat das Berufungsgericht bislang keine Feststellungen getroffen, so dass eine Sachentscheidung durch den Senat ausscheidet.

Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - zurückzuverweisen.

#### Anmerkung:

Das Urteil enthält (auch innerhalb der hier nicht wiedergegebenen Urteilsgründe) nicht nur eine deutliche Kritik an den Feststellungen der Vorinstanz, sondern auch interessante Aussagen zum Streitgegenstand.

Die Ausführungen zur wettbewerbswidrigen Anmeldung der Marke, die allgemein den Themenkreis der Zeichengerechtigkeit betreffen, überzeugen hingegen nur bedingt. Es steht zu befürchten, dass die Schwelle zur Annahme einer Wettbewerbswidrigkeit mit der vorliegenden Entscheidung gerade für Fälle, in denen die Vorbenutzung lediglich im Ausland erfolgt, deutlich gesenkt wird. Der BGH misst den Besonderheiten des relevanten Marktes (Stichwort: Beeinflussung des Inlandsmarkts durch US-Markttrends) und dem Umstand der allgemeinen Produktgestaltung bzw. -nachahmung einen sehr hohen Stellenwert in der Gesamtabwägung zu. Ohne dies ausdrücklich zu formulieren, lassen die Richter letztlich bereits ein Kennenmüssen der

Vorbenutzung auf dem ausländischen Markt genügen und gehen gleichzeitig davon aus, dass der Markeninhaber Expansionstendenzen von dem ausländischen auf den inländischen Markt dann antizipiert, wenn sie markttypisch sind.

Andererseits: Im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten weisen die bisher angewandten deutschen Sittenwidrigkeitsmaßstäbe die höchste Strenge auf, wie gerade erst *Hildebrandt* (MarkenR 2008, 102 m.w.N.) herausgearbeitet hat. *Hildebrandt* weist auch darauf hin, dass die Anerkennung des Konzepts der Bösgläubigkeit faktisch auf die Anerkennung von Benutzungsrechten hinausläuft und die fehlende europäische Harmonisierung in diesem Bereich zurückdrängen könnte.

Bedauerlich bleibt, dass der BGH erneut keine Veranlassung sah, den Europäischen Gerichtshof mit der Thematik eines Vorbenutzungsrechts zu befassen. Anders der österreichische ÖGH: Dieser hat bereits am 2. Oktober 2007 den Gerichtshof um Vorabentscheidung zu der Frage ersucht, ob der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV als bösgläubig anzusehen ist, wenn er im Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Mitbewerber in einem Mitgliedsstaat ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet, und er die Marke anmeldet, um den Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichen hindern zu können. Aufgeworfen ist in dem Verfahren auch die Frage der Vor-Vorbenutzung, wenn der möglicherweise bösgläubige Anmelder das Zeichen bereits vor Verkehrsdurchsetzung der konkurrierenden Marke benutzt hat. *Hildebrandt* prognostiziert, dass sich der EuGH die Chance des „Harmonisierungspotentials“ einer großzügigen Anerkennung eines Vorbenutzungsrechts nicht entgehen lassen wird. Denkbar ist indes auch, dass der EuGH die Schwächung der Registerrechte durch nicht-eingetragene (Vorbenutzungs)rechte begrenzt.

#### Zur Vertiefung:

- *Hildebrandt*, Der Hase im Goldpelz, MarkenR 3/2008, 102 ff.
- BGH zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland (CORDARONE), CIPR 2008, 19
- BPatG zu Parallelimport bei unterschiedlichen Marken im In- und Ausland: Bösgläubige Markenmeldung? (Flixotide), CIPR 2008, 20

#### 5. Geographische Angabe „Bayerisches Bier“

BGH, Beschl. v. 14.02.2008, I ZR 69/04 (Bayerisches Bier)

#### Fragen zur Vorabentscheidung:

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 510/06 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 14 Abs. 1 der Verordnung anwendbar, wenn die geschützte Angabe im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 wirksam eingetragen ist?
2. a) Falls die Frage zu 1 bejaht wird: Auf welchen Zeitpunkt ist für die Beurteilung des Zeitrangs der geschützten geographischen Angabe i.S. von Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/06 abzustellen?  
b) Falls die Frage zu 1 verneint wird: Nach welcher Vorschrift richtet sich die Kollision einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wirksam eingetragenen geographischen Angabe mit einer Marke und wonach richtet sich der Zeitrang der geschützten geographischen Angabe?
3. Kann auf die nationalen Vorschriften zum Schutz geographischer Bezeichnungen zurückgegriffen werden, wenn die Angabe „Bayerisches Bier“ die Voraussetzungen zur Eintragung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/06 erfüllt, die Verordnung (EG) Nr. 1347/01 jedoch unwirksam ist?

#### Sachverhalt:

Der Kläger, der Bayerische Brauerbund e.V., ist der Dachverband der Bayerischen Brauwirtschaft. Zu seinen satzungsgemäßen Aufgaben gehört es, gegen die unlautere Verwendung der Angabe „Bayerisches Bier“ vorzugehen. Diese Bezeichnung ist im Jahre 2001 aufgrund eines Anfang 1994 gestellten Antrags der Bundesrepublik Deutschland in einem so genannten vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 als geschützte geographische Angabe in das bei der Europäischen Kommission geführte Register ein-

getragen worden.

Die Beklagte ist eine niederländische Brauerei. Sie ist Inhaberin einer international registrierten Marke mit den Wortbestandteilen "BAVARIA HOLLAND BEER", die in Deutschland mit Zeitrang vom 28. April 1995 Schutz für die Ware "Bier" genießt.



Der Kläger hat die Beklagte wegen Verletzung der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" auf Einwilligung in die Entziehung des Schutzes der IR-Markte für Deutschland in Anspruch genommen. Er hat die mangelnde Benutzung der Marke mit Ausnahme der Ware „Bière“ geltend gemacht.

Der Klage auf Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Markte wurde vom Landgerichte stattgegeben. Die Beklagte hat hiergegen Berufung eingelegt, die vom OLG Köln zurückgewiesen wurde.

Zwischen den Parteien ist umstritten, ob die Verordnung, mit der der Schutz der Bezeichnung „Bayerisches Bier“ begründet worden ist, wirksam ist. Die Frage der Wirksamkeit dieser Verordnung ist bereits Gegenstand eines an den EuGH gerichteten Vorhabentscheidungsersuchens eines italienischen Gerichts in einem zwischen den Parteien in Italien geführten Prozess.

### Beschluss und Gründe:

Das Verfahren wird ausgesetzt. Der Bundesgerichtshof legt dem EuGH weitere Fragen zum Schutz einer im vereinfachten Verfahren eingetragenen geographischen Angabe gegenüber einer Marke vorgelegt. Der BGH geht nämlich davon aus, dass der Löschungsanspruch zu bejahen ist, wenn die Verordnung 1347/01 wirksam ist, die geschützte geographische Angabe über einen besseren Zeitrang als die IR-Markte verfügt und nicht koexistenzberechtigt ist. Nach Auffassung des BGH wäre dann der Schutzbereich der geographischen Herkunftsangabe verletzt, da eine Anspielung im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. b der VO 2081/92 vorliege. Ohne die wirksame Begründung des Schutzes nach der VO 1347/01 könne hingegen die Bezeichnung „Bayerisches Bier“ lediglich Schutz nach den

Vorschriften des deutschen Markengesetzes (§ 126 ff. MarkenG) beanspruchen.

Die Wirksamkeit der VO 1347/01 wird zurzeit vom EuGH geklärt. Wäre sie wirksam, so stelle sich das Problem, dass die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 1 der VO Nr. 510/06 zwar vorliegen, weil der Antrag auf Eintragung der geschützten geographischen Angabe „Bayerisches Bier“, bei der Kommission am 20. Januar 1994 eingegangen ist, während die IR-Markte nur über die Priorität vom 28. April 1995 verfügt. Allerdings sah Art. 14 Abs. 1 in der zuvor gültigen Fassung der VO 2081/92 (die am 20. März 2006 durch die VO 510/06 ersetzt wurde) vor, dass der Antrag auf Eintragung der Marke zurückgewiesen wird, sofern dieser nach der in Art. 6 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichung eingereicht wird. Im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der VO 2081/92 sei aber die Bestimmung zur Veröffentlichung (Art. 6 Abs. 2) gar nicht anwendbar. Art. 1 Nr. 15 der VO 692/03 habe allerdings den Art. 17 der VO 2081/92 gestrichen; dieser gelte nun fort für die eingetragenen Bezeichnungen oder die Bezeichnungen, für die die Eintragung nach dieser Vorschrift beantragt ist; die Mitgliedsstaaten konnten nach Art. 17 Abs. 3 einen einzelstaatlichen Schutz der gemäß Abs. 1 mitgeteilten Bezeichnungen bis zu dem Zeitpunkt beibehalten, zu dem über den Antrag entschieden ist.

Der BGH verweist zur Frage der fehlenden Veröffentlichung nach dem alten vereinfachten Verfahren auf die EuGH-Entscheidung Grana padone (C-469/00). Übertrage man diese auf den Schutz der geographischen Angaben im Verhältnis zur Markeneintragung, so könnte sich ergeben, dass für den Zeitrang der geschützten geographischen Angabe der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung maßgeblich ist, und dass ein früherer Zeitrang sich für die geschützte geographische Angabe in dem zeitlichen Umfang ergibt, in dem sie bereits vor Inkrafttreten der Verordnung nach nationalen Vorschriften des Mitgliedsstaates geschützt ist. Dann stelle sich aber wiederum die Frage, ob ein allgemeiner Schutz nach nationalen Vorschriften ausreiche, oder ob es erforderlich ist, dass nach den nationalen Vorschriften auch ein geltend gemachter Anspruch aus der geographischen Bezeichnung gegen die Marke begründet ist (der Schutz nach § 127 MarkenG bestand jedenfalls ab dem 1. Januar 1995 und damit vor der Eintragung der IR-Markte).

Es stellt sich daher die Frage, ob Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 VO 510/06 auf geschützte geographische Angaben anwendbar sind, die im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der VO 2081/92 eingetragen sind. Bejahendenfalls ist zu fragen,



welcher Zeitpunkt für den Zeitrang der geschützten geographischen Angabe maßgeblich ist. Verneinendenfalls stellt sich die Frage, nach welcher Bestimmung sich die Kollision einer nach Art. 17 der VO 2081/92 geschützten geographischen Angabe mit einer Marke richtet.

Zur Koexistenzberechtigung führt der BGH aus, dass die Vorschrift des Art. 14 Abs. 2 der VO 510/06 voraussetze, dass die Marke vor dem 1. Januar 1996 in gutem Glauben angemeldet ist. Standen die seinerzeit geltenden Vorschriften dem Eintragungsantrag für die Marke eindeutig entgegen, kann ein guter Glaube grundsätzlich nicht vermutet werden. Das Berufungsgericht habe hierzu bislang keine Feststellungen getroffen.

Ist die VO 1347/01 aus formalen Gründen unwirksam, stellt sich die weitere Frage nach der Anwendbarkeit des nationalen Schutzes geographischer Herkunftsangaben, da die VO 2081/92 nationalen Bestimmungen nicht entgegensteht. Allerdings sei umstritten, ob die geographischen Herkunftsangaben, die die Voraussetzung einer Eintragung nach den VOen 2081/92 und 510/06 erfüllen, die aber nicht zur Eintragung angemeldet worden sind, nach dem Recht der Mitgliedsstaaten geschützt werden können.

#### Anmerkung:

Es handelt sich um eine komplexe Vorlageentscheidung des BGH, die den Schutz geographischer Herkunftsangaben betrifft. Einiges spricht dafür, dass sowohl bei Wirksamkeit wie bei Unwirksamkeit der VO 1347/01 ein Schutz der geographischen Herkunftsangabe „Bayerisches Bier“ gegenüber der Markeneintragung zum Zuge kommt. Die fehlende Veröffentlichung im vereinfachten Verfahren und der – wegen der erfolgten vereinfachten Anmeldung nicht erfolgte Antrag auf Schutz nach nationalem Recht – sollte jedenfalls nicht zulasten des Klägers wirken.

### III. OLG

#### 6. Neues zu Google-AdWords

OLG Frankfurt, Beschl. v. 26.02.2008, Az. 6 W 17/08 – Google AdWords

#### Leitsätze:

1. Die Verwendung einer fremden Marke als Keyword für eine sog. AdWord-Werbung in einer Suchmaschine stellt keine kennzeichenrecht-

lich relevante Benutzungshandlung dar, wenn bei Eingabe der Marke in die Suchmaschine die durch das Keyword angesteuerte Werbeanzeige als solche klar und eindeutig erkennbar und von der Trefferliste getrennt dargestellt wird.

2. Unter den Ziffer 1. genannten Voraussetzungen wird der Inhaber der fremden Marke auch nicht gezielt behindert (§ 4 Nr. 10 UWG).

#### Sachverhalt:

Die Antragstellerin vertreibt unter der Bezeichnung „A“ ein fermentiertes Erfrischungsgetränk, das auf der Technologie der „Effektiven Mikroorganismen“ aufbaut, die von einem japanischen Wissenschaftler entdeckt wurden. Sie ist Lizenznehmerin der Rechte an der beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt am 18. Juli 2001 für die Klasse 32 (u.a. Erfrischungsgetränke) eingetragenen Wortmarke „A“. Die Antragsgegnerin vertreibt Erfrischungsgetränke mit „probiotischen“ Mikroorganismen.

Die Antragstellerin wirft der Antragsgegnerin eine Benutzung der Marke „A“ vor. Dazu hat sie vorgetragen und glaubhaft gemacht, die Beklagte habe auf der Internet-Seite [www.google.de](http://www.google.de) eine Werbeanzeige mit dem Inhalt: „Probiotische Mikroorganismen für den Menschen Basierend auf EM – 1 Liter: EUR 19,95“ geschaltet. Diese Anzeige erscheine bei der Eingabe der Suchbegriffe „B“ oder „C“ in die Google-Suchmaschine und führe über einen Link zu der Webseite der Antragsgegnerin. Dort könne unter anderem das Erfrischungsgetränk „Probiotische Mikroorganismen“ erworben werden. Die Platzierung der Anzeige der Antragsgegnerin neben den Ergebnissen für die Suchbegriffe „B“ oder „C“ erfolge, weil die Antragsgegnerin bei Google eine Vielzahl von AdWords, die eine inhaltliche Verbindung zur Marke „A“ aufweise, angegeben und zudem die von Google angebotene Option „weitgehend passende Keywords“ gewählt habe. Dies bewirke, dass die Anzeige der Antragsgegnerin auch dann angezeigt werde, wenn der Nutzer der Suchmaschine einen Begriff eingabe, der einen inhaltlichen Bezug zu den angegebenen AdWords habe.

Die Antragstellerin hat die Auffassung vertreten, die Antragsgegnerin habe dadurch Anlass zur Schaltung ihrer Anzeige unter Verwendung der Zeichen „A“ und „B“ gegeben, und beantragt, der Antragsgegnerin bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „A“ oder „B“ für Erfrischungsgetränke zu benutzen oder benutzen zu las-



sen, insbesondere das Zeichen „A“ in der Werbung für Erfrischungsgetränke als Google-AdWord zu benutzen oder benutzen zu lassen.

Das Landgericht hat den Eilantrag zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde, in der sie ihr Unterlassungsbegehren auch auf das Wettbewerbsrecht stützt.

### Beschluss und Gründe:

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch ist nicht gegeben, da es an der erforderlichen markenrechtlichen Benutzung des Zeichens „A“ fehlt. Der Senat tritt der Wertung des Landgerichts für den – im Falle der Werbung der Antragsgegnerin gegebenen – Fall bei, dass die AdWord-Werbung von den Trefferanzeigen erkennbar abgegrenzt dargestellt wird. Zutreffend hat das Landgericht festgestellt, dass die Benutzung eines Zeichens nur dann kennzeichenrechtlich relevant ist, wenn dabei der Funktion der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, als Herkunftshinweis der Ware oder Dienstleistung zu wirken, genutzt wird. Das ist der Fall, wenn ein Zeichen in einer Art und Weise benutzt wird, die der Verkehr als Ursprungsbezeichnung für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen auffasst.

Eine solche kennzeichenrechtlich relevante Benutzung hat der Bundesgerichtshof bei der Verwendung einer Marke als Metatag angenommen BGH, Urt. v. 18.05.2006 - I ZR 183/03 - GRUR 2007, 65, 66 Tz 15 f - Impuls). Eine kennzeichenmäßige Benutzung ist danach gegeben, wenn der Betreiber einer Internetseite im für den Benutzer nicht ohne weiteres sichtbaren Quelltext ein (fremdes) Kennzeichen als Suchwort verwendet, um auf diese Weise bei der Benutzung von Suchmaschinen wie Google eine Trefferhäufigkeit seines Internetauftritts zu erhöhen.

Davon unterscheidet sich die Benutzung eines Kennzeichens als AdWord dadurch, dass in diesem Fall nicht das Suchergebnis an sich und damit die Trefferliste, sondern lediglich die Platzierung einer Werbeanzeige beeinflusst wird. Gleichwohl haben sich die Oberlandesgerichte Braunschweig, Dresden und Stuttgart dafür ausgesprochen, die Benutzung des Kennzeichens als Metatag und AdWord gleich zu behandeln. Durch die Nutzung des Kennzeichens als AdWord solle die Suchmaschine dazu veranlasst werden, bei Eingabe des Wortzeichens durch den Internetnutzer die Werbung des AdWord-Verwenders neben der Trefferliste anzuzeigen, obwohl das Wortzeichen als Marke einem anderen

Inhaber zugeordnet sei. Auf diese Weise mache sich der Werbende die von dem Zeicheninhaber aufgebaute Kraft der Marke zu Nutze und benutze gerade die für Marken spezifische „Lotsenfunktion“. Diese bestehe darin, in einem großen Angebot gezielt zu den eigenen Waren oder Dienstleistungen hinzulenken. Damit sei hinsichtlich der inhaltlichen Bezüge zum Suchwort kein relevanter Unterschied zum Metatag gegeben. Aus der Kennzeichnung des Suchergebnisses als Anzeige entnehme der Nutzer im Übrigen nur, dass die Anzeige bei Eingabe des Suchworts anders als die Treffer in der eigentlichen Trefferliste deshalb an dieser Stelle erscheint, weil dafür bezahlt worden sei. Dabei ist es nach Auffassung des Oberlandesgerichts Braunschweig unerheblich, ob das (fremde) Kennzeichen selbst als AdWord benutzt wird, oder - wie auch im vorliegenden Fall - anders lautende AdWords angegeben werden, die diesem Kennzeichen von der Suchmaschine über die Funktion „weitgehend passende Keywords“ zugeordnet werden. Denn der Verwender auch solcher AdWords sei deshalb als Störer anzusehen, weil er zu der Verletzung des geschützten Rechtsguts in adäquat kausaler Weise beitrage.

Diese Sichtweise wird der Funktion des AdWords nach Auffassung des Senats nicht gerecht. Ob eine kennzeichenmäßige Benutzung eines fremden Zeichens vorliegt, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung. Entscheidend ist, ob ein Zeichen durch eine konkrete Benutzung im Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Dies kann bei der Benutzung eines (fremden) Kennzeichens als AdWord nur dann angenommen werden, wenn der Werbende das Zeichen in seiner Hauptfunktion nutzt, die beworbene Ware oder Dienstleistung dem Inhaber des als AdWord genutzten Zeichens zuzuordnen. Bei der Platzierung von Werbung für das eigene Unternehmen durch die Verwendung von AdWords, die ein fremdes Kennzeichen enthalten, ist dies - wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat - regelmäßig nicht der Fall. Denn die „Lotsenfunktion“ des Zeichens wird hier nur zur Präsentation einer als solche erkennbaren Eigenwerbung genutzt (so auch Ullmann, GRUR 2007, 633, 638). Damit aber wird aus der maßgeblichen Sicht der angesprochenen Verkehrskreise gerade nicht der Eindruck erweckt, es bestehe eine wie auch immer geartete Verbindung zwischen den beworbenen Waren und dem Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers (in diesem Sinne auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. Januar 2007 - I-20 U 79/06 - WRP 2007, 440, 442 - „Beta Layout“, das die Frage, ob die Verwendung eines Kennzeichens als AdWord eine markenmäßige Benutzung darstellt, offen gelassen und statt

dessen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG verneint hat).

Die Grenze zur markenmäßigen Benutzung eines (fremden) Kennzeichens durch seine Verwendung als AdWord wird deshalb erst dann überschritten, wenn die Werbung von der Trefferliste nicht klar und eindeutig getrennt dargestellt wird. Dies ist bei der Werbung für die Produkte der Antragsgegnerin jedoch nicht der Fall.

Die Werbung für das von der Antragsgegnerin vertriebene Erfrischungsgetränk „Probiotische Mikroorganismen“ erscheint ausweislich des als Anlage K 04 (Bl. 24) vorgelegten Bildschirmausdrucks unter der Überschrift „Anzeigen“ auf der äußersten rechten Bildschirmseite, während die Treffer für die Begriffe „A“ und „B“ auf der linken Seite des Bildschirms angegeben werden. Beide Seiten sind durch eine große freie Fläche und eine senkrechte Linie getrennt. Diese Trennung zwischen Trefferliste und zusätzlicher Werbung ist dem Nutzer der Suchmaschine „google“ inzwischen auch geläufig. Außerdem befasst sich die Anzeige der Antragsgegnerin erkennbar lediglich mit deren eigenen Produkten und erweckt durch den Link, mit dem auf das Unternehmen der Antragsgegnerin hingewiesen wird, gerade nicht den Eindruck, die in der Anzeige angebotenen Produkte stünden in irgendeiner Verbindung zu dem Unternehmen der Antragstellerin. Da somit eine markenmäßige Benutzung eines (fremden) Kennzeichens regelmäßig schon dann ausscheidet, wenn dieses Zeichen selbst als AdWord verwendet wird, gilt dies erst recht, wenn der Werbende - wie im vorliegenden Fall - ein anders lautendes AdWord angegeben hat, welches erst durch die Wahl der Option „weitgehend passende Keywords“ von dem Betreiber der Suchmaschine dem (fremden) Kennzeichen zugeordnet wird.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin liegt in der Wahl der AdWords durch die Antragsgegnerin auch kein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht (§§ 4 Nr. 10, 5 UWG). Das Verhalten der Antragstellerin ist weder unter dem Gesichtspunkt des zulässigen Anhängens an den guten Ruf des Zeichens der Antragstellerin noch als unzulässige Kundenumleitung zu beanstanden.

Der Tatbestand der unlauteren Rufausbeutung setzt einen Imagetransfer, das heißt die Übertragung des guten Rufs der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers auf das eigene Produkt voraus. Dies ist bei der Schaltung einer Werbeanzeige im Internet unter Verwendung eines fremden Kennzeichens als AdWord jedenfalls dann nicht der Fall, wenn die Werbung - wie hier - ersicht-

lich von einem anderen Anbieter stammt und als solche eindeutig erkennbar ist. Denn in diesem Fall liegt es fern, anzunehmen, der Internetnutzer stelle zwischen dem eingegebenen Suchwort und der Werbung eine Verbindung in dem Sinne her, dass er Qualitätsvorstellungen, die er mit der als Suchwort eingegebenen Marke verbindet, auf das Angebot des werbenden anderen Anbieters überträgt. Vielmehr tut der Webende hier nichts anderes als der Anzeigenkunde, der den Herausgeber eines Printmedium damit beauftragt, eine Werbeanzeige im Umfeld eines Testberichts für ein Konkurrenzprodukt zu platzieren. Ein solches Verhalten wird nicht dadurch zur unlauteren Rufausbeutung, weil die Platzierung der Werbung im Internet durch die Verwendung von AdWords automatisiert wird.

Auch ein unlauteres Abfangen von Kunden ist nicht gegeben. Dies liegt nur vor, wenn sich der Werbende zwischen den Mitbewerber und dessen Kunden stellt, um diesem eine Änderung seines Kaufentschlusses aufzudrängen. Dies ist bei der AdWord-Werbung in der Regel nicht der Fall. Zum einen ist der Nutzer des Internets auch bei der Verwendung einer (bekannten) Marke als Suchwort daran gewöhnt, aus einer Vielzahl von Treffern eine weitere Auswahl treffen zu müssen (Seichter, jurisPR WettbR 2/2008, Anm. 6). Vor allem aber gilt, dass aus der Eingabe eines Suchbegriffs in eine Suchmaschine nicht ohne weiteres auf einen Kaufentschluss des Internetnutzers geschlossen werden kann. Die Nutzung einer Suchmaschine ist deshalb nicht mit dem Aufsuchen eines Geschäftslokals vergleichbar. Sie erfolgt - wie der Senat aus eigener Praxis weiß - gerade auch dazu, sich allgemein über bestimmte Fragen zu informieren. Dies gilt auch, wenn als Suchbegriff ein (bekanntes) Kennzeichen verwendet wird. Aus der Platzierung einer Werbung für eigene Produkte im Umfeld der Suchergebnisse für ein fremdes Kennzeichen kann deshalb nicht auf eine sittenwidrige Behinderungsabsicht geschlossen werden.

An dieser Bewertung hat sich entgegen der Auffassung des Antragstellers durch Art. 6 der seit dem 12. Dezember 2007 anzuwendenden Richtlinie 2005/29/EG (ABl. L 149 2005, S. 22 ff) über unlautere Geschäftspraktiken vom 11. Mai 2005 nichts geändert. Nach Art 6 Abs. 2 lit. a) dieser Richtlinie gilt eine Geschäftspraktik zwar als irreführend, wenn sie geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt, Warenzeichen, Warennamen oder anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers zu begründen. Wie oben im Einzelnen dargelegt, besteht eine solche Gefahr in dem vorliegenden Fall jedoch bereits deshalb nicht,

weil die Werbung der Antragsgegnerin als solche deutlich erkennbar ist und nur eigene Produkte der Antragsgegnerin betrifft.

#### Anmerkung:

Die Klärung der AdWord-Problematik durch den Bundesgerichtshof wird ebenso wie weitergehende Ausführungen des EuGH zum markenrechtlichen Benutzungsbegriff dringlich. Zu sehr unterscheiden sich die unterschiedlichen Auffassungen der Oberlandesgerichte zur Behandlung der Google AdWords. Für sich genommen klingen beide Positionen jeweils überzeugend.

Allerdings geht das OLG Frankfurt fehl in der Annahme, dass nur ein eigener Herkunftshinweis in der Zeichennutzung diese auch zu einer markenrechtlich relevanten Benutzung macht (in diese Richtung ist in der Literatur das EuGH-Urteil Opel/Autec verstanden worden). Vielmehr hat der EuGH in bestimmten Fällen selbst rein-referierende Zeichennutzungen (BMW-Entscheidung; diese betrifft aber nach den Feststellungen in Opel/Autec einen Sonderfall), eine auch-dekorative Benutzung (adidas/Fitnessworld-Entscheidung, Arsenal-Entscheidung) und selbst solche Benutzungen als rechtsverletzend betrachtet, bei denen der Verkehr keine Vorstellung über die betriebliche Herkunft hat (so jedenfalls *Kur*, GRUR Int. 2008, 1, 5 über die Fallgestaltung in Arsenal).

In der aktuellen Entscheidung wird zudem der Zusammenhang zwischen der markenmässigen Benutzung und der Verwechslungsgefahr deutlich, der jüngst in der Literatur dazu Anlass gegeben hat, für eine Aufgabe des Merkmals der markenmässigen Benutzung oder zumindest eine Berücksichtigung der Problematik der Annahme einer geschäftlichen Verbindung durch den Verkehr in der Verwechslungsgefahr und nicht schon beim Benutzungsbegriff zu werben (Knaak, Tagungsbericht in GRUR Int. 2008, 122).

Derzeit sind verschiedene Verfahren zum Ad-Word-Komplex beim Bundesgerichtshof (BGH) anhängig – eine Entscheidung aus Karlsruhe liegt jedoch noch nicht vor.

#### Zur Vertiefung:

- OLG Braunschweig vom 5.12.2006 (Impuls): CIPR 2007, 12 (m. Anm.)
- LG Leipzig vom 8.2.2005 und LG Hamburg vom 21.9.2004, [CIP-Newsletter 1/2005, S. 16](#)
- LG Düsseldorf vom 27.4.2005 (Markennutzung durch Suchmaschine): [CIP-Newsletter 2/2005, S. 13](#)

## IV. Rechtsprechung in Leitsätzen

### 7. Störerhaftung eines Internetauktionshauses

BGH, Urt. v. 30.04.2008, Az. I ZR 73/05 (Internet-Versteigerung III)

- a) Ist zur Beschränkung des zu weit gefassten Unterlassungsantrags auf die darin enthaltene konkrete Verletzungsform eine Umformulierung des Verbotsantrags notwendig, kann ein entsprechender Hilfsantrag noch in der Revisionsinstanz gestellt werden, wenn es sich lediglich um eine modifizierte Einschränkung des Hauptantrags handelt und der zugrunde liegende Sachverhalt vom Tatrichter gewürdigt ist.
- b) Der Markeninhaber, der gegen einen Störer (hier: Betreiber einer Internet-Plattform) vorgeht, muss ein Handeln im geschäftlichen Verkehr derjenigen Personen darlegen und gegebenenfalls beweisen, die gefälschte Markenprodukte auf der Internet-Plattform anbieten. Hat er einen Sachverhalt dargelegt und bewiesen, der ein Handeln im geschäftlichen Verkehr nahelegt (hier: mehr als 25 sogenannte Feedbacks bei den Anbietern), kann der Betreiber der Internet-Plattform nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast seinerseits gehalten sein, zum Handeln der Anbieter substantiiert vorzutragen, wenn er ein Handeln im geschäftlichen Verkehr in Abrede stellen will.
- c) Das Angebot der vollständigen Nachahmung eines Produkts, an dem die Marke des Originalprodukts angebracht ist, stellt auch dann eine rechtsverletzende Verwendung der Marke dar, wenn in dem Angebot darauf hingewiesen wird, dass es sich um eine Produktfälschung handelt.

### 8. Agentenmarke

BGH, Urt. v. 10.04.2008, Az. I ZR 164/05 (audison)

1. Für die Geltendmachung von Ansprüchen aus den §§ 11, 17 MarkenG genügt es, dass der Geschäftsherr im Zeitpunkt der Agentenanmeldung Inhaber einer (ausländischen) Anmeldung war, die spätestens im Zeitpunkt der Anspruchsgeltendmachung zur Eintragung geführt hat.
2. Die Eintragung der Marke durch einen Strohmann des Agenten steht der Eintragung der Marke durch den Agenten selbst gleich.
3. Wird eine Agentenmarke auf einen Dritten übertragen, kann der Geschäftsherr die Ansprüche aus §§ 11, 17 MarkenG auch gegenüber dem Dritten geltend machen.



4. Agent oder Vertreter i.S. von §§ 11, 17 MarkenG kann nicht nur der Handelsvertreter sein. Entscheidend ist, dass es sich um einen Absatzmittler handelt, den gegenüber seinem Vertragspartner die Pflicht, dessen Interessen wahrzunehmen. Daran fehlt es sowohl bei reinen Güterauschverträgen als auch im Verhältnis zwischen Mitgesellschaftern.
5. Ein Agentenverhältnis i.S. von §§ 11, 17 MarkenG ist anzunehmen, wenn zwischen dem Inhaber der ausländischen Marke und dem Absatzmittler eine Übereinkunft besteht, nach der der Absatzmittler über den bloßen Abschluss reiner Austauschverträge hinaus für den anderen als Vertriebspartner tätig sein soll.

### 9. Unterscheidungskraft von Wortmarken

BPatG, Beschluss vom 12. Dezember 2007 – 29 W (pat) 134/05 – My World

Zu offenen Fragen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft von Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Spannungsfeld der Anforderungen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu BerlinCard, Cityservice und LOKMAUS einerseits und FUSSBALL WM 2006, WM 2006 andererseits.

### 10. Ernsthafte Benutzung und Warenähnlichkeit

BPatG, Beschl. v. 15.01.2008, 33 W (pat) 205/01 – Gallup II

1. Der kostenlose Versand von zwei periodisch erscheinenden Zeitschriften in einer Auflage von monatlich bis zu 500 Exemplaren sowie die kostenfreie, überwiegend zu Marketingzwecken an potentielle Kunden erfolgte Abgabe von über 800 Exemplaren von vier Büchern, die einen Bezug zur geschäftlichen Tätigkeit der Widersprechenden aufweisen, reichen neben für sich genommen geringen Verkäufen (hier: unter 300.-- € im relevanten Benutzungszeitraum) für die Annahme einer ernsthaften Benutzung für Zeitschriften und Druckwerke aus (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006, 152 = MarkenR 2006, 30 - GALLUP).
2. Zwischen Druckereierzeugnissen und anderen Waren und Dienstleistungen besteht nicht schon deshalb eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, weil letztere das Thema oder der inhaltliche Gegenstand von Druckereierzeugnissen sein können. Eine Ähnlichkeit kann sich

jedoch angesichts besonders enger Berührungspunkte ergeben, etwa bei gleicher Zweckrichtung oder funktionellem Zusammenhang, z. B. bei sich gegenseitig ergänzenden oder ersetzenden Druckereierzeugnissen und anderen Waren und Dienstleistungen, soweit die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der speziellen Verhältnisse auf dem betreffenden Markt davon ausgehen werden, dass die Waren und Dienstleistungen aus gleichen Unternehmen stammen können (so bei Waren der Klasse 16: „Périodiques et rapports concernant l'étude de l'opinion publique, ainsi que les problèmes sociaux ... , et relatifs à l'étude du marché“ einerseits und Dienstleistungen der Klassen 35 und 42: „Markt-, Meinungs- und Sozialforschung“ andererseits).

### 11. Abstrakte Farbmarke

BPatG, Beschl. v. 05.12.2007, 29 W (pat) 57/07 - Farbmarke Rot

Wird eine abstrakte Farbe in Verbindung mit den beanspruchten Waren über einen längeren Zeitraum in der Weise verwendet, dass zwischen Farbe und Ware einerseits und Farbe und Hersteller andererseits ein wechselseitiger Bezug hergestellt wird, ist davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr sich daran gewöhnt hat, die Farbe nicht als reine Warenfarbe, sondern als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen.

### 12. Eintragung eines Inlandsvertreters

BPatG, Beschl. v. 04.03.2008, 27 W (pat) 91/07

1. Der im Markenregister eingetragene Vertreter eines Markeninhabers kann den von ihm geltend gemachten Anspruch auf Löschung dieser Eintragung bzw. seinen Hilfsantrag auf Aufnahme eines den Umfang des Vertretungsverhältnisses näher bezeichneten Zusatzes mangels spezialgesetzlicher Vorschriften im Markengesetz oder der Markenverordnung (anders als möglicherweise im Patentrecht nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG, vgl. hierzu BPatG BIPMZ 2007, 421, 422 Inlandsvertreter) nur nach Maßgabe der allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmung des § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG als Ausfluss seines allgemeinen (Grund-)Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (st. Rspr. seit BVerfG 65, 1) verlangen.
2. Ein solches Recht nach § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG besteht nur, wenn die Eintragung unrichtig, insbesondere von § 25 Nr. 16 MarkenG nicht ge-



deckt ist.

3. Die einem Verfahrensbevollmächtigten auf die Durchführung eines einzigen Verfahrens (hier: Umschreibungsverfahren) beschränkte Erteilung einer Vollmacht steht unter der auflösenden Bedingung der Beendigung des betroffenen Verfahrens; da die Vollmacht danach frühestens erst nach Vollzug der in diesem Verfahren begehrten (Haupt-)Eintragung erlöschen kann und somit im Zeitpunkt dieser Eintragung noch besteht, ist der bestellte Vertreter ungeachtet der Frage, ob seine Vollmacht wirksam beschränkt ist oder nicht, auf jeden Fall nach § 25 Nr. 16 MarkenV im Markenregister zu vermerken.
4. Wird einem Patent- oder Rechtsanwalt eine dem Wortlaut nach sich auf sämtliche Verfahren vor nationalen oder internationalen Behörden oder Gerichten erstreckende Vollmacht „in Sachen“ eines konkreten Verfahrens (hier: Umschreibung auf einen neuen Markeninhaber) erteilt, handelt es sich nicht um eine sachlich oder zeitlich beschränkte, sondern eine unbeschränkte Vollmacht, da mit dem Zusatz „in Sachen“ die Vollmacht nicht beschränkt, sondern hiermit lediglich der Anlass für die (unbeschränkte) Vollmachterteilung zum Ausdruck gebracht wird. Ein auf eine solche Vollmacht gestützter Antrag des Patent- oder Rechtsanwalts auf Löschung seiner nach § 25 Nr. 16 MarkenV vorgenommenen Eintragung oder auf Aufnahme eines die Beschränkung kennzeichnenden Zusatzes ist daher nach § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG unbegründet, weil die Eintragung richtig ist und bleibt.
5. Ob der nach § 25 Nr. 16 MarkenV eingetragene Inlandsvertreter eines ausländischen Markeninhabers auch nach Beendigung seiner rechtsgeschäftlichen Bestellung (hier: Niederlegung des Mandats) weiterhin im Markenregister eingetragen bleibt, hängt davon ab, ob die Eintragung nach § 25 Nr. 16 MarkenV allein vom zivilrechtlichen Fortbestand der rechtsgeschäftlichen Bestellung abhängt oder - wofür nach dem Gesetzeszweck einiges spricht - unabhängig von der zivilrechtlichen Rechtslage auch die Fortdauer einer bloßen verfahrensrechtlichen Stellung, insbesondere nach § 96 Abs. 4 MarkenG, erfasst. Ob hiernach die Eintragung fortbesteht (so BPatG BIPMZ 2007, 421, 422 Inlandsvertreter für §§ 25, 30 PatG) oder zu löschen ist (so in der Tendenz BPatG 24 W (pat) 97/07 Inlandsvertreter II, veröffentlicht unter [www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de), für § 96 Abs. 4 MarkenG), bleibt, da im hier zu entscheidenden Sachverhalt ohne Bedeutung, abzuwarten.

## Patentrecht

### I. BGH

#### 13. Keine Unterbrechung der Frist zur Zahlung einer fälligen Jahresgebühr durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens

BGH, Beschl. v. 11.03.2008, X ZB 5/07 – Sägeblatt (GRUR 2008, 551 f.)

Vorinstanz: BPatG, Beschl. v. 30.01.2007, 10 W (pat) 13/05 – Sägeblatt (ZInsO 2007, 329 ff.)

#### Leitsatz:

Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als Patentinhaber im Register eingetragenen wird die danach ablaufende Frist zur Zahlung einer fälligen Jahresgebühr nicht unterbrochen.

#### Sachverhalt:

Die H. und S. GmbH war Inhaberin des ein Sägeblatt betreffenden und u.a. für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0921884. Die Zahlung der siebten Jahresgebühr, die seit dem 30.04.2003 fällig war, ist trotz mehrfacher Erinnerung seitens des DPMA nicht erfolgt. Daraufhin wurde das Erlöschen des Patents für den 01.11.2003 durch das DPMA festgestellt.

Die M. H. GmbH & Co. KG hat geltend gemacht, dass über das Vermögen der H. und S. GmbH 2002 das Insolvenzverfahren eröffnet worden sei und dass der Insolvenzverwalter den deutschen Teil des Patents an sie im März 2003 verkauft habe. Vom Erlöschen des Patents habe sie erst am 01.03.2004 erfahren. Im Mai 2004 hat die M. H. GmbH & Co. KG die Jahresgebühr bezahlt und Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einzahlung der Jahresgebühr mit der Begründung gestellt, sie habe als „zukünftiger Inhaber“ des Patents „die Mitteilung des Patentamts gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG nicht erhalten.“

Das DPMA hat den Antrag zurückgewiesen, wohingegen die M. H. GmbH & Co. KG Beschwerde beim Bundespatentgericht eingereicht hat. Letzteres hat u.a. den angefochtenen Beschluss des DPMA aufgehoben, denn die Jahresfrist werde bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens in entsprechender Anwendung des § 240 ZPO unterbrochen, so dass die Frist nicht versäumt worden und der Antrag auf Wiedereinsetzung daher gegenstands-

los sei. Hiergegen hat sich der im Beschwerdeverfahren beigetretene Präsident des DPMA mit der Rechtsbeschwerde und dem Antrag auf Wiederherstellung des die Wiedereinsetzung versagenden Beschlusses des DPMA gewandt.

### Beschluss und Gründe:

Der Bundesgerichtshof hat der Rechtsbeschwerde stattgegeben. Zwar sei die Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA zulässig; beschwert sei durch die Zurückweisung ihres Antrags die M. H. GmbH & Co. KG. Der Wiedereinsetzungsantrag sei jedoch unbegründet. Denn das Recht, Wiedereinsetzung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG zu beantragen, stünde demjenigen zu, der nach gesetzlicher Vorschrift durch die Fristversäumung einen Rechtsnachteil erleide. Dies sei allein die im Patentregister als Patentinhaber eingetragene Person, selbst wenn eine rechtsgeschäftliche Patentübertragung vorgenommen wurde. Denn laut § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG bleibe der im Register Eingetragene bis zur Änderung berechtigt und verpflichtet, mit der Folge, dass das Recht des Eingetragenen nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erlösche. Derjenige, dem das Patent bereits durch Rechtsgeschäft übertragen wurde, könne seinen etwaigen Schaden über Ersatzansprüche gegenüber dem Veräußerer ersetzt verlangen.

Die Frage einer etwaigen Prozesstandschaft der M. H. GmbH & Co. KG für die H. und S. GmbH als Antragstellerin oder der Stellung der M. H. GmbH & Co. KG als Streithelferin der H. und S. GmbH im Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG ließ der Bundesgerichtshof offen, denn es sei ohnehin nicht hinreichend dargetan worden, dass zugunsten der M. H. GmbH & Co. KG ein unverschuldeter Hinderungsgrund bestand, die fällige Gebühr zu bezahlen. Zum einen durfte die M. H. GmbH & Co. KG wegen Wegfalls des § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F. nicht mit einem patentamtlichen Lösungsbescheid rechnen. Zum anderen könne sich die M. H. GmbH & Co. KG nicht auf das Unterbleiben einer Erinnerung seitens des DPMA berufen, denn von einem Unternehmen, das Kenntnis um anfallende Jahresgebühren habe, könne erwartet werden, dass es sich beim Rechtserwerb nach der Fälligkeit bzw. der Zahlungsfrist erkundige, insbesondere wenn der Erwerb aus der Insolvenzmasse erfolge.

Schließlich hat der Bundesgerichtshof die entsprechende Anwendung des § 240 ZPO verneint. Mit Bezug auf § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG stellte das Gericht fest, dass die rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühr eine *materiell-rechtliche* Voraussetzung

für den Fortbestand des Patents sei. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bewirke jedoch keine Änderung der materiellen Rechtslage, es ginge nur das Verwaltungs- und Verfügungsrecht auf den Insolvenzverwalter nach § 80 Abs. 1 InsO über. Das Patent bestehe als Gegenstand der Insolvenzmasse nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG nur bei rechtzeitiger Zahlung der Gebühren weiter. Damit bestehe eine das materielle Recht abschließende Regelung, es fehle folglich bereits an einer planwidrigen gesetzlichen Lücke als Voraussetzung der entsprechenden Anwendung des § 240 ZPO. Weiterhin handle es sich bei dieser Vorschrift um eine solche, die die Vorgehensweise bei der *prozessualen Durchsetzung bestehender materieller Rechte* regle. Es könne nicht Sinn und Zweck dieser Vorschrift sein, das materielle Recht und seine Voraussetzungen außer Kraft zu setzen. Abgesehen davon sei dies auch nicht notwendig. Zwar könne in Fällen, in denen die Zahlung der nächsten Jahresgebühr nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens fällig werde, die Versäumung der Zahlungsfrist durchaus insolvenzbedingt sein. Bei einer (ersten) Versäumung könne jedoch Wiedereinsetzung auf Antrag des Insolvenzverwalters gewährt werden. Was die Folgejahre betreffe, so könne der Insolvenzverwalter jedoch bei ausreichender Insolvenzmasse rechtzeitig rechtswahrend tätig werden. Eine entsprechende Anwendung des § 240 ZPO würde hingegen zu einer nicht gerechtfertigten materiellen Privilegierung insolventer Patentinhaber bzw. deren Vermögen und letztlich der Interessen der Insolvenzgläubiger führen.

### Hinweis:

Mit Beschluss vom 20.05.2008 hat der BGH seine Kostenentscheidung berichtigt.

## II. OLG

### 14. Irreführende Werbung mittels Berechtigungsanfrage

OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.04.2008, Az. 6 U 163/07

#### Leitsatz:

Das Verschweigen eines gegen ein u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik erteilten europäischen Patents eingelegten Einspruchs im Rahmen einer Berechtigungsanfrage stellt jedenfalls dann eine unlautere irreführende Werbung dar, wenn es sich bei den Adressaten der Anfrage um im Vertikalverhältnis stehende Geschäftspartner eines Konkurrenten des Anfragenden handelt und in der Anfrage detailliert auf den Verfahrensgang der Patenterteilung eingegangen wird.

#### Sachverhalt:

Die Verfügungsklägerin und die Verfügungsbeklagte vertreiben jeweils fördertechnische Komponenten für Kommissionieranlagen und stehen in Wettbewerb miteinander. Die Verfügungsbeklagte ist Inhaberin eines u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingetragenen europäischen Patents betreffend einen Kommissionierplatz. Gegen dieses Patent hat u.a. die Verfügungsklägerin Einspruch eingelegt.

Die Verfügungsbeklagte hat durch anwaltlichen Schriftsatz mit Hinweis auf ihr Patent an eine Abnehmerin der Verfügungsklägerin eine Berechtigungsanfrage betreffend einen schräggestellten Kommissionierplatz mit folgendem Inhalt gerichtet:

„Meine Mandantin ist eingetragene, alleinige und ausschließlich verfassungsberechtigte Inhaberin des europäischen Patents [...] betreffend einen Kommissionierplatz. Die zugrundeliegende Anmeldung erfolgte am 18.11.2004 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 07.01.2004 der deutschen Voranmeldung [...]. Die Veröffentlichung der EP-Anmeldung erfolgte am 14.09.2005. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 24.05.2006 (Patentblatt 2006/21). Die zugehörige Patentschrift wird als Anlage A zu ihrer Unterrichtung überreicht. Das Patent [...] wurde, wie oben erwähnt, am 24.05.2006 erteilt. Der deutsche Teil des europäischen Patents [...] wird unter dem Aktenzeichen [...] geführt und befindet sich in Kraft.

[...]

Der vorstehend dargestellte Benutzungstatbestand gibt meiner Mandantin Anlass, an Sie die Frage zu richten, auf Grund welcher Umstände Sie sich als berechtigt ansehen, von der Lehre des EP [...] Gebrauch zu machen.“

Die Verfügungsklägerin sieht darin eine irreführende Werbung und verlangt von der Verfügungsbeklagten Unterlassung.

#### Urteil und Gründe:

Der *Senat* hat die Klage für begründet erachtet. Der Verfügungsklägerin stehe ein Anspruch auf Unterlassung aus § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG zu, da die Verfügungsbeklagte mit der Berechtigungsanfrage entgegen § 5 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 UWG irreführend geworben habe.

Bei der Berechtigungsanfrage handele es sich zunächst um „Werbung“. Zwar zielen sie nicht unmittelbar auf die Steigerung des eigenen Absatzes hin, weil in der Anfrage nicht zugleich ein eigenes auf Belieferung gerichtetes Angebot an die Adressatin zu sehen sei. Es genüge für die Annahme von Werbung jedoch, daß dadurch zumindest künftige Marktentscheidungen der Adressatin beeinflußt werden könnten, die ihrerseits zu einer Absatzförderung der Anfragenden führen könne.

Zwar sei nicht jeder Patentinhaber verpflichtet, in einer Berechtigungsanfrage auf Angriffe auf das Patent hinzuweisen. Jedoch sei dies dann der Fall, wenn der Anfragende selbst detailliert auf den Verfahrensgang der Patenterteilung eingehe und damit den Eindruck erwecke, es bestünden keinerlei Zweifel mit Blick auf den Rechtsbestand des Patents. Insbesondere komme es nicht darauf an, welche Vorstellungen sich ein Adressat einer Berechtigungsanfrage im Vorfeld einer amtsseitigen Stellungnahme der Erteilungsbehörde hat.

#### Stellungnahme:

Das Urteil des OLG Karlsruhe stellt eine Fehlentscheidung und einen Rückschritt der Rechtsprechung zur Frage dar, inwieweit die Erwartung der Marktgegenseite für verbraucherschützende Normen von Relevanz ist.

Zunächst stellt sich schon die Frage, ob es sich bei einer Berechtigungsanfrage um Werbung im Sinne des § 5 UWG handelt. Richtig ist zwar, daß dieser Begriff weit zu verstehen ist und grundsätzlich alle Wettbewerbshandlungen erfaßt, die zu einer Absatz- oder Bezugsförderung von Waren oder Dienstleistungen führen soll. Stellt man sich allerdings auf den Standpunkt des *Senats*, so besteht



im Ergebnis praktisch kein Unterschied zwischen einer Wettbewerbshandlung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG und einer Werbung im Sinne des § 5 UWG. Während § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG für eine Wettbewerbshandlung immerhin noch verlangt, daß eine Person *mit dem Ziel* der Absatz- oder Beförderung handeln muß – wenngleich diese dem Wortlaut nach subjektive Komponente gemeinhin objektiv verstanden wird –, führt die Auffassung des Senats dazu, daß bereits die bloße theoretisch denkbare und mittelbare *Eignung* zur Absatzförderung für die Annahme von Werbung ausreicht. Daß Werbung ihrerseits eine Wettbewerbshandlung darstellt, hat der Gesetzgeber durch die Einführung des § 5 UWG klargestellt. Damit hat nicht, wie die Systematik des Gesetzes es eigentlich nahelegt, die Forderung des § 3 UWG nach einer Wettbewerbshandlung einschränkenden Einfluß auf die Annahme einer Unlauterkeit nach § 5 UWG, sondern umgekehrt führt die Annahme von Werbung dazu, daß bereits fernliegende Möglichkeiten der Absatzförderung zur Qualifizierung als Wettbewerbshandlung führt. Richtigerweise dürfte für die Annahme von Werbung zu fordern sein, daß die objektiv feststellbare Möglichkeit der Absatzförderung mit einiger Wahrscheinlichkeit in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen eintreten wird und daß ein einsichtig handelndes Unternehmen diese Möglichkeit zumindest mitbezweckt. Ob allerdings der Adressat einer Berechtigungsanfrage bei tatsächlicher Patentverletzung auf den Bezug vom Patentinhaber oder auf den Bezug eines Konkurrenzproduktes umsteigt, ist völlig offen. Das Ziel des Patentinhabers mag zwar auch darin bestehen, den beliefernden Mitbewerber von der Lieferung des patentverletzenden Produktes abzuhalten und dadurch mittelbar die eigene Marktposition zu stärken. Ein derartiger Effekt liegt allerdings sowohl zeitlich als auch die kausale Zuordnung betreffend soweit von der eigentlichen Berechtigungsanfrage entfernt, daß eine Qualifizierung als Werbung ausscheidet. Auch spricht dagegen, daß der Patentinhaber, wenn es ihm um die Beeinflussung des eigenen Absatzes ginge, wohl eher zum Mittel der Abmahnung als zu einer Berechtigungsanfrage greifen würde, die klassischerweise *im Vorfeld* einer rechtlich relevanten Maßnahme gegen einen Patentverletzer gestellt wird, selbst aber eine solche Maßnahme noch nicht darstellt.

Darüber hinaus überspannt die Auffassung des Senats die Anwendung des § 5 Abs. 2 Satz 2 UWG, der für die Beurteilung des Verschweigens von Tatsachen als Irreführung darauf abstellt, inwieweit die Kenntnis dieser Tatsachen die Entscheidung für

oder gegen einen Vertragsschluß beeinflussen kann. Nach der Abkehr vom flüchtigen Verbraucher hin zum europäisch geprägten normativen Leitbild des verständigen und situationsadäquat aufmerksamen Verbrauchers wird selbst privaten Endverbrauchern einiges an selbstbestimmtem, autonomem und rational begründbarem Verhalten unterstellt, so daß die Eignung zu Beeinflussung zur Kaufentscheidung nicht ohne Weiteres angenommen werden kann. Erst recht muß das dann gelten, wenn auf der Marktgegenseite ein Unternehmen steht, von dem – in der Regel als Kaufmann – die Rechtsordnung ohnehin eine bessere Kenntnis der Rechtslage und eine geringere Gefahr der Überrumpelung erwartet, wie schon manche Regelung des HGB zeigt. Daß ein Handelsunternehmen sich aufgrund einer bloßen Berechtigungsanfrage sogleich davon abhalten läßt, weiterhin vom Konkurrenten des Patentinhabers zu beziehen, und daß dies zu einem Großteil darauf zurückzuführen sein soll, daß ein eingeleiteter Einspruch anders als andere Verfahrensschritte der Patenterteilung nicht erwähnt wird, ist angesichts des aufgezeigten Leitbildes einer besonnenen Marktgegenseite wohl kaum anzunehmen. Das gilt umso mehr, als mittlerweile die meisten Unternehmen über die Möglichkeit eines Internetzugriffs verfügen und dort außerordentlich leicht eingeleitete Einsprüche recherchiert werden können. Im Gegenteil würde sich vermutlich ein verständiges und situationsadäquat aufmerksames Unternehmen auf der Marktgegenseite sehr darüber wundern, wenn ein Patentinhaber auf einen Angriff auf sein Patent ausdrücklich hinwies – über dessen Erfolgsaussichten damit nicht einmal etwas gesagt wäre.

### III. Rechtsprechung in Leitsätzen

#### 15. Keine Unterbrechung der Frist zur Zahlung der Jahresgebühr bei Insolvenz

BGH, Beschluß v. 11.03.2008, Az. X ZB 5/07 - *Sägeblatt*

Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als Patentinhaber im Register Eingetragenen wird die danach ablaufende Frist zur Zahlung einer fälligen Jahresgebühr nicht unterbrochen.

#### 16. Inanspruchnahme einer Priorität für in der Prioritätsanmeldung nicht angegebene technische Wirkung

BGH, Urteil v. 30.01.2008, Az. X ZR 107/04 - *Betonstraßenfertiger*

Der wirksamen Inanspruchnahme des Prioritätsrechts steht es nicht entgegen, daß in dem auf die Nachanmeldung erteilten Patent eine technische Wirkung beansprucht ist, die in der Prioritätsanmeldung nicht angegeben ist, wenn die Erzielung der Wirkung aus der Sicht des Fachmanns bei Ausführung der offenbarten Erfindung selbstverständlich erscheint.

### 17. Aufgabe des Sachverständigen im Verletzungsprozeß

BGH, Urteil v. 12.02.2008, Az. X ZR 153/05 - *Mehrgangnabe*

1. Aufgabe des Sachverständigen ist allein die Vermittlung von Fachwissen zur richterlichen Beurteilung von Tatsachen, die das Gericht benötigt, um die geschützte technische Lehre zu verstehen und den diese Lehre definierenden Patentanspruch unter Ausschöpfung seines Sinngehaltes auslegen zu können.
2. Allein aus Ausführungsbeispielen darf nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden, als es dessen Wortlaut für sich genommen nahelegt.

### 18. Kostenrecht: inhaltsgleicher Unterlassungsanspruch gegen mehrere Beklagte

BGH, Beschluß v. 15.04.2008, Az. X ZB 12/06

Bei einem inhaltsgleichen gegen mehrere Beklagte gerichteten Unterlassungsbegehren handelt es sich nicht um denselben Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit. Das gilt auch dann, wenn eine juristische Person und ihr Organ in Anspruch genommen werden.

### 19. Oberschrift keine Unterschrift

BPatG, Beschluß v. 10.03.2008, Az. 11 W (pat) 4/08

1. Setzt der Prüfer seine Signatur nicht unter die die Patentanmeldung zurückweisende Entscheidung nebst Gründen sondern lediglich unter Rubrum und Tenor, so handelt es sich um einen wegen Nichtigkeit aufgrund Formmangels gegenstandlosen Beschluß. Das gilt auch, wenn mit der Signatur ausdrücklich auf die folgenden Entscheidungsgründe Bezug genommen wird.
2. In einem solchen Fall ist die Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen.

(Besprechung erfolgt im nächsten CIPReport)

### 20. Einstweiliger Rechtsschutz des Patentinhabers im Verletzungsverfahren nach Nichtigerklärung des Patents

OLG Düsseldorf, Urteil v. 29.05.2008, Az. I-2 W 47/07

Leitsätze (red.):

1. Dem Patentinhaber ist im Verletzungsverfahren einstweiliger Rechtsschutz zu gewähren, wenn die Benutzung der patentierten Lehre durch den Verfügungsbeklagten verlässlich festgestellt werden kann. Das gilt auch dann, wenn das Patent zuvor zwar für nichtig erklärt worden ist, diese Entscheidung sich aber auch für das nicht fachkundig besetzte Verletzungsgericht als klare Fehlentscheidung bei evidenter Unrichtigkeit darstellt und daher mit Sicherheit zu erwarten ist, daß das Nichtigkeitsurteil im Berufungsverfahren keinen Bestand haben wird.
2. Art. 50 Abs. 1 TRIPS ist nicht unmittelbar anwendbar.

(Besprechung folgt im nächsten CIPReport)

## Urheberrecht

### I. EuGH

#### 21. Ausstellung und Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke der angewandten Kunst

[EuGH, Urt. v. 17.4.2008, C-456/06 - Peek & Cloppenburg](#)

**Leitsatz:**

Eine Verbreitung des Originals eines Werks oder eines Vervielfältigungsstücks davon an die Öffentlichkeit auf andere Weise als durch Verkauf im Sinne von Art. 4 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 liegt nur bei einer Übertragung des Eigentums an diesem Gegenstand vor. Folglich stellen weder der bloße Umstand, dass der Öffentlichkeit der Gebrauch von Werkstücken eines urheberrechtlich geschützten Werks ermöglicht wird, noch der Umstand, dass diese Werkstücke öffentlich gezeigt werden, ohne dass die Möglichkeit zur Benutzung der Werkstücke eingeräumt wird, eine solche Verbreitungsform dar.

**Sachverhalt:**

Der Bundesgerichtshof (Deutschland) reichte ein Vorabentscheidungsersuchen beim Europäischen Gerichtshof im Rahmen des folgenden Rechtsstreits ein.

Klägerin und Antragsgegnerin in dem vor dem Bundesgerichtshof anhängigen Verfahren ist die Cassina SpA (im Folgenden: Cassina). Diese produziert Möbeln, die unter anderem nach Entwürfen von Charles-Édouard Jeanneret (genannt Le Corbusier) gefertigt sind. Über die Herstellung und den Vertrieb dieser Möbel hat Cassina einen Lizenzvertrag geschlossen.

Beklagte und Antragsstellerin ist die Peek & Cloppenburg KG (im Folgenden: Peek & Cloppenburg). Diese vertreibt bundesweit in Filialen Damen- und Herrenoberbekleidung. In einem ihrer Geschäfte hat sie mit Möbeln, die mit denen von Cassina hergestellten Lizenzmöbeln identisch sind, ausgestattete Ruhezonen für Kunden eingerichtet. Zudem hat sie ein solches Möbelstück in einem Schaufenster ihrer Niederlassung zu Dekorationszwecken ausgestellt. Diese Möbel stammen nicht von Cassina, sondern wurden ohne ihre Zustimmung von einem Unternehmen in Bologna (Italien) hergestellt. Zum Zeitpunkt der Herstellung unterlagen diese Möbel in Italien keinem urheberrechtlichen Schutz.

Cassina war der Auffassung, dass Peek & Cloppenburg dadurch in ihre Rechte eingegriffen habe und erhob Klage vor dem Landgericht Frankfurt. Dieses gab der Klage statt. In der Berufung wurde das erstinstanzliche Urteil im Wesentlichen bestätigt. Daraufhin legte Peek & Cloppenburg Revision beim Bundesgerichtshof ein.

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof zwei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Die erste Frage, Buchst. a und b, geht im Wesentlichen dahin, ob der Begriff der Verbreitung des Originals eines Werks oder eines Vervielfältigungsstücks davon an die Öffentlichkeit auf andere Weise als durch Verkauf im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 dahin auszulegen ist, dass er zum einen erfasst, wenn der Öffentlichkeit der Gebrauch von Werkstücken eines urheberrechtlich geschützten Werks ermöglicht wird, ohne dass mit der Gebrauchsüberlassung eine Übertragung des Eigentums verbunden ist, und zum anderen, wenn diese Werkstücke öffentlich gezeigt werden, ohne dass die Möglichkeit zur Benutzung der Werkstücke eingeräumt wird, Rdnr. 28.

Für den Fall der Bejahung der ersten Frage lautete die zweite:

Kann der Schutz der Warenverkehrsfreiheit der Ausübung des Verbreitungsrechts in den vorgenannten Fällen entgegenstehen, wenn die präsentierten Werkstücke in dem Mitgliedstaat, wo sie hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, keinem urheberrechtlichen Schutz unterliegen?

**Urteil und Gründe:**

Der EuGH stellte zunächst fest, dass weder Art. 4 Abs. 1 noch irgendeine andere Bestimmung der RL 2001/29 den Begriff der Verbreitung eines urheberrechtlich geschützten Werks an die Öffentlichkeit hinreichend präzisiert. In diesem Zusammenhang verwies der Gerichtshof auf den Begriff der Verbreitung im WCT-Vertrag ([WIPO Copyright Treaty](#)) und im WPPT-Vertrag ([WIPO Performances and Phonograms Treaty](#)) (Rdnr. 29), der für die Auslegung des Gemeinschaftsrechts hinzuzuziehen sei (Rdnr. 30 f.).

Nach den einschlägigen völkerrechtlichen Verträgen liege eine Verbreitung nur bei einer Eigentumsübertragung vor (Art. 6 Abs. 1 WCT-Vertrag, Art. 8 und 12 WPPT-Vertrag), Rdnr. 32. Da Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29 in diesem Zusammenhang von einer Verbreitung „durch Verkauf oder auf sonstige Weise“ spricht, sei dieser Begriff als eine Form der Verbreitung auszulegen, die mit einer Eigentumsübertragung verbunden sein muss, Rdnr. 33. Diese Schlussfolgerung sei zwingend, da Abs. 1 und 2 des Art. 4 RL 2001/29 dieselbe Systematik wie Art. 6 WCT-Vertrag aufweisen und diesen Umsetzen sollen, Rdnr. 34, 35.

Daraus folge, dass unter den Begriff der Verbreitung des Originals eines Werks oder eines Vervielfältigungsstücks davon an die Öffentlichkeit auf andere Weise als durch Verkauf i.S.v. Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29 nur Handlungen fallen, die mit einer Übertragung des Eigentums an diesem Gegenstand verbunden sind, Rdnr. 36.

Diese Schlussfolgerungen würden auch nicht durch die Erwägungsgründe 9 bis 11 der RL 2001/29 entkräftet, wonach die

Harmonisierung des Urheberrechts von einem hohen Schutzniveau ausgehen muss, Urheber für die Nutzung ihrer Werke eine angemessene Vergütung erhalten müssen und die Regelung zum Schutz der Urheberrechte rigoros und wirksam sein muss, Rdnr. 37. Dieser Schutz könne nämlich nur in dem vom Gemeinschaftsgesetzgeber geschaffenen Rahmen verwirklicht werden, Rdnr. 38. Und es wäre Sache des Gemeinschaftsgesetzgebers, gegebenenfalls die Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums zu ändern, wenn

\* Rechtsanwältin bei Peters Rechtsanwälte, Düsseldorf.



er der Auffassung wäre, dass der Urheberschutz durch die geltenden Vorschriften nicht auf einem hinreichend hohen Niveau gewährleistet ist und dass Nutzungen wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden der Erlaubnis durch die Urheber unterliegen müssen, Rdnr. 39.

Da die erste Frage verneint wurde, brauchte die zweite Frage nicht beantwortet zu werden, Rdnr. 41.

## II. Rechtsprechung in Leitsätzen

### 22. Wiedergabe eines fremden Filmsequenz innerhalb einer Unterhaltungssendung

[BGH, Urt. v. 20.12.2007, I Z 42/05 – TV-Total](#)

#### Leitsätze (red.):

1. Die Vorstellung einer Filmsequenz mit dem Hinweis auf die innewohnende Komik einer bestimmten Szene vermag keinen ausreichenden inneren Abstand zur übernommenen Vorlage herzustellen. Daher ist eine solche Wiedergabe nicht als Parodie und somit auch nicht als selbstständiges Werk anzusehen, das eine zulässige freie Benutzung gem. § 24 Abs. 1 UrhG begründet.
2. Die Wiedergabe einer Filmsequenz mit dem Hinweis auf die innewohnende Komik einer bestimmten Szene ist nicht als Zitat i.S.d. § 51 Nr. 2 UrhG anzusehen, da es an einer selbstständigen Ausführung des Zitierenden fehlt, die die übernommene Sequenz als Belegstelle oder als Erörterungsgrundlage erscheinen lässt.

**Rückblick:****Düsseldorfer Patentrechtstage 2008**

Bernadette Makoski

Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf veranstaltete am 6. und 7. März dieses Jahres die Düsseldorfer Patentrechtstage. Die Fachtagung, die von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, geschäftsführender Direktor des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz, und Herrn RiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Direktor des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz, geleitet wurde, fand abermals im Präsidentschlösschen der Bezirksregierung statt. Rund 100 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zum fachlichen Austausch während der beiden Tagungstage.

Zur Eröffnung der Tagung sprach Herr Ministerialdirigent Dieter Krell, Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, ein Grußwort an die Anwesenden. Er ging u.a. auf die nordrhein-westfälischen Initiativen im Bereich des Innovationsschutzes ein und griff die Diskussion über die Verbesserung des europäischen Patentsystems auf. Im Anschluss sprach Herr Bernd Fabry, Cognis GmbH / Wirtschaftshochschule für Unternehmensführung über „Neue Entwicklungen bei IP Assets in M&A Transaktionen“. Der Referent wies u.a. auf die Verwendung der gewerblichen Schutzrechte zur Kreditsicherung hin sowie auf Auswirkungen der HGB-Novelle und Entwicklungen zur Bewertung von Immaterialgüterrechten. Es folgten Vorträge zur Patentbewertung von Herrn Prof. Dr. Winfried Hamel, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, und Herrn Prof. Dr. Jan Busche. Dabei ging Herr Prof. Dr. Hamel auf die ökonomischen Aspekte der Patentbewertung ein, während Herr Prof. Dr. Busche das Düsseldorfer Modell zur Patentbewertung vorstellte, das im Rahmen des apud (arbeitskreis patentrecht universität düsseldorf) entwickelt wurde. Herr Ministerialrat Dr. Johannes Christian Wichard, Bundesministerium der Justiz, stellte sodann die Gesetzgebungsvorhaben auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vor. Dabei ging er auf den Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ein sowie die Initiativen zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, die die Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens sowie die Modernisierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes umfassen. Der Referent sprach auch das

Inkrafttreten des Londoner Abkommens an und die Problematik der zeitigen Änderung des IntPatÜG, die – wie vom Referenten angekündigt – in den Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums aufgenommen wurde. Anschließend referierte Frau Direktorin Dr. Margot Fröhlinger, Direktion D der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen der Europäischen Kommission, zur „Vertiefung des Patentsystems in Europa: Das Projekt einer gemeinsamen Gerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten“. Dem sehr interessierten Auditorium zeigte sie die Grundlinien des neuen Projekts einer gemeinsamen Gerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten auf, die sowohl europäische Patente nach dem EPÜ als auch künftige Gemeinschaftspatente betreffen soll. Sie betonte, dass eine Gemeinschaftsgerichtsbarkeit nur dann sinnvoll sein könne, wenn ein Gemeinschaftspatent tatsächlich geschaffen werde. In Bezug auf die schwierige Übersetzungsfrage stellte sie die Optionen der slowenischen Ratspräsidentschaft vor, wobei die Idee der maschinellen Übersetzung auf Skepsis stieß und Anlass zu reger Diskussion im Anschluss an den Vortrag gab. Zum Abschluss des wissenschaftlichen Programms des ersten Tages wurden zwei parallel tagende Workshops abgehalten. Den Workshop „Länderübergreifende Verletzungshandlungen“ leiteten Herr VorsRiLG Dr. Klaus Grabinski und Herr RA Dr. Martin Fährndrich, Lovells. Thema des zweiten Workshops, der von Herrn RiBGH Uwe Scharen und Herrn PA Dr. Hans-Reiner Jaenichen, Vossius & Partner, geleitet wurde, war die „Zweite medizinische Indikation im Lichte des EPÜ 2000“. Der gemeinsame Austausch konnte im schönen Ambiente bei einem Empfang auf Schloss Mickeln fortgesetzt werden.

Den zweiten Tagungstag, der ganz im Zeichen der Entscheidungspraxis stand, eröffnete Herr Peter Mühlens, Europäisches Patentamt, mit seinem Vortrag über die „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“. Bevor sich der Referent einzelnen Verfahren zuwandte, ging er auf das EPÜ 2000 und die Übergangsbestimmungen ein. Herr VorsRiBPatG Dr. Volker Winterfeldt stellte sodann die „Aktuelle Rechtsprechung des BPatG zum Patentrecht“ vor. Er besprach zahlreiche Entscheidungen und konzentrierte sich dabei insbesondere auf solche zu den Themenbereichen Patentfähigkeit und Einspruchsverfahren. Die Entscheidungspraxis der Landgerichte zeigten Herr VorsRiLG Thomas Kaess, Landgericht München I, und Herr RiLG Uwe Lambrecht, Landgericht Düsseldorf, an ausgewählten Fällen auf. Zum Abschluss des wissenschaftlichen Programms referierte Herr

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

RiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck über die „Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Patentrecht“. Die zahlreichen Entscheidungen unterteilte er in die Bereiche materielle Schutzvoraussetzungen, Anspruchsauslegung und Schutzbereich, Wirkung des Patents, Deliktshaftung sowie prozessuale Fragen. Die Tagung wurde mit einem gemeinsamen Mittagsimbiss beendet. Zuvor verabschiedete der Tagungsleiter Prof. Dr. Jan Busche die Teilnehmer und verkündete den Termin der Patentrechtstage im nächsten Jahr. Die Tagung wird am 5. und 6. März 2009 stattfinden.

---

## Impressum

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

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

**Text:** Michael Beurskens, Jutta Lommatzsch, Bernadette Makoski, Martin Momtschilow,  
Andreas Neef, Christian Rütz

**Layout:** Martin Momtschilow

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

**Internet:** [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)

**E-Mail:** [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)

**ISSN:** 1864-2586