

CIPReport

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

Aus dem Inhalt

Beiträge

Andreas Löffler

Das EU-Weißbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts – Droht eine „Amerikanisierung“ der privaten Rechtsdurchsetzung in Europa?

S. 62

Ann-Kathrin Wreesmann

Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex

S. 70

Rechtsprechung

BVerfG

Keine Bindung und keine Vorlagepflicht bei Entscheidungen des HABM

S. 82

EuGH

Verkauf von Markenwaren in Discountern durch Lizenznehmer

S. 83

BGH

Bindungswirkung von Voreintragungen und Gleichbehandlung

S. 85

Orange-Book-Standard

S. 92

Bedeutung des Fehlens eines Merkmals in einer Zeichnung der

Patentschrift

S. 92

Online-Videorecorder (OVR)

S. 95

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 heruntergeladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

Inhaltsverzeichnis (1/4)

Seite

Beiträge

Andreas Löffler

Das EU-Weißbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts
– Droht eine „Amerikanisierung“ der privaten Rechtsdurchsetzung in Europa?

62

Ann-Kathrin Wreesmann

Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? -
zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urteil vom 13.03.2008, Az I ZR 151/05 - Metrosex

70

Aktuelles***Gewerblicher Rechtsschutz******Markenrecht***

- | | |
|--|----|
| 1. Neue Gemeinschaftsmarkenverordnung veröffentlicht | 78 |
| 2. Anmeldestatistiken 2008 | 78 |
| 3. Gemeinschaftsmarke: Gebührensenkung | 78 |
| 4. Neue Top Level Domains | 78 |
| 5. Neue Beobachtungsstelle für Markenpiraterie | 78 |
| 6. DPMAregister ist online | 78 |

Patentrecht

- | | |
|---|----|
| 7. San Marino neuer EPO-Mitgliedstaat | 78 |
| 8. Chile und Peru PCT-Mitgliedstaaten | 78 |
| 9. Schaffung eines europäischen Patentgerichtssystems: Empfehlung zur Ermächtigung der
Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen | 79 |
| 10. Vereinfachung des IPC-Systems geplant | 79 |
| 11. World Intellectual Property Day 2009: Studie zu „grünen Patenten“ | 79 |
| 12. Entwicklungen auf EPA-Ebene | 79 |
| 13. Patent auf Schweinezucht | 79 |

Urheberrecht

- | | |
|---|----|
| 14. Der Deutsche Kulturrat sieht gesetzgeberischen Handlungsbedarfs im Bereich des Urheberrechts | 79 |
| 15. „Hamburger Erklärung“ des europäischen Verlegerrats | 80 |
| 16. Bundestag verabschiedet Gesetze zum internationalen Designschutz | 80 |
| 17. Einigung bezüglich der Vergütungspflicht von Speicherkarten und USB Sticks | 80 |
| 18. Bundesrat stimmt dem Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in
Kommunikationsnetzen zu | 80 |
| 19. Frankreichs Senat verabschiedet überarbeitetes Gesetz zu Internet-Sperren | 81 |

Rechtsprechung***Gewerblicher Rechtsschutz******Markenrecht***

- | | |
|---|----|
| BVerfG 1. Keine Bindung und keine Vorlagepflicht bei Entscheidungen des HABM
(BVerfG, Beschl. v. 11.12.2008, 1 BvR 1563/08) | 82 |
| Anmerkung (Christian Rütz) | 82 |
| EuGH 2. Verkauf von Markenwaren in Discountern durch Lizenznehmer
(EuGH, Urt. v. 23.04.2009, C-59/08 (Dior)) | 83 |
| Anmerkung (Christian Rütz) | 84 |

Inhaltsverzeichnis (2/4)

Seite

	3. Bösgläubige Osterhasen (EuGH, Urt. v. 11.06.2009, C-529/07 (Lindt))	84
	Anmerkung (Christian Rütz)	85
	4. Bindungswirkung von Voreintragungen und Gleichbehandlung (EuGH, Beschl. v. 12.02.2009, verbundene Rs. C-39/08 und C-43/08 (BILD.t-online.de/ZVS))	85
	Anmerkung (Christian Rütz)	86
BGH	5. Haftung des Inhabers eines Mitgliedskontos bei ebay für Markenverstöße durch Dritte (BGH, Urt. v. 18.12.2009, I ZR 114/06 - Halzband)	86
	Anmerkung (Christian Rütz)	87
OLG	6. Kerntheorie und Vertipper-Domains (OLG Hamburg, Beschl. v. 08.01.2009, 5 W 1/09 – Günatiger)	88
Rechtsprechung in Leitsätzen		
EuG	7. Zum Budweiser-Streit – Bier ist auch ohne Alkohol Bier (EuG, Urt. v. 26.03.2009, T-191/07 (Budweiser))	88
BGH	8. Bekanntes Unternehmenskennzeichen und zusammengesetzte Marke (BGH, Urt. v. 05.02.2009, I ZR 167/06 – Metrobus)	89
	9. Zur bösgläubigen Markenmeldung (BGH, Beschl. v. 02.04.2009, I ZB 8/06 – Ivadal)	89
	Kurzanmerkung (Christian Rütz)	89
	10. Neues in Sachen POST (1) (BGH, Urt. v. 02.04.2009, I ZR 209/06 – POST/RegioPost)	89
	11. Neues in Sachen POST (2) (BGH, Urt. v. 02.04.2009, I ZR 78/06 – OSTSEE-POST)	90
	12. BGH entscheidet Streit über die Marke DAX (BGH, Urt. v. 30.04.2009, I ZR 42/07 – DAX)	90
BPatG	13. Ersatzzustellung (BPatG, Beschl. v. 03.02.2009, 24 W (pat) 43/06)	90
	14. Mehrfachlogos (BGatG, Beschl. v. 31.03.2009, 33 W (pat) 21/07 – Trüffelpralinen)	90
	15. Eintragungsfähigkeit von Teilen eines dreidimensionalen Zeichens (BPatG, Beschl. v. 10.12.2008, 29 W (pat) 67/07 – Bleistift mit Kappe)	91
	16. Freihaltebedürfnis im Imperativ (BPatG, Beschl. v. 17.02.2009, 33 W (pat) 89/07 (Saugauf))	91
	17. Grad der Verkehrsdurchsetzung bei abstrakter Farbmarke (BPatG, Beschl. v. 09.12.2008, 33 W (pat) 57/07 (Farbe Lila))	91
Patentrecht		
BGH	18. Orange-Book-Standard (BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 – Orange-Book-Standard)	92
	19. Olanzapin (BGH, Urt. v. 16.12.2007, X ZR 89/07 – Olanzapin)	92
	20. Zur Zuständigkeit des DPMA bei Beschwerden (BGH, Beschl. v. 16.12.2008, X ZB 14/08 – Gehäusestruktur)	92
	21. Bedeutung des Fehlens eines Merkmals in einer Zeichnung der Patentschrift (BGH, Urt. v. 09.12.2008, X ZR 124/05 – Lagerregal)	92
	22. Patentfähigkeit des sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienenden Verfahrens (BGH, Beschl. v. 20.01.2009, X ZB 22/07 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten)	92
	23. Zur Begrenzung eines jüngeren Patentrechts gegenüber dem Inhaber älterer Patentrechte (BGH, Urt. v. 12.02.2009, Xa ZR 116/07 – Trägerplatte)	93
	24. Mitberechtigung an Patentanmeldungen (BGH, Urt. v. 12.03.2009, Xa ZR 86/06 – Blendschutzbehäng)	93

Inhaltsverzeichnis (3/4)

Seite

	25. Die Bestimmung des Schutzgegenstandes als eine vom Verletzungsgericht zu beantwortende Rechtsfrage (BGH, Ur. v. 31.03.2009, X ZR 95/05 – Straßenbaumaschine)	93
	26. Zur Niederlegung der Inlandsvertretung (BGH, Beschl. v. 11.02.2009, Xa ZB 24/07 – Niederlegung der Inlandsvertretung)	93
BPatG	27. „Beschränkung auf Null“ (BPatG, Ur. v. 05.03.2009, 3 Ni 27/08 (EU) – Oxaliplatin)	93
	28. Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren (BPatG, Beschl. v. 29.01.2009, 4 ZA (pat) 81/08 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren)	93
	29. Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren (BPatG, Beschl. v. 28.01.2009, 4 Ni 69/08 (EU) – Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren)	93
	30. Zur Patentfähigkeit einer Lehre, die den Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung vorschlägt (BPatG, Ur. v. 13.11.2008, 2 Ni 30/07 (EU) – Druckvorlagenerstellung)	94
	31. Ausschließlicher Lizenznehmer als streitgenössischer Nebenintervenient (BPatG, Ur. v. 11.11.2008, 3 Ni 37/07 (EU) – Cetirizin)	94
LG	32. Zur Lizenzierung zu FRAND*-Bedingungen (LG Mannheim, Ur. v. 27.02.2009, 7 O 94/09)	94
Urheberrecht		
BGH	33. Geschützte Privatsphäre im öffentlichen Raum (BGH, Ur. v. 17.02.2009, VI ZR 75/08)	95
	34. Online-Videorecorder (OVR) (BGH, Ur. v. 22.04.2009, I ZR 175/07)	95
	35. Urheberrechtliche Vergütung für Kopiergeräte (BGH, Ur. v. 20.11.2008, I ZR 62/06 - Kopierlaeden II)	95
	36. Bemessung des Schadensersatzanspruchs aus § 97 Abs. 1 UrhG (BGH, Ur. v. 26.03.2009, I ZR 44/06 – Resellervertrag)	96
OLG	37. Gebührenbemessung nach § 128c Abs. 1 Nr. 4 KostO (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.03.2009, I-10 W 11/09)	96
	38. Zur Wirksamkeit der Rechteinräumung mittels weiterveräußerten Echtheitszertifikaten (COAs) (OLG Frankfurt aM, Beschl. v. 12.05.2009, 11 W 15/09)	96
	39. Gebührenbemessung nach § 128c Abs. 1 Nr. 4 KostO (OLG Frankfurt aM, Beschl. v. 15.04.2009, 11 W 27/09)	97
	40. Störerhaftung des Anbieters eines Zugangs zum Usernet-Netzwerk (OLG Hamburg, Ur. v. 28.01.2009, 5 U 255/07)	97
	41. Schadensersatz- und Auskunftsanspruch bei einer Urheberrechtsverletzung (OLG Hamm, Ur. v. 24.06.2008, 4 U 25-08)	97
	42. Gewerbliches Ausmaß einer Rechtsverletzung i. S. v. § 101 Abs. 1 UrhG (OLG Köln, Beschl. v. 09.02.2009, 6 W 182-08)	98
LG	43. Keine Störerhaftung des Betreibers eines eDonkey-Servers bei Einrichtung eines Wortfilters im Hinblick auf bekannt gewordene Rechtsverletzungen (LG Düsseldorf, Ur. v. 12.09.2008, 12 O 621/07)	98
	44. Sekundäre Darlegungslast des Verletzers bezüglich Maßnahmen zur Verhinderung von Rechtsverletzungen (LG Düsseldorf, Ur. v. 18.03.2009, 12 O 5/09)	98
	45. Zum Merkmal des gewerblichen Ausmaßes i. S. v. § 101 Abs. 1 UrhG (LG Frankenthal, Beschl. v. 06.03.2009, 6 O 60/09)	98
	46. Vorhaltung von Verkehrsdaten „auf Zuruf“ bis Beendigung des Auskunftsverfahrens (LG Hamburg, Ur. v. 11.03.2009, 308 O 75/09)	99

Inhaltsverzeichnis (4/4)

Seite

47. Zumutbarkeitsgrenzen im Rahmen der Störerhaftung von Access-Provider
(LG Hamburg, Urt. v. 12.11.2008, 308 O 548/08)

99

48. Störerhaftung bei der Lizenzierung durch einen Nichtberechtigten
(LG Mannheim, Beschl. v. 25.08.2008, 7 O 224/08 Kart)

99

Wettbewerbsrecht

OLG 49. Fahrradhelm „Artos“
(OLG Hamburg, Urt. v. 02.10.2008, 5 U 103/07 – Helm Artos)

100

Anmerkung (Christian Steigüber)

101

50. Hartplatzhelden
(OLG Stuttgart, Urt. v. 19.03.2009, 2 U 47/08)

101

Veranstaltungen

103

Impressum

103

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2008, Seitenangabe

Das EU-Weißbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts – Droht eine „Amerikanisierung“ der privaten Rechtsdurchsetzung in Europa?

Andreas Löffler¹

In seiner Sitzung am 26. März 2009 hat das Europäische Parlament das Weißbuch der EU-Kommission zu „Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts“² mit großer Mehrheit angenommen. Es soll ein kollektiver Rechtsschutz, der die individuellen Schadenersatzforderungen von Opfern bündelt, ermöglicht werden. Gleichzeitig erteilte das EU-Parlament einer „Klageindustrie“ nach Vorbild der USA eine Absage. Der Berichterstatter Klaus-Heiner Lehne spricht im Abschlussbericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung davon, dass die Kommission seit der Vorlage des entsprechenden Grünbuches von Vorschlägen Abstand genommen habe, die eine „Amerikanisierung“ der privaten Rechtsdurchsetzung in Europa bewirkt hätten. Im Übrigen seien die privaten Rechtsdurchsetzungsmechanismen seit der Rechtsprechung des EuGH in der Sache *Courage vs. Crehan*³ weiterentwickelt worden und nicht unterentwickelt, wie es die Ashurst Studie⁴ noch festgestellt habe.

Hiernach könnte man die Frage stellen, ob die Vorschläge des Weißbuchs obsolet geworden sind? Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Vorschlägen der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Möglichkeiten von Verbrauchern und Unternehmen, Schadenersatz für Verluste geltend zu machen, die sie aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten erlitten haben. Zunächst soll die Rechtslage zur Erlangung von Schadenersatz bei Wettbewerbsverstößen in den USA, in England sowie in Deutschland dargestellt werden und anschließend werden die Vorschläge des Weißbuches einer kritischen Würdigung unterzogen.

A. Die Rechtslage in den USA, in England und in Deutschland

1. Die private Rechtsdurchsetzung im US Kartellrecht war bereits bei dessen Einführung durch den *Sherman's Bill* von 1890 fester Bestandteil des Kartellrechts. Gleichwohl war sie nicht Ausfluss eines politischen Abwägungsprozesses und es gab weltweit keine vergleichbaren Regelungen, die man hätte evaluieren können. *Private Enforcement* wurde als bloßes Mittel zur Rechtsdurchsetzung des Gesetzes erachtet und hat mithin eine hundertjährige Rechtstradition. Die Rechtsdurchsetzung des *US Antitrust law* ist dezentral ausgestaltet. Auf Bundesebene haben das *Department of Justice* und die *Federal Trade Commission* Klagebefugnis und auf Bundesstaatenebene verfolgen *Attorneys Generals* nicht nur *Parrens-Patriae* Klagen sondern auch das *Antitrust Law* der Bundesstaaten. Schließlich können Privatpersonen wegen Verletzung verschiedener wettbewerbsrechtlicher Ansprüche Schadenersatzklagen oder einstweiligen Rechtsschutz vor den Gerichten erlangen.

a) Das materiell-rechtliche kartellrechtliche Schadenersatzrecht stützt sich im Wesentlichen auf *Section 4 Clayton Act*. Wer einen Schaden aufgrund eines Verstoßes gegen *Antitrust* Gesetze erlitten hat, hat einen Anspruch auf einen dreifachen Schadenersatz, wobei der Schadenersatz auf die einfache Höhe reduziert werden kann, wenn der Kartellant im behördlichen Verfahren als Kronzeuge fungiert und mit dem privaten Kläger kooperiert. Nach dem Wortlaut muss aufgrund einer Wettbewerbsverletzung eine Beschädigung des Unternehmens oder des Eigentums des Klägers vorliegen. Die Vorschrift findet Anwendung, wenn eine wettbewerbsrechtliche Regelung verletzt ist.

Im Einzelnen sind dies die Regeln des *Sherman Act*, der ein Verbot von Vereinbarungen von Wettbewerbsbeschränkungen, *restraint of trade*, vorsieht, wenn sie unbegründet sind, was nach der *Rule of Reason Doctrine*⁵ beurteilt wird. Nach dieser Regel werden wettbewerbsfördernde und wettbewerbschädigende Aspekte gegeneinander abgewogen. Bestimmten Sachverhalten, wie beispielsweise Preisbindungen, Gebietskartelle oder Kopplungsverträge, sind jedoch nach der *Per Se* Regel generell unter Verbot gestellt.

Weiterhin die Regeln des *Robinson-Patman Antidiscrimination Act*, der ein Verbot der Preisdiskriminierung vorsieht, wenn die Gefahr besteht, dass der Wettbewerb gefährdet ist oder eine Tendenz zur Monopolbildung besteht. Die Regeln des *Wilson Tariff Acts* der Wettbewerbsbeschränkungen umfasst, bei denen der Außenhandel betroffen ist und endlich des *Clayton Act* selbst, der insbesondere Preisdiskriminierungen, Knebel- und Exklusivverträge und bestimmte vertikale Bestimmungen unter Verbot stellt, wenn die Möglichkeit der nachhaltigen Beeinträchtigung des Wettbewerbs oder die Tendenz zur Monopolisierung besteht.

Als Schadensarten werden *Overcharge Damages* erstattet, d.h. die Preisdifferenz zwischen dem bezahlten Preis und dem hypothetischen angemessenen Wettbewerbspreis. Der entgangene Gewinn, *lost profit and diminished revenue damages* und schließlich der Unternehmenswertverlust, *terminated business*.⁶

Der Schaden muss kausal, *by reason of*, durch die Wettbewerbsrechtsverletzung entstanden sein. Bei einer wörtlichen Auslegung der Norm wäre eine Kausalität gegeben, wenn ein Kartelldelikt zu einem Schaden führt. Die Gerichte haben das Kausalitätserfordernis eingeschränkt, da sich ein Schaden in aller Regel in den nachfolgenden Marktstufen fortpflanzt und sich somit auch die Anspruchsberechtigung fortpflanzt. Da die Haftung des Schädigers – rechtspolitisch gewollt – irgendwann enden soll, haben die Gerichte weitere Bedingungen entwickelt, die sie als Kausalitätserfordernis verlangen, um eine Anspruchsberechtigung zu bejahen: das *Standing to sue* und die *antitrust injury*.

Das Kriterium des *Standing to sue* bezieht sich auf den Kreis der persönlich Klageberechtigten und findet seinen Ursprung in der amerikanischen Verfassung, wonach eine Partei eine Klagebefugnis hat, wenn sie einen eigenen Anspruch aus einem Fall hat. Im Wettbewerbsrecht wird das *Standing to sue* sehr viel enger verstanden. Es muss eine enge Verbindung zwischen dem Schaden und der Wettbewerbsrechtsverletzung

bestehen.

Die unteren US-Gerichte haben sich verschiedener Tests bedient, um die speziellen Voraussetzungen des *antitrust standing to sue* zu prüfen. So wurde der *Direct Injury Test* angewandt, wonach geprüft wurde, ob noch weitere Geschädigte in der Kausalitätskette zwischen dem Verletzer und Kläger liegen. Ein anderes Gericht wandte den *Target Area Test* an, wonach der Kläger Teil des wirtschaftlichen Bereichs sein muss, indem sich das wettbewerbsschädigende Verhalten auswirkt. Schließlich wurde auch der *Factual Matrix Test* verwendet, wonach geprüft wurde, in welcher Branche sich ein verbotenes Verhalten auswirkt, wie Kläger und Beklagter zueinander stehen und welchen Effekt das Verhalten für den Kläger hatte. Der Supreme Court hat schließlich einen „Multi Factor“ Test angewandt, der der Common Law Doktrin des *Proximate* angenähert ist, die eine unmittelbare Ursache erfordert.

Somit orientiert sich das *standing to sue* an einer am konkreten Fall orientierten Gesamtschau von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise die Natur des vom Kläger behaupteten Schadens, die Unmittelbarkeit des Schadens, aber auch der Schädigungsabsicht des Schädigers.⁷ Auch nach dieser Verfahrensweise des *Supreme Courts* herrscht große Rechtsunsicherheit über den klageberechtigten Personenkreis. Als gesichert gelten kann die Klageberechtigung für direkte Abnehmer und Wettbewerber.⁸

Weiterhin muss ein wettbewerbsrechtlicher Schaden, *antitrust injury*, vorhanden sein. Nach einer Leitentcheidung des Supreme Court im Fall Brunswick ist ein Schaden kausal, wenn er auf einem Verstoß gegen ein Antitrust Gesetz beruht, vor dem dieses Gesetz schützen soll.⁹ Bei auf Schadensersatz gerichteten Klagen gegen Marktteilnehmer kann der Beklagte den Einwand erheben, der Kläger habe keinen Schaden erlitten, da er die überhöhten Preise an die nächste Marktstufe weitergeleitet habe, andererseits kann ein Geschädigter auf einer späteren Marktstufe geltend machen, dass der Schaden auf ihn abgewälzt wurde. Die Regel wird in der amerikanischen Rechtswissenschaft uneinheitlich benannt, da sowohl der Begriff der *Direct Purchaser* Regel als auch der der *Indirect Purchaser* Regel benutzt wird.

In der Entscheidung Hanover Shoe des *Supreme Court* wiesen die Richter den Einwand des Beklagten, der Kläger habe den Schaden auf spätere Marktstufen abwälzen können, *passing-on*, zurück. Die Schadensabwälzung sei zunächst unbeachtlich, weil der Käufer jedenfalls widerrechtlich hohe Einkaufskosten gehabt habe, die seine Wettbewerbsfähigkeit reduzieren. Im Übrigen könnte die Statthaftigkeit der *passing-on*-Einrede Prozesse lahm legen, da es dem Kläger Probleme bereiten könnte, zu beweisen, dass der überhöhte Preis zu einem Schaden geführt habe. Schließlich wäre die Effektivität der Schadensersatzklage in Frage gestellt, da bei Statthaftigkeit der defensiven *passing-on*-Einrede letztlich nur der Endverbraucher immer klageberechtigt wäre, dessen Klageanreiz bei geringen Schäden regelmäßig niedrig wäre und somit die widerrechtlichen Gewinne beim Schädiger verbleiben würden.¹⁰

In der Entscheidung Illinois Brick¹¹ beschäftigt sich der *Supreme Court* erstmals mit der offensiven *passing-*

on Einrede. Hier erhebt ein Geschädigter Klage, der keinen direkten Marktkontakt mit dem Schädiger hatte, sondern seinen Schaden auf einer der nachfolgenden Stufen erlitten hat. Die Richter haben sich gegen die Statthaftigkeit des offensiven Einwands und somit der Klageberechtigung von nur indirekt Geschädigten mit der Begründung entschieden, dass beide Arten der Schadensabwälzung gleich behandelt werden müssen, um eine Mehrfachhaftung des Schädigers zu vermeiden und im Übrigen sei die Beweisführung zu komplex, wenn man versuche, einen Preisaufschlag durch verschiedene Marktstufen hindurch zu belegen. Diese Entscheidung wird heftig kritisiert, da sie die Rechte von Geschädigten auf späteren Marktstufen benachteilige.¹²

b) In der Folge stellt der Verfasser die Möglichkeiten der prozessualen Durchsetzung von Schadensersatzforderungen dar.

Das US-amerikanische Rechtssystem sieht neben der Schadensersatzklage durch die geschädigte Partei auch die Möglichkeit einer staatlichen Prozessstandschaft vor, bei der das Justizministerium private Schadensersatzforderungen mit der sogenannten *Parens-Patriae*-Klage einklagt. Ziel der Regelung ist es, die öffentlich-rechtliche Durchsetzung der Bundesbehörden zu ergänzen und Schadensersatz für Verbraucher zu ermöglichen, selbst wenn sich eine private Klage angesichts geringer Schäden für die Geschädigten nicht lohnt. Die Betroffenen müssen informiert werden und haben ein *opt-out*-Recht, das ihnen das Recht erhält, weiterhin im eigenen Namen zu klagen. Schadensersatzsummen werden nach Verfahrensende entweder an die Geschädigten ausgekehrt oder vom Bundesstaat als zivile Strafe für den öffentlichen Haushalt einbehalten.

Geschädigte können jedoch auch in eigenem Namen oder im Rahmen einer Gruppenklage, *class action*, Schadensersatzforderungen geltend machen.

Nach Klageerhebung und noch vor der Hauptverhandlung, *trial*, wird zunächst das sogenannte *pre-trial discovery* durchgeführt, das den Parteien die Möglichkeit eröffnet, Tatsachen vorab zu erheben. Die Parteien können auch direkt nach Klageerhebung vor der Hauptverhandlung auf Antrag in einem summarischen Verfahren durch ein *summary judgement* einzelne oder die gesamten Ansprüche oder Verteidigungsvorbringen abwehren. Schließlich können die Parteien bereits in diesem Verfahrensstand das Verfahren per Vergleich, *settlement*, beenden.

Im summarischen Verfahren wird nach Aktenlage festgestellt, ob überhaupt eine Tatsachenfrage vorliegt, über die eine Jury zu entscheiden hätte. Dies geschieht unter Zuhilfenahme von Schriftsätzen, eidesstattlichen Versicherungen oder aber durch Beweismittel, die im *pre-trial* Verfahren bewiesen wurden, wobei das Nichtvorliegen von streitigen Tatsachen vom Antragssteller zu beweisen ist. Weiterhin können in diesem Verfahren auch einzelne Fragestellungen, wie beispielsweise Schadensersatzanspruch dem Grunde nach, festgestellt werden. In der Praxis wird das Verfahren häufig von Beklagten benutzt, um Klagen im Keim zu ersticken.

Die pre-trial *discovery* ist ein Auskunftsverfahren, das zwischen Klageerhebung und Hauptverhandlung stattfindet, und dient der Ergründung der streitrelevanten Tatsachen, die in der Sphäre der anderen Partei(en) liegen und soll Überraschungen im eigentlichen Prozess vermeiden, wobei die Parteien zur Zusammenarbeit unter der Aufsicht des Gerichts der Hauptsache stehen.¹³ Der Anspruch umfasst jegliche Informationen, die für die Streitigkeit relevant sein können und ist schon dann zulässig, wenn das angeforderte Beweismaterial vernünftigerweise geeignet ist, zu verwertbarem Beweismaterial zu führen. Grenzen ergeben sich aus Schutz- und Vorlageverweigerungsrechten, wobei Geschäftsgeheimnisse nicht grundsätzlich geschützt sind, jedoch auf Antrag nur dem Gericht vorgelegt werden dürfen. Vom Schutzbereich umfasst ist auch die *legal privileges*, die Korrespondenz zwischen Anwalt und Mandant. Die Discovery beinhaltet eine abschließende Liste von Maßnahmen, *devices*, um an die Informationen der Gegenseite zu kommen.

Zunächst können Parteien im Kreuzverhör vernommen werden, *deposition*, wobei die Befragung üblicherweise in den Räumen einer Partei stattfindet und durch das Gericht protokolliert wird. Weiterhin die *Interrogatories*. Hier handelt es sich um schriftliche Befragungen, die von der anderen Partei unter Eid beantwortet sein müssen. Schließlich die wohl wichtigste Maßnahme, die Herausgabe von Dokumenten, *Production of Documents and things*. Hiernach können die Parteien Unterlagen oder Sachen zur Einsicht nehmen, wobei die anfragende Partei in angemessenem Umfang von Dokumenten Kopien machen darf oder Grundstücke und Anlagen betreten darf. Und endlich über einen *request for admission* kann der Kartellant aufgefordert werden, Tatsachen zuzugestehen oder abzustreiten. Dies stellt der Praxis jedoch eine wenig brauchbare Maßnahme dar, da Fragen in aller Regel nicht so präzise zu formulieren sind, dass ein Gegner zu einem Zugeständnis gebracht werden kann.¹⁴

Die genannten Maßnahmen sind an vielen Stellen von der – wenig geeigneten – Hilfe der Beklagten abhängig, die jedoch per Gericht durch Zwangsmaßnahmen von der Geldbuße bis hin zu Haftstrafen eingefordert werden kann.

Auch das amerikanische System geht von der Grundregel aus, dass jede Partei die für sie günstigen Tatsachen beweisen muss. Dies umfasst die volle Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen, wobei eine Beweiserleichterung dann gegeben ist, wenn kartellrechtswidriges Verhalten unter die *per-se* Verbote fällt. Eine weitere gesetzliche Beweislasterleichterung ist in *Section 5 (a) Clayton Act* geregelt, wonach der Anscheinsbeweis gilt, wenn ein Kartellrechtsverstoß in einem vorhergehenden abgeschlossenen behördlichen Verfahren festgestellt wurde.¹⁵

Die *class action* ist eine Repräsentantenklage, bei der ein oder mehrere Repräsentanten eine Gruppe von Anspruchsberechtigten vor Gericht vertreten kann. Ihre Ursprünge stammen aus dem englischen Recht und haben erstmals 1938 Einzug im US-Prozessrecht, *Federal Rules of Civil Procedure*, gehalten. Sie kann sowohl auf Seiten der Kläger als auch auf Seiten Beklagter gebildet

werden. Ihr Zustandekommen durch Gerichtsbeschluss, *Certification*, hat unter anderem zwei Effekte: einerseits steigt mit der Größe der Gruppe der Druck für die beklagte Partei, sich mit der Gegenseite zu vergleichen und andererseits sind die Gruppenmitglieder, die nicht durch die bis zur *Certification* bestehende Möglichkeit des Austritts aus der Gruppe, *opt-out*, ausgeschieden sind, gleichermaßen an Vergleiche, die die Repräsentanten mit der Gegenseite abschließen, wie auch an jede andere Art der Beendigungen des Verfahrens durch Gerichtsbeschlüsse, Urteile, etc. gebunden.¹⁶

Es gibt vier Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, damit eine *class action* zugelassen wird. Zunächst muss die Anzahl der Anspruchsberechtigten so groß sein, dass eine Streitgenossenschaft unpraktikabel ist (*Numerosity*), wobei die Gesamtanzahl zunächst nur relativ bestimmt sein muss (e.g. die Gruppe der Franchise-Nehmer, etc.). Weiterhin muss die Gruppe eine gemeinsame Rechtsfrage oder Tatsachen klären lassen wollen. Schließlich müssen die Ansprüche oder Einwendungen der Repräsentanten der jeweiligen Kläger- oder Beklagtengruppen typisch für die Gruppe sein (*typicality*), die sie repräsentieren, damit einerseits Interessenkonflikte innerhalb der Gruppe vermieden werden und andererseits sollen Absprachen der Repräsentanten mit den Beklagten verhindert werden, die zu Lasten anderer Gruppenmitglieder gehen. Endlich muss die Gruppe angemessen repräsentiert werden (*Adequacy*). Auch diese Bedingung zielt letztlich auf Interessenkonflikte ab, die entstehen können, wenn die Ansprüche der Repräsentanten der Gruppe und der nicht anwesenden Gruppenmitglieder zu sehr divergieren.

2. Die Wurzeln des englischen Kartellrechts, das im Gegensatz zur amerikanischen Diction des Antitrust law als *Competition law* bezeichnet wird, wurde erstmals im 14. Jahrhundert erwähnt. Im Jahre 1623 trat dann die English Statute of Monopoly in Kraft, das erstmals den dreifachen Strafschadenersatz beinhaltete, der später in amerikanischen Sherman Bill übernommen wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg trat dann der *Monopolies and Restrictive Practise Act* in Kraft, der das Board of Trade, den Vorläufer der späteren *Monopolies and Mergers Commission* (MMC), als selbständige Untersuchungsbehörde einführte.

Im Jahre 1996 wurde dann die sogenannte *Competition Bill* als Gesetzesinitiative eingebracht, die sowohl den *Competition Act von 1980* als auch den *Restrictive Trade Practise Act* von 1976 ersetzen sollte und schließlich 1998 als *Competition Act (CA 1998)* verabschiedet wurde. Ziel war es, die Rechtslage dem EU-Wettbewerbsrecht anzupassen.

Weiterhin wurde das *Competition Appeal Tribunal* (CAT) als spezieller Gerichtshof für die private Kartellrechtsdurchsetzung eingesetzt. Der CA 1998 wurde später durch den *Enterprise Act* (EA 2002) erweitert und beinhaltet nun weitere Regeln für Kartellverstöße, Marktuntersuchungen und Unternehmensfusionen. Auch nach Einführung des CA 1998 sieht das Wettbewerbsrecht keine Anspruchsgrundlage für Schadenersatzklagen vor.

Der *Fair Trading Act* sieht in *Section 93* ein unspezifisches Recht vor, das zivilrechtliche Ansprüche grund-

sätzlich ermöglicht. Gleichwohl wurden private Schadenersatzansprüche hieraus mit der Entscheidung Mid Kent Holding abgelehnt, da der *Fair Trading Act* kein Klagerecht aus Verletzung von Gesetzespflichten, *breach of statutory duty*, vorsieht.¹⁷

a) In Ermangelung einer materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlage in Bezug auf nationales Kartellrecht werden als Grundlage für Schadenersatzansprüche das deliktsrechtliche Institut des *breach of statutory duties* und das *law of restitution*, das eine Herausgabe von Verletzerertrag vorsieht, diskutiert. Furse spricht von einem Trost, dass der *Competition Act* Dritten trotz der Nichtnennung einer Anspruchsgrundlage in *Section 58* feststellt, dass Tatsachenfeststellungen, *Findings*, der Wettbewerbsbehörden für die Parteien bindend sind.¹⁸

Das englische Parlament verabschiedete 1972 den *European Communities Act*, der die Europäischen Wettbewerbsregeln im Vereinigten Königreich für anwendbar erklärte und das *House of Lords* hat 1984 in der Entscheidung *Garden Cottage Food vs. Milk Marketing Board* entschieden, dass das Institut des *breach of statutory duties* als Anspruchsgrundlage für Ansprüche gegen EU-Wettbewerbsrecht Anwendung findet und bestätigt, dass die europäischen Wettbewerbsregeln den Interessen der Marktgegenseite dienen und Marktteilnehmer schützen sollen.¹⁹

Mit Verabschiedung des EA 2002 und der rechtlichen Gleichstellung der englischen und europäischen Wettbewerbsregeln in *Section 47A* des CA 1998 dürften die Gerichte wohl auch die nationalen Wettbewerbsregeln als *statutory duties* anerkennen. Damit ein Anspruch auf dieses Rechtsinstitut gestützt werden kann, müssen drei Bedingungen erfüllt sein.

Zunächst muss der Schutzzweck der verletzten Norm den Geschädigten schützen wollen. Weiterhin muss der Schädiger die Pflichten verletzt haben, die ihm die Norm auferlegt hat und endlich muss das pflichtwidrige Verhalten kausal für den Schaden gewesen sein.²⁰

Die Pflichtverletzung stellt hier jeder Verstoß gegen die Regeln des nationalen Wettbewerbsrechts dar. Das Kausalitätserfordernis wird zunächst anhand des sogenannten *but for test* geprüft, wonach der Schaden nicht ohne das schädigende Verhalten hätte entstehen dürfen. Der Schaden muss für den Schädiger vorhersehbar sein und der Schadenseintritt darf nicht auf alternativem Verhalten Dritter oder Tatsachen basieren, *Remoteness*. Dies sollte im Rahmen von Kartellrechtsverletzungen regelmäßig kein Problem darstellen, da finanzielle Schäden wohl fast immer vorhersehbar sein werden oder ausschließlich dem Schädigerverhalten zuzuordnen sein.

Wie festgestellt, muss für Schadenersatzklagen aufgrund von nationalem oder europäischem Wettbewerbsrecht ein kausal entstandener Schaden vorliegen, damit ein *breach of statutory duties* zu Schadenersatz führen kann. Ein reiner wirtschaftlicher Schaden ist nach englischem Deliktsrecht jedoch nur bei *economic torts* möglich. Es bleibt abzuwarten, wie die englischen Gerichte rein ökonomische Schäden wie den entgangenen Gewinn subsumieren werden, damit sie den Vorgaben des EuGH gerecht werden.

Auch hier stellt sich die Frage, ob der Einwand der Schadensabwälzung oder eine Nichtklageberechtigung für indirekt Geschädigte nach englischem Kartellrecht möglich ist?

Der EuGH hat in der Entscheidung *Courage vs. Crehan* entschieden, dass die volle Wirksamkeit der Artikel 81 EGV beeinträchtigt wäre, wenn nicht jedermann Ersatz des Schadens verlangen könnte, was in Bezug auf das europäische Wettbewerbsrecht eine Nichtklageberechtigung klar ausschließt. Wie bereits festgestellt, hat das *House of Lords* entschieden, dass das Institut des *breach of statutory duties* als Anspruchsgrundlage für Ansprüche aus EU-Wettbewerbsrecht anwendbar ist. Insoweit entsprechen die Anspruchsvoraussetzungen für einen Schadenersatzanspruch aufgrund europäischen Wettbewerbsrechts denen des nationalen Wettbewerbsrechts.

b) In der Folge stellt der Verfasser die prozessualen Möglichkeiten der Durchsetzung von Schadenersatzforderungen in England dar.

Grundsätzlich ist für Wettbewerbssachen die Chancery Division des High Court zuständig. Mit der Verabschiedung des EA 2002 wurde der spezielle CAT eingeführt, der nunmehr neben den Zivilgerichten für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus Wettbewerbsverstößen zuständig ist. *Section 47A CA 1998* verleiht dem CAT die Zuständigkeit für *follow-on* Klagen, wenn bereits eine Entscheidung einer Wettbewerbsbehörde ergangen ist. Rechtsmittelinstanz ist der Court of Appeal.

Wie auch im amerikanischen Hauptverfahren können die Parteien ein summarisches Verfahren, *summary judgement*, beantragen, um Klagen oder Verteidigungsvorbringen im Keim zu ersticken, wobei die Gegenpartei zwingend angehört werden muss.

Das englische Verfahrensrecht kennt ebenfalls eine *discovery*, die jedoch nicht so weit in die Rechte der Parteien eingreift, wie die amerikanische. Gerichte können die Parteien auffordern, Dokumente herauszugeben, die für ein billiges Verfahren notwendig sind, wobei Dokumente ausgenommen sind, die vom *legal privilege* umfasst sind. Es ist gegenwärtig nicht abzusehen, wie Dokumente behandelt werden, die die Parteien selbst belasten könnten, da das *House of Lords* in der Sache *Westinghouse Uranium Contract case* darauf abgestellt hat, dass Dokumente privilegiert sind, die die Parteien selbst belasten.

Der Tatsachenbeweis muss auch im englischen Deliktsrecht durch die Partei geführt werden, die einen Anspruch oder eine Einwendung geltend macht.

In der Entscheidung *Shearson Lehman Hutton Inc vs. Watson Co* hat der High Court entschieden, dass bei einer Verletzung der europäischen Wettbewerbsregeln ein höherer Grad an Wahrscheinlichkeit, *a high degree of probability*, verlangt werden soll, da grundsätzlich auch höhere Strafen ausgesprochen werden können. *Section 47A CA 1998* sieht eine Beweiserleichterung für *follow-on*-Klagen vor. Hiernach sind Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden, die Wettbewerbsver-

stöße rechtskräftig festgestellt haben, verbindlich. Eine Bindungswirkung von Entscheidungen der Europäischen Kommission ergibt sich natürlich auch direkt aus Art. 16 VO 1/2003.

Nach englischem Recht gibt es zwei Formen der „Gruppenklagen“: die Repräsentantenklage nach dem CA 1998 und die *Group Litigation* nach den Regeln des englischen Zivilprozessrechts *Civil Procedure Rules* (CPR). Neben einer Klageverbindung können mehrere Parteien, die ein gemeinsames Interesse verfolgen, eine Gruppenklage beantragen. Weiterhin kann ein Gericht verschiedene Klagen zu einer *Group Litigation Order* (GLO) zusammenfassen, wenn ähnliche oder verwandte Tatsachen oder Angelegenheiten, *common or related issues*, vorliegen. Urteile oder Beschlüsse für die Klagen, die in einer GLO zusammengefasst sind, entfalten Bindungswirkung für die GLO Klagen. *Section 47B* des CA 1998 sieht Repräsentantenklage für Schadenersatzklagen von Verbrauchern vor. Frazer weist darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine *class action* im amerikanischen Sinne handelt, da es keine *opt-out*-Klausel gibt, da Mitglieder einer solchen Gruppe ihr Einverständnis erklären müssen, damit sie Teil der Gruppe werden, die jedoch nur *Consumers* zugänglich ist, nicht aber juristischen Personen.²¹

3. Das deutsche Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen beruht materiell-rechtlich auf drei Säulen: dem grundsätzlichen Verbot horizontaler Wettbewerbsbeschränkungen und dem Kartellverbot, weiterhin auf dem Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung und der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen. Es sieht verwaltungsrechtliche Sanktionen, straf- bzw. ordnungswidrigkeitenrechtliche Sanktionen und schließlich privatrechtlichen Sanktionen durch Unterlassungs- und Schadenersatzklagen vor.

a) Zum 1. Juli 2005 trat die 7. Novelle des GWB in Kraft, die das Gesetz an die EG-Verordnung 1/2003 angepasst hat, die die Anspruchsgrundlagen für Schadenersatz grundlegend neu strukturiert hat. §33 I, III GWB ist nunmehr Anspruchsgrundlage sowohl für Verstöße gegen deutsches als auch für Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Weiterhin können Verbände oder Einrichtungen gemäß §34a GWB und Kartellbehörden gemäß §34 GWB, die Vorteile abschöpfen, die ein Schädiger aufgrund eines Verstoßes gegen nationales oder europäisches Wettbewerbsrecht erlangt hat.

Die Änderungen führten auch zu neuen Anspruchsvoraussetzungen des §33 I, III GWB. Zunächst nutzte der Gesetzgeber die Änderungen dazu, die Abkehr vom Schutzgesetzprinzip hin zum Prinzip der Betroffenheit von wettbewerbswidrigem Verhalten einzuführen. Nunmehr sind betroffene und geschädigte Mitbewerber sowie sonstige Marktteilnehmer berechtigt, Schadenersatz zu verlangen.

Nach wohl herrschender Meinung soll im Kartellrecht von der gleichen Begriffsinterpretation bezüglich des Mitbewerbers wie im Recht des unlauteren Wettbewerbs auszugehen sein, wonach alle Mitbewerber (Unterneh-

men) einbezogen sein sollen, die auf einem räumlich und sachlich relevanten Markt mit am Kartellrechtsverstoß beteiligten Unternehmen im Wettbewerb stehen.²² Weiterhin sind *sonstige Marktbeteiligte* berechtigt.

Bechtold will bezüglich der Aktivlegitimation zwischen Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen einerseits und Schadenersatzansprüchen andererseits unterscheiden. Bezüglich ersterem soll jeder(mann), also auch Geschädigte auf fernliegende Marktstufen und Verbraucher, aktiv legitimiert sein, was er mit der Gesetzesbegründung und der zugrundeliegenden Courage Entscheidung und mit der nicht vorhandenen Verhältnismäßigkeitsproblematik begründet, weil mehrfach geltend gemachte Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche einen Schädiger zwar wirtschaftlich aber nicht mehrfach rechtlich-normativ belasten könne. Bezüglich der Betroffenheit sonstiger Marktbeteiligter solle der Kreis jedoch auf die unmittelbar betroffenen Marktpartner beschränkt bleiben, da sich bei einer weiter verstandenen Aktivlegitimation der Schaden sich für den Schädiger zwar nicht wirtschaftlich, so aber doch rechtlich normativ vervielfachen könne.²³

Eine andere Meinung hingegen sieht eine Klageprivilegierung der Direktabnehmer bei einem Unmittelbarkeitserfordernis als Schädigung des Schutzcharakters der Wettbewerbsvorschriften und verlangt eine „fortschrittliche Schutzzweckbetrachtung“, wonach Schutzzweckadressaten – Marktbeteiligte – nicht im herkömmlichen Sinne betrachtet werden sollten, sondern als Hüter des Wettbewerbs, die diesen auch schützen sollen.²⁴

Emmerich hingegen sieht allein die Aktivlegitimation für jedermann als richtig an, wenn man der Gesetzesbegründung folgt und der Forderung des EuGH genügen möchte. Er stellt aber auch klar, dass dies das Problem der Schadensabwälzung nicht löst und dass verhindert werden müsse, dass Schadenersatzansprüche vervielfältigt werden.²⁵

Es bleibt anzuwarten, wie der BGH und gegebenenfalls der EuGH auf eine Verneinung der Aktivlegitimation von indirekten Abnehmern oder Verbrauchern durch deutsche Gerichte reagieren würden und es bleibt im Dunkeln, warum der Gesetzgeber bei ausweislich der Gesetzesmaterialien klarem Wunsch, Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, Schadenersatz für erlittene Schäden geltend zu machen, § 33 I GWB so ungenau formulieren konnte.

Inhalt und Umfang des Schadens richten sich nach §§249 – 252 BGB und sind auf Naturalrestitution gerichtet, wobei er bei Unmöglichkeit der Naturalrestitution auch auf Geld gerichtet sein kann. Der Schaden wird nach der Differenzhypothese ermittelt, wonach der Zustand nach dem schädigenden Ereignis mit dem gedachten Zustand ohne das schädigende Ereignis verglichen wird.²⁶

Der Schaden muss adäquat kausal auf den Wettbewerbsverstoß zurückzuführen sein, was sich mit der Forderung des EuGH deckt, der eine Schadenersatzpflichtigkeit fordert, wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden und der schädigenden Handlung vorliegt.²⁷

§ 33 III S. 2 GWB schließt das Verteidigungsargument des *passing-on* aus, wonach der Kläger den Schaden habe kompensieren können, indem er den überhöhten Preis auf seine Abnehmer abwälzen konnte. Dieses Argument wird im deutschen Schrifttum unter dem Stichwort Vorteilsausgleich diskutiert. Die überwiegende Meinung des Schrifttums folgt insoweit der Gesetzesbegründung, die für eine solche Vorteilsanrechnung keinen Raum sieht, da diese die gebotene Sanktionierung in vielen Fällen wirkungslos würde werden lassen.²⁸

Der Schadenersatzanspruch gemäß § 33 I, III GWB setzt Verschulden voraus. Hält der Schädiger sein Verhalten für rechtmäßig, setzt der Schadenersatzanspruch die Vorwerfbarkeit des Rechtsirrtums voraus. Es gelten weiterhin die zivilrechtlichen Grundsätze des Mitverschuldens und der Schadensminderungspflicht.²⁹

Der Gesetzgeber hat nunmehr die Bindungswirkung kartellbehördlicher Feststellungen in § 33 IV GWB kodifiziert. In der Darstellung des amerikanischen und englischen Rechts wurde die sogenannte *follow-on*-Klage im Rahmen des prozessualen Beweisrechts behandelt. Die deutsche Regelung geht darüber hinaus, da das Vorliegen eines Kartellrechtsverstößes eine Tatbestandswirkung entfaltet, wenn dieser von einer in § 33 IV GWB genannten Behörde bestandskräftig festgestellt ist. Die neue Regelung entspricht in Bezug auf bestandskräftige Entscheidungen der Kommission Art. 16 EG VO 1/2003. Neu ist jedoch die Bindungswirkung auch auf Entscheidungen von Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

Die Bindungswirkung erstreckt sich auf Entscheidungen im Verwaltungs- und Bußgeldverfahren und findet ihre Grenze in der notwendigen Beteiligung des Beklagten an der behördlichen Entscheidung, wobei Fragen zur Schadenskausalität und –bezifferung jedoch nicht präjudiziert sein sollen.³⁰

Sofern ein rechtsstaatliches Verfahren in einem solchen Staat nicht garantiert ist, dürfte eine solche Tatbestandswirkung gemäß Art. 103 GG nicht verfassungskonform sein und gegebenenfalls auch gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen.³¹

Nach der 7. Novellierung verdrängt § 33 I, III GWB nunmehr § 823 II BGB als *lex specialis*. Denkbar ist weiterhin die Geltendmachung von Schadenersatz in Form des Vertrauensschadens gemäß §§ 280 I i.V.m. § 311 II BGB, wenn Kartellanten das Vertrauen ihrer langjährigen Geschäftspartner bei Verschulden bei Vertragsverhandlungen verletzen sowie aus vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB. Weiterhin aus § 9 UWG. Mit Ausnahme des § 826 BGB, der als Verschulden ein vorsätzliches und sittenwidriges Verhalten voraussetzt, haben die genannten Anspruchsgrundlagen die gleichen Anspruchsvoraussetzungen in Bezug auf Verschulden, Kausalität und Rechtsfolgen.³²

§ 33 II GWB benennt eine Gruppe von Wirtschaftsvertretern und Verbänden, die gemäß § 34a GWB den Vorteil zugunsten des Bundeshaushalts abschöpfen dürfen, den Kartellanten erwirtschaften. Der Kartellamt muss einen Vorteil zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern oder Anbietern erlangt haben. Insoweit sind nur vertikal

wirkende Verstöße zu Lasten der Marktgegenseite einschlägig. Die Vorschrift ist subsidiär zu Schadenersatzklagen gemäß § 33 I, III GWB. Die Vorgängervorschrift des § 37a GWB a.F. war nie zur Anwendung gekommen, was dazu führte, dass man den praktischen Nutzen bezweifelte. Dies wird nach Ansicht des Verfassers wohl auch so bleiben, da das Prozesskostenrisiko beim Kläger, den Vertretern, verbleibt, eine etwaige Schadenersatzleistung aber dem Staat zugute kommt.

b) In der Folge stellt der Verfasser die prozessualen Möglichkeiten der Durchsetzung von Schadenersatzforderungen dar.

Gemäß § 87 I S. 1 GWB sind die Landgerichte zuständig für Schadenersatzklagen aufgrund der Verletzung sowohl nationaler als auch europäischer Wettbewerbsregeln gemäß § 33 I, III GWB. Berufungs- und Beschwerdeinstanz sind gemäß § 91 GWB die jeweiligen Kartellsenate am Oberlandesgericht. Revisionsinstanz ist gemäß § 94 GWB der Kartellsenat beim Bundesgerichtshof.

In Deutschland müssen die Parteien nach dem Verhandlungs- und Beibringungsgrundsatz die für ihre Ansprüche notwendigen oder günstigen Tatsachen selbst beibringen, was auch für den Kartellrechtsverletzungsprozess gilt.³³ Das Gericht kann zunächst gemäß § 142 ZPO anordnen, dass Parteien oder Dritte Dokumente, die sich in ihrem Besitz befinden, dem Gericht vorzulegen haben. Dies erstreckt sich gemäß § 143 ZPO auf die Anordnung der Aktenübermittlung, die das Verfahren betreffen und schließlich kann das Gericht gemäß § 143 ZPO Gegenstände in Augenschein nehmen oder ein Sachverständigengutachten in Auftrag geben. Aufgrund der oben genannten Beibringungsmaxime darf ein Gericht jedoch keine Dokumente anfordern, auf die nicht von einer der Parteien im Prozess vorab Bezug genommen wurde. Da das Vorlageverlangen gemäß § 142 ZPO nicht zur Ausforschung benutzt werden darf, weil dies dem deutschen *ordre public* zuwiderlaufen würde, verbleibt es bei der Darlegungslast der jeweiligen Parteien.³⁴

Dem *legal privilege* vergleichbare Mittel bezüglich der Geheimhaltungsbedürftigkeit von Interessen der betroffenen Partei existieren nicht; diese Geheimhaltungsbedürfnisse unterliegen aber dem grundrechtlichen Schutz, wobei hier insbesondere das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß Art. 14 Grundgesetz (GG) zu nennen ist. Dies wird jedoch zumindest dann nicht als Einwand geltend gemacht werden können, wenn bei Offenlegung der Geheimnisse keine Gefahr eines wettbewerblichen Missbrauchs besteht oder, wenn im Prozess bereits feststeht, dass ein Rechtsbruch (zum Beispiel durch eine unstreitige Wettbewerbsrechtsverletzung) bereits feststeht und nur noch um die Schadenshöhe gestritten wird.³⁵

Die Parteien können auf Antrag gemäß § 422 ZPO verlangen, dass die andere Partei Dokumente vorlegen muss, wenn dafür eine materiell-rechtliche Anspruchsgrundlage vorliegt. Ein solcher Anspruch kann beispielsweise auf § 242 BGB gestützt werden, wenn

kumulativ eine Sonderrechtsbeziehung, beispielsweise bei vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnissen inkl. einer unerlaubten Handlung und ein bestehender Hauptanspruch vorliegen.³⁶ Der BGH hat in einigen Fällen dieses potentielle Auskunftsrecht auch ohne einen Hauptanspruch bejaht, wenn beispielsweise im Vorfeld bereits unlautere Handlungen des Schädigers mit Bezug auf den Geschädigten einschlägig sind und mit weiteren unerlaubten Handlungen zu rechnen ist.³⁷

Schließlich kann über § 422 ZPO i.V.m § 810 BGB die Herausgabe von Urkunden verlangt werden. Dies gilt jedoch ausschließlich für Urkunden, die im Interesse des Geschädigten angelegt wurden, die Rechtsverhältnisse mit dem Geschädigten oder Verhandlungen mit dem Geschädigten beurkunden. Dies kann im Kartellschadenersatzprozess eine Rolle spielen, wenn zwischen den Parteien ein Rechtsverhältnis bestand. Der Erkenntnisgewinn wird jedoch in aller Regel nicht sehr hoch sein, da die Parteien im Zweifel bereits Kenntnis von Tatsachen haben, die für sie beurkundet wurden.

Schließlich besteht ein Anspruch gemäß Art. 2 I EG VO 1049/2001 auf Einsicht in Dokumente der Kommission, wobei diese die Herausgabe von Akten zum Schutz des öffentlichen Interesses verweigern kann.

§ 20 V GWB sieht einen gesetzlichen Fall des Anscheinsbeweises bezüglich der Ausnutzung der Marktmacht eines Unternehmens vor und die §§ 19 III S. 1, 3, 20 II S. 2 GWB beinhalten weitere gesetzliche Vermutungsregeln.

Das deutsche Prozessrecht stellt neben einigen Verbandsklagen, §33 I, II, III GWB sei hier genannt, keine Kollektivklagen bereit. Die Verbandsklage des § 33 II GWB ist eine eigene materiell-rechtliche Anspruchsgrundlage und führt insoweit zu keinen prozessualen Besonderheiten.

Das deutsche Zivilprozessrecht sieht die Möglichkeit der Streitgenossenschaft gemäß § 59 ZPO vor, wenn Personen aus tatsächlich oder rechtlich gleichen Gründen berechtigt oder verpflichtet sind. Rechtlich bleiben die Streitgenossen jedoch einzelne Parteien, die einzelne Prozesse in einer Verhandlung führen.

Es gibt weiterhin die Möglichkeit, der Prozessverbindung gemäß § 147 ZPO. Hiernach können Prozesse verbunden werden, die an einem Gericht anhängig sind, wenn die Ansprüche in rechtlichem Zusammenhang stehen oder in einer Klage hätten geltend gemacht werden können. Auch diese Verbindung ermöglicht eine einheitliche Verhandlung, Beweisaufnahme und Entscheidung.

Der Beitrag wird fortgesetzt im CIP Report 3/2009.

Fußnoten

- ¹ Rechtsanwalt, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), Maître en Droit; Der Verfasser ist Syndikus bei Forest Stewardship Council, Bonn.
- ² Veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_de.pdf, letzter Abruf: 27.4.2009
- ³ EuGH, Courage Ltd gegen Bernard Crehan, Az.: C-453/99 v. 20.9.2001
- ⁴ Veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf, letzter Abruf: 27.4.2009
- ⁵ Die Doktrin wurde vom US Supreme Court in der Entscheidung Standard Oil Co. of New Jersey v. USA, entwickelt, <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=221&page=1>, letzter Abruf 27.4.2009
- ⁶ Jones, Clifford A., "Private Enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA", 1999, University Press Inc., Oxford, USA, S. 215 – 224, Chapter 18 m.w.N.
- ⁷ Jones, Clifford A., a.a.O., S. 167f, 14.7 m.w.N.
- ⁸ Hempel, Rolf, „Privater Rechtsschutz im Kartellrecht – Eine rechtsvergleichende Analyse“, in „Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik“, 2002, Band 179, Nomos Verlagsgesellschaft, S. 190 m.w.N.
- ⁹ U.S. Supreme Court, Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc., <http://supreme.justia.com/us/429/477/case.html>, letzter Abruf: 27.4.2009
- ¹⁰ U.S. Supreme Court, Hanover Shoe v. United Shoe Mach, <http://supreme.justia.com/us/392/481/case.html>, letzter Abruf: 27.4.2009
- ¹¹ U.S. Supreme Court, Illinois Brick Co. v. Illinois, <http://supreme.justia.com/us/431/720/case.html>, letzter Abruf : 27.4.2009
- ¹² Jones, Clifford A., a.a.O., S. 179 m.w.N.
- ¹³ Pfeiffer, Axel, „Hätte Columbus gewusst, was aus seiner discovery wird...Das discovery - Verfahren im amerikanischen Patentverletzungsprozess“, GRUR 1999, Heft 7, S. 598
- ¹⁴ Hempel, Rolf, a.a.O., S. 213 m.w.N.
- ¹⁵ Hempel, Rolf, a.a.O., S. 215, (b) m.w.N.
- ¹⁶ Polverino, Fabio, „Class Action Model for Antitrust Damages Litigation in the European Union“, in World Competition, Law and Economic Review, 09/2007, Volume 30, Seite 479, Kluwer Law International, Brüssel, Belgien, S. 483
- ¹⁷ Jones, Clifford A., a.a.O., S. 38 m.w.N.
- ¹⁸ Furse, Mark, „Competition and the Enterprise Act 2002“, Jordan Publishing Limited, Bristol, Vereinigtes Königreich, S. 156 m.w.N.
- ¹⁹ Jones, Clifford A., a.a.O., S. 125ff m.w.N.
- ²⁰ Jones, Clifford A., a.a.O., S. 130, 10.2 m.w.N.
- ²¹ Frazer, Tim, „Enterprise Act 2002 – The new law of mergers, monopolies and cartels“, 2003, The Law Society, London, Vereinigtes Königreich, S. 43f, Rz. 3.26 – 3.28
- ²² Immenga/ Mestmäcker, § 33, Rn. 25, m.w.N.; Bechtold/ Bechtold, § 33 Rn. 9. m.w.N.
- ²³ Bechtold/ Otting, § 33, Rn. 9 – 10 m.w.N.
- ²⁴ Kaufmann, Christina, „Rechtsschutz im deutschen und europäischen Kartellrecht – Konzeption einer

- effektiven Schadenersatzklage“, VDM Verlag Dr. Müller e.K., S. 34.
- ²⁵ Immenga/ Mestmäcker, § 33, Rn. 27 – 29; Im Ergebnis auch Bulst, a.a.O. mit der gleichen Argumentation für Direktabnehmer auf S. 113 und für Folgeabnehmer auf S. 132;
- ²⁶ Lettl, Tobias, „Kartellrecht“, 2007, C.H. Beck Verlag, S. 384, Rn. 85 m.w.N.
- ²⁷ EuGH, Manfredi gegen Lloyd, C- C-295/04 v. 13.7.2006, Rn. 61
- ²⁸ Immenga/ Mestmäcker, § 33, Rn 53, 54 m.w.N.; Hempel in WuW, 2004, S. 364
- ²⁹ Lettl, Tobias, a.a.O., S. 392, Rn. 106
- ³⁰ Bechthold/ Otting, § 33, Rn.36 m.w.N.; Langen/ Bornkamm, § 33, Rn.120 - 122
- ³¹ Wurmnest, Wolfgang, „A New Era for Private Antitrust Litigation in Germany? A Critical Appraisal of the Modernized Law against Restraints of Competition“, Veröffentlicht unter: <http://www.globalcompetitionforum.org/regions/europe/Germany/privatelitigation.pdf>, S. 1186, letzter Abruf: 27.04.2009
- ³² Palandt, § 280 m.w.N.; Fezer, § 9 m.w.N.
- ³³ Hempel, Rolf, a.a.O., S. 69 m.w.N.
- ³⁴ Zöller/ Greger, § 142, Rn. 1, m.w.N.; Hempel, a.a.O., S. 68
- ³⁵ Zekoll, Joachim/ Bolt, Jan, „Die Pflicht zur Vorlage von Urkunden im Zivilprozess – Amerikanische Verhältnisse in Deutschland?“, NJW, 2002, Heft 43, S. 3129, 3131 m.w.N.
- ³⁶ Jüntgen, David A., „Die prozessuale Durchsetzung privater Ansprüche im Kartellrecht“, in FIW-Schriftenreihe, Heft 212, Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb E.V., 2007, Carl Heimanns Verlag, S. 40 m.w.N.
- ³⁷ Jüntgen, David A., a.a.O., S. 43 m.w.N.

Beitrag: *Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex*

Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urteil vom 13.03.2008, Az I ZR 151/05 - Metrosex

Ann-Kathrin Wreesmann¹

A. Einleitung

Inhaber von Marken und Unternehmenskennzeichen haben ein besonderes Interesse, eine mögliche Verletzung ihres Kennzeichens bereits im Vorfeld zu unterbinden. Daher wird in der Praxis häufig bereits gegen die Anmeldung eines identischen oder ähnlichen Zeichens als Domain oder Marke vorgegangen, um nicht die tatsächliche Rechtsverletzung abzuwarten und um von vornherein eine Marktverwirrung auszuschließen. Anhand der „Metrosex“-Entscheidung des BGH wird deutlich, dass Domains eine Vielzahl kennzeichenrechtlicher Konflikte auslösen können. Insbesondere kann die Registrierung und/oder Nutzung einer Domain mit marken- und namensrechtlichen Vorgaben kollidieren.

Schon in früheren Urteilen haben sich die Gerichte zur Problematik einer Markenrechtsverletzung aufgrund der Registrierung einer Domain geäußert. Mit der „Metrosex“-Entscheidung hat der BGH nunmehr ein Mosaiksteinchen zu seiner Domainrechtsprechung hinzugefügt und zu Grundsatzfragen des Domainrechts erneut Stellung bezogen. Dabei ging es vor allem um die Frage, inwieweit ein vorbeugender Unterlassungsanspruch wegen Kennzeichenrechtsverletzung gegen einen Domaininhaber besteht und unter welchen Voraussetzungen die hierfür erforderliche Erstbegehungsgefahr angenommen werden kann.

Der BGH hat den Grundsatz bestätigt, dass die Registrierung einer Domain selbst noch kein Handeln im geschäftlichen Verkehr darstellt, da nicht klar ist, zu welchen Zwecken die Registrierung erfolgt. Das Handeln im geschäftlichen Verkehr bildet aber die Voraussetzung für die Geltendmachung von kennzeichenrechtlichen Ansprüchen. Dennoch liegt eine Erstbegehungsgefahr nahe, wenn konkrete Hinweise vorliegen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Domain in Zukunft benutzt werden könnte und welche Nutzungen der Domain-Inhaber im geschäftlichen Verkehr beabsichtigt.

Aus der „Metrosex“-Entscheidung geht hervor, dass die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke als solche noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen darstellt, sodass darin noch keine Verletzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S.v. §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen.²

B. Sachverhalt

Der „Metrosex“-Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen der Metro AG. Sie ist seit 1995 Inhaberin der Wort-/Bildmarke mit den gelben Buchstaben „METRO“. Diese

Marke ist für nahezu allen Waren- und Dienstleistungsklassen, nämlich Nr. 1 bis 36 und 38 bis 42 eingetragen. Ferner ist die Klägerin von der Metro AG zur gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche aus deren Unternehmensbezeichnung „METRO“ ermächtigt worden.

Die Beklagte handelt mit Baustoffen und Klempnerbedarf und ist eine „Internet Werbe- und Vermarktungsagentur“. Eine Abteilung der Beklagten, die T- GmbH, beschäftigt sich mit E-commerce, Domain-Verwaltung und der Anbietung von Portalen. Unter der Internetadresse „eros.de“ bietet die T- GmbH pornografisches Material und Sexartikel an. Sie hat über 10.000 Domains registriert, darunter auch seit 09.07.2003 die Domains „metrosex.de“, „metro-sex.de“ und „metrosexuality.de“. Die Domains sind zwar bei der DENIC registriert, aber niemals in Benutzung genommen worden. Auf den angegriffenen Domains waren keine Inhalte konnektiert. Die Beklagte hat es während des Prozesses offen gelassen, ob und in welcher Weise sie die Domain-Seite in Zukunft nutzen werde.

Am 20.10.2004, nach Rechtshängigkeit der Berufung, hatte die Beklagte die Marke „metrosex“ beim DPMA angemeldet. Diese wurde am 02.12.2004 für die Klassen 3, 14 und 18 eingetragen, die u.a. Seifen, Parfümeriewaren, Körperpflegeartikel, Schmuckwaren, Reiseartikel, Handtaschen und Regenschirme umfassen. Die Marke „metrosex“ wurde aufgrund des Verzichts der Beklagten ein halbes Jahr nach ihrer Eintragung durch das DPMA gelöscht.

Die Klägerin sieht in der Registrierung der drei Domain-Namen der Beklagten eine Verletzung ihrer Kennzeichen- und Namensrechte. Sie verlangt u.a. Unterlassung der Nutzung der drei Domains und die Einwilligung gegenüber der DENIC in die Löschung der Domains. In den Vorinstanzen³ war die Klägerin jeweils erfolgreich.

C. Inhalt der Entscheidung

Der BGH stellt in seiner Entscheidung klar, dass Domains, die zwar reserviert aber nicht genutzt werden, als solche noch keine markenmäßige Verwendung begründen. Ferner kann aus der Tatsache, dass Domain-Namen von einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, nicht hergeleitet werden, dass bei einer Verwendung der Domain-Namen neben dem Handel im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen der §§ 14 Abs. 2 oder 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind. Im Übrigen wird die bloße Anmeldung einer Domain als Marke noch nicht als kennzeichenmäßige Benutzung beurteilt.

I. Anspruch auf Unterlassung nach §§ 14 Abs. 4 und 15 Abs. 4 MarkenG

1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Marken und Unternehmenskennzeichen sichern ein Vermarktung im geschäftlichen Verkehr ab und genießen daher gem. §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 und 3 MarkenG nur Schutz gegen die Benutzung durch Dritte im geschäftlichen Verkehr.⁴

Zum Handeln im geschäftlichen Verkehr setzt der BGH in ständiger Rechtsprechung voraus, dass die Zeichenbenutzung im Zusammenhang mit einer auf einen

Beitrag: *Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex*

wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht nur im privaten Bereich erfolgt.⁵ Der EuGH geht ebenfalls von dieser Definition aus.⁶

a) Registrierung einer Domain

Ob die angegriffene Domain im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, ist nach vorgenannten Grundsätzen zu beurteilen. Zu beachten ist, dass das Internet zahlreichen nichtkommerziellen Zwecken dient. Es ist als Kommunikationsmedium für alle Inhalte offen und wird längst auch für die private Kommunikation genutzt. Daneben ist es auch für politische oder wissenschaftliche Nutzungen besonders geeignet. Daher genügt nicht die bloße Vermutung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr, sondern es bedarf der positiven Feststellung, dass der Domain-Name im geschäftlichen Verkehr gebraucht wird. Im Zweifel ist daher von einer rein privaten Nutzung auszugehen.⁷

Die Verwendung einer Bezeichnung als Domainname stellt für sich genommen noch keine hinreichende Basis für die Feststellung einer Benutzung im geschäftlichen Verkehr dar. Vielmehr kommt es dafür auf den konkreten Inhalt der Seite an.⁸ Wenn diese aber keinen Inhalt hat, kann der fehlende Inhalt auch nicht zur Begründung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr herangezogen werden.

Daher liegt im Gegensatz zu einem Domain-Namen, der zu einer aktiven Homepage führt,⁹ in der bloßen Registrierung einer Internetdomain, die für eine noch aufzubauende Website genutzt werden soll, noch kein Handeln im geschäftlichen Verkehr.¹⁰ Denn für den Fall, dass keine Homepage vorhanden ist oder die „Baustellen-Domain“ inhaltsleer ist, kann nicht gesagt werden, zu welchen Zwecken die Registrierung erfolgt ist.

b) Registrierung durch kaufmännisches Unternehmen

Im Fall „Metrosex“ hatte die Beklagte die Domain jedoch als Handelsunternehmen registrieren lassen.

Der BGH stellt klar, dass der Umstand, dass die Domain-Namen von einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, ein ausreichendes Indiz dafür darstellt, dass der Inhaber die Domains auch im geschäftlichen Verkehr nutzen will.¹¹

Die Vorinstanz begründete diesen Schluss ausführlicher und verwies dabei auf die Vermutungsregelung des § 344 Abs. 1 HGB. Danach gelten die von einem Kaufmann vorgenommenen Rechtsgeschäfte im Zweifel als zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehörend.¹² Die Regel des § 344 Abs. 1 HGB gilt nur im Zweifel, die Vermutung ist also widerlegbar. Der Gegenbeweis muss die Zugehörigkeit des Geschäfts zum Gewerbebetrieb des Kaufmanns widerlegen und den privaten Charakter des Geschäfts beweisen.¹³ Diesen Beweis hatte die Beklagte nicht erbracht.

2. Benutzung im markenrechtlichen Sinne

Der BGH weist darauf hin, dass trotz des Handelns im geschäftlichen Verkehr die Verwendung von Domain-Namen nur dann unzulässig ist, wenn dabei notwendig auch die weiteren Voraussetzungen der Verletzungstatbestände erfüllt sind.¹⁴ Der BGH stellt damit klar, dass

mit der Registrierung durch ein Unternehmen nicht automatisch eine kennzeichenmäßige Benutzung angenommen werden kann.¹⁵

Die kennzeichenmäßige Verwendung wird von der Rechtsprechung im Sinne eines umfassenden Kennzeichenschutzes weit ausgelegt. Es genügt dabei die objektive Möglichkeit, dass der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt. Kennzeichenmäßiger Gebrauch ist nur dann zu verneinen, wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht in diesem Sinne als betriebliches Herkunftszichen aufgefasst wird.¹⁶

Die bloße Registrierung eines Domainnamens und deren Verwendung mit einem „Baustellenschild“ stellt grundsätzlich noch keine Benutzung im markenrechtlichen Sinne dar und kann damit nicht nach dem MarkenG geahndet werden,¹⁷ da es an einem Bezug zu einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Produkt und damit an einer rechtlich relevanten Benutzung des Domain-Namens mangelt.¹⁸ Es lassen sich keine Aussagen zur Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit der benutzten Bezeichnung machen, wenn die Domain inhaltsleer ist oder keine Angaben des Inhabers zur zukünftigen Benutzung vorliegen. Damit kann der Domain-Name noch keinen konkreten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden und damit die Verwechslungsgefahr nicht bestimmt werden.¹⁹

3. Anmeldung der Marke

Der BGH stellt klar, dass die Markenanmeldung alleine noch keine kennzeichenmäßige Benutzung ist.²⁰ Dies bezieht sich auch auf den Bekanntheitsschutz, da im Kennzeichenrecht ein identischer Benutzungsbegriff gilt.²¹ Zwar stellt eine Markenanmeldung eine Handlung im geschäftlichen Verkehr dar, aber der BGH hat der Ansicht des Reichsgerichts²² und Teilen der Literatur²³, wonach schon in der Anmeldung einer rechtsverletzenden Marke zur Eintragung eine den Unterlassungsanspruch begründende Markenrechtsverletzung gesehen wird, eine Absage erteilt.

Eine Markenverletzung kann nicht angenommen werden, da das Zeichen nicht in der Weise benutzt wird, dass eine Verbindung zwischen ihm und den vom Zeichenbenutzer vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen hergestellt.²⁴ Zwar muss der Anmelder gem. § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die entsprechenden Waren- und Dienstleistungsklassen bei der Markenmeldung angeben, jedoch stellt der angesprochene Verkehrskreis eine kennzeichnende Verbindung zwischen Marke und Ware bzw. Dienstleistung allein deshalb noch nicht her.²⁵

In der Markenmeldung liegt ferner keine Benutzung des angemeldeten Zeichens als Unternehmenskennzeichen, da darin keine Inanspruchnahme zu sehen ist. Der Senat unterscheidet insofern beispielhaft die Anmeldung eines Zeichens als Marke von der Anmeldung und Eintragung einer Bezeichnung als Firma im Handelsregister, da hier der Anmelder bereits kundtut, dass sein Unternehmen diese Bezeichnung führt und nicht nur der Wille des Handelnden, die Bezeichnung in Zukunft als Unternehmenskennzeichen zu benutzen.²⁶

Aus diesen Gründen ist, wie auch in der Entscheidung „Metrosex“ herausgearbeitet wird, ein Vorgehen gegen die Anmeldung nur im Rahmen des vorbeugen-

Beitrag: *Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex*

den Unterlassungsanspruchs möglich.

II. Anspruch auf Unterlassung nach §§ 1004, 12 BGB

Nach § 12 BGB können grundsätzlich auch Ansprüche gegen nicht geschäftlich genutzte Domain-Namen begründet werden, sodass bereits die Registrierung einer Domain an sich eine Beeinträchtigung des Namensrechts darstellen kann.²⁷ Grund dafür ist, dass der namensrechtlich Anspruch auf Unterlassung nach §§ 1004 Abs. 1, 12 BGB kein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzt.

Allerdings war in der Sache „Metrosex“ ein Anspruch aus dem Namensrecht der Metro AG nach § 12 BGB nicht gegeben. Eine Namensanmaßung durch die Beklagte lag nicht vor, da eine erhebliche Beeinträchtigung der namensrechtlichen Befugnisse durch die Domainregistrierung nicht ersichtlich war. Die Metro AG ist als Namensinhaberin unter „metro.de“ im Internet zu finden.²⁸

III. Vorbeugender Unterlassungsanspruch

Auch ohne dass tatsächlich eine Verletzungshandlung begangen worden ist, kann ein Unterlassungsanspruch aufgrund von Erstbegehungsgefahr begründet werden, wenn eine bevorstehende rechtsverletzende Benutzung zu vermuten ist.

1. Erstbegehungsgefahr

Unter der Erstbegehungsgefahr einer Rechtsverletzung versteht man die ernstlich drohende, also nicht nur mögliche, sondern unmittelbar oder in naher Zukunft bevorstehende Gefahr einer Rechtsverletzung.²⁹ Die Erstbegehungsgefahr muss im Einzelfall konkret dargetan werden, da sich hier, im Gegensatz zur Wiederholungsgefahr, keine Basis für eine tatsächliche Vermutung finden lässt.³⁰ Folglich müssen ernsthafte und greifbare Anhaltspunkte vorliegen, die eine zuverlässige rechtliche Beurteilung ermöglichen.³¹ Bei der Bestimmung der Erstbegehungsgefahr sind insbesondere Vorbereitungs-handlungen heranzuziehen, die auf eine bevorstehende Rechtsverletzung schließen lassen.

Die Feststellung der Erstbegehungsgefahr ist eine Tatfrage, wobei alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind. Die Darlegungs- und Beweislast trägt der Unterlassungsgläubiger.

a) Vorbereitungshandlung durch Markenanmeldung

Zu den die Erstbegehungsgefahr begründenden Vorbereitungshandlungen gehört z.B. die Anmeldung und Eintragung einer Marke in Benutzungsabsicht.³² Die Benutzungsabsicht wird vermutet, da eine Marken-anmeldung im Wirtschaftsleben nicht grundlos erfolgt.³³

b) Wegfall der Erstbegehungsgefahr durch Markenlöschung

Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wiederholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung.³⁴ Daher erlischt ein begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei sind an den Wegfall der Erstbegehungsgefahr

grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an die Beseitigung der durch eine Verletzungshandlung begründeten Wiederholungsgefahr des Verhaltens in der Zukunft.³⁵ Maßgeblicher Zeitpunkt ist der der letzten Tatsachenverhandlung.³⁶

Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr genügt grundsätzlich ein sog. „actus contrarius“, also ein der Begründungshandlung entgegengesetztes Verhalten bzw. die Rückgängigmachung der Vorbereitungshandlung.³⁷ Bei der durch eine Markenanmeldung oder Markeneintragung begründeten Erstbegehungsgefahr führt demnach die Rücknahme der Marken-anmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr.³⁸

Die durch die Marken-anmeldung „metrosex“ begründete Erstbegehungsgefahr wurde durch die gegenüber dem DPMA abgegebene Löschungserklärung und den damit zum Ausdruck kommenden Verzicht auf die Marke beseitigt.³⁹ Demnach waren die Voraussetzungen einer Rechtsverletzung im konkreten Fall nicht weiter zu prüfen.

c) Vorbereitungshandlung durch Domain-Registrierung

Aus der bloßen Existenz einer Baustellenseite kann kein Rückschluss gezogen werden, dass die Domain, sobald sie benutzt wird, für den Einsatz im geschäftlichen Verkehr bestimmt ist. Wenn keine weiteren Anhaltspunkte für den geschäftlichen Verkehr sprechen, besteht deshalb auch keine Erstbegehungsgefahr, die einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch begründen würde.⁴⁰ Das kann im Einzelfall allerdings anders sein, wenn sich aufgrund weiterer Sachverhaltselemente ergibt, welche Nutzung der Domain-Inhaber demnächst beabsichtigt.⁴¹

In der Sache „Metrosex“ stand aufgrund der Registrierung durch ein Unternehmen fest, dass die Domain im geschäftlichen Verkehr benutzt werden sollte. Damit war eine Erstbegehungsgefahr gegeben.

2. Gefahr der rechtsverletzenden Benutzung nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG

Voraussetzung für eine Rechtsverletzung ist, dass überhaupt der Funktionsbereich der Marke bzw. des Unternehmenskennzeichens beeinträchtigt ist oder werden könnte.⁴² Denn im Gegensatz zum Bekanntheitsschutz⁴³ greifen die Verletzungstatbestände des Identitätsschutzes nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 15 Abs. 2 MarkenG und des Schutzes vor Verwechslungsgefahr nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 15 Abs. 2 MarkenG nur ein, wenn die Marke bzw. die geschäftliche Bezeichnung durch die Benutzung in ihrem Funktionsbereich berührt wird. Entscheidend ist also, ob das jüngere Zeichen als Marke oder Geschäftsbezeichnung benutzt wird oder die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt.⁴⁴ So muss die Benutzung in einem Zusammenhang mit der Unterscheidung von Produkten eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen stehen⁴⁵ bzw. in der Funktion, das gekennzeichnete Unternehmen zu individualisieren und von anderen Unternehmen zu unterscheiden.⁴⁶

Hinsichtlich eines unbenutzten Domain-Namens wird in der Regel keine Erstbegehungsgefahr gegeben sein,

Beitrag: *Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex*

da es an konkreten Hinweisen dafür fehlt, für welche Waren oder Dienstleistungen die Domain in Zukunft benutzt werden könnte. Es fehlt an einem Bezug zu einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Produkt und damit an einer rechtlich relevanten Benutzung des Domain-Namens.⁴⁷ Die mögliche rechtsverletzende Benutzung hat der Markeninhaber zu beweisen.⁴⁸

Zudem scheidet eine markenmäßige Verwendung bei eindeutig beschreibender Verwendung nach Ansicht des EuGH aus.⁴⁹ Dem hat sich auch der BGH angeschlossen, auch wenn er gelegentlich § 23 Nr. 2 MarkenG parallel anwendet.⁵⁰ An einer kennzeichenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden werden kann.⁵¹ Für die Verneinung der Erstbegehungsgefahr genügt es bereits, wenn nur ein Teil des angesprochenen Verkehrskreises eine Bezeichnung als rein beschreibend versteht.⁵² Die Frage des kennzeichenmäßigen Gebrauchs muss dann anhand des konkreten Sachverhalts dargelegt werden.⁵³

Eine solche Möglichkeit der rein beschreibenden Angabe kommt laut BGH bei den Begriffen „metrosexuell“ oder „metrosexuality“ in Betracht, die mit der Bedeutung benutzt werden können, dass damit ein neuer Männertyp- heterosexuell veranlagt, modisch gekleidet, in Düfte gehüllt und vornehmlich in Metropolen lebend – beschrieben wird.⁵⁴ Im vorliegenden Fall konnte die Klägerin den Beweis der kennzeichenmäßigen statt der beschreibenden Verwendung nicht erbringen. Folglich konnte mangels bewiesenen kennzeichenmäßigen Gebrauchs eine Erstbegehungsgefahr nicht bejaht werden.

Aus entsprechenden Gründen schied auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens aus. Diese ist dann anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen ansieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet.⁵⁵ Das OLG Hamburg hatte eine Verwechslungsgefahr im Sinne des gedanklichen Inverbindungbringens über ein Serienzeichen bejaht.⁵⁶ Der BGH hat sich zu diesem Punkt nicht direkt geäußert. Da er aber davon ausgeht, dass der Verkehr die angegriffene Domain „metrosex“ nicht zergliedernd versteht und daher auch nicht an die Unternehmensgruppe Metro erinnert werde, hat der Verkehr keinen Grund, den Wortbestandteil „metro“ in dem Kollisionszeichen „metrosex“ als wesensgleichen Stamm einer Zeichenserie der Metro aufzufassen.

IV. Bekanntheitsschutz gegen registrierte Domains

Ein Anspruch auf Verzicht oder Einwilligung in die Löschung der Domain kommt nur dann in Frage, wenn schon das Halten der Domain für sich gesehen eine Rechtsverletzung darstellt, so z.B. zumindest eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung eines bekannten Zeichens nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG vorliegt.⁵⁷

Der BGH stufte im Fall die Marke und das Unterneh-

menskennzeichen „METRO“ als bekannt⁵⁸ ein. Aufgrund aller relevanten Umstände des Einzelfalls, u.a. nach Einholung einer Verkehrsbefragung, wonach 62,2% der Befragten den Namen der Unternehmensgruppe zuordnen, stand der hohe Bekanntheitsgrad der Marke und des Firmenschlagworts „METRO“ fest.⁵⁹ Jedoch lehnte der Senat den Bekanntheitsschutz nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und 15 Abs. 3 MarkenG ab, da es hinsichtlich der Beeinträchtigung der Wertschätzung der bekannten Kennzeichen durch die Domain an der sich konkret abzeichnenden Verletzungshandlung fehle und der Domainname so verwendet werde, dass der Verkehr sie als beschreibende Angabe verstehe.⁶⁰

D. Bewertung der untersuchten Entscheidung

Die „Metrosex“-Entscheidung des BGH führt seine Domain-Rechtsprechung stringent und nachvollziehbar fort, ist jedoch im Hinblick auf die Beurteilung des Sonderschutzes bekannter Marken kritikwürdig.

I. Rein beschreibende Angabe nach § 23 Nr. 2 MarkenG

Entgegen der Ansicht des BGH kann der vorbeugende Unterlassungsanspruch aus einem bekannten Kennzeichen wegen Zuordnungsverwirrung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG, wie auch das OLG Hamburg annahm,⁶¹ im Fall „metrosex“ nicht durch § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen werden.

Die Zuordnungsverwirrung der angesprochenen Verkehrskreise ist ausgeschlossen, wenn ein Domainname so verwendet wird, dass der Verkehr ihn als beschreibende Angabe versteht und damit nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte auffasst.⁶² Im Allgemeinen gilt, dass Begriffe nur beschreibend sind, die der angesprochene Verkehr bereits verwendet, nicht aber auch solche, die zur Bezeichnung in Zukunft dienen können. Ein nur zukünftiges Freihaltebedürfnis spielt bei § 23 Nr. 2 MarkenG keine Rolle,⁶³ maßgeblich ist das aktuelle Verkehrsverständnis in dem für die Entscheidung im Verletzungsprozess maßgeblichen Zeitpunkt.⁶⁴

Nach Ansicht des BGH versteht derzeit nur ein kleiner Teil des relevanten Teils des angesprochenen Verkehrskreises „Metrosex“ als rein beschreibende Angabe für einen neuen Männertyp. Der beschreibende Begriff hat sich aber noch nicht im allgemeinen deutschen Sprachverständnis und Sprachgebrauch durchgesetzt.⁶⁵ „Metrosex“ stellt nach dem vom BGH festgesetzten Verkehrsverständnis demnach keinen rein beschreibenden und damit Freihaltebedürftigen Begriff i.S.v. § 23 Nr. 2 MarkenG dar.

Folglich hätte in der Entscheidung „Metrosex“ eine Zuordnungsverwirrung mangels rein beschreibender Verwendung der Bezeichnung „metrosex“ nicht verneint dürfen und insofern der Bekanntheitsschutz nicht mit dieser Begründung ausgeschlossen werden.

Dahinstehen kann die Frage, ob in Folge der tatbestandlichen Überschneidungen des Bekanntheitsschutzes und des Vorbehalts des redlichen Geschäftsverkehrs nach § 23 Nr. 2 MarkenG, der Regelung des § 23

Beitrag: *Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex*

MarkenG grundsätzlich keine eigenständige Bedeutung im Rahmen des Bekanntheitschutzes zukommt.⁶⁶

II. Kein Erfordernis der Verletzungshandlung

Im vorliegenden Fall lehnt der BGH den Bekanntheitsschutz für die Klägerin außerdem mangels einer Gefahr der Verletzungshandlung durch die Beklagte ab. Der BGH fordert also auch beim Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG eine Verletzungshandlung.⁶⁷

Beim gegenwärtigen Harmonisierungsstand unterliegt nur der besondere Schutz eingetragener Marken unmittelbar dem Gebot richtlinienkonformer Auslegung und der Kontrolle durch den EuGH. Die Ansicht des BGH zum Schutz bekannter Marken widerspricht den bindenden Vorgaben des EuGH. Dieser hat mehrfach unter Bezugnahme auf Art. 4 Abs. 4 Buchst. a MRRL klargestellt, dass eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, anders als beim Identitätsschutz und Schutz vor Verwechslungsgefahr, keine Voraussetzung für den erweiterten Schutz bekannter Marken ist.⁶⁸ Zu prüfen bleibt daher immer nur, ob die Angriffsmarke bekannt, mit dem angegriffenen Zeichen ähnlich ist und ob die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Dies verkennt der BGH offenbar in seiner „Metrosex“-Entscheidung.

1. Zeichenähnlichkeit

Der BGH hätte die Zeichenähnlichkeit der Angriffsmarke und des angegriffenen Zeichen prüfen müssen. Der Begriff der Zeichenähnlichkeit ist beim erweiterten Schutz der bekannten Marke ein anderer als bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr. Es muss kein Ähnlichkeitsgrad festgestellt werden, der auch eine Verwechslungsgefahr begründen könnte, sondern es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen.⁶⁹ Entscheidend ist, ob die angegriffene Benutzung die bekannte Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen in Erinnerung ruft.⁷⁰ Der angesprochene Verkehr verwechselt die Zeichen eben nicht, sondern bringt sie nur gedanklich miteinander in Verbindung.⁷¹

Die Domainbestandteile „www.“ und die Top-Level-Domain „.de“ stellen lediglich Hinweise auf das Medium Internet dar, sodass diese bei der Gesamtbetrachtung der Zeichenähnlichkeit des Zeichens und des Domain-Namens nicht berücksichtigt werden.⁷²

Unter Zugrundelegung des bekannten Sachverhalts hätte in der Sache „Metrosex“ die Zeichenähnlichkeit bejaht werden müssen, da „sex“ und „sexuality“ als beschreibende Angabe angesehen werden und damit der kennzeichenkräftige Bestandteil der Domain „metro“ ist und damit mit der Marke „METRO“ identisch ist.⁷³

2. Gedankliches Inverbindungbringen durch die Verkehrskreise

Der Domain-Bestandteil „metro“ muss vom ange-

sprochenen Verkehrskreis gedanklich mit der Marke „METRO“ in Verbindung gebracht werden.

Die Annahme der gedanklichen Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.⁷⁴ Dabei kommen insbesondere folgende Faktoren zum Tragen: 1. Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken; 2. die Art der Waren und Dienstleistungen und 3. das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke.⁷⁵

Die Beurteilung der Gefahr einer gedanklichen Assoziation der Verkehrskreise des Domain-Namens „metrosex“ und der Marke „METRO“ kann unter Zugrundelegung der bekannten Tatsachenlage nicht angenommen werden. Aufgrund der inhaltsleeren Domain und fehlender Angaben der Beklagten hinsichtlich der zukünftigen Verwendung der Domain kann keine Aussage zum Punkt der Art der Waren und Dienstleistungen getroffen werden. Ferner kann das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke anhand der vorliegenden Fakten nicht beurteilt werden. Als Indiz kann aber der Einzelumstand des Bekanntheitsgrades von 62% innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise herangezogen werden. Danach ist das Ausmaß der Bekanntheit der Marke „Metro“ eher im unteren Bereich der Bekanntheitskala anzusiedeln. Aufgrund der bekannten Tatsachen muss die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Domain mit der Marke ausscheiden. Insoweit besteht schon keine Erstbegehungsgefahr aufgrund des Bekanntheitsschutzes des Kennzeichens „METRO“.

3. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Auch die Möglichkeit der Erbringung des Nachweises, dass die Benutzung des jüngeren Zeichens die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt bzw. beeinträchtigen würde, erscheint fraglich. Dies setzt voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens geändert hat bzw. die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.⁷⁶

Aufgrund des bekannten Klägervortrags kann eine drohende Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft nicht hergeleitet werden.

E. Fazit

Der BGH verkennt in seiner „Metrosex“-Entscheidung zwar die Reichweite des Sonderschutzes für bekannte Marken und setzt sich in Widerspruch zur Entscheidungspraxis des EuGH. Im Ergebnis ist dem BGH jedoch zuzustimmen.

Für die Praxis verdeutlicht die „Metrosex“-Entscheidung des BGH, welche Risiken eine Markenanmeldung birgt. Vor der Anmeldung einer Marke ist nach älteren Kennzeichen zu recherchieren, um unliebsame und vor allem teure Überraschungen zu vermeiden. Dem Inhaber eines Kennzeichenrechts kann bereits aufgrund der Anmeldung ein vorbeugender Unterlassungsanspruch zubilligt werden, auch wenn die Hürden für die Bejahung der Erstbegehungsgefahr erst einmal überwunden sein müssen. Die Praxis kann nunmehr anhand der vom

Beitrag: *Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex*

BGH exemplarisch aufgestellten Kriterien das Vorliegen der Erstbegehungsgefahr besser einschätzen, wodurch für die Beratungspraxis ein gewisses Maß an Rechtssicherheit geschaffen wurde. Aber auch auf Seiten der Kennzeichenrechtshaber muss weiterhin der Grundsatz des „Windhund-Prinzips“ im Domainrecht beachtet werden, wonach die Möglichkeiten, potentielle Verletzungshandlung schon im Vorfeld zu unterbinden, nur eingeschränkt bestehen.

Abzuwarten bleibt, ob der BGH seine Rechtsansicht zu der Frage ändern wird, dass die Registrierung einer Domain als solche eine Beeinträchtigung des Namensrechts darstellen kann.⁷⁷ In seiner Urteilsbegründung hat der BGH die Frage zwar aufgeworfen, mangels Relevanz aber von einer Stellungnahme abgesehen.

Fußnoten

- ¹ Die Verfasserin ist Rechtsreferendarin am LG Düsseldorf und Teilnehmerin am LL.M.-Weiterbildungstudiengang „Gewerblicher Rechtsschutz“ der Heinrich-Heine-Universität im Studienjahr 2008/2009.
- ² Leitsatz BGH GRUR 2008, 912 (912) - Metrosex.
- ³ LG Hamburg, Urteil vom 16.07.2004, Az 416 O 300/03; OLG Hamburg, Urteil vom 28.07.2005, Az 5 U 141/04, MMR 2006, 476 ff.
- ⁴ BGH GRUR 2002, 622 (624) - shell.de.
- ⁵ BGH GRUR 2007, 781 (782) Rdn. 20 - Pralinen-Form mit weiteren Nachweisen.
- ⁶ EuGH GRUR 2007, 318 (319) Rdn. 18 - Adam Opel; GRUR 2007, 971 (972) Rdn. 17 - Céline.
- ⁷ BGH MMR 2008, 815 (816) – afiliass.de; Ingerl/Rohnke, Nach § 15 Rdn. 87; abweichend Fezer, 4. Auflage 2009, Rdn. 50 ff.
- ⁸ Ingerl/Rohnke nach § 15 Rdn. 87.
- ⁹ Eine markenverletzende Benutzung kann unter weiteren Voraussetzung grundsätzlich vorliegen, st. Rspr., z.B. OLG Hamburg GRUR 2001, 838 (839) - 1001buecher.de; OLG München MMR 2000, 277 (277) - intershopping.com; OLG Rostock K&R 2000, 303 - mueritz-online.de; OLG Karlsruhe WRP 1998, 900 - zwilling.de.
- ¹⁰ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 16 - Metrosex; GRUR 2005, 687 (689) – weltonline.de; OLG Hamburg MMR 2006, 476 (477)– Metrosex; OLG Köln MMR 2002, 167 (167) – lotto-privat.de.
- ¹¹ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 19 – Metrosex; MMR 2007, 702 (702) - Euro Telekom; OLG Hamburg MMR 2006, 476 (478) – Metrosex.
- ¹² OLG Hamburg MMR 2006, 476 (478) - Metrosex; Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch, 33. Auflage 2008, § 344 Rdn. 1; Koller/Roth/Morck, Handelsgesetzbuch, 6. Auflage 2007, § 344 Rdn. 4.
- ¹³ Baumbach/Hopt, § 344 Rdn. 3.
- ¹⁴ BGH MMR 2007, 702 (702) - Euro Telekom; GRUR 2002, 706 (708) - vossius.de.
- ¹⁵ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 19 – Metrosex; Ströbele/Hacker-Hacker, § 14 Rdn. 160.
- ¹⁶ BGH GRUR 1996, 68 (70) – Cotton Line; Ingerl/Rohnke, §14 Rdn. 102.
- ¹⁷ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 16 – Metrosex; MMR 2005, 534 (535) – weltonline.de; OLG Hamburg MMR 2006, 476 (477) – Metrosex; Hoeren, Internetrecht 2009, Seite 47/48.
- ¹⁸ OLG Hamburg MMR 2006, 476 (477) – Metrosex; LG Hamburg MMR 2005, 780 (780) – ahd.de; Bücking NJW 1997, 1886 (1888); Ingerl/Rohnke, Nach § 15 Rdn. 79.
- ¹⁹ OLG München MarkenR 2000, 428 (428) - TEAM-BUS; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2002, 138 (139) - dino.de; Hoeren, Internetrecht 2009, Seite 47.
- ²⁰ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 24-26 – Metrosex - mit weiteren Verweisen auf die herrschende Literaturmeinung.
- ²¹ BGH GRUR 2008, 912 (915) Rdn. 33; GRUR 2005, 583 (584)– Lila Postkarte; Ströbele/Hacker-Hacker, 9. Auflage 2009, § 14 Rdn. 80.
- ²² Das RG hat in der Anmeldung eines verwechslungsfähigen Zeichens eine Verletzungshandlung gesehen – RG, GRUR 1942, 432 (437) – Liebig.

Beitrag: *Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex*

- ²³ Fezer, 4. Auflage 2009, § 14 Rdn. 1004 sowie schon in der 3. Auflage 2001, § 14 Rdn. 510; Schulz, WRP 2000, 258 (260).
- ²⁴ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 27 - Metrosex - mit Verweis auf EuGH, GRUR 2007, 971 (972) Rdn. 23 - Céline.
- ²⁵ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 27 - Metrosex.
- ²⁶ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 28 - Metrosex.
- ²⁷ BGH GRUR 2002, 622 (622)- shell.de; offen gelassen aber BGH GRUR 2008, 912 (915) Rdn. 36 - Metrosex.
- ²⁸ BGH GRUR 2008, 912 (915) Rdn. 35 - Metrosex.
- ²⁹ BGH GRUR 1993, 53 (55) - Ausländischer Inse-
rent; GRUR 2001, 1174 (1175) - Berühmungs-
aufgabe; GRUR 1994, 530 (532) - Beta; Spindler/Schuster,
Recht der elektronischen Medien, 1. Auflage 2008,
Vorbem Rdn. 9; Bamberger/Roth-Fritzsche, 2. Auf-
lage 2008, § 1004 BGB Rdn. 88.
- ³⁰ BGH NJW 1986, 2503 (2505); NJW 1997, 2593
(2595); Bamberger/Roth-Fritzsche, § 1004 BGB
Rdn. 88.
- ³¹ BGH GRUR 1990, 687 (688) - Anzeigenpreis II;
GRUR 1994, 530 (532) - Beta; NJW-RR 1999,
1563 (1564); Spindler/Schuster, Vorbem Rdn. 9;
Bamberger/Roth-Fritzsche, § 1004 BGB Rdn. 88.
- ³² BGH GRUR 1985, 550 (553) - Dimple; GRUR
1993, 556 (558) - Triangle und OLG Köln, GRUR
1993, 688 (689) - Bailey's, für die Eintragung einer
Marke; KG, GRUR 1976, 253 (254) - Ich hab mein
Hos' in Heidelberg verloren, für die Eintragung eines
Filmtitels im Spio-Titelregister; OLG Köln, AfP
1991, 440 - Express, für die Veröffentlichung einer
Titelschutzanzeige; Piper/Ohly, UWG, 4. Auflage
2006, Vorbem vor § 13 Rdn. 13.
- ³³ OLG Hamburg MMR 2006, 476 (478) - Metrosex;
OLG Köln, GRUR 1993, 688 (689); Piper/Ohly, 4.
Auflage 2006, Vorbem. Vor § 13 Rdn. 18.
- ³⁴ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 30 - Metrosex
- mit Verweis auf BGH, GRUR 1989, 432 (434) -
Kachelofenbauer I; Piper/Ohly, UWG, Vorbem. Vor
§ 13 Rdn. 21.
- ³⁵ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 30 - Metrosex
- mit Verweis auf BGH, Urt. v. 11.7.1991, GRUR
1992, 116 (117) - Topfgucker-Scheck; GRUR 2001,
1174 (1176) - Berühmungs-
aufgabe.
- ³⁶ BGH, GRUR 1993, 53 (55) - Ausländischer Inse-
rent; Piper/Ohly, Vorbem. Vor § 13 Rdn. 17.
- ³⁷ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 30 - Metrosex;
Piper/Ohly, Vorbem. Vor § 13 Rdn. 21.
- ³⁸ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 30 - Metrosex
- mit Bezug auf Lange, Marken- und Kennzeichen-
recht, 1. Auflage 2006, Rdn. 1840; Teplitzky, Wett-
bewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9.
Auflage 2006, Kap. 10 Rdn. 21; Ströbele/Hacker-
Hacker, § 14 Rdn. 309.
- ³⁹ BGH GRUR 2008, 912 (914) Rdn. 30 ff. - Metro-
sex.
- ⁴⁰ OLG Köln WRP 2002, 245 (257) - lotto-privat.de;
LG Mannheim K&R 1998, 558 (559) - brockhaus.
de; a.A. LG Düsseldorf GRUR 1998, 159 (161)
- epon; Ueber, WRP 1997, 497, 507, die bereits
in der bloßen Domain-Registrierung eine Vorberei-
tungshandlung zur markenverletzende Benutzung
sehen.
- ⁴¹ OLG Frankfurt a.M., WRP 2000, 645 (646) - weide-
glueck.de; WRP 2000, 772 (773) -alcon.de; Ingerl/
Rohnke, § 14 Rdn. 88.
- ⁴² EuGH GRUR 2007, 318 (319) Rdn. 21 - Adam Opel;
GRUR 2007, 971 (972) Rdn. 16 - Céline; GRUR
2003, 963 (964) - AntiVir/AntiVirus; GRUR 2007,
781 (782) Rdn. 22 - Pralinen-Form.
- ⁴³ Unterschiedliche Behandlung der Verwechslungs-
gefahr und bekannter Marke - EuGH GRUR 2007,
318 ff. - Adam Opel; GRUR 2009, 56 ff. - Intel Cor-
poration Inc./CPM United Kingdom Ltd.
- ⁴⁴ EuGH, Urteil vom 23.02.1999, C-63/97, Rdn. 38
- BMW.
- ⁴⁵ EuGH, Urteil vom 12. 11. 2002, C-206/01, Rdn. 51
-Arsenal/Reed; Urteil vom 16. 11. 2004, C-245/02
- Anheuser-Busch/Budvar.
- ⁴⁶ BGHZ 11, 214, 219 - KfA; GRUR 1961, 294, 297
- ESDE; Lange, § 1 Rdn. 20.
- ⁴⁷ OLG Hamburg MMR 2006, 476 (477) - Metrosex;
LG Hamburg MMR 2005, 780 - ahd.de; Bücking
NJW 1997, 1886, 1888; Ingerl/Rohnke, Nach § 15
Rdn. 79.
- ⁴⁸ EuGH, Urteil vom 18.10.2005, C-405/03 Rdn. 73
- Class International.
- ⁴⁹ EuGH GRUR 2003, 55 (57) -Arsenal; GRUR-Int
2002, 841 ff. - Spirit Sun.
- ⁵⁰ BGH GRUR 2002, 812 (812) - Frühstücks-Drink II.
- ⁵¹ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 19 - Metrosex
- mit Verweis auf BGH, GRUR 2002, 814 (815)
- Festspielhaus; GRUR 2002, 812 (813) - Früh-
stücks-Drink II; Ströbele/Hacker-Hacker, § 14 Rdn.
88.
- ⁵² BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 21 - Metrosex.
- ⁵³ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 22 - Metrosex.
- ⁵⁴ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 20 - Metrosex.
- ⁵⁵ BGH WRP 2002, 537 (541) - Bank 24; WRP 2002,
534 (536) - BIG; OLG Hamburg MMR 2006, 476
(480) - Metrosex.
- ⁵⁶ OLG Hamburg MMR 2006, 476 (480) - Metrosex.
- ⁵⁷ BGH MMR 2007, 702 ff. - Euro Telekom.
- ⁵⁸ Bei der Bestimmung der Bekanntheit kommt es auf
alle relevanten Umstände des Einzelfalls an, insbe-
sondere auf den Marktanteil der Marke, die Inten-
sität, die geografische Ausdehnung und die Dauer
ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitio-
nen, die der Inhaber zur ihrer Förderung getätigt
hat, Fezer, 4. Auflage 2009, § 14 Rdn. 255 ff. mit
weiteren Nachweisen.
- ⁵⁹ OLG Hamburg MMR 2006, 476 (478) - Metrosex;
vgl. BGH GRUR 2008, 912 (915) Rdn. 32 ff. - Me-
trosex.
- ⁶⁰ BGH GRUR 2008, 912 (915) Rdn. 35 - Metrosex.
- ⁶¹ OLG Hamburg MMR 2006, 476 (479) - Metrosex.
- ⁶² BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 19 - Metrosex;
GRUR 2002, 812 (813) - Frühstücks-Drink II;
GRUR 2002, 814 (815) - Festspielhaus I.
- ⁶³ LG München I, Urteil vom 19.06.1996, CR 1997,
158 - Explorer: Die bloße Eignung zur beschreiben-
den Verwendung soll genügen.
- ⁶⁴ Ingerl/Rohnke § 23 Rdn. 49; Ströbele/Hacker-Ha-
cker, § 23 Rdn. 57.
- ⁶⁵ BGH GRUR 2008, 912 (913) Rdn. 20 - Metrosex.
- ⁶⁶ Vgl. BGH GRUR 2005, 163 (165) - Aluminiumrä-
der; Ingerl/Rohnke, § 23 Rdn. 9; Ströbele/Hacker-

Beitrag: Kennzeichenrechtsverletzung durch Domainregistrierung und Markenanmeldung? - zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.03.2008, I ZR 151/05 - Metrosex

- Hacker, § 23 Rdn. 6.
- ⁶⁷ BGH GRUR 2008, 912 (915) Rdn. 33/34 – Metrosex- mit Verweis auf BGH, GRUR 2005, 583 ff. – Lila Postkarte.
- ⁶⁸ EuGH, GRUR 2007, 318 (320) Rdn. 37 - Adam Opel; GRUR 2009, 56 (57) - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.
- ⁶⁹ EuGH GRUR 2004, 58 (60) Rdn. 31- Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 (505) Rdn. 40 - Adidas Benelux.
- ⁷⁰ EuGH GRUR 2009, 56 (59) Rdn. 60 und 63 - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.
- ⁷¹ EuGH GRUR 2008, 503 (504 ff.) Rdn. 29, 41 - Adidas Benelux; GRUR 2009, 56 (57 ff.) Rdn. 30, 66 - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.
- ⁷² OLG Hamburg MMR 2006, 476 (478) - Metrosex.
- ⁷³ S.a. OLG Hamburg MMR 2006, 476 (478) – Metrosex.
- ⁷⁴ EuGH GRUR 2009, 56 (57ff.) Rdn. 41, 62 - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd; GRUR 2004, 58 (60) Rdn. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 (505) Rdn. 42 - Adidas Benelux.
- ⁷⁵ EuGH GRUR 2009, 56 (57) Rdn. 42 - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.
- ⁷⁶ EuGH GRUR 2009, 56 (56) Leitsatz 6 - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.
- ⁷⁷ BGH GRUR 2002, 622 (622) - shell.de; offen gelassen aber BGH GRUR 2008, 912 (915) Rdn. 36 - Metrosex.

Markenrecht

1. Neue Gemeinschaftsmarkenverordnung veröffentlicht

Wegen zahlreicher Änderungen in der Vergangenheit wurde die Gemeinschaftsmarkenverordnung 40/94 (GMV) neu kodifiziert. Die neue Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke ist im [Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.3.2009, L 78/1](#), veröffentlicht worden.

2. Anmeldestatistiken 2008

Ein differenziertes Bild zeichnen die Anmeldestatistiken 2008 im Bereich der Marken. Die Weltorganisation für das Geistige Eigentum meldet 42.075 Anträge auf Eintragung einer Internationalen Registrierung. Das Wachstum im Vergleich zu 2007 beträgt 5,3%. Gleichzeitig zeigt sich die WIPO stolz, seit der Erstregistrierung einer internationalen Marke im Jahr 1893 nunmehr die einmillionste Markenmeldung auf Basis des Madrider Markenabkommens erhalten zu haben. Es handelt sich um die Wort-/Bildmarke „Grüne Erde“.

Die Zahl der Gemeinschaftsmarkenmeldungen stieg ebenfalls, von 67.000 im Jahr 2007 auf 81.000 im Jahr 2008. Dies teilte das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt verzeichnet hingegen einen leichten Rückgang der Anmeldeaktivitäten: 2008 wurden 73.903 Marken in Deutschland angemeldet, rund 3 % weniger als im Vorjahr. 47,8 % der Marken wurden für Dienstleistungen angemeldet, 52,2 % für Waren. Damit sind fast 780 000 Marken im deutschen Markenregister eingetragen. Das anmeldestärkste Bundesland ist Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern.

3. Gemeinschaftsmarke: Gebührensenkung

Das Harmonisierungsamt hat die Gebührenstruktur für die Europäische Gemeinschaftsmarke geändert. In Zukunft wird es eine einzige Gebühr für Gemeinschaftsmarken geben, die das derzeitige System einer separaten Gebühr für Anmeldung und Eintragung ersetzt. Die Gebühr für die Eintragung wird von bislang 850 EUR auf Null gesetzt. Die Gebühr für elektronisch angemeldete Gemeinschaftsmarken beträgt dann 900 EUR. Für Anmeldungen per Fax oder Papier wird eine Gebühr von 1.050 EUR fällig; eine Anmeldung über das Madrider Protokoll kostet künftig 870 EUR. Anmeldungen, die derzeit noch anhängig sind und für die das HABM noch keine Zahlungsaufforderung für die Eintragungsgebühr vor Inkrafttreten des neuen Gebührenplans erteilt hat, werden von der aktuellen Eintragungsgebühr befreit. Für diese Kunden wird die Anmeldegebühr der einzige zu zahlende Betrag sein. Insgesamt bedeutet die neue Gebührenstruktur eine Senkung der Anmeldekosten von im Schnitt 40 %.

4. Neue Top Level Domains

Inhaber von Rechten an Marken sollen sich noch vor dem Bewerbungsstart für neue Top Level Domains in eine spezielle Liste eintragen können und damit besonderen Schutz genießen. In die „Globally Protected Marks List“ (GPML) soll aber nur kommen, wer es auf mindestens 200 einzelne Eintragungen für seine Marke weltweit bringt. Der Vorschlag gehört zu einer Liste von Empfehlungen, die eine Gruppe von Markenrechtsexperten (Implementation Recommendation Team, IRT) im Vorfeld der endgültigen Entscheidung der Internet-Verwaltung Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) über die Vergaberegeln für neue Internet-Adresszonen erarbeitet hat.

5. Neue Beobachtungsstelle für Markenpiraterie

Anlässlich der zweiten „Konferenz über Nachahmungen und Produktpiraterie“ hat der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Charlie McCreevy, die Einrichtung der Europäischen Beobachtungsstelle für Marken- und Produktpiraterie bekanntgeben. Die Beobachtungsstelle wird – im Wege einer verstärkten EU-weiten Zusammenarbeit – gegen Produktfälschungen, illegales Herunterladen von Dateien und andere Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums vorgehen und soll in erster Linie zu einer Plattform für die Sammlung von Daten dienen. Gefördert werden soll der Gedankenaustausch hinsichtlich bewährter Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zwischen Unternehmen und nationalen Behörden.

6. DPMRegister ist online

Seit Ende April ist die neue Plattform [DPMRegister](#) des Deutschen Patent- und Markenamtes online. DPMRegister fasst die bisherigen Onlinedienste des Amtes auf einer Plattform zusammen.

Patentrecht

7. San Marino neuer EPO-Mitgliedstaat

Die Regierung der Republik San Marino hat [am 21.04.2009](#) die Beitrittsurkunde zum Europäischen Patentübereinkommen hinterlegt. Das Übereinkommen ist für San Marino [am 01.07.2009](#) in Kraft getreten. Damit ist das Land der 36. Mitgliedstaat der Europäischen Patentorganisation.

8. Chile und Peru PCT-Mitgliedstaaten

Der Patentrechtszusammenarbeitsvertrag ist nach Angaben der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) [am 02.06.2009 für Chile](#) und [am 06.06.2009 für Peru](#) in Kraft getreten.

9. Schaffung eines europäischen Patentgerichtssystems: Empfehlung zur Ermächtigung der Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen

Die Kommission hat Ende März eine „[Empfehlung](#)“ der Kommission an den Rat zur Ermächtigung der Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Übereinkommen zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems“ [angenommen](#). Wie bereits vom Juristischen Dienst des Rates Ende 2008 vorgeschlagen, soll nun der EuGH zur Vereinbarkeit des geplanten Übereinkommens mit dem EG-Vertrag konsultiert werden. Dem Sachstandsbericht [9668/09](#) zum Entwurf des Übereinkommens sowie einer Verordnung über das Gemeinschaftspatent ist zu entnehmen, dass die Prüfung und Annahme der Empfehlung verschoben werden sollen, bis das EuGH-Gutachten vorliegt.

10. Vereinfachung des IPC-Systems geplant

Ein Expertengremium ist Ende März im Rahmen einer WIPO-Tagung darin [übereingekommen, das Internationale Patentklassifikationssystem \(IPC-System\) zu vereinfachen](#). Das [System](#) wird u.a. zu Recherchezwecken verwendet. Seine Vereinfachung soll dementsprechend den Austausch technologischen Wissens, das in Patentdatenbanken gespeichert ist, erleichtern. Das Gremium wird im September einen entsprechenden Bericht dem IPC-Verband vorstellen.

11. World Intellectual Property Day 2009: Studie zu „grünen Patenten“

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) veranstaltet alljährlich den sog. [World Intellectual Property Day](#), um u.a. die Öffentlichkeit für das Thema des geistigen Eigentums zu sensibilisieren. Anlässlich des [diesjährigen World Intellectual Property Day am 26. April 2009](#), der das Thema der Förderung „grüner Innovation“ in den Vordergrund rückte, stellten das [Europäische Patentamt](#) (EPA), das [United Nations Environment Programme](#) (UNEP) und das [International Centre for Trade and Sustainable Development](#) (ICTSD) ihr gemeinsames künftiges Projekt zur Untersuchung der Rolle der Patente im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Transfer umweltfreundlicher Technologien vor. Im Fokus wird der Bereich der Energiegewinnung stehen.

12. Entwicklungen auf EPA-Ebene

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, Alison Brimelow, hat Beschlüsse über die [elektronische Einreichung von Unterlagen](#) sowie [die für die Online-Einreichung zu benutzende Software](#) erlassen und darüber hinaus einen Beschluss zur [Einreichung von Prioritätsunterlagen](#). Die [Software zur Online-Einreichung](#) von Anträgen und Unterlagen im Rahmen des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens, im Verfahren zur Beschränkung oder auf Widerruf und im Überprüfungsverfahren wird nun in einem Download-Center zur Verfügung gestellt.

Weiterhin hat der Verwaltungsrat auf Vorschlag des EPA mit [Beschluss vom 25.03.2009](#) die [Einführung von Fristen für Teilanmeldungen](#) beschlossen. Die Maßnahme

ist laut EPA im Zusammenhang mit dem Projekt „Raising the bar“ zur Qualitätsverbesserung zu sehen. Informationen zu diesem Projekt enthält z.B. der [Jahresbericht 2008](#).

13. Patent auf Schweinezucht

Das sog. europäische Patent auf Schweinezucht ist Gegenstand heftiger Kritik geworden. Das Europäische Patentamt hat daher eine [Mitteilung](#) zum Thema veröffentlicht. Darin weist das Amt darauf hin, dass bereits die entsprechende Patentanmeldung weitreichend beschränkt wurde. Verblieben seien nur Patentansprüche auf das Screening-Verfahren zur Auswahl von Schweinen, die eine für die Zucht besonders günstige Genvariante aufwiesen. Ansprüche auf Tiere, Gensequenzen und das Testkit seien hingegen nicht Bestandteil des erteilten Patents.

Urheber- und Geschmacksmusterrecht

14. Der Deutsche Kulturrat sieht gesetzgeberischen Handlungsbedarfs im Bereich des Urheberrechts

Der Deutsche Kulturrat begrüßte es, dass das Bundesministerium der Justiz (BMJ) noch vor dem Ende der 16. Legislaturperiode den gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Bereich des Urheberrechts für die nächste Legislaturperiode prüft.

Das BMJ hatte Anfang des Jahres einen entsprechenden [Prüfungskatalog](#) veröffentlicht und um Stellungnahmen gebeten. Hiermit kam das BMJ der in den Entschlüssen des Deutschen Bundestages ([BT-Drs. 16/5939, S. 3](#)) und des Bundesrates ([BR-Drs. 582/07, S. 1](#)) formulierten Aufforderung nach, verschiedene Fragen, welche nicht im Gesetzgebungsverfahren zum „Zweiten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ durch den Gesetzgeber beantwortet werden konnten, bezüglich eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfs zu überprüfen, damit es gegebenenfalls Lösungsvorschläge unterbreiten kann.

Der Deutsche Kulturrat betonte in seiner Stellungnahme, dass das Urheber- und Leistungsschutzrecht gerade in Zeiten der Digitalisierung von größter Bedeutung sei, da unsere Gesellschaft einen wachsenden Teil der Wertschöpfung aus kulturellen und kreativen Produkte und Dienstleistungen gewinne.

Bezüglich der Frage der Begrenzung der Privatkopie verwies der Kulturrat auf die internationale Entwicklung, insbesondere auf Google-Books, und auf die Notwendigkeit, die Rechte der Urheber zu stärken, da die Privatkopie sich zunehmend missbraucht und dafür genutzt werde, den Kauf urheberrechtlich geschützter Werke zu vermeiden.

Bei der Frage nach dem Zweitverwertungsrecht für Urheber wissenschaftlicher Werke sieht der Kulturrat keinen Handlungsbedarf, da es Wissenschaftler unbenommen sei, ihre Forschungsergebnisse kostenfrei online zugänglich zu machen oder entsprechende Absprachen mit Verlage vorzunehmen.

Ebenso nahm der Deutsche Kulturrat zu den weiteren

Prüfbitten des Deutschen Bundestages, des Bundesrates und der Europäischen Kommission sowie zu der von der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ aufgeworfenen Frage nach der Vergütungspflicht für die Abbildung von Werken im öffentlichen Raum und zu sonstigen Fragen Stellung ([Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Prüfung weiteren gesetzgeberischen Handlungsbedarfs im Bereich des Urheberrechts, 17.06.2009](#)).

15. „Hamburger Erklärung“ des europäischen Verlegerrats

Mehr als 160 der im europäischen Verlegerrat ([European Publishers Council, EPC](#)) organisierten Verleger forderten mit ihrer an der EU-Kommission überreichten „Hamburger Erklärung“ ([Liste der Unterzeichner](#)) einen besseren Schutz des geistigen Eigentums im Internet.

Sie bemängeln, dass zahlreiche Anbieter die Arbeit von Autoren, Verlagen und Sendern verwenden, ohne dafür zu zahlen. Dies bedrohe auf Dauer die Qualität der Berichterstattung und den unabhängigen Journalismus.

16. Bundestag verabschiedet Gesetze zum internationalen Designschutz

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Juni 2009 zwei Gesetze zum internationalen Designschutz verabschiedet. Mit den Gesetzen werden das Geschmacksmusterrecht international auf den neusten Stand gebracht und die Voraussetzungen für die Ratifikation der Genfer Akte geschaffen. Es handelt sich um das [Erste Gesetz zur Änderung des Geschmacksmustergesetzes](#) und um das [Gesetz zu der Genfer Fassung vom 2. Juli 1999 \(Genfer Akte\) des Haager Abkommens vom 6. November 1925 über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle](#).

Durch die Ratifizierung der Genfer Akte und die Änderung des Geschmacksmustergesetzes werden die Möglichkeiten für die internationale Registrierung von Geschmacksmustern bei der WIPO erweitert und das Verfahren bei dem Deutschen Patent- und Markenamt für internationale Registrierungen auf eine gesicherte rechtliche Grundlage gestellt.

Das Geschmacksmustergesetz wird um einen Abschnitt ergänzt, der den Schutz gewerblicher Muster und Modelle nach dem Haager Abkommen in allen drei Fassungen regelt. Bisher enthielten weder das Geschmacksmustergesetz noch andere Gesetze hierzu Vorschriften. Es finden sich vorrangig Bestimmungen darüber, wie internationale Eintragungen eingereicht werden können und welche Wirkungen die Eintragung hat.

Pressemeldung: [BMJ vom 18.06.2009](#)

17. Einigung bezüglich der Vergütungspflicht von Speicherkarten und USB Sticks

Der Branchenverband Informationskreis AufnahmeMedien (IM), der die Interessen der Hersteller und Importeure von analogen und/oder digitalen Speichermedien vertritt, [verlautbarte am 22.06.2009](#) einen „Durchbruch“

bei den Verhandlungen mit den Verwertungsgesellschaften über die Höhe der Vergütungssätze für Speicherkarten und USB-Sticks. Nach der erzielten Einigung soll künftig für diese Speichermedien unabhängig von deren jeweiliger Kapazität ein Vergütungssatz von 0,10 Euro je Stück gezahlt werden. Die Details der vertraglichen Konditionen sollen noch im Einzelnen verhandelt werden.

18. Bundesrat stimmt dem Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen zu

Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung am 10. Juli 2009 den [Beschluss des Bundestages](#) über den umstrittenen [Entwurf zum Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen](#) bestätigt und das Gesetz, das jetzt nur noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet und im Bundesgesetzblatt verkündet werden muss, passieren lassen.

Das neue Gesetzeswerk sieht vor, dass das Bundeskriminalamt nach eigenem Ermessen eine sog. Sperrliste führt, welche „Domainnamen, Internetprotokoll-Adressen und Zieladressen von Telemedienangeboten, die Kinderpornographie nach § 184b des Strafgesetzbuchs enthalten oder deren Zweck darin besteht, auf derartige Telemedienangebote zu verweisen“, zusammenfasst (§ 1 Abs. 1).

Die Aufnahme in der Liste soll nur erfolgen, „soweit zulässige Maßnahmen, die auf die Löschung des Telemedienangebots abzielen, nicht oder nicht in angemessener Zeit erfolgversprechend sind“. Inhalte von Diensteanbietern, welche außerhalb der EU niedergelassen sind, dürfen sofort in die Liste aufgenommen werden, wenn das BKA davon ausgeht, „dass in dem betroffenen Staat andere Maßnahmen, ..., nicht oder nicht in angemessener Zeit zu einer Löschung des Telemedienangebots führen“ (§ 1 Abs. 2).

Diensteanbieter mit mindestens 10.000 Nutzern haben sodann die Pflicht, durch geeignete und zumutbare technische Maßnahmen den Zugang zu den in der Sperrliste aufgeführten Inhalten zu erschweren (§ 2 Abs. 1) und Aufrufe der gesperrten Inhalte auf eine sog. „Stoppmeldung“ umzuleiten, welche über die Gründe der Sperrung aufklärt (§ 4). Die Anbieter sind zudem verpflichtet, die Sperrliste, welche vom BKA wöchentlich aktualisiert wird (§ 6), geheim zu halten (§ 3).

Die von den Diensteanbietern aufgrund der Umleitung auf die Stopp-Meldung gewonnenen Verkehrs- und Nutzungsdaten dürfen nicht für Zwecke der Strafverfolgung verwendet werden (§ 5).

Die Sperrliste wird mindestens quartalsweise auf der Basis einer relevanten Anzahl von Stichproben von einem Expertengremium dahingehend überprüft, ob die aufgelisteten Seiten die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 erfüllen. Das Gremium wird beim Bundesbeauftragten für Datenschutz gebildet und soll aus 5 Mitgliedern bestehen, deren Mehrheit die Befähigung zum Richteramt haben muss (§ 9).

19. Frankreichs Senat verabschiedet überarbeitetes Gesetz zu Internet-Sperren

Der französische Senat hat am 08.07.2009 dem ergänzenden Sanktionsteil zum Anti-Filesharinggesetz zugestimmt. Der vorherige Regierungsentwurf war zuvor vom [französischen Verfassungsrat](#) als nicht verfassungskonform erachtet worden. Die Verfassungsrichter hatten moniert, dass eine eigens geschaffene Behörde (HADOPI) über die Verhängung von Internetsperren entscheiden soll ([Entscheidung](#)).

Das überarbeitete Gesetz sieht nun ein beschleunigtes Verfahren vor, in dem der Richter eine Höchststrafe von bis zu einem Jahr Internetsperre für mehrmaliges unbefugtes Kopieren von urheberrechtlich geschützten Werken aussprechen kann. Bei erneutem Urheberrechtsverstoß droht dem Nutzer eine Geldstrafe von 3.750,- Euro. Ein strafrechtliches Verfahren ist bei besonders schweren Verstößen und im Fall eines Widerspruchs vorgesehen.

Der neue Entwurf sieht nun den neu eingeführten Tatbestand der „Nachlässigkeit“ (*négligence caractérisée*) vor. Danach kann dem mehrmals verwarnten Filesharer auch dann eine einmonatige Sperre und eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro verhängt werden, wenn ein Dritter über seinen Internetzugang die Urheberrechtsverstöße begangen hat. Insoweit wird die Nutzung einer Sicherungssoftware vorgeschrieben.

Pressemeldung: [heise online vom 09.07.2009](#)

BVerfG

1. Keine Bindung und keine Vorlagepflicht bei Entscheidungen des HABM

[BVerfG, Beschl. v. 11.12.2008, 1 BvR 1563/08](#)

Leitsätze (red.)

1. Nationale deutsche Gerichte sind nicht an Entscheidungen des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) in Markensachen gebunden.
2. Es besteht für deutsche Gerichte keine grundsätzliche Pflicht, einen Rechtsstreit über Unterlassungsansprüche aus einer mit einer Gemeinschaftsmarkenmeldung übereinstimmenden nationalen Marke dem EuGH vorzulegen.

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin vertreibt Weine aus dem Herkunftsgebiet Rheinhessen. Hierfür verwendete sie ursprünglich den Markennamen REVIAN. Von der Inhaberin der deutschen Wortmarke EVIAN (nachfolgend: Evian S.A.) wurde die Beschwerdeführerin auf Unterlassung in Anspruch genommen; die Evian S.A. obsiegte vor dem Bundesgerichtshof. Schon während des Verfahrens stellte die Beschwerdeführerin ab 1998 auf die Marke REVIAN's um und beantragte für diese beim HABM die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke. Der Eintragung widersprach die Evian S.A. und machte Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen nach Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV geltend. Vor der Beschwerdekammer des HABM obsiegte die Beschwerdeführerin, das EuGH hat diese Entscheidung jedoch mit Urteil vom 6. November 2007 (Rs. Z-407/05) aus formellen Gründen aufgehoben, so dass das Verfahren wieder bei dem HABM anhängig ist.

Die Beschwerdeführerin hatte im Jahr 1998 das Zeichen REVIAN's auch als nationale Marke beim DPMA eintragen lassen. Den hiergegen gerichteten Widerspruch der Evian S.A. wies das DPMA zurück; auf Erinnerung wurde jedoch die Löschung der Marke REVIAN's verfügt. Das Bundespatentgericht wies die Beschwerde der Beschwerdeführerin, der Bundesgerichtshof ihre dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde zurück. Die Evian S.A. verlangte jetzt von der Beschwerdeführerin die Unterlassung der Nutzung der Marke REVIAN's und obsiegte vor dem Landgericht und vor dem Oberlandesgericht.

Die gegen Nichtzulassung der Revision gerichtete Beschwerde wies der BGH zurück. Mit ihrer hiergegen gerichteten Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG, da nach ihrer Auffassung der BGH ein Vorabentscheidungsverfahren hätte einleiten müssen. Allein der EuGH könne verbindlich entscheiden, ob bei einer fehlenden Bindung nationaler Gerichte an Entscheidungen des HABM die Gefahr besteht, dass Gemeinschaftsmarke durch abweichende Entscheidungen zu nationalen Marken Hindernisse in den Weg gelegt würden, die die Gemeinschaftsmarke entwerteten.

Entscheidungsgründe

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, da ihr keine grundsätzliche Bedeutung zukommt und die mit ihr aufgeworfenen Fragen verfassungsgerichtlich geklärt sind.

Die Frage, ob die nationalen Gerichte in Markensachen an Entscheidungen der europäischen Ämter und Gerichte gebunden sind, stellt keine verfassungsrechtliche Frage dar. Abweichende Entscheidungen des HABM begründen grundsätzlich keine Vorlagepflicht deutscher Gerichte. Zudem hat, so das BVerfG, der BGH das Bestehen einer Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EGV in vertretbarer Weise verneint.

Dabei kann offenbleiben, ob ein Fall der Unvollständigkeit der Rechtsprechung des EuGH vorliegt. Sollte der EuGH in der Entscheidung Canon (GRUR 1998, 922) die hier relevanten Auslegungsfragen zum Begriff der Verwechslungsgefahr umfassend beantwortet haben, so hätte schon keine Vorlagepflicht bestanden. Jedenfalls hat der BGH seinen Beurteilungsrahmen im Hinblick auf die Anwendung der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung nicht in unvertretbarer Weise überschritten. Dies gilt auch hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin angenommenen, aber auf Grundlage von Art. 14 Abs. 1 S. 1, Art. 103 i.V.m. Art. 92, 105, 106 GMV eher fernliegenden Bindung nationaler Ämter und Gerichte in nationalen Markenrechtsverfahren an Entscheidungen europäischer Institutionen über die Eintragung von Gemeinschaftsmarke. Dass möglicherweise im Hinblick auf die Verwendung der nationalen Marke REVIAN's etwas anderes gilt als hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke, beruht auf einer Gesamtabwägung der für und gegen eine Verwechslungsgefahr sprechenden tatsächlichen Umstände nach Maßgabe der vom EuGH in der Canon-Entscheidung entwickelten Kriterien, nicht hingegen auf einer divergierenden Rechtsansichten.

Anmerkung (Christian Rütz)

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist ein normativer Rechtsbegriff, dessen Auslegung dem Vorlageverfahren zum EuGH an sich zulässig ist. Der EuGH hat in seiner Canon-Entscheidung und in der Entscheidung Puma/Sabel die Verwechslungsgefahr als bewegliches System wechselseitiger Beurteilungskriterien herausgearbeitet und den nationalen Behörden und Gerichten so den Gang der Prüfung von Verwechslungsgefahr vorgezeichnet. Das BVerfG geht hiernach nur dann von einer Vorlagepflicht aus, wenn die Grenzen des Beurteilungsrahmens durch das nationale Amt in unvertretbarer Weise überschritten wurden. Zudem folgt die Entscheidung dem von der deutschen Rechtsprechung seit jeher anerkannten Grundsatz, dass europäische Voreintragungen – auch identischer Marken – das nationale Amt nicht bilden (vgl. hierzu auch die EuGH-Entscheidung Bild-T.Online, weiter unten). Die Entscheidung über die absolute und relative Schutzfähigkeit stellt keine Ermessenentscheidung dar. Insofern war der BGH im vorliegenden Fall auch nicht gehalten, die Entscheidung im Gemeinschaftsmarkenverfahren abzuwarten, ehe er über die Nichtzulassungsbeschwerde entschied.

EuGH

2. Verkauf von Markenwaren in Discountern durch Lizenznehmer

[EuGH, Urt. v. 23.04.2009, C-59/08 \(Dior\)](#)

Leitsätze

1. Art. 8 Abs. 2 MRRL ist dahin auszulegen, dass der Markeninhaber die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen kann, der gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, nach der aus Gründen des Ansehens der Marke der Verkauf von Waren wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden an Discounter untersagt ist, sofern nachgewiesen ist, dass dieser Verstoß aufgrund der besonderen Umstände im Fall des Ausgangsverfahrens den Prestigecharakter schädigt, der diesen Waren eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht.
2. Art. 7 Abs. 1 MRRL ist dahin auszulegen, dass ein Lizenznehmer, der mit der Marke versehene Waren unter Missachtung einer Bestimmung des Lizenzvertrags in den Verkehr bringt, ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke handelt, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bestimmung einer der in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie genannten Bestimmungen entspricht.
3. Muss das Inverkehrbringen von Prestigewaren durch den Lizenznehmer als mit der Zustimmung des Markeninhabers erfolgt angesehen werden, obwohl der Lizenznehmer dabei gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstoßen hat, kann der Inhaber der Marke eine solche Bestimmung nur geltend machen, um sich unter Berufung auf Art. 7 Abs. 2 MRRL dem Weiterverkauf der Waren zu widersetzen, wenn unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nachgewiesen ist, dass ein solcher Weiterverkauf dem Ansehen der Marke schadet.

Sachverhalt

Dior schloß mit SIL einen Markenlizenzvertrag für die Herstellung und den Vertrieb von Prestigiemiederwaren unter der Marke Christian Dior. Der Vertrag enthielt eine Bestimmung, wonach sich der Lizenznehmer zum Zweck der Erhaltung des Ansehens der Marke verpflichtete, nicht an Großhändler, Kollektivbetriebe, Discounter und Versand- oder Haustürhandel zu verkaufen. Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten bat SIL Dior erfolglos um die Erlaubnis, Waren außerhalb ihres selektiven Vertriebsnetzes in den Verkehr bringen zu dürfen. SIL verkaufte später mit der Marke Christian Dior versehene Waren an den Discounter Copad.

Dior erhob gegen SIL und COPAD Klage wegen Markenverletzung, unterlag jedoch vor dem Tribunal de grande instance, das davon ausging, die von Sil vorgenommenen Verkäufe stellten keine Markenverletzung dar. Der Cour d'appel wies die gegen das Urteil eingelegte Berufung zurück. Das Berufungsgericht verwies darauf, dass die Einhaltung der im Vertrag vereinbarten Vertriebsmodalitäten nicht in den Anwendungsbereich des nationalen Markenrechts falle. Allerdings hätten die

Verkäufe nicht zur Erschöpfung der Markenrechte von Dior geführt.

Copad legte gegen das Urteil Rechtsmittel beim Cour de cassation ein und machte Erschöpfung der Markenrechte wegen des Inverkehrbringens durch SIL geltend; Dior legte Anschlußrevision ein, mit der Dior rügt, dass der Cour d'appel jegliche Markenverletzung durch SIL, als auch durch COPAD ausgeschlossen haben. Der Cour de cassation setzte das Verfahren zur Vorlage an den EuGH aus.

Entscheidungsgründe

Nach Auffassung des EuGH ist die Aufzählung der in Art. 8 Abs. 2 MRRL genannten Gründe, wegen derer ein Lizenzgeber gegen einen Lizenznehmer die Rechte aus der Marke geltend machen kann, abschließend. Unter Berücksichtigung der Hauptfunktion der Marke erlaubt es Art. 8 Abs. 2 MRRL dem Markeninhaber in Fällen von Verstößen des Lizenznehmers gegen Bestimmungen des Lizenzvertrags, die die Qualität der hergestellten Waren betreffen, Rechte aus der Marke geltend zu machen. Die Qualität von Prestigewaren beruht aber nicht nur auf ihren materiellen Eigenschaften, sondern auch auf ihrem Prestigecharakter, der ihnen eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht. Gerade diese Ausstrahlung ist ein wesentliches Element dafür, dass Verbraucher die Artikel von anderen ähnlichen Produkten unterscheiden können. Die Schädigung der luxuriösen Ausstattung ist geeignet, die Qualität der Waren selbst zu beeinträchtigen.

Die Modalitäten eines selektiven Vertriebssystems sind an sich geeignet, die Qualität von Produkten zu wahren und ihren richtigen Gebrauch zu gewährleisten. Hiernach kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkauf von Prestigewaren durch den Lizenznehmer an Dritte, die dem selektiven Vertriebsnetz nicht angehören, die Qualität der Waren selbst beeinträchtigt, und dass damit der Anwendungsbereich des Art. 8 Abs. 2 MRRL eröffnet ist. Das nationale Gericht hat die Qualitätsbeeinträchtigung unter Berücksichtigung der Art der mit der Marke versehenen Prestigewaren, dem Umfang und des systematischen oder sporadischen Charakters der Verkäufe durch den Lizenznehmer an Discounter sowie andererseits der Art der von den Discountern üblicherweise vertriebenen Waren und die in der Branche üblichen Vertriebsformen zu prüfen.

Zu Art. 7 MRRL (Erschöpfung) führt der EuGH aus, dass die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts auch in den Fällen zum Tragen kommt, in denen die Waren von einer Person in den Verkehr gebracht werden, die wirtschaftlich mit dem Inhaber der Marke verbunden sind, insbesondere Lizenznehmer. Ein Inverkehrbringen durch einen Lizenznehmer muß daher grundsätzlich als mit der Zustimmung des Markeninhabers erfolgt im Sinne von Art. 7 Abs. 1 MRRL angesehen werden. Allerdings steht ein Verstoß des Lizenznehmers gegen eine solche Bestimmung des Lizenzvertrags, die dem Markeninhaber nach Art. 8 Abs. 2 MRRL die Möglichkeit einräumt, seine Rechte aus der Marke geltend zu machen, der Erschöpfung des Rechts im Sinne des Art. 7 Abs. 1 MRRL entgegen. Bringt daher ein Lizenznehmer eine mit der Marke versehene Ware unter Missachtung

einer Bestimmung des Lizenzvertrags, die einer der in Art. 8 Abs. MRRL genannten Bestimmungen entspricht, in Verkehr, so handelt er ohne die Zustimmung des Markeninhabers und Erschöpfung tritt nicht ein.

Stellt das nationale Gericht fest, dass der Verkauf durch den Lizenznehmer an einen Dritten nicht geeignet ist, die Qualität der mit der Marke versehenen Prestigewaren in Frage zu stellen, ist das Inverkehrbringen der Waren als mit der Zustimmung des Inhabers der Marke erfolgt anzusehen. Für diesen Fall ist es dann Sache des Gerichts, unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob das Ansehen der Marke dadurch geschädigt wird, dass der Dritte die mit der Marke versehenen Waren unter Verwendung der in seiner Branche üblichen Vertriebsformen weiterverkauft. Dies wiederum würde es ermöglichen, dass sich der Markeninhaber auf Grundlage von Art. 7 Abs. 2 MRRL gegen den Weitervertrieb der Ware richten könnte. Der dort geregelte Fall der Veränderung oder Verschlechterung des Zustand der mit der Marke versehenen Ware wird nämlich nur als ein Beispiel dafür genannt, welche Gründe als berechtigte Gründe in Frage kommen. Auch die Schädigung des Rufes einer Marke für einen Markeninhaber ist grundsätzlich ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 MRRL.

Anmerkung (Christian Rütz)

Das Urteil stärkt die Rechtsposition von Prestigemarkeninhabern. Diesen wird es erlaubt, mittels der Bestimmungen aus Lizenzverträgen sowohl gegen ihre Lizenznehmer, als auch gegen deren mögliche Abnehmer aus der Marke vorzugehen, wenn die Veräußerungen unter Verletzung der Lizenzvertragsbestimmungen erfolgen. Das Prüfverfahren ist dabei zweistufig: Zunächst ist die Lizenzvertragsbestimmung anhand von Art. 8 Abs. 2 MRRL zu prüfen. Die dort genannten Gründe, die einen Verstoß gegen Lizenzvertragsbestimmungen zur Markenverletzung „aufwerten“, sind zwar abschließend geregelt. Der EuGH versteht jedoch insbesondere den Grund der „Qualität der Waren“ weit und fasst hierunter auch das Prestige-Umfeld des Verkaufs solcher Waren. Diese Auslegung erscheint angreifbar, denn sie bezieht sich gerade nicht auf Eigenschaften der Waren selbst, sondern allein auf die Vertriebsmodalitäten der Waren. Anhand der im EuGH-Urteil genannten Prüfungspunkte ist anzunehmen, dass das nationale Gericht im vorliegenden Fall von einem Verstoß gegen die Qualitätsbestimmungen des Lizenzvertrags und damit von einer Markenverletzung ausgehen wird. Hiernach begehnen sowohl der Lizenznehmer, wie auch dessen Abnehmer bei einer Weiterveräußerung der gekennzeichneten Waren eine Markenverletzung.

Für den – weniger wahrscheinlichen – Fall, dass das nationale Gericht die Lizenzvertragsbestimmung nicht als eine solche zum Qualitätsschutz einordnet, gibt der EuGH des Prestigemarkeninhaber mit einem weiten Verständnis von Art. 7 Abs. 2 MRRL ein weiteres Schwert an die Hand: Kann er beweisen, dass der Weiterverkauf der Waren dem Ansehen der Marke schadet, so kann er jedenfalls gegen den weiterveräußernden Abnehmer des Lizenznehmers vorgehen, da die eingetretene Erschöpfung des Markenrechts nach Art. 7 Abs. 2 MRRL entfällt.

Eine aktuelle wettbewerbsrechtliche Entscheidung des LG Berlin (Az. 16 O 729/07) steht mit der EuGH-Entscheidung jedoch in deutlichem Widerspruch: Hiernach dürfen Markenhersteller Händlern nicht verbieten, ihre Produkte über ebay zu verkaufen. In dem Verfahren klagte ein Berliner Schreibwarenhändler gegen den Schulranzen-Hersteller Sternjakob („Scout“, „4You“), der einen Vertrieb seiner Ranzen bei ebay verhindern wollte. Ein entsprechendes Verbot des Herstellers hielt das LG Berlin für wettbewerbswidrig, die Belieferung eines Händlers könne nicht davon abhängig gemacht werden, wie er seine Waren verkaufe. Noch im März 2008 hatte das LG Mannheim (Az. 7 O 263/07) ein entsprechendes Verbot für zulässig gehalten.

3. Bösgläubige Osterhasen

[EuGH, Urt. v. 11.06.2009, C-529/07 \(Lindt\)](#)

Leitsatz

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinne von Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV bösgläubig ist, ist das nationale Gericht gehalten, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen, insbesondere

- die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,
- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.

Sachverhalt

Schokoladenosterhasen werden in Österreich und Deutschland mindestens seit 1930 in verschiedenen Formen und Farben vermarktet. Mit der Einführung der maschinellen Wicklung wurden die industriell gefertigten Hasen einander immer ähnlicher. Lindt & Sprüngli stellt seit Beginn der 50er Jahre einen Schokoladenhasen her, dessen Gestalt dem durch die fragliche dreidimensionale Marke geschützten sehr ähnelt. Seit 1994 bietet sie ihn in Österreich an. Im Jahr 2000 wurde Lindt & Sprüngli Inhaber der fraglichen dreidimensionalen Marke, die einen sitzenden goldfarbenen Schokoladenhasen mit roter Schleife und Schelle und der braunen Aufschrift „Lindt GOLDHASE“ darstellt. Franz Hauswirth bringt seit 1962 Schokoladenhasen auf den Markt. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts besteht zwischen dem von Franz Hauswirth hergestellten und vermarkteten Schokoladenhasen und demjenigen, den Lindt & Sprüngli unter der fraglichen dreidimensionalen Marke herstellen und vermarkten Hasen Verwechslungsgefahr, die sich insbesondere daraus ergebe, dass der von Franz Hauswirth hergestellte und vermarktete Schokoladenhase dem durch die genannte dreidimensionale Marke

geschützten Hasen in Form und Farbe ähnlich sei, und daraus, dass diese Gesellschaft einen Aufkleber auf der Unterseite der Ware anbringe.

Vor der Eintragung der fraglichen dreidimensionalen Marke sei Lindt & Sprüngli nach nationalem Wettbewerbsrecht oder nationalem gewerblichem Rechtsschutz nur gegen die Hersteller von Produkten vorgegangen, die demjenigen, das in der Folge Anlass zur Eintragung dieser Marke gegeben habe, identisch gewesen seien. Nach der Eintragung der fraglichen dreidimensionalen Marke begann Lindt & Sprüngli gegen Hersteller vorzugehen, die nach ihrer Kenntnis Waren herstellten, die dem durch diese Marke geschützten Hasen so ähnlich waren, dass sie mit ihm verwechselt werden konnten. Der Oberste Gerichtshof stellt fest, dass seine Entscheidung über die Widerklage von Franz Hauswirth davon abhängt, ob Lindt & Sprüngli bei der Anmeldung der fraglichen dreidimensionalen Marke bösgläubig im Sinne von Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV war.

Entscheidungsgründe

Der EuGH weist in seinem Urteil darauf hin, dass die Bösgläubigkeit nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV umfassend zu beurteilen ist, und gibt zu den einzelnen Faktoren dieser Abwägung folgende Hinweise:

Eine Vermutung dahin, dass der Anmelder von der Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware Kenntnis hatte, kann sich u. a. aus einer allgemeinen Kenntnis davon ergeben, dass eine derartige Verwendung in dem betreffenden Wirtschaftssektor besteht, wobei sich diese Kenntnis u. a. aus der Dauer einer derartigen Verwendung herleiten lässt. Denn je länger diese Verwendung zurückreicht, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung davon Kenntnis hatte. Es ist jedoch festzustellen, dass der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter zumindest in einem Mitgliedstaat seit langem ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware benutzt, allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit des Anmelders genügt.

Daher ist für die Beurteilung der Bösgläubigkeit auch die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen. Die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, kann unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Antragstellers kennzeichnend sein. Dies ist u. a. dann der Fall, wenn sich später herausstellt, dass der Anmelder ein Zeichen als Marke hat eintragen lassen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern. Dass ein Dritter seit langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Marke verwechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt, ist außerdem einer der erheblichen Faktoren für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig war. In einem solchen Fall könnte nämlich der Anmelder in den Genuss der von der Gemeinschaftsmarke verliehenen Rechte gelangen, nur um gegenüber einem Mitbewerber, der ein Zeichen verwendet, das bereits aus

eigener Kraft einen gewissen Grad rechtlichen Schutzes erlangt hat, unlauteren Wettbewerb zu betreiben.

Gleichwohl lässt sich nicht ausschließen, dass sogar unter derartigen Umständen und insbesondere dann, wenn mehrere Hersteller auf dem Markt gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwenden, der Anmelder mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Dritter, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist, versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem er dessen Aufmachung kopiert, was den Anmelder dazu veranlasst, das Zeichen eintragen zu lassen, um die Verwendung dieser Aufmachung zu verhindern. Ferner kann die Art der angemeldeten Marke für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Antragstellers erheblich sein. In dem Fall nämlich, dass das betreffende Zeichen in der Gesamtform und -aufmachung einer Ware besteht, ließe sich die Bösgläubigkeit des Antragstellers leichter bejahen, wenn die Wahlfreiheit der Mitbewerber hinsichtlich Form und Aufmachung einer Ware aufgrund technischer oder kommerzieller Erwägungen so beschränkt ist, dass der Markeninhaber seine Mitbewerber nicht nur daran hindern kann, ein gleiches oder ähnliches Zeichen zu verwenden, sondern auch daran, vergleichbare Waren zu vermarkten.

Außerdem kann für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Antragstellers der Bekanntheitsgrad berücksichtigt werden, der einem Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung als Gemeinschaftsmarke zukommt. Ein solcher Bekanntheitsgrad kann nämlich gerade das Interesse des Anmelders rechtfertigen, einen weiter reichenden rechtlichen Schutz seines Zeichens sicherzustellen.

Anmerkung (Christian Rütz)

Bösgläubigkeit ist einer der absoluten Nichtigkeitsgründe der Gemeinschaftsmarke und kann entweder vor dem HABM oder im Rahmen einer anlässlich eines Verletzungsverfahrens erhobenen Widerklage geltend gemacht werden. Die vom OGH erhoffte Klärung der Voraussetzungen der Bösgläubigkeit hat das EuGH-Urteil dabei nicht herbeigeführt. Der Gerichtshof beschränkt sich auf vage Hinweise zur Abwägung zwischen Faktoren, die für und gegen eine Bösgläubigkeit sprechen. Der Ausgang des Osterhasenstreits scheint damit weiterhin offen.

4. Bindungswirkung von Voreintragungen und Gleichbehandlung

[EuGH, Beschl. v. 12.02.2009, verbundene Rs. C-39/08 und C-43/08 \(BILD.t-online.de/ZVS\)](#)

Leitsatz

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenmeldung zu entscheiden hat, ist nicht verpflichtet, die in Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MRRL aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke

begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht.

Sachverhalt

In der Rs. C-39/08 geht der Ausgangsrechtsstreit auf die Weigerung des DPMA zurück, die Wort- und Bildmarken Volks.Handy, Volks.Camcorder und Volks.Kredit einzutragen, die Bild.T-Online.de für bestimmte Waren oder Dienstleistungen angemeldet hatte. Vor dem BPatG beruft sich Bild.T-Online.de darauf, dass das DPMA in anderen Fällen ihren Anträgen auf Eintragung ähnlich gebildeter Zeichen für vergleichbare Waren und Dienstleistungen stattgegeben habe und deshalb nicht ohne Begründung von seiner Entscheidungspraxis abweichen dürfe.

In der Rs. C-43/08 liegt dem Ausgangsrechtsstreit die Weigerung des DPMA zugrunde, die von ZVS für bestimmte Waren und Dienstleistungen angemeldete Wortmarke SCHWABENPOST einzutragen, weil das entsprechende Zeichen nur die Verbindung zwischen der Sachangabe „Post“ und der Herkunftsangabe „Schwaben“ erkennen lasse. ZVS begehrt gleichgestellt zu werden mit konkurrierenden Unternehmen, deren auf vergleichbare Weise gebildete Zeichen für dieselben Dienstleistungen eingetragen wurden.

Das BPatG hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zu beiden Verfahren vorzulegen, insbesondere, ob Art. 3 MRRL die Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren Anmeldungen zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen fordert.

Entscheidungsgründe

Der EuGH hatte bereits in der Vergangenheit entschieden, dass die zuständige Behörde eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung allein auf Grundlage der Gemeinschaftsregelung und nicht anhand ihrer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen hat. Auch für Markenmeldungen in verschiedenen Mitgliedsstaaten hat der EuGH keine Bindung der nationalen Behörden an Eintragungsentscheidungen hinsichtlich ähnlicher Marken für ähnliche Waren in einem anderen Mitgliedsstaat angenommen. Selbst im Fall identischer Marken für identische Waren kann zwar die Behörde die Eintragung in einem anderen Mitgliedsstaat berücksichtigen, ist hieran aber nicht gebunden, da die Eintragung einer Marke in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien abhängt, anhand derer ermittelt werden soll, dass die Marke nicht einem Eintragungshindernis unterliegt.

Diese Grundsätze gelten auch, wenn eine Markenmeldung in einem Mitgliedsstaat darauf gestützt wird, dass in diesem Mitgliedsstaat bereits eine identische oder ähnliche Marke eingetragen wurde. Auch hier ist die nationale Behörde im Rahmen der Prüfung angehalten, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen, doch sie ist an diese Entscheidungen keinesfalls gebunden.

Der von der Beschwerdeführerin Ausgangsverfahren

angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz muß zudem in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Niemand kann sich daher auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Die vorgelegte Frage, ob die Mitgliedsstaaten in ihrem nationalen Recht vorsehen müssen, dass die für die Eintragung einer Marke zuständige Behörde von Amts wegen verpflichtet ist, ein Verfahren zu Nichtigerklärung der Marken einzuleiten, die unter Verstoß gegen die Anforderungen der MRRL eingetragen worden sind, wird von EuGH nicht beantwortet, da die erbetene Auslegung des Gemeinschaftsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausgangsrechtsstreitigkeiten steht.

Anmerkung (Christian Rütz)

Die Entscheidung gibt den nationalen Ämtern einen großen Spielraum bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke. Wie von der deutschen Rechtsprechung stets angenommen, besteht nicht einmal hinsichtlich identischer Voreintragungen bei der gleichen Eintragungsbehörde eine Bindungswirkung. Ein Anmelder kann allenfalls für eigene frühere Anmeldungen Vertrauensschutz beanspruchen, nicht jedoch für Folgeanmeldungen des gleichen Zeichens.

Allerdings fordert die RiL Markenmeldungen „im Interesse der Rechtssicherheit“, dass identische Anmeldungen nur dann beanstandet werden dürfen, wenn die frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hat oder wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aus sonstigen Gründen eine andere Beurteilung erfordern. Damit ist der Prüfer nicht daran gehindert, die frühere Eintragung als rechtswidrig anzusehen und die neue Anmeldung zurückzuweisen, doch fordert die RiL zumindest eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der früheren Marke.

BGH

5. Haftung des Inhabers eines Mitgliedskontos bei ebay für Markenverstöße durch Dritte

[BGH, Urt. v. 18.12.2009, I ZR 114/06 - Halbband](#)

OLG Frankfurt, Entsch. v. 16.05.2006, 11 U 45/05
LG Frankfurt, Entsch. v. 13.05.2004, 2/03 O 15/04

Leitsatz

Benutzt ein Dritter ein fremdes Mitgliedskonto bei eBay zu Schutzrechtsverletzungen und Wettbewerbsverstößen, nachdem er an die Zugangsdaten dieses Mitgliedskonto gelangt ist, weil der Inhaber diese nicht hinreichend vor fremdem Zugriff gesichert hat, muss der Inhaber des Mitgliedskontos sich wegen der von ihm geschaffenen Gefahr einer Unklarheit darüber, wer unter dem betreffenden Mitgliedskonto gehandelt hat und im Falle einer Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen werden kann, so behandeln lassen, als ob er selbst gehandelt hätte.

Sachverhalt

Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der IR-Marke „Cartier“, die in Deutschland für Uhren und Schmuck Schutz genießt. Die Klägerin zu 2 handelt mit Cartier-Schmuck. Sie hat die Schmuckmodellreihe „Mahango“ entwickelt. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass auf den Schmuckstücken eine Reihe umlaufender, reliefartig hervorgehobener Panther zu sehen ist und der Rand von einer erhabenen Borte gebildet wird. Der Beklagte ist bei der Internet-Auktionsplattform eBay unter dem Mitgliedsnamen „s.“ registriert. Das Passwort zu seinem Mitgliedskonto bewahrte er in dem auch seiner Ehefrau zugänglichen Schreibtisch so auf, dass die Frau ohne Schwierigkeiten davon Kenntnis nehmen konnte.

Vom 11. bis zum 18. Juni 2003 wurde unter dem Ebay-Accountnamen mit der Überschrift „SSSuper ... Tolle ... Halzband (Cartier Art)“ ein Halsband zum Mindestgebot von 30 € angeboten, das eine Reihe umlaufender, reliefartig hervorgehobener Panther zeigte und dessen Rand von einer erhabenen Borte gebildet wurde. In der Beschreibung des angebotenen Artikels hieß es unter anderem: „... Halzband, Art Cartier ... Mit kl. Pantere, tuisische simwol fon Cartier Haus ...“.

Die Klägerin zu 1 sieht hierin eine Verletzung ihrer sich aus der IR-Marke ergebenden Rechte. Zudem liege ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb unter den Gesichtspunkten der Rufausbeutung und der Irreführung vor. Nach Auffassung der Klägerin zu 2 genießt die „Mahango“-Schmuckreihe als Werk der angewandten Kunst Urheberrechtsschutz. Ihre nahezu identische Nachahmung durch das über „s.“ angebotene Schmuckstück verletze die der Klägerin zu 2 zustehenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte. Außerdem begründe die Nachahmung Ansprüche unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes. Die Klägerinnen haben den Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

Der Beklagte ist der Auffassung, er sei für das beanstandete Angebot nicht verantwortlich. Seine Ehefrau habe sein Mitgliedskonto bei eBay ohne sein Wissen zum Verkauf persönlicher Gegenstände benutzt und dabei die streitgegenständliche Kette versteigert. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Klägerinnen ihr in den Vorinstanzen erfolgloses Klagebegehren weiter. Der Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision ist begründet. Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht davon ausgegangen, dass der Beklagte für die von seiner Ehefrau möglicherweise begangenen Rechtsverletzungen nicht als Mittäter oder Teilnehmer haftet, da er nicht bewusst und gewollt mit ihr zusammengewirkt oder eine rechtswidrige Verhaltensweise mit bedingtem Vorsatz gefördert oder angestiftet hat. Selbst wenn der Beklagte allgemein gewusst und gebilligt haben sollte, dass seine Ehefrau über sein Mitgliedskonto bei ebay Waren verkaufte, ergäbe sich daraus noch nicht, dass er von dem konkreten Angebot Kenntnis gehabt hat, das nach der Auffassung der Klägerinnen de-

ren Rechts verletzte. Auch hat das Berufungsgericht mit Recht Ansprüche gegen den Beklagten unter dem Gesichtspunkt der Unternehmerhaftung gemäß § 14 Abs. 7 MarkenG verneint.

Jedoch kommt eine Haftung des Beklagten als Täter einer Markenrechtsverletzung in Betracht, weil dieser nicht hinreichend dafür gesorgt hat, dass seine Ehefrau keinen Zugriff auf die Kontrolldaten und das Kennwort dieses Mitgliedskontos erlangte. Benutzt ein Dritter ein fremdes Mitgliedskonto bei ebay, nachdem er an die Zugangsdaten dieses Mitgliedskontos gelangt ist, weil der Inhaber diese nicht hinreichend vor dem Zugriff Dritter gesichert hat, muss sich der Inhaber des Mitgliedskontos so behandeln lassen, wie wenn er selbst gehandelt hätte. Eine insoweit bei der Verwahrung der Zugangsdaten gegebene Pflichtverletzung stellt einen eigenen, gegenüber den eingeführten Grundsätzen der Störerhaftung und den nach der neueren Senatsrechtsprechung gegebenenfalls bestehenden Verkehrspflichten im Bereich des Wettbewerbsrechts selbständigen Zurechnungsgrund dar.

Die Zugangsdaten stellen ein besonderes Identifikationsmittel dar, deren Funktion weit über die Verwendung etwa eines Briefpapiers oder Namens hinausgeht, bei denen der Verkehr weiß, dass diese gegebenenfalls von jedermann nachgemacht oder unberechtigt verwendet werden können. Zwar erhöht die ungesicherte Verwahrung von Kontodaten nicht die Gefahr von Urheber- oder Markenrechtsverletzungen als solche. Grund für die Haftung ist jedoch die Gefahr, dass für den Verkehr Unklarheiten darüber entstehen können, welche Person unter dem betreffenden Mitgliedskonto bei ebay gehandelt hat und dadurch die Möglichkeiten einer Inanspruchnahme des Handelnden erheblich beeinträchtigt werden.

Unterlassungsansprüche gegen den Accountinhaber setzen keinen Verstoß gegen weitere Prüfpflichten oder die Pflicht zum Tätigwerden nach einem Hinweis auf die Rechtsverletzung voraus. Allerdings wird das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden nur dann zu bejahen sein, wenn der Beklagte zumindest damit rechnen musste, dass seine Ehefrau die Kontaktdaten zu dem rechtsverletzenden Handeln verwendete. Sofern sich das Handeln der Ehefrau über das Mitgliedskonto als im geschäftlichen Verkehr erfolgt darstellt, handelte auch der Beklagte bei dem Verletzungsgeschehen im geschäftlichen Verkehr. Der Beklagte wird auch nicht in einer dem Schutz seiner Ehe gemäß Art. 6 Abs. 1 GG widersprechenden Weise beeinträchtigt.

Anmerkung (Christian Rütz)

Mit der Entscheidung weitete der BGH die Haftung für über den eigenen Anschluss begangene Handlungen Dritter aus. Die Problematik ist bislang vor allem als vertretungsrechtliches Problem bekannt, wenn etwa ein Onlinehändler beweisen muss, mit welchen tatsächlichen Käufer er bei ebay kontrahiert hat. Die Gerichte gehen überwiegend davon aus, dass die bloße Nutzung eines Accountnamens noch keinen Anscheinsbeweis für die Nutzung durch den Accountinhaber begründet. Anders liegen die Dinge jedoch, wenn der Accountinhaber – wie hier – einem Dritten seine Kennung übergibt oder ihm eine Kenntnisnahme auch des Zugangspassworts

leichterding ermöglicht.

In seiner Urteilbegründung vergleicht der BGH den vorliegenden Fall mit der unberechtigten Verwendung von Bankkonto-Zugangsdaten durch Überlassung an Dritte. Während in diesem Fall eine Interessenabwägung geboten sei, könne sich derjenige, der ebay-Mitgliedskontendaten nicht unter Verschluss hält, nicht auf ein gegenüber dem Schutz der Immaterialgüterrechte vorrangiges Interesse berufen.

OLG

6. Kerntheorie und Vertipper-Domains

[OLG Hamburg, Beschl. v. 08.01.2009, 5 W 1/09 – Günatiger](#)

Leitsätze

1. Zum Umfang markenrechtlichen Schutzes gegen Verletzungen durch sog. „Vertipper“-Domains.
2. Im Bereich des Markenrechts umfasst der auf eine bestimmte Marke gerichtete Verbotstenor nach den Grundsätzen der „Kerntheorie“ nicht auch alle diejenigen Zeichen, die in einem erweiterten Ähnlichkeitsbereich nur demselben Strukturprinzip folgen, das Anlass und Grundlage des Verbotes war. Vielmehr können - je nach Lage des Einzelfalls - bereits geringfügige Veränderungen geeignet sein, aus dem Schutzbereich eines konkreten Verbots herauszuführen. Die Verwendung einer abweichenden Verletzungsform stellt sich daher nicht notwendigerweise als ein mit Ordnungsmitteln zu ahndender Verstoß dar.

Sachverhalt

Der Kläger ist Inhaber der Marken günstiger.de und guenstiger.de. Der Beklagte verwendet die Domains günstigef.de, günstiher.de, günatiger.de und günstger.de. Ein Verbot ist bereits hinsichtlich der vom Beklagten benutzten Domains gūbstiger.de und günstigtger.de ergangen.

Entscheidungsgründe

Unabhängig von der konkreten Reichweite der – für diese Art von Rechtsverstößen entwickelten – Kerntheorie im Wettbewerbsrecht, kann deren Anwendung im Markenrecht wegen der Besonderheit dieser Rechtsmaterie nicht dazu führen, dass von einem Verbotstenor in Bezug auf eine konkrete Marke auch alle diejenigen Zeichen erfasst sind, die – unabhängig von der konkreten Buchstabenfolge und –verteilung – allein demjenigen Strukturprinzip folgen, welches Anlass und Grundlage für das Verbot war. Häufig genügen bei Kennzeichenverletzungen schon geringfügige Veränderungen, um aus dem Verbotsbereich des geschützten Zeichens. Bei der umfassenden Abwägung aller maßgeblichen Umstände ist die ersichtliche Absicht des Verletzers, sich möglichst nahe dem geschützten Zeichen anzunähern, nur eines von mehreren Kriterien. Ist ein aus Anlass von konkreten rechtsverletzenden Zeichen (gūbstiger.de und günstigtger.de) ein Verbot erlassen, so lässt sich über die

Grundsätze der Kerntheorie keine Erstreckung auf lediglich ähnliche Zeichen mit derselben Verletzungsqualität begründen. Anderenfalls wären gerichtliche Verbote der Gefahr ausgesetzt, konturlos zu werden, und könnten keine Rechtssicherheit gewährleisten.

Die unterschiedlichen Abweichungen in den Domainnamen finden sich an verschiedenen Buchstabenstellen oder in der Auslassung eines Zeichens. Das rechtsverletzende Strukturprinzip findet in der Zeichengestaltung nicht derart einheitlich Ausdruck, dass hieraus eine zweifelsfreie Identifikation kerngleicher Rechtsverletzungen abgeleitet werden könnte. Die Antragsstellerin hat daher aus gutem Grund ihren Verfügungsantrag auf zwei konkrete Zeichenverwendungen bezogen und davon abgesehen, einen Antrag in einer Verallgemeinerung zu formulieren, der jegliche Art von Vertipper-Domains zu Lasten ihrer Zeichen zu erfassen geeignet ist. Eine solche Antragsformulierung wäre unter dem Primat des Bestimmtheitsgrundsatzes auch kaum zu erreichen. Die denkbaren Abwandlungen einer Kennzeichengestaltung sind häufig zu vielfältig, um bereits im Erkenntnisverfahren im Vorgriff auf Umgehungsversuche des Verletzers berücksichtigt werden zu können. Diese Einschränkung kann auch nicht durch ein extensives Verständnis der Kerntheorie außer Kraft gesetzt werden.

Entscheidungen in Leitsätzen

7. Zum Budweiser-Streit – Bier ist auch ohne Alkohol Bier

[EuG, Urt. v. 26.03.2009, T-191/07 \(Budweiser\)](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Entscheidung des HABM, den Begriff „Budweiser“ nicht als Gemeinschaftsmarke insbesondere für Bier zugunsten der Brauerei Anheuser-Busch einzutragen, wird aufrechterhalten.
2. Das Recht zur kommerziellen Nutzung des Begriffs „Budweiser“ für Bier wurde in Deutschland und in Österreich bereits der tschechischen Brauerei Budějovický Budvar zugewiesen.
3. Budějovický Budvar konnte Werbeanzeigen und Rechnungen vorlegen, die die ältere Marke enthalten und im Hinblick auf die Vermarktung von Bier innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke von Anheuser-Busch an Kunden in Deutschland und Österreich gerichtet waren. Das EuG ist der Auffassung, dass diese Werbeanzeigen und Rechnungen den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke durch die tschechische Brauerei darstellen.
4. Die Warenbeschreibung „Biere aller Art“ schließt auch alkoholfreies Bier ein, bei dem es sich definitionsgemäß um ein alkoholfreies Malzgetränk handelt.

8. Bekanntes Unternehmenskennzeichen und zusammengesetzte Marke

[BGH, Urt. v. 05.02.2009, I ZR 167/06 – Metrobus](#)

OLG Hamburg, Entscheidung vom 24.08.2006, 3 U 205/04

LG Hamburg, Entscheidung vom 19.10.2004 - 312 O 614/04

1. Ob ein bekanntes Klagekennzeichen (hier: Klage-
marke und Firmenschlagwort „METRO“) in einem
zusammengesetzten Zeichen (hier: METROBUS)
eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält,
kann maßgeblich von dem jeweiligen Produktbe-
reich und Dienstleistungssektor abhängen, in dem
das angegriffene Zeichen benutzt wird.
2. Zwischen einem bekannten Klagekennzeichen und
einem zusammengesetzten Zeichen ist eine Ver-
wechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serien-
zeichens ausgeschlossen, wenn der Verkehr das
angegriffene Zeichen als Gesamtbegriff mit einem
eigenständigen Sinngehalt auffasst und den mit
dem Klagekennzeichen identischen Wortbestand-
teil in dem zusammengesetzten Zeichen deshalb
nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie an-
sieht.
3. Zwischen einem Handelsunternehmen und einem
produzierenden Unternehmen kann die für die An-
nahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 15
Abs. 2 MarkenG erforderliche Branchennähe ge-
geben sein, weil der Verbraucher, der eine dem Un-
ternehmenskennzeichen des Handelsunternehmens
entsprechende Marke auf einem Produkt vorfindet,
zu dem Schluss gelangen kann, es bestünden zu-
mindest wirtschaftliche Verbindungen des Produ-
zenten zu dem Händler.

9. Zur bösgläubigen Marken Anmeldung

[BGH, Beschl. v. 02.04.2009, I ZB 8/06 – Ivadal](#)

BPatG, Entsch. v. 17.01.2006, 25 W(pat) 224/03

Leitsatz

Kommt wegen des Unternehmensgegenstands des
Anmelders nur eine Benutzung der Marke durch Lizen-
zierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht, kann
bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein,
wenn nach den tatsächlichen Umständen des Falles der
Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder werde in rechts-
missbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb
der Markenrechte zu veranlassen.

Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Mar-
ken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kom-
mender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls
nach

abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Inte-
ressenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im
Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne,
bereits bestimmte Dritte naheliegt, deren Interesse an
einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentli-
chen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie
infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an
der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeich-

nung gehindert werden können.

Kurzanmerkung (Christian Rütz)

Die Entscheidung schwächt die Position der Marken-
agenturen. Zu Recht weist der BGH darauf hin, dass
wegen des Territorialitätsprinzips nur dann von einer
rechtsmißbräuchlichen Sperrung der Zeichennutzung
ohne formalen Kennzeichenschutz ausgegangen wer-
den kann, wenn jedenfalls ein Vorbesitzstand oder ein
Nutzungswillen des Wettbewerbers im Inland besteht.
Im Hinblick auf die im Medikamentenmarkt häufig vorkom-
mende „Zwei-Marken-Strategie“ mit der Verwendung
verschiedener Zeichen für das gleiche Arzneimittel in
verschiedenen Ländern kann nicht ohne weiteres ange-
nommen werden, dass für eine im Ausland verwendete
Bezeichnung auch im Inland Benutzungswille besteht.
Allerdings geht der BGH auch davon aus, dass auch das
Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des An-
melders eine Rechtsmißbräuchlichkeit der Anmeldung
indizieren kann. Eine Markenagentur kann einen gene-
rellen Benutzungswillen in der Weise haben, dass sie
für bestehende oder künftige Kunden Marken anmeldet,
um sie diesen dann für deren spezielle Vermarktungs-
bedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Kommt allerdings
nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder
Veräußerung an Dritte in Betracht, ist die Anmeldung als
bösgläubig zu beurteilen, wenn der Anmelder in rechts-
mißbräuchlicher Weise versucht, Dritte zum Marken-
rechtserwerb zu veranlassen. Dies liegt nach Auffassung
des BGH insbesondere dann nahe, wenn im Zeitpunkt
der Anmeldung bereits die Veräußerung an einzelne,
bereits bestimmte Dritte zu erwarten ist. Der BGH geht
hierbei davon aus, dass nur die im Ausland unter der
Marke tätige Arzneimittelfirma für den Fall einer künf-
tigen Nutzung der Marke auch im Inland oder bereits
tätige Parallelimporteure ein Interesse haben könnten,
die Marke von der Markenagentur zu erwerben und das
die Agentur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine
solche Veräußerung intendiere. Hiernach sei bereits die
Anmeldung der Marke rechtsmißbräuchlich.

10. Neues in Sachen POST (1)

[BGH, Urt. v. 02.04.2009, I ZR 209/06 – POST/Regi-
oPost](#)

OLG Zweibrücken, Entsch. v. 02.11.2006, 4 U 140/05

LG Frankenthal, Entsch. v. 13.09.2005, 6 O 152/04

1. Die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ist im
Sinne ihres Zwecks auszulegen, allen Wirtschafts-
teilnehmern die Möglichkeit zu erhalten, für ihre
Produkte beschreibende Angaben zu benutzen.
2. Die aufgrund der Verwendung eines beschrei-
benden Begriffs in einem Zeichen begründete
Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG mit einer älteren, aus dem beschreiben-
den Begriff bestehenden verkehrsdurchgesetzten
Marke begründet nicht zwangsläufig die Annahme
eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von §
23 Nr. 2 MarkenG. In die Abwägung ist auch der
Umstand einzubeziehen, dass die Markeninhaber-
in eine Verkehrsdurchsetzung der Marke vor einer
vollständigen Liberalisierung des Postmarktes er-

reichen konnte.

- Die Beschränkung des Schutzzumfangs einer aus einer beschreibenden Angabe bestehenden Marke nach § 23 Nr. 2 MarkenG verletzt den Markeninhaber nicht in seinem verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht an der Marke.

11. Neues in Sachen POST (2)

[BGH, Urt. v. 02.04.2009, I ZR 78/06 – OSTSEE-POST](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 04.04.2006, 3 U 10/05

LG Hamburg, Entsch. v. 16.12.2004, 315 O 533/04

- Das Interesse von Wettbewerbern an der Benutzung eines beschreibenden Begriffs ist nicht bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens, sondern bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals „ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise“ zu berücksichtigen.
- Die Marke „POST“ ist für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens als glatt beschreibender Begriff bei einem Durchsetzungsgrad von über 80% nicht überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.
- Zwischen der Wortmarke „POST“ und einer Wort-/Bildmarke „OP OSTSEE-POST“ besteht keine Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG.
- Ansprüche aus §§ 14, 15 MarkenG wegen kennzeichenrechtlicher Verwechslungsgefahr und Ansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen das Irreführungsverbot nach § 5 Abs. 2 UWG im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers sind regelmäßig unterschiedliche Streitgegenstände.

12. BGH entscheidet Streit über die Marke DAX

[BGH, Urt. v. 30.04.2009, I ZR 42/07 – DAX](#)

OLG Frankfurt aM, Urt. v. 13.02.2007, 11 U 40/06 (Kart), GRUR-RR 2007, 104

LG Frankfurt aM, Urt. v. 26.07.2006, 2/6 O 452/05

Pressemitteilung

Der u. a. für das Wettbewerbs- und Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute über die Verwendung des Aktienindex als Bezugswert für Optionsscheine entschieden.

Die Deutsche Börse AG berechnet und veröffentlicht den Deutschen Aktienindex DAX. Sie ist Inhaberin der Wortmarke DAX, die u. a. für Börsenkursnotierungen und die Ermittlung eines Aktienindex eingetragen ist. Die Commerzbank emittiert auf den DAX bezogene Optionsscheine, bei denen ein Zahlungsanspruch begründet wird, dessen Höhe vom jeweiligen Stand des DAX abhängt. Über diese Verwendung des DAX hatten die Parteien 2001 einen Lizenzvertrag geschlossen. Nachdem die Commerzbank diesen Vertrag gekündigt hatte, kam es zu Auseinandersetzungen darüber, ob die Com-

merzbank auch ohne Lizenzierung die Bezeichnung DAX als Bezugswert für ihre Finanzprodukte benutzen darf.

Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht bejaht. Die Deutsche Börse könne die Verwendung der Bezeichnung DAX nicht aus ihrem Markenrecht untersagen. Die Benutzung stelle eine die Leistung der Commerzbank beschreibende Angabe dar, die nicht gegen die guten Sitten verstoße (§ 23 Nr. 2 MarkenG). Den Banken sei es nicht verwehrt, auf den Index zu verweisen, der die für den deutschen Finanzplatz bedeutendsten Aktien repräsentiere. In dieser Bezugnahme liege auch keine unlautere Ausnutzung des guten Rufs der Bezeichnung DAX. Die Wertschätzung der Finanzprodukte beruhe vorrangig auf der Einschätzung der wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften und ihrer Wertentwicklung sowie auf den Bedingungen des jeweiligen Wertpapiers und der Bonität der emittierenden Bank. Einen Schutz aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG) hat der Bundesgerichtshof ebenfalls verneint.

13. Ersatzzustellung

[BPatG, Beschl. v. 03.02.2009, 24 W \(pat\) 43/06](#)

- Eine über eine Ersatzzustellung nach § 180 ZPO aufgenommene Zustellungsurkunde erbringt nur Beweis darüber, dass der Postbedienstete die Sendung in einen an der Zustelladresse befindlichen Briefkasten eingelegt hat, nicht aber darüber, dass der Zustelladressat unter der betreffenden Adresse eine Wohnung unterhält. Die Urkunde stellt insoweit lediglich ein Indiz für das Vorhandensein einer Wohnung dar, das im Einzelfall entkräftet werden kann (im Anschluss an BGH NJW 1992, 1963).
- Zur Heilung eines Zustellungsmangels.

14. Mehrfachsligans

[BGatG, Beschl. v. 31.03.2009, 33 W \(pat\) 21/07 – Trüffelpralinen](#)

- Die Erste Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) und das zur Umsetzung der Richtlinie erlassene Markengesetz enthalten - anders als das Patentgesetz mit § 34 Abs. 5 - keine Vorschrift, welche die fehlende Einheitlichkeit als Eintragungshindernis normiert. Daher stellt die Einheitlichkeit eines Zeichens kein zulässiges Kriterium bei der Prüfung der Schutzfähigkeit dar.
- Einer komplexen Gesamtwortfolge, die aus mehreren Slogans ohne ersichtlichen Zusammenhang besteht, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft, weil der Verkehr an entsprechende Mehrfachsligans als Kennzeichnung nicht gewöhnt ist.
- Der Wortfolge „Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN, Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist. Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit“ fehlt die Unterscheidungskraft in Bezug auf verschiedene Waren und Dienstleistun-

gen der Klassen 30, 35 und 42, auch wenn sich ein waren- und dienstleistungsbeschreibender Zusammenhang nicht oder nicht in Bezug auf alle drei in der angemeldeten Marke enthaltenden Slogans herstellen lässt.

15. Eintragungsfähigkeit von Teilen eines dreidimensionalen Zeichens

[BPatG, Beschl. v. 10.12.2008, 29 W \(pat\) 67/07 – Bleistift mit Kappe](#)

1. § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV steht der Einreichung von Ansichten von Teilen eines dreidimensionalen Zeichens nicht entgegen, wenn aus dem abgebildeten Gegenstand und der Art der Darstellung hinreichend deutlich wird, dass sie sich auf die zweidimensionale grafische Wiedergabe des angemeldeten Zeichens beziehen und zu einer einzigen Markenmeldung gehören.
2. Die Form eines Bleistifts mit Radiergummi an dem einen und Kappe an dem anderen Ende ist schutzfähig, wenn sie einen deutlichen Abstand zu der auf dem Gebiet der Schreib-, Zeichen- und Malgeräte anzutreffenden Gestaltungsvielfalt aufweist.

16. Freihaltebedürfnis im Imperativ

[BPatG, Beschl. v. 17.02.2009, 33 W \(pat\) 89/07 \(Saugauf\)](#)

1. Das Freihaltungsbedürfnis an einem i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG waren- und dienstleistungsbeschreibenden Verb erfasst nicht nur die Infinitivform, sondern erstreckt sich regelmäßig auch auf den Imperativ.
2. Der Imperativ „saugauf“ des Verbs „aufsaugen“ ist für Waren (wie z. B. Staubsaugerfilterbeutel, Staubsaugerbeutel, Filtermaterialien einschließlich Filter aus Papier für Staubsauger), die zur Verwendung im Zusammenhang mit Staubsaugern bestimmt sind und für entsprechende Einzelhandelsdienstleistungen als bloße Bestimmungsangabe nicht eintragungsfähig.
3. Die regelwidrige Zusammenschreibung vermag nicht schutzbegründend zu wirken.

17. Grad der Verkehrsdurchsetzung bei abstrakter Farbmarke

[BPatG, Beschl. v. 09.12.2008, 33 W \(pat\) 57/07 \(Farbe Lila\)](#)

Ein nachgewiesener Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % reicht auf einem sehr engen Warengbiet (hier Tapetenkleister) aus, um eine Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke (hier: Farbe Lila Pantone 258) zu bejahen, wenn weitere maßgebliche Gesichtspunkte hinzukommen, insbesondere eine überragende Stellung im Markt mit einem Marktanteil zwischen 59 und 71 % über einen Zeitraum von 10 Jahren.

BGH**18. Orange-Book-Standard**

[BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 – Orange-Book-Standard](#)

OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02 (GRUR-RR 2007, 177)

LG Mannheim, Urt. v. 12.09.2002, 7 O 35/02

- a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen.
- b) Missbräuchlich handelt der Patentinhaber jedoch nur, wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen, und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft.
- c) Hält der Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Patentinhaber, die Lizenzgebühr zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Lizenzgeber die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt.

Eine Entscheidungsbesprechung erscheint in der nächsten Ausgabe des CIPReports (03/2009).

19. Olanzapin

[BGH, Urt. v. 16.12.2007, X ZR 89/07 – Olanzapin](#) (GRUR 2009, 382 ff. mit Anm. Bublak/Coehn; GRUR Int. 2009, 330 ff.; Mitt. 2009, 119 ff. mit Anm. König)

[BPatG, Urt. v. 04.06.2007, 3 Ni 21/04 \(EU\) - Olanzapin](#) (Mitt. 2007, 559 [Ls])

- a) Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird (Fortführung des Sen.Urt. v. 16.12.2003 – X ZR 206/98, GRUR 2004, 407 – Fahrzeugsleitsystem).
- b) Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern

„mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngelhalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (Fortführung von BGHZ 128, 270 – Elektrische Steckverbindung).

- c) Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart (Fortführung von BGHZ 103, 150 – Fluoran).

Weiterführender Hinweis:

Zum Olanzapin-Verfügungsverfahren vgl. CIPR 01/2009, 32 m.w.N.

20. Zur Zuständigkeit des DPMA bei Beschwerden

[BGH, Beschl. v. 16.12.2008, X ZB 14/08 – Gehäusestruktur](#) (GRUR 2009, 521 f.)

[BPatG, Beschl. v. 10.04.2008, 23 W \(pat\) 49/07](#) (GRUR 2008, 935 f.)

Wird Beschwerde gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen eingelegt, so ist für andere Entscheidungen als die Abhilfe das Patentamt nicht zuständig; das gilt auch für die Entscheidung über ein Wiedereinsetzungsge such.

21. Bedeutung des Fehlens eines Merkmals in einer Zeichnung der Patentschrift

[BGH, Urt. v. 09.12.2008, X ZR 124/05 – Lagerregal](#) (GRUR 2009, 390 ff.)

BPatG, Entsch. v. 19.04.2005, 1 Ni 7/04 (EU)

Allein aus dem Fehlen eines Merkmals in einer Zeichnung einer Patentschrift kann nicht geschlossen werden, dass es zur patentgemäßen Lehre gehört, dass dieses Merkmal nicht vorhanden ist.

22. Patentfähigkeit des sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienenden Verfahrens

[BGH, Beschl. v. 20.01.2009, X ZB 22/07 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten](#) (GRUR 2009, 479 f.; Mitt. 2009, 178 f.)

[BPatG, Entsch. v. 17.04.2007, 17 W \(pat\) 6/04](#) (GRUR 2008, 330 ff.)

Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten tech-

nischen Problems dient.

23. Zur Begrenzung eines jüngeren Patentrechts gegenüber dem Inhaber älterer Patentrechte

[BGH, Urt. v. 12.02.2009, Xa ZR 116/07 – Trägerplatte](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.07.2007, I-2 U 15/06](#)
[LG Düsseldorf, Entsch. v. 10.01.2006, 4b O 19/05](#)

Ein jüngeres Patentrecht kann gegenüber dem Inhaber eines älteren Patents durch dessen Patentanspruch begrenzt sein. Das ältere Patent steht nur demjenigen zur Seite, der ausschließlich dessen Lehre benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die erst von dem jüngeren Patent gelehrt werden.

24. Mitberechtigung an Patentanmeldungen

[BGH, Urt. v. 12.03.2009, Xa ZR 86/06 – Blendschutzbehang](#)

[OLG München, Urt. v. 22.06.2006, 6 U 4587/05](#)
[LG München I, Urt. v. 03.08.2005, 21 O 22618/04](#)

- Geht die Anmeldung einer Erfindung zum Patent teilweise auf den Beitrag eines anderen als des Anmelders zurück, kann ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung auch dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldung teilbar ist (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 6.3.1979 – X ZR 60/77, GRUR 1979, 692 – Spinnmaschine I).
- Eine Mitberechtigung kann nur an einer Patentanmeldung als Ganzer, nicht an Teilen der Anmeldung wie einzelnen Patentansprüchen eingeräumt werden.

25. Die Bestimmung des Schutzgegenstandes als eine vom Verletzungsgericht zu beantwortende Rechtsfrage

[BGH, Urt. v. 31.03.2009, X ZR 95/05 – Straßenbaumaschine](#)

[OLG München, Urt. v. 16.06.2005, 6 U 5352/03](#)
[LG München, Urt. v. 29.10.2003, 21 O 172/01](#)

Die Patentverletzungsklage darf nicht mit der Begründung abgewiesen werden, Angaben des Patentanspruchs seien unklar und ihr Sinngehalt sei unaufklärbar.

26. Zur Niederlegung der Inlandsvertretung

[BGH, Beschl. v. 11.02.2009, Xa ZB 24/07 – Niederlegung der Inlandsvertretung](#) (Mitt. 2009, 193 ff.)

[BPatG, Beschl. v. 19.04.2007, 10 W \(pat\) 56/06](#) (Mitt. 2007, 524 [Ls])

- Die Regelung des § 25 Abs. 4 PatG erfasst nur solche Fälle, in denen den (auswärtigen) Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 PatG die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen.
- Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Patentamts setzt in Nebenverfahren (hier: Antrag auf

Löschung eines Vertreters im Patentregister) nicht voraus, dass der Beschwerdeführer Verfahrensbeeteiligter im Hauptverfahren ist.

BPatG

27. „Beschränkung auf Null“

[BPatG, Urt. v. 05.03.2009, 3 Ni 27/08 \(EU\) – Oxaliplatin](#)

Leitsatz

Verteidigt der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren das in vollem Umfang angegriffene Streitpatent im Wege der Selbstbeschränkung nicht mehr (sog. „Beschränkung auf Null“), so ist es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären.

28. Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

[BPatG, Beschl. v. 29.01.2009, 4 ZA \(pat\) 81/08 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren](#)

Leitsatz

Das Nichtigkeitsverfahren kennt keinen „mitwirkenden“ Rechtsanwalt.

Bei Doppelvertretung gilt § 91 ZPO. Der Kostengläubiger hat die Notwendigkeit der Doppelvertretung im Einzelfall substantiiert nachzuweisen.

Aufgrund der Kompetenz der Patentanwälte kann nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass Kosten für einen hinzugezogenen Rechtsanwalt immer dann notwendig sind, wenn ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig und die Koordination beider Verfahren erfolgen soll (z. B. Auswirkungen und Tragweite von Beschränkung, Vergleich).

Notwendig sind solche Kosten erst, wenn der Patentanwalt für bestimmte Rechtsfragen nicht zuständig ist und er die zuverlässige Beantwortung nicht auf einem gegenüber der Gebühr des Rechtsanwalts günstigerem Wege erhalten kann.

29. Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren

[BPatG, Beschl. v. 28.01.2009, 4 Ni 69/08 \(EU\) – Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren](#)

Leitsatz

Ein Nichtigkeitsbeklagter hat nicht schon allein deshalb Anlass zur Erhebung der (zu erwartenden) Nichtigkeitsklage gegeben, weil er zuvor den (späteren) Nichtigkeitskläger wegen Verletzung verklagt hat. Es ist dem Nichtigkeitskläger in Erfüllung seiner Pflicht, unnötige Kosten und Prozesse zu vermeiden, zumutbar, vor Erhebung der Nichtigkeitsklage den Patentinhaber auch während eines Verletzungsverfahrens spezifiziert zum Verzicht auf das Streitpatent und seine Rechte für die Vergangenheit sowie zur Rücknahme der Verletzungsklage aufzufordern.

30. Zur Patentfähigkeit einer Lehre, die den Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung vorschlägt

[BPatG, Urt. v. 13.11.2008, 2 Ni 30/07 \(EU\) – Druckvorlagenerstellung](#)

Leitsatz

1. Der bestimmungsgemäße Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung allein kann den technischen Charakter der Lehre eines Patentanspruchs nicht begründen.
2. Ein Patentanspruch liegt auf technischem Gebiet, wenn er die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln oder Maßnahmen lehrt, und ist damit dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich.
3. Bei der Bewertung, ob die Lehre eines Patentanspruchs, die den Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung vorschlägt, auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind nicht sämtliche Anweisungen des Anspruchs zu berücksichtigen, sondern nur die Anweisungen, die technischen Charakter haben. Anweisungen, die auf nichttechnischem Gebiet liegen, können das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen (BIPMZ 2004, 428 – Elektronischer Zahlungsverkehr; s. auch BGH X ZB 22/07 vom 20.1.2009 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten).

31. Ausschließlicher Lizenznehmer als Streitgenössischer Nebenintervenient

[BPatG, Urt. v. 11.11.2008, 3 Ni 37/07 \(EU\) – Cetirizin](#)

Leisätze

1. Tritt im Patent-Nichtigkeitsverfahren der ausschließliche Lizenznehmer des Patentinhabers diesem zum Zweck der Unterstützung bei, so ist er Streitgenössischer Nebenintervenient, auch wenn er noch keine Rechte gegen den Nichtigkeitskläger geltend gemacht hat.
2. Die Frage, ob eine auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten therapeutischen Einsatzzweck gerichtete Lehre in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann sie nicht bloß als eine Spekulation auffasst, ist jedenfalls dann, wenn die Lehre objektiv realisierbar (brauchbar) ist, unter dem Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung zu beurteilen.

LG**32. Zur Lizenzierung zu FRAND*-Bedingungen**

[LG Mannheim, Urt. v. 27.02.2009, 7 O 94/09](#)

1. Der Einwand des als Patentverletzer in Anspruch Genommenen, der im Register eingetragene Patentinhaber oder sein Rechtsvorgänger hätten das Klagepatent nicht wirksam gem. § 6 ArbNErfG in Anspruch genommen, ist unerheblich.
2. Auch eine Patentverwertungsgesellschaft, die nicht

selbst patentgemäße Gegenstände herstellt und/oder vertreibt, hat grundsätzlich gegen Dritte einen Unterlassungsanspruch. Dass sie diesen durchzusetzen sucht, um Verletzer zur Lizenznahme anzuhalten, ist dem Patentsystem als Teil der geltenden Rechts- und Wirtschaftsordnung immanent und erscheint grundsätzlich weder schikanös noch rechtsmissbräuchlich.

3. a) Die Erklärung des Patentinhabers gegenüber einer Standardisierungsorganisation, jedem Interessenten zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen eine Lizenz zu erteilen, ist keine „dingliche“ Verfügung über das Patent, sondern bewirkt allenfalls schuldrechtliche Verpflichtungen im Sinne eines pactum de non petendo, die nicht dem Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG unterfallen.
 - b) Die Übertragung eines Patents, für das eine solche Erklärung gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegeben worden ist, auf einen Dritten, ohne diesem dieselben (hier unterstellten) Verpflichtungen aufzuerlegen, bezweckt grundsätzlich weder eine Wettbewerbsbeschränkung i.S.d. Art. 81 Abs. 1 EG noch wird eine solche bewirkt.

Hinweise:

Nachfolgend: OLG Karlsruhe, 6 U 38/09.

* FRAND = fair, reasonable and non-discriminative

BGH

33. Geschützte Privatsphäre im öffentlichen Raum

[BGH, Urt. v. 17.02.2009, VI ZR 75/08](#)

LG Berlin, Entsch. v. 08.05.2007, 27 O 85/07

KG Berlin, Entsch. v. 11.02.2008, 10 U 166/07

Leitsätze

- a) Private Lebensvorgänge sind auch dann Teil der nach den §§ 22, 23 KUG geschützten Privatsphäre, wenn sie im öffentlichen Raum stattfinden und wenn die Abgebildeten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind. Die Presse darf deshalb über die neue Liebesbeziehung einer prominenten Person in der Regel nicht ohne deren Einwilligung durch die Beifügung von Fotos berichten, die die Partner zwar in der Öffentlichkeit, aber in erkennbar privaten Situationen zeigen.
- b) Die Selbstdarstellung privater Umstände durch Prominente gibt der Presse in der Regel kein Recht, ohne die erforderliche Einwilligung Bilder aus deren privatem Lebenskreis zu veröffentlichen, wenn der Veröffentlichung kein im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigendes ausreichendes Informationsinteresse zukommt.

34. Online-Videorecorder (OVR)

[BGH, Urt. v. 22.04.2009, I ZR 175/07](#)

OLG Dresden, Entsch. v. 09.10.2007, 14 U 801/07

LG Leipzig, Entsch. v. 09.05.2007, 5 O 2123/06

Leitsätze (red.)

1. Für die Frage, wer Hersteller einer Vervielfältigung ist, kommt es zunächst allein auf eine technische Betrachtung an. Hersteller der Vervielfältigung ist daher derjenige, der diese körperliche Festlegung technisch bewerkstelligt. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob er sich dabei technischer Hilfsmittel bedient, selbst wenn diese von Dritten zur Verfügung gestellt werden.
2. Ist der OVR-Anbieter als Hersteller der Vervielfältigung anzusehen und hat er diese im Auftrag eines Dritten für dessen privaten Gebrauch angefertigt, so ist diese dem Dritten als Vervielfältigungshandlung nur unter den Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 Satz 2 UrhG zuzurechnen. Entsprechend dem Schutzzweck der Norm ist dafür maßgebend, ob der Hersteller sich darauf beschränkt, gleichsam „an die Stelle des Vervielfältigungsgeräts“ zu treten und als „notwendiges Werkzeug“ des anderen tätig zu werden – dann ist die Vervielfältigung dem Besteller zuzurechnen –, oder ob er eine urheberrechtlich relevante Nutzung in einem Ausmaß und einer Intensität erschließt, die sich mit den Erwägungen, die eine Privilegierung des Privatgebrauchs rechtfertigen, nicht mehr vereinbaren lässt – dann ist die Vervielfältigung dem Hersteller zuzuordnen.
3. Die Vervielfältigung ist dem Hersteller zuzurechnen, wenn sie nicht unentgeltlich erfolgt.

4. Hat derjenige, der die Vervielfältigung selbst vorgenommen hat, die Vervielfältigungsstücke für den eigenen Gebrauch angefertigt, kann dieser Vervielfältigungsvorgang nicht einem Dritten als Vervielfältigungshandlung zugerechnet werden.
5. Das an jedermann gerichtete Angebot zur Aufzeichnung und zum Abruf künftig ausgestrahlter und gespeicherter Sendungen ist für sich alleine kein öffentliches Zugänglichmachen, weil sich das betreffende Werk zur Zeit des Angebots nicht in der Zugriffssphäre des Vorhaltenden befindet. Ebenso stellt die unmittelbare Weiterleitung von Sendungen an die „Online-Videorecorder“ einzelner Kunden kein Vorhalten zum Abruf für eine Öffentlichkeit dar.
6. Ist der Kunde eines OVR-Anbieters selbst Hersteller der Vervielfältigung, fällt die durch den Anbieter veranlasste Weiterleitung der Sendesignale an den „Persönlichen Videorecorder“ des Kunden, sofern diese zugleich an eine Mehrzahl von Mitglieder der Öffentlichkeit erfolgt, unter das Senderecht des § 20 UrhG.

35. Urheberrechtliche Vergütung für Kopiergeräte

[BGH, Urt. v. 20.11.2008, I ZR 62/06 - Kopierlaeden II](#)

AG Heilbronn, Entsch. v. 19.08.2005, 14 C 3391/01

LG Heilbronn, Entsch. v. 15.03.2006, 1 S 49/05 St

Leitsätze

- a) Der Inhaber eines Kopierladens hat die nach § 54a Abs. 2, § 54d Abs. 2 UrhG (F: 25.7.1994) geschuldete urheberrechtliche Vergütung für das Betreiben von Fotokopiergeräten grundsätzlich auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn er eine Selbstbedienung durch Kunden ausgeschlossen und seine Angestellten angewiesen hat, nur urheberrechtlich nicht geschützte Werke zu vervielfältigen.
- b) Verwertungsgesellschaften dürfen sich zur Geltendmachung der nach § 54h Abs. 1 UrhG nur von ihnen wahrzunehmenden urheberrechtlichen Vergütungsansprüche eines Inkassounternehmens bedienen.

Entscheidung:

Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz und führte hierzu aus, dass die Vergütungspflicht nach § 54a UrhG a.F. nicht an die tatsächliche Nutzung anknüpft, sondern nur an die mögliche Nutzung des Gerätes für nach § 53 Abs. 1-3 UrhG zulässige Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Vorlagen. Eine solche Nutzung sei nämlich auch dann möglich, wenn der Betreiber eines Kopierladens durch einen Aushang darauf hinweist, dass die Fotokopiergeräte nur zur Vervielfältigung urheberrechtsfreier Vorlagen bestimmt sind, und er darüber hinaus eine Selbstbedienung durch Kunden ausschließt und seine Angestellten anweist, nur urheberrechtlich nicht geschützte Werke zu kopieren. (Rdnr. 15)

36. Bemessung des Schadensersatzanspruchs aus § 97 Abs. 1 UrhG[BGH, Urt. v. 26.03.2009, I ZR 44/06 – Resellervertrag](#)*LG Nürnberg-Fürth, Entsch. v. 27.07.2005, 3 O 9074/04*
*OLG Nürnberg, Entsch. v. 14.02.2006, 3 U 1903/05***Leitsatz**

Bei der Bemessung des Schadensersatzanspruchs aus § 97 Abs. 1 UrhG (F: 23.6.1995) nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie sind Ersatzzahlungen, die der Verletzer seinen Vertragspartnern wegen deren Inanspruchnahme durch den Verletzten erbringt, nicht abzuziehen.

Leitsätze (red.)

1. Werden urheberrechtlich geschützte Daten unberechtigt auf einem Server an Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt, welche ihre Internetseiten so einrichten, dass die Daten über diese Internetseiten unmittelbar vom Server abgerufen werden können, so wird der Schaden ungeachtet der Tatsache, dass in dem gemeinschaftlichen öffentlichen Zugänglichmachen der Daten einerseits und in der Herstellung der auf dem Server abgelegten Nachahmung andererseits zwei unterschiedliche Urheberrechtsverletzungen vorliegen, durch dieselbe Verletzungshandlung verursacht.
2. Sofern der Vertriebspartner des Serverbetreibers die Urheberrechtsverletzung fahrlässig verursacht, haften beide Beteiligte nach § 840 Abs. 1 BGB als Gesamtschuldner.

OLG**37. Gebührenbemessung nach § 128c Abs. 1 Nr. 4 KostO**[OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.03.2009, I-10 W 11/09](#)**Leitsatz**

Für Anträge nach § 101 Abs. 9 UrhG fällt nur eine Festgebühr nach § 128 c Abs. 1 Nr. 4 KostO a.F. an, wenn dasselbe urheberrechtlich geschützte Werk unter Verwendung unterschiedlicher IP-Adressen zum Download angeboten worden ist; auf die Anzahl der mitgeteilten IP-Adressen kommt es nicht an.

Entscheidung

Im vorliegenden Fall entschied das OLG über eine Beschwerde der Kostenschuldnerin, welche im Verfahren vor dem LG einen Antrag auf Anordnung der Zulässigkeit einer Auskunftserteilung gestellt hatte. Die Auskunftserteilung hatte sie dabei unter Verwendung von insgesamt 160 IP-Adressen und Verbindungszeitpunkten begehrt, die sich auf eine Verletzung ihrer Rechten an Tonaufnahmen bezogen.

Das Gericht half der Beschwerde ab und entschied, dass die Entscheidung über den Antrag auf Anordnung der Zulässigkeit einer Auskunftserteilung nur eine Gebühr nach § 128c Abs. 1 Nr. 4 KostO auslöst – unabhängig von der Anzahl der ermittelten IP-Adressen.

Das Gericht führte hierzu aus, dass es für die Anzahl der Gebühren, die eine Entscheidung auslöst, auf die Anzahl der Anträge ankommt. Diese sei aber nicht nach der äußeren Form des gestellten Antrages, sondern nach dessen Inhalt zu beurteilen. Sofern dem Antrag im Wesentlichen ein Lebenssachverhalt zugrunde liegt, sei auch von einem Antrag auszugehen. Anders hingegen sei es zu beurteilen, wenn der Lebenssachverhalt wesentliche Unterschiede aufweist. Dies sei beispielsweise bei einer Urheberrechtsverletzung anzunehmen, wenn mehrere Personen diese unabhängig voneinander begehen. Diese Annahme könne jedoch nicht aus der Tatsache gefolgert werden, dass das geschützte Werk unter Verwendung unterschiedlicher IP-Adressen zum Download angeboten wurde, da sich diese bei privaten Internet-Anschlüssen in der Regel mindestens einmal täglich ändern.

38. Zur Wirksamkeit der Rechteeinräumung mittels weiterveräußerten Echtheitszertifikaten (COAs)[OLG Frankfurt aM, Beschl. v. 12.05.2009, 11 W 15/09](#)*LG Frankfurt aM, Beschl. v. 27.01.2009, 2/3 O 599/08***Leitsatz (red.)**

1. Software-Echtheitszertifikate (COA) berechtigen nicht zur Einräumung von Nutzungsrechten an der jeweiligen Software.
2. Erschöpfung kann nur an einem bestimmten Werkexemplar und nicht an Rechten bzw. Rechte verkörpernden Urkunden eintreten.

Sachverhalt

Das OLG Frankfurt hatte über die Wirksamkeit der Rechteeinräumung mittels weiterveräußerten (Software-)Echtheitszertifikaten (COA) zu entscheiden.

Die Klägerin hatte solche COAs im Rahmen einer Volumenlizenz ausgestellt, die den Erwerber zur Vervielfältigung der Software der Klägerin „Microsoft Windows XP Professional“ sowie zum Weiterverkauf der Vervielfältigungen berechtigte. Die COAs enthalten neben der Marke der Klägerin auch die zur Programminstallation nötige Seriennummer (Product-Key), die sich jeweils nur einer Installation zuordnen lässt. Der Beklagte erwarb vom Ersterwerber eine Vielzahl von COAs, für welche dieser keine Verwendung gehabt hatte, und veräußerte diese seinerseits weiter. Das LG untersagte dem Beklagten das weitere Anbieten der COAs durch einstweilige Verfügung, wohingegen der Beklagte Widerspruch einlegte.

Entscheidungsgründe

Das OLG Frankfurt wies die Beschwerde des Beklagten zurück. Das Gericht erklärte, dass die COAs – selbst wenn sie neben ihrer Funktion, die Echtheit eines bestimmten Softwareprogramms zu bestätigen, zugleich eine Art Lizenzfunktion haben – die Beklagte nicht berechtigen, Nutzungsrechte an der Software der Klägerin einzuräumen. Die Einräumung von Nutzungsrechten sei nämlich grundsätzlich alleine ihr vorbehalten. Etwas anderes sei weder zwischen der Klägerin und dem Erst-

erwerber vertraglich vereinbart noch folge es aus dem Grundsatz der Erschöpfung. Denn Erschöpfung könne nur an einem bestimmten – körperlichen – Werkexemplar und nicht an Rechten bzw. Rechte verkörpernden Urkunden eintreten. Eine Erschöpfung bei online zugepielten Programmen und insbesondere bei sog. Volumenlizenzen analog § 69 c UrhG käme nicht in Betracht, da sich das Verbreitungsrecht immer nur an Werkstücken und nicht an Rechten erschöpfe. Hierzu führte das Gericht aus:

„Selbst wenn man in solchen Fällen eine analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes für möglich und geboten erachten würde, bezöge sich die Erschöpfung nur auf dieses „Werkstück“ und nicht auf beliebige Downloadvorgänge. Auch bei einer analogen Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes würde der Erschöpfungsgrundsatz nur das Verbreitungs- und nicht das Vervielfältigungsrecht berühren. Demzufolge ist nur der Ersterwerber berechtigt, die Software durch Download zu vervielfältigen. Bei einer Volumenlizenz kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass der Ersterwerber berechtigt sein soll, dem Zweiterwerber die Nutzungsrechte abzutreten bzw. diesen zum Download zu ermächtigen. Daran ändert der Umstand, dass nicht mehr Vervielfältigungsstücke hergestellt werden als vom Lizenzgeber ursprünglich bewilligt, nichts. Denn das Einverständnis zur Vervielfältigung hat die Antragstellerin nur gegenüber dem Ersterwerber für dessen Zwecke und zum Einsatz beim Ersterwerber erteilt und nicht zur beliebigen Übertragung an Dritte.“

39. Gebührenbemessung nach § 128c Abs. 1 Nr. 4 KostO

[OLG Frankfurt aM, Beschl. v. 15.04.2009, 11 W 27/09](#)

Leitsatz (red.)

1. Die Anzahl der in einem formal einheitlichen Antrag nach § 101 Abs. 9 UrhG zusammengefassten, inhaltlich selbständigen Anträge ist entscheidend für die Gebührenbemessung nach § 128 c Abs. 1 Nr. 4 KostO.
2. Unterscheidet sich der zur Begründung vorgelegte Lebenssachverhalt für einzelne Teile des Auskunftsbegehrens in einem wesentlichen Punkt, handelt es sich gebührenrechtlich um mehrere Anträge, die jeweils eine gesonderte Gebühr nach § 128c KostO auslösen.
3. Mehrere inhaltlich selbständige Anträge kommen in Betracht, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dem Ersuchen Verletzungshandlungen zu Grunde liegen, die mehrere Personen unabhängig voneinander begangen haben; diese Annahme kann jedoch nicht alleine auf die Verwendung unterschiedlicher IP-Adressen gestützt werden.
4. Der zur Begründung vorgetragene Lebenssachverhalt unterscheidet sich auch dann für einzelne Teile des Auskunftsbegehrens in wesentlichen Punkten und bildet jeweils einen inhaltlich gesonderten Antrag, wenn mehrere unterschiedliche Werke zum Download angeboten werden.

40. Störerhaftung des Anbieters eines Zugangs zum Usenet-Netzwerk

OLG Hamburg, Urt. v. 28.01.2009, 5 U 255/07

Leitsatz (red.)

1. Der Anbieter eines Zugangs zum Usenet-Netzwerk übt eine Funktion aus, die rechtlich derjenigen eines Access-Providers der in § 8 TMG genannten Art ähnelt.
2. Aufgrund der unüberschaubaren Risiken, an einer Vielzahl von Rechtsverletzungen mitzuwirken bzw. diese zu ermöglichen, ist ein Usenet-Provider trotz seiner Kenntnis davon, dass seine Handlung in einem adäquat kausalen Zusammenhang zu einer Rechtsverletzung stehen kann, grundsätzlich nicht verpflichtet, die Zugangsvermittlung zu dem Medium insgesamt einzustellen bzw. zu unterbinden, weil es dort zu Rechtsverletzungen gekommen ist oder kommen kann, wenn diese einen vertretbaren Rahmen nicht überschreiten und durch zumutbare Prüfungs- und Sperrmaßnahmen auch nicht zu verhindern sind.
3. Diese grundsätzliche Privilegierung gilt jedoch nicht für den Anbieter, der die Eignung zum Missbrauch nicht nur kennt, sondern darüber hinaus mit der Möglichkeit von Rechtsverletzungen unmissverständlich wirbt und zudem Software zur Verfügung stellt, die gerade eine missbräuchliche Nutzung des Usenet maßgeblich erleichtert, da er dadurch die seinem Dienst von Natur aus innewohnende Gefahr einer Rechtsverletzung erheblich steigert.
4. Ein solcher Anbieter haftet für Urheberrechtsverletzungen, die über seinen Dienst begangen werden, als Störer nach §§ 823, 1004 BGB analog nicht nur auf Unterlassung der Bewerbung seines Dienstes, sondern auf Unterlassung des gesamten Dienstbetriebes. Dabei gründet sich seine Haftung nicht (nur) auf das rechtsverletzende Verhalten Dritter, sondern auf seinen eigenen Handlungen, mit denen er potentiellen Nutzern seines Dienstes die Möglichkeit zum Rechtsverstoß nicht nur eröffnet, sondern auch nahe legt.

41. Schadensersatz- und Auskunftsanspruch bei einer Urheberrechtsverletzung

[OLG Hamm, Urt. v. 24.06.2008, 4 U 25-08](#)

Leitsatz (red.)

1. Der Verletzer eines Urheberrechts handelt bereits dann fahrlässig, wenn er es unterlässt, nähere Informationen über die Rechtekette einzuholen, welche Grundlage seiner Lizenzberechtigung sein soll.
2. Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit seines Handelns muss er alle ihm zumutbaren Maßnahmen ergreifen. Dabei kann er sich nicht auf einen besonderen für Presse Zwecke abgemilderten Sorgfaltsmaßstab berufen, wenn es um den Eingriff in ein objektbezogenes, d.h. gegen jeden Eingriff geschütztes Immaterialgüterrecht geht.

3. In Fällen, in denen ein Erlösmodell nicht auf einer Direktvermarktung von Inhalten beruht, sondern darauf, dass die Inhalte auch dem Zweck dienen, Aufmerksamkeit für eine Plattform zu erzeugen und diese Aufmerksamkeit auf kommerzielle Werbung umzulenken, und sie daher Mittel sind, um eine indirekte Finanzierungsquelle zu erschließen, versagt die im Falle einer Direktnutzung des Werkes übliche Kausalitätsbetrachtung zwischen Rechtsverletzung und Gewinnerzielung. In einer solchen Konstellation sind die mittelbar aufgrund einer unberechtigten Nutzung von Inhalten erzielten Gewinne zu berücksichtigen, soweit diese gerade auf die Werbewirkung der rechtswidrigen Nutzung zurückzuführen sind.
4. Der Auskunftsanspruch ist nur dann durch einen sog. Wirtschaftsprüfervorbehalt zu beschränken, wenn zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis vorliegt oder aufgrund anderer Umstände Konkurrentenbeziehungen gefährdet sind.

42. Gewerbliches Ausmaß einer Rechtsverletzung i. S. v. § 101 Abs. 1 UrhG

[OLG Köln, Beschl. v. 09.02.2009, 6 W 182-08](#)

Leitsatz (red.)

1. Eine Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß liegt dann vor, wenn ein gesamtes Musikalbum in der relevanten Verkaufsphase öffentlich angeboten wird.
2. Ein bereits 2005 veröffentlichtes Musikalbum kann sich noch in der relevanten Verkaufsphase befinden, da der Gesetzesbegründung, in der beispielhaft als Rechtsverletzung die öffentliche Zugänglichmachung im Internet unmittelbar nach Veröffentlichung eines Musikalbum angeführt ist, sich keine starre zeitliche Grenze für die Annahme einer schweren Rechtsverletzung ablesen lässt. Die „relevante Verkaufsphase“ muss vielmehr individuell bestimmt werden.
3. Der Umstand, dass ein Musikalbum klassische Musik enthält, spricht aufgrund der Zeitlosigkeit solcher Musik für eine längere Verkaufsphase.

LG

43. Keine Störerhaftung des Betreibers eines eDonkey-Servers bei Einrichtung eines Wortfilters im Hinblick auf bekannt gewordene Rechtsverletzungen

[LG Düsseldorf, Urt. v. 12.09.2008, 12 O 621/07](#)

Leitsatz (red.)

1. Der Betreiber eines Peer2Peer-Netzwerk-Servers (eDonkey; sog. Tauschbörse), der durch Auflistung aller angemeldeten Teilnehmer mit den jeweils zur Verfügung stehenden Dateien einen Datentausch zwischen diesen ermöglicht, haftet nicht als Störer für Verletzungen von Rechten an Musikwerken, welche auf die Zurverfügungstellung der jeweiligen

Musikstücke innerhalb des Peer2Peer-Netzwerkes zurückzuführen sind, wenn er nach Kenntniserlangung von bereits begangenen Rechtsverletzungen unverzüglich alle zumutbaren Maßnahmen ergreift, um eine Wiederholung dieser Verletzungen zu verhindern.

2. Grundsätzlich ist die Einrichtung eines Wortfilters eine geeignete und zumutbare Methode, um in solchen Fällen Urheberrechtsverstöße zu verhindern.
3. Ob und in welchem Umfang der Diensteanbieter, der von einer konkreten Urheberrechtsverletzung Kenntnis erlangt hat, verpflichtet ist, den Wortfilter auch auf den Namen des Albums des Künstlers oder eines Samplers, auf dem sich das Werk befindet, zu erstrecken, ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Unter anderem kommt es darauf an, ob er auch Kenntnis von diesen Namen hat oder welchen zusätzlichen Aufwand eine Suche nach solchen alternativen Benennungsmöglichkeiten erfordert.

Vergleiche bezüglich der Frage nach dem zumutbaren Aufwand in solchen Fällen die [Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 20.05.2008, I-20 U 196/07](#).

44. Sekundäre Darlegungslast des Verletzers bezüglich Maßnahmen zur Verhinderung von Rechtsverletzungen

[LG Düsseldorf, Urt. v. 18.03.2009, 12 O 5/09](#)

Leitsatz (red.)

1. Mahnt der Inhaber von Urheberrechten den mangels Bewusstsein von der Rechtswidrigkeit seiner Handlung bzw. mangels Verletzung einer ihm obliegenden Prüfungspflicht nicht verantwortlichen Verletzer ab und nimmt er diesen in einem späteren Verletzungsprozess auf Unterlassung in Anspruch, so trifft den Verletzer im Rahmen seines Sachvortrages eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich den von ihm getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Rechtsverletzungen.
2. Sofern der Rechteinhaber diesen Sachenvortrag bestreitet, obliegt es ihm, weitere Tatsachen für eine mögliche Pflichtverletzung auf Seiten des Verletzers vorzutragen.

45. Zum Merkmal des gewerblichen Ausmaßes i. S. v. § 101 Abs. 1 UrhG

LG Frankenthal, Beschl. v. 06.03.2009, 6 O 60/09

Leitsatz (red.)

1. Zur Bestimmung des Merkmals des gewerblichen Ausmaßes kann (in Anlehnung an die Gesetzmaterien) der handels- und zivilrechtliche Gewerbebegriff herangezogen werden, wonach unter gewerblichem Handeln jede rechtlich selbständige, planmäßig und auf Dauer angelegte, mit der Absicht der Gewinnerzielung oder laufender Einnahmen ausgeübte und äußerlich erkennbar auf zumindest einem Markt hervortretende Tätigkeit zu verstehen ist.

2. Grundsätzlich kann von einem gewerblichen Ausmaß im Sinne von § 101 Abs. 1 UrhG nicht ausgegangen werden solange nur feststeht, dass ein Internetnutzer lediglich ein einziges urheberrechtlich geschütztes Werk zum Download zur Verfügung gestellt hat.
3. Ein Ausnahmefall, in dem schon das Anbieten nur einer Datei einen besonders schweren Verstoß und damit ein Indiz für ein Handeln in gewerblichem Ausmaß darstellt, kann vorliegen, sofern es sich etwa um ein (in Deutschland) noch gar nicht veröffentlichtes Werk handelt.
3. Im Rahmen der Beurteilung der Zumutbarkeit ist die Eignung der geforderten Maßnahme zur Verhinderung weiterer Urheberrechtsverletzungen zu berücksichtigen.
4. Eine „DNS-Sperre“ ist zur Verhinderung des Zugriffs auf einen Internetauftritt aufgrund von Umgehungsmöglichkeiten, etwa durch Eintragung eines anderen Nameservers, nur beschränkt geeignet.

48. Störerhaftung bei der Lizenzierung durch einen Nichtberechtigten

[LG Mannheim, Beschl. v. 25.08.2008, 7 O 224/08 Kart](#)

Leitsatz (red.)

Wer als Nichtberechtigter Lizenzen über fremde Urheberrechte erteilt, kann verschuldensunabhängig als mittelbarer Handlungsstörer auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Die Lizenzierung als Verfügung eines Nichtberechtigten über urheberrechtliche Befugnisse stellt zwar keine Werknutzung dar und greift als solche nicht in die Beziehungen des Urhebers zu seinem Werk ein. Diese ist jedoch ursächlich für Urheberrechtsverletzungen des unmittelbar Handelnden, der sich auf die erteilte Lizenz beruft.

46. Vorhaltung von Verkehrsdaten „auf Zuruf“ bis Beendigung des Auskunftsverfahrens

[LG Hamburg, Urt. v. 11.03.2009, 308 O 75/09](#)

1. Ein Accessprovider, der die Verkehrsdaten einer Verbindung grundsätzlich nach dem Verbindungsende löscht mit der Folge, dass die Verkehrsdaten für ein Auskunftsverfahren nach § 101 Abs. 2 UrhG nicht mehr zur Verfügung stehen, ist nach Darlegung der übrigen Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs für zu erwartenden Verletzungen einer konkreten urheberrechtlich geschützten Leistung in Internet-„Tauschbörsen“ verpflichtet, „auf Zuruf“ aus einer laufenden Verletzungsverbindung die dann noch vorhandenen Verkehrsdaten bis zur Beendigung des Auskunftsverfahrens mit dem vorgeschalteten Zulässigkeitsverfahren vorzuhalten. Das bedingt in zumutbarem Rahmen auch die Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um auf Zuruf zeitnah reagieren zu können.
2. Datenschutzrechtliche Regelungen stehen dieser Verpflichtung nicht entgegen.
3. Bei Weigerung des Accessproviders kann diesem im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt werden, im Zeitpunkt des Zurufs während einer laufenden Verletzung noch vorhandene Verkehrsdaten bis zum Abschluss des Auskunftsverfahrens zu löschen.

47. Zumutbarkeitsgrenzen im Rahmen der Störerhaftung von Access-Provider

[LG Hamburg, Urt. v. 12.11.2008, 308 O 548/08](#)

Leitsatz (red.)

1. Die Zumutbarkeitsgrenzen im Rahmen der Störerhaftung von Access-Provider, welche lediglich als neutrale technische Vermittler auftreten, sind gegenüber denen bei der Störerhaftung von Betreibern von Plattformen und Foren enger, weil Access-Provider einen deutlich größeren Abstand zu den rechtsverletzenden Inhalten haben.
2. Ein Access-Provider ist mangels Zumutbarkeit der erforderlichen aufwendigen juristischen Prüfung der Frage, ob eine Sperrung tatsächlich gerechtfertigt ist, nicht verpflichtet, Internetseiten mit umfangreich urheberrechtsverletzenden Inhalten wegen rechtswidriger Downloads seiner Kunden zu sperren.

OLG

49. Fahrradhelm „Artos“

[OLG Hamburg, Urt. v. 02.10.2008, 5 U 103/07 – Helm Artos](#)

LG Hamburg, Entsch. v. 18.05.2007, 416 O 300/06

Leitsätze (red.)

1. Die Aktivlegitimation bei Ansprüchen aus wettbewerbsrechtlich ergänzendem Leistungsschutz liegt bei dem „Hersteller“, dem ein Produkt durch die relevanten Verkehrskreise zugerechnet wird. Eine tatsächliche, bloße Händlerstellung ist insoweit unschädlich.
2. Technisch bedingte oder zumindest gebrauchszweckbedingte Gestaltungsmerkmale bleiben für die Beurteilung der wettbewerbliehen Eigenart berücksichtigungsfähig, solange sie willkürlich wählbar sind.
3. Der Vertrieb von Nachahmungen im Discounter kann dazuführen, dass ein namentlicher Herstellerhinweis des Nachahmenden keine Vermeidung der Abnehmertäuschung herbeiführen kann, da der Verkehr eine Zweitmarkenbezeichnung des (hochpreisigen) Originalherstellers vermutet.

Sachverhalt

Die Parteien vertreiben Fahrradhelme in großer Stückzahl. Die Klägerin beliefert primär den Fachhandel, die Beklagte in erster Linie große Handelsketten im Discounter-Segment. Die Parteien haben in der Vergangenheit trotz ihres Wettbewerbsverhältnisses Geschäftsbeziehungen gepflegt. In diesem Zusammenhang lieferte die Klägerin der Beklagten preisgünstige Fahrradhelme.

Die Klägerin legt der Beklagten zur Last, sie habe ihr besonders erfolgreiches Modell - Helm „Artos“ - in wettbewerbsrechtlich unlauterer Weise sklavisch nachgeahmt.

Die Klägerin verlangt Unterlassung der Inverkehrbringung einer bestimmten Gestaltung eines Fahrradhelmes, detaillierte Auskunft über derartige, seit dem 14. März 2006 erfolgte Vorgänge (inkl. Umsatz und Gewinn) und die Feststellung der Ersatzpflicht bezüglich entstandener und künftiger Schäden.

Das Landgericht hatte die Beklagte in erster Instanz antragsgemäß verurteilt.

Entscheidungsgründe

Das Oberlandesgericht hat in der Berufung der Beklagten zurückgewiesen und den Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzanspruch der Klägerin aufgrund von wettbewerbsrechtlichem ergänzendem Leistungsschutz bestätigt (§§ 3, 4 Nr.9 lit. a UWG).

Die bestrittene Aktivlegitimation der Klägerin wird durch das Gericht anerkannt. Die Aktivlegitimation liegt bei ergänzendem Leistungsschutz ausschließlich beim Hersteller oder Alleinvertriebsberechtigten des in Rede stehenden Produkts. Die Klägerin ist unstreitig Alleinvertriebsberechtigte, das Gericht weist trotzdem daraufhin, dass es letztlich nur darauf ankomme, dass die

relevanten Verkehrskreise das Produkt der Klägerin als „Hersteller“ zurechnen. Eine tatsächliche bloße Händlerstellung sei insoweit unschädlich.

Die materiellen Voraussetzungen des § 4 Nr.9 lit. a UWG liegen nach Einschätzung des Gerichts vor.

Ausführlicherer wird zunächst die Frage nach dem Vorliegen der wettbewerbliehen Eigenart behandelt. Die konkrete Ausgestaltung des Helms muss geeignet sein, die interessierten Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder Besonderheiten des Helms hinzuweisen. Die grundsätzliche Eignung von Fahrradhelmen zur Entwicklung wettbewerbliehen Eigenart wird angesichts eines hohen Maßes gestalterischer Vielfalt auf dem entsprechenden Markt bejaht und anhand einer Betrachtung von verschiedenen Modellen dezidiert belegt. Der konkret in Rede stehende Helm vermittele einen eher konservativen, schlichten Eindruck und könne damit einen schwach ausgeprägten Herkunftshinweis geben. Der erwähnte Eindruck ergibt sich aus der Form des Helms bzw. den bestimmten zugrunde liegenden Gestaltungsmerkmalen, wie z.B. den Lüftungsschlitzen. Diese Merkmale sind für die wettbewerbliehen Eigenart berücksichtigungsfähig, wenn sie auch durch den Gebrauchszweck bedingt, aber willkürlich wählbar sind. Farbgebung und Dekor spielen für die Feststellungen des Gerichts keine Rolle, da die Ansprüche allein auf die Formgebung gestützt werden.

Anschließend wird die von der Rechtsprechung geforderte gewisse Bekanntheit des Helms für die ergänzende Leistungsschutzalternative des § 4 Nr.9 lit. a UWG mit Hinweis auf einen Warentest durch die „Stiftung Warentest“ bejaht. Der Gegenstand eines solchen Testes habe jedenfalls eine gewisse, nicht zu vernachlässigende Bedeutung auf dem jeweiligen Markt und damit einen solchen Bekanntheitsgrad, der die Gefahr der Herkunftstäuschung mit sich bringe.

Im Rahmen der erforderlichen Herkunftstäuschung wird ausgeführt, dass unterschiedliche Befestigungstechniken der Helme ungeeignet sind, die Gefahr der Täuschung auszuschließen, da der Verkehr sie lediglich als Varianten oder Modernisierungen wahrnehme.

Die Anbringung eines Herstellerhinweises an den Helm auf Seiten der Beklagten kann die Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht beseitigen. Die einzelfallabhängige Beurteilung der an einem Plastikband an dem Helm befestigten Produktbeschreibung mit Herstellerhinweis kann zu keinem anderen Ergebnis kommen, da der Hinweis nicht dauerhaft und unmissverständlich angebracht sei. Im vorliegenden Fall komme hinzu, dass der Hinweis bestimmungsgemäß für Bewerbungen und Präsentationen, die dem Kaufentschluss vorgelagert sind (wie z.B. im Fall des Warentests), entfernt werde.

Ein namentlicher Hinweis auf die Beklagte sei im konkreten Fall ohnehin ungeeignet, die Verwechslungsgefahr einzudämmen. Da die Beklagte ihre Helme vornehmlich über Discounter vertreibt, werde der abweichende Name als Zweitmarkenbezeichnung des hochpreisigen Klägers für das Niedrigpreissegment aufgefasst.

Anmerkung (Christian Steigüber)

Die Entscheidung des OLG Hamburg setzt sich differenziert und ausführlich mit den einzelnen Tatbestandsmerkmalen des § 4 Nr.9 lit. a UWG auseinander. Einzig und allein die Nachahmung an sich bleibt lange unberührt, obwohl sie doch grundlegende Voraussetzung des Anspruchs der Klägerin ist.

Die Klägerin hat zu Beginn vorgetragen, dass der Helm der Beklagten von einem Hersteller in Taiwan stammt. Dieses Unternehmen habe auch mit der Klägerin in Geschäftsabwicklung gestanden. In diesem Zusammenhang habe die Klägerin dem taiwanesischen Unternehmen ein Modell ihres Helms „Artos“ übersandt, von dem vereinbarungsgemäß einen Abguss für die Herstellung von Produktionswerkzeugen gemacht wurde. Die streitgegenständliche Nachahmung der Beklagten sei letztlich unter Verwendung dieser Form hergestellt und damit sklavisch nachgeahmt worden. Die Beklagte beschränkt sich insofern auf den Hinweis, dass ihr die von der Klägerin vorgetragene Hintergründe unbekannt seien.

Das Gericht formuliert schließlich kurz und knapp in der Einleitung der Gründe, dass (1) die Beklagte entgegen § 4 Nr. 9 lit. a UWG Waren angeboten habe, die eine Nachahmung von Waren der Klägerin seien und hierdurch eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft der Waren herbeiführe.

Später heißt es einleitend zu den materiellen Voraussetzungen des § 4 Nr.9 lit. a UWG, dass (2) die Beklagte ein wettbewerbsrechtlich eigenartiges Produkt der Klägerin unlauter nachgeahmt habe und hierdurch die Gefahr einer Herkunftstäuschung hervorrufe.

Weitere Ausführungen zum Tatbestandsmerkmal der Nachahmung entfallen bis kurz vor Ende der Entscheidung. Dort heißt es dann, dass die Beklagte bei der Nachahmung auch treuwidrig gehandelt habe und es folgen Feststellungen bezüglich des (sicheren) Bewusstseins des Beklagten über den Status des Helms im eigenen Angebot als Plagiat.

Zunächst gilt es festzuhalten, dass § 4 Nr.9 lit. a UWG grundsätzlich keinerlei subjektive Tatbestandsmerkmale fordert (Hefermehl/Köhler/Bornkamm – UWG, § 4 Rn.9.68; MüKoUWG/Wiebe, § 4 Nr.9 Rn.229). Speziell die Nachahmung als objektives Tatbestandsmerkmal der relevanten Regelbeispielvorschrift fordert zwar Kenntnis des Nachahmenden vom Originalprodukt (Hefermehl/Köhler/Bornkamm – UWG, § 4 Rn.9.68; MüKoUWG/Wiebe, § 4 Nr.9 Rn.62), dies aber nur, weil die Nachahmung die Kenntnis begrifflich voraussetzt. Sie dient damit der Abgrenzung zur selbstständigen Schöpfung, welche selbstverständlich vertrieben werden darf. Insofern sind die Ausführungen des Gerichts zum Bewusstsein der Beklagten bezüglich der Existenz von Original und eigenem Helm von Wichtigkeit und notwendig. Das Gericht stellt damit fest, dass die Beklagte tatsächlich Nachahmungen vertrieben hat. Mehr ist allerdings damit nicht gesagt. Die Beklagte hat wegen ihrer Kenntnis von der Nachahmung keinesfalls zwangsläufig auch die Nachahmung hergestellt. Richtig ist somit die Feststellung des Gerichts zu (1), dass die Beklagte Nachahmungen als Händler vertrieben habe. Falsch ist die Feststellung zu (2), dass die Beklagte ein

Produkt nachgeahmt habe. Im Ergebnis spielt die Unterscheidung keine Rolle, da die Vorschrift beide Fälle erfasst. Der Bezugspunkt der notwendigen Kenntnis präzisiert sich jedoch verschiedentlich. Der nachahmende Hersteller muss das Original kennen und der Händler muss lediglich Kenntnis der Nachahmungsqualifikation seiner Ware haben. Im vorliegenden Fall kennt der Beklagte das Original und muss daher auch Kenntnis von der Nachahmungsqualität seiner Ware haben, insofern sind die Ausführungen des Gerichts korrekt. Die Schlussfolgerung, dass die Beklagte durch diese Kenntnisse auch zum Nachahmenden i.S. eines Herstellers wird bzw. sich die Herstellung zurechnen lassen muss, geht allerdings fehl. Diesen Schluss scheint das Gericht aber angesichts der Aussage zu (2) gezogen zu haben, und genauso weist folgende Äußerung in diese Richtung: „Diese Geschäftshandlung stellt sich auch dann als unlautere Nachahmung im Sinne von § 4 Nr. 9 lit. a UWG dar, wenn die Beklagte in gestalterischer bzw. produktionstechnischer Hinsicht die Nachahmung nicht selbst vorgenommen hat.“

Letztlich stellt die Treuwidrigkeit der Nachahmung seitens der Beklagten keine notwendige Voraussetzung des einschlägigen Regelbeispiels dar. Nach Abkehr von der Sittenwidrigkeit aus § 1 UWG a.F. sollte man diese unnötige, möglicherweise gefährliche Worthülse vermeiden. Des Weiteren vermittelt das OLG Hamburg fälschlicherweise den Eindruck, als ob nur derjenige passivlegitimiert sei, der die Nachahmung auch selbst vorgenommen hat.

50. Hartplatzhelden

[OLG Stuttgart, Ur. v. 19.03.2009, 2 U 47/08](#)

LG Stuttgart, Entsch. v. 08.05.2008, 41 O 3/08

Leitsätze (red.)

1. Ein Fußballspiel stellt mit seinen Verwertungsmöglichkeiten und dem darin liegenden wirtschaftlichen Wert eine nachahmungsfähige Leistung i.S.d. § 4 Nr.9 UWG dar.
2. Ein Fußballverband ist neben den beteiligten Vereinen auch im Amateurfußball Mitveranstalter eines Spiels und damit wettbewerbsrechtlich über den ergänzenden Leistungsschutz geschützt.
3. Aufzeichnungen eines Fußballspiels sind ohne Erlaubnis des Veranstalters rechtswidrig und unlauter.

Sachverhalt

Der Kläger ist der Württembergische Fußballverband. Die Beklagte unterhält unter der Domain namens „www.....de“ ein Internetportal, in das jeder nach vorheriger Anmeldung Filmaufnahmen, Lichtbilder und Texte von Fußballspielen einstellen kann, die von jedem Internet-Nutzer über das Portal der Beklagten kostenlos abgerufen und angesehen werden können. Die Beklagte finanziert sich über Werbeeinnahmen, die durch Anklicken des Portals anfallen.

Aufgrund der allgemeinen Nutzungsbedingungen der Beklagten werden dieser Nutzungsrechte an den Film-

beiträgen der Portalnutzer erteilt, soweit Urheber-, Leistungsschutz- oder andere Rechte entstanden oder berührt sind.

Der Kläger ist der Auffassung, dass ihm die ausschließlichen Rechte an der gewerblichen Verwertung der von ihm veranstalteten Fußballspiele zustehen. Er sieht sich durch die Beklagte in der Verwertung dieser Fußballspiele behindert. Während noch zu Zeiten des Verfahrens in der Vorinstanz lediglich beabsichtigt war, die ihm zustehenden Rechte kommerziell in der Weise zu verwerten, dass z. B. ein Internetportal mit Bewegtbildern aus allen Amateurspielklassen eingerichtet werde, so wurden zwischenzeitlich entsprechende Lizenzverträge geschlossen.

Als Veranstalter der Fußballspiele stünden ihm gegen die Vermarktung der Spiele durch die Beklagte Abwehrrechte zu, und zwar unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Leistungsübernahme, der wettbewerbswidrigen Behinderung sowie des Eingriffs in das Recht des Klägers an dem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung der öffentlichen Wiedergabe von Filmaufzeichnungen der Fußballspiele, die der Kläger veranstaltet, verurteilt. Außerdem musste der Beklagte die Abmahnkosten des Klägers tragen.

Entscheidungsgründe

Das OLG Stuttgart hat die Berufung der Beklagten als unbegründet zurückgewiesen und damit die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

Die Unterlassungsansprüche bemessen sich nach wettbewerbsrechtlichem ergänzendem Leistungsschutz (§§ 3, 4 Nr.9 lit. b UWG) und §§ 1004, 823 BGB wegen eines rechtswidrigen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.

Im Rahmen des Anspruches gemäß §§ 3, 4 Nr.9 lit. b UWG wird ausführlicher zuerst das Tatbestandsmerkmal der Nachahmung fokussiert. Es wird festgestellt, dass eine Nachahmung auch bei der Übernahme einer fremden Dienstleistung in die gegebenenfalls umfassendere eigene Dienstleistung vorliegen könne. Die nachahmungsfähige Leistung i.S.d. § 4 Nr.9 UWG sei das Fußballspiel als solches. Unter den Begriff der Waren und Dienstleistungen fallen auch nichtkörperliche Darbietungen wie Aufführungen und Sendungen. Mit dieser zweckorientiert weiten Auslegung des Begriffes in der höchstrichterlichen Rechtsprechung sei es unvereinbar, sportliche Darbietungen aus dem Kreis der geschützten Leistungen herauszunehmen. Zwar stelle ein Sportereignis wie ein Fußballspiel als solches noch keinen wirtschaftlichen Wert dar. Der wirtschaftliche Wert bestehe aber in der Möglichkeit, die Wahrnehmung des Spiels in Bild und Ton durch das sportinteressierte Publikum - sei es durch den Stadionbesucher, sei es durch den Fernsehzuschauer oder den Hörer, der sich mit Hilfe des Radios über Stand und Verlauf des Spiels unterrichtet - zu verwerten.

Der Kläger gehöre dem Gericht zufolge als Mitveranstalter dieser Spiele, in Bezug auf diese Leistung, zum Kreis der wettbewerbsrechtlich Geschützten. Aufgrund man-

nigfaltiger Einwände der Beklagten begründet das Gericht diese Einschätzung umfassend. Letztlich komme die Leistung „Fußballspiel“ in der bestehenden Form erst durch das Zusammenwirken von Vereinen und Verband zustande. Deshalb sei der Verband als Mitveranstalter der im Rahmen des von ihm organisierten Spielbetriebs abgehaltenen Fußballspiele einzustufen. Dabei bestehe lauterkeitsrechtlich kein Unterschied zwischen Amateurspiel - wie vorliegend in Rede stehend - und Profispiel. Zwar seien im Profibereich die zu treffenden Vorkehrungen häufig weit umfangreicher und vielfältiger. Es handele sich aber in weiten Bereichen um dieselben Arten von Leistungen, die auch rund um ein Amateurspiel zu erbringen sind, so dass die Unterschiede zum Amateurspiel trotz der weit höheren bewegten Geldbeträge nicht prinzipieller, sondern nur gradueller Natur seien.

Auch die Unlauterkeit der Nachahmung wird mit breiten Ausführungen bejaht. Die Beklagte nutze die Wertschätzung der nachgeahmten Leistung unangemessen aus.

Schon durch die Aufnahmen, die die Beklagte auf ihrer Plattform zu veröffentlichen anbietet und ausweislich ihrer AGB anderweitig zu verwerten beabsichtigt, werde das Ergebnis der Veranstalterleistung des Klägers festgehalten und damit der wiederholten Nutzung durch Abspielen und Vertrieb über Internet und Datenträger zugänglich gemacht. Solche Aufzeichnungen sind nach der Rechtsprechung des BGH schon dann unlauter, wenn sie ohne Erlaubnis erfolgen. Solchermaßen rechtswidrig entstandene Aufnahmen nutze die Beklagte aus bzw. wolle sie nutzen. Außerdem schaffe sie unausgesprochen einen Anreiz, solche Aufnahmen zu fertigen, indem sie ausdrücklich dazu auffordere, Aufnahmen auf ihre Plattform heraufzuladen. Zwar sei davon auszugehen, dass die Aufnehmenden nicht geschäftlich und damit nicht unlauter im Sinne des UWG handeln. Die Beklagte mache sich die beschriebene Rechtswidrigkeit aber ihrerseits vorsätzlich geschäftlich zunutze.

Gleichzeitig verschaffe sie sich auf dem Umweg über die Spielbesucher Aufnahmen kostenlos, welche die Veranstalter nach der genannten Rechtsprechung des BGH allenfalls gegen Entgelt gestatten müssten.

Dass eine „Wertschätzung“ in diesem Bereich nicht bestehe, widerlege schon der widersprüchliche Vortrag der Beklagten selbst, noch stärker aber ihr eigenes Geschäftsmodell, das nur auf der Grundlage einer solchen Wertschätzung funktionieren könne.

1. Symposium der DJJV

Die Deutsch Japanische Juristenvereinigung veranstaltet gemeinsam mit der Japan Intellectual Property Association (JIPA), der Japan Patent Attorneys Association (JPAA) und AIPPI Japan ein Internationales Symposium.

Das Thema ist der

„Patentverletzungsprozess in Japan und Deutschland“

und der Veranstaltungstermin ist der

23. September 2009 von 9:00 bis 17:15
im Europäischen Patentamt,
Erhardtstr. 27, 80469 München.

Für das Symposium konnten mit Herrn Richter Iimura (OG für Geistiges Eigentum, Tokyo), Herrn Richter Mimura (OG Tokyo), Herrn RiBGH Prof. Meier-Beck und Herrn RiBGH Dr. Grabinski sowie erfahrenen Rechtsanwälten hervorragende Experten des Patentverletzungsprozesses aus beiden Ländern gewonnen werden. Die Themen betreffen aktuelle Fragestellungen aus dem Patentrecht.

Am Vorabend findet ab 18:30 ein „Get-together“ für die Teilnehmer des Symposiums statt. Anmeldungen bitte per e-mail oder Fax an: IGoesi@hoffmanneitle.com, Fax: 089 918356. Ein Anmeldebogen ist in der Einladung enthalten, die auf der Website der DJJV veröffentlicht ist (www.djiv.org). Eine rechtzeitige Hotelreservierung ist ratsam, da zur gleichen Zeit das Oktoberfest in München stattfindet. Eine Liste mit Hotelkontingenten zu günstigen Konditionen ist der Einladung auf der Website der DJJV beigefügt. Allerdings sind die Kontingente zeitlich begrenzt.

2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest:

- ▶ Mittwoch, 28. Oktober 2009, Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 9. Dezember 2009, Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 13. Januar 2010, Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 10. Februar 2010, Schloss Mickeln, Blauer Salon

Über die Referenten, deren Themen und den Beginn der Veranstaltungen werden wir Sie in Kürze auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Werkstattgespräche](#) informieren.

Selbstverständlich werden Sie von uns noch gesondert zu den jeweiligen Terminen eingeladen.

Impressum

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

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

Text: **Markenrecht:** Christian Rütz; **Patentrecht:** Bernadette Makoski;
Urheberrecht: Martin Momtschilow; **Wettbewerbsrecht:** Christian Steigüber

Layout: Martin Momtschilow

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

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586