

# CIPR *Report*

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

## *Aus dem Inhalt*

### Aktuelles

Die europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte S. 77

Verlängerung des Schutzes für ausübende Künstler  
und Tonträgerhersteller S. 80

### Rechtsprechung

#### *EuG*

Markenschutz für anpreisende Werbe-Slogans S. 94

#### *BGH*

Ansprüche des Schutzrechtsinhabers nach Erteilung einer  
ausschließlichen Lizenz S. 94

Urheberrechtsschutz am Altarraum vs. kirchliches  
Selbstbestimmungsrecht S. 104

## *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 (1/3)*

Seite

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

- |   |    |
|---|----|
| 1. WIPO: Simulator für internationale Markenmeldungen                             | 77 |
| 2. Internationale Handelskammer (ICC) veröffentlicht „Roadmap Geistiges Eigentum“ | 77 |
| 3. Harmonisierungsamt mit neuer Homepage  | 77 |
| 4. Bundespatentgericht veröffentlicht Jahresbericht                               | 77 |
| 5. Gesetzgebung: Durchsetzungsgesetz in Kraft                                     | 77 |
| 6. Gesetzgebung in der Schweiz: Markenrecht erfasst Privathandeln                 | 77 |

*Patentrecht* - von: Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Wiss. Mit.;

- |   |    |
|---|----|
| 7. Die europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte | 77 |
| 8. WIPO World Patent Report 2008                          | 79 |

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

- |  |    |
|--|----|
| 9. Auskunftsanspruch gegen Internetprovider ab dem 01.09.2008                | 79 |
| 10. Verlängerung des Schutzes für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller | 80 |

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

- |   |    |
|---|----|
| <b>EuGH</b> 1. Unterscheidungskraft und Beweismittel zu anderer Marke<br>(EuGH, Urt. v. 17.07.2008, Rs. C-488/06 - L&D SA/HABM)   | 81 |
| <b>Anmerkung</b>  | 83 |
| <b>EuG</b> 2. Abstrakte Unterscheidungskraft des Großbuchstabens „E“<br>(EuG, Urt. v. 09.07.2008, Rs. T-302/06 - Paul Hartmann AG/HABM)   | 84 |
| <b>Anmerkung</b>  | 85 |
| 3. Markenschutz für anpreisende Werbe-Slogans<br>(EuG, Urt. v. 09.07.2008, Rs. T-70/06 - Audi AG/HABM)  | 85 |
| <b>Anmerkung</b>  | 85 |
| <b>BPatG</b> 4. Farbmarke Orange/Schwarz<br>(BPatG, Beschl. v. 07.07.2008, Az. 28 W (pat) 21/08 - Orange/Schwarz sowie<br>BPatG, Beschl. v. 07.07.2008, Az. 28 W (pat) 22/08 - Orange/Schwarz II) | 86 |
| <b>Anmerkung</b>  | 87 |
| <b>OLG</b> 5. Deutsche Marke und .com-Domain<br>(OLG Düsseldorf, Beschl. v. 22.04.2008, Az. I-20 U 93/07)   | 88 |
| <b>Anmerkung</b>  | 90 |
| <b>LG</b> 6. ZV durch VZ: Zeichenverletzung durch Verwendung des Kürzels für „Verzeichnis“<br>(LG Köln, Urt. v. 02.05.2008, Az. 84 O 33/08 - StudiVZ)   | 90 |
| <b>Anmerkung</b>  | 92 |

**Rechtsprechung in Leitsätzen**

- |  |    |
|--|----|
| <b>BGH</b> 7. Auskunftsanspruch und Verkaufspreise<br>(BGH, Urt. v. 12.7.2007, Az. I ZR 148/04 - CORDARONE)  | 92 |
| <b>BPatG</b> 8. Marke und Geschäftsbetrieb<br>(BPatG, Beschl. v. 17.12.2007, Az. 25 W (pat) 76/05 - Flixotide)   | 92 |
| 9. Löschung von DDR-Symbolen<br>(BPatG, Entsch. v. 17.07.2008, Az. 26 W (pat) 69/05 - DDR-Symbol der<br>Sicherheitskräfte und v. 15.07.2008, Az. 26 W (pat) 4/05 - Staatswappen der DDR) | 92 |

**Aktuelle Vorabentscheidungsersuchen und Berichte**

- |  |    |
|--|----|
| 10. öOGH: Keyword-Advertising und Markenmäßige Benutzung<br>(beim EuGH geführt als Rs. C-278/08) | 93 |
|--|----|

*Inhaltsverzeichnis (2/3)*

Seite

	<b>11.</b> Cour de Cassation: Internet-Referenzierung in Suchmaschinen (beim EuGH geführt als Rs. C-238/08; gleichlautende Vorlagefragen in den Rs. C-237/08 und Rs. C-236/08)	<b>93</b>
	<b>12.</b> HABM: FIFA-WM-Marken	<b>93</b>
	<i>Patentrecht</i> - von: Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Wiss. Mit.	
BGH	<b>13.</b> Ansprüche des Schutzrechtsinhabers nach Erteilung einer ausschließlichen Lizenz (BGH, Urt. v. 20.05.2008, Az. X ZR 180/05 – Tintenpatrone)	<b>94</b>
	<b>14.</b> Gebrauchsmuster-Abzweigung (BGH, Beschl. v. 10.06.2008, Az. X ZB 3/08 – Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge II)	<b>94</b>
	<i>Patentrecht</i> - von: Dr. Andreas Neef, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), M.A., Wiss. Assistent	
BPatG	<b>15.</b> Beachtlichkeit einer Nichtanriffspflicht im patentrechtlichen Einspruchsverfahren (BPatG, Beschl. v. 08.04.2008, Az. 17 W (pat) 60/04)	<b>97</b>
	<b>Anmerkung</b>	<b>98</b>
	<i>Patentrecht</i> - von: Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Wiss. Mit.	
	<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>	
	<b>16.</b> Berufungsbegründung per E-Mail (BGH, Beschl. v. 15.07.2008, Az. X ZB 8/08 – Berufungsbegründung per E-Mail)	<b>99</b>
	<b>17.</b> Auslegung der Anmeldungsunterlagen (BGH, Beschl. v. 08.07.2008, Az. X ZB 13/06 – Momentanpol II)	<b>99</b>
	<b>18.</b> Ergänzendes Schutzzertifikat für eine Wirkstoffkombination (BGH, Beschl. v. 08.07.2008, Az. X ZB 1/08 – Anti-Helicobacter-Präparat)	<b>99</b>
	<b>19.</b> Ergänzende Schutzzertifikate: Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft (BGH, Beschl. v. 27.05.2008, Az. X ZB 31/06 – Pantoprazol)	<b>99</b>
	<b>20.</b> Überprüfung von Patenten/Patentanmeldungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses (LG München I, Urt. v. 14.03.2008, Az. 14 HK O 8038/06)	<b>99</b>
	<i>Urheberrecht</i> - von: Martin Momtschilow, Wiss. Mit.	
BGH	<b>21.</b> Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte (BGH, Urt. v. 24.06.2008, VI ZR 156/06)	<b>100</b>
	<b>22.</b> Vergütung für Multifunktionsgeräte (BGH, Urt. v. 30.01.2008, I ZR 131/05 - Multifunktionsgeräte)	<b>101</b>
	<b>23.</b> Vergütungspflicht für CD-Kopierstationen (BGH, Urt. v. 17.07.2008, I ZR 206/05 - Kopierstation)	<b>102</b>
	<b>24.</b> Das Folgerecht des Urhebers (BGH, Urt. v. 17.07.2008, I ZR 109/05 - Sammlung Ahlers)	<b>103</b>
	<b>25.</b> Urheberrechtsschutz am Altarraum vs. kirchliches Selbstbestimmungsrecht (BGH, Urt. v. 19.03.2008, I ZR 166/05 - St. Gottfried)	<b>104</b>
OLG	<b>26.</b> Handel mit „gebrauchten“ Softwarelizenzen (OLG München, Urt. v. 03.07.2008, 6 U 2759/07)	<b>105</b>
	<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>	
	<b>27.</b> Erstattung der Abmahnungskosten bezüglich eines Verstoßes gegen § 95a Abs. 3 UrhG (BGH, Urt. v. 17.07.2008, I ZR 219/05 - Clone-CD)	<b>106</b>
	<b>Entscheidungen zum Auskunftsanspruch nach § 101 UrhG n. F. in Leitsätzen:</b>	
	<b>28.</b> LG Köln, Beschl. v. 02.09.2008, 28 AR 4/08 und LG Köln, Beschl. v. 26.09.2008, 28 OH 8/08	<b>106</b>
	<b>29.</b> LG Köln, Beschl. v. 05.09.2008, 28 AR 6/08	<b>107</b>
	<b>30.</b> LG Bielefeld, Beschl. v. 11.09.2008, 4 O 328/08 und LG Bielefeld, Beschl. v. 23.09.2008, 4 O 350/08	<b>107</b>
	<b>31.</b> LG Oldenburg, Beschl. v. 15.09.2008, 5 O 2421-08	<b>107</b>
	<b>32.</b> LG Frankenthal, Beschl. v. 15.09.2008, 6 O 325/08	<b>107</b>

*Inhaltsverzeichnis (3/3)*

Seite

**33.** LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 19.09.2008, 2-06 O 534/08**107****Anmerkung zu den Entscheidungen zum Auskunftsanspruch nach § 101 UrhG n. F.****107****CIPLit 07-09/2008***Aktuelle Aufsätze - Übersicht der seit dem 1. Juli 2008 veröffentlichten Aufsätze***109****Veranstaltungen****112****Impressum****112****Zitervorschlag:** Autor/ Gericht, CIPR 2008, Seitenangabe

# Das neue Düsseldorfer Archiv

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



Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz stellt nun mit dem Düsseldorfer Archiv eine verbesserte Version der bisherigen Datenbanken „Düsseldorfer Entscheidungen“ und „Virtuelles Archiv für Marken- und Patentrecht (VAMP)“ bereit.

## Düsseldorfer Entscheidungen

- Rechtsprechung der Landgerichte und Oberlandesgerichte zu Patentverletzungstreitigkeiten im Volltext
- Entscheidungen aus Düsseldorf systematisch erfasst
- Weitere Entscheidungen aus Braunschweig, München und Jena
- Volltextsuche

### NEU: Zitierweise

Alle Entscheidungen haben nun eine Ordnungsnummer und können damit zitiert werden. Es ist dann auch möglich, die Entscheidungen direkt nach Ordnungsnummern zu suchen.

Zitervorschlag: „*Gericht*, Düsseldorfer Entscheidungen Nr. ... - ...“

(Beispiel): „[LG Düsseldorf, Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 520 - Aufzugssysteme](#)“

LG-Entscheidungen von 1996 bis 2000 sind wie folgt zu zitieren:

„Düsseldorfer Entscheidung *Jahr, Band, Seite*“

### NEU: VAMP 2.0

VAMP 2.0 bietet eine innovative **Recherchemöglichkeit für Aufsätze** aus den Gebieten Marken-, Patent- und Urheber-/Geschmacksmusterrecht ab 2006. Die Datenbank kann nach Autoren, Titeln und Inhalt durchsucht werden. Die Ergebnisse lassen sich auf beliebige Zeiträume, Zeitschriften oder Themengebiete reduzieren.

## Markenrecht

### 1. WIPO: Simulator für internationale Markenmeldungen

Die Weltorganisation für das Geistige Eigentum hat auf ihrer Homepage einen Simulator eingerichtet, der es internationalen Markenmeldern ermöglichen soll, die Besonderheiten und Kosten einer Anmeldung nach dem Madrider System abzuschätzen. [Hier](#) kann der Schutzsuchende die Länder, für die die Markeneintragung begehrt wird, auswählen und erhält dann das Verfahren der Registrierung erläutert.

### 2. Internationale Handelskammer (ICC) veröffentlicht „Roadmap Geistiges Eigentum“

Die Internationale Handelskammer (ICC) hat ihre Roadmap „Current and Emerging Intellectual Property Issues for Business 2008“ veröffentlicht. Die Studie soll einen Überblick zu den politischen Herausforderungen beim Schutz des geistigen Eigentums auf internationaler Ebene geben und richtet sich mit Handlungsanweisungen an Politik und Wirtschaft. Thematisiert werden einige Probleme der Territorialität der Markenrechte, der Gebrauch von Marken im Internet und in Domain-Namen, der Schutz bekannter Marken und die Markenrecherche. Wesentlich neue Ansätze finden sich nicht; oft werden die Bemühungen der WIPO in den genannten Feldern hervorgehoben. In englischer Sprache ist die Roadmap [hier](#) abrufbar.

### 3. Harmonisierungsamt mit neuer Homepage

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat die angekündigte [neue Homepage](#) zum 1. Juli 2008 online gestellt. Der Internetauftritt des Amtes wurde modernen Erfordernissen angepasst. Mit der Neugestaltung der Homepage will das HABM die Infrastruktur für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke weiter verbessern.

### 4. Bundespatentgericht veröffentlicht Jahresbericht

Das Bundespatentgericht hat seinen [Jahresbericht 2007](#) veröffentlicht. Dreißig Seiten des Berichts sind der Rechtsprechung in Markensachen gewidmet.

### 5. Gesetzgebung: Durchsetzungsgesetz in Kraft

Am 1.9.2008 ist das Gesetz zur Verbesserung

der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in Kraft getreten (über den Beschluss des Bundestags und die Zustimmung des Bundesrats berichteten wir in CIPR 2008, 41). Am 11. Juli 2008 erfolgte die Verkündung im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2008, S. 1191 ff.), das Inkrafttreten zum 1. September 2008 ergibt sich aus Art. 10 des Entwurfs.

### 6. Gesetzgebung in der Schweiz: Markenrecht erfasst Privathandeln

Trotz einiger Kritik in der Literatur ist vor gut einem Jahr das Schweizer Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben geändert worden. Zum 1. Juli 2008 sind die neuen Regeln, die den Kampf gegen die Markenpiraterie erleichtern sollen, in Kraft getreten. Hiernach verletzt künftig auch der Transit von Waren das Markenrecht; anders als im Schweizer Patentgesetz soll dabei eine fehlende Rechtsverletzung im Zielstaat der Waren die Markenverletzung durch den Transit nicht entfallen lassen. Erstmals erfasst das Schweizer Markengesetz auch privates Handeln: Die Einfuhr, Durchfuhr oder Ausfuhr von Waren unter einem geschützten Zeichen ist auch dann verboten, wenn sie zu privaten Zwecken erfolgt. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum will private Reisende über diese neuen Regelungen informieren.

## Patentrecht

### 7. Die europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte

Die Europäische Kommission hat im Juli in einer Mitteilung an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss ihre europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte vorgestellt ([KOM\[2008\] 465 endg.](#)). Im einleitenden Teil der Mitteilung hebt die Kommission hervor, dass für die meisten gewerblichen Schutzrechte mit Ausnahme der Patente ein Schutz auf Gemeinschaftsebene bereits bestünde. Um der Diskussion über die Schaffung eines Gemeinschaftspatents und die Verbesserung der Patentgerichtsbarkeit mehr Schwung zu verleihen, habe sie im April 2007 die Mitteilung „Vertiefung des Patentsystems in Europa“ ([KOM\[2007\] 165 endg.](#)) veröffentlicht. Die Kommission hebt hervor, dass sie den Fortschritten in der Angelegenheit höchste Bedeutung beimisst und bestätigt ihre Absicht,

sich vorrangig um eine Einigung zu bemühen. Da die Arbeiten jedoch auf gutem Wege seien, befasse sich die neue Mitteilung mit der Entwicklung einer horizontalen, integrierten Strategie für gewerbliche Schutzrechte und konzentriere sich auf diese selbst, ohne die Vorteile dieser Schutzrechte gegen andere Geschäftsmodelle abzuwägen.

In dem folgenden Abschnitt betont die Kommission, dass der Schutz geistigen Eigentums eine wesentliche Voraussetzung für Innovationen sei und FuE-Investitionen sowie den Wissenstransfer stimulierte. Die eindeutige Regelung der Rechte des geistigen Eigentums sei zudem wichtig für das Funktionieren des Binnenmarktes und trage zur Schaffung einer „fünften Freiheit“ in Form des freien Verkehrs von Wissen bei. Als Vorteile der gewerblichen Schutzrechte führt sie u.a. in Bezug auf Patente die Verbreitung von Wissen auf, die das „reverse engineering“ begrenzen und zu einer positiven Investitionsspirale führen könne, die wiederum die hohen Preise während der Zeit der Marktexklusivität ausgleiche. Gewerbliche Schutzrechte könnten sich positiv auf den Wettbewerb auswirken, wenn die Wettbewerbsregeln rigoros angewandt würden. Diese positiven Auswirkungen sieht die Kommission etwa in den Technologiepools für Patente. Gewerbliche Schutzrechte seien jedoch kein Selbstzweck, es müsse ein Interessenausgleich zwischen der Schutzrechtsgewährung und der Verbreitung neuer Produkte und Prozesse angestrebt werden. Im Folgenden geht die Kommission auf die Änderung des Umfelds für Innovation ein. Sie betont zunächst, dass die Lizenzierung gewerblicher Schutzrechte immer wichtiger werde und unterstreicht dabei die zunehmend bedeutende Rolle der KMU und der öffentlichen Forschungseinrichtungen samt Hochschulen in diesem Bereich. Weiterhin geht sie auf die wachsende Bedeutung geistigen Kapitals in der Wertschöpfung ein und stellt einen Verbesserungsbedarf im Bereich der Berichterstattung über immaterielle Werte fest. Daraufhin werden die Vorgaben für eine europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte vorgestellt. Es handelt sich um (1) hohe Qualität, (2) Erschwinglichkeit, (3) Konvergenz im Sinne einheitlicher Auslegung von Rechtsvorschriften und einheitlicher Gerichtsverfahren und (4) Ausgewogenheit durch die Belohnung von Erfindern auf der einen und die Wissensverbreitung auf der anderen Seite. Die einzelnen Elemente seien miteinander verbunden und würden sich gegenseitig verstärken, seien jedoch nicht erschöpfend. Die Kommission ruft insbesondere die Mitgliedstaaten zur Beachtung der vorgestellten Strategie auf, sie sollten sich zudem u.a.

um die Verfahrensvereinfachung bemühen.

In den folgenden Ausführungen greift die Kommission die einzelnen Vorgaben auf, zeigt Problemlagen auf, stellt ihre geplanten Aktivitäten vor und ruft die Mitgliedstaaten zu bestimmten Handlungen auf. Diese Maßnahmen werden nach jedem Abschnitt gesondert vorgestellt. Hierzu gehören u.a.

- verschiedene Untersuchungen und Studien, z.B. zur Patentqualität, zu etwaigen Problemen mit ungenutzten Patenten, zum Funktionieren des Gemeinschaftsmarkensystems und der nationalen Markensysteme, zum Zusammenspiel zwischen Rechten des geistigen Eigentums und Normen;
- das Grünbuch zur Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse, in dem u.a. geographische Angaben behandelt werden;
- ein Konsultationspapier zur Normung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien;
- Maßnahmen zur Schaffung eines Gemeinschaftspatentsystems und einer EU-Patentgerichtsbarkeit unter Berücksichtigung der Situation der KMU sowie der Mediation und Schlichtung als Bestandteile des Systems;
- die Evaluation des IPR-Helpdesk in China zur Unterstützung der KMU in Drittländern;
- die Gewährleistung der vollständigen Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie;
- die Überprüfung der Verbesserung der grenzüberschreitenden Vollstreckung;
- die Verbesserung des Informationsflusses zwischen Zoll und Schutzrechtinhabern;
- Aktionspläne für Maßnahmen des Zolls gegen Marken- und Produktpiraterie sowie mit chinesischen Zollbehörden gegen diese Piraterie;
- ergänzende nichtlegislative Maßnahmen zur Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie wie z.B. Sensibilisierungsmaßnahmen;
- auf internationaler Ebene die Vorbereitung des EG-Beitritts zum Vertrag von Singapur zum Markenrecht, Verhandlungen über einen Vertrag für materielles Patentrecht sowie Arbeiten an der Harmonisierung des internationalen Patentrechts im Transeuropäischen Wirtschaftsrat, Maßnahmen zur Verbesserung der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in Drittländern, insbesondere die Schaffung eines multilateralen Abkommens zur Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie (ACTA) und Mitwirkung an internationalen Diskussionen zur Unterstützung der Entwicklungsländer.

Zum Abschluss betont die Kommission abermals die Dringlichkeit der Maßnahmen mit dem Ziel der Schaffung eines Gemeinschaftspatents und einer EU-Patentgerichtsbarkeit. Hinsichtlich der bestehenden Schutzsysteme unterstreicht sie die Bedeutung ihrer Evaluierung und Optimierung sowie ergänzender Maßnahmen. Schließlich hebt sie die Rolle der Mitgliedstaaten und der gesellschaftlichen Akteure hervor. Letztlich falle die Ausschöpfung des von den gewerblichen Schutzrechten ausgehenden Potentials für die Wirtschaft in Europa in eine geteilte Zuständigkeit.

## 8. WIPO World Patent Report 2008

Einen statistischen Überblick über die weltweiten Patentaktivitäten enthält der „[WIPO World Patent Report 2008](#)“. Der Bericht stützt sich auf Zahlen aus dem Jahr 2006; dies ist das letzte Jahr, für das komplette weltweite statistische Daten vorliegen. Laut Bericht ist zum Beispiel ein Anstieg von Patentanmeldungen zwischen 2005 und 2006 um 4,9% zu verzeichnen, der insbesondere auf erhöhte Patentaktivitäten in Nordostasien (insbesondere China und Südkorea) und in den Vereinigten Staaten von Amerika zurückzuführen ist. Dabei seien erhöhte Patentaktivitäten auch im Bereich der Energietechnologie mit Blick auf erneuerbare Energien zu verzeichnen. Dem Bericht ist weiterhin zu entnehmen, dass sich die Zahl der erteilten Patente um ca. 18% zum Vorjahr erhöhte. Insgesamt sei eine Internationalisierung der Patentaktivitäten zu verzeichnen, die an der erhöhten Anzahl ausländischer Patentanmelder und der stärkeren Nutzung des PCT-Systems sichtbar werde. Weitere „Highlights“ werden auf den Seiten 7 bis 9 aufgeführt, eine Zusammenfassung des Berichts enthält außerdem die Pressemitteilung [PR/2008/562](#).

## Urheberrecht

### 9. Auskunftsanspruch gegen Internetprovider ab dem 01.09.2008

Am 1. September diesen Jahres trat das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 ([BGBl. I Nr. 28 v. 11.07.2008, S. 1191](#)) in Kraft. Das Gesetz setzt die RL 2004/48/EG durch eine Novellierung mehrerer Gesetze um. Dabei werden das Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Markengesetz, Halbleiterschutzgesetz, Urheberrechtsgesetz, Geschmacksmustergesetz und Sortenschutzgesetz

weitgehend wortgleich geändert.

Im Hinblick auf das Urheberrecht sind insbesondere zu nennen:

- die Normierung der von der Rechtsprechung anerkannten Möglichkeiten des Verletzten, neben dem konkret entstandenen Schaden auch den Gewinn des Verletzers oder eine angemessene fiktive Lizenzgebühr als Grundlage für die Berechnung des Schadenersatzes zu wählen (§ 97 Abs. 2 S. 2, 3 UrhG),
- die Normierung eines urheberrechtlichen Kostenersatzanspruchs des verletzten Rechtsinhabers für Abmahnungen (§ 97a Abs. 1 S. 2 UrhG) und die Begrenzung dieses Anspruchs bei einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung auf 100 Euro (§ 97a Abs. 2 UrhG),
- die Einführung eines zivilrechtlichen Auskunftsanspruchs gegenüber Dritte (§ 101 Abs. 2 UrhG),
- die Einführung eines Anspruchs auf Vorlage von Urkunden und Besichtigung von Sachen zur Begründung von Ansprüchen (§ 101a UrhG) und
- die Einführung eines Anspruchs zur Sicherung von Beweismitteln (§ 101b UrhG).

Von besonderem Interesse ist der neu geregelte Auskunftsanspruch. Dieser besteht nach § 101 Abs. 1 UrhG wie bisher gegenüber demjenigen, der „das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt“. Darüber hinaus regelt § 101 Abs. 2 UrhG in Umsetzung des Art. 8 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie ([RL 2004/48/EG](#)) als Novum einen Anspruch auf Auskunft gegenüber Dritten, die selbst nicht als Verletzer anzusehen sind. Dafür müssen die weiteren Voraussetzungen der offensichtlichen Rechtsverletzung und einer der in § 101 Abs. 2 S. 1 Nr. 1-4 UrhG genannten Fälle vorliegen. Im Hinblick auf diese strengeren Anforderungen und auf den Hinweis in § 101 Abs. 2 S. 1 UrhG, dass der Anspruch „unbeschadet von Absatz 1“ besteht, wird bereits jetzt im Schrifttum auf die Problematik der Störerhaftung und die damit verbundene Frage, wer als Verletzer anzusehen ist, hingewiesen (Spindler, ZUM 2008, 640, 642 f.).

Von entscheidender Bedeutung für die Auskunftsansprüche nach § 101 Abs. 1 oder 2 UrhG ist die Klärung des Begriffs „gewerbliches Ausmaß“, da beide Ansprüche nur dann bestehen, wenn die nach Abs. 1 oder 2 relevanten Handlungen in diesem Ausmaß erfolgt sind. In diesem Zusammenhang regelt § 101 Abs. 1 S. 2 UrhG, dass das ge-



werbliche Ausmaß sich sowohl aus der Anzahl der Rechtsverletzungen als auch aus der Schwere der Rechtsverletzung ergeben kann. Welche Anzahl von Rechtsverletzungen oder welcher Verletzungsgrad für die Annahme eines gewerblichen Ausmaßes erforderlich ist, bleibt der Klärung durch die Rechtsprechung überlassen (siehe hierzu **S. xx**).

#### Pressemitteilung:

- [Pressemeldung des BJM vom 29.08.2008](#)

### 10. Verlängerung des Schutzes für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller

Am 16.07.2008 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der [RL 2006/116/EG](#) über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte veröffentlicht, [KOM\(2008\) 464 endg.](#)

Der Vorschlag sieht eine Verlängerung der Dauer der Schutzrechte von ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern für Aufzeichnungen von Darbietungen, die auf Tonträger aufgenommen wurden, von derzeit 50 auf 95 Jahre nach der Veröffentlichung oder der ersten Wiedergabe vor, Art. 1 Abs. 1 des RL-Vorschlages. Für Tonträgerhersteller soll dabei eine sog. „Use-it-or-lose-it“-Klausel gelten. Danach sollen die Rechte des Herstellers wie bisher bereits 50 Jahre nach der Aufzeichnung erlöschen, wenn der Tonträger innerhalb dieser Zeit nicht veröffentlicht oder wiedergegeben wird, Art. 1 Abs. 2 des RL-Vorschlages.

Die längere Schutzfrist soll gem. Art. 1 Abs. 3 des RL-Vorschlages nur für Aufzeichnungen und Tonträgern gelten, deren ursprüngliche Schutzdauer von 50 Jahren am Datum, bis zu dem die Mitgliedsstaaten die RL umsetzen müssen, noch nicht erloschen ist, vgl. die Begründung zu [KOM\(2008\) 464 endg.](#), S. 15.

Darüber hinaus sieht der Vorschlag eine Vereinheitlichung der bislang in den EU-Ländern unterschiedlich geregelten Schutzdauer für Werke vor, die Text und Musik kombinieren. Die Schutzdauer einer Musikkomposition mit Text soll entsprechend der Regelung des Art. 2 Abs. 2 [RL 2006/116/EG](#), die sich auf Filmwerke bezieht, 70 Jahre nach dem Tod des letzten Überlebenden folgender Personen erlöschen: Verfasser des Textes und Komponist der Musik, Art. 1 Abs. 5 des RL-Vorschlages.

Schließlich enthält der Vorschlag in Art. 1 Abs. 4 eine Übergangsregelung, die ausübenden Künstlern zugute kommen soll, die ihre Rechte gegen eine einmalige Vergütung abgetreten haben. Danach sollen mindestens 20% der auf die Verlängerung

der Schutzdauer zurückzuführenden Einnahmen für eine zusätzliche Vergütung dieser Künstler bereitgestellt werden, vgl. Erwägungsgrund 10 ff. des Vorschlags.

Als Begründung für die Verlängerung der Schutzdauer der genannten Rechte führt die Kommission im Wesentlichen zwei Argumente an. Zum einen soll dadurch alternden Künstlern, die ihre Karriere mit Anfang 20 gestartet haben und einen Einbruch ihres Einkommens fürchten müssen, auch im hohen Alter von den Leistungen in ihrer Jugend leben können, Begründung zu [KOM\(2008\) 464 endg.](#), S. 3 f. Ganz nebenbei wird hinzugefügt, dass die längere Schutzdauer für die Künstler die Gefahr ausschließen soll, dass ihre Werke nach Ablauf ihrer Rechte auf eine für sie ruf- oder namensschädigende Art und Weise verwertet werden. Zum anderen soll die längere Schutzdauer neue Einkünfte für die Tonträgerhersteller generieren, damit diese neue Talente finanzieren und dabei ihr Risiko besser streuen können, Begründung zu [KOM\(2008\) 464 endg.](#), S. 5.

#### Stellungnahme des Deutschen Kulturrates

Der [Deutsche Kulturrat](#) begrüßte den Vorschlag der EU-Kommission sowohl hinsichtlich der Verlängerung der Schutzdauer als auch bezüglich der Vereinheitlichung der Schutzfrist für Werke, die Text und Musik kombinieren.

Kritik übte er hingegen im Hinblick auf die lediglich für Aufzeichnungen auf Tonträgern vorgesehene Verlängerung der Schutzfrist. Der Deutsche Kulturrat ist der Ansicht, dass dadurch eine Ungleichbehandlung zwischen musikalischen und audiovisuellen Werken entsteht, die durch nichts gerechtfertigt sei. So würde es ein absurdes Ergebnis sein, wenn beispielsweise die Rechte der an einem Film beteiligten Schauspieler nicht mehr geschützt wären, wohl aber noch die der Musiker des Soundtracks desselben Films. Daher sei nur eine einheitliche Schutzfristverlängerung unabhängig vom Trägermedium sachgerecht.

#### Pressemitteilung:

- [Stellungnahme des Deutschen Kulturrates vom 22.09.2008](#)

## I. EuGH

### I. EuGH

#### 1. Unterscheidungskraft und Beweismittel zu anderer Marke

EuGH, Urt. v. 17.07.2008, Rs. C-488/06 (L & D SA/HABM)

#### Leitsatz (red.):

Der Erwerb von Unterscheidungskraft einer Marke kann sich aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke ergeben. Dies gilt auch, wenn die Feststellung der Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit dem Bestehen eines relativen Eintragungshindernisses für die Eintragung einer neuen Marke erfolgt.

#### Sachverhalt:

Am 30. April 1996 meldete L & D beim HABM ein Bildzeichen mit dem Wortbestandteil „Aire Limpio“ als Gemeinschaftsmarke für Parfüme und Werbung an:



Sämann erhob gegen die Anmeldung gemäß Art. 42 GMV einen auf verschiedene ältere Marken und Art. 8 Abs. 1 lit. b und 5 GMV gestützten Widerspruch. Zu den älteren Marken gehörte die am 1. April 1996 angemeldete und am 1. Dezember 1998 eingetragene Gemeinschaftsbildmarke Nr. 91.991 für Waren der Klasse 5:



Zu den älteren Marken zählten weiterhin 17 andere nationale und internationale Bildmarken, die alle eine ähnliche Silhouette aufweisen, sich aber – mit Ausnahme einer Marke – durch einen weißen Sockel und/oder eine Aufschrift auf dem Astwerk unterscheiden. Die beiden internationalen Bildmarken Nrn. 178969 und 328915 sind für das vorliegende Rechtsmittel von besonderer Bedeutung. Die erste dieser Bildmarken enthält das Wortelement „CAR-FRESHNER“ und die zweite das Wortelement „ARBRE MAGIQUE“:



Die Widerspruchsabteilung des HABM wies den Widerspruch in vollem Umfang zurück. Im Rahmen der Prüfung von Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV nahm sie einen Vergleich der Marke Aire Limpio mit der Gemeinschaftsmarke vor. Dazu stellte sie im Wesentlichen fest, dass die Form eines Tannenbaums als das den beiden Marken gemeinsame Element für Lufterfrischer und Raumdeodorants beschreibend sei und deshalb wenig Unterscheidungskraft besitze. Die bedeutenden graphischen und verbalen Unterschiede zwischen den beiden Marken hätten mehr Gewicht als die nur wenig unterscheidungskräftigen Ähnlichkeiten, so dass der damit hervorgerufene Gesamteindruck hinreichend unterschiedlich sei, um jede Gefahr von Verwechslungen oder des gedanklichen Inverbindungbringens auszuschließen. Angesichts dieses Ergebnisses hielt es die Widerspruchsabteilung nicht für erforderlich, die anderen älteren Marken von Sämann zu prüfen, da diese gegenüber der Marke Aire Limpio noch größere Unterschiede aufwiesen als die Gemeinschaftsmarke.

Die Zweite Beschwerdekammer des HABM gab der Beschwerde von Sämann gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise statt; der Beschwerdegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV griff durch. Die Kammer wies die Eintragung der Marke Aire Limpio für die Waren der Klassen 3 und 5 zurück. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 bestätigte sie hin-

gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und wies den Widerspruch zurück. Im Vergleich der Marke Aire Limpio und der Gemeinschaftsmarke „als repräsentative Marke“ für die übrigen angeführten älteren Marken gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass die lange Benutzung und die Bekanntheit der älteren Marke in Italien dieser eine besondere Unterscheidungskraft verleihe. Die Marke ARBRE MAGIQUE sei bereits seit 1954 eingetragen und geschützt. Wegen der Unterscheidungskraft und der Ähnlichkeit der beiden Marken in begrifflicher Hinsicht bestehe zumindest beim italienischen Publikum Verwechslungsgefahr.

Die von L & D auf Aufhebung der Entscheidung erhobene Klage vor dem EuG scheiterte. Das Gericht prüfte, ob die Feststellung der Beschwerdekammer, wonach die Gemeinschaftsmarke in Italien besondere Unterscheidungskraft besitze, zulässigerweise aus der Benutzung und Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE hergeleitet werden durfte. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung Nestlé (Rs. C-353/03) bejahte das Gericht dies für den Fall, dass die ältere Gemeinschaftsmarke als ein Teil der Marke ARBRE MAGIQUE angesehen werden könne. Insoweit habe die Beschwerdekammer zutreffend angenommen, dass die Darstellung der Tannenbaumsilhouette, die eine bedeutsame oder sogar vorherrschende Rolle bei der Marke ARBRE MAGIQUE spiele, dem als Gemeinschaftsmarke eingetragenen Zeichen entspreche. Die Gemeinschaftsmarke habe somit infolge ihrer Benutzung als Teil der internationalen Marke Unterscheidungskraft erlangen können.

Das Gericht wies auch das Vorbringen zurück, wonach die Beweismittel deshalb nicht beweiskräftig seien, weil sie sich auf einen Zeitraum nach der Anmeldung von L & D bezögen. Die nachträglichen Umstände ließen Rückschlüsse auf die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung von L & D zu. Auch das Vorbringen von L & D, dass die Beschwerdekammer der älteren Marke zu Unrecht allein aufgrund allgemeiner Angaben zum Umfang der Werbung und zu den Absatzzahlen besondere Unterscheidungskraft in Italien zuerkannt habe, griff nicht durch. Das Argument von L & D, die Beschwerdekammer habe fälschlich angenommen, dass die ältere Marke in einer im Wesentlichen identischen Form seit 1954 geschützt sei, und damit den Anmeldetag der Marke mit dem der tatsächlichen Benutzung der Marke CAR-FRESHNER gleichgesetzt, wurde vom EuG mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass die Beschwerdekammer hinsichtlich der dauerhaften Benutzung auf die erwiesene Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE in

Italien abgestellt habe.

Das Gericht stellte anschließend fest, dass die mit den Marken ARBRE MAGIQUE und Aire Limpio gekennzeichneten Waren sowie diese Marken selbst ähnlich seien. In optischer Hinsicht habe das graphische Element in der Marke Aire Limpio einen eindeutig prägenden Charakter für den durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck und stehe gegenüber dem Wortbestandteil deutlich im Vordergrund. Entgegen dem Vorbringen von L & D werde durch die graphische Darstellung nicht der Gesamteindruck einer Comicfigur hervorgerufen. Von der Bedeutung her lehnten sich beide Zeichen an die Silhouette eines Tannenbaums an. Angesichts des dadurch entstehenden Eindrucks und mangels eines besonderen Sinngehalts des Ausdrucks „Aire Limpio“ für die italienischen Verkehrskreise sei ihre Ähnlichkeit in der Bedeutung zu bejahen. Zur Verwechslungsgefahr legte das Gericht dar, dass der Durchschnittsverbraucher, der das angesprochene Publikum bilde, dazu neige, sich in erster Linie an dem Bild der auf den Waren angebrachten Marke, d. h. der Tannenbaumsilhouette, zu orientieren. Das Gericht wies auch das Argument von L & D zurück, dass die ältere Marke deshalb geringe Unterscheidungskraft habe, weil die Tannenbaumsilhouette die betreffenden Waren beschreibe. Die Leitlinien des Patentamts des Vereinigten Königreichs, aus denen nach Auffassung von L & D der beschreibende Charakter der Tannenbaumsilhouette hervorging, seien irrelevant.

#### Urteil und Gründe:

Die gegen die Entscheidung des EuG gerichtete Klage ist zulässig, aber unbegründet.

Zu einem möglichen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV führt der Gerichtshof aus, dass sich der Erwerb von Unterscheidungskraft einer Marke auch aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke ergeben kann. Es genügt, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die durch die Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen. Trotz gewisser Sachverhaltsunterschiede lassen sich die Feststellungen der Nestlé-Entscheidung auf den vorliegenden Fall übertragen. Insbesondere der Umstand, dass das Urteil Nestlé den Erwerb der Unterscheidungskraft einer Anmelde- und Marke betraf, während es im vorliegenden Fall um die Feststellung der besonderen Unterscheidungskraft einer älteren Marke geht, um das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1

Buchst. b GMV zu ermitteln, rechtfertigt keine andere Herangehensweise.

Mit der Feststellung, dass die Gemeinschaftsmarke wegen der Tannenbaumsilhouetten-Darstellung einen Teil der Marke ARBRE MAGIQUE bilde, habe das Gericht die Tatsachen gewürdigt; eine Kontrolle durch den EuGH kommt nicht in Betracht. Was die Gewichtung verschiedener Elemente angehe, so habe der EuGH keinen Grundsatz aufgestellt, wonach im Fall gemischter Marken, die sowohl graphische als auch Wortelemente enthalten, Letztere systematisch als vorherrschend anzusehen wären.

Die Rüge der L & D, dass das Gericht zu Unrecht ihr Argument zurückgewiesen habe, dass die Gemeinschaftsmarke eine geringe Unterscheidungskraft habe, weil die Tannenbaumsilhouette die betreffenden Waren beschreibe, greift nicht durch. Die Leitlinien des UK-Patentamts sind irrelevant. Gleiches gilt für die Rüge von L & D, mit der sie dartun wollte, dass die Gemeinschaftsmarke nur eine sehr geringe Unterscheidungskraft habe, weil sie zum einen nur aus der Form des unter ihr vertriebenen Produkts bestehe und zum anderen die Form der älteren Marke, d. h. die Tannenbaumsilhouette, zur Erreichung der mit der Ware angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei. L & D habe nur die sehr geringe originäre Unterscheidungskraft dieser Marke aufzeigen wollen. Eine ältere Marke kann jedoch eine besondere Unterscheidungskraft nicht nur originär, sondern auch infolge ihrer Bekanntheit beim Publikum besitze. Unter diesen Umständen wäre das Vorbringen, selbst wenn es begründet wäre, jedenfalls nicht geeignet, die vom Gericht getroffenen Feststellungen zu entkräften.

Schließlich greift auch die Rüge nicht durch, dass sich die Beschwerdekammer nicht auf Daten habe stützen dürfen, die aus einem nach der Anmeldung der Marke Aire Limpio liegenden Zeitraum stammten. Umstände, die zwar nach dem Zeitpunkt der Anmeldung liegen, aber Rückschlüsse auf die Situation zu diesem Zeitpunkt zulassen, dürfen nach der Rechtsprechung des EuGH berücksichtigt werden (vgl. die Entscheidung Alcon/HABM, C-192/03). Das Gericht hat klar und stimmig dargelegt, dass vor allem ein Marktanteil von 50 % in den Jahren 1997 und 1998 nur allmählich habe erworben werden können, was den Schluss zulasse, dass die Situation im Jahr 1996 nicht spürbar anders gewesen sei.

Zur Ähnlichkeitsprüfung zwischen der Gemeinschaftsmarke und der Marke Aire Limpio greift der von L & D geäußerte Einwand, dass Gericht habe dem graphische Element der Marke Aire Lim-

pio keinen eindeutig prägenden Charakter für den Gesamteindruck zuerkennen dürfen, nicht durch. Die entsprechende Tatsachenfeststellung kann vom Gerichtshof nicht kontrolliert werden. Es gibt entgegen dem Vorbringen von L & D zudem keine Regel, wonach der Wortbestandteil einer Marke als unterscheidungskräftig und eigentümlich anzusehen wäre, sobald ihm ein besonderer Sinngehalt fehlt. Auch das Wortelement einer komplexen Marke ist in dem von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck nicht automatisch und systematisch vorherrschend.

Schließlich liegt kein Verstoß gegen Art. 73 GMV dadurch vor, dass sich das Gericht auf Beweismittel gestützt hat, die sich nicht auf die Gemeinschaftsmarke, sondern auf die Marke ARBRE MAGUQUE beziehen. Die fraglichen Beweismittel seien bereits im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung vorgebracht worden.

#### **Anmerkung:**

Dass trotz wiederholter Abwandlung eines Bildzeichens das Gleichbleiben eines aus Sicht des Verkehrs wesentlichen Bestandteils einem Zeichen Markenschutz kraft Verkehrsgeltung verleihen kann, ist in der deutschen Rechtsprechung anerkannt (vgl. BGH GRUR 57, 88 – Ihr Funkberater; BGH GRUR 1959, 599 – Teekanne). Der EuGH bestätigt nunmehr, dass diese Grundsätze auch dann gelten, wenn es um die Prüfung relativer Eintragungshindernisse für eine neue Marke geht.

Auffällig ist, dass der Gerichtshof seiner Generalanwältin Sharpston nicht gefolgt ist. Die Kritik der Generalanwältin bezog sich allerdings nicht auf den tragenden Gedanken der Entscheidung. Sharpston hielt das angefochtene Urteil in vier Punkten anderen Punkten für fehlerhaft. So habe das Gericht zu Unrecht festgestellt, die Beschwerdekammer der älteren Marke den Erwerb besonderer Unterscheidungskraft allein aufgrund von Zahlen zu Absatz und Werbung und aufgrund des Zeitpunkts der erstmaligen Eintragung in Italien habe zuerkennen dürfen. Das Argument, die Form der älteren Marke sei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, sei unzulässigerweise ohne Sachprüfung zurückgewiesen worden. Neben einem weiteren Rechtsfehler bei der Beurteilung der von der Beschwerdekammer angeführten Begründung sei das Gericht zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf Beweise zur ARBRE-MAGIQUE-Marke gestützt habe, ohne dass dies aus der Entscheidung hervorgeht. Der EuGH lässt bei diesen Punkten insgesamt großzügigere Maßstäbe gelten.

## II. EuG

### 2. Abstrakte Unterscheidungskraft des Großbuchstabens „E“

EuG, Urt. v. 09.07.2008, Rs. T-302/06 (Paul Hartmann AG/HABM)

#### Leitsatz (red.):

Ob der Großbuchstabe „E“ konkrete Unterscheidungskraft hat, ist im Hinblick auf die beanspruchten Produkte und die angesprochenen Verkehrskreise zu prüfen. Wenn spezialisierte Verkehrskreise angesprochen sind, muss das HABM hierzu ausdrückliche Tatsachenfeststellungen treffen und dem Anmelder Gelegenheit zur Äußerung geben.

#### Sachverhalt:

Am 2. März 2005 meldete die Klägerin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine Gemeinschaftsmarke für das Wortzeichen E in drei Warenklassen des Medizin- und Sanitätsbereichs an. Der Prüfer wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, dass der Großbuchstabe „E“, auch wenn er abstrakt gesehen eine Marke im Sinne von Art. 4 GMV sein könne, im vorliegenden Fall hinsichtlich aller beanspruchten Waren ohne Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV sei. Die Anzahl der Buchstaben des Alphabets sei beschränkt; das relevante Publikum werde in einem schmucklosen Einzelbuchstaben keinen Hinweis auf ein Unternehmen sehen. Im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung könne der Großbuchstabe „E“ in Alleinstellung als Abkürzung oder Referenz für eine Vielzahl von Informationen stehen, z. B. für das pharmazeutische oder biochemische Zeichen für „Einheit“, Glutaminsäure oder elektrische Potenzialdifferenz.

Die Vierte Beschwerdekammer wies die gegen die Zurückweisung gerichtete Beschwerde zurück. Zwar habe der Großbuchstabe „E“ für die in Frage stehenden Waren keinen beschreibenden Charakter. Dies ändere jedoch nichts daran, dass sich dieser einzelne Buchstabe auch als eine Typenbezeichnung, eine Bestellnummer, ein Hinweis auf eine bestimmte Größe oder als Bezeichnung für ein Ausstattungsmerkmal oder eine Ausstattungsvariante eigne. Schon die bloße Eignung eines einzelnen Buchstabens, in dieser Weise verwendet zu werden, führe dazu, dass die Unterscheidungskraft dieses Einzelbuchstabens nicht von vornherein unterstellt werden dürfe. Die Beschwerdekammer befand ferner, dass einzelnen Buchstaben ohne hinreichende graphische Ausgestaltung die Unter-

scheidungskraft abgesprochen werden müsse und dass eine Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV, der zufolge auch ein einzelner Buchstabe unterscheidungskräftig wäre, dieser Bestimmung, außer im Bereich der sogenannten „nichtkonventionellen“ Marken (Farben, dreidimensionale Zeichen), jeden Anwendungsbereich nähme. Es dürfe nicht von der abstrakten Markenfähigkeit automatisch auf die konkrete Unterscheidungskraft geschlossen werden. Die Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, dass das relevante Publikum hinsichtlich der betroffenen Waren, wenn auf diesen oder ihrer Verpackung an irgendeiner Stelle der Großbuchstabe „E“ oder ein anderer Buchstabe angebracht wäre, nicht annehmen werde, dass die Waren lediglich aufgrund dieser Tatsache von unterschiedlichen Unternehmen stammen. An diesem Befund ändere auch der höhere Aufmerksamkeitsgrad des angesprochenen Publikums nichts.

#### Urteil und Gründe:

Die Klage hat Erfolg – die Entscheidung des HABM ist aufzuheben. Das EuG sieht Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV nicht richtig angewandt. Nach Art. 4 GMV sind „insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben (...)“ gemeinschaftsmarkenfähig. Wenn danach Buchstaben grundsätzlich als markenfähig anzusehen seien, folgt daraus zwar noch nicht, dass jeder einzelne Buchstabe auch Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV habe. Man kann aber nicht a priori einzelnen Buchstaben ohne graphische Ausgestaltung die Unterscheidungskraft absprechen.

Im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV gelten für alle von Art. 4 GMV genannten Markenkategorien grundsätzlich dieselben Maßstäbe. Abzustellen ist für die Unterscheidungskraft auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einerseits und andererseits auf die Anschauung der relevanten Verkehrskreise. In diesem Zusammenhang beanstandet das EuG, dass die Beschwerdekammer zwar festgestellt habe, dass sich die beanspruchten Waren an einen spezialisiertes Publikum (medizinisch geschultes Fachpersonal und Patienten) richteten, gleichzeitig die Feststellungen zur fehlenden Unterscheidungskraft nicht durch konkrete Tatsachen untermauert habe.

Nur bei Waren, die sich an den allgemeinen Verkehr richten, darf das HABM seine Beurteilung auf allgemeine praktische Erfahrung mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern stützen. Wenn aber, wie hier, das HABM feststellt, dass sich die Waren an spezialisierte Verkehrskreise richteten, muß das

Amt seine Beurteilung auf konkrete Tatsachen stützen. Das HABM hat deshalb auch gegen Art. 74 Abs. 1 GMV (Amtsermittlungsgrundsatz bei absoluten Eintragungshindernissen) verstoßen.

#### **Anmerkung:**

Während die Rechtsprechung des BGH unter Geltung des WZG Buchstaben den Zeichenschutz bis zuletzt grundsätzlich versagt hat, soweit keine Verkehrsdurchsetzung festgestellt werden konnte, steht mit der Regelung in § 3 Abs. 1 MarkenG die abstrakte Markenfähigkeit von Einzelbuchstaben fest (vgl. auch BGH GRUR 2001, 161 – Buchstabe K).

Ob das Wortzeichen „E“, wenn sich die beanspruchten Waren an bestimmte Verkehrskreise richten, konkret unterscheidungskräftig ist, steht mit der Entscheidung des EuG gleichwohl noch nicht fest. Dem Gericht dürfte aber darin zuzustimmen sein, dass die abstrakte Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht deshalb verneint werden kann, weil ein Zeichen zu einer der in Art. 4 GMV als markenfähig genannten Kategorien gehört. Nötig ist für die Prüfer, Tatsachen auszuführen, aus denen sich das Fehlen der Unterscheidungskraft ergibt.

#### **Zur Vertiefung:**

Gründig-Schnelle, Verwechslungsgefahr von Buchstaben- und Zahlenmarken, GRUR 2003, 1002

### **3. Markenschutz für anpreisende Werbe-Slogans**

EuG, Urt. v. 09.07.2008, Rs. T-70/06 (Audi AG/HABM)

#### **Leitsatz (red.):**

Die Wortmarke „Vorsprung durch Technik“ ist nicht originär unterscheidungskräftig.

#### **Sachverhalt:**

Am 30. Januar 2003 meldete die Klägerin, die Audi AG, beim HABM die Gemeinschaftsmarke „Vorsprung durch Technik“ in zahlreichen Warenklassen an. Der Prüfer stellte in seiner Mitteilung über Eintragungshindernisse fest, dass die angemeldete Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 47 bis 40 und 42 nach Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV nicht eingetragen werden könne. Der deutsche Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ sei im Hinblick auf bestimmte technikbezogene Waren und Dienst-

leistungen eine unmittelbare Sachaussage, die der angesprochene Verbraucher als werbende Beschreibung auffasse. Der Ausdruck sei ein banaler, grammatikalisch richtig gebildeter Slogan, bei dem der deutschsprachige Durchschnittsverbraucher lediglich eine Angabe über die Güte der angebotenen Waren und Dienstleistungen, aber keine Marke erkennen würde. Für die Waren in Klasse 12 könne die angemeldete Marke jedoch aufgrund von Verkehrsdurchsetzung für Kraftfahrzeuge und deren Teile zur Eintragung zugelassen werden, wobei sich der Prüfer auf die früher unter der Nr. 621086 eingetragene Gemeinschaftswortmarke bezog.

Die Audi AG trat der Begründung für die teilweise Zurückweisung der Eintragung entgegen. Die Marke „Vorsprung durch Technik“ sei keine einfache Sachaussage, sondern eine phantasievolle Werbeaussage mit Unterscheidungskraft.

In einer zweiten Mitteilung führte der Prüfer führen aus, dass die Gemeinschaftsmarke Nr. 621086 nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei. Dieser Umstand sei der Klägerin bei der Prüfung der Markenmeldung Nr. 621086 versehentlich nicht mitgeteilt worden. Da diese Anmeldung jedoch aus dem Jahr 1997 stamme, müsse die Klägerin den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nunmehr hinsichtlich aller beanstandeten Waren und Dienstleistungen einschließlich der Waren der Klasse 12 erbringen. Mit Entscheidung vom 12. Januar 2005 wies der Prüfer die Anmeldung aus den in seiner Mitteilung über Eintragungshindernisse vom 7. Januar 2004 dargelegten Gründen teilweise zurück. Der Prüfer stellte in dieser Entscheidung ebenfalls fest, dass im Hinblick auf die in der Anmeldung angeführten Waren der Klasse 12, d. h. Kraftfahrzeuge und deren Teile, keine Verkehrsdurchsetzungsbelege eingereicht worden seien. Für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 18, 35, 36, 41, 43 und 45 ließ er hingegen die Eintragung der Marke „Vorsprung durch Technik“ zu.

Auf Beschwerde von Audi gab die Zweite Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde hinsichtlich der in Klasse 12 angemeldeten Waren statt und wies die Beschwerde im Übrigen zurück. Vor dem EuG vertritt Audi die Auffassung, das HABM habe angesichts der Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen differenzierend für die jeweils angesprochenen Verkehrskreise prüfen müssen. Der Slogan „Vorsprung durch Technik“ löse wegen seiner Unvollständigkeit einen Denkprozess beim Verbraucher aus und sei daher unterscheidungskräftig.

**Urteil und Gründe:**

Das EuG hat die Klage Audis als unbegründet zurückgewiesen. Zwar ist die Eintragung einer Marke aus Werbeslogans, Qualitätshinweisen oder Aufforderungen zum Kauf nicht von vorneherein ausgeschlossen. Allerdings muss das Zeichen, um unterscheidungskräftig zu sein, unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden können. Dass die Beschwerdekammer die maßgebenden Verkehrskreise für die Warenklassen einheitlich geprüft hat, ist nicht zu beanstanden, da fast alle Waren oder Dienstleistungen in gewissem Maße technikbezogen sind. Es handelt sich um eine lobende oder werbende Verwendung des Slogans, die nicht als Herkunftshinweis verstanden werde. Bei der Beurteilung der Marke als einer zusammengesetzten Marke ist auf ihren Gesamteindruck abzustellen. Auch dieser ergabte, dass der Ausdruck in seiner Gesamtheit einen lobenden Charakter hat, den die meisten Unternehmen für ihre Waren oder Dienstleistungen anführen könnten.

Was eine mögliche Verletzung der Verteidigungsrechte Audis angeht (Audi hatte behauptet, die Beschwerdekammer habe die Zurückweisung der Anmeldung auf Waren und Dienstleistungen ausgedehnt, die zunächst nicht Gegenstand der Beanstandung durch den Prüfer gewesen seien), weist das EuG diesen Klagegrund der Klägerin zurück. Der Tenor der HABM-Entscheidung sei klar gewesen: Nur die Entscheidung des Prüfers für bestimmte Waren der Klasse 12 sei aufgehoben worden, nicht jene für die Klassen 16, 18, 35, 36, 41, 43 und 45.

**Anmerkung:**

Während unter Geltung des Warenzeichengesetzes teilweise selbst die abstrakte Unterscheidungs-eignung eines Zeichens, das aus einem Werbespruch besteht, verneint wurde, herrscht heute eine differenzierte Beurteilung vor. Im Zentrum steht dabei die Erwägung, dass Slogans als Herkunftshinweis dienen müssen, um eintragungsfähig zu sein. Mit der Entscheidung des EuG werden diese Maßstäbe für die Eintragung lobender Werbeaussagen als Marke präzisiert. Gerade wenn der werblich-anpreisende Charakter einer Aussage im Vordergrund steht, ist im Zweifel nicht von einem Herkunftshinweis auszugehen.

**Zur Vertiefung:**

- Kothes, Der Schutz von Werbeslogans im Lichte von Urheber-, Marken- und Wettbewerbs-

recht, Berlin 2006

- Bugdahl, Die Grundgesetze der menschlichen Dummheit und die Prüfung ihrer Gültigkeit für Marken, MarkenR 2007, 298

**III. BPatG****4. Farbmarke Orange/Schwarz**

BPatG, Beschl. v. 07.07.2008, Az. 28 W (pat) 21/08 (Orange/Schwarz) sowie

BPatG, Beschl. v. 07.07.2008, Az. 28 W (pat) 22/08 (Orange/Schwarz II)

**Leitsätze:**

1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.
2. Eine konturlose Farbkombination genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben sowie bei festen Angaben zu den Mengenteilen der beanspruchten Farben (z. B. 2/3 Orange, 1/3 Schwarz) weder den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn die Markenbeschreibung weder die konkrete Aufteilung der Farbanteile noch deren räumliche Anordnung zu einander festlegt. Denn eine solche Markenbeschreibung führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem Markenschutz nicht zugänglich ist.
3. (nur 28 W (pat) 22/08): Selbst die Angabe, dass z. B. mindestens 2/3 einer Farbe zusammenhängend in Erscheinung treten sollen, führt zu einer unbestimmten Zahl konkreter Farbzusammenstellungen.

**Sachverhalt:**

Die Anmelderin stellt Industrieroboter her, die sie in Deutschland und international vertreibt. Die Oberflächen dieser Roboter sind in vielen Fällen vollständig oder fast vollständig zweifarbig in Orange und Schwarz gestaltet. Auch für die graphische Gestaltung von Prospekten und Geschäftspapier verwendet die Anmelderin die Farben Orange und Schwarz. Vor diesem Hintergrund strebt die Anmelderin Markenschutz für eine konturlose Farbkombination aus den beiden Farben Schwarz und Orange an, bei deren konkreter Erscheinungsform die Farbe Orange überwiegen soll. Mit diesem Ziel hat die Anmelderin eine ganze Reihe von Marken-Anmeldungen jeweils für die Waren „Roboter“ beim DPMA eingereicht, die nur in der

Markenbeschreibung hinsichtlich der quantitativen Farbverteilung in Prozent oder Anteilen und teilweise auch in den Angaben zur Aufteilung des Anteils einer Farbe in zusammenhängende und nicht zusammenhängende Flächen unterscheiden. Allen Anmeldungen unter der formularmäßigen Bezeichnung „sonstige Markenform“ ist ein auf einer quadratischen Metallplatte angebrachtes Farbmuster gemeinsam, auf dem sich zwei vertikale, gleich breite Farbstreifen befinden, von denen der linke orangefarben ist und der rechte schwarz.

In Ergänzung der Wiedergabe in Schriftform wird die jeweils angemeldete Farbkombination als „abstrakte, konturlose Zwei-Farb-Marke“ bezeichnet und die Farben wörtlich definiert. Zur systematischen Anordnung der Farben heißt es, dass die zwei Farben unmittelbar aneinandergrenzen, und dass der Orangeanteil 2/3, der Schwarzanteil 1/3 beträgt.

Die Markenstelle des DPMA hat die angemeldete Farbkombination unter Hinweis auf die EuGH-Entscheidung Sieckmann als graphisch nicht darstellbar und außerdem als nicht unterscheidungskräftig beanstandet sowie die Anmeldung mit zwei Beschlüssen zurückgewiesen. Der Erstbeschluss beruft sich auf die Entscheidungen des EuGH „Libertel“ und „Heidelberger Bauchemie“ sowie auf die BGH-Entscheidung „Grün/Gelb II“. Mit ihrer Beschwerde will die Anmelderin die Eintragung der Marke erreichen. In einem Zusatz zur Ladung zum Termin hat der Vorsitzende des Senats auf das Bedenken hingewiesen, die Anmeldung könne auch gegen den registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz verstoßen, weil die abstrakten Anforderungen, die in der Anmeldung für die Gestaltung der angemeldeten Farbkombination vorgesehen seien, nicht nur von einem ganz bestimmten Zeichen, sondern von einer unbestimmten Zahl konkreter Zeichen erfüllt werden könnten.

### Beschluss und Gründe:

Das BPatG hat die zulässige Beschwerde abgewiesen, da die angemeldete Farbkombination das für eine Registermarke unabdingbare Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S.v. § 8 Abs. 1 MarkenG (=Art. 2 MRRL) nicht erfüllt und im Übrigen gegen das im Markenrecht für Benutzungs- und Registermarken geltende Bestimmtheitsgebot verstößt. Eine graphische Darstellung im Sinne von Art. 2 MRRL muss es ermöglichen, das Zeichen, für das markenrechtlicher Schutz begehrt wird, sichtbar so wiederzugeben, dass es genau identifiziert werden kann. Das BPatG verweist darauf, dass der BGH aus der EuGH-Entscheidung „Heidelberger

Bauchemie“ in der Entscheidung „Grün/Gelb II“ (GRUR 2007, 55, 56) die Schlussfolgerung gezogen habe, dass eine Angabe der konkreten Farbverteilung erforderlich sei.

Die graphische Darstellbarkeit einer konturlosen Farbzusammenstellung verlange kumulativ:

- eine eindeutige und dauerhafte Bezeichnung der beanspruchten Farben
- konkrete Festlegungen zum quantitativen Verhältnis der Farben zueinander
- konkrete Festlegungen zur räumlichen Anordnung der beanspruchten Farben.

Vorliegend fehlt eine Angabe zur räumlichen Ausdehnung, es wird jede beliebige Anordnung der Farben zueinander erlaubt. Erfasst wird dadurch eine unbestimmte Zahl entsprechender Aufmachungsformen für Waren und Verpackungen. Zum Wesen einer konturlosen Mehrfachmarke gehört es nach Auffassung des BPatG, dass sie dem Markeninhaber für die optische Gestaltung des konkreten Erscheinungsbilds der Marke, als auch für deren markenmäßige Benutzung gewisse Spielräume eröffnet. Diese Gestaltungsspielräume finden ihre notwendige Grenze im registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz, wonach Markenschutz jeweils nur für ein bestimmtes, einheitliches Zeichen gewährt werden kann. Gefordert wird daher Eindeutigkeit, Einheitlichkeit und Beständigkeit eines Registerzeichens. Die bloße Angabe, dass die Farben aneinander grenzen, sei keine räumliche Angabe. Anders habe dies im vom BGH entschiedenen Fall gelegen, in dem das räumliche Verhältnis zueinander beschrieben worden war („in seitlicher Anordnung“).

### Anmerkung:

Während der deutsche Gesetzgeber die graphische Darstellbarkeit erst in § 8 Abs. 1 MarkenG bei den absoluten Schutzhindernissen geregelt hat, findet sich – da die Markenrechtsrichtlinie nur mit registrierten Marken befasst ist – die Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit bereits bei der Markenfähigkeit in Art. 2 MRRL. Die vorliegende Entscheidung des BPatG deutet darauf hin, dass in der Eintragungspraxis die Voraussetzung, dass eine konkrete Festlegung zur räumlichen Anordnung beanspruchter Farben zu treffen ist, eng verstanden werden muss. Die Angabe, dass Farben in irgendeiner Weise aneinander grenzen, genügt den Erfordernissen der Registerklarheit nicht.



**Zur Vertiefung:**

- Berlit, Zur Schutzfähigkeit von Farbzusammensetzungen, GRUR 2007, 57
- Weiher, Markenfähigkeit abstrakter Farben im konkreten Verwendungszusammenhang, MarkenR 2005, 117
- Fuchs-Wissemann, Aktuelle Entwicklungen, MarkenR 2008, 1

**IV. OLG****5. Deutsche Marke und .com-Domain**

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 22.04.2008, Az. I-20 U 93/07

**Leitsatz (red.):**

Ein ausländischer Vertriebspartner eines deutschen Unternehmens, der auf einen lokal umgrenzten Zielmarkt beschränkt ist (hier die Golfregion), ist nicht berechtigt, eine “.com”-Domain zu registrieren und zu nutzen, die mit dem heimischen Unternehmenskennzeichen identisch ist.

Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Vertriebspartner seitens des Markeninhabers der Vertrieb unter der Markenbezeichnung nur in einem regional begrenzten Gebiet vertraglich gestattet ist, die Nutzung einer – nicht (mehr) national gebundenen – “.com”-Domain im internationalen Geschäftsverkehr aber den Eindruck erweckt, dass der Vertrieb weltweit - und somit auch in Deutschland - erfolgt.

**Sachverhalt:**

Die Antragstellerin, ein Vertriebsunternehmen für kosmetische Produkte, firmiert unter der Bezeichnung P. C. Sie ist zudem Inhaberin der deutschen Wortmarke „P.“ Zwischen den Parteien bestand eine Vertriebsvereinbarung über Produkte der Marke „B.“ in den Golfstaaten. Am 27.05.2006 ließ die Antragsgegnerin die Domains www.pc.com und www.p-c.com auf sich registrieren. Diese Domains wurden weitergeleitet auf die von der Antragsgegnerin betriebene Internetpräsenz. Die Antragstellerin behauptet, die Umleitung der Domains sei auf eine deutschsprachige Internetseite erfolgt. Sie hat ihre Ansprüche ursprünglich auf die Verletzung ihrer Marken- und Firmenrechte und der Vertriebsvereinbarung, später dann noch auf eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung und eine Verletzung der Namensrechte sowie der §§ 4 Nr. 9 und Nr. 10 UWG gestützt.

Die Antragsgegnerin meint, die Umleitung sei auf eine englischsprachige Homepage erfolgt, wobei allerdings unstrittig die „deutsche“ Homepage bereits in der Kopfzeile verlinkt war. Diese richte sich ausschließlich an Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus Sicht der Antragsgegnerin fehle es für jegliche denkbaren Verstöße am Inlandbezug. Ferner habe die Antragstellerin ihr den Vertrieb der Produkte unter der Marke „P.“ gestattet. Der Förderung dieses Vertriebes habe die Domainregistrierung gedient.

Das Landgericht hat antragsgemäß mit Beschluss vom 28.11.2006 der Antragsgegnerin unter Androhung von Ordnungsmitteln im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt, „unter der Domain www.pc.com oder der Domain www.p-c.com für sich zu werben. Mit der angefochtenen Entscheidung hat die Kammer die einstweilige Verfügung bestätigt und zur Begründung ausgeführt, die Antragstellerin habe einen Unterlassungsanspruch nach §§ 8, 3, 4 Nr. 10 UWG. Durch die Anmeldung der Domain werde der Wettbewerb der Antragstellerin erheblich behindert. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin. Sie macht geltend, das UWG sei neben den geltend gemachten marken- und kennzeichenrechtlichen Ansprüchen nicht anwendbar. Diese schieden jedoch wegen fehlenden Inlandsbezuges aus. Es fehle auch an einem inländischen Wettbewerbsverhältnis, denn sie vertreibe nur Kosmetika in den Golfstaaten, und zwar diejenigen der Antragstellerin. Ferner habe sie vorgetragen, dass sie mit dem Namen „P. C.“ in dem vertraglichen Territorium habe werben dürfen, was das Landgericht fehlerhaft übergangen habe. Schließlich fehlte jeglicher Anhaltspunkt für eine gezielte Behinderung. Nach Auffassung der Antragssteller stehen die Parteien stünden schon deshalb in einem Wettbewerbsverhältnis, weil beide Repräsentanzen für ausländische Kunden in Deutschland übernehmen. Auch handele es sich um zwei inländische Unternehmen.

Nachdem die Antragsgegnerin unter dem 5. März 2008 eine Unterlassungserklärung abgegeben hat, haben die Parteien das Verfahren in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat übereinstimmend für erledigt erklärt. Über die Kostenerstattung ist nach § 91a ZPO zu entscheiden.

**Beschluss und Gründe:**

Die Antragstellerin hatte nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG einen Anspruch darauf, dass die Antragsgegnerin nicht unter der mit ihrem Unternehmenskennzeichen identischen Domain für ihr Unternehmen wirbt.

Dieser scheidet entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht schon deshalb aus, weil es am erforderlichen Inlandsbezug fehlt. Der Antragsgegnerin ist zunächst darin zuzustimmen, dass im Immaterialgüterrecht das Territorialitätsprinzip gilt und daher der Schutz inländischer Kennzeichen der Antragstellerin nach deutschem Recht zu behandeln ist. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich einer inländischen Marke oder eines inländischen Unternehmenskennzeichens auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Ein Unterlassungsanspruch nach §§ 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG setzt deshalb eine das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung im Inland voraus. Diese ist regelmäßig gegeben, wenn im Inland unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. Eine inländische Kennzeichenbenutzung kann dabei nicht schon allein deshalb bejaht werden, weil Internetseiten von jedem Ort der Welt abrufbar sind. Wäre dies der Fall, würde dies zu einer uferlosen Ausdehnung des Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und zu einer unangemessenen Beschränkung der Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen führen. Daher ist es erforderlich, dass das kennzeichenverletzende Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect“) aufweist.

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin besteht ein hinreichender Inlandsbezug im Falle der beanstandeten Werbung auch dann, wenn man zu ihren Gunsten unterstellt, dass bei Aufruf der streitigen Domains die englische Seite angezeigt wurde. Zwar befindet sich auf der Seite die Überschrift „Welcome to our Dubai internet page“ und die Seite ist in englischer Sprache verfasst, sie richtet sich aber auch an potentielle Kunden in Deutschland, die im Übrigen über den Link „Deutsche Version“ zu der deutschen Seite geleitet werden. Insbesondere heißt es aber auf der von der Antragsgegnerin vorgelegten Seite ausdrücklich:

„We provide bridging services from the UAE to Germany and vice versa. Whether you would like to engage in business in Dubai or we should look for business interests in Germany.“ Damit richtet sich die Werbung aktiv an Kunden aus Deutschland, die Kontakte in den Vereinigten Arabischen Emiraten suchen. Die Antragsgegnerin wirbt namentlich mit ihrem - einzigen - Geschäftssitz in H. Es liegt auch eine erhebliche Verletzung des klägerischen Unternehmenskennzeichens vor. Zwischen den Parteien ist nicht streitig, dass die Antragstellerin im geschäftlichen Verkehr allgemein unter der Kurzbezeichnung P.-C. auftritt, diese Bezeichnung demnach ihr Unternehmenskennzei-

chen ist, § 5 Abs. 2 MarkenG. Insbesondere ist die Bezeichnung hinreichend unterscheidungskräftig. Neben dem beschreibenden Teil „C.“ enthält das Unternehmenskennzeichen seine Prägung durch den Bestandteil „P.“, der der Bezeichnung die erforderliche mindestens normale Kennzeichnungskraft verleiht.

Die Bezeichnung wurde von der Antragsgegnerin auch im geschäftlichen Verkehr verwendet, indem sie die angegriffenen Domains auf ihre Werbeseite umgeleitet hat. Da nur diese Umleitung, also das Werben für das Unternehmen der Antragsgegnerin und dem Kennzeichen der Antragstellerin angegriffen wird und auch nur Unterlassung dieser konkreten Verwendung begehrt worden ist, kann dahin stehen, ob schon die Registrierung der Domain ein Handeln im geschäftlichen Verkehr darstellt, denn die aktive Werbung von Kunden für das eigene Unternehmen stellt in jedem Falle eine derartige Handlung dar.

Die Verwendung erfolgt auch in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem geschützten Zeichen hervorzurufen. Der Begriff „P.C.“ weist eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Er ist in den beanstandeten Domain-Bezeichnungen identisch übernommen. Insoweit ist wesentlich, dass der Verkehr die weiteren Bestandteile einer Domain nicht als herkunftskennzeichnend erkennt. Dies gilt insbesondere für die Top-Level-Domain (hier: .com), aber auch für die Kennzeichnung als World Wide Web - Bestandteil, d.h. als im Wesentlichen über das Hypertext Transfer Protocol kommunizierende Seite, durch die Bezeichnung www. Unterscheidungskraft besitzt damit allein die Second-Level-Domain, als deren Bestandteil die Antragsgegnerin das Unternehmenskennzeichen der Antragstellerin identisch übernommen hat, denn die unterschiedlichen Schreibweisen (zusammen oder mit Bindestrich, mit und ohne abschließendes „s“) fallen nicht erkennbar ins Gewicht. Darüber hinaus besteht auch die für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr notwendige Branchen-nähe. Hierzu war die Antragsgegnerin auch dann nicht berechtigt, wenn man zu ihren Gunsten unterstellt, dass diese mit der Antragstellerin vereinbart hatte, die zu vertreibenden Produkte im Zielmarkt unter Verwendung der Bezeichnung „P.“ zu vertreiben. Zum einen wirbt die Antragsgegnerin auf der Seite nicht für die Produkte der Antragstellerin, sondern für ihre Tätigkeit als Handelsvertretung. Zum anderen geht aber die Eintragung einer „.com“-Domain weit über den Vertrieb in den Golfstaaten hinaus. Die - nicht (mehr) national gebundene - „.com“-Domain wird im internationalen Geschäftsverkehr genutzt. Wäre es der Antrags-

gegnerin um den Aufbau einer Internetpräsenz für die Golfstaaten gegangen, so hätte es auch nahe gelegen, die TLD „.ae“ der Vereinigten Arabischen Emirate zu wählen. Die konkret angegriffene Werbung der Antragsgegnerin erweckt demgegenüber den Eindruck, sie sei diejenige, die ihre Geschäfte (auch) unter der Bezeichnung „P.-C.“ führe, und zwar eben international und auch in Deutschland. Diese Verwendung geht weit über das hinaus, was der Antragsgegnerin nach ihrem eigenen Vortrag gestattet worden ist, nämlich bestimmte Waren in einem regional sehr begrenzten Gebiet unter der Bezeichnung „P.“ zu vertreiben.

Die Antragstellerin hatte danach einen Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 4 MarkenG, sodass sie ohne das erledigende Ereignis voraussichtlich unterlegen wäre. Die anfangs unstrittig bestehende Eilbedürftigkeit ist nicht dadurch entfallen, dass die Antragsgegnerin durch insoweit mit der Berufung nicht angegriffenes Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 25.07.2007 verurteilt worden ist, die streitigen Internetdomains zu löschen. Hat nämlich der Antragsteller bereits eine rechtskräftige Entscheidung in der Hauptsache erwirkt, ist für ein Begehren auf vorläufigen Rechtsschutz kein Raum mehr; dem Verfügungsbegehren fehlt es dann regelmäßig am Verfügungsgrund. Dies ist hier jedoch zu verneinen, denn der titulierte Anspruch auf Löschung der Domain und der durch die vorliegende einstweilige Verfügung gesicherte Anspruch unterscheiden sich. Hier geht es darum, der Antragsgegnerin zu untersagen, unter der Domain (in Deutschland) für ihr Unternehmen zu werben. Das kann sie aber auch dann, wenn sie nicht Inhaberin der Domain ist, zum Beispiel indem der berechtigte Domaininhaber ihr dies gestattet. Der Verfügungsgrund ist damit nicht schon durch das angeführte Urteil entfallen.

#### Anmerkung:

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf führt die Grundsätze der BGH-Entscheidung „Hotel Maritime“ fort. Mittlerweile besteht auch in der Literatur nahezu Einigkeit, dass es in Internetfällen eines beschränkenden Elements bedarf, um zeichenrechtliche Ansprüche nach deutschem Recht nicht uferlos werden zu lassen. Unklar ist lediglich, ob diese Einschränkung (Inlandsbezug der Handlung) auf Ebene des Kollisionsrechts oder des Sachrechts zu treffen ist. Nicht hinreichend geklärt ist auch, ob die Internationale Zuständigkeit der Gerichte ebenfalls eingeschränkt werden sollte oder hier ein großzügigerer Begehungsortbegriff zugrunde gelegt werden kann. In der überwiegenden Zahl der

Fälle ist das ebenfalls diskutierte Problem, ob der Inlandsbezug einer Internetseite oder Domain deren „Bestimmungsgemäßheit“ für den Inlandsmarkt oder eher eine wirtschaftlich relevante Auswirkung voraussetzt, terminologischer Natur, da die Kriterien, nach denen sich Bestimmungsgemäßheit oder Marktwirkung feststellen lassen, identisch oder ähnlich sind.

Im vorliegenden Fall prüft das OLG Düsseldorf, das sich für den die Prüfung anhand der Marktwirkung entschieden hat, einzelne Kriterien, aus denen sich ein Inlandsbezug ergeben könnte (etwa die Sprache und das auf der Homepage beschriebene Vertriebsgebiet). Die Annahme eines Inlandsbezugs erfolgt dabei recht großzügig. Im Ergebnis ist die Feststellung einer Kennzeichenverletzung jedoch tragbar.

#### Zur Vertiefung:

- Fezer, in: Staudinger, Internationales Wirtschaftsrecht, Rn. 883 ff.
- Bettinger/Thum, GRUR Int. 1999, 659

## V. LG

### 6. ZV durch VZ: Zeichenverletzung durch Verwendung des Kürzels für „Verzeichnis“

LG Köln, Urt. v. 02.05.2008, Az. 84 O 33/08 (StudiVZ)

#### Leitsätze:

1. Die Bezeichnung „VZ“ ist in Deutschland keineswegs eine Abkürzung für das Wort „Verzeichnis“. So führt der Duden bis in jüngere Auflagen hinein „Vz.“ nicht als Abkürzung.
2. Die Marken „StudiVZ“ und „SchülerVZ“ verfügen bei den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich Studenten und Schülern, über einen hohen Bekanntheitsgrad.
3. Die Bezeichnung „BewerberVZ“ verletzt daher die Markenrechte von „StudiVZ“ und „SchülerVZ“.

#### Sachverhalt:

Die im Oktober 2005 von vier Studenten gegründete Antragstellerin betreibt seit Oktober 2005 unter dem Zeichen „StudiVZ“ und seit Februar 2007 unter dem Zeichen „SchülerVZ“ Online-Netzwerke. „StudiVZ“, das derzeit über 4,8 Mio. registrierte Mitglieder aufweist, richtet sich primär an Studierende, „SchülerVZ“, das derzeit etwa 2,7

Mio. registrierte Mitglieder aufweist, richtet sich im Wesentlichen an Schüler. Es erfolgen ca. 4,5 Mrd. Seitenaufrufe pro Monat; nach den Angaben der Antragstellerin loggen sich täglich im Schnitt ca. 50% bzw. 60% der registrierten Mitglieder in die Netzwerke ein.

Die Bezeichnungen „StudiVZ“ und „SchülerVZ“ sind beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarken mit Priorität vom 16.05.2006 bzw. vom 04.09.2006 eingetragen worden. Die Antragstellerin, die nach ihrem Vortrag ähnliche weitere Angebote plant, ist ebenfalls Inhaberin der Wortmarke „(...)VZ“, die mit Priorität vom 04.09.2006 als Marke eingetragen wurde. Der Markenschutz besteht u.a. für Telekommunikation, insbesondere die Bereitstellung von interaktiven und elektronischen Plattformen zur Kommunikation und zum Austausch von Daten und Informationen aller Art sowie Bereitstellen von Informationen im Internet. Die Antragsgegnerin betreibt seit 08.01.2008 eine ebenfalls zielgruppenorientierte Plattform im Internet, die sich an Hochschulabsolventen, die einen Einstiegsjob suchen, oder an Studenten, die Interesse an einem Praktikum haben, richtet, die dort die für potentielle Arbeitgeber relevanten Daten hinterlegen können. Die von der Antragsgegnerin bisher unter der Bezeichnung „BewerberVZ“ geführte Datenbank war unter den Domains „BewerberVZ.net“ und „BewerberVZ.de“ im Internet aufrufbar. Wegen Verwendung der Bezeichnung „BewerberVZ“ mahnte die Antragstellerin die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 22.01.2008 ab und erwirkte gegen sie, nachdem die Abgabe einer Unterlassungserklärung abgelehnt worden war, im Beschlusswege eine einstweilige Verfügung. Durch Verwendung der Kennzeichnung „BewerberVZ“ reihte sich die Antragsgegnerin in die bekannte Kennzeichenfamilie der Antragstellerin ein und beute so neben dem Hervorrufen einer Verwechslungsgefahr die Wertschätzung und Unterscheidungskraft der Zeichenserie „StudiVZ“ und „SchülerVZ“ aus. Dass sie dies bewusst tue, werde dadurch besonders augenfällig, dass sie weitreichend das Layout und die farbliche Gestaltung der Netzwerke der Antragstellerin übernommen habe und sich ihr Angebot an dieselbe Zielgruppe wie „StudVZ“, namentlich an Studenten und Hochschulabsolventen, richte.

Nach Widerspruch beantragt die Antragstellerin, die einstweilige Verfügung vom 08.02.2008 zu bestätigen. Die Antragsgegnerin beantragt, die einstweilige Verfügung aufzuheben und den auf ihren Erlass gerichteten Antrag zurückzuweisen. Sie stellt eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr in Abrede. Der Bestandteil „VZ“ sei für sich ge-

nommen schutzunfähig, weil er beschreibend und deshalb freihaltebedürftig sei; denn bei „VZ“ handele es sich um eine anerkannte Abkürzung für das Wort „Verzeichnis“. Einer solchen beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe könne ein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht zukommen.

#### Urteil und Gründe:

Die einstweilige Verfügung war aufrechtzuerhalten, weil ihr Erlass auch angesichts des weiteren Vorbringens der Parteien gerechtfertigt war. Der Unterlassungsanspruch der Antragstellerin ist aus §§ 4, 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz begründet, weil die von der Antragsgegnerin verwendete Bezeichnung „BewerberVZ“ geeignet ist, Verwechslungen mit dem Betreiber von „StudiVZ“ und „SchülerVZ“ hervorzurufen.

Die von der Antragstellerin für die von ihr zur Verfügung gestellten Netzwerke gewählten Bezeichnungen „StudiVZ“ und „SchülerVZ“, die binnen kurzer Zeit bei den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich Studenten und Schülern, einen hohen Grad an Beliebtheit und Bekanntheit gewonnen haben, sind nach dem Prinzip gebildet, dass der Buchstabengruppe VZ die angesprochene Personengruppe vorangestellt ist. Ihre Kennzeichnungskraft beruht gerade darauf, dass am Ende der Bezeichnung die Buchstabenkombination VZ steht, die in Deutschland keineswegs als Abkürzung für „Verzeichnis“ bekannt und geläufig war und ist; der Duden führte jedenfalls bis in jüngere Auflagen hinein „Vz.“ nicht als Abkürzung für dieses Wort auf.

Wenn die Antragsgegnerin selbst etwa darauf verweist, dass bei der Domain „pennerVZ“ für „Pennerverzeichnis“ steht und dies eine gutgemachte und witzige Verhohnepipelung von „StudiVZ“ sei, belegt dies, welchen Bekanntheitsgrad die Antragstellerin mit ihrem Zeichenbildungsprinzip erlangt hat: Es ist bereits zum Gegenstand von Parodien geworden, wobei eine „Verhohnepipelung“ für den hiervon Angesprochenen eben nur dann Sinn macht, wenn er auch den Ursprung hierin wiedererkennt. Die Bezeichnung „BewerberVZ“ ist eben nach diesem Prinzip gebildet und richtet sich zudem an die Verkehrskreise, die von „StudiVZ“ und auch „SchülerVZ“ angesprochen werden bzw. worden sind und denen die beiden letzteren Bezeichnungen im besonderen Maße ein Begriff sind. Wenn unter der Bezeichnung „BewerberVZ“ für Studenten und Hochschulabsolventen eine Möglichkeit

zur Verfügung gestellt wird, dort die persönlichen Daten zu hinterlegen, damit potentielle Arbeitgeber hierauf im Hinblick auf ein Praktikum oder eine Anstellung Zugriff nehmen können, ist die Gefahr gegeben, dass derjenige, den die Antragsgegnerin unter dieser Bezeichnung mit ihrer Dienstleistung ansprechen will, aufgrund des identischen Zeichenbildungsprinzips mit dem kennzeichnenden „VZ“ am Ende dem Irrtum unterliegt, dass es sich um eine Leistung handelt, die von den Betreibern von „StudiVZ“ und „SchülerVZ“ zusätzlich angeboten wird. Dass diese Assoziation mit den Seiten der Antragstellerin von der Antragsgegnerin durchaus beabsichtigt war und die Ähnlichkeit der von ihr gewählten Bezeichnung mit den zugunsten der Antragstellerin geschützten Marken kein Zufall war, folgert die Kammer auch daraus, dass die Antragsgegnerin sich in der Gestaltung ihrer Seite hinsichtlich Farbe und Layout an diejenige der Seiten der Antragstellerin ebenfalls angelehnt hat. Die Mitglieder der Netzwerke der Antragstellerin sollen eben durch eine ganz ähnliche Benennung angelockt werden und sich gleich auf der Seite der Antragsgegnerin heimisch fühlen.

#### Anmerkung:

Das Kürzel „VZ“ scheint sich einiger Beliebtheit zu erfreuen. So hat das LG Köln in der Vergangenheit bereits einstweilige Verfügungen gegen die Nutzung der Zeichen FussballerVZ (Az. 33 O 398/07), MatheVZ (Az. 31 O 299/08), PokerVZ (Az. 31 O 47/08) und RotlichtVZ (AZ. 31 O 185/08) erlassen. Erstmals liegt nun auch ein Urteil zu der Marke „VZ“ vor. Die Grundsätze einer Verwechslungsgefahr bei Serienzeichen brauchte das LG Köln dabei nicht zu bemühen.

Während die Holtzbrinck-Verlagsgruppe zeichenrechtlich auf der sicheren Seite steht, droht ihr urheberrechtliches Ungemach: In Kalifornien haben die Eigentümer der Seite facebook.com, einer konkurrierenden „Social-Network-Plattform“, die Betreiber von StudiVZ wegen einer Verletzung ihrer Geschmacksmuster- und Urheberrechte verklagt. StudiVZ seinerseits hat Feststellungsklage beim LG Stuttgart erhoben, um feststellen zu lassen, dass die Vorwürfe unzutreffend sind.

## VI. Rechtsprechung in Leitsätzen

### 7. BGH: Auskunftsanspruch und Verkaufspreise

Urt. v. 14.02.08, Az. I ZR 55/05 (Hollister)

Der nach § 19 Abs. 1 MarkenG zur Auskunft Verpflichtete hat keine Angaben über Einkaufs- und Verkaufspreise zu machen.

### 8. BPatG: Marke und Geschäftsbetrieb

Beschl. v. 17.06.2008, Az. 33 W (pat) 82/06 (DRSB Deutsche Volksbank)

Seit der Aufgabe der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb begründen in der Marke enthaltene Angaben, die sich auf den Anmelder oder Markeninhaber beziehen, grundsätzlich keine Schutzhindernisse mehr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 9 MarkenG. Derartige Schutzhindernisse müssen sich vielmehr aus der Marke an sich in Bezug auf die angemeldeten oder eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ergeben.

### 9. BPatG: Löschung von DDR-Symbolen

Entscheidungen vom 17.07.2008, Az. 26 W (pat) 69/05 (DDR-Symbol der Sicherheitskräfte) und vom 15.07.2008, Az. 26 W (pat) 4/05 (Staatswappen der DDR)

#### (Ehemaliges) DDR-Symbol der Sicherheitskräfte

Die Eintragung des aus dem Staatswappen der ehemaligen DDR und dem dieses Wappen umgebenden Schriftzug „FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER UND BAUERN MACHT“ bestehenden, von den Sicherheitskräften der ehemaligen DDR anlässlich von Auszeichnungen als Medaille bzw. Orden benutzten Wort-Bild-Symbols ist gemäß § 50 Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG von Amts wegen zu löschen, weil seine Eintragung von einem beachtlichen Teil der inländischen Durchschnittsverbraucher als politisch anstößig empfunden wird und ersichtlich gegen die guten Sitten verstößt.

#### Ehemaliges DDR-Staatswappen

Das dem inländischen Durchschnittsverbraucher in rechtserheblichem Umfang bekannte ehemalige DDR-Staatswappen ist geeignet, unterschiedlichste Waren ihrer geographischen Herkunft sowie ihrer Art nach zu beschreiben. Ihm fehlt deshalb auch jegliche Unterscheidungskraft.

## VII. Aktuelle Vorabentscheidungen und Berichte

### 10. öOGH: Keyword-Advertising und Markenmäßige Benutzung

(beim EuGH geführt als Rs. C-278/08)

Ist Art 5 Abs 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (in der Folge: Richtlinie 89/104) dahin auszulegen, dass eine Marke auf eine dem Markeninhaber vorbehaltene Art benutzt wird, wenn die Marke oder ein ihr ähnliches Zeichen (etwa der Wortbestandteil einer Wortbildmarke) bei einem Suchmaschinenbetreiber als Keyword gebucht wird und daher bei Eingabe der Marke oder des ihr ähnlichen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine Werbung für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen am Bildschirm erscheint?

Bei Bejahung von Frage 1:

A) Wird das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers bei Verwendung eines mit der Marke identischen Suchworts für eine Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon verletzt, ob die aufgerufene Werbung in der Trefferliste oder in einem davon räumlich getrennten Werbeblock aufscheint und ob sie als „Anzeige“ gekennzeichnet ist?

B) Ist bei Verwendung eines mit der Marke identischen Zeichens für ähnliche Waren oder Dienstleistungen oder bei Verwendung eines der Marke ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen schon dann auszuschließen, wenn die Werbung als „Anzeige“ gekennzeichnet ist und/oder nicht in der Trefferliste, sondern in einem davon räumlich getrennten Werbeblock aufscheint?

### 11. Cour de Cassation: Internet-Referenzierung in Suchmaschinen

(beim EuGH geführt als Rs. C-238/08; gleichlautende Vorlagefragen in den Rs. C-237/08 und Rs. C-236/08)

Stellt die von einem Wirtschaftsteilnehmer aufgrund eines Vertrags über die entgeltliche Internetreferenzierung vorgenommene Reservierung eines Stichworts, aufgrund dessen im Fall einer dieses Wort verwendenden Suchanfrage die Bildschirmanzeige eines Links ausgelöst wird, der das Angebot enthält, sich mit einer Website in Verbindung

zu setzen, die von diesem Wirtschaftsteilnehmer betrieben wird, um Waren oder Dienstleistungen anzubieten, und der eine Marke wiedergibt oder nachahmt, die ein Dritter zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren hat eintragen lassen, dann, wenn der Inhaber dieser Marke seine Genehmigung hierzu nicht erteilt hat, als solche einen Eingriff in das dem Inhaber der Marke durch Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 garantierte Ausschließlichkeitsrecht dar?

Ist Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass darin, dass der Erbringer entgeltlicher Referenzierungsdienstleistungen Anzeigenkunden Stichwörter zur Verfügung stellt, die eingetragene Marken wiedergeben oder nachahmen, und nach dem Referenzierungsvertrag dafür sorgt, dass auf der Grundlage dieser Stichwörter verkaufsfördernde Links zu Websites, auf denen Waren angeboten werden, die mit den in der Eintragung dieser Marken bezeichneten identisch oder ihnen ähnlich sind, gebildet und an herausgehobener Stelle angezeigt werden, eine Benutzung dieser Marken liegt, die ihr Inhaber verbieten darf?

Für den Fall, dass eine solche Benutzung keine Benutzung darstellt, die der Inhaber der Marke nach der Richtlinie und der Verordnung ([EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke) verbieten darf: Ist davon auszugehen, dass der Erbringer einer entgeltlichen Referenzierungsdienstleistung einen Dienst der Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, im Sinne des Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG vom 8. Juni 2000 erbringt, so dass seine Verantwortlichkeit nicht geltend gemacht werden kann, solange er nicht vom Inhaber der Marke über die rechtswidrige Benutzung des Zeichens durch den Anzeigenkunden unterrichtet worden ist?

### 12. HABM: FIFA-WM-Marken

[IPKat](#) berichtet über die Entscheidungen der Beschwerdekammer des HABM bezüglich einiger WM-Marken der FIFA: WORLD CUP 2006, GERMANY 2006, WM 2006, WORLD CUP GERMANY und WORLD CUP 2006 GERMANY. Die Beschwerdekammer hat dem Bericht zufolge die Marken wegen fehlender Unterscheidungskraft gelöscht. Sobald die Entscheidungen im Volltext vorliegen, wird CIPReport berichten.

## Patentrecht

### I. BGH

#### 13. Ansprüche des Schutzrechtsinhabers nach Erteilung einer ausschließlichen Lizenz

BGH, Urt. v. 20.05.2008, Az. X ZR 180/05 – Tintenpatrone

OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.11.2005, Az. I-2 U 104/03  
LG Düsseldorf, Urt. v. 28.10.2003, Az. 4a O 63/02

#### Leitsätze:

1. Dem Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber steht grundsätzlich auch dann ein Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer zu, wenn er an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz vergeben hat.
2. Der Schutzrechtsinhaber, der an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, kann den Verletzer unabhängig von dem ausschließlichen Lizenznehmer auf Schadensersatz in Anspruch nehmen; Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer sind nicht Mitgläubiger.
2. Dem Schutzrechtsinhaber steht ein eigener Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu, mit dem er sämtliche Angaben beanspruchen kann, die er benötigt, um sich für eine der Schadensausgleichsmethoden zu entscheiden und seinen Anspruch nach der gewählten Methode zu beziffern.

#### Sachverhalt:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Gebrauchsmusters 29713911, das u.a. eine Tintenpatrone betrifft. Auf einen Löschungsantrag des Beklagten zu 1 hin wurde das Gebrauchsmuster teilweise gelöscht. Die gegen den im Übrigen zurückgewiesenen Teillöschungsantrag gerichtete Beschwerde blieb ohne Erfolg. Die Klägerin schloss mit ihrer deutschen Vertriebsgesellschaft E. GmbH mit Wirkung zum 01.01.2003 eine als „patent licence agreement“ bezeichnete und die deutschen Patente und Gebrauchsmuster der Klägerin betreffende Vereinbarung. Diese Vereinbarung hat die Vergabe einer ausschließlichen Vertriebslizenz an die E. GmbH zum Gegenstand. Ein Unterlizenzierungsrecht wurde nicht eingeräumt. Als Gegenleistung („consideration for licence“) wurde eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart.

Die Beklagte zu 1 vertreibt Farbtintenpatronen,

die Beklagte zu 4 wirkt bei den Vertriebshandlungen mit. Bei den übrigen Beklagten zu 2, 3 und 5 handelt es sich um Geschäftsführer der Beklagten zu 1 und 4. Die Klägerin hat die Beklagten wegen Gebrauchsmusterverletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatzanspruch in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt, die Berufung war erfolglos. Die Beklagten haben sich mit der Revision gegen das Berufungsurteil gewandt und Klageabweisung beantragt. Die Klägerin hat ihren Unterlassungsanspruch in der Revisionsinstanz für erledigt erklärt und ihren Antrag im Anschluss an einen Widerspruch auf Feststellung der Erledigung umgestellt.

#### Urteil und Gründe:

Der Bundesgerichtshof hat der Revision nicht stattgegeben. Der Klägerin stand laut Bundesgerichtshof bis zum Erlöschen des Gebrauchsmusters ein Unterlassungsanspruch zu; mit Ablauf der Schutzdauer sei Erledigung in der Hauptsache festzustellen und das angefochtene Urteil zu ändern. Weiterhin geht das Gericht von der Begründetheit der Ansprüche der Klägerin auf Vernichtung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung aus. Die angegriffenen Ausführungsformen machten von der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch (zu näheren Ausführungen siehe Rn. 9-18 des Urteils). Die Beklagte zu 1 könne sich zudem nicht auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters berufen, da in diesem Zusammenhang die zurückweisende Entscheidung des Bundespatentgerichts gem. § 19 S. 3 GebrMG bindend sei. Hinsichtlich der anderen Beklagten sei auf die Ausführungen des Bundespatentgerichts zu verweisen.

Weiterhin sei die Klägerin als eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters berechtigt, Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung geltend zu machen. Zwar könne davon ausgegangen werden, dass die Klägerin der E. GmbH eine ausschließliche Lizenz am Gegenstand des Gebrauchsmusters rechtswirksam erteilt habe und dass die Warenbezugsverpflichtung kartellrechtlich unbedenklich sei. Dennoch stehe der Klägerin ein Unterlassungsanspruch aus § 24 Abs. 1 GebrMG zu, da sie sich nicht sämtlicher Rechte aus dem Gebrauchsmuster begeben habe. Ihr sei das Recht verblieben, den geschützten Gegenstand herzustellen.

Sodann geht der Bundesgerichtshof auf die materiellen Voraussetzungen für die Feststellung der

Schadensersatzpflicht ein. Die Begründetheit einer entsprechenden Klage setzte das Bestehen einer gewissen Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens voraus, die nicht hoch sein müsse. Ob und was für ein Schaden entstanden sei, bedürfe keiner Klärung, wenn der Schadenseintritt nach der Erfahrung des täglichen Lebens mit einiger Sicherheit zu erwarten sei. In der Regel genüge eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verletzungshandlung. Wurde eine ausschließliche Lizenz vergeben, so sei hiervon auch dann auszugehen, wenn der Schutzrechtsinhaber an der Lizenzausübung durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiere. Wurden Umsatz- oder Stücklizenzen vereinbart, so stelle die Schädigung des Lizenzgebers im Regelfall eine nicht nur entfernt liegende Möglichkeit dar, weil der Lizenzgeber vom Lizenznehmer höhere Lizenzeinnahmen erhalten hätte, sei es dadurch, dass der Lizenznehmer dem Verletzer eine Unterlizenz eingeräumt hätte oder dadurch, dass der Lizenznehmer wegen fehlender Konkurrenzfähigkeit höhere Umsätze erzielt hätte. Der hierauf beruhende Rückgang der Lizenzeinnahmen sei als ersatzfähiger Schaden anzusehen. Dies gelte im besonderen Maße, wenn eine Warenbezugsverpflichtung zwischen den Lizenzparteien vereinbart worden sei. In diesem Fall werde sich ein Schaden in Form entgangenen Gewinns aus dem Rückgang des Umsatzes mit dem Lizenznehmer ergeben. Die Tatsache, dass die E. GmbH laut Vereinbarung frei sei, Tintenpatronen von anderen Zulieferern zu beziehen, ändere nichts daran, dass auch ein solcher Bezug zu Einkünften der Lizenzgeberin geführt hätte. Denn die Tintenpatronen müssten in jedem Fall von ihr oder einem anderen Lizenznehmer hergestellt sein, damit sie rechtmäßig ins Inland eingeführt werden können. Damit sei ein hinreichend wahrscheinlicher Schaden der Klägerin aufgrund der Verletzungshandlungen zu bejahen, was für die Feststellung ausreiche.

Schließlich sei auch der Anspruch auf Auskunftserteilung in Bezug auf die Angaben zu den Angebots- und Lieferpreisen sowie zu den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn begründet. Der Anspruch auf Rechnungslegung sei Hilfsanspruch zur Verwirklichung des Schadensersatzanspruchs, der nach Inhalt und Umfang dem Grundsatz von Treu und Glauben unterstehe. Die Rechnungslegung habe sämtliche Angaben zu enthalten, die der Verletzte benötige, um sich für eine Schadenausgleichsmethode zu entscheiden, die Höhe der Ausgleichszahlung zu ermitteln und die Richtigkeit der Rechnungslegung nachzuprüfen.

Der Bundesgerichtshof geht im Folgenden auf

die einzelnen Schadenausgleichsmethoden ein. Entscheide sich der Verletzte für die konkrete Schadensberechnung und verlange Ersatz entgangenen Gewinns, so müsse er Tatsachen darlegen, die die Feststellung erlaubten, dass sich seine Umsätze oder diejenigen des Lizenznehmers ohne die Verletzungshandlungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erhöht hätten. Hierzu benötige er Zeit- und Mengenangaben zu den Lieferungen und Angeboten des Verletzers sowie die Angabe der Liefer- und Angebotspreise. Nicht erforderlich seien hingegen Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn des Verletzers, da für die Berechnungen des Verletzten der durch den Verletzer üblicherweise erzielte Gewinn maßgeblich sei.

Der Verletzte könne den zu leistenden Ersatz aber auch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie oder der Herausgabe des Verletzergewinns ermitteln. Dabei seien die Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Verletzergewinn bei der Ermittlung des Ersatzes anhand der Lizenzanalogie ebenfalls nicht erforderlich, dafür aber bei der Berechnung des herauszugebenden Verletzergewinns. Letzteres sei ausnahmsweise dann zu verneinen, wenn die Möglichkeit einer objektiven Ermittlung des Schadensersatzes der Höhe nach entfalle.

Bei der Verletzung technischer Schutzrechte seien die Darlegung und der Nachweis eines konkret entgangenen Gewinns mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, weil sich der hypothetische Geschehensablauf ohne die Verletzung nicht ohne weiteres beurteilen lasse. Die objektiven Berechnungsmethoden würden dem besonderen Schutzbedürfnis des Verletzten Rechnung tragen, weil sie eine Schadensberechnung unabhängig von der konkreten (Gewinn-)Situation des Verletzten ermöglichen. Daraufhin geht der Bundesgerichtshof auf das Wesen der ausschließlichen Lizenz ein und stellt fest, dass bei einer solchen Lizenzerteilung der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das alleinige Recht zur Ausübung aller oder einzelner Benutzungsbefugnisse erteile, die das Schutzrecht gewähre. Damit erlange der Lizenznehmer ein selbständiges Benutzungs- und Verbotungsrecht, so dass selbst der Rechtsinhaber nicht mehr zur Benutzung befugt sei. Der Literaturansicht, wonach die Schadensberechnung auf der Grundlage des Verletzergewinns und der Lizenzanalogie im Falle der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz nur dem Lizenznehmer zustehe und der Lizenzgeber nur auf die konkrete Schadensberechnung beschränkt sei, tritt der Bundesgerichtshof entgegen. Bei den Berechnungsmethoden handele es sich nur um verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen



Schadensersatzanspruchs. Dadurch müsse auf der einen Seite der Verletzer nicht mehr als den vollen Schadensausgleich leisten. Auf der anderen Seite könne jeder Geschädigte seinen Schaden gesondert geltend machen; Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer seinen keine Mitgläubiger nach § 432 BGB. In einer Konstellation wie der vorliegenden fehle es an einer unteilbaren Leistung. Selbst die rechtliche Unteilbarkeit sei zu verneinen, denn der Schaden des Schutzrechtsinhabers, der eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, könne dadurch entstehen, dass der Lizenznehmer aufgrund der Schutzrechtsverletzungen geringere Lizenzgebühren zahle oder die vereinbarte Bezugspflicht in einem geringeren Umfang ausübe. Der Schaden des Lizenzgebers stünde aber mit dem Schaden des Lizenznehmers nur insofern im Zusammenhang, als dass Ersterer bei der Berechnung des Letzteren zu berücksichtigen sei.

Aus den Ausführungen zieht der Bundesgerichtshof die folgende Konsequenz: Lizenzgeber und -nehmer könnten gesondert den Ersatz ihres Schadens verlangen, aber insgesamt nicht mehr als den vollen Schadensausgleich beanspruchen. Hierfür könnten entweder beide gemeinschaftlich gegen den Verletzer den Schadensausgleich beanspruchen und dann aufteilen oder einer von ihnen könne zugleich aus abgetretenem Recht des anderen den Schaden insgesamt geltend machen. Außerdem sei nicht ausgeschlossen, dass jeder Geschädigte seinen Schaden geltend mache. In diesem Fall müsse aber der Geschädigte darlegen, welcher Anteil des Gesamtschadens auf ihn entfalle. In Höhe dieses Anteils könne er aber auf alle Ausgleichsmethoden zurückgreifen. Für den Auskunftsanspruch bedeute dies, dass er sowohl dem Lizenzgeber als auch dem Lizenznehmer zustehe.

#### 14. Gebrauchsmuster-Abzweigung

BGH, Beschl. v. 10.06.2008, Az. X ZB 3/08 – Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge II (GRUR 2008, 692 f.)

*BPatG, Beschl. v. 12.12.2007, Az. 5 W (pat) 2/07*

##### Leitsatz:

1. Wird mit der Gebrauchsmusteranmeldung ein Anmeldetag in Anspruch genommen, der dem Gebrauchsmuster nicht zukommt, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung.
2. Ohne einen Übergang des Rechts auf das Patent kann der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte den für die Patentanmeldung maßgebenden Anmeldetag nicht für eine Gebrauchsmusteranmeldung („Abzweigung“) in Anspruch nehmen.

musteranmeldung („Abzweigung“) in Anspruch nehmen.

##### Sachverhalt:

Der Rechtsbeschwerdeführer hat im März 2006 beim DPMA das Gebrauchsmuster „Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge“ angemeldet und gleichzeitig eine Abzweigung aus dem Patent 19851320 erklärt, als deren Anmelder und Inhaber zwei andere Personen im Register ausgewiesen sind. Als Anmeldetag hat er den Tag der Patentanmeldung, den 06.11.1998, angegeben. Der Rechtsbeschwerdeführer hat ausgeführt, er sei zur Abzweigung – obgleich nicht als Patentinhaber eingetragen – berechtigt, weil er eine Übertragungsklage erhoben und die eingetragenen Inhaber zur Übertragung aufgefordert habe.

Das Bundespatentgericht hat das Patent widerrufen; während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist das Schutzrecht wegen Nichtzahlung einer fälligen Jahresgebühr erloschen. Der Bundesgerichtshof hat die gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts gerichtete Rechtsbeschwerde zurückgewiesen (Beschl. v. 24.07.2007, Az. X ZB 17/05 – Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge [GRUR 2007, 996 f.]).<sup>1</sup> Eine gegen die erwähnten Entscheidungen gerichtete Verfassungsbeschwerde ist vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen worden (Beschl. v. 11.02.2008, Az. 1 BvR 2702/07). In Bezug auf das Gebrauchsmuster hat das DPMA festgestellt, dass die Abzweigungserklärung unwirksam sei, da dem Rechtsbeschwerdeführer der angegebene Anmeldetag mangels Personenidentität nicht zustehe. Das Bundespatentgericht hat eine hiergegen gerichtete Beschwerde zurückgewiesen. Diese Entscheidung hat der Rechtsbeschwerdeführer angegriffen.

##### Beschluss und Gründe:

Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen. Zunächst seien die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Anmeldetags der Patentanmeldung wegen fehlender Personenidentität zwischen Patent- und Gebrauchsmusteranmelder nicht gegeben. Das Erfordernis der Personenidentität sei § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG zu entnehmen; nach dieser Vorschrift ist derjenige Anmelder zur Abzweigung berechtigt, der für dieselbe Erfindung bereits früher ein Patent nachgesucht hat. Die Gesetzesbegründung sowie die Rechtshistorie offenbarten, dass unter „Nachsuchen“ die Patentanmeldung zu verstehen sei. Zudem widerspräche ein weites, laut Rechtsbeschwerde vom allgemeinen

Sprachgebrauch erfasstes Verständnis des Begriffs als „Ersuchen“ gegen die Systematik der Regelung, die auf die Patentanmeldung abhebe. Als Nachsuchen sei dementsprechend die Patentanmeldung und nicht etwa die Erhebung der Übertragungsklage oder die Geltendmachung des Übertragungsanspruchs zu verstehen.

Der Verweis des Rechtsbeschwerdeführers auf eine Verletzung des Art. 14 GG durch die Verweigerung der Möglichkeit, eine Abzweigungserklärung abzugeben, könne ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung nicht erklären. Der Rechtsbeschwerdeführer könne seine Rechte z.B. durch die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen verfolgen, die auch im Falle einer widerrechtlichen Entnahme gegeben sein könnten. Seine Rechtsschutzmöglichkeiten seien damit nicht in einem unzumutbaren Maß eingeschränkt.

Schließlich bestätigt der Bundesgerichtshof die nicht angegriffene Annahme des Bundespatentgerichts, wonach die Inanspruchnahme eines Anmeldetages, der der Anmeldung nicht zukomme, notwendig zur Zurücknahme der Anmeldung führen müsse. Im Gegensatz zum Fall Läägeünnerloage (BGHZ 153, 1 ff.) seien hier nicht nur die Art und Weise der Eintragung ins Gebrauchsmusterregister berührt. Die Zuerkennung eines Anmeldetages habe gerade vor dem Hintergrund des zu berücksichtigenden Standes der Technik weitreichende sachliche Konsequenzen, so dass die alleinige Geltendmachung eines unzutreffenden Anmeldetags zwingend zur Zurückweisung der Anmeldung führen müsse. Dies entspreche zudem der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und der herrschenden Auffassung im Schrifttum.

<sup>1</sup> Laut Beschluss wurde der Widerruf des Patents nicht auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt (so dass ein Nachanmelderecht nach § 7 II PatG bestanden hätte), sondern auf eine unzulässige Erweiterung.

## II. BPatG

### 15. Beachtlichkeit einer Nichtangriffspflicht im patentrechtlichen Einspruchsverfahren

BPatG, Beschl. v. 08.04.2008, Az. 17 W (pat) 60/04

#### Leitsätze:

1. Die vertragliche Verpflichtung des Einsprechenden, das Patent nicht anzugreifen, führt zur Unzulässigkeit des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens.
2. Eine solche Nichtangriffsabrede muss auch ein begünstigter Dritter gemäß § 334 BGB gegen sich gelten lassen.

#### Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer ist Inhaber des deutschen Patents [...] betreffend die Berechnung und Darstellung 2- oder 3-dimensionaler Deformationen räumlicher Strukturen, dessen Miterfinder Prof. Z. ist. Gegen das Patent wurde seitens des Forschungszentrums A.-GmbH Einspruch erhoben. Der Miterfinder Prof. Z. ist leitender Beschäftigter dieses Zentrums.

In einem Lizenzvertrag zwischen dem Patentinhaber und Prof. Z. wurde vor der Erhebung des Einspruchs vereinbart, dass am Forschungszentrum A. diesem – dem Forschungszentrum – ein beschränktes Nutzungsrecht an der Erfindung zustehen solle.

Der Beschwerdeführer tritt dem Einspruch insbesondere damit entgegen, dass zum einen die Einsprechende lediglich als Strohmann des Miterfinders Prof. Z. auftrete und dass sie sich zum zweiten die gegen den Miterfinder Prof. Z. bestehende Einrede der unzulässigen Rechtsausübung entgegenhalten müsse. Beides führe zur Unzulässigkeit des Einspruchs.

Die Einsprechende tritt dem damit entgegen, dass zum einen der Vertrag lediglich zwischen den Miterfindern geschlossen sei und sie selbst nicht Vertragspartei sei sowie zum anderen dass der Einspruch keine unzulässige Rechtsausübung darstelle, da die Einsprechende die Erfindung an Dritte weitergeben wolle. Eine Nichtangriffspflicht bestehe ohnehin nicht. Selbst wenn aber eine solche Pflicht bestünde, so sei dies im Einspruchsverfahren unbeachtlich, da es sich hierbei um einen Popularrechtsbehelf handele, dessen Zulässigkeit nicht durch Individualabsprache beschränkt werden könne.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Einspruch für zulässig erachtet und das Patent aufgrund des Einspruchs widerrufen. Hiergegen wendet sich der Beschwerdeführer und Patentinhaber mit seiner Beschwerde.

#### Beschluss und Gründe:

Das Bundespatentgericht hat den Einspruch als unzulässig abgewiesen.

Der *Senat* geht hierbei von einer rechtsmissbräuchlichen Einlegung des Einspruchs aus. Die vertraglichen Verflechtungen zwischen den Parteien seien so zahlreich und umfassend, dass der Einwand der missbräuchlichen Einlegung des Einspruchs zuzulassen sei, ohne dass es darauf ankomme, ob dies grundsätzlich der Fall sei. Eine Nichtangriffspflicht ergebe sich aus dem zwischen dem Beschwerdeführer und dem Miterfinder Prof. Z. geschlossenen Lizenzvertrag, da die Einlegung

des Einspruchs den Vertragszweck vereiteln würde. Auch wenn diesbezüglich nichts ausdrücklich vereinbart worden sei, ergebe sich eine solche Pflicht aus dem Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB. Diesen Einwand müsse sich auch die Einsprechende nach § 334 BGB entgegenhalten lassen, da sie Drittbegünstigte aus dem Vertrag sei, der die Nichtangriffspflicht hervorbringe.

#### Anmerkung:

Dem Beschluss ist im Ergebnis zuzustimmen, in Teilen der Begründung jedoch entgegenzutreten.

Eine vertragliche Pflicht, das Patent nicht anzugreifen, ist in einem derartigen Verfahren stets beachtlich. Das ist für das Nichtigkeitsverfahren allgemein anerkannt und führt zu dessen Unzulässigkeit. Für das Einspruchsverfahren wird dies, insbesondere unter Verweis auf dessen Ausgestaltung als Popularrechtsbehelf, teilweise zu Unrecht angezweifelt. Zu unterscheiden sind hierbei zweierlei Dinge: zum einen die Frage, wem grundsätzlich ein Rechtsbehelf zusteht, und zum anderen die Frage, für wen dies ausnahmsweise nicht gilt. Für das allgemeine Verwaltungsprozeßrecht ist in § 42 Abs. 2 VwGO der Grundsatz niedergelegt, dass die Befugnis, gegen staatliches Handeln gerichtlich oder – nach früherem Recht obligatorisch – zunächst im Wege des Widerspruchs vorzugehen, grundsätzlich nicht besteht, sondern nur demjenigen eröffnet wird, der durch dieses Handeln möglicherweise in seinen Rechten verletzt ist. Für das besondere Verwaltungsverfahren zur Beseitigung eines Patents, den Einspruch, sieht demgegenüber § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG vor, dass jedermann zur Einlegung des Einspruchs berechtigt ist. Davon zu unterscheiden ist aber die Frage, ob demjenigen, dem nach diesen allgemeinen Grundsätzen ein solcher Rechtsbehelf eröffnet wäre, genau dies ausnahmsweise verwehrt wird. Sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen Verwaltungsverfahren betreffend das Patentwesen gilt, wie überhaupt im gesamten Recht, der in § 242 BGB niedergelegte Grundsatz von Treu und Glauben. Es ist allgemein anerkannt, dass es insbesondere treuwidrig ist, sich als Vertragspartner so zu verhalten, dass der Vertragszweck gefährdet würde. Selbstverständlich kann der Grundstückseigentümer im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung, z.B. eines Vergleichs, dazu verpflichtet werden, die ihm gegen die Erteilung einer Baugenehmigung zu Gunsten seines Nachbarn grundsätzlich zustehende Möglichkeit der Anfechtungsklage nicht zu ergreifen. Eine solche Pflicht würde eine Anfechtungsklage unzulässig machen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum dies für eine Patentnut-

zungsvereinbarung nicht gelten sollte: legt der Nutzungsberechtigte Einspruch ein, so ist dies darauf angelegt, den Lizenzvertrag hinfällig werden zu lassen. Daher muss, obwohl grundsätzlich jedermann zur Einlegung des Einspruchs berechtigt ist, der Vertragspartner sich den Einwand der Treuwidrigkeit entgegenhalten lassen, was zur Unzulässigkeit des Einspruchs führt. Die Ausgestaltung als Popularrechtsbehelf ist diesbezüglich ganz unerheblich und kann auf die Beurteilung eines Verhaltens als treuwidrig keinen Einfluss haben.

Nun wird auch von denjenigen, die eine Nichtangriffspflicht im Einspruchsverfahren für unbeachtlich halten, nicht bestritten, dass diese Pflicht rechtswirksam vertraglich errichtet werden könne; ihre Verletzung habe Auswirkungen auf das vertragliche Verhältnis, könne zu Schadensersatz oder anderen Folgen führen. Nur sei sie eben für die Zulässigkeit eines Einspruchs vom Amt nicht zu berücksichtigen. Dies würde allerdings zu dem wenig einsichtigen Ergebnis führen, dass der Patentinhaber und Lizenzgeber aus dem Lizenzvertrag vor dem Zivilgericht mit Erfolg – die Pflicht besteht! – auf Unterlassung der Einlegung oder des Weiterbetriebs des Einspruchs klagen könnte. Bei Zuwiderhandlung könnte im äußersten Fall gegen den unterlegenen Beklagten im Wege der Zwangsvollstreckung sogar Ordnungshaft zur Anwendung kommen. Gleichzeitig wäre die gegenüber dem Lizenznehmer durchsetzbare Pflicht aber für die Beschlussabteilung oder in gerichtlicher Instanz für den *Senat* des BPatG im Einspruchsverfahren unbeachtlich, so dass der Lizenznehmer aus dem Gefängnis heraus mit Hilfe einer staatlichen Stelle – Amt oder BPatG – einen Einspruch durchführen könnte, dessen Durchführung zugleich als rechtswidrig erachtet wird und mittels Haft unterbunden werden soll. Eine solche Konstellation kann nicht richtig sein, staatliche Stellen würden so zu Handlangern des Unrechts degradiert.

Aus diesen Gründen kommt es entgegen der Auffassung des *Senats* nicht darauf an, dass die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien im konkreten Fall besonders umfassend und zahlreich sind. Vielmehr ist in jedem Fall des Bestehens einer Nichtangriffspflicht diese im Einspruchsverfahren beachtlich und führt zur Unzulässigkeit.

Dass im entschiedenen Fall die Einsprechende nicht selbst Vertragspartei ist, ist unschädlich, da es sich bei dem Vertrag zwischen den Miterfindern um einen echten Vertrag zu Gunsten Dritter nach § 328 BGB handelt. Daher muss sich die Einsprechende die aus dem Lizenzvertrag resultierenden Einwendungen, auch die der Unzulässigkeit des

Einspruchs, gemäß § 334 BGB entgegenhalten lassen.

Pantoprazol

*BPatG, Beschl. v. 07.08.2006, Az. 15 W (pat) 12/04 – Pantoprazol (Pharma Recht 2007, 299 ff.)*

Als „erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ im Sinn des Art. 13 Abs. 1 der VO (EWG) Nr. 1768/92 ist die vor anderen Genehmigungen in der Gemeinschaft und nach dem 31. Dezember 1993 erteilte Genehmigung in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu verstehen.

### III. Rechtsprechung in Leitsätzen

#### 16. Berufungsbegründung per E-Mail

BGH, Beschl. v. 15.07.2008, Az. X ZB 8/08 – Berufungsbegründung per E-Mail

*OLG Karlsruhe, Beschl. v. 18.02.2008, Az. 6 U 128/07*  
*LG Mannheim, Urt. v. 29.06.2007, Az. 7 O 294/06*

Eine Berufungsbegründung ist in schriftlicher Form eingereicht, sobald dem Berufungsgericht ein Ausdruck der als Anhang einer elektronischen Nachricht übermittelten, die vollständige Berufungsbegründung enthaltenden Bilddatei (hier: PDF-Datei) vorliegt. Ist die Datei durch Einscannen eines vom Prozessbevollmächtigten unterzeichneten Schriftsatzes hergestellt, ist auch dem Unterschriftserfordernis des § 130 Nr. 6 ZPO genügt.

#### 17. Auslegung der Anmeldungsunterlagen

BGH, Beschl. v. 08.07.2008, Az. X ZB 13/06 – Momentanpol II

*BPatG, Beschl. v. 16.05.2006, Az. 8 W (pat) 302/04*

Für die Feststellung des Offenbarungsgehalts der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen gilt nichts anderes als für die Auslegung der in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe und dessen Lehre zum technischen Handeln.

#### 18. Ergänzendes Schutzzertifikat für eine Wirkstoffkombination

BGH, Beschl. v. 08.07.2008, Az. X ZB 1/08 – Anti-Helicobacter-Präparat

*BPatG, Beschl. v. 23.11.2007, Az. 14 W (pat) 10/05*

Betrifft die Genehmigung für das Inverkehrbringen für ein Arzneimittel nur einen Einzelwirkstoff, und sei es auch zur Anwendung in Kombination mit den übrigen Wirkstoffen einer Wirkstoffkombination, so kann ein ergänzendes Schutzzertifikat für die Wirkstoffkombination auch dann nicht erteilt werden, wenn das Grundpatent die Wirkstoffkombination schützt.

#### 19. Ergänzende Schutzzertifikate: Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft

BGH, Beschl. v. 27.05.2008, Az. X ZB 31/06 –

#### 20. Überprüfung von Patenten/Patentanmeldungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses

LG München I, Urt. v. 14.03.2008, Az. 14 HK O 8038/06 (ZIP 2008, 1123 ff.)

1. Drängen sich aus dem Zahlenwerk des Jahresabschlusses und einem Kaufvertrag über „Patente“ Zweifel an der Ordnungsgemäßheit der Wertansatzes der „Patente“ auf, ist ein Abschlussprüfer nach § 316 HGB im Hinblick auf den Prüfungsumfang nach § 317 Abs. 1 Satz 2 HGB verpflichtet, wenigstens stichprobenweise die angekauften „Patente“ zu überprüfen.
2. Zu dieser Überprüfung gehört angesichts der mittlerweile einfach vorzunehmenden Onlineabfrage auch die wenigstens stichprobenweise Vergewisserung, dass die „Patente“ auch tatsächlich erteilt worden sind.
3. Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass Patente gar nicht erteilt wurden, sondern nur Patentanmeldungen vorliegen, ist bei gewichtiger Aktivierung dieser gewerblichen Schutzrechte auch eine wirtschaftliche Überprüfung des Wertes dieser Schutzrechte geboten.
4. Unterlässt der Abschlussprüfer diese Maßnahmen, haftet er nach § 323 Abs. 1 Satz 2 HGB.

## Urheberrecht

### I. BGH

#### 21. Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte

[BGH, Urt. v. 24.06.2008, VI ZR 156/06](#)

*LG Berlin, Urt. v. 22.11.2005, 27 O 787/05*

*KG Berlin, Urt. v. 13.06.2006, 9 U 251/05*

#### Leitsätze:

1. Im Zusammenhang mit der Presseberichterstattung über ein bedeutendes politisches Ereignis (hier: Abwahl einer Ministerpräsidentin) kann die ohne Einwilligung erfolgende Veröffentlichung von Fotos, die die betroffene Politikerin bei nachfolgender privater Betätigung zeigen (hier: Einkäufe), durch das Informationsinteresse der Allgemeinheit gerechtfertigt sein.
2. Die Tatsache, dass nach einem solchen Ereignis das Verhalten der Fotoreporter zu einer gewissen Belästigung der Politikerin geführt hat, rechtfertigt nicht ohne Weiteres Ansprüche auf Auskunft darüber, welche Fotos gefertigt und dem beklagten Presseorgan überlassen wurden, und auf Herausgabe oder Vernichtung der vorhandenen Fotos.

#### Sachverhalt:

Die Klägerin war Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Sie schied am 27. April 2005 aus dem Amt aus. In der Folge wurden in der von der Beklagten herausgegebenen „Bild“-Zeitung drei Fotos veröffentlicht, mit denen der Artikel vom 28. April 2005 „Danach ging Heide erst mal shoppen“ illustriert war. Die Beklagte ließ auch am Folgetag Fotografen vor dem Haus der Klägerin warten und hinter der Klägerin herfahren. Die Klägerin beanstandet die Veröffentlichung der Fotos sowie das Verfolgen und Fotografieren durch die Reporter an beiden Tagen. (Rdnr. 1, 2)

Das Landgericht verurteilte die Beklagte zur Unterlassung der Bildveröffentlichung, zur Auskunft darüber, welche Bildnisse der Klägerin sie in Besitz hat, sowie zur Zahlung der klägerischen Anwaltskosten. Auf die Berufung der Beklagten hat das Kammergericht die Unterlassungsklage abgewiesen. Der Auskunfts- und Zahlungsklage hat es nur teilweise stattgegeben. (Rdnr. 3)

#### Urteil und Gründe:

Der Bundesgerichtshof (im Folgenden: das Ge-

richt) bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Abweisung des Unterlassungsanspruchs und stellte kurz das abgestufte Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG dar. Nach § 22 KUG ist zur Veröffentlichung von Bildnissen grundsätzlich eine Einwilligung des Abgebildeten erforderlich. Dieses Erfordernis entfällt jedoch gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG bei Bildnissen aus dem Bereich der Zeitgeschichte, sofern keine berechnigte Interessen des Abgebildeten verletzt werden, § 23 Abs. 2 KUG. (Rdnr. 14)

Das Gericht führte aus, dass für die Beurteilung der Frage, ob es sich um ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt, der Begriff des Zeitgeschehens maßgebend sei. Danach seien insbesondere Bilder von Personen betroffen, deren Abbildung wegen ihres zeitgeschichtlichen Bezugs als bedeutsam anzusehen ist, so dass aus diesem Grund ein durch ein echtes Informationsbedürfnis gerechtfertigtes Interesse der Allgemeinheit an einer bildlichen Darstellung zu bejahen ist. Zu diesem Personenkreis würden insbesondere Monarchen, Staatsoberhäupter sowie herausragende Politiker gehören können. (Rdnr. 15)

Der Begriff des Zeitgeschehens dürfe aber nicht zu eng verstanden werden. Im Hinblick auf den Informationsbedarf der Öffentlichkeit umfasse er nicht nur Vorgänge von historisch-politischer Bedeutung, sondern ganz allgemein das Zeitgeschehen, also alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse. Er würde mithin vom Interesse der Öffentlichkeit bestimmt. Dabei gehöre zum Kern der Presse- und Meinungsbildungsfreiheit, dass die Presse innerhalb der gesetzlichen Grenzen einen ausreichenden Spielraum besitzt, in dem sie nach ihren publizistischen Kriterien entscheiden kann, was öffentliches Interesse beansprucht, und dass sich im Meinungsbildungsprozess herausstellt, was eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse ist. Dabei seien unterhaltende Beiträge davon nicht ausgenommen, da sie einen wesentlichen Bestandteil der Medienbetätigung seien, der am Schutz der Pressefreiheit teilhabe. Es müsse dabei nämlich auch beachtet werden, dass auf der Ebene des Politikbetriebs beachtet werden, dass heutzutage die professionalisierte Politikvermittlung auch seitens der politischen Akteure in großem Umfang durch unterhaltende Elemente geprägt sei. Die Bildveröffentlichung sei jedoch nur in den Grenzen gerechtfertigt, als dem Publikum sonst Möglichkeiten der Meinungsbildung vorenthalten werden. (Rdnr. 16, 22 f.)

Weiterhin führte das Gericht aus, dass für Personen des politischen Lebens ein gesteigertes In-

formationsinteresse des Publikums unter dem Gesichtspunkt demokratischer Transparenz und Kontrolle stets als legitim anerkannt worden sei. Daher sei der Kreis berechtigter Informationsinteressen der Öffentlichkeit gerade bei Politikern nicht auf skandalöse, sittlich oder rechtlich zu beanstandende Verhaltensweisen begrenzt, sondern es dürfe vielmehr auch die Normalität des Alltagslebens oder in keiner Weise anstößige Handlungsweisen der Öffentlichkeit vor Augen geführt werden, wenn dies der Meinungsbildung zu Fragen von allgemeinem Interesse dienen kann. (Rdnr. 17)

Im vorliegenden Fall sei zum einen ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit an dem Verhalten der Klägerin unmittelbar nach ihrem Amtsverlust anzuerkennen, und zum anderen sei die Klägerin auch nach ihrem Amtsverlust eine bedeutende Politikerin, deren Verhalten auch nach einem Misserfolg wie etwa einem spektakulären Amtsverlust Gegenstand öffentlicher Diskussion sein können müsse. Die politischen Akteure würden sich nämlich am Maßstab ihrer Sphäre messen lassen müssen und können sich, soweit ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht, der Berichterstattung der Presse nicht ohne Weiteres unter Berufung auf ihre Privatheit entziehen, wenn sie etwa auf Misserfolgserlebnisse in bestimmter Weise reagieren. (Rdnr. 21, 24)

## 22. Vergütung für Multifunktionsgeräte

[BGH, Urt. v. 30.01.2008, I ZR 131/05 - Multifunktionsgeräte](#)

*LG Stuttgart, Urt. v. 22.12.2004, 17 O 299/04*

*OLG Stuttgart, Urt. v. 06.07.2005, 4 U 19/05*

### Leitsätze:

1. Für Multifunktionsgeräte ist die gesetzlich vorgesehene urheberrechtliche Gerätevergütung in voller Höhe zu zahlen. (amtl.)
2. Eine für die Erweiterung eines Druckers bestimmte Scannereinheit ist ein separates Gerät, das unabhängig von seiner Anpreisung nicht als Multifunktionsgerät anzusehen und lediglich nach dem Scannertarif zu vergüten ist. (red.)
3. Bei einer zusammengesetzten Funktionseinheit aus Drucker und Scanner, bei denen es sich um zwei separate Geräte handelt, die auch unabhängig voneinander vertrieben werden können, ist lediglich der Scanner nach dem Scannertarif zu vergüten, da die Gerätekombination nicht als ein Multifunktionsgerät anzusehen ist. (red.)

### Sachverhalt:

Die Klägerin nimmt als einzige Verwertungsgesellschaft in Deutschland die Urheberrechte der ihr angeschlossenen Wortautoren wahr. Zugleich war sie im Auftrag der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst tätig. Die Beklagte importiert und verkauft unter anderem sogenannte Multifunktionsgeräte, darunter auch die als Laserjet sowie Upgradakit bezeichneten Geräte. Beim ersten handelt es sich um eine aus zwei separaten Elementen bestehende Funktionseinheit aus Scanner und Drucker. Das zweite ist ein Scannermodul, das ausschließlich einzeln verkauft worden ist. Die Klägerin war der Auffassung, die Beklagte schulde ihr für Multifunktionsgeräte die in Ziffer II 1 der Anlage zu § 54d UrhG a.F. bestimmte Vergütung.

### Urteil und Gründe:

Das Bundesgerichtshof (im Folgenden: das Gericht) stellte fest, dass innerhalb der Funktionseinheit Laserjet nur der Scanner nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. vergütungspflichtig ist, da Drucker nicht zu den nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. vergütungspflichtigen Vervielfältigungsgeräte gehören. Eine derartige Gerätekombination sei auch nicht deshalb als Multifunktionsgerät anzusehen, weil der Drucker und der Scanner zusammen in Verkehr gebracht worden sind. Denn dies ändere nichts daran, dass es sich um zwei separate Geräte handelt, die auch unabhängig voneinander vertrieben werden könnten, wobei dann lediglich der Scanner nach dem Scannertarif zu vergüten wäre. (Rdnr. 15 f.)

Bezüglich des Upgradekits bestätigte das Gericht die Feststellung, dass es sich hierbei um ein Scannermodul handelt, das ausschließlich einzeln verkauft worden ist und daher auch nur als Scanner zu vergüten ist. Dabei käme es nicht darauf an, ob der Scanner gezielt als Zusatzgerät für die Erweiterung eines Druckers zum Multifunktionsgerät beworben und vertrieben worden ist, da der Scanner hierdurch nicht zum Multifunktionsgerät wird. Auch ändere sich nichts daran, dass es sich bei dem Scanner und dem Drucker um separate Geräte handelt, von denen lediglich der Scanner nach dem Scannertarif zu vergüten ist. (Rdnr. 17 f.)

Weiterhin stellte das Gericht fest, dass Multifunktionsgeräte, die über ein Vorlagenglas und eine Kopierfunktion verfügen, gleichfalls ohne weiteres mit herkömmlichen Fotokopiergeräten vergleichbar seien. Daher seien auch die auf Fotokopiergeräte zugeschnittenen gesetzlich festgelegten Vergütungssätze ohne weiteres auf Multifunktionsgeräte anwendbar. (Rdnr. 29) Dabei sei der Umfang der

urheberrechtsrelevanten Nutzung eines Fotokopiergerätes für die Höhe der geschuldeten Gerätevergütung nicht von Bedeutung, da für Vervielfältigungsgeräte in Ziffer II 1 der Anlage zu § 54d Abs. 1 UrhG a.F. nach der Zahl der Vervielfältigungen je Minute gestaffelte feste Vergütungssätze vorgesehen sind. (Rdnr. 31) Die Anwendung der Vergütungssätze der Anlage zu § 54d Abs. 1 UrhG a.F. auf Multifunktionsgeräte sei auch nicht deshalb verfassungswidrig, weil die Vergütungssätze im Verhältnis zu dem Gerätepreis unangemessen wären und nicht an den Erwerber der Geräte weitergegeben werden könnte. (Rdnr. 33) Es sei vielmehr verfassungsrechtlich zulässig, den unmittelbar nur schwer zu erfassenden privaten Nutzer fremder Urheberleistung mittelbar dadurch zu belasten, dass die Hersteller der zur Fertigung privater Kopien erforderlichen Vervielfältigungsgeräte eine Vergütung zu zahlen haben, die sie ihrerseits auf die Verbraucher umlegen können. (Rdnr. 35)

### 23. Vergütungspflicht für CD-Kopierstationen

[BGH, Urt. v. 17.07.2008, I ZR 206/05 - Kopierstation](#)

*LG München I, Urt. v. 26.01.2005, 21 O 11845/04*  
*OLG München, Urt. v. 27.10.2005, 29 U 2151/05,*  
*GRUR-RR 2006, 126 = MMR 2005, 847*

#### Leitsatz:

Kopierstationen gehören nicht zu den nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. vergütungspflichtigen Vervielfältigungsgeräten.

#### Sachverhalt:

Die Klägerin ist die Verwertungsgesellschaft Wort, die in Deutschland Nutzungsrechte an Sprachwerken wahrnimmt und im Zusammenhang mit der Vergütungspflicht gem. § 54a UrhG a.F. auch im Auftrag der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst tätig ist. Die Beklagte vertreibt als Kopierstationen bezeichnete Geräte, mit denen ohne Verwendung eines PC Daten von CDs, CD-ROMs oder DVDs kopiert werden können. (Rdnr. 2 f.)

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, Auskunft zu erteilen über Zahl und Typ der seit dem 01.01.1998 in den Verkehr gebrachten Kopierstationen sowie über die Bezugsquellen der Geräte und hat festgestellt, dass die Beklagte Abgaben gem. §§ 54a Abs. 1, 54g Abs. 3 UrhG a.F. in doppelter Höhe zuzüglich Mehrwertsteuer und Zinsen zu zahlen habe, da sie die geforderten Auskünfte

nicht erteilt habe. Das Berufungsgericht hat lediglich den Feststellungsausspruch dahin abgeändert, dass die Verpflichtung zur Zinszahlung entfällt. (Rdnr. 6, 9)

#### Urteil und Gründe:

Der Bundesgerichtshof (im Folgenden: das Gericht) hat das angefochtene Urteil aufgehoben und die Klage vollständig abgewiesen. Hierzu stellte das Gericht fest, dass für Kopierstationen keine Vergütungspflicht gem. § 54a Abs. 1 S. 1 UrhG a.F. besteht, da es sich bei diesen nicht um Geräte handelt, die im Sinne dieser Vorschrift zur Vornahme von Vervielfältigungen durch Ablichtung eines Werkstücks oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung bestimmt sind. (Rdnr. 10, 15)

Im Einzelnen führte das Gericht aus, dass mit Kopierstationen keine fotomechanischen Vervielfältigungen wie mit einem herkömmlichen Fotokopiergerät hergestellt werden können. Ebenso geschehe die mit Hilfe einer Kopierstation vorgenommene Vervielfältigung nicht in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung, da als solche i.S.d. § 54a Abs. 1 S. 1 UrhG a.F. nur Verfahren zur Vervielfältigung von Druckwerken zu verstehen seien. (Rdnr. 17 f.)

Ebenso scheide eine entsprechende Anwendung der Vorschrift aus, da die Interessenlage bei der Vervielfältigung von CDs etc. und der von Druckwerken nicht vergleichbar sei. Dagegen spreche, dass Kopierstationen üblicherweise in Betriebe eingesetzt und von diesen praktisch ausschließlich zu gewerblichen Zwecken erworben und genutzt werden. Damit seien diese nur unter den weiteren Voraussetzungen des § 53 Abs. 2 UrhG a.F. von der gesetzlichen Lizenz erfasst, deren Vorliegen nicht dargelegt wurde. Zwar würden Kopierstation der Lebenserfahrung nach auch in Betrieben zumindest von Betriebsangehörigen zu vergütungspflichtigen Vervielfältigungen genutzt, dies geschehe jedoch allenfalls nur in einem geringen Umfang. Diesbezüglich sei auch zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäß ein nicht unbeträchtlicher Anteil von CDs, CD-ROMs und DVDs, die urheberrechtlich geschützte Werke enthalten, mithilfe technischer Maßnahmen vor unberechtigtem Vervielfältigen geschützt sind. (Rdnr. 19 ff.) Demnach sei die Wahrscheinlichkeit, dass die Vervielfältigung von CDs, CD-ROMs und DVDs mittels Kopierstationen von der gesetzlichen Gestattung des § 53 Abs. 1 bis 3 UrhG a.F. erfasst wird, deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Vervielfältigung von Druckwerken mittels Fotokopiergeräten oder

Scannern von der gesetzlichen Lizenz des § 53 Abs. 1 bis 3 UrhG a.F. gedeckt ist. (Rdnr. 24)

Hierzu wies das Gericht schließlich darauf hin, dass diesen Erwägungen weder die Rechtsprechung des Senats entgegensteht, dass es für die Vergütungspflicht nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. nicht auf den Umfang der urheberrechtsrelevanten Verwendung ankommt, noch die Vermutung, dass mit Geräten, mit denen urheberrechtlich relevant vervielfältigt werden kann, auch tatsächlich urheberrechtlich relevant vervielfältigt wird. Denn sowohl die Vergütungspflicht als auch die Vermutungsregel würden das Vorliegen einer entsprechenden Zweckbestimmung voraussetzen, die bei Kopierstationen schon deshalb fehle, weil diese nicht geeignet sei, Vervielfältigungen durch Ablichtung eines Werkstücks oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung vorzunehmen. (Rdnr. 26)

#### 24. Das Folgerecht des Urhebers

[BGH, Urt. v. 17.07.2008, I ZR 109/05 - Sammlung Ahlers](#)

*LG Frankfurt/Main, Urt. v. 08.10.2003, 2/6 O 523/02*  
*OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 07.06.2005, 11 U 63/03,*  
*GRUR 2005, 1034 = ZUM 2005, 653*

#### Leitsätze:

1. Kunsthändler i.S.d. § 26 UrhG ist jeder, der aus eigenem wirtschaftlichem Interesse an der Veräußerung von Kunstwerken beteiligt ist. Hierzu zählt auch, wer Sammler und Kunstinteressenten beim Kauf und Verkauf von Kunstwerken berät und hierfür eine von der Höhe des Kaufpreises abhängige Provision beansprucht.
2. Der Auskunftsanspruch des Künstlers gegen den Kunsthändler oder Versteigerer gem. § 26 Abs. 4 S. 1 UrhG (F.: 10.11.1972) setzt ebenso wie der Folgerechtsanspruch des Künstlers gegen den Veräußerer gem. § 26 Abs. 1 S. 1 UrhG (F.: 10.11.1972) voraus, dass die Weiterveräußerung zumindest teilweise im Inland erfolgt ist.
3. Unter Weiterveräußerung i.S.d. § 26 UrhG ist nicht allein das dingliche Verfügungsgeschäft, sondern das gesamte, das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft ebenso wie das dingliche Verfügungsgeschäft umfassende Veräußerungsgeschäft zu verstehen (im Anschluss an BGHZ 126, 252, 259 – Folgerecht bei Auslandsbezug).
4. Bei Unterzeichnung des Kaufvertrags durch einen Vertragspartner im Inland ist der erforderliche Inlandsbezug gegeben.

#### Sachverhalt:

Die Klägerin ist die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst. Der Beklagte berät gegen Provision Sammler und Kunstinteressenten beim Kauf und Verkauf von Kunstwerken. Die Klägerin verlangt vom Beklagten allgemein Auskunft über die 2001 erfolgte Weiterveräußerung von Originalwerken der bildenden Künste ihr angeschlossener Urheber sowie nähere Auskunft über die Veräußerung der Kunstsammlung Ahlers im Januar 2001. (Rdnr. 1 f.)

Das Landgericht hat dem allgemeinen Auskunftsanspruch stattgegeben und den die „Sammlung Ahlers“ betreffenden abgewiesen. Das Berufungsgericht hat den allgemeinen Auskunftsanspruch abgewiesen und dem die „Sammlung Ahlers“ betreffenden stattgegeben. (Rdnr. 5)

#### Urteil und Gründe:

Der Bundesgerichtshof (im Folgenden: das Gericht) hat das Berufungsurteil aufgehoben und das Urteil des Landgerichts hinsichtlich des allgemeinen Auskunftsanspruchs wiederhergestellt. Bezüglich des die „Sammlung Ahlers“ betreffenden Auskunftsanspruchs hat das Gericht die Sache an das Berufungsgericht zur neuer Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. (Rdnr. 10, 43)

Zum allgemeinen Auskunftsanspruch führte das Gericht aus, dass dieser nach § 26 Abs. 3 UrhG a.F. begründet sei, da der Beklagte als Kunsthändler zur Auskunft verpflichtet ist. Der Begriff des Kunsthändlers sei dabei in einem weiten Sinne zu verstehen. Kunsthändler i.S.d. § 26 UrhG sei nämlich jeder, der aus eigenem wirtschaftlichem Interesse an der Veräußerung von Kunstwerken beteiligt ist. Dafür reiche bereits die Stellung des Vermittlers aus, der das Veräußerungsgeschäft lediglich fördert. Ausreichend seien insoweit bereits Hinweise auf das Kunstwerk, dessen Aufnahme in einen Katalog oder in Ausstellungen. (Rdnr. 14 f.)

Hinsichtlich des auf die „Sammlung Ahlers“ gerichteten Auskunftsanspruchs hat das Gericht den vom Berufungsgericht angenommen und für den Anspruch aus § 26 Abs. 4 S. 1 UrhG a.F. erforderlichen Inlandsbezug bestätigt. Hierzu führte das Gericht aus, dass unter Weiterveräußerung im Sinne des deutschen Rechts zwar die rechtsgeschäftliche Eigentumsübertragung, also das dingliche Verfügungsgeschäft, zu verstehen sei, der Begriff der Weiterveräußerung aber nicht allein das dingliche Verfügungsgeschäft, sondern das gesamte, aus dem schuldrechtlichen Verpflichtungs- und dem dinglichen Verfügungsgeschäft bestehende Ver-



äußerungsgeschäft umfasse. Das dingliche Verfügungsgeschäft vermöge einen Folgerechtsanspruch alleine nicht zu begründen, der Kaufvertrag die Zahlungsverpflichtung begründet und die Höhe des Veräußerungserlöses bestimmt. Demnach habe bereits mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages in Deutschland ein Teil der Weiterveräußerung im Inland stattgefunden. Dieses Ergebnis folge auch aus der Überlegung, dass das Folgerecht nach § 26 UrhG an das dem Urheber zustehende Verbreitungsrecht anknüpft, dessen Tatbestand bereits durch den fraglichen Teilakt der Weiterveräußerung erfüllt sei. Der Umstand, dass der Begriff der Verbreitung nach § 17 Abs. 1 UrhG sogar Vorbereitungshandlungen des Inverkehrbringens umfasst, mache deutlich, dass der im Inland erfolgte Abschluss des Kausalgeschäfts für eine Anwendung des § 26 UrhG ausreichend ist. (Rdnr. 31 ff.)

Den Auskunftsanspruch bezüglich der „Sammlung Ahlers“ ließ das Gericht jedoch an der fraglichen Stellung des Beklagten als Erwerber, Veräußerer oder Vermittler an der Weiterveräußerung scheitern. Bezüglich dieser Frage wurde die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. (Rdnr. 34 ff., 43 ff.)

## 25. Urheberrechtsschutz am Altarraum vs. kirchliches Selbstbestimmungsrecht

[BGH, Urt. v. 19.03.2008, I ZR 166/05 - St. Gottfried](#)

*LG Bielefeld, Urt. v. 30.11.2004, 4 O 624/02*

*OLG Hamm, Urt. v. 23.08.2005, 4 U 10/05, ZUM 2006, 641*

### Leitsätze:

1. Genießt die Gestaltung eines Kircheninnenraums als Werk der Baukunst Urheberrechtsschutz, hängt die Zulässigkeit in die Bausubstanz eingreifender Umgestaltungen von einer Abwägung der Interessen des Urhebers einerseits und des Eigentümers andererseits ab.
2. Ist dem Architekten als Gestalter eines Kircheninnenraums bewusst, dass die Kirchengemeinde als Eigentümerin das Gotteshaus für ihre Gottesdienste nutzen möchte, ist dieser Umstand bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen; der Architekt muss dann damit rechnen, dass sich wandelnde Überzeugungen hinsichtlich der Gestaltung des Gottesdienstes das Bedürfnis nach einer entsprechenden Umgestaltung des Kircheninnenraums entstehen lassen.
3. Für die Beurteilung, ob und inwieweit liturgische Gründe für eine Umgestaltung eines Kir-

cheninnenraums bestehen, kommt es auf das Selbstverständnis der Kirchengemeinde an. Insofern reicht es aus, dass die Kirchengemeinde ihre Glaubensüberzeugung substantiiert und nachvollziehbar darlegt; ist eine solche Darlegung erfolgt, haben sich der Staat und seine Gerichte einer Bewertung dieser Glaubenserkenntnis zu enthalten.

### Sachverhalt:

Die Klägerin ist eine Tochter des im Jahre 1966 verstorbenen Kirchenkünstlers Hans D. und Rechtsnachfolgerin seiner Urheberrechte. Die Beklagte ist Eigentümerin der in den Jahren 1952 und 1953 erbauten St.-Gottfried-Kirche in M. Die Klägerin behauptet, ihr Vater habe die Kirche und deren Innenraum entworfen. Nachfolgend die ursprüngliche Gestaltung des Altarraums der Kirche:



Ende des Jahres 2002 gestaltete die Beklagte den Altarraum um. Nachfolgend das Ergebnis dieser Umgestaltung:



Die Klägerin sieht in dieser Umgestaltung eine Urheberrechtsverletzung und begehrt im Wesentlichen die Wiederherstellung ursprünglicher Gestaltungselemente.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat der Klage stattgegeben.

**Urteil und Gründe:**

Der Bundesgerichtshof (im Folgenden: das Gericht) hat das Berufungsurteil aufgehoben und das die Klage abweisende Urteil des Landgerichts wiederhergestellt. (Rdnr. 12, 40)

Das Gericht bestätigte zunächst die Feststellungen des Berufungsgerichts hinsichtlich der urheberrechtlichen Werkqualität der Gestaltung des Kircheninnenraums, wobei hierzu der Altarraum maßgeblich ist, sowie der Eingriffsqualität der Umbaumaßnahmen. (Rdnr. 12)

Hinsichtlich der Beurteilung der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit der Raumgestaltung wies das Gericht darauf hin, dass die Ausführungen des vorliegenden Sachverständigenutachtens, die ursprüngliche Gestaltung des Altarraums sei typisch für den Kirchenbau der Nachkriegszeit und entspreche genau der bereits seit dem Jahre 1920 bekannten Idee der Messopferkirche, der Annahme der erforderlichen schöpferischen Individualität nicht entgegenstehe. Denn auch die Verwendung allgemein bekannter, gemeinfreier Gestaltungselemente könne urheberrechtsschutzfähig sein, wenn dadurch eine besondere eigenschöpferische Wirkung und Gestaltung erzielt wird, was vorliegend nach den Feststellungen des Berufungsgerichts (siehe hierzu Rdnr. 16) der Fall sei. (Rdnr. 17) Da das Berufungsgericht nach seinen Feststellungen insoweit über eigene Sachkunde verfügte, brauchte es sich nicht auf das vom Landgericht zur Frage der Schöpfungshöhe eingeholte Sachverständigenutachten zu stützen. Ebenso wenig musste es im Hinblick darauf, dass dieses Gutachten die Frage der Schöpfungshöhe nicht eindeutig beantwortet, ein Ergänzungsgutachten einholen. (Rdnr. 20)

Weiterhin bestätigte das Gericht die Feststellung, dass die Umbaumaßnahmen der Beklagten gegen das urheberrechtliche Änderungsverbot verstoßen. Das Änderungsverbot würde vom Gesetz stillschweigend als selbstverständlich vorausgesetzt und habe seine Grundlage im Wesen und Inhalt des Urheberrechts. Es besage, dass auch der Eigentümer des Werkoriginals grundsätzlich keine in das fremde Urheberrecht eingreifenden Änderungen an dem ihm gehörenden Original vornehmen darf. (Rdnr. 22 f.)

Schließlich stellte das Gericht fest, dass das Berufungsgericht zwar zutreffend davon ausgegangen ist, dass ein sich aus dem Zusammentreffen der Belange des Urhebers einerseits und des Eigentümers andererseits ergebender Konflikt nur durch eine Abwägung der jeweils betroffenen Interessen gelöst werden könne. Bei dieser Abwägung habe

das Berufungsgericht jedoch die Interessen der Beklagten als Eigentümerin zu Unrecht hinter dem Interesse des Vaters der Klägerin als Urheber zurückstehen lassen. Würden nämlich die Interessen der Parteien in der rechtlich gebotenen Weise bewertet, so wiege das liturgische Interesse der Beklagten an dem Umbau schwerer als das Erhaltungsinteresse des Vaters der Klägerin. (Rdnr. 25) So seien insbesondere das kirchliche Selbstbestimmungsrecht (Art. 140 GG i. V.m. Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV) und das Grundrecht der Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) der Beklagten nicht hinreichend beachtet worden. (Rdnr. 31) Hier wäre es für die Beurteilung, ob und inwieweit liturgische Gründe für eine Umgestaltung des Kircheninnenraumes bestehen, auf das Selbstverständnis der Leitungsorgane der Beklagten als Repräsentanten der Glaubensgemeinschaft angekommen. Insofern würde eine substantiierte und nachvollziehbare Darlegung der Glaubensüberzeugung ausreichen. Diese habe die Beklagte erbracht (siehe hierzu Rdnr. 35). Auf der anderen Seite sei zu berücksichtigen, dass dem Urheber der Gebrauchszweck des Bauwerks als Kircheninnenraum bewusst gewesen sein muss. Insofern habe dieser davon ausgehen müssen, dass sich wandelnde Überzeugungen hinsichtlich der Gestaltung des Gottesdienstes das Bedürfnis nach einer entsprechenden Umgestaltung des Kircheninnenraums entstehen lassen. (Rdnr. 38)

**II. OLG****26. Handel mit „gebrauchten“ Softwarelizenzen**

[OLG München, Urt. v. 03.07.2008, 6 U 2759/07](#)

*LG München I, Urt. v. 15.03.2007, 7 O 7061/06, MMR 2007, 328 = CR 2007, 356 = [JurPC Web-Dok. 60/207, Abs. 1-69](#)*

**Leitsätze (red.):**

1. Der Ersterwerber einer Softwarelizenz kann das ihm gewährte Nutzungsrecht, sofern ausdrücklich ein Abtretungsverbot vereinbart wurde, welches in den AGB des Veräußerers enthalten sein kann, nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung des Berechtigten übertragen und damit einen Zweiterwerber zu weiteren Vervielfältigungen ermächtigen.
2. Einer ausdrücklichen Genehmigung des Rechteinhabers bedarf es auch, wenn der Ersterwerber das ihm gewährte Nutzungsrecht unter Übergabe eines originalen Datenträgers des Berechtigten veräußert.

**Sachverhalt:**

Das OLG München hat auf den Tatbestand der Entscheidung der Vorinstanz Bezug genommen. Dieser liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt vor:

Die Klägerin entwickelt, vertreibt und stellt Computersoftware, insb. Datenbanksoftware her. Diese wird von Unternehmen, Behörden und sonstigen Organisationen benutzt. Der Ersterwerb der Software erfolgt in 85% der Fälle über das Internet. Dort wird sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. In 15% der Fälle erwerben die Kunden die Software auf einer CD.

Die Beklagte handelt mit „gebrauchter“ Software. Dabei stellt sie nach eigenen Werbeangaben ihren Kunden diese nicht zur Verfügung, sondern verkauft lediglich Lizenzen dieser Software. Primäre Zielgruppe der Beklagten sind Lizenzinhaber, die die Software bereits besitzen und ihre Nutzungsrechte erweitern wollen.

Die Klägerin ist der Auffassung, das von der Beklagten praktizierte Angebot von „gebrauchten“ Lizenzen verletze die ausschließlichen Rechte der Klägerin. Die Beklagte veranlasse ihre Kunden, die Software der Klägerin zu vervielfältigen, indem sie diesen durch einen vermeintlichen Erwerb von Lizenzen den Eindruck vermittele, dass sie zu Nutzung und zu korrespondierenden Vervielfältigungen berechtigt seien.

**Urteil und Gründe:**

Das OLG München (im Folgenden: das Gericht) wies die Berufung ab und stellte fest, dass die Klage in vollem Umfang begründet sei. Dies sei auch vom Landgericht München I ausführlich und zutreffend begründet worden, so dass der Senat von der Wiedergabe der bereits genannten Gründe mit eigenen Worten absieht.

Das Gericht führte lediglich zu den gestellten Hilfsanträgen ergänzend aus, dass auch beim Vertrieb von Einzelplatznutzungsrechten vom Zweiterwerber eine weitere Vervielfältigung vorgenommen werde (nämlich auf die Festplatte seines Rechners), zu der ihn der Ersterwerber nicht habe ermächtigen können, da die Abtretung des Nutzungsrechts in den AGB der Klägerin ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Zudem sei zur Übertragung des Nutzungsrechts gem. § 34 Abs. 1 UrhG die ausdrückliche Genehmigung der Klägerin erforderlich.

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass nichts anderes für den Vertrieb von Nutzungsrechten unter Übergabe eines originalen Datenträgers

der Klägerin gelte. Ein derartiger Datenträger werde nämlich ausschließlich zu dem Zweck erworben, die auf ihm enthaltene Software zu nutzen. Hierfür bedürfe es aber der Genehmigung des Nutzungsrechtsinhabers, hier der Klägerin.

Zum Schluss betonte das Gericht, dass die Rechtslage klar und eindeutig sei und daher weder einer Bestätigung durch den EuGH noch durch den BGH bedürfe.

**III. Rechtsprechung in Leitsätzen****27. Erstattung der Abmahnungskosten bezüglich eines Verstoßes gegen § 95a Abs. 3 UrhG**

[BGH, Urt. v. 17.07.2008, I ZR 219/05 - Clone-CD](#)

AG Köln, Urt. v. 06.04.2005, 113 C 463/04  
LG Köln, Urt. v. 23.11.2005, 28 S 6/05, CR 2006, 702 = MMR 2006, 412 = ZUM-RD 2006, 187

1. Bei der Bestimmung des § 95a Abs. 3 UrhG handelt es sich um ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 S. 1 BGB zugunsten der Inhaber von Urheberrechten und Leistungsschutzrechten, die wirksame technische Maßnahmen zum Schutz ihrer urheberrechtlich geschützten Werke und Leistungen einsetzen.
2. Der Begriff der Werbung im Hinblick auf den Verkauf im Sinne des § 95a Abs. 3 UrhG umfasst jegliche Äußerung mit dem Ziel, den Absatz der in dieser Regelung näher bezeichneten Umgehungsmittel zu fördern. Er ist nicht auf ein Handeln zu gewerblichen Zwecken beschränkt und erfasst auch das private und einmalige Verkaufsangebot.
3. Ein Verstoß gegen § 95a Abs. 3 UrhG setzt kein Verschulden des Verletzers voraus.

**Entscheidungen zum Auskunftsanspruch nach § 101 UrhG n.F. in Leitsätzen:**

**28. [LG Köln, Beschl. v. 02.09.2008, 28 AR 4/08](#) und [LG Köln, Beschl. v. 26.09.2008, 28 OH 8/08](#)**

**Leitsatz (red.):**

1. Das öffentliche Zugänglichmachen einer umfangreichen Datei unmittelbar nach Veröffentlichung des Tonträgers stellt eine schwere Rechtsverletzung dar, die somit ein gewerbliches Ausmaß i.S.v. § 101 Abs. 2 UrhG erreicht.
2. Aufgrund der gerichtsbekanntenen Praxis, dass die Verbindungsdaten binnen 7 Tagen gelöscht werden, und der damit gegebenen Eilbedürftig-

keit kann im Rahmen der einstweiligen Anordnung von der Gewährung vorigen rechtlichen Gehörs abgesehen werden.

- Die Regelung des § 101 Abs. 7 UrhG, welche hinsichtlich des Auskunftsanspruch für den Fall einer offensichtlichen Rechtsverletzung den Erlass einer einstweiligen Verfügung gem. §§ 935 ff. ZPO vorsieht, spricht dafür, dass auch hinsichtlich des vorgeschalteten Rechtsbehelfs von § 101 Abs. 9 UrhG ein solches Eilverfahren zulässig ist.

### 29. [LG Köln, Beschl. v. 05.09.2008, 28 AR 6/08](#)

#### Leitsätze (red.):

Das öffentliche Zugänglichmachen eines beliebten Musikalbums, das zu den meistverkauften in Deutschland gehört, stellt eine schwere Rechtsverletzung dar, die somit ein gewerbliches Ausmaß i.S.v. § 101 Abs. 2 UrhG erreicht.

### 30. [LG Bielefeld, Beschl. v. 11.09.2008, 4 O 328/08](#) und [LG Bielefeld, Beschl. v. 23.09.2008, 4 O 350/08](#)

#### Leitsätze (red.):

Internet-Service-Provider bieten ihre Dienstleistung, die Verschaffung des Zugangs zum Internet, im gewerblichen Ausmaß an.

#### Anmerkung:

Das Gericht prüfte das Kriterium des gewerbmäßigen Ausmaßes nur in Bezug auf das Handeln des in Anspruch genommenen Dritten. Das gewerbmäßige Ausmaß der Verletzung wurde hingegen nicht erwähnt.

### 31. [LG Oldenburg, Beschl. v. 15.09.2008, 5 O 2421-08](#)

#### Leitsätze (red.):

- Auch bei Auskunftsansprüchen gegenüber Dritten muss eine Rechtsverletzung im geschäftlichen Verkehr dargelegt werden.
- Das Verfügbarmachen eines ganzen Albums, das erst vor einer Woche veröffentlicht wurde, spricht gegen eine private Tätigkeit.
- Die Zurverfügungstellung im Internet unter Benutzung einer speziellen Tauschsoftware überschreitet den Rahmen des Privaten, da es für den Handelnden keine Rolle spielt, wer auf die Daten zugreift.

### 32. [LG Frankenthal, Beschl. v. 15.09.2008, 6 O 325/08](#)

#### Leitsätze (red.):

- Die Voraussetzung des gewerblichen Ausmaßes knüpft an den handelsrechtlichen Gewerbebegriff an.
- Entsprechend der Praxis der Generalstaatsanwaltschaften, die das Vorliegen des Handelns im gewerblichen Ausmaß im Wesentlichen anhand der Anzahl der zum Herunterladen zur Verfügung gestellten Dateien unter Berücksichtigung der Art und der Aktualität und damit des Marktes der jeweiligen Ware bestimmen, ist ein gewerbliches Handeln ab einer Anzahl von etwa 3.000 Musikstücken oder 200 Filmen anzunehmen.
- Das Erfordernis des gewerbmäßigen Ausmaßes ist nicht schon bei Zurverfügungstellung einer urheberrechtlich geschützten Datei in Internet-Tauschbörsen anzunehmen, da der Gesetzgeber eine eindeutige Entscheidung zugunsten privater Nutzer von Tauschbörsen getroffen hat.

### 33. [LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 19.09.2008, 2-06 O 534/08](#)

#### Leitsätze (red.):

Voraussetzung einer Drittauskunft i.S.v. § 101 Abs. 9 UrhG ist, dass auch die Verletzungshandlung in gewerblichem Ausmaß i.S.v. § 101 Abs. 1 UrhG erfolgte.

#### Anmerkung zu den Entscheidungen zum Auskunftsanspruch nach § 101 UrhG n.F.

Bereits wenige Tage nach dem Inkrafttreten des neu eingeführten Auskunftsanspruchs gegenüber Dritte (§ 101 Abs. 2 UrhG, [siehe S. 79](#)) haben verschiedene Landgerichte sich mit den Anspruchsvoraussetzungen auseinander setzen und dazu Stellung beziehen müssen. Die unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Gesetzesregelung gestellten Anträge, die sich auf die für die Auskunftserteilung erforderlichen richterlichen Anordnung bezogen und im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes gestellt wurden, machen deutlich, welches Bedürfnis seitens der Rechteinhaber, vor allem in der Musik-, Film- und Softwarebranche, nach einem solchem Anspruch bestand. Für diese Branchen ist der neue Anspruch im Zusammenhang mit den im Internet begangenen urheberrechtlichen Verletzungshandlungen – Stichwort „Filesharing“ – von größter Be-

deutung. Fraglich ist aber, in welchem Umfang sich die genannten Branchen dieses Anspruchs bedienen können. Das hängt entscheidend von der Rechtsprechung und deren Handhabung der Anspruchsvoraussetzungen ab, insbesondere der Voraussetzung des „gewerblichen Ausmaßes“.

Bei der Voraussetzung des „gewerblichen Ausmaßes“ handelt es sich um eine Zugangsschwelle, die für die Gewährung des Anspruchs eine bestimmte Eingriffsintensität voraussetzt. Bereits an dieser Stelle bestehen aber erste Unklarheiten. So bezieht sich die Voraussetzung des gewerblichen Ausmaßes im Fall des Auskunftsanspruchs gegenüber dem Rechtsverletzer nach § 101 Abs. 1 UrhG eindeutig auf die Intensität der Rechtsverletzung. Demgegenüber heißt es in § 101 Abs. 2 UrhG, der den Auskunftsanspruch gegenüber Dritte regelt, dass der Anspruch gegenüber Personen besteht, die im gewerblichen Ausmaß gehandelt haben. Hierzu werden in § 101 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 UrhG verschiedene Handlungsmodalitäten aufgezählt. Dem Wortlaut nach kommt es für diesen Auskunftsanspruch folglich nicht auf das gewerbliche Ausmaß der rechtsverletzenden Handlung, sondern auf das Ausmaß der Handlung des Dritten an.

So prüft das LG Bielefeld ([Beschl. v. 11.09.2008, 4 O 328/08](#) und [Beschl. v. 23.09.2008, 4 O 350/08](#)) das Kriterium des gewerbsmäßigen Ausmaßes nur in Bezug auf das Handeln des in Anspruch genommenen Dritten. Das gewerbsmäßige Ausmaß der Verletzungshandlung wurde hingegen nicht verlangt.

Demgegenüber verlangen das LG Köln ([Beschl. v. 02.09.2008, 28 AR 4/08](#), [Beschl. v. 26.09.2008, 28 OH 8/08](#) und [Beschl. v. 05.09.2008, 28 AR 6/08](#)), das LG Oldenburg ([Beschl. v. 15.09.2008, 5 O 2421-08](#)) und das LG Frankfurt a. M. ([Beschl. v. 19.09.2008, 2-06 O 534/08](#)), dass sowohl die Rechtsverletzung als auch die Handlung des in Anspruch genommenen Dritten im gewerblichen Ausmaß erfolgte. Auch das LG Frankenthal ([Beschl. v. 15.09.2008, 6 O 325/08](#)) verlangt ein gewerbliches Ausmaß der Verletzungshandlung.

Neben der Frage, worauf sich im Abs. 2 die Voraussetzung des gewerblichen Ausmaßes bezieht, ist für den Anspruchsumfang vor allem von Bedeutung, wann ein gewerbliches Ausmaß der Rechtsverletzungshandlung anzunehmen ist. Diesbezüglich legen die Gerichte, bis auf das LG Frankenthal, die Schwelle relativ niedrig. So nimmt das LG Köln ([Beschl. v. 02.09.2008, 28 AR 4/08](#) und [Beschl. v. 26.09.2008, 28 OH 8/08](#)) das gewerbliche Ausmaß bereits beim öffentlichen Zugänglichmachen einer umfangreichen Datei an. In einem anderen Be-

schluss hat das LG Köln ([Beschl. v. 05.09.2008, 28 AR 6/08](#)) für die Annahme des gewerblichen Ausmaßes darauf abgestellt, dass ein beliebtes Musikalbum öffentlich zugänglich gemacht wurde, das zu den meistverkauften in Deutschland gehört. Auch das LG Oldenburg ([Beschl. v. 15.09.2008, 5 O 2421-08](#)) hat darauf abgestellt, dass es sich bei dem betreffenden Rechtsgegenstand um ein ganzes Album handelte, dass erst vor einer Woche veröffentlicht worden war. Dabei nahm das LG Oldenburg eine gewerbliche Nutzung auch alleine aufgrund der Tatsache an, dass ein Filesharing-Programm benutzt wurde und es somit für den Handelnden keine Rolle spielte, wer auf die Daten zugreift.

Demgegenüber knüpft das LG Frankenthal ([Beschl. v. 15.09.2008, 6 O 325/08](#)) die Voraussetzung des gewerblichen Ausmaßes an den handelsrechtlichen Gewerbebegriff an und verlangt für das Vorliegen des gewerblichen Ausmaßes eine Anzahl von etwa 3.000 Musikstücken oder 200 Filmen. Das Gericht beruft sich dabei auf die Praxis der Generalstaatsanwaltschaften, die das Vorliegen des Handelns im gewerblichen Ausmaß im Wesentlichen anhand der Anzahl der zum Herunterladen zur Verfügung gestellten Dateien unter Berücksichtigung der Art und der Aktualität und damit des Marktes der jeweiligen Ware bestimmen.

Anhand dieser Rechtsprechung wird der Auslegungsbedarf für die neue Voraussetzung des gewerblichen Ausmaßes deutlich. Dabei zeichnet sich für den neuen Auskunftsanspruch gegen Dritte die Tendenz ab, nicht nur auf das gewerbliche Ausmaß der Handlung des Dritten abzustellen, sondern über den Wortlaut hinaus, eine Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß zu verlangen. Dies dürfte zunächst den Umfang des Anspruchs etwas in Grenzen halten und einer Ausuferung der Antragstellungen im Hinblick auf Auskunftserteilungen etwas Halt gebieten. Diese Eingrenzung wird aber zugleich durch die Tendenz konterkariert, die Schwelle für das gewerbliche Ausmaß bereits sehr niedrig anzulegen.

## Markenrecht

### September

**Blakeney/Blakeney**, EIPR 2008, 348 ff.  
*Counterfeiting and Piracy - Removing the Incentives through Confiscation*

**Heinrich**, sic! 2008, 661 ff.  
*Design-Ikone als Warenmarke?*

**Jaeschke**, GRUR 2008, 749 ff.  
*Die „Produktform als Corporate Identity“?*

**Körber/Mann**, GRUR 2008, 737 ff.  
*Werbefreiheit und Sponsoring*

**Mühlendahl**, GRUR Int. 2008, 685 ff.  
*Weiterbehandlung im europäischen Markenrecht*

**Ströbele**, GRUR Int. 2008, 719 ff.  
*Markenschutz für Einzelhandelsdienstleistungen - Chancen und Gefahren*

**Tumbridge**, EIPR 2008, 357 ff.  
*Famous Trade Marks: Does Canada have Lessons for Europe?*

### August

**Arheit/Holzer**, sic! 2008, 560 ff.  
*Da steh ich nun, ich armer Tor ...*

**Bernreuther**, WRP 2008, 1057 ff.  
*Die suchmaschinenoptimierte Webseite*

**Bomhard**, MarkenR 2008, 291 ff.  
*Zwischenrechte im europäischen Markenrecht*

**Knaak**, MarkenR 2008, 285 ff.  
*Die Gemeinschaftsmarke Lindt Goldhase und ihre gerichtliche Durchsetzung in Österreich und Deutschland*

**Kohler**, sic! 2008, 564 ff.  
*Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen*

**Kunzmann**, MarkenR 2008, 309 ff.  
*Zwei ausgewählte Probleme der rechtserhaltenden Benutzung*

**Schweizer Landesgruppe**, sic! 2008, 583 ff.  
*Schadenersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken (Q 203)*

**Steinberg/Jaeckel**, MarkenR 2008, 296 ff.  
*Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10.1.2008, I ZR 38/05 (AKA-DEMIKS)*

**Wadlow**, EIPR 2008, 309 ff.  
*Trade Secrets and the Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-contractual Obligations*

**Wiltschek/Majchrzak**, WRP 2008, 987 ff.  
*Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich*

### Juli

**Kitz**, NJW 2008, 2374 ff.  
*Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum*

**Trimmer**, EIPR 2008, 302 ff.  
*Comparative Advertising Trumps Trade Mark Rights: O2 Holdings Ltd v Hutchinson 3G UK Ltd*

**Wadlow**, EIPR 2008, 269 ff.  
*Bugs, Spies and Paparazzi: Jurisdiction over Actions for Breach of Confidence in Private International Law*

**Willhelm**, WRP 2008, 902 ff.  
*Zum Werktitelschutz einer Messeveranstaltung*

**Yap**, EIPR 2008, 286 ff.  
*Honestly, neither Celine nor Gillette is defensible!*

## Patentrecht

### September

**Bardhele**, GRUR Int. 2008, 632 ff.  
*Erfinderische Tätigkeit, erfinderischer Schritt - „Ist unser Maßstab änderungsbedürftig?“*

**Blakeney/Blakeney**, EIPR 2008, 348 ff.  
*Counterfeiting and Piracy - Removing the Incentives through Confiscation*

**Davies**, GRUR Int. 2008, 635 ff.  
*The Scope of Copyright Protection: The Boundaries of the Idea/Expression Dichotomy*

**Dreiss**, GRUR Int. 2008, 639 ff.  
*Löst die Europäische Eignungsprüfung ihre Aufgabe?*

**Günzel**, GRUR Int. 2008, 644 ff.  
*Die Anhängigkeit der Stammanmeldung als Voraussetzung für die Einreichung einer Teilanmeldung - ein Bericht und viele Fragen*

**Heath**, GRUR Int. 2008, 650 ff.  
*Anerkennungsprotokoll und Erfinderstreitigkeiten in Nicht-EPÜ-Staaten*

**Holtz**, GRUR Int. 2008, 653 ff.  
*Opposition Only After Grant - Any Effects on Inventive Step at the EPO?*

**Jacob**, GRUR Int. 2008, 658 ff.  
*National Courts and the EPO Litigation System*

**Koch**, GRUR Int. 2008, 669 ff.  
*Das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit als Korrektiv des Patentrechts*

**Melullis**, GRUR Int. 2008, 679 ff.  
*Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzungen*

**Pentheroudakis**, GRUR Int. 2008, 699 ff.  
*Zulässigkeit von Änderungen der Patentansprüche nach Art. 123 (2) EPÜ im Hinblick auf die Problematik der sog. „Zwischenverallgemeinerung“ (intermediate generalisation)*

**Schachenmann**, GRUR Int. 2008, 702 ff.  
*Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer*

**Schmitz**, GRUR Int. 2008, 707 ff.  
*Berichtigung von Entscheidungen im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt*

**Schulte**, GRUR Int. 2008, 710 ff.  
*Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung*

**Steinbrener**, GRUR Int. 2008, 713 ff.  
*Zur Frage der Zulässigkeit einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer nach Art. 112 EPÜ*

**Uhrich/Zech**, GRUR 2008, 768 ff.  
*Patentierung von Nanomaschinen - Stoffschutz versus Vorrichtungsschutz*

**Weiss**, GRUR Int. 2008, 726 ff.  
*Die Gesetzgebungsbefugnisse des Verwaltungsrats der EPO: Die Änderung des Übereinkommens und der Ausführungsordnung und die Genehmigung der Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer*

## August

**Kohler**, sic! 2008, 564 ff.  
*Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen*

**Voß**, GRUR 2008, 654 ff.  
*Die vollständige Übersetzung einer europäischen Patentschrift gem. Art. II § 3 I IntPatÜG als (unabdingbare) Wirksamkeitsvoraussetzung*

**Warren-Jones**, IIC 2008, 638 ff.  
*Finding a „Common Morality Codex“ for Biotech - A Question of Substance*

**Winterfeldt/Engels**, GRUR 2008, 641 ff.  
*Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007 - Teil II: Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht und Geschmacksmusterrecht (Teil 2)*

## Juli

**Kitz**, NJW 2008, 2374 ff.  
*Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum*

**Lenz**, GRUR 2008, 565 ff.  
*Sachantragsfassung im Patentverletzungsprozess*

**Nguyen**, IIC 2008, 558 ff.  
*Competition Rules in the TRIPS Agreement - The CFI's Ruling in Microsoft v. Commission and Implications for Developing Countries*

**Reichardt**, GRUR Int 2008, 574 ff.  
*Die Auswirkung des Nichtigkeitseinwands auf die internationale Zuständigkeit in Patentstreitigkeiten*

**Schneider**, IIC 2008, 511 ff.  
*Patenting of Pharmaceuticals - Still a Challenge?*

**Tessensohn**, EIPR 2008, 261 ff.  
*Whiter the Global Partner Prosecution Highway?*

**Winterfeldt/Engels**, GRUR 2008, 553 ff.  
*Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007 - Teil II: Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht und Geschmacksmusterrecht (Teil 1)*

## Urheber- und Geschmacksmusterrecht

### September

**Blakeney/Blakeney**, EIPR 2008, 348 ff.  
*Counterfeiting and Piracy - Removing the Incentives through Confiscation*

**Davies**, GRUR Int. 2008, 635 ff.  
*The Scope of Copyright Protection: The Boundaries of the Idea/Expression Dichotomy*

**Pflüger**, ZUM 2008, 649 ff.  
*Die Vergütungspflicht nichtkommerzieller Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in öffentlichen Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen*

**Riesenhuber**, ZUM 2008, 625 ff.  
*Die Verwertungsgesellschaft i.S.b. § 1 UrhWahrnG*

### August

**Acker/Thum**, GRUR 2008, 671 ff.  
*Zulässigkeit der Vereinbarung der freien Weiterübertragbarkeit von urheberrechtlichen Nutzungsrechten durch AGB*

**Büchner**, K&R 2008, 425 ff.  
*Die urheberrechtliche Schutzfähigkeit virtueller Güter*

**Davies**, GRUR Int. 2008, 635 ff.  
*The Scope of Copyright Protection: The Boundaries of the Idea/Expression Dichotomy*

**Feldmann**, K&R 2008, 421 ff.  
*Verwertungsverbot privater Filmaufnahmen von Amateur-Fußballspielen*

**Klass**, ZUM 2008, 663 ff.

*Die geplante Schutzfristenverlängerung für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller: Der falsche Ansatz für das richtige Ziel*

**Klett**, K&R 2008, 393 ff.

*Die Entwicklung des Urheberrechts im Jahr 2007*

**Kohler**, sic! 2008, 564 ff.

*Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen*

**Lindner**, EIPR 2008, 328 ff.

*Copyright Demolished? The Implementation of the WIPO Treaties in Switzerland*

**McQuillen**, sic! 2008, 509 ff.

*Sind Verkaufsförderungsmaßnahmen des Kunsthandels nach Urheberrechtsgesetz vergütungspflichtig?*

**Pflüger**, ZUM 2008, 649 ff.

*Die Vergütungspflicht nichtkommerzieller Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in öffentlichen Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen*

**Riesenhuber**, ZUM 2008, 625 ff.

*Die Verwertungsgesellschaft i.S.b. § 1 UrhWahrnG*

**Spindler**, ZUM 2008, 640 ff.

*Der Auskunftsanspruch gegen Verletzer und Dritte im Urheberrecht nach neuem Recht*

## Juli

**Büchner**, K&R 2008, 425 ff.

*Die urheberrechtliche Schutzfähigkeit virtueller Güter*

**Czychowski**, GRUR 2008, 586 ff.

*„Wenn der dritte Korb aufgemacht wird ...“ - Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft*

**Feldmann**, K&R 2008, 421 ff.

*Verwertungsverbot privater Filmaufnahmen von Amateur-Fußballspielen*

**Hoeren**, GRUR Int. 2008, 557 ff.

*Das neue russische Urheberrecht*

**Kitz**, NJW 2008, 2374 ff.

*Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum*

**Klass**, GRUR Int. 2008, 546 ff.

*Ein interessen- und prinzipienorientierter Ansatz für die urheberkollisionsrechtliche Normbildung: Die Bestimmung geeigneter Anknüpfungspunkte für die erste Inhaberschaft*

**Klett**, K&R 2008, 393 ff.

*Die Entwicklung des Urheberrechts im Jahr 2007*

**McQuillen**, sic! 2008, 509 ff.

*Sind Verkaufsförderungsmaßnahmen des Kunsthandels nach Urheberrechtsgesetz vergütungspflichtig?*

**Ott**, GRUR Int. 2008, 563 ff.

*Die Haftung von YouTube für urheberrechtsverletzende Uploads seiner Nutzer nach US-amerikanischem Recht*

**Ott**, ZUM 2008, 556 ff.

*Haftung für Embedded Videos von YouTube und anderen Videoplattformen im Internet*

**Wild/Salagean**, ZUM 2008, 580 ff.

*Das Zusammenfallen von Wertschöpfung und Werkdarbietung im deutschen und schweizerischen Recht*



## 1. 50. Werkstattgespräche

Mittwoch, 22. Oktober 2008, 18.00 Uhr s.t., Plenarsaal im Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecilienallee 3

### Die Zentralisierung der Patentgerichtsbarkeit in Europa - Perspektiven für den Standort Düsseldorf

Pläne zur Zentralisierung der europäischen Patentgerichtsbarkeit gibt es bereits seit Jahrzehnten. Diese sind eng verflochten mit den Arbeiten zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents. Die Mitteilung der Europäischen Kommission zur „Vertiefung des Patentsystems in Europa“ hat die Diskussion im Jahre 2007 erneut belebt. Das „Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary“ schlägt die Errichtung eines Gerichts erster Instanz vor, bestehend aus einer zentralen Kammer und lokalen bzw. regionalen Kammern. Die Umsetzung dieses Vorschlags hätte erhebliche Auswirkungen auf die bestehende Gerichtsstruktur. Die 50. Werkstattgespräche beschäftigen sich mit dem Thema aus Düsseldorf Sicht.

Referentin: Frau Anne José Paulsen, Präsidentin des OLG Düsseldorf

**Bitte beachten Sie den geänderten Veranstaltungsort der 50. Werkstattgespräche.**

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse [anmeldung@gewrs.de](mailto:anmeldung@gewrs.de) oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

## 2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 3. Dezember 2008, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

### Die Kennzeichnungskraft als maßgebliches Kriterium der Schutzzumfangsbestimmung: die europäische Sicht

Die Schutzzumfangsbestimmung für Marken (Bestandteile) sollte sich nach deren Kennzeichnungskraft bestimmen. Dies haben die europäischen Gerichte (EuG, EuGH)

bislang insbesondere im Hinblick auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht. Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich zunächst mit den verschiedenen Fragen zur Bewertung der Kennzeichnungskraft von Gemeinschaftsmarken und deren Auswirkung auf die zu treffende Schutzzumfangsbestimmung. Im zweiten Teil folgt dann eine kritische Analyse der in dieser Hinsicht relevanten, kürzlich ergangenen Entscheidungen der europäischen Gerichte.

Referent: Dr. Jörg Weberndörfer, Deputy Director, HABM, Alicante

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse [anmeldung@gewrs.de](mailto:anmeldung@gewrs.de) oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

## 3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 14. Januar 2009, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

*Das Thema des Vortrags wird in Kürze auf [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de) bekannt gegeben.*

Referent: Horst Becker, DEA Rechtsanwalt Becker & Kollegen, München

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse [anmeldung@gewrs.de](mailto:anmeldung@gewrs.de) oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

## 4. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 11. Februar 2009, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

*Das Thema des Vortrags wird in Kürze auf [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de) bekannt gegeben.*

Referent: Dr. Butz, Vorsitzender Richter am Landgericht, 4. Kammer für Handelssachen, Düsseldorf

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse [anmeldung@gewrs.de](mailto:anmeldung@gewrs.de) oder über unser [Kontaktformular](#) für diese Veranstaltung anmelden.

## Impressum

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

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

**Text:** 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