

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beiträge

Jan Busche

Der Einwand der Zwangslizenz im Patentverletzungsverfahren S. 104

Andreas Löffler

Das EU-Weißbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts – Droht eine „Amerikanisierung“ der privaten Rechtsdurchsetzung in Europa? (Teil 2) S. 108

Rechtsprechung

EuGH

EuGH-Urteil zum Schutz verschiedener Markenfunktionen und zur vergleichenden Werbung S. 118

Grenzbeschlagnahmeantrag aufgrund internationaler Marke S. 120

BGH

Sorgfaltsmaßstab im Urheberrecht S. 127

Herausgabe des Verletzergewinns S. 127

Fortbestand eines Nutzungsrechts zweiter Stufe nach Erlöschen des Nutzungsrechts erster Stufe S. 129

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 (1/3)

Seite

Beiträge

Jan Busche

Der Einwand der Zwangslizenz im Patentverletzungsverfahren 104

Andreas Löffler

Das EU-Weißbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts
– Droht eine „Amerikanisierung“ der privaten Rechtsdurchsetzung in Europa? (Teil 2) 108**Aktuelles****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

1. Änderungen im Markengesetz zum 1. Oktober 2009 114
2. DPMA: Geänderte Prüfungspraxis zu Markenmeldungen 114
3. Symposium des Bundespatentgericht: „Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren“ 114
4. Zollstatistik zeigt Verdopplung beschlagnahmter Waren 114
5. Jahresbericht des BPatG 114
6. Neue Gebühren bei der WIPO 114

Patentrecht

7. WIPO-Konferenz zu geistigem Eigentum und Fragen von öffentlichem Interesse 115
8. 1. Europäischer Innovationsgipfel 115

Urheberrecht

9. Kommission legt Ergebnisse der Konsultation über das EU-Grünbuch zum Urheberrecht vor 115
10. Verhandlungen zum Anti-Piraterie-Abkommen (ACTA) gehen im November weiter 115
11. Resolution des Deutschen Musikkongresses – Digitalisierung: ohne Urheber keine Kreativität 116
12. Bundesverband Regie richtet eigenen Forderungskatalog an die neue Koalition 116
13. Google und US-Buchbranche müssen Vereinbarung überarbeiten 116
14. Chinesische Schriftsteller werfen Google Urheberrechtsverletzungen vor 116
15. Bundeskanzlerin für mehr Urheberrechtsschutz im Internet 116
16. Neue Koalition lehnt Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ab 117

Rechtsprechung**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- EuGH**
1. EuGH-Urteil zum Schutz verschiedener Markenfunktionen und zur vergleichenden Werbung (EuGH, Urt. v. 18.07.2009, C-487/07 – L'Oréal) 118
 - Anmerkung** (Christian Rütz) 119
 2. Grenzbeschlagnahmeantrag aufgrund internationaler Marke (EuGH, Urt. v. 02.07.2009, C-302/08 – Zino Davidoff SA) 120
 - Anmerkung** (Christian Rütz) 121

Entscheidungen in Leitsätzen

- EuGH**
3. Budweiser (EuGH, Urt. v. 08.09.2009, C-478/07 – Budějovický Budvar, národní podnik / Rudolf Ammersin GmbH) 121

Inhaltsverzeichnis (2/3)

Seite

	4. Bayerisches Bier (EuGH, Urt. v. 02.07.2009, C-343/07 – Bavaria NV, Bavaria Italia Srl / Bayerischer Brauerbund e.V.)	121
BPatG	5. „Schlank und Fit“ und „Rafinesse“ nicht unterscheidungskräftig (BPatG, Beschl. v. 26.08.2009, 25 W (pat) 107/09 und 25 W (pat) 119/09)	122
	6. Portraitfoto Marlene Dietrich (BPatG, Beschl. v. 13.05.2009, 29 W (pat) 147/03 – Marlene Dietrich II)	122
Pressemitteilungen		
	7. EuGH: Generalanwalt zum Thema „AdWords“ (Schlussanträge des Generalanwalts des EuGH vom 22. September 2009, Rs. C-236/08, C 237/08, C-238/08, Google AdWords)	122
	8. EuG: Kein Markenschutz für Schokoriegelform (EuG, Urt. v. 08.07.2009, Rs. T-28/08, Mars Inc./HABM)	123
	9. BGH: Legostein als Marke gelöscht (Pressemitteilung zu BGH, Beschl. v. 16.07.2009, I ZB 53/07 und 55/07 – Legostein)	124
Patentrecht		
Entscheidungen in Leitsätzen		
BGH	10. Zur Zulässigkeit eines Einspruchs (BGH, Beschl. v. 30.07.2009, Xa ZB 28/08 – Leistungshalbleiterbauelement)	125
	11. Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstandes (BGH, Urt. v. 18.06.2009, Xa ZR 138/05 – Fischbissanzeiger)	125
	12. Bedeutung von Zweckangaben in einem Sachanspruch (BGH, Urt. v. 28.05.2009, Xa ZR 140/05 – Bauschalungsstütze)	125
	13. Zum Stand der Technik gehörende Zwischenprodukte (BGH, Urt. v. 26.05.2009, X ZR 185/04 – Schleifkorn)	125
	14. Zur Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren (BGH, Urt. v. 14.05.2009, Xa ZR 148/05 – Heizer)	125
	15. Zur Notwendigkeit einer eindeutigen Identifizierbarkeit der Erfindung und dem Nichtigkeitsgrund unzureichender Offenbarung (BGH, Urt. v. 30.04.2009, Xa ZR 156/04 – Sicherheitssystem)	125
	16. Kein Naheliegen von allgemeinem Fachwissen (BGH, Urt. v. 30.04.2009, Xa ZR 56/05 – Airbag-Auslösesteuerung)	125
	17. Zum Naheliegen i.S.v. § 4 PatG (BGH, Urt. v. 30.04.2009, Xa ZR 92/05 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung)	126
	18. Zur unzulässigen Erweiterung (BGH, Urt. v. 21.04.2009, X ZR 153/04 – Druckmaschinen-Temperierungssystem II)	126
	19. Zur Beschränkung von Patentansprüchen (BGH, Urt. v. 12.03.2009, Xa ZR 158/04 – Crimpwerkzeug II)	126
BPatG	20. Zur Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen (BPatG, Beschl. v. 02.06.2009, 3 Ni 31/06 (EU) – Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen)	126
	21. Zur Zurücknahme des Löschungsantrags im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (BPatG, Beschl. v. 30.04.2009, 35 W (pat) 440/07 – Biologische Substanz)	126
	22. Zur Frage von Patentanmeldungen als neuheitsschädlichem Stand der Technik (BPatG, Beschl. v. 05.03.2009, 12 W (pat) 348/03 – Heizungsanlage)	126
Urheberrecht		
BGH	23. Sorgfaltsmaßstab im Urheberrecht (BGH, Urt. v. 20.05.2009, I ZR 239/06 - CAD-Software)	127
	24. Herausgabe des Verletzergewinns (BGH, Urt. v. 14.05.2009, I ZR 98/06 - Tripp-Trapp-Stuhl)	127

Inhaltsverzeichnis (3/3)

Seite

	25. Fortbestand eines Nutzungsrechts zweiter Stufe nach Erlöschen des Nutzungsrechts erster Stufe (BGH, Urte. v. 26.03.2009, I ZR 153/06 - Reifen Progressiv)	129
	Kurzanmerkung (Martin Momtschilow)	130
	26. Darlegungs- und Beweislast für das Nicht-Erschienensein eines jahrhundertealten Werks i.R.d. § 71 UrhG (BGH, Urte. v. 22.01.2009, I ZR 19/07 – Motezuma)	130
	Entscheidungen in Leitsätzen	
BGH	27. Zum urheberrechtlichen Verbreitungsrecht (BGH, Urte. v. 22.01.2009, I ZR 247/03 - Le-Corbusier-Möbel II)	131
	28. Zur Miturheberschaft (BGH, Urte. v. 26.02.2009, I ZR 142/06 - Kranhäuser)	131
	29. Zur Auslegung einer unwirksamen Rechtseinräumung (BGH, Urte. v. 04.12.2008, I ZR 49/06 - Mambo No. 5)	132
	30. Rechte des Datenbankherstellers (BGH, Teilurte. v. 30.04.2009, I ZR 191/05 - Elektronischer Zolltarif)	132
	31. Inverkehrbringen von Ware, welche nach dem UrhG sowohl rechtmäßig als auch rechtswidrig genutzt werden kann (BGH, Urte. v. 15.01.2009, I ZR 57/07 – Cybersky)	132
	32. Werbung mit dem Bildnis einer prominenten Person (BGH, Urte. v. 11.03.2009, I ZR 8/07 - Wer wird Millionär)	132
	Wettbewerbsrecht	
OLG	33. Baby-Artikel (OLG Köln, Urte. v. 10.06.2009, 6 U 210/08)	133
	Entscheidungen in Leitsätzen	
BGH	34. UHU (BGH, Urte. v. 19.02.2009, I ZR 195/06 - UHU) Anmerkung (Christian Steigüber)	133 134
	35. Fräsaufomat (BGH, Urte. v. 15.01.2009, I ZR 123/06 - Fräsaufomat)	134
LG	36. Cheatbots (LG Hamburg, Beschluss v. 09.07.2009, 308 O 332/09)	134
	Veranstaltungen	135
	Impressum	135

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2008, Seitenangabe

Der Einwand der Zwangslizenz im Patentverletzungsverfahren

Jan Busche

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hatte jüngst in der Sache „Orange-Book-Standard“¹ erneut Gelegenheit, sich mit dem Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsverfahren zu beschäftigen. Das Urteil steht in einer Linie mit der Entscheidung „Standard-Spundfass“² aus dem Jahre 2004.

1. Die beiden Entscheidungen verdienen aus zwei Gründen besondere Beachtung:

Zunächst lässt sich anhand beider Judikate anschaulich nachvollziehen, welche Begrenzungswirkung dem Kartellrecht bei der Durchsetzung von Immaterialgüterrechten, im Speziellen bei Patenten, zukommt. Beide Fälle betreffen dabei Sachverhalte, in denen die Patentinhaber zuvor bereits Patentlizenzen vergeben hatten, während die Lizenzvergabe im konkreten Fall jeweils verweigert wurde, sodass die Verpflichtung zur Erteilung einer (kartellrechtlichen) Zwangslizenz im Raume stand. Von diesen Fallgestaltungen, die im Folgenden als „Zwangslizenzen im weiteren Sinne“ bezeichnet werden, sind Sachverhalte zu unterscheiden, die dadurch charakterisiert sind, dass der jeweilige Schutzrechtsinhaber vor der Lizenzverweigerung gegenüber einem bestimmten Lizenzsucher noch nie Lizenzen vergeben hat und dies auch für die Zukunft nicht beabsichtigt (Zwangslizenzen im engeren Sinne). Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidungen „Magill“³ und „IMS Health“⁴ des EuGH zu verweisen, die zum Urheberrecht ergangen sind.

Von Interesse sind die Entscheidungen „Standard-Spundfass“ und „Orange-Book-Standard“ aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass es dem jeweiligen Patentinhaber gelungen war, ein Patent auf einen sog. Industriestandard zu erlangen. Damit konnte die formelle Rechtsposition der Patentinhaberschaft ohne weiteres zu einem wirtschaftlichen Monopol ausgebaut werden. Mit einem derartigen Schlüsselpatent hat der Patentinhaber nicht nur das Rezept zur Begründung einer marktmächtigen Position inne; er kann den Markt vielmehr von vornherein dominieren. In ähnlicher Weise war dies auch den Urheberrechtsberechtigten in den Fällen „Magill“ und „IMS Health“ möglich.

2. Zum besseren Verständnis seien die angesprochenen BGH-Entscheidungen mit einigen Stichworten umrissen:

In der unter dem Stichwort „Standard-Spundfass“⁵ bekannten Entscheidung des BGH aus dem Jahre 2004 ging es um das gegen einen Patentverletzer gerichtete Schadensersatzbegehren der Inhaberin eines auch mit Wirkung für Deutschland erteilten europäischen Patents auf ein Kunststoff-Spundfass. Die Klägerin und Schutzrechtsinhaberin hatte das Spundfass in Konkurrenz mit drei weiteren Unternehmen nach Vorgaben des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) entwickelt. Der VCI favorisierte letzten Endes den auf der technischen Lehre der Klägerin beruhenden Vorschlag, der daraufhin Eingang in sog. „VCI-Rahmenbedingungen“ fand. Die Be-

klagte, die in einem anderen Verfahren die Benutzung des Klagepatents eingeräumt hatte, wehrte sich gegen den Schadensersatzanspruch mit dem Einwand, die Patentinhaberin habe ihr die (kostenlose) Mitbenutzung des Klagepatents zu gestatten, da sie entsprechende Freilizenzen, wie in den VCI-Rahmenbedingungen vorgesehen, den anderen drei an der Entwicklung des Standard-Spundfasses beteiligten Unternehmen eingeräumt habe.

In Abgrenzung zum patentrechtlichen Zwangslizenzanspruch aus § 24 PatG hat der BGH zunächst unter Hinweis auf die unterschiedlichen Normzwecke festgestellt, dass die Klägerin und Patentinhaberin infolge der Lizenzverweigerung als Normadressatin des kartellrechtlichen Behinderungs- und Diskriminierungsverbots aus § 20 Abs. 1 GWB in Betracht kommt.⁶ Dem entsprechend hat der Kartellsenat nicht ausgeschlossen, dass ein daraus abgeleiteter Zwangslizenzanspruch (§ 33 Abs. 1 iV. mit § 20 Abs. 1 GWB) dem Schadensersatzanspruch der Patentinhaberin als Einwand entgegengehalten werden kann.⁷ Diskriminiert nämlich ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar.⁸

Ausdrücklich offen blieb, ob sich der Patentverletzer mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand auch gegenüber der Klage des Patentinhabers auf Unterlassung der Benutzung des Klagepatents verteidigen kann.⁹ Diese für die Praxis besonders bedeutsame Frage hat der BGH nunmehr in der Entscheidung „Orange-Book-Standard“ v. 6. Mai 2009¹⁰ unter bestimmten Voraussetzungen bejaht. Danach darf ein potenzieller Patentverletzer das Klagepatent nur dann im Vorgriff auf einen rechtswidrig verweigerten Lizenzvertrag benutzen, wenn er seinerseits seinen vertraglichen Pflichten „vorgreift“ und die sich aus dem angestrebten Vertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllt, insbesondere also eine angemessene Lizenzgebühr an den Patentinhaber zahlt oder die Zahlung zumindest sicherstellt.

Anlass des Rechtsstreits war ein von Philips gehaltenes Grundlagen-Patent für die Herstellung von einfach und mehrfach beschreibbaren Datenträgern (CDR und CDRW), das jeder Hersteller handelsüblicher Datenträger zwangsläufig benutzen muss und Philips daher eine überragende Marktstellung verschafft. Philips hatte anderen Unternehmen unter Verwendung eines Standard-Lizenzvertrages eine Lizenz zur Nutzung der patentierten technischen Lehre erteilt. Die Beklagte hielt die Lizenzgebühren, die Philips von ihr forderte, jedoch für überhöht, weil den anderen Lizenzsuchern angeblich günstigere Konditionen eingeräumt worden waren. Sie nahm daraufhin die Herstellung und den Vertrieb der Datenträger ohne Abschluss eines Lizenzvertrages auf und wurde von der Patentinhaberin auf Unterlassung in Anspruch genommen.

3. Mit der „Orange-Book-Standard“-Entscheidung hat der BGH die Klärung der Rechtsfragen, die sich im Spannungsverhältnis von Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht stellen, in wichtigen Punkten vorangetrieben.

Nach „Standard-Spundfass“ konnte noch der Eindruck entstehen, dass an den Zwangslizenzeinwand im Falle des Nachsuchens um Lizenzen an Schlüsselpatenten keine allzu hohen Anforderungen zu stellen sind. In den Entscheidungsgründen heißt es nämlich, „dass an die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung dann nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn sich die marktbeherrschende Stellung eines Patentinhabers nicht (allein) aus der der Erfindung zu Grunde liegenden Leistung ergibt wie insbesondere daraus, dass sich auf Grund überragender technischer oder wirtschaftlicher Vorteile der erfindungsgemäßen Lehre alternative Lösungen auf dem Markt nicht absetzen lassen, sondern (zumindest auch) darauf beruht, dass der Zugang zu einem nachgelagerten Produktmarkt auf Grund einer Norm oder auf Grund normähnlicher einheitlicher Vorgaben der Produktnachfrager von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist“.

Wenn also der Inhaber eines Schlüsselpatents danach besonders gewichtige Gründe vorbringen muss, um einen Zwangslizenzanspruch abzuwehren, bedeutet dies auf der anderen Seite, dass die Hürde für den Zwangslizenzeinwand des Verletzers relativ niedrig liegt. Dieses Ergebnis erscheint freilich, zumindest auf den ersten Blick, nicht unbedenklich. Führt es doch dazu, dass bei besonders wertvollen Patenten, und dazu gehören Schlüsselpatente ohne Zweifel, die wirtschaftliche Dispositionsbefugnis des Patentinhabers stark eingeschränkt wird. Das widerspricht dem Gedanken, dass der Erfinder durch die Gewährung des Patents gerade für die Bereicherung des Stands der Technik belohnt werden soll. Wo aber, so darf man sich angesichts der berechtigten Diskussion um sog. Trivialpatente fragen, ist die Belohnung des Patentinhabers angebrachter als bei Schlüsselpatenten? Auf der anderen Seite besteht gerade bei Schlüsselpatenten die Gefahr, dass der Patentinhaber überbelohnt wird. Schlüsselpatente müssen sich nämlich nicht oder zumindest nur in geringem Umfang im Wettbewerb mit abweichenden technischen Lösungen bewähren. Es fehlt also an nachstoßendem Imitationswettbewerb, den der Patentschutz gerade auslösen soll. Dem Inhaber eines Schlüsselpatents wächst damit ein erheblich höheres Marktmachtpotenzial zu als dies üblicherweise durch das Patentrecht intendiert ist. Daraus resultiert dann auch eine höhere „Marktverantwortung“, wenn der Inhaber eines Schlüsselpatents einen Geschäftsverkehr für die durch das Patent geschützte Technologie eröffnet. In diesem Sinne ist es richtig, wenn der BGH für die Rechtfertigung der Lizenzverweigerung besonders gewichtige Gründe verlangt.

Allerdings darf dies nicht zu einem Freibrief für potenzielle Patentverletzer führen, indem diese unter Hinweis auf die Schlüsselstellung des Patentinhabers zur Selbsthilfe greifen und das Patent einfach in Benutzung nehmen. Die höheren Anforderungen an die Rechtfertigung der Lizenzverweigerung bedeuten nämlich nicht, dass der Patentinhaber im Grunde jedermann eine Patentlizenz zu erteilen hat. Auch das Schlüsselpatent ist kein Allgemeingut.

4. Vor diesem Hintergrund hat der BGH in der „Orange-Book-Standard“-Entscheidung die Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwands im Patentverletzungsverfahren präzisiert:

Danach muss der Lizenzsucher dem Patentinhaber vor Benutzungsaufnahme ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu solchen Bedingungen machen, die der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen.¹¹ Erhebt der Patentinhaber daraufhin eine aus Sicht des Lizenzsuchers missbräuchlich überhöhte Lizenzgebührenforderung oder lehnt es der Patentinhaber ab, die Lizenzgebühr zu beziffern, kann der Lizenzsucher das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen iS von § 315 BGB zu bestimmende Lizenzgebühr richten.¹² Nimmt der Lizenzsucher darüber hinaus bereits vor Annahme des Angebots durch den Patentinhaber die Benutzung des Patents auf, ist er seinerseits zur „vorgreifenden“ Vertragstreue verpflichtet, indem er gegenüber dem Patentinhaber regelmäßig über die Benutzung des Patents abzurechnen und an den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu zahlen hat.¹³ Ersatzweise kann der Lizenzsucher die Lizenzgebühren auch unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegen;¹⁴ dies ergibt sich aus einer entsprechenden Heranziehung der Vorschriften über den Gläubigerverzug (§§ 293, 298 BGB).

5. Die in der Entscheidung „Orange-Book-Standard“ aufgestellten Grundsätze machen zu Recht deutlich, dass auch dem Marktbeherrscher privatautonomer Gestaltungsspielraum zusteht, jedenfalls solange die Grenze des Marktmachtmissbrauchs nicht überschritten ist. Das hat der Lizenzsucher zu respektieren und darf nicht seinerseits ein ihm (vermeintlich oder tatsächlich) zustehendes Recht auf Benutzung der Erfindung exekutieren. Das entspricht im Übrigen auch den Vorgaben des TRIPs-Übereinkommens (vgl. Art. 31 lit. b S. 1, lit. k TRIPs-Übereinkommen).¹⁵ In dieser Hinsicht gibt die Rechtsprechung des BGH der Praxis einstweilen Rechtssicherheit. Nicht zu vermeiden, da in der Logik des Primats der Privatautonomie liegend, sind freilich etwaige rechtliche Auseinandersetzungen über die Höhe der Lizenzgebühr, soweit es dem Lizenzinhaber überlassen bleibt, diese nach billigem Ermessen festzusetzen (§ 315 Abs. 3 BGB).

6. Die Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs sind freilich auch durch „Standard-Spundfass“ und „Orange-Book-Standard“ noch nicht abschließend geklärt. Auf zwei Punkte sei an dieser Stelle hingewiesen:

a) Im Hinblick auf die Marktabgrenzung nimmt der BGH im Ausgangspunkt zutreffend an, dass die bloße Patentinhaberschaft als solche noch keine marktbeherrschende Stellung begründe.¹⁶ In der Tat ergibt sich daraus nur das (rechtliche) Potenzial zur Begründung einer marktmächtigen Stellung. Allerdings geht der Kartellsenat sodann von einem eigenen Markt für die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent aus, auf dem der Patentinhaber damit – jedenfalls soweit einfache Lizenzen nach-

gesucht werden¹⁷ - ohne weiteres marktbeherrschend ist.¹⁸

Die Bestimmung eines relevanten Angebotsmarkts erfolgt bekanntlich nach dem Bedarfsmarktkonzept, nach welchem einem bestimmtem Markt alle Produkte oder Dienstleistungen zuzurechnen sind, die aus der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs austauschbar sind.¹⁹ Dann aber stellt sich die Frage, ob der Lizenzvergabemarkt tatsächlich der sachlich relevante Markt ist, auf den im vorliegenden Zusammenhang abzustellen ist. Vordergründig geht es den Lizenzsuchern zwar um den Abschluss eines Lizenzvertrages. Dahinter steht jedoch – und dies ist das eigentliche Ziel – der Wunsch nach Zugang zu einer bestimmten Technologie. Der Lizenzvertrag ist insoweit nur Mittel zum Zweck. Vorzugswürdig erscheint es daher auf den entsprechenden Technologiemarkt abzustellen. Damit kann auch berücksichtigt werden, dass sich die unter Patentschutz stehende technische Lehre am Markt gegebenenfalls gegen konkurrierende Lösungen durchsetzen muss. Das Patent verschafft dem Patentinhaber eben gerade nicht ohne weiteres eine marktbeherrschende Stellung. Lediglich bei Schlüsselpatenten, die Gegenstand der BGH-Verfahren waren, verfügt der Patentinhaber von vornherein über eine marktbeherrschende Stellung auf dem entsprechenden Technologiemarkt.

b) Nicht zu befinden hatte der BGH über die eingangs skizzierte Fallgruppe der Zwangslizenzen im engeren Sinne. Da der Patentinhaber in diesen Fällen im Zeitpunkt des Lizenzersuchens keinen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr eröffnet hat, sondern die patentierte Erfindung selbst verwertet oder diese als „Schubladenpatent“ bewusst dem Markt entzieht, greifen die kartellrechtlichen Missbrauchsvorschriften an sich nicht ein.

Auf der Ebene des Gemeinschaftsrechts hat der EuGH allerdings über Art. 82 EG die US-amerikanische „essential facilities“-Doktrin adaptiert und diese dem Rechtsgedanken nach auf Immaterialgüterrechte übertragen. Danach unterliegt auch derjenige der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht, der überhaupt keinen Geschäftsverkehr eröffnet hat oder eröffnen will, aber über eine „wesentliche Einrichtung“ verfügt, deren Vorenthaltung zu einem Ausschluss wirksamen Wettbewerbs auf einem abgeleiteten Markt führt. „Wesentliche Einrichtung“ im vorbenannten Sinne kann nach der bereits erwähnten Judikatur des EuGH in den Rechts-sachen „Magill“²⁰ und „IMS Health“²¹ auch ein Immaterialgüterrecht sein. Da der Eingriff in die wirtschaftliche Gestaltungsfreiheit des Schutzrechtsinhabers bei fehlender Geschäftseröffnung wesentlich einschneidender ist als in den Fällen einer bestehenden Geschäftstätigkeit, soll ein Zwangslizenzanspruch des Lizenzsuchers auf der Basis von Art. 82 EG allerdings nur unter engen Voraussetzungen bestehen. Zu fordern ist danach jedenfalls, dass der Zugang zum Immaterialgüterrecht für den Marktzutritt auf einem abgeleiteten Markt zumindest ökonomisch unverzichtbar ist und der Ausschluss des wirksamen Wettbewerbs auf dem abgeleiteten Markt zu einer qualitativen Beschränkung der Auswahlfreiheit der Verbraucher führt.²² Einzelheiten sind umstritten und können an dieser Stelle nicht vertieft werden.

Die deutsche Rechtslage ist in den vorbenannten Fällen ungleich komplizierter. Der deutsche Gesetzgeber hat zwar den „essential facilities“-Gedanken ebenfalls aufgegriffen und in § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB verankert. Der Wortlaut („... Zugang zu ... Netzen und Infrastruktureinrichtungen ...“) lässt es allerdings nicht zu, Immaterialgüterrechte unter die Norm zu subsumieren. Im Übrigen hat sich auch der Gesetzgeber ausdrücklich gegen eine Erfassung gewerblicher Schutzrechte ausgesprochen.²³ Denkbar erscheint es allenfalls, auf die Generalklausel des § 19 Abs. 1 GWB zurückzugreifen.²⁴ Freilich ist stets zu bedenken, dass damit der vom Gesetzgeber durch den Immaterialgüterschutz an sich intendierte Anreiz, Pioniergewinne zu generieren, untergraben wird.²⁵ Deshalb ist auch die vorbezeichnete Rechtsprechung des EuGH in Frage zu stellen.²⁶ In den „essential facilities“-Fällen geht es nämlich im Kern nicht um die Erfassung eines Marktmachtmissbrauchs, sondern um den Zugang zu einer bestimmten Technologie. Das Kartellrecht sollte daher aus systematischen Gründen nicht dazu instrumentalisiert werden, originär immaterialgüterrechtliche „Zugangsfragen“ zu lösen. Es ist allerdings absehbar, dass die Gerichte das Kartellrecht so lange als „Ersatzrechtsordnung“ heranziehen werden wie sich das immaterialgüterrechtliche Instrumentarium in einem defizitären Zustand befindet: Bekanntlich spielt die patentrechtliche Zwangslizenz (§ 24 Abs. 1 PatG) in der Praxis keine Rolle; im Urheberrecht ist die Zwangslizenz überhaupt nur für Tonträger geregelt (§ 44a UrhG) und überdies ebenfalls bedeutungslos.

Fußnoten

- ¹ BGH GRUR 2009, 694 = CIPReport 2009, 92 (LS) – Orange-Book-Standard.
- ² BGHZ 160, 67 = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass.
- ³ EuGH GRUR Int. 1995, 490 – Magill.
- ⁴ EuGH GRUR 2004, 524 = NJW 2004, 2725 – IMS Health.
- ⁵ BGHZ 160, 67 = GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass.
- ⁶ BGH GRUR 2004, 966, 967 – Standard-Spundfass.
- ⁷ BGH GRUR 2004, 966, 969 f. – Standard-Spundfass.
- ⁸ BGH GRUR 2009, 694, 696, Tz. 27 – Orange-Book-Standard.
- ⁹ BGH GRUR 2004, 966, 970 – Standard-Spundfass.
- ¹⁰ BGH GRUR 2009, 694.
- ¹¹ BGH GRUR 2009, 694, 696, Tz. 29 – Orange-Book-Standard.
- ¹² BGH GRUR 2009, 694, 697, Tz. 39 – Orange-Book-Standard.
- ¹³ BGH GRUR 2009, 694, 696 f., Tz. 33 – Orange-Book-Standard; aA Kühnen, FS Tilmann, 2003, S. 513, 523.
- ¹⁴ BGH GRUR 2009, 694, 697, Tz. 36 – Orange-Book-Standard.
- ¹⁵ Dazu Höhne, in Busche/Stoll, TRIPs, 2007, Art. 31 RdNr. 12 ff., 21, 37.
- ¹⁶ BGH GRUR 2004, 966, 967 – Standard-Spund-

fass.

- ¹⁷ Vgl. dazu Kraßer, *Patentrecht*, 6. Aufl. 2009, § 40 V d) 2 (S. 932).
- ¹⁸ Vgl. BGH GRUR 2004, 966, 967 f. – Standard-Spundfass; in der Sache auch BGH GRUR 2009, 694, 695, Tz. 25 – Orange-Book-Standard; ferner OLG Karlsruhe GRUR-RR 2007, 177, 179 – Orange Book-Standard.
- ¹⁹ BGH GRUR 2004, 966, 967 – Standard-Spundfass mwN.
- ²⁰ EuGH GRUR Int. 1995, 490 – Magill.
- ²¹ EuGH GRUR 2004, 524 = NJW 2004, 2725 – IMS Health.
- ²² Vgl. auch EuG 17. 9. 2007 Rs. T-201/04 Tz. 331 ff., Slg. 2007, II-3601 – Microsoft/Kommission
- ²³ Vgl. Gegenäußerung der Bundesregierung, BT-Drucks. 13/9720, S. 79 f.
- ²⁴ Dazu Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, *Wettbewerbsrecht*, *GWB*, 4. Aufl. 2007, § 19 RdNr. 219.
- ²⁵ Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, *Wettbewerbsrecht*, *GWB*, 4. Aufl. 2007, § 19 RdNr. 219.
- ²⁶ Näher Busche, FS Tilmann, 2003, S. 645, 654 f.

Das EU-Weißbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts – Droht eine „Amerikanisierung“ der privaten Rechtsdurchsetzung in Europa? (Teil 2)

Andreas Löffler¹

Die Ausführungen schließen an den Beitrag Löffler, [CIPR 2009, 62-69](#) an.

B. Das Weißbuch: eine kritische Würdigung der Vorschläge

Die Kommission schlägt zunächst vor, Klagemöglichkeiten sowohl für einzelne Geschädigte als auch für Gruppen von Geschädigten zu verbessern. Jeder Geschädigte soll einen Schadenersatzanspruch geltend machen können, unabhängig davon, ob er einen direkten oder nur indirekten Kontakt mit dem Verletzer hatte und unabhängig von der Marktstufe. Ziel der Kommission ist es, Geschädigten die Möglichkeit zu eröffnen, ihren Schaden vollständig ersetzt zu bekommen und jeder Geschädigte müsse einen *access to justice*, eine Klagemöglichkeit haben.³⁸

1. Die Klagbefugnis für Jedermann steht in den untersuchten Jurisdiktionen im Spannungsfeld der Klagerechtigung und des Problems der Schadensweiterwälzung. Im Kern versucht man, über die Klagerechtigung drei Probleme zu lösen: zunächst darf nach deutschem und englischem Recht, nicht aber nach US-amerikanischem Recht, jeder Geschädigte seinen erlittenen Schaden direkt beim Schädiger geltend machen können. Weiterhin wird im Rahmen der Schadensweiterwälzung (*passing-on*) diskutiert, ob ein Kläger einen Schaden ersetzt bekommen soll, den er gar nicht erlitten hat, weil er den Schaden weiterwälzen konnte und schließlich soll ein Schädiger Schäden nicht mehrfach ersetzen müssen.

Das Weißbuch unterscheidet die Klagerechtigung und die Problematik der Schadensabwälzung, die unter verschiedenen Lösungsvorschlägen diskutiert werden. Es wurde festgestellt, dass sowohl der amerikanische Lösungsansatz des *standing to sue*, als auch das deutsche System der limitierten Anspruchsberechtigung für betroffene Mitbewerber und sonstige betroffene Marktteilnehmer zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit bezüglich der Klagerechtigung Geschädigter führen. Das englische System erlaubt die Klagemöglichkeit für Geschädigte und dehnt dies, zumindest mittelbar, auch auf Verbraucher aus.

Sowohl die US-amerikanische, als auch die deutsche Lösung erlauben es dem Schädiger damit potentiell, in den Rechtskreis des Geschädigten ohne Kompensation eingreifen zu dürfen. Dies geschieht, indem dem Geschädigten die Aktivlegitimation verwehrt wird und damit die Möglichkeit, den Schädiger, der die Vorteile vereinbarte, in Anspruch nehmen zu können.

Nach Ludwig Linder ist es jedoch ein Gebot der Gerechtigkeit, dass der Schädiger den Vorteil nicht behalten solle, dieser Vorteil abzuschöpfen sei und es im Übrigen nicht einzusehen sei, dass der Staat diesen Vorteil abschöpfe und sich insoweit am Kartelldelikt bereichere

und gleichzeitig dem tatsächlich Geschädigten den Ausgleich verweigere.³⁹ Das deutsche Schadenersatzrecht folgt dem Ausgleichsgedanken und entstandene Nachteile sollen ausgeglichen werden, wobei eine pönale Komponente nicht vorgesehen ist.⁴⁰ Rechtspolitisch ist es in vielen Rechtsordnungen gewollt, wie das Beispiel der partiellen Nichtersatzfähigkeit von Vermögensschäden zeigt, dass nicht jeder erlittene Schaden geltend zu machen sein soll. Bezüglich potentieller Schadenersatzansprüche für das europäische Wettbewerbsrecht hat der EuGH in der zitierten *Courage* Entscheidung⁴¹ jedoch klar Stellung bezogen, indem er die Klagemöglichkeit für Jedermann verlangt.

Wenn man dem Ausgleichsgedanken folgt, wird man schwerlich Argumente finden, die eine Klagerechtigung beispielsweise bei der Schadensabwälzung verneinen. Eine insoweit berechtigte Klagerechtigung muss jedoch von Maßnahmen flankiert werden, die eine Mehrfachentschädigungspflicht des Schädigers unterbindet. Eine Klagerechtigung ändert grundsätzlich nichts an der Beweislast bezüglich eines kausal erlittenen Schaden. Der Schaden und die entsprechende Kausalität, bzw. was darunter zu subsumieren ist, ist jedenfalls an anderer Stelle zu diskutieren. Es ist dogmatisch auch an anderer Stelle zu regeln, wie man verhindert, dass ein Schädiger einen Schaden mehrfach zu ersetzen hat.

2. Die Kommission möchte die Nichtgeltendmachung von geringen Streuschäden durch Geschädigte vermeiden und schlägt vor, wirksame Gruppenklagemöglichkeiten zu implementieren, die die Geltendmachung solcher Schäden ermöglicht und fördert. Qualifizierten Einrichtungen soll es ermöglicht werden, im Rahmen von Verbandsklagen im Namen einer Gruppe von Unternehmen oder Personen Klage erheben zu dürfen. Weiterhin sollen *opt-in*-Gruppenklagemöglichkeiten geschaffen werden, zu denen sich einzelne Opfer in einer einzigen Klage zusammenschließen können.

Die vorgeschlagene Verbandsklage soll im Namen einiger oder aller Mitglieder eines Verbandes möglich sein. Da die beiden Gruppenklageformen ähnliche Fragestellungen aufwerfen, werden diese in der Folge gemeinsam diskutiert.

Bei der *opt-in*-Gruppenklage stellen sich zunächst Probleme bezüglich der Auskehrung des Gewinns und die mögliche Bindungswirkung der Entscheidung für die Mitglieder. Die Frage lautet, ob und bis zu welchem Zeitpunkt ein Mitglied eines Verbandes oder einer Gruppe in die Klage ein- oder aber auch wieder aussteigen kann. Die *class action* kennt die o.g. *certification*, die die Bindungswirkung für die repräsentierten Mitglieder zu einem bestimmten Zeitpunkt per Gerichtsbeschluss herstellt und für Rechtssicherheit sorgt. Für eine Gruppenklage wird man aus Rechtssicherheitsgründen ein ähnliches Modell bereitstellen müssen.

Das Für und Wider der Gruppenklage wird seit Jahren im Schrifttum diskutiert. Wernhard Möschel ist der Ansicht, die amerikanische *class action* würde sich nicht selten in der Nachbarschaft der Erpressung bewegen, da es nicht um eine rechtliche Klärung gehe, sondern um negative Publizität, um in der Folge einen Vergleich zu erzielen, der für Anwälte besonders lukrativ sei.⁴² Die

derart gescholtene Klageart wurde in den USA im Jahr 2000 für ca. 23 % aller privaten Kartellrechtsverfahren genutzt.⁴³ Diese Kritik könnte eine Stütze darin finden, dass 70 % aller Klagen per Vergleich enden.⁴⁴

Nach Fabio Polverino spricht jedoch die Ressourcenakkumulation der Geschädigten für eine Gruppenklage.⁴⁵ Weiterhin soll sie der Prozessökonomie dienen, da die Schäden einer Vielzahl Geschädigter in einer Klage verhandelt werden können. So diene die einheitliche Beweiserhebung der Rechtssicherheit, sie sei wirtschaftlich sinnvoll, reduziere das Prozesskostenrisiko der Geschädigten und sei letztlich das einzige Mittel, das sicherstelle, dass eine Kompensation der Streu- und Bagatellschäden den wirtschaftlich Geschädigten zufließen kann.⁴⁶ Gruppenklagen können je nach Ausgestaltung das Recht auf rechtliches Gehör verletzen, da das Gehör durch die Repräsentation wahrgenommen wurde und dies Entscheidungen nachträglich unwirksam werden lassen könnte. Dies kann insbesondere dann ein Problem werden, wenn sich die Bindungswirkung auf Gruppenklagenmitglieder erstrecken soll, die von ihrer Gruppenzugehörigkeit nichts wissen. Weiterhin ist die verfassungsrechtlich geschützte Dispositionsmaxime der Geschädigten in Frage gestellt, wenn nach amerikanischem Vorbild ein *opt-out*-Modell gewählt wird.

Eva Zirngibl weist darauf hin, dass viele Argumente, die gegen die *class action* vorgebracht werden, originär nicht im Recht der *class action* verankert sind, sondern auf dem für jede Klage geltenden Zivilprozessrecht aufbauen. Deren Missbrauch zeige sich nur vermehrt in der *class action*. So sei die geringe Darlegungs- und Substantiierungslast in Verbindung mit einer günstigen Kostentragungspflicht eine der Hauptgründe für missbräuchliche Klagen. Weiterhin ziehen viele Beklagte aufgrund der komplexen Sachverhalte, existenzbedrohender Streitwerte und überforderter Juroren einen schnellen Vergleich einer streitigen Entscheidung vor und schließlich könne sich die Fehlerquote bei der Schadensberechnung vieler Streuschäden negativ auswirken.⁴⁷

Solche Missbräuche können mit prozessrechtlichen Mitteln leicht verhindert werden und insoweit weist der Vorschlag der Kommission, Gruppenklagen mit einem *opt-in*-Modell einzuführen, nach Ansicht des Verfassers in die richtige Richtung, da es ein Modell einer Gruppenklage auf verfassungsrechtlich sicherem Boden ergeben kann und sich an dem Ziel einer Klagemöglichkeit orientiert, die dem Kompensationsgedanken Rechnung trägt. Die mit guten Gründen zu kritisierende *class action* hat in ihrer langen Tradition gezeigt, dass eine Gruppenklage das einzige Mittel darstellt, das Streu- und Bagatellschäden dem Geschädigten wirkungsvoll ersetzen kann und insoweit den Schädiger in seine Schranken weist.

Die Kommission schlägt vor, dass Gerichte Prozessparteien, üblicherweise wohl den beklagten Kartellanten, und Dritte anweisen dürfen, Beweismaterialien offenzulegen, die sich in deren Sphäre befinden und auf die der Kläger keinen Zugriff hat (Preiskalkulationen, Akteneinsicht, etc.). Dies soll möglich sein, wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass es dem Kläger nicht möglich ist, solche Beweise anderweitig beizubringen, gerade weil sie in der Sphäre des Beklagten zu finden sind. Eine solche Offenlegungsanordnung soll nur ergehen, wenn das Gericht zu der Überzeugung ge-

langt, dass der Kläger alle Tatsachen und Beweismittel, die ihm vernünftigerweise zugänglich sind, beibringt und plausibel darlegt, dass es ihm nicht möglich ist, die angeforderten weiteren Beweise anderweitig zu beschaffen, diese weiterhin genau bezeichnet und dass ein solcher Beschluss erforderlich und angemessen ist. Die Offenlegungspflicht soll sanktionsbewehrt sein, gleichzeitig soll aber der Schutz von Aussagen, die im Rahmen von Kronzeugenprogrammen gemacht wurden, gewährleistet sein.

Nach Hannah L. Buxbaum wird die amerikanische *discovery*, außerhalb der USA als Mittel zur Bevorzugung des Klägers dargestellt, das dazu missbraucht werde, die Begründung einer Klage erst nach Klageerhebung durch den Beklagten selbst herbeizuführen. Sie verweist jedoch auf das Prinzip der Wahrheitsfindung nach Offenlegung aller Tatsachen durch die Jury, das dem amerikanischen Prozessrecht innewohne.⁴⁸ Die *discovery* wird deshalb auch als unverzichtbares Grundprinzip prozessualer Fairness verstanden.⁴⁹

Zunächst wird dem Ausforschungsbeweis mit dem beachtlichen Argument der Beibringungsmaxime, dem Recht einer jeden Partei, der anderen Partei nicht die Argumente für deren Obsiegen liefern zu müssen, die Berechtigung abgestritten.⁵⁰ Ein Ausforschungsbeweis kann überdies dazu führen, dass eine offenlegungspflichtige Partei sich bezüglich eines Kartellordnungswidrigkeitenverfahrens mittelbar selbst belastet. Gleichwohl kennt auch das deutsche Recht, wie festgestellt, Durchbrechungen der Beibringungsmaxime.

Zunächst ist es positiv zu bewerten, dass die Vorschläge dem Richtervorbehalt und dem Bezugnahmeerfordernis unterworfen sind, wonach der Kläger die Herausgabe zur Überzeugung des Gerichts substantiiert darlegen muss. Problematisch ist, dass die europäischen Länder verschiedene Geheimhaltungsrechte kennen. Wie festgestellt, gibt es im Common Law das Recht des *legal privilege* und das deutsche Recht kennt die verfassungsmäßig garantierten Rechte an persönlichen Unterlagen oder an Gewerbegeheimnissen. Die Vorschläge berücksichtigen daher nicht in ausreichendem Maß die Unterschiede im europäischen Rechtsraum.

Rolf Hempel sieht eine durch das Gericht überwachte Offenlegungspflicht als wichtigstes Mittel zur Förderung des *Private Enforcement* an, um die Beweisschwierigkeiten des Kartellrechts zu lösen und schlägt vor, diese in die Bestimmungen des § 142 ff ZPO zu integrieren.⁵¹ Weitergehende Mitwirkungspflichten sind dem europäischen Recht nicht fremd. Hier sei beispielhaft die französische *saisie contrafaçon* und die englische *Anton Piller Order* genannt. Da die Vorschläge dem Richtervorbehalt unterliegen sollen, sieht der Verfasser diese mit Bezug auf die Beweisschwierigkeiten im Kartellschadenersatzverfahren, mit Ausnahme des Geheimnisschutzes, als maßvoll an.

Um rechtstaatlichen Ansprüchen zu genügen, müssen solche Beweisvorlagepflichten den Spagat zwischen erleichtertem privatem Rechtsschutz, Geheimnisschutz und Missbrauchschutz bewerkstelligen.

3. Die Kommission will die Bindungswirkung von bestandskräftigen Entscheidungen nationaler Wettbewerbsbehörden festschreiben, wie es bereits für Ent-

scheidungen der Kommission gemäß Art. 16 I EG VO 1/2003 für die nationalen Gerichte gilt. Dies soll zu Prozesseffizienzen und zu mehr Rechtssicherheit führen.

Der deutsche Gesetzgeber hat diese Forderung in § 33 IV GWB bereits umgesetzt. Sofern ein rechtsstaatliches Verfahren in einem Staat nicht garantiert ist, dürfte eine solche Tatbestandswirkung in Deutschland mangels rechtl. Gehör jedoch verfassungswidrig sein⁵² und gegebenenfalls auch einen Verstoß gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) darstellen.⁵³

Die Frage sei erlaubt, ob man den rechtsstaatlichen Verfahren gerade auch mit Blick auf die ungebremsste Erweiterung der Europäischen Union schon vertrauen kann oder ob man nicht zumindest Sicherungsmechanismen einbauen sollte? Eine Meinung schlägt insoweit zurecht vor, anstelle der Tatbestandswirkung nur eine gesetzliche Vermutungswirkung einzuführen, damit dem vermeintlichen Schädiger zumindest der Gegenbeweis möglich bleibt.⁵⁴

4. Weiterhin soll das Verschuldenserfordernis bei Schadenersatzklagen aufgrund von Wettbewerbsverstößen gegen §§ 81, 82 EGV abgeschafft werden, wenn ein Verstoß gegen die genannten Vorschriften nachgewiesen ist und eine Schadenersatzpflicht soll nur entfallen, wenn ein entschuldbarer Irrtum vorliegt. Ein entschuldbarer Irrtum soll gegeben sein, wenn eine vernünftige Person, die ein hohes Maß an Sorgfalt walten lässt, nicht hätte wissen können, dass ihr Verhalten den Wettbewerb beeinträchtigt.

Der Vorschlag würde in einigen europäischen Ländern, so auch Deutschland, einen Systemwechsel von der Verschuldenshaftung zur Gefährdungshaftung mit der Einrede des entschuldbaren Irrtums bedeuten. Die Voraussetzungen der Einrede obläge im Falle einer bewiesenen Kartellrechtsverletzung dem Schädiger.

Es ist fraglich, ob das nationale Recht die Haftung bezüglich eines Verstoßes der europäischen Wettbewerbsregeln überhaupt an ein Verschulden anknüpfen darf? Für ein Verschuldenserfordernis spricht die zitierte EuGH-Entscheidung *Courage*⁵⁵, die auf subjektive Elemente der Verantwortlichkeit abstellt.

In der Entscheidung *Brasserie Pecheur*⁵⁶ hingegen stellt der EuGH fest, dass zumindest dann, wenn ein hinreichend qualifizierter Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht vorliegt, ein Verschuldenserfordernis im Widerspruch zum Effektivitätsgrundsatz stehe und mithin gemeinschaftsrechtswidrig ist.

Tobias Lettl ist der Ansicht, dass ein Verschuldenserfordernis jedoch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht und dies entspreche im Übrigen auch dem deutschen Grundverständnis, wonach für das Bestehen eines Schadenersatzanspruchs ein Verschulden grundsätzlich gefordert wird.⁵⁷

Generalanwalt Van Gerven hat in der Entscheidung *Banks* ein Verschuldenserfordernis abgelehnt, da die Wettbewerbsregeln einen unverfälschten Markt sichern sollen, wo es auf die Absichten des Schädigers nicht ankommen könne.⁵⁸

Bulst hält dem entgegen, dass der EuGH in der Entscheidung *Brasserie Pecheur* bezüglich des Staatshaf-

tungsrechts festgestellt hat, dass das Gericht bei seinen Überlegungen das Maß an Klarheit und Genauigkeit der Vorschriften, den Umfang des Ermessensspielraums, den eine Vorschrift belässt, das Vorverhalten eines Gemeinschaftsorgans und etwaige Rechtsirrtümer zu beachten habe und dass solche Kriterien im Rahmen eines nationalen Verschuldenserfordernisses berücksichtigt werden könnten. Diese Kriterien könnten insoweit den legitimen Bemühungen um eine Haftungsbeschränkung Rechnung tragen.⁵⁹

Dies wird wohl oft eine akademische Diskussion bleiben, da Wettbewerbsverstöße meist mit Wissen und Wollen begangen werden und so wird es nach Einführung des Systems der Legalausnahme für Marktteilnehmer jedenfalls schwer bis unmöglich werden, die in dem Vorschlag genannten Voraussetzungen bezüglich eines entschuldbaren Irrtums zu erfüllen. Ein vernünftiger Unternehmer wird seine Anwälte um Rechtsrat bitten, bevor er sich in haftungsrechtlich gefährliche Gefilde wagt. Ein Anwalt wird aber schon aus Eigenhaftungsgründen wohl nur selten einem wettbewerblichem Verhalten eine Blankogarantie der Rechtmäßigkeit erteilen. Handelt der Unternehmer dann trotzdem, wird ein entschuldbarer Irrtum wohl nicht mehr angenommen werden können. In der deutschen Rechtstradition beruht die Gefährdungshaftung auf der Überlegung, dass der, der zu seinem Nutzen eine gefährliche Anlage rechtmäßig betreibt, auch die entsprechenden Schäden zu tragen hat, die aufgrund der Nutzung typischerweise entstehen.⁶⁰ Ob vom Betrieb eines durchschnittlichen Unternehmens eine Gefährlichkeit ausgeht, die man der Gefährdungshaftung unterstellen muss, ist nach Meinung des Verfassers jedoch sehr fraglich.

5. Die Kommission stellt fest, dass der EuGH in der Entscheidung *Manfredi*⁶¹ bestätigt hat, dass der Schadenersatz den vollständigen Ersatz des erlittenen Verlusts umfassen muss. Die Kommission versteht hierunter die Verluste (*damnum emergens*), den entgangenen Gewinn (*lucrum cessans*) und Zinsen. Um die Berechnung zu erleichtern, will die Kommission eine approximative Methode zur Berechnung ausarbeiten.

Wie dargestellt, gesteht die amerikanische Rechtsordnung dem Geschädigten den Verlust, den entgangenen Gewinn und schließlich sogar den schwer zu berechnenden Unternehmensverlust zu. Die englischen Gerichte billigen bisher hingegen nur uneinheitlich Schadenersatz zu. Nach deutschem Recht wird der entgangene Gewinn ebenfalls erfasst und Zinsen stehen gemäß § 33 III S. 4 GWB ab Schadenseintritt zu.

An dieser Stelle ist nach Ansicht des Verfassers die Frage zu erörtern, wie sich die Schadensabwälzung, die die Kommission zulassen möchte, auf die Schadensberechnung auswirkt, wenn man sie dogmatisch als Frage des geltend zu machenden Schadens versteht.

Nach deutschem Recht wird der erlangte Vorteil des Klägers, der den Schaden weiterwälzen konnte, im Rahmen des Vorteilsausgleichs berücksichtigt.⁶² Da eine Schadensabwälzung aber auch der allgemeinen Lebenserfahrung entspricht, kann sich der Folgeabnehmer, zumindest nach deutschem Recht, auf den Anscheinsbeweis berufen, dass er einen Schaden erlitten habe und muss insoweit nur das „ob“ der Schadensent-

stehung nach dem Maßstab des § 286 ZPO nachweisen, nicht aber die Höhe.⁶³ Die Höhe kann anschließend im Rahmen der Schadensschätzung gemäß § 287 ZPO ermittelt werden. Die Schadensberechnung nach deutschem Muster, die die Vorteilsausgleichung zum Ausgleich eines weitergewälzten Schadens kennt, hat den Vorteil, dass sie den Schaden dogmatisch dort verortet, wo er abzüglich der Vorteile entsteht. Wenn man aus rechtsstaatlichen Gründen eine Klageberechtigung eines jeden Geschädigten bejahen möchte, würde dieses System sicherstellen, dass jeder Geschädigte nur den Schaden geltend machen kann, den er tatsächlich erlitten hat, da er sich entsprechende Vorteile anrechnen lassen muss. Die nach deutschem Recht vorgegebene Naturalrestitution verlangt die Wiederherstellung des gleichen wirtschaftlichen Zustands, der vor dem Schadensereignis vorlag.

Der Kommissionsvorschlag scheint dem zu entsprechen, sofern man den Vorschlag und die Forderung des EuGH nach dem vollständigen Ersatz des realen Wertes des erlittenen Verlusts deckungsgleich interpretiert. Die Kernproblematik liegt auf der Ebene der Schadensberechnung, da die Bestimmung des Schadens aufgrund der Dynamik des Wettbewerbs extrem schwierig ist und sich wohl auch nicht exakt bestimmen lässt. Insofern fehlt dem Kommissionsvorschlag eine dem § 287 ZPO ähnliche Möglichkeit der Schadensschätzung, die es den Gerichten erlauben würde, einen Schaden auf Basis wirtschaftlicher Theorien und bewiesener Tatsachen zu schätzen. Dies scheint die Kommission mit der Ankündigung der Vorlage einer approximativen Methode zur Berechnung von Schäden zu intendieren. Gleichwohl fehlt dem Vorschlag dann die entsprechende prozessuale Komponente.

6. Die Kommission möchte den Einwand der Schadensweiterwälzung, *passing-on*, erlauben, da es sonst zu ungerechtfertigten Bereicherungen auf Klägerseite kommen könnte, wenn dieser den Schaden weiterwälzen kann. Um Beweisprobleme Geschädigter auf nachfolgenden Marktstufen zu verhindern, soll eine widerlegliche Vermutung eingeführt werden, dass der Schaden von der vorangehenden Marktstufe weitergewälzt wurde.

Wie festgestellt verbieten amerikanische Gerichte diese defensive *passing-on*-Einrede und auch das deutsche Recht schließt diese Einrede der Schadensabwälzung gemäß § 33 III S. 2 GWB aus, da die Gefahr bestehe, dass bei Zulassung der Einrede Streuschäden beim Schädiger verbleiben würden, weil es sich für Geschädigte auf den nachfolgenden Marktstufen nicht lohne, diese einzuklagen.⁶⁴

Friedrich v. Bulst sieht die Zulassung des Einwands der Schadensabwälzung sowohl aus präventions- wie auch aus Kompensationszwecken mit wenigen Ausnahmen nicht als eine sinnvolle Lösung an, weil es dem Direktabnehmer nicht zuzumuten sei, dem Schädiger seine Kalkulationsgrundlagen offenzulegen, da dies seine Position bei späteren Geschäftsbeziehungen mit dem Schädiger schwächen würde.

Dogmatisch muss dem Einwand Rechnung getragen werden, dass eine Nichtzulassung zu dem unerträglichen Ergebnis führen würde, dass der Geschäftspartner des Schädigers einen Schaden ersetzt bekommt,

den er nicht erlitten hat und der wirkliche Geschädigte auf der folgenden Marktstufe nichts erhält. Probleme bezüglich der Beweislast, Schadensberechnung, etc., die der Einwand der Schadensabwälzung für den Kläger mit sich bringt, kann der Rechtsstaat mit Lösungen an anderer Stelle gerecht werden.

7. Die Kommission schlägt vor, dass die Verjährungsfrist nicht beginnen sollte, bevor eine dauernde oder fortgesetzte Zuwiderhandlung beendet wurde und bevor vernünftigerweise erwartet werden kann, dass die Geschädigten Kenntnis von der Zuwiderhandlung und dem ihnen dadurch entstandenen Schaden haben. Für den Fall, dass eine Schädigung bestandskräftig festgestellt wurde, solle eine neue zweijährige Verjährungsfrist ab Bestandskraft beginnen, auf die sich Folgekläger berufen können.

Die Regelung des Beginns der Verjährung geht scheinbar über die deutsche Regelung hinaus, wonach eine Verjährung drei Jahre nach Kenntnis der Anspruchsvoraussetzungen oder grob fahrlässiger Unkenntnis eintritt. Verjährungsregelungen gelten dem Rechtsfrieden, der Rechtssicherheit und zugleich dem öffentlichen Interesse, da tatsächliche Zustände, die lange Zeit unangefochten bestanden haben, bestehen bleiben sollen.

Dem Argument des Rechtsfriedens verschließt sich wohl auch die Kommission nicht, obwohl sie im ersten Teil des Vorschlages keine Verjährungsfrist ab Kenntnis erwähnt, im zweiten Teilvorschlag jedoch eine Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Bindungswirkung vorschlägt.

Will man den Gedanken des Rechtsfriedens nicht außer Acht lassen, sollte auch der erste Kommissionsvorschlag eine Verjährungsfrist ab Kenntnis beinhalten. Ein neuer Fristlauf beginnend mit der Bestandskraft eines Urteils ist systematisch schwierig in bestehende Verjährungssysteme der Mitgliedsstaaten einzubinden und mit dem Mittel der Verjährungshemmung einfacher zu lösen. Eine feste Verjährungsfrist von zwei Jahren geht technisch nur, wenn es keine Verjährung für wettbewerbswidrige Handlungen gibt. Dies sollte man aber mit Verweis auf den Rechtsfrieden nicht fordern. Eine Verjährungshemmung für Verfahren vor den europäischen oder nationalen Kartellbehörden wäre ein einfacherer und besserer Vorschlag gewesen.

8. Die Kommission schlägt vor, Verfahrensregeln zu gestalten, die Vergleiche als Mittel zur Kostensenkung begünstigen, Gerichtskosten auf einem angemessenen Niveau festzusetzen und Kostenentscheidungen zu ermöglichen, die es in bestimmten Fällen erlauben, dass die klagende Partei nicht die Kosten der Gegenpartei zu tragen hat. Üblicherweise werden Parteien, die sich vergleichen, eine Kostentragungsregel vereinbaren, die sich an den rechtlichen Sachverhalten und Prozesschancen orientiert.

Es ist sicherlich zu begrüßen, wenn sich die Verfahrenskosten im Verhältnis zur streitigen Entscheidung verringern und der Teil der Kosten, der bei einer Verfahrensbeendigung eingespart wird, an die Parteien zurückgegeben wird. Schließlich sollen die Gerichtskosten für Schadenersatzverfahren angemessen sein. Sowohl

die deutschen Gerichtskosten, die sich an Streitwerten orientieren, als auch die Kosten vor amerikanischen Gerichten spielen keine signifikante Rolle bei Kartellschadenersatzverfahren. Die Kostentreiber bei Kartellschadenersatzklagen liegen eher in der Komplexität der Beweisführung, die selten ohne teure und aufwendige Expertengutachten zu bewerkstelligen ist und bei den Anwaltskosten, die aufgrund der Komplexität der Verfahren entstehen.

Deutschland hat mit Einführung der Streitwertanpassung gemäß § 89 a GWB bereits einen Schritt in Richtung des Kommissionsvorschlags getan. Hiernach können Parteien auf Antrag eine Streitwertanpassung (Herabsetzung) beantragen, wenn eine mit den Prozesskosten belastete Partei durch die Kosten erheblich gefährdet würde. Als Folge sinken die streitwertabhängigen Gebühren des Gerichts und der Anwälte.

Die Auswirkungen werden zumindest in Ländern mit streitwertabhängigen Kosten gering sein, da hohe Schadenersatzforderungen in der Regel wohl eher bei Konkurrenten anfallen, die sich im Zweifel auch einen Prozess leisten können. Soweit geringe Summen einzuklagen sind, werden die Kosten der Beweisführung die übrigen Kosten, die durch eine Streitwertanpassung im Übrigen reduziert werden könnten, bei weitem übertreffen.

Eine größere Komplexität liegt im Vorschlag der Kostenübernahme von Verfahrenskosten durch die beklagte Partei. Sowohl das englische als auch das deutsche Prozessrecht kennen die grundsätzliche Kostentragungspflicht der unterliegenden Partei. Ein – partieller – Wechsel hin zur *american rule*, wonach jeder seine eigenen Prozesskosten zu tragen hat, die dort im Übrigen gerade im Kartellrecht nicht konsequent angewandt wird,⁶⁵ würde einen Systemwechsel in Europa erfordern.

Das deutsche Kostenrecht wird in Teilen als unsozial bewertet, da der verfassungsmäßig gegebene Rechtsschutz aus Kostengründen nicht immer in Anspruch genommen werden kann.⁶⁶ Gleichwohl steht hinter der etablierten Kostenübernahme durch den Unterliegenden der Gedanke, dass der, der sich zu unrecht eines Rechtes berüht hat, das Recht eines anderen verletzt hat oder seine Pflichten nicht erfüllt, die Kosten zu tragen hat.⁶⁷ Dieser Kostentragungsanspruch ist gerecht und wird auch nicht ungerecht, weil es ein berechtigtes Anliegen gibt, die private Rechtsdurchsetzung von Kartellrechtsverstößen zu fördern. Will man die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern, ohne die Gerechtigkeit des Systems des Übernahmeanspruchs im Kern zu verändern, wird man wohl nur einer Kostenübernahme durch den Staat in besonderen Fällen guten Gewissens zustimmen können.

9. Schließlich schlägt die Kommission zum Schutz des Kronzeugenprogramms vor, dass Unternehmenserklärungen, *Corporate Statements*, von Unternehmen, die einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung für einen Verstoß gegen Artikel 81 EGV gestellt haben, wobei der Schutz unabhängig davon gewahrt sein soll, ob dem Antrag auf Teilnahme stattgegeben wurde oder dieser abgelehnt wurde, vor Offenlegung geschützt sein sollen. Der Schutz soll auch gelten, wenn ein Gericht die Offen-

legung vor oder nach Erlass einer Entscheidung durch eine Wettbewerbsbehörde anordnet.

Die Kommission versucht hier einen Spagat zwischen dem Wunsch nach einer Ausweitung und Unterstützung der privaten Rechtsverfolgung und der Geheimhaltung von Daten, die im Rahmen der *leniency*-Programme erhalten haben, damit der Erfolg dieses Programms nicht gefährdet wird. Die Kommission „garantiert“ die Verfolgungsfreiheit der geständigen Unternehmen durch die Behörden in den Mitgliedsländern, indem sie den nationalen Behörden eine Art Beweisverwertungsverbot für Informationen erteilt, die sie im Rahmen der Kronzeugenregelung erhält und an das Netzwerk der nationalen Wettbewerbsbehörden weitergibt.⁶⁸ Diesen Schutz versucht die Kommission nunmehr zu erweitern.

Fraglich erscheint jedoch, zu welchem Preis dies geschieht. Einerseits widerspricht es dem Interesse der Allgemeinheit, wenn wirksame Strafverfolgungsprogramme durch private Schadenersatzklagen konterkariert werden und es widerspricht auch dem Allgemeininteresse, wenn geringere Bußgeldeinnahmen aufgrund von Wettbewerbsverstößen vereinnahmt werden, wenn die Kronzeugenprogramme einen geringeren Zulauf erfahren würden. Andererseits ist die EU zunächst einmal ihren Bürgern verpflichtet. Diese Verpflichtung verbietet es geradezu, durch Bußgelder Einnahmen zu erzielen, die rechtswidrig auf Kosten von Geschädigten erlangt wurden, ohne diese anschließend an die Geschädigten auszukehren und in der Folge dem Bürger die eigenen Rechtsschutzmassnahmen zu erschweren, indem sie geständigen Kartellanten Offenlegungsschutz garantiert. Pragmatisch mag dies gerechtfertigt sein, um Schädigern die berühmte Goldene Brücke zu bauen und dadurch die Aufklärungsrate zu erhöhen. Ob es vertretbar ist, Geschädigten Informationen vorzuenthalten, die es Ihnen ermöglichen könnten, ihren Schaden ersetzt zu bekommen, steht auf einem anderen Blatt.

C. Fazit

Die Untersuchung hat gezeigt, dass das amerikanische Kartellrecht Geschädigten einen umfassenden Schadenersatzanspruch zur Seite stellt, der jedoch aus europäischer Sicht nicht den Rechtsstaatsprinzipien entspricht. Gleichwohl muss man zugestehen, dass dem US-Bürger Anspruchsgrundlagen und prozessuale Werkzeuge zur Verfügung stehen, um sich wirksam gegen Wettbewerbsverletzungen zu wehren.

Die vorgelegten Vorschläge und die bereits umgesetzten Maßnahmen erscheinen von Aktionismus getrieben und vom Lobbyismus gebremst, gehen aber in die in der Courage-Entscheidung vom EuGH berechtigterweise vorgegebene Richtung. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass es nach wie vor „Geburtsfehler“ im novellierten deutschen und englischen Wettbewerbsrecht gibt, die den geforderten Schadenersatzanspruch für Jedermann zumindest erschweren.

Das von der Kommission vorgelegte Weißbuch zielt in die richtige Richtung und verortet die aufgezeigten Probleme an den richtigen Stellen. Gleichwohl überzieht sie in ihren Forderungen und unterstellt die Industrie einer Gefährdungshaftung, die dem Generalverdacht gleichkommt, Unternehmer verletzen Wettbewerbsre-

geln per se, um den Verbraucher zu schröpfen. Es fehlt der Denkanstoß, die vorsätzliche wettbewerbsrechtliche Verletzung unter das Strafrechtsregime zu stellen und verantwortliche Personen strafrechtlich haften zu lassen.

Nach geltendem Recht und auch unter Bezugnahme der Vorschläge der Kommission zahlt der Konsument doppelt. Zunächst zahlt er aufgrund der Wettbewerbsrechtsverletzung einen überhöhten Preis und im Anschluss werden Unternehmen Bußgelder und Schadensersatzzahlungen, die ausgesprochen werden, auf die Preise umlegen. Nach Lage der Dinge werden persönlich verantwortliche Schädiger wohl eher mit einem goldenen Handschlag aus den Unternehmen verabschiedet.

Fußnoten

- ³⁸ Europäische Kommission, „Accompanying document to the WHITE PAPER on Damages actions for breach of the EC antitrust rules“, Veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actions_damages/files_white_paper/working_paper.pdf, S. 35f, Rz. 5.1.1. c, letzter Abruf: 10.6.2008.
- ³⁹ Linder, Ludwig, „Privatklage im Schadenersatzrecht – Eine vergleichende Untersuchung zum deutschen und amerikanischen Recht“, in „Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik“, 1980, Nomos Verlagsgesellschaft, S. 55 m.w.N.
- ⁴⁰ Hempel, Rolf, a.a.O. S., 327f m.w.N.
- ⁴¹ EuGH, Courage Ltd gegen Bernard Crehan, Az.: C-453/99 v. 20.09.2001.
- ⁴² Möschel Wernhard, in WuW 2007, S. 487.
- ⁴³ Hempel, Rolf, a.a.O., S. 227f, m.w.N.
- ⁴⁴ Hempel, Rolf, a.a.O., S. 227f, m.w.N.
- ⁴⁵ Polverino, Fabio, a.a.O., S. 498, V.
- ⁴⁶ Jüntgens, David A., a.a.O., S. 186.
- ⁴⁷ Zirngibl, Eva, „Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozess in den USA und Deutschland“, 2006, Dissertation an der Universität Augsburg, Veröffentlicht unter: http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/volltexte/2006/237/pdf/Eva_Zirngibl_Doktorarbeit.pdf, S. 107, letzter Abruf: 4.5.2009.
- ⁴⁸ Buxbaum, Hannah L., „Incentives to Promote the Private Enforcement of Law: A view from the United States“, in Zugang zum Recht: Europäische und US-amerikanische Wege der privaten Rechtsdurchsetzung/ Überlegungen de lege ferenda zur Ausweitung von Informationsrechten und kollektiven Rechtsbehelfen bei Verringerung klägerischer Prozessrisiken. 2008, Nomos Verlag, S. 95f. m.w.N.
- ⁴⁹ Zekoll/ Bolt, a.a.O., S. 3133 m.w.N.
- ⁵⁰ Zöller/ Greger, § 142, Rn. 1, m.w.N.
- ⁵¹ Hempel, Rolf, a.a.O., S. 305.
- ⁵² Vgl. Immenga/ Emmerich, § 33, Rn. 77m.w.N.
- ⁵³ Vgl. Wurmnest, Wolfgang, a.a.O. S. 1186.
- ⁵⁴ Hempel, Rolf, in WuW, 2005, S. 144.
- ⁵⁵ EuGH, Courage Ltd gegen Bernard Crehan, Az.: C-453/99 v. 20.09.2001
- ⁵⁶ EuGH, Brasserie du Pêcheur, v. 5.3.1996, Az. C-46/93, Rn. 56 – 57.
- ⁵⁷ Lettl, Tobias, in ZHR, S. 485 m.w.N.
- ⁵⁸ EuGH, Banks, v. 27.10.1993, Az. C-128/92, Rz. 53.
- ⁵⁹ Bulst, Friedrich Wenzel, a.a.O., S. 268.
- ⁶⁰ Palandt/ Sprau, vor § 823, Nr. 6 m.w.N.
- ⁶¹ EuGH, Manfredi, Az. C-295/04, Rn. 95 und 97.
- ⁶² Langen/ Bornkamm, § 33, Rn. 102 m.w.N.
- ⁶³ Vgl. Bulst, Friedrich Wenzel, a.a.O., S. 347 m.w.N.
- ⁶⁴ Langen/ Bornkamm, § 33, Rn. 100.
- ⁶⁵ Hempel, Rolf, a.a.O., S. 323.
- ⁶⁶ Stein/ Jonas/ Bork, vor § 91, Rn. 3 m.w.N.
- ⁶⁷ Stein/ Jonas/ Bork, vor § 91, Rn. 6 m.w.N.
- ⁶⁸ Blake/ Schnichels, „Schutz des Kronzeugen im neuen EG-Wettbewerbsrecht“, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, C.H. Beck Verlag, 2004, Heft 18, S. 551, 553.

Markenrecht

1. Änderungen im Markengesetz zum 1. Oktober 2009

Am 1. Oktober 2009 trat das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Patentrechtsmodernisierungsgesetz - BGBl I S. 2521) in Kraft treten. Mit dem Gesetz sind zahlreiche Änderungen im patent- und markenrechtlichen Verfahren verbunden. Im Widerspruchsverfahren können zukünftig auch durch Benutzung erworbene ältere Kennzeichenrechte (Benutzungsmarken und geschäftliche Bezeichnungen) sowie der erweiterte Schutz im Inland bekannter Marken geltend gemacht werden, § 42 Absatz 2 MarkenG n.F. Bisher konnte der Lösungsanspruch aus § 12 MarkenG nur im Wege der gerichtlich durchzusetzenden Lösungsklage gem. §§ 51, 55 MarkenG nach den dortigen Voraussetzungen geltend gemacht werden und gerade nicht über ein Widerspruchsverfahren.

Erforderlich ist gleichwohl, dass die widersprechende Benutzungsmarke tatsächlich im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, Verkehrsgeltung im ganzen Bundesgebiet aufweist und Verkehrsgeltung gerade als Marke vorliegt. Gegen Beschlüsse der Markenstellen und Markenabteilungen, die von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, kann wahlweise wie bisher Erinnerung oder sofort Beschwerde an das Bundespatentgericht eingelegt werden, §§ 64 Absatz 6 und 66 Absatz 1 Satz 1 MarkenG n.F.

2. DPMA: Geänderte Prüfungspraxis zu Markenmeldungen

Das DPMA weist auf eine geänderte Prüfungspraxis hin. In der Klasse 40 (Materialbearbeitung) werden nunmehr folgende Dienstleistungen zugelassen: "Auftragsfertigung von ... für Dritte" und "Lohnfertigung von ... für Dritte". Erforderlich ist dabei (wie bei den "Einzelhandelsdienstleistungen") eine ungefähre Angabe des Warenbereichs, in dem die Fertigung für Dritte erbracht wird (z.B. "Auftragsfertigung von Bekleidungsartikeln, Schuhen und Textilwaren für Dritte"; "Lohnfertigung von Elektrowaren und Elektronikwaren für Dritte"). Diese Neuerung soll es Zuliefererunternehmen, die für Dritte (als selbständige Dienstleistung) Waren herstellen, ermöglichen, eine eigene Dienstleistungsmarke zu erhalten (vgl. BPatGE 27 W (pat) 67/08, Bl. f. PMZ 2009, 79). Nicht zulässig ist nach wie vor: "Herstellung von ... für Dritte". Wer Waren herstellt, will im Regelfall eine Marke für die konkret hergestellten Waren; auch international ist diese Formulierung nicht anerkannt. Zulässig ist hingegen auch: "Montage von ... für Dritte" unter Angabe konkreter Waren als Dienstleistung in Klasse 37 (Installation).

3. Symposium des Bundespatentgericht: „Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren“

Am 26. und 27. Oktober werden sich Vertreter aus Europas Wirtschaft, Anwaltschaft und Richterschaft in der

Münchener Residenz treffen. Anlass ist das internationale „Bundespatentgericht Symposium 2009“. Unter anderem werden Prof. Dr. Irmgard Griss, Präsidentin des Obersten Gerichtshofs in Österreich, Robin Jacob, Richter am Berufungsgericht des Vereinigten Königreichs, und Ernst J. Numann, Richter am Obersten Gerichtshof der Niederlande, von Erfahrungen mit der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie in der Europäischen Union berichten. Tomokatsu Tsukahara, Präsident des Obergerichts für geistiges Eigentum in Japan, und Tatiana Neshatayeva, Richterin am Obersten Wirtschaftsgericht in Russland, sprechen über Erfahrungen bei der Schutzrechtsdurchsetzung außerhalb der Europäischen Union. Ein weiteres Thema ist die Rechtsvereinheitlichung durch Verwaltungsorganisation und durch Gerichtsentscheidungen, über das Prof. Dr. Joachim Bornkamm, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, und Dr. Margot Fröhlinger, Direktorin Europäische Kommission, sprechen.

4. Zollstatistik zeigt Verdopplung beschlagnahmter Waren

Die Europäische Kommission hat die Statistik der europäischen Zollbehörden über die Beschlagnahme von Piraterieware vorgelegt. Die Zahl der beschlagnahmten Artikel verdoppelte sich auf mehr als 178 Millionen, besorgniserregend ist dabei die große Zunahme in einzelnen, auch für Verbraucher besonders sensiblen Bereichen, z.B. Spielzeug (+ 136 %), elektrische Geräte (+ 58 %) und Arzneimittel (+ 57 %). Die Europäische Kommission sieht bei über 20 Millionen beschlagnahmten Artikeln besondere Gefahr für Verbraucher. Die deutliche Zunahme von per Post versandten Fälschungen um ca. 25 % ist darüber hinaus auch ein deutliches Indiz dafür, dass der Internet-Vertrieb von Fälschungen, etwa über Online-Auktionshäuser, erneut deutlich zugenommen hat. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie hat aktuell auch die volkswirtschaftliche Bedeutung geistigen Eigentums untersucht. Sie beziffert die jährlichen Piraterieschäden in Deutschland auf bis zu 50 Milliarden Euro und liegt damit bedeutend höher als bisherige Untersuchungen. Die umfangreiche Studie "Die volkswirtschaftliche Bedeutung geistigen Eigentums und dessen Schutzes mit Fokus auf den Mittelstand" wurde mit Unterstützung des Fachgebietes für Innovationsökonomie der TU Berlin unter Leitung von Prof. Dr. Knut Blind durchgeführt. Grundlage waren eine Analyse relevanter Literatur, eine detaillierte Auswertung existierender Datenbestände sowie die Befragung von rund 300 Unternehmen.

5. Jahresbericht des BPatG

Das Bundespatentgericht hat seinen [Jahresbericht 2008](#) (97 Seiten PDF) veröffentlicht.

6. Neue Gebühren bei der WIPO

Eine neue Gebührenstruktur für die Beanspruchung der EU im Rahmen einer Internationalen Markenregistrierung trat am 12. August in Kraft. Die World Intellectual Property Organization WIPO hat folgende Gebühren veröffentlicht:

Anmeldung

Für bis zu drei Nizzaklassen: 1311.- CHF

Für jede weitere Nizzaklasse: 226.- CHF

Bei Kollektivmarken:

Für bis zu drei Nizzaklassen: 2441.- CHF

Für jede weitere Nizzaklasse: 452.- CHF

Verlängerung

Für bis zu drei Nizzaklassen: 1808.- CHF

Für jede weitere Nizzaklasse: 603.- CHF

Bei Kollektivmarken:

Für bis zu drei Nizzaklassen: 4068.- CHF

Für jede weitere Nizzaklasse: 1205.- CHF

Patentrecht**7. WIPO-Konferenz zu geistigem Eigentum und Fragen von öffentlichem Interesse**

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO, hat am 13. und 14.07.2009 die „[Conference on Intellectual Property and Public Policy Issues](#)“ in Genf abgehalten. Die Konferenz ist auf Anregung des Ständigen Ausschusses für Patentrecht der WIPO (Standing Committee on the Law of Patents) einberufen worden, um Themen für ein Arbeitsprogramm des Ständigen Ausschusses zu diskutieren. Die Themen der Konferenz waren an der Schnittstelle zwischen geistigem Eigentum und anderen Bereichen von öffentlichem Interesse angesiedelt, wie Gesundheit, Umwelt, Klimawandel, Lebensmittelsicherheit und nachhaltige Landwirtschaft.

Hinweis

Zur 12. Sitzung des Ständigen Ausschusses siehe CIPR 2008, 44 f.

Ein zusammenfassender Bericht über die Konferenz wurde auf der Seite der WIPO veröffentlicht unter: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0023.html

8. 1. Europäischer Innovationsgipfel

Am 13. und 14.10.2009 fand der 1. Europäische Innovationsgipfel ([1st European Innovation Summit](#)) in Brüssel statt. Die Konferenz wurde im Rahmen des Projekts [Knowledge4Innovation](#) und des Lissabonner Forums veranstaltet. Ziel war der Meinungsaustausch zwischen EU-Entscheidungsträgern, insbesondere Mitgliedern des Europäischen Parlaments, und Interessenvertretern aus dem Bereich der Wissens- und Innovationswirtschaft.

Hinweis

Zum Programm und zur Broschüre über die Konferenz: <http://www.knowledge4innovation.eu/k4i/www.knowledge4innovation.eu/k4i/eisprogramme.aspx>

Urheber- und Geschmacksmusterrecht**9. Kommission legt Ergebnisse der Konsultation über das EU-Grünbuch zum Urheberrecht vor**

Die Kommission hat in Ihrer jüngsten [Mitteilung vom 19.10.2009](#) die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation über das Grünbuch über Urheberrechte in der wissensbestimmten Wirtschaft ([KOM\(2008\) 466](#)) vorgelegt. Danach sind im Rahmen der Konsultation bei der Kommission 372 Antworten eingegangen. Die Stellungnahmen kamen von: Verlegern (56); Verwertungsgesellschaften und Lizenzierungsstellen (47); Universitäten (47); Bibliotheken, Archiven und Museen (114); Unternehmen und Branchenverbänden (30); Behindertenverbänden (4); Mitgliedstaaten (11) und Sonstigen (63).

Bibliotheken, Archive und Universitäten haben sich für das „öffentliche Interesse“ eingesetzt und ein weniger einschränkendes Urheberrechtssystem befürwortet. Dagegen haben Verleger, Verwertungsgesellschaften und andere Rechteinhaber argumentiert, dass der beste Weg zur Wissensverbreitung und zu einem größeren und effektiveren Zugang zu den Werken über Lizenzvereinbarungen führe.

Bibliotheken und Hochschulkreise haben dazu erklärt, dass einige Ausnahmen für die Wissenswirtschaft wichtiger seien als andere. Um den „Zugang zum Wissen zu erleichtern“, befürworten sie einen verbindlichen Kern von Ausnahmen „im öffentlichen Interesse“. Außerdem erwarten sie, dass diese Ausnahmen nicht durch technische Schutzvorkehrungen ausgehöhlt werden. Die Grenzen des Urheberrechts sollten besser durch den Gesetzgeber gezogen werden.

Verleger, Verwertungsgesellschaften und andere Rechteinhaber seien der Meinung, dass ein ebenso befriedigendes Ergebnis auch mit Verträgen erreicht werden könne, die oft auf neue Technologien zugeschnitten werden. Verleger erklärten, dass verbindliche Ausnahmen die wirtschaftlichen Anreize zunichte machen und Trittbrettfahrer ermuntern könnten.

Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Standpunkte bestehe die Herausforderung nun darin, das Interesse eines weniger einschränkenden Urheberrechtssystems einerseits mit dem auf die Bewahrung des Status Quo gerichteten Interesse andererseits zu vereinbaren.

Unter dem 3. Abschnitt der Mitteilung werden die hauptsächlichsten Erkenntnisse aus der Konsultation in Bezug auf folgende Themen dargelegt: digitale Bewahrung und Verbreitung von wissenschaftlichen und kulturellen Inhalten und Bildungsmaterial, Nutzung verwaister Werke, Zugang zum Wissen für Menschen mit Behinderungen und nutzererstellte Inhalte. Außerdem wird erläutert, welche Maßnahmen die Kommission zu ergreifen gedenkt, um für die in der Konsultation festgestellten Probleme geeignete Lösungen zu finden.

10. Verhandlungen zum Anti-Piraterie-Abkommen (ACTA) gehen im November weiter

Die bisher strikt geheim gehaltenen Verhandlungen über

das geplante multinationale Anti-Piraterie-Abkommen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) zwischen den USA, der EU, Japan und acht weiteren Regierungen werden Anfang November in der koreanischen Hauptstadt Seoul fortgesetzt. Laut der [veröffentlichten vorläufigen Tagesordnung](#) wird nun unter anderem die grenzübergreifende Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen im Internet („Strafverfolgung in der digitalen Welt“) in den Vordergrund der Gespräche rücken. Darüber hinaus ist der Tagesordnungspunkt „Transparenz“ vorgesehen. Darunter soll verschiedenen Parteien die Möglichkeit gegeben werden, den internetrelevanten Teil des Abkommens zu kommentieren. Das Büro des US-Handelsbeauftragten lud hierzu [42 Unternehmen und Interessenvertreter](#). Damit wird der Forderung nach mehr Transparenz nachgekommen.

Related Link

[Meldung vom 20.10.2009, heise.de](#)

11. Resolution des Deutschen Musikrates – Digitalisierung: ohne Urheber keine Kreativität

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Musikrats hat eine Resolution verabschiedet, in der sie den Deutschen Bundestag auffordert, die Chancen und die Herausforderung der Digitalisierung zu einem Themenschwerpunkt der kommenden Legislaturperiode zu machen. Hierzu wurden folgende begleitende Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Einberufung eines runden Tisches „Digitalisierung: Ohne Urheber keine Kreativität“ unter der Leitung des Kulturstaatsministers und der Einbeziehung der mit diesem Thema ebenfalls befassten Bundesministerien sowie der Dach- und Fachverbände im Kulturbereich.
2. Anregung eines Konsultationsprozesses auf europäischer und internationaler Ebene zur Sicherung und Durchsetzung eines umfassenden rechtlichen Schutzes der Urheber
3. Aktive Beförderung einer Konsensbildung zum Schutz der kreativen Leistungen
4. Einleitung von Initiativen zur sozialen Sicherung von Urhebern und Interpreten
5. Erhalt der kollektiven Rechtswahrnehmung auch zur Sicherung der kulturellen Vielfalt.

12. Bundesverband Regie richtet eigenen Forderungskatalog an die neue Koalition

Der [Bundesverband der Fernsehen- und Filmregisseure \(BVR\)](#) hat einen eigenen Forderungskatalog an die neue Koalition gerichtet. Darin fordert er die Stärkung des Urheberrechts und Schöpferprinzips, die Entwicklung kollektivvertraglicher Rahmenbedingungen, die Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen für Filmschaffende, die Stärkung der Künstlersozialkassen, die Novellierung des Filmförderungsgesetzes, die Erhöhung des urheberrechtlichen Werkschutzes sowie die Verhinderung von Piraterie, den Ausbau von Förderprogrammen für die Kreativwirtschaft und schließlich die Reformierung des MEDIA-Programms der EU.

Zur Umsetzung dieser Forderungen unterbreitet der BVR zum Teil konkrete Vorschläge. So sollen das Urheberrecht und das Schöpferprinzip dadurch gestärkt werden, dass die Verfügungsberechtigung des Filmurhebers über Form und Gestalt des Werkes nicht weiter eingeschränkt wird. Vielmehr soll das Widerrufsrecht bei Verwertungen in früher unbekanntem Nutzungsarten (§ 31a UrhG) auch Filmurhebern eingeräumt werden.

Weiterhin führt der BVR im Hinblick auf die kollektivvertragliche Rahmenbedingungen aus, dass das Konzept des gesetzlichen Anspruchs auf angemessene Vergütung für Urheber (§ 32 UrhG) bisher nicht funktioniert. Der notwendigen Umsetzung in Form des Abschlusses gemeinsamer Vergütungsregeln (§ 36 UrhG) würden sich sowohl Produzenten wie auch Sender und sogar öffentlich-rechtliche Anstalten verweigern. Notwendig sei es deshalb, auch Sender durch gesetzliche Feststellungen ihrer Passivlegitimation bei Auftragsproduktionen auf den Abschluss gemeinsamer Vergütungsregeln zu verpflichten. Ein Schlichterspruch nach § 36a UrhG sollte verbindlich sein.

Related Link

[Forderungskatalog des BVR](#)

13. Google und US-Buchbranche müssen Vereinbarung überarbeiten

Das zuständige Gericht gab Google und der US-Buchbranche (der [Authors Guild](#) und der [Association of American Publishers](#)) auf, ihre Vereinbarung vom Oktober 2008 bis zum 9. November 2009 zu überarbeiten. Diese sah bislang vor, dass Google gegen Zahlung von 125 Millionen Dollar das Recht erhält, Millionen Bücher von Universitäten und Buchereien einzuscannen und ins Netz zu stellen.

14. Chinesische Schriftsteller werfen Google Urheberrechtsverletzungen vor

Google sieht sich nun auch den Vorwurf ausgesetzt, durch die Digitalisierung von ca. 18.000 Büchern chinesischer Autoren die Urheberrechte von mindestens 570 Autoren zu verletzen. Die China Written Works Copyright Society (CWWCS) hat daher alle Schriftsteller des Landes dazu aufgerufen, sich vor der nächsten Anhörung zum Google Book Settlement am 9. November gegen die Vereinbarung zur Wehr zu setzen.

Related Links

[Meldung vom 21.10.2009, zdnet.de](#)

[Meldung vom 21.10.2009, China Daily](#)

15. Bundeskanzlerin für mehr Urheberrechtsschutz im Internet

Zum Anlass der Frankfurter Buchmesse hat sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen angemessenen Urheberrechtsschutz im Internet ausgesprochen und erklärt, sich dafür einzusetzen. Sie machte auf die Gefahren des Mediums für Urheberrechte aufmerksam und betonte, dass sie die Einscannung von Büchern

ohne die Beachtung des urheberrechtlichen Schutzes und hierzu insbesondere das Vorgehen von Google ablehne. Die Bundesregierung werde hier viel Wert darauf legen, ihre urheberrechtlichen Positionen deutlich zu machen und damit den Autoren aus Deutschland auch einen Schutz zu gewähren.

Related Link

[Meldung vom 10.10.2009, Video-Podcast der Bundeskanzlerin 33/09](#)

16. Neue Koalition lehnt Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ab

Union und FDP haben erklärt, dass sie keine Initiativen für gesetzliche Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ergreifen werden. Danach soll das im Rahmen der Koalitionsgespräche zunächst geforderte „Three Strikes“-Modell, bei dem nach mehrmaligen Hinweisen auf Urheberrechtsverstöße der Internetzugang gesperrt wird, damit vom Tisch sein.

Related Links

[Meldung vom 19.10.2009, heise.de](#)

EuGH

1. EuGH-Urteil zum Schutz verschiedener Markenfunktionen und zur vergleichenden Werbung[EuGH, Urt. v. 18.07.2009, C-487/07 – L'Oréal](#)**Leitsätze**

1. Art. 5 Abs. 2 der MRRL ist dahin auszulegen, dass das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke im Sinne dieser Bestimmung weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung oder allgemein des Inhabers der Marke voraussetzt. Der Vorteil, der sich aus der Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, durch einen Dritten ergibt, ist eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke durch den Dritten, wenn dieser durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.
2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRRL ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung, die nicht alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, untersagen kann, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder könnte sie beeinträchtigen.
3. Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass ein Werbender, der in einer vergleichenden Werbung ausdrücklich oder implizit erwähnt, dass die Ware, die er vertreibt, eine Imitation einer Ware mit notorisch bekannter Marke ist, „eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung“ im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. h darstellt. Der aufgrund einer solchen unerlaubten vergleichenden Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil ist als „unlautere Ausnutzung“ des Rufs dieser Marke im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. g zu betrachten.

Sachverhalt

L'Oréal stellt Luxusparfums her und vertreibt diese. Sie ist Inhaberin der bekannten Marken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa, wobei auch Darstellungen der jeweiligen Flakons und Parfumschachteln als Wort-/Bildmarken geschützt sind. Die Unternehmen Malaika und Starion vertreiben im Vereinigten Königreich Imitationen dieser Parfums, die von dem Unternehmen Bellure hergestellt werden. Die zum Vertrieb der Imitationen verwendeten Flakons und Parfumschachteln weisen eine allgemeine Ähnlichkeit mit den von L'Oréal verwendeten auf. Außerdem verwenden die Gesellschaften Vergleichslisten, die den Einzelhändlern übermittelt werden und die unter Nennung der Wortmarke des Luxusparfums, das das vertriebene Parfum imitiert, auf eine Entsprechung zu dem Originalduft hinweisen. L'Oréal erhob beim High Court of Justice (England & Wales) gegen Bellure, Malaika und Starion Klage wegen Markenverletzung. Das nationale Gericht ersucht den Gerichtshof um Auslegung einiger Bestimmungen der Markenrichtlinie und der Richtlinie über irreführende und über vergleichende Werbung.

Entscheidung

Hinsichtlich der Verwendung von Verpackungen und Flakons, die denen der von L'Oréal vertriebenen Luxusparfums ähneln, wurde der EuGH gefragt, ob ein Dritter, der ein Zeichen benutzt, das einer Marke mit Wertschätzung ähnelt, die Marke in unlauterer Weise ausnutzt, wenn ihm diese Benutzung einen Vorteil beim Vertrieb seiner Waren verschafft, ohne dass für das Publikum Verwechslungsgefahr besteht oder der Inhaber der Marke geschädigt werden wird. Der EuGH bejaht diese Frage. Er stellt fest, dass das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung des Inhabers der Marke voraussetzt. Art. 5 Abs. 2 MRRL, der auch im Fall der Warenidentität gelte, verlange nicht, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Drittzeichen so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise Verwechslungsgefahr besteht. Vielmehr genüge ein Grad der Ähnlichkeit in der Weise, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen, wenngleich das Vorliegen dieser Voraussetzung nicht für eine Markenverletzung nach Art. 5 Abs. 2 MRRL alleine genüge. Indes genügt als weitere Voraussetzung schon die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke; eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke muss nicht daneben treten (genügt aber jeweils seinerseits für eine Verletzung). Bei der Prüfung im konkreten Fall, ist Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vorliegt, ist insbesondere der Umstand zu berücksichtigen, dass mit der Verwendung von Parfümschachteln und Flakons, die denen der imitierten Parfüms ähnlich sind, von der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marken, unter denen diese Parfüms vertrieben werden, zu Werbezwecken profitiert werden soll. Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu

begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen.

Zur Identitätsverletzung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL (entspricht § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) führt der EuGH aus, dass der Inhaber einer Marke die Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens durch einen Dritten untersagen kann, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke, wie u. a. die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen, oder könnte sie beeinträchtigen. Der Identitätsschutz unterscheidet sich damit vom Ähnlichkeitsschutz (Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL / § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), der Verwechslungsgefahr und damit die Beeinträchtigung einer Hauptfunktion einer Marke (also der Herkunftsfunktion) voraussetzt. Anders im Fall Hölterhoff, dem eine rein beschreibenden Zeichenverwendung zugrundelag, in der Markenfunktionen nicht beeinträchtigt wurden, benutze der Verletzer vorliegend das Zeichen zu Werbezwecken. Das vorliegende Gericht müsse daher prüfen, ob u. a. die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen der Marke beeinträchtigt werden kann.

Zu den Parfumvergleichslisten, die die Namen der durch Wortmarken geschützten Luxusparfums von L'Oréal nennen, stellt der EuGH zunächst fest, dass sie als vergleichende Werbung eingestuft werden können. Die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung kann nach der Markenrichtlinie aber dann verboten werden, wenn diese Werbung nicht alle in der Richtlinie über irreführende und über vergleichende Werbung genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt.

Zur Frage, ob die Parfumvergleichslisten alle in der Richtlinie über irreführende und über vergleichende Werbung genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllen, stellt der Gerichtshof zunächst fest, dass die in der Richtlinie genannten Voraussetzungen im günstigsten Sinne auszulegen sind. Die Richtlinie verbiete aber dem Werbenden, in der vergleichenden Werbung erkennen zu lassen, dass die von ihm vertriebene Ware eine Imitation oder Nachahmung der Markenware oder -dienstleistung ist, Art. 3a I lit. h RL 84/450/EWG. Dies gelte nicht nur für gefälschte Waren, sondern auch für Imitate und Nachahmungen. Auch müsse keine Irreführung oder Verwechslungsgefahr vorliegen, die ihrerseits Ausschlussgründe für die zulässige vergleichende Werbung seien. Die Vergleichslisten im konkreten Fall hatten genau diesen Zweck und die Wirkung, die betreffenden Verkehrskreise auf das Originalparfum hinzuweisen, als dessen Imitationen die von Malaika und Starion vertriebenen Parfums gelten. Der EuGH kommt weiter zu dem Ergebnis, dass der aufgrund einer solchen unerlaubten

vergleichenden Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil als „unlautere Ausnutzung“ des Rufs der Marke zu betrachten im Sinne des Art. 3 a I lit. g RL 84/450/EWG zu sehen ist

Anmerkung (Christian Rütz)

Das Urteil enthält einige grundlegende Festlegungen des EuGH zur Problematik des markenmäßigen Gebrauchs, zum Bekanntheitsschutz und zur vergleichenden Werbung:

- Im Identitätsbereich schützt das Markenrecht auch die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion der Marke gegen potentielle Beeinträchtigungen, während für eine Markenverletzung im Ähnlichkeitsbereich jedenfalls auch die Herkunftsfunktion der Marke potentiell beeinträchtigt sein muss.
- Im Bekanntheitsbereich ist keine Verwechslungsgefahr erforderlich. Erste Voraussetzung der Verletzung der bekannten Marke nach Art. 5 Abs. 2 MRRL / § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist die gedankliche Verknüpfung der Zeichen. Dazu tritt als weiteres Erfordernis entweder die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft, die unlautere Ausnutzung der Wertschätzung oder die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke.
- Eine Ausnutzung der Wertschätzung der Marke liegt da nahe, wo die Marke zu Werbezwecken in Bezug genommen werde und so die „Sogwirkung“ der Marke ausgenutzt wird.
- Erfüllt eine vergleichende Werbung nicht alle in der Spezialrichtlinie genannten Voraussetzungen, kann sie markenverletzend sein, sowohl im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 MRRL (Identität und Ähnlichkeit) wie im Hinblick auf Art. 5 Abs. 2 MRRL (Bekanntheitsschutz).

Mit der Entscheidung L'Oréal erkennt der Europäische Gerichtshof in einer unerwarteten Ausdrücklichkeit weitere Markenfunktionen an und stärkt damit vor allem solche Marken, denen durch ihren hohen Werbewert eine Sogwirkung inhärent ist. Bestätigt sehen darf sich insbesondere Fezer, der auch in der vierten Auflage seiner Markengesetzkommentierung die Schutzfähigkeit verschiedener ökonomischer Funktionen der Marke hervorhebt.

Es bleibt abzuwarten, wie die nationalen Gerichte künftig die Betroffenheit weiterer Markenfunktionen im Einzelfall feststellen.

Im markenrechtlichen Schrifttum dürfte es zu Diskussionen kommen, ob die vom EuGH vorgenommene Differenzierung zwischen identischen und bloß ähnlichen Zeichen trägt. Kryptisch erscheint ferner die vom EuGH zur Verwechslungsgefahr gefundene Formulierung, es bedürfe der Beeinträchtigung *einer* Hauptfunktion der Marke. Bisher hatte der EuGH stets nur die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke betrachtet und hat auch in der aktuellen Entscheidung nur die Herkunftsfunktion als eine solche Hauptfunktion benannt. Möglicherweise bereitet der EuGH mit der gewählten Formulierung „einer Hauptfunktion“ schon jetzt die Grundlage dafür, in späterer Rechtsprechung auch die Gefährdung anderer Markenfunktionen für eine Mar-

kenverletzung im Ähnlichkeitsbereich genügen zu lassen. Dagegen spricht allerdings die englische Sprachfassung des aktuellen Urteils – dort heißt es nämlich „the essential function of the mark“.

Eine weitere Klarstellung zum markenmäßigen Gebrauch wird die Entscheidung GoogleAdWords bringen. Die Schlussanträge des Generalanwalts (in diesem Heft) scheinen den Rechtsprechungsschwenk des EuGH jedenfalls noch nicht berücksichtigt zu haben.

zur Vertiefung

EuGH O2/Hutchinson, CIPReport 2008, 50 (m. Anm. Rütz)

2. Grenzbeschlagnahmeantrag aufgrund internationaler Marke

[EuGH, Ur. v. 02.07.2009, C-302/08 – Zino Davidoff SA](#)

Leitsatz

Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ist im Licht von Art. 146 GMV dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer international registrierten Marke ermöglicht, ebenso wie der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke ein Tätigwerden der Zollbehörden eines anderen Mitgliedstaats oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten als des Mitgliedstaats, in dem er den Antrag stellt, herbeizuführen.

Sachverhalt

Mitte 2007 beantragte Davidoff gemäß Art. 5 Abs. 4 der Grenzbeschlagnahme-VO Nr. 1383/2003 bei der Oberfinanzdirektion Nürnberg, jetzt Bundesfinanzdirektion Südost, eine Grenzbeschlagnahme von Waren, die im Verdacht standen, zwölf international registrierte Marken von Davidoff zu verletzen. Der Antrag wurde im August 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass Art. 5 Abs. 4 der GrenzbeschlagnahmeVO sich nur auf den „Rechtsinhaber einer Gemeinschaftsmarke“ beziehe und dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die Verordnung trotz des Beitritts der Gemeinschaft zu dem Protokoll nicht geändert habe. Gegen diesen ablehnenden Bescheid erhob Davidoff Klage beim Finanzgericht München. Das Finanzgericht München ist der Ansicht, dass die Auslegung der fraglichen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften Probleme aufwirft. Es meint, dass Art. 5 Abs. 4 der VO über seinen bloßen Wortlaut hinaus auch für den Inhaber einer international registrierten Marke gelte, da eine solche hinsichtlich ihrer Wirkungen in der Gemeinschaft einer Gemeinschaftsmarke gleichgestellt sei. Vor diesem Hintergrund hat das Finanzgericht München das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 im Hinblick auf den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zu dem Protokoll dahin auszulegen, dass trotz der Verwendung des Begriffs „Gemeinschaftsmarke“ auch internationale Registrierungen von Marken im Sinne der Art. 146 ff.

GMV erfasst werden?

Entscheidungsgründe

Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1383/2003 im Licht von Art. 146 der Verordnung Nr. 40/94 es dem Inhaber einer international registrierten Marke ermöglicht, ebenso wie der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke ein Tätigwerden der Zollbehörden eines anderen Mitgliedstaats oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten als des Mitgliedstaats, in dem er den Antrag stellt, herbeizuführen. Insoweit ist festzustellen, dass die Verordnung Nr. 1383/2003 erlassen wurde, bevor die Gemeinschaft durch den Beschluss Nr. 2003/793 dem Protokoll beigetreten ist. Nach Art. 4 Abs. 1 des Protokolls ist eine international registrierte Marke in jeder der vom Markeninhaber benannten Vertragsparteien ebenso geschützt, wie wenn sie unmittelbar bei der Behörde dieser Vertragspartei hinterlegt worden wäre. Die Verordnung Nr. 1992/2003 enthält laut ihrem achten Erwägungsgrund die notwendigen Maßnahmen, damit der Beitritt der Gemeinschaft zu dem Protokoll wirksam werden kann. Im sechsten Erwägungsgrund dieser Verordnung wird u. a. betont, dass Inhaber einer internationalen Registrierung die Möglichkeit haben müssen, aufgrund des Protokolls den Schutz für ihre Marken im Rahmen des gemeinschaftlichen Markensystems zu beantragen. Im ersten Erwägungsgrund wird daran erinnert, dass im gemeinschaftlichen Markensystem die Gemeinschaftsmarke einen einheitlichen Schutz genießt und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam ist.

Im Licht dieser Erwägungsgründe sieht der durch die Verordnung Nr. 1992/2003 eingefügte Art. 146 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 vor, dass die internationale Registrierung einer Marke, in der die Gemeinschaft benannt wird, dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Gemeinschaftsmarke hat. Daraus ergibt sich, wie es auch der Auffassung des vorlegenden Gerichts, der Klägerin des Ausgangsverfahrens, aller Mitgliedstaaten, die Erklärungen abgegeben haben, und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften entspricht, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber auf diese Weise international registrierte Marken und Gemeinschaftsmarken hinsichtlich ihrer Wirkungen gleichstellen wollte.

Art. 5 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1383/2003 betrifft gerade ein Verfahren, das den Schutz der Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft als eine ihrer Wirkungen herbeiführen soll. Ihrem Wortlaut nach ermöglicht es diese Vorschrift nur dem „Rechtsinhaber einer Gemeinschaftsmarke“, im Rahmen eines Antrags auf Tätigwerden außer dem Tätigwerden der Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt wird, auch das Tätigwerden der Zollbehörden eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten herbeizuführen. Jedoch ist wegen der Gleichstellung international registrierter Marken mit Gemeinschaftsmarken der Schluss zwingend, dass gemäß der Intention des Gemeinschaftsgesetzgebers, der die Verordnung Nr. 1992/2003 erließ, die Anwendung des Art. 5 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1383/2003 auch vom Inhaber einer international registrierten Marke beansprucht werden kann. Auf die Vorlagefrage ist daher zu antworten, dass Art. 5 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1383/2003 im Licht von Art. 146 der Verordnung Nr.

40/94 dahin auszulegen ist, dass er es dem Inhaber einer international registrierten Marke ermöglicht, ebenso wie der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke ein Tätigwerden der Zollbehörden eines anderen Mitgliedstaats oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten als des Mitgliedstaats, in dem er den Antrag stellt, herbeizuführen.

Anmerkung (Christian Rütz)

Die Entscheidung überzeugt. Es ist kein Grund ersichtlich, warum nicht auch solchen Markeninhabern der Schutz nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung zukommen soll, die ihre Marke international registriert haben. Das gilt gleichsam für die internationale Registrierung, in der die Gemeinschaft benannt wird, wie für solche Registrierungen, die nur einzelne Mitgliedsstaaten als Schutzstaat benennen.

Ein wichtiges Schutzdefizit der Grenzbeschlagnahmeverordnung beseitigt die Entscheidung des EuGH für die Fälle bloß nationaler Markeninhaberschaft nicht: Die Beschlagnahme von Waren wird stets nur an den Außengrenzen der Gemeinschaft durchgeführt und auf Grundlage desjenigen Markenrechts, dass an dem Ort der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr gilt. Besteht dort kein Markenschutz und gelangt die Ware daher in den freien (innergemeinschaftlichen) Verkehr, bieten weder Beschlagnahmeverordnung, noch die nationalen Markenrechtsgesetze eine Handhabe für die Zollbehörden, wenn die Ware in einen EU-Mitgliedsstaat eingeführt werden soll, in dem sie ein nationales Schutzrecht verletzt.

Entscheidungen in Leitsätzen

3. Budweiser

[EuGH, Urt. v. 08.09.2009, C-478/07 – Budějovický Budvar, národní podnik / Rudolf Ammersin GmbH](#)

1. Aus Rn. 101 des Urteils vom 18. November 2003, Budějovický Budvar (C-216/01), ergibt sich, dass
 - das vorliegende Gericht, um festzustellen, ob eine Bezeichnung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende als eine einfache und mittelbare geografische Herkunftsangabe verstanden werden kann, deren Schutz durch die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden bilateralen Verträge nach den Kriterien des Art. 30 EG gerechtfertigt sein kann, zu prüfen hat, ob diese Bezeichnung, auch wenn sie nicht als solche ein geografischer Name ist, nach den tatsächlichen Gegebenheiten und dem begrifflichen Verständnis, die in der Tschechischen Republik bestehen, doch zumindest geeignet ist, den Verbraucher darauf hinzuweisen, dass das damit bezeichnete Produkt aus einem Gebiet oder einem Ort in diesem Mitgliedstaat stammt;
 - das vorliegende Gericht darüber hinaus wiederum im Hinblick auf die tatsächlichen Gegebenheiten und das begriffliche Verständnis, die in der Tschechischen Republik bestehen, zu prüfen hat, ob, wie in Rn. 99 dieses Urteils ausgeführt wird, die im Ausgangsverfahren fragliche Bezeichnung nicht bei Inkrafttreten der im Ausgangsverfahren

in Rede stehenden bilateralen Verträge oder später in diesem Mitgliedstaat zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist, da der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in den Rn. 99 und 100 desselben Urteils bereits entschieden hat, dass der Zweck der durch diese Verträge geschaffenen Schutzregelung unter den Zweck des Schutzes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums im Sinne von Art. 30 EG fällt;

- es bei Fehlen jeder einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung Sache des vorlegenden Gerichts ist, nach seinem nationalen Recht zu entscheiden, ob eine Verbraucherbefragung in Auftrag zu geben ist, um die tatsächlichen Gegebenheiten und das begriffliche Verständnis in der Tschechischen Republik beurteilen zu können und festzustellen, ob die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Bezeichnung „Bud“ als einfache und mittelbare geografische Herkunftsangabe qualifiziert werden kann und in diesem Mitgliedstaat nicht zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Falls das vorliegende Gericht eine Verbraucherbefragung für erforderlich hält, hat es ebenfalls nach seinem nationalen Recht den Prozentsatz der Verbraucher zu bestimmen, der für diese Feststellungen hinreichend bedeutsam ist;
 - Art. 30 EG keine konkrete Anforderung an die Qualität und die Dauer der Benutzung einer Bezeichnung im Ursprungsmitgliedstaat stellt, damit deren Schutz nach diesem Artikel gerechtfertigt ist. Ob im Rahmen des Ausgangsverfahrens eine solche Anforderung besteht, ist vom vorlegenden Gericht nach dem anwendbaren nationalen Recht, insbesondere nach der in den in Rede stehenden bilateralen Verträgen vorgesehenen Schutzregelung, zu entscheiden.
2. Die in der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vorgesehene gemeinschaftliche Schutzregelung hat abschließenden Charakter, so dass diese Verordnung der Anwendung einer durch Verträge zwischen zwei Mitgliedstaaten wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden bilateralen Verträge vorgesehenen Schutzregelung entgegensteht, die einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats als Ursprungsbezeichnung anerkannten Bezeichnung Schutz in einem anderen Mitgliedstaat gewährt, in dem dieser Schutz tatsächlich beansprucht wird, während für diese Ursprungsbezeichnung kein Antrag auf Eintragung nach dieser Verordnung gestellt worden ist.

4. Bayerisches Bier

[EuGH, Urt. v. 02.07.2009, C-343/07 – Bavaria NV, Bavaria Italia Srl / Bayerischer Brauerbund e.V.](#)

1. Die Prüfung der ersten Frage des vorlegenden Gerichts hat nichts ergeben, was die Gültigkeit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 zur Ergänzung des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1107/96 der Kommission zur Eintragung geographischer Angaben und Ursprungsbe-

zeichnungen gemäß dem Verfahren nach Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates berühren könnte.

- Die Verordnung Nr. 1347/2001 ist dahin auszulegen, dass sie die Gültigkeit von vorher bestehenden Marken Dritter, die das Wort „Bavaria“ enthalten und die vor dem Zeitpunkt des Antrags auf Eintragung der g.g.A. „Bayerisches Bier“ in gutem Glauben eingetragen worden sind, sowie die Möglichkeit einer Benutzung dieser Marken, die einen der Tatbestände des Art. 13 der Verordnung Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel erfüllt, nicht beeinträchtigt, sofern diese Marken nicht einem der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. c und g und Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken genannten Gründe für die Ungültigkeit oder den Verfall unterliegen.

5. „Schlank und Fit“ und „Rafinesse“ nicht unterscheidungskräftig

BPatG, Beschl. v. 26.08.2009, 25 W (pat) 107/09 und 25 W (pat) 119/09

Leitsatz „Schlank und Fit“ [\[25 W \(pat\) 107/09\]](#)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete Bezeichnung „Schlank und Fit“ für die beanspruchten Waren bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Leitsatz „Rafinesse“ [\[25 W \(pat\) 119/09\]](#)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete Bezeichnung „Raffinesse“ für die beanspruchten Waren aus den von der Markenstelle eingehend dargelegten, zutreffenden Gründen bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

6. BPatG: Portraitfoto Marlene Dietrich

[BPatG, Beschl. v. 13.05.2009, 29 W \(pat\) 147/03 – Marlene Dietrich II](#)

[Leitsätze](#)

- Zur Frage inwieweit bei Merchandisingartikeln es bei einem Portraitfoto einer bekannten (verstorbenen) Person zur Bejahung der Unterscheidungskraft nicht auf die Art und Weise einer möglichen oder marktüblichen tatsächlichen Anbringung des Bildes auf entsprechenden Waren ankommen kann, sondern allein auf die Eintragung im Register (BGH GRUR 2006, 766 - Stofffähnchen). Bei solchen Zeichen ist zu unterscheiden zwischen der Anmeldung als Bildmarke oder als Positionsmarke (zur weiteren Klärung von BGH I ZB 21/06 vom 24. April 2008, GRUR 2008, 1093; MarkenR 2008, 499; im Anschluss an 29 W (pat) 85/07, Beschluss vom 5. Nov. 2008 - TOOOR!).
- Zur Grenze der Amtsermittlung bei der Feststellung von fehlenden Belegen für Feststellungen zur Üblichkeit

von Zeichen im beanspruchten Warenssegment einerseits und zur Mitwirkungspflicht der Partei andererseits.

Pressemitteilungen

7. EuGH: Generalanwalt zum Thema „AdWords“

[Schlussanträge des Generalanwalts des EuGH vom 22. September 2009, Rs. C-236/08, C 237/08, C-238/08, Google AdWords](#)

Nach Auffassung von EuGH-Generalanwalt Poiares Maduro hat das Unternehmen Google keine Markenrechte verletzt, indem es Anzeigenkunden erlaubte, Stichwörter zu erwerben, die eingetragenen Marken entsprechen. Google kann jedoch für die Anzeige markenverletzender Inhalte in AdWords haftbar gemacht werden.

Sachverhalt und Rechtslage

Nach den Rechtsvorschriften über die Gemeinschaftsmarke (MRRL und GMV) ist es dem Inhaber des Markenrechts gestattet, Dritten zu verbieten, das Zeichen in der Werbung zu benutzen. Nach der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (Richtlinie 2000/31/EG) sind Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen unter bestimmten Voraussetzungen von der Haftung befreit. Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn

- (1) es sich um einen Dienst der Informationsgesellschaft handelt;
- (2) der Dienst in der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen im Auftrag dieses Nutzers besteht; und
- (3) der Anbieter des Dienstes keine tatsächliche Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Informationen hat und er sich auch keiner Tatsachen bewusst ist, aus denen die Rechtswidrigkeit offensichtlich wird, und er unverzüglich tätig wird, um die Informationen zu entfernen, sobald ihm ihre Rechtswidrigkeit bekannt wird.

Google bietet Internetnutzern freien Zugang zu seiner Suchmaschine. Geben die Nutzer Stichwörter in die Suchmaschine ein, erhalten sie eine Liste natürlicher Ergebnisse, die im Hinblick auf die Relevanz, die sie für die nach objektiven Kriterien festgelegten Stichwörter haben, ausgewählt und in einer Rangliste platziert werden. Daneben betreibt Google das Anzeigensystem „AdWords“, mit dem Anzeigen auf Eingabe bestimmter Stichwörter neben den natürlichen Ergebnissen aufgelistet werden. Diese Anzeigen bestehen typischerweise aus einer kurzen Werbebotschaft und einem Link zur Website des Anzeigenkunden; sie werden durch ihre Platzierung und Gestaltung von den natürlichen Ergebnissen unterschieden. Durch AdWords ermöglicht Google den Anzeigenkunden gegen Bezahlung die Auswahl von Stichwörtern, damit ihre Ads den Internetnutzern angezeigt werden, wenn sie die Stichwörter in die Suchmaschine von Google eingeben. Mit den durch AdWords erzielten Einnahmen finanziert Google seine Suchmaschine.

In Frankreich haben Inhaber von Markenrechten Gerichtsverfahren gegen Google angestrengt, in denen es darum geht, ob die Nutzung von Stichwörtern, die Mar-

ken entsprechen, in seinem Anzeigensystem AdWords rechtmäßig ist. In diesen Verfahren wurde festgestellt, dass die Suchmaschine von Google bei der Eingabe bestimmter Marken Ads für Websites anzeigten, die Nachahmungen der von der Marke erfassten Produkte oder identische oder ähnliche Produkte von Wettbewerbern anboten. Der Cour de cassation, der in letzter Instanz über den Streitgegenstand zu entscheiden hat, hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob Google eine Markenverletzung begangen hat, indem es Anzeigenkunden solche Stichwörter zur Auswahl bereitstellt, und ob das Unternehmen für die in AdWords aufgeführten Inhalte haftbar gemacht werden kann.

Schlussanträge des Generalanwalts

In seinen Schlussanträgen vertritt Generalanwalt Poiares Maduro die Auffassung, dass Google keine Markenverletzung begangen habe, indem es Anzeigenkunden in AdWords die Auswahl von Stichwörtern erlaubte, die Marken entsprechen. Er hebt hervor, dass sich die Benutzung der Marken auf eine Auswahl von Stichwörtern beschränke, die innerhalb von AdWords stattfindet und nur Google und die Anzeigenkunden betreffe. Mit der Auswahl von Stichwörtern würden somit keine Waren oder Dienstleistungen an die Allgemeinheit vertrieben. Eine solche Nutzung könne daher nicht als Benutzung für Waren oder Dienstleistungen betrachtet werden, die mit den von den Marken erfassten identisch oder ihnen ähnlich seien. Auch die Anzeigenkunden selbst begangen keine Markenverletzung, indem sie in AdWords Stichwörter auswählten, die Marken entsprächen.

Dagegen stellt Google nach Ansicht des Generalanwalts durch die Anzeige von Ads im Rahmen der Suche nach Stichwörtern, die Marken entsprechen, eine Verbindung zwischen den Stichwörtern und den angezeigten Websites her, die Waren vertreiben, die mit den von der Marke erfassten identisch oder ihnen ähnlich sind. Genau die gleiche Verbindung sieht er zwischen den Stichwörtern, die Marken entsprechen, und den Websites, die als natürliche Ergebnisse angezeigt werden. Dem Generalanwalt zufolge stellt jedoch auch eine solche Verbindung keine Markenverletzung dar. Die bloße Anzeige relevanter Websites im Rahmen der Suche nach Stichwörtern reiche nämlich nicht aus, um bei den Verbrauchern eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu begründen. Den Internetnutzern sei bewusst, dass als Ergebnis einer Suche mit der Suchmaschine von Google nicht nur die Website des Markeninhabers erscheine. Manchmal werde noch nicht einmal nach dieser Website gesucht. Die Internetnutzer beurteilten die Herkunft der beworbenen Waren oder Dienstleistungen nur auf der Grundlage des Inhalts der Ads und eines Besuchs der angezeigten Websites; eine Beurteilung erfolge nicht allein auf Grund des Umstands, dass die Ads auf Grund der Eingabe von Stichwörtern, die Marken entsprechen, angezeigt würden.

Der Generalanwalt erinnert daran, dass Markenrechte nicht als klassische Eigentumsrechte angesehen werden, die den Markeninhaber berechtigen, jegliche sonstige Benutzung auszuschließen. Daher sollte der Zugriff der Internetnutzer auf Informationen, die die Marke betreffen, nicht auf oder durch den Markeninhaber beschränkt werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er

bekannte Marken betrifft. Viele der von den Internetnutzern durch die Eingabe von Stichwörtern aufgerufenen Websites seien vollkommen rechtmäßig und stünden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, auch wenn es sich nicht um Websites des Markeninhabers handele. Poiares Maduro lehnt auch die Vorstellung ab, dass die tatsächliche oder potenzielle Mitwirkung von Google an der Markenverletzung eines Dritten für sich genommen eine Markenverletzung darstellen soll. Statt jede mögliche Benutzung – einschließlich vieler rechtmäßiger und sogar erwünschter Benutzungen – auf der Grundlage des Markenrechtsschutzes verbieten zu können, müssten Markeninhaber besondere Umstände geltend machen, die Googles Haftung im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Beeinträchtigung seiner Marken begründeten.

Im Ergebnis sieht der Generalanwalt in diesem Zusammenhang sowohl die Suchmaschine von Google als auch AdWords als Dienste der Informationsgesellschaft an. Diensteanbieter, die eine Haftungsfreistellung nach der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr in Anspruch nehmen möchten, sollten seines Erachtens im Hinblick auf die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen Neutralität wahren. Während jedoch die Suchmaschine ein neutraler Informationsmittler sei, der objektive Kriterien verwende, um anhand der eingegebenen Stichwörter die relevantesten Websites aufzulisten, sei dies bei AdWords nicht der Fall, bei dem Google ein unmittelbares finanzielles Interesse daran habe, dass Internetnutzer auf die Ad-Links klicken. Folglich sollte der Haftungsausschluss für Hosts nach der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr nicht für die in AdWords angezeigten Inhalte gelten.

8. EuG: Kein Markenschutz für Schokoriegelform

[EuG, Urt. v. 08.07.2009, Rs. T-28/08, Mars Inc./HABM \(Entscheidung in englischer Sprache\)](#)

Nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann eine Marke, die keine Unterscheidungskraft hat, grundsätzlich nicht eingetragen werden. Eine solche Marke kann aber dann eingetragen werden, wenn sie durch ihre Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll, Unterscheidungskraft erlangt hat.

Am 24. April 2003 wurde die dreidimensionale Form des Schokoladeriegels Bounty auf Antrag seines Herstellers, der Mars Inc., vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM), das die Gemeinschaftsmarke verwaltet, als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Im Dezember 2003 beantragte der deutsche Schokoladeproduzent Ludwig Schokolade die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke, da sie keine Unterscheidungskraft besitze. Im Oktober 2007 erklärte das HABM die Marke mit der Begründung für nichtig, dass sie nicht die erforderliche Unterscheidungskraft besitze, da ihr Aussehen nicht erheblich von den Normen und Gepflogenheiten der betroffenen Branche abweiche. Weiter war es der Ansicht, dass mit den von Mars vorgelegten Unterlagen nicht hinreichend nachgewiesen worden sei, dass die Marke für die betreffenden Waren durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hätte. Mars erhob gegen

diese Entscheidung Klage beim Gericht erster Instanz.

Das Gericht erinnert daran, dass eine dreidimensionale Marke, die einfach aus der Form der Ware besteht, nur eingetragen werden kann, wenn diese Form erheblich von den Normen oder Gepflogenheiten der fraglichen Branche abweicht, damit der Durchschnittsverbraucher das das betreffende Produkt auf Anhieb und mit Gewissheit von denen anderer Unternehmen unterscheiden kann. Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die angeblich unterscheidungskräftigen Merkmale des Riegels, nämlich seine abgerundeten Enden sowie die drei Pfeile oder Winkel auf seiner Oberseite, nicht hinreichend von anderen Formen, die allgemein für Schokoladeriegel verwendet werden. Das Gericht weist weiter darauf hin, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch die Benutzung der Marke voraussetzt, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Marke erkennt, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen. Zudem muss diese Verkehrsdurchsetzung für den Teil der Gemeinschaft nachgewiesen werden, in dem die Marke ursprünglich keine Unterscheidungskraft hatte. Da weder die Marktanteile des Bounty-Riegels noch die Prozentsätze seiner Wiedererkennung in der Gemeinschaft einheitlich sind, ist es nicht möglich, von den Ergebnissen der durchgeführten Umfragen in nur sechs der fünfzehn damaligen Mitgliedstaaten, nämlich im Vereinigten Königreich sowie in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden, auf den übrigen Gemeinschaftsmarkt zu schließen. Da die Form eines Bounty-Riegels nicht in der gesamten Gemeinschaft unterscheidungskräftig ist, hätte Mars zusätzliche Nachweise für die damals neun übrigen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft beibringen müssen, um zu belegen, dass die Form durch Benutzung in der gesamten Gemeinschaft Unterscheidungskraft erlangt hat. Daher hat das Gericht die Klage abgewiesen.

9. BGH: Legosteine als Marke gelöscht

[Pressemitteilung zu BGH, Beschl. v. 16.07.2009, I ZB 53/07 und 55/07 – Legosteine](#)

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Juni 2009 über die Rechtsbeständigkeit der Eintragung eines Legosteins als Marke entschieden. Ein Legosteine mit der typischen Noppenanordnung auf der Oberseite war vom Deutschen Patent- und Markenamt im Jahre 1996 als dreidimensionale Marke für die Ware "Spielbausteine" eingetragen worden. Dagegen richteten sich mehrere Löschanträge, weil nach Meinung der Antragsteller die dreidimensionale Marke nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Der Bundesgerichtshof hat die vom Bundespatentgericht ausgesprochene Löschung der Marke bestätigt. Er hat angenommen, dass der Legosteine von der Eintragung als dreidimensionale Marke nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen ist. Nach dieser Bestimmung sind Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn sie ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt der Rechts-

gedanke zugrunde, dass im Allgemeininteresse Formen vom Markenschutz freigehalten werden müssen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllen.

Der Bundesgerichtshof ist davon ausgegangen, dass für die Frage der Eintragung des Spielbausteins als Marke ausschließlich auf die Klemmnoppen auf der Oberseite des Spielsteins abzustellen ist. Die quaderförmige Gestaltung des Steins kann für den Markenschutz nicht berücksichtigt werden, weil es sich um die Grundform der Warengattung handelt, die nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht geschützt werden kann. Die Noppen auf der Oberseite des Spielsteins haben ausschließlich eine technische Funktion. Sie sind im Zusammenwirken mit der Gestaltung der Innenseite des Spielsteins Teil des für Lego typischen Klemmsystems. Über weitergehende nicht technische Gestaltungsmerkmale verfügt der Legobaustein nicht. Die technischen Bestandteile des Spielsteins müssen aber im Interesse der Wettbewerber vom Markenschutz freigehalten werden.

Entscheidungen in Leitsätzen

BGH

10. Zur Zulässigkeit eines Einspruchs

[BGH, Beschl. v. 30.07.2009, Xa ZB 28/08 – Leistungshalbleiterbauelement](#)

[BPatG, Beschl. v. 24.04.2008, 23 W \(pat\) 334/05](#)

- a) Der Umstand, dass der auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gestützte Einspruch mit einer älteren Anmeldung begründet wird, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist, steht der Zulässigkeit des Einspruchs unabhängig davon nicht entgegen, ob der Einsprechende sich auf mangelnde Neuheit oder auf fehlende erfinderische Tätigkeit beruft.
- b) Die Rechtsbeschwerde ist auch dann statthaft, wenn das anstelle des Patentamts zur Entscheidung über den Einspruch berufene Patentgericht diesen verworfen hat.

11. Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstandes

[BGH, Urt. v. 18.06.2009, Xa ZR 138/05 – Fischbissanzeiger](#)

[BPatG, Urt. v. 28.06.2005, 4 Ni 17/04 \(EU\)](#)

- a) Maßgeblicher Fachmann für die Entwicklung eines Fischbissanzeigers ist ein Konstrukteur mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Angelgeräten und nicht ein Angler.
- b) Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der „nächstkommende“ Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin). Für ein ausschließliches Abstellen auf einen „nächstkommenden“ Stand der Technik bietet auch das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II 649) keine Grundlage.

12. Bedeutung von Zweckangaben in einem Sachanspruch

[BGH, Urt. v. 28.05.2009, Xa ZR 140/05 – Bauschalungsstütze](#)

[BPatG, Urt. v. 30.06.2005, 3 Ni 31/04 \(EU\)](#)

Zweckangaben in einem Sachanspruch haben im Nichtigkeitsverfahren keine andere Bedeutung als im Verletzungsverfahren. Sie haben regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu

definieren, dass er nicht nur die im Patentanspruch genannten räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist.

13. Zum Stand der Technik gehörende Zwischenprodukte

[BGH, Urt. v. 26.05.2009, X ZR 185/04 – Schleifkorn](#)

[BPatG, Urt. v. 20.07.2004, 3 Ni 48/02](#)

Ein Zwischenprodukt, das gemäß einer technischen Lehre während eines mehrstufigen Herstellungsprozesses nur vorübergehend und abschnittsweise in einer bestimmten Beschaffenheit besteht (hier: ein mit einer hygroskopischen Substanz beschichtetes Schleifkorn), gehört als solches zum Stand der Technik, sofern der Herstellungsvorgang nicht derart vonstatten geht, dass das Erzeugnis übergangslos und unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umgeformt wird.

14. Zur Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren

[BGH, Urt. v. 14.05.2009, Xa ZR 148/05 – Heizer](#)

[BPatG, Urt. v. 09.06.2005 – 2 Ni 54/03 \(EU\)](#)

Das Streitpatent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise verteidigt werden, dass in einen übergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen des erteilten Patents aufgenommen werden, die in ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den Anmeldeunterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist.

15. Zur Notwendigkeit einer eindeutigen Identifizierbarkeit der Erfindung und dem Nichtigkeitsgrund unzureichender Offenbarung

[BGH, Urt. v. 30.04.2009, Xa ZR 156/04 – Sicherheitssystem](#) (GRUR 2009, 749 f.; Mitt. 2009, 324 [Ls])

[BPatG, Urt. v. 11.08.2004, 4 Ni 36/03](#)

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Notwendigkeit einer eindeutigen Identifizierbarkeit der Erfindung (BGHZ 57, 1, 3 - Trioxan; fortgeführt in BGHZ 92, 129, 134 - Acrylfasern und in dem Beschluss vom 11.10.1983 - X ZB 16/82, BIPMZ 1984, 211, 213 - optische Wellenleiter) ist auf den Nichtigkeitsgrund des Fehlens einer ausführbaren Offenbarung nach geltendem Recht nicht ohne Weiteres anwendbar.

16. Kein Naheliegen von allgemeinem Fachwissen

[BGH, Urt. v. 30.04.2009, Xa ZR 56/05 – Airbag-Auslösesteuerung](#) (GRUR 2009, 743 ff.; Mitt. 2009, 324 [Ls])

[BPatG, Urt. v. 02.02.2005, 4 Ni 37/03](#)

Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen

hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen.

17. Zum Naheliegen i.S.v. § 4 PatG

[BGH, Urt. v. 30.04.2009, Xa ZR 92/05 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung](#) (GRUR 2009, 746 ff.)

BPatG, Urt. v. 13.04.2005, 4 Ni 39/04

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.

18. Zur unzulässigen Erweiterung

[BGH, Urt. v. 21.04.2009, X ZR 153/04 – Druckmaschinen-Temperierungssystem II](#)

BPatG, Urt. v. 21.07.2004 – 4 Ni 17/03 (EU)

Der Gegenstand des Patents geht nicht schon dadurch über den Inhalt der Anmeldung hinaus, dass er mit Begriffen gekennzeichnet ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht verwendet worden sind, insbesondere, wenn damit längere Umschreibungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen zusammenfassend oder schlagwortartig umschrieben werden.

19. Zur Beschränkung von Patentansprüchen

[BGH, Urt. v. 12.03.2009, Xa ZR 158/04 – Crimpwerkzeug II](#) (Mitt. 2009, 324 [Ls])

BPatG, Urt. v. 29.07.2004, 2 Ni 8/01 (EU)

Dass nur eine bestimmte Ausführungsform einer Vorrichtung ausführbar offenbart ist, besagt noch nichts darüber, ob ein beschränkter Patentanspruch, der nicht auf eine solche Ausführungsform begrenzt ist, über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinausgeht (Fortführung von BGH, Urt. v. 16.10.2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II).

BPatG

20. Zur Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen

[BPatG, Beschl. v. 02.06.2009, 3 Ni 31/06 \(EU\) – Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen](#)

Der Grundsatz, dass ein auf die Nichtigerklärung des Streitpatents in einer bestimmten beschränkten Fassung der Patentansprüche gerichteter Klageantrag nicht zulässig ist (BGH GRUR 1997, 272 - Schwenkhebelverschluss), kann eine von der Kostenlast des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO abweichende Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen, wenn die Klage zurückgenommen wird, nachdem der Beklagte das Streitpatent entsprechend dem ursprünglichen (unzulässigen) Kla-

geantrag beschränkt hat.

Hat das Streitpatent dagegen mangels entsprechender Selbstbeschränkung unverändert Bestand, bleibt es in dem Fall der Klagerücknahme bei der Kostenfolge des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO (Abgrenzung zu BPatG GRUR 2009, 145 - Ionenaustauschverfahren).

21. Zur Zurücknahme des Löschungsantrags im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

[BPatG, Beschl. v. 30.04.2009, 35 W \(pat\) 440/07 – Biologische Substanz](#) (Mitt. 2009, 325 [Ls])

Die Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren die Klage ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (Fortführung der gefestigten Rechtsprechung vgl. Bühring, GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. N.). Der Senat hält an dieser Rechtsprechung auch nach der neuen Rechtsauffassung über die Beurteilung des „erfinderischen Schritts“ (vgl. BGH, GRUR 2006, 842 - Demonstrationsschrank) weiterhin fest.

22. Zur Frage von Patentanmeldungen als neuheits-schädlichem Stand der Technik

[BPatG, Beschl. v. 05.03.2009, 12 W \(pat\) 348/03 – Heizungsanlage](#)

Eine nationale Patentanmeldung mit älterem Zeitrang gilt nur dann als Stand der Technik nach PatG § 3 Abs. 2, wenn sie im Rahmen des Anmeldeverfahrens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sei es nach PatG § 31 Abs. 2 i. V. m. § 32 Abs. 5, sei es nach PatG § 58 Abs. 1. Es genügt nicht, wenn der Inhalt der älteren Anmeldung im Verfahren eines aus der älteren Anmeldung abgezweigten Gebrauchsmusters der Öffentlichkeit zugänglich wird.

BGH

23. Sorgfaltsmaßstab im Urheberrecht

[BGH, Urt. v. 20.05.2009, I ZR 239/06 - CAD-Software](#)

OLG Zweibrücken, Entsch. v. 28.09.2006, 4 U 299/04
LG Frankenthal, Entsch. v. 30.11.2004, 6 O 437/02

Leitsatz

Wer ein fremdes, urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm zum Herunterladen ins Internet einstellt, darf sich nicht darauf verlassen, dass es sich dabei mangels entgegenstehender Anhaltspunkte um ein Programm handelt, mit dessen öffentlicher Zugänglichmachung der Berechtigte einverstanden ist. Er muss vielmehr zuvor sorgfältig prüfen, ob der Berechtigte das Programm zur öffentlichen Zugänglichmachung freigegeben hat.

Sachverhalt

Im vorliegenden Fall nahm die Klägerin das Land Rheinland-Pfalz in Anspruch wegen Verletzung ihrer Nutzungsrechte an einem Computerprogramm. Dieses bietet sie zum einen als kostenpflichtige Vollversion und zum anderem als kostenlose „Lightversion“ im Internet zum Herunterladen an. Dabei handelt es sich um die gleiche Programmdatei, welche lediglich durch die Eingabe eines zuvor erworbenen Registrierungscode frei geschaltet wird und sich sodann in der Vollversion im vollen Umfang verwenden lässt.

Die Beklagte ist Dienstherrin eines Fachhochschulprofessors der Fachhochschule Koblenz. Dieser stellte eine ihm zuvor von einem Studenten überlassene Programmdatei der Klägerin, welche für einen Dritten lizenziert und durch einen in einer separaten Datei hinterlegten Registrierungscode als Vollversion frei geschaltet war, auf den öffentlichen Downloadbereich des Servers der Fachhochschule. Damit konnte das Programm von jedermann aufgerufen, heruntergeladen und als Vollversion genutzt werden. Der Fachhochschulprofessor, der sich zuvor bei der Klägerin nach dem Unterschied zwischen der „Lightversion“ und der Vollversion erkundigt hatte, ging bezüglich der auf dem Server hochgeladenen Datei irrig davon aus, dass es sich dabei um die „Lightversion“ des Programms der Klägerin handelte.

Entscheidung

Der I. Zivilsenat hat auf die Revision der Klägerin die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückgewiesen. Dabei widersprach er der Ansicht der Vorinstanz, dass der Fachhochschullehrer vorliegend mangels Verletzung einer Untersuchungspflicht nicht schuldhaft gehandelt habe. Das Berufungsgericht hatte angenommen, dass eine solche Pflicht mangels irgendwelcher Anhaltspunkte, die auf das Vorliegen einer Vollversion hindeuteten, nicht vorgelegen habe.

Der Senat führte aus, dass im Urheberrecht generell hohe Sorgfaltsanforderungen gelten und bereits leichte Fahrlässigkeit den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung begründe. Vor allem seien besonders hohe Sorgfaltsanforderungen zu stellen, wenn ein Computerpro-

gramm zum Herunterladen ins Internet eingestellt wird. Eine solche Verhaltensweise führe nämlich zu einer hochgradigen Gefährdung der Verwertungsrechte des Urhebers, weil ein ohne Einschränkungen im Internet zum Download bereitgestelltes Computerprogramm jederzeit von jedermann heruntergeladen und weiterverbreitet werden könne. Insoweit komme es nicht darauf an, ob der Fachhochschullehrer Anhaltspunkte dafür gehabt habe, dass es sich um eine Vollversion des Programms handelte. Entscheidend sei vielmehr, dass er sich vor der Übertragung des Programms auf den Server der Fachhochschule nicht vergewisserte, dass es sich bei dem auf seinem PC befindlichen Programm tatsächlich nur um die „Lightversion“ handelte. Für den Fall, dass er sich zu einer solchen Überprüfung nicht in der Lage gesehen habe, habe er vor einer Veröffentlichung des Programms bei der Klägerin nachfragen müssen, ob er dazu befugt sei. Darüber hinaus hätte er statt der Übertragung der Datei auf dem Server der Fachhochschule auch einfach einen Hyperlink auf die Internet-Seite der Klägerin setzen und seinen Studenten damit auf vollkommen unverfängliche Weise zu einem rechtmäßigen Download der neuesten „Lightversion“ dieses Programms verhelfen können.

24. Herausgabe des Verletzergewinns

[BGH, Urt. v. 14.05.2009, I ZR 98/06 - Tripp-Trapp-Stuhl](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 24.04.2006, 5 U 103/04
LG Hamburg, Entsch. v. 14.05.2004, 308 O 485/03

Leitsätze

- a) Der Verletzergewinn ist nach einer Verletzung urheberrechtlicher Nutzungsrechte nach § 97 Abs. 1 UrhG nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Beim urheberrechtsverletzenden Verkauf einer unfreien Bearbeitung kommt es insoweit maßgeblich darauf an, inwieweit der Entschluss der Käufer zum Erwerb der angegriffenen Ausführung gerade darauf zurückzuführen ist, dass diese die Züge erkennen lässt, auf denen der Urheberrechtsschutz des benutzten Werkes beruht. Jedenfalls dann, wenn es um die Verletzung des Urheberrechts an einem Werk der angewandten Kunst geht, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Verletzergewinn im Falle einer identischen Nachahmung vollständig auf der Verletzung beruht. Vielmehr sind in einem solchen Fall regelmäßig auch andere Faktoren wie die Funktionalität oder der günstige Preis der unfreien Bearbeitung für die Kaufentscheidung maßgeblich.
- b) Haben innerhalb einer Lieferkette mehrere Lieferanten nacheinander urheberrechtliche Nutzungsrechte verletzt, ist der Verletzte zwar grundsätzlich berechtigt, von jedem Verletzer innerhalb der Verletzerkette die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadensersatz zu fordern. Der vom Lieferanten an den Verletzten herauszugebende Gewinn wird aber durch Ersatzzahlungen gemindert, die der Lieferant seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Verletzten erbringt.

Entscheidung

Der vorliegenden Revisionsentscheidung lag unter anderem die Beanstandung der Beurteilungen des Berufungsgerichts bezüglich der Ermittlung des Schadensersatzes in Form des Verletzergewinns zugrunde.

Hierzu stellte der I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zunächst fest, dass zur Ermittlung des Verletzergewinns der Gesamtgewinn um sämtliche Kosten zu bereinigen sei, die der Herstellung und dem Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände unmittelbar zugerechnet werden können. Dazu gehören insbesondere die vom Berufungsgericht festgestellten Vertriebskosten für jeden einzelnen schutzrechtsverletzenden Gegenstand. Insoweit sei es dem Gericht im Rahmen seines tatrichterlichen Schätzungsermessens auch freigestellt gewesen, die Mindestvertriebskosten einer Einheit zu schätzen und seiner Entscheidung zu Grunde zu legen (Rn. 36, 39).

Weiterhin führte der Senat aus, dass ein Verletzergewinn nur insoweit herauszugeben sei, als er auf der festgestellten Rechtsverletzung beruht. Die dafür erforderliche Zurechnung sei nicht im Sinne einer adäquaten Kausalität, sondern vielmehr im Sinne einer wertenden Zurechnung zu verstehen. Für diese sei nicht alleine der quantitative Umfang der Übernahme von Zügen, auf denen der Urheberrechtsschutz beruht, sondern mehr noch der qualitative Wert des Entnommenen von Bedeutung (Rn. 41).

Daher könne auch im Fall von Werken der angewandten Kunst nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der gesamte mit den schutzrechtsverletzenden Gegenständen erzielte Gewinn auf die identische Nachahmung beruht. Insofern sei nämlich zu berücksichtigen, dass diese Gegenstände im Gegensatz zu Werken der „reinen“ (zweckfreien) Kunst einem Gebrauchszweck dienen. Infolge dessen bedürfe es bei Werken der angewandten Kunst einer besonderen Begründung, weshalb die Entscheidung zum Kauf der unfreien Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes der angewandten Kunst allein oder auch nur überwiegend davon bestimmt sein soll, dass diese Bearbeitung die Züge erkennen lässt, auf denen der Urheberrechtsschutz des benutzten Werkes beruht. Dafür trage die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast (Rn. 45). Anhaltspunkte für eine Gewichtung der für den Kaufentschluss maßgeblichen ästhetischen und funktionalen Merkmale können sich insbesondere aus der Art des Gebrauchsgegenstandes ergeben (Rn. 46).

Nach den Ausführungen des Senats sind bei der Berechnung der Höhe des auf den Verletzergewinn gestützten Schadensersatzes somit einerseits die vom Gewinn des Verletzers abzuziehenden Herstellungs- und Vertriebskosten und andererseits der sogenannten Kausalitätsabschlag zu berücksichtigen. Dabei ist aber die Reihenfolge der Berücksichtigung der Abzugsposten entscheidend. Denn richtigerweise sei der Kausalitätsabschlag nur auf den Verletzungsgewinn zu beschränken. Von dem Gesamtgewinn sind daher zunächst die Vertriebskosten abzuziehen; erst danach ist der Verletzergewinn um den Kausalitätsabschlag zu vermindern (Rn. 58).

Des Weiteren war mit der Revision der Ausschluss des Schadensersatzanspruchs des Verletzten gegenüber einem Verletzer innerhalb einer Verletzerkette bean-

standet worden. Insoweit hatte das Berufungsgericht angenommen, dass der Verletzte nicht berechtigt sei, den Verletzergewinn auf allen Stufen der Verletzerkette einer gestuften Handelsbeziehung abzuschöpfen. Aus dem Wesen der Gesamtschuld und der Lehre von der Erschöpfung sei zu schließen, dass der Verletzte bei stufenmäßig aufeinanderfolgenden Benutzungshandlungen an derselben Sache im Ergebnis nicht besser gestellt sein könne als bei nur einer Benutzungshandlung und er daher, wenn er von dem Hersteller des schutzrechtsverletzenden Gegenstandes Schadensersatz verlangt und erhalten habe, nicht auch noch dessen Abnehmer auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch nehmen könne.

Diesen Ausführungen widersprach der Senat und stellte fest, dass der Verletzte grundsätzlich berechtigt sei, von jedem Verletzer innerhalb einer Verletzungskette die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadensersatz zu fordern (Rn. 61).

Dem stehe der Erschöpfungsgrundsatz nicht entgegen, da Schadensersatzleistungen eines Verletzers in einer Verletzerkette nicht zu einer Erschöpfung des Verbreitungsrechts führen. Insoweit fehle es an der für das Inverkehrbringen des Werkstücks erforderlichen Zustimmung des Berechtigten. Eine solche in Form der Genehmigung sei grundsätzlich nicht in der Geltendmachung und Entgegennahme von Schadensersatz wegen einer Verletzung des Verbreitungsrechts zu sehen. Auch eine entsprechende Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes scheidet aus, da sie im Hinblick darauf zu unstimmen Ergebnissen führen kann, dass die Erschöpfung die Freiheit des Vertriebs nur in nachfolgenden und nicht in vorangehenden Vertriebsstufen bewirkt. Leiste ein in der Verletzerkette vorangehender Verletzer Schadensersatz, wären danach Schadensersatzansprüche gegen nachfolgende Verletzer ausgeschlossen; leiste ein in der Verletzerkette nachfolgender Verletzer Schadensersatz, bestünden hingegen Schadensersatzansprüche gegen vorangehende Verletzer fort. (Rn. 62 ff.)

Ebenso können unter dem Gesichtspunkt der Gesamtschuld Schadensersatzleistungen eines Verletzers in einer Verletzerkette andere Verletzer in der Verletzerkette grundsätzlich nicht von ihrer Schadensersatzpflicht befreien, da es an einem einheitlichen Schaden mangelt, welcher die für die Gesamtschuld erforderliche innere Verbundenheit der Schadensersatzforderung des Geschädigten begründet. Die Verletzer innerhalb einer Verletzerkette haben nämlich insoweit weder den jeweiligen Schaden durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung verursacht (§ 830 Abs. 1 S. 1 BGB) noch sind sie für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden nebeneinander verantwortlich (§ 840 Abs. 1 BGB), (Rn. 66 ff.). Der Senat betonte, dass es für die gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Verletzer in einer Verletzerkette nicht darauf ankommt, ob die Verletzungshandlungen gleichartig oder gleichgerichtet sind, sondern allein darauf, ob sie denselben Schaden verursachen (Rn. 69).

Schließlich erscheine eine Inanspruchnahme sämtlicher Verletzer innerhalb einer Verletzerkette auch im Hinblick auf den der Bestimmung des § 816 Abs. 1 S. 1 BGB zugrunde liegenden Rechtsgedanken als systemwidrig,

da eine solche Betrachtungsweise nicht berücksichtige, dass es in den hier relevanten Fällen an einer vergleichbaren Interessenlage fehle, weil der Verletzte nicht die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, sondern Schadensersatz beanspruche und das Verlangen und Entgegennehmen von Schadensersatz wie im Fall der abzulehnenden Erschöpfung nicht zu einer Genehmigung des unbefugten Inverkehrbringens führe (Rn. 70 ff.).

Eine ungerechtfertigte Besserstellung des Verletzten komme nur in Betracht, wenn Ersatzzahlungen des schutzrechtsverletzenden Lieferanten an seine Abnehmer wegen deren Inanspruchnahme durch den Verletzten den an den Verletzten herauszugebenden Gewinn des Lieferanten mindern. Ungeachtet dessen bleibe aber die Verpflichtung des Abnehmers unberührt, seinen Verletzergewinn an den Verletzten herauszugeben (Rn. 73).

Demgegenüber sind aber Ersatzzahlungen des schutzrechtsverletzenden Lieferanten an seine Abnehmer wegen deren Hinderung am Weitervertrieb der rechtsverletzenden Gegenstände nicht von dessen an den Verletzten herauszugebenden Gewinn abzuziehen. Insoweit sei nämlich zu berücksichtigen, dass bei der Bemessung des Schadensersatzes anhand des Verletzergewinns fingiert wird, der Rechtsinhaber hätte ohne die Rechtsverletzung durch Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt. Ein Gewinn des Rechtsinhabers wäre jedoch nicht durch Schadensersatzzahlungen an seine Abnehmer geschmälert worden (Rn. 74).

Anders verhalte es sich aber im erstgenannten Fall, wenn der schutzrechtsverletzende Lieferant an seine Abnehmer wegen deren Inanspruchnahme durch den Verletzten Ersatzzahlungen leistet. Dann habe der Rechtsinhaber nicht nur von den Abnehmern, sondern auch vom Lieferanten Schadensersatz in Form der Herausgabe des Verletzergewinns verlangt und erhalten, so dass er infolge der unbefugten Verwertung seines Schutzrechts einen höheren Gewinn erziele, als er ohne diese Rechtsverletzungen erzielt hätte (Rn. 75). Diese Besserstellung des Verletzten sei nicht gerechtfertigt, da der auf der unbefugten Nutzung des Schutzrechts beruhende Gewinn des Lieferanten insoweit aufgezehrt wird, als er seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Verletzten Schadensersatz leistet. Die Haftung des schutzrechtsverletzenden Lieferanten (Hersteller) werde daher – wenn der Schaden nach dem Verletzergewinn berechnet wird – durch den von ihm erwirtschafteten Gewinn nicht nur begründet, sondern auch begrenzt. (Rn. 78).

25. Fortbestand eines Nutzungsrechts zweiter Stufe nach Erlöschen des Nutzungsrechts erster Stufe

[BGH, Urt. v. 26.03.2009, I ZR 153/06 - Reifen Progressiv](#)

OLG Köln, Entsch. v. 14.07.2006, 6 U 224/05
LG Köln, Entsch. v. 16.11.2005, 28 O 349/05

Leitsatz

Ein einfaches Nutzungsrecht, das sich von einem aus-

schließlichen Nutzungsrecht ableitet, erlischt nicht, wenn das ausschließliche Nutzungsrecht aufgrund eines wirksamen Rückrufs wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG) erlischt.

Sachverhalt

Der Kläger ist Programmierer und alleiniger Urheber – die behauptete alleinige Urheberschaft wurde vom Berufungsgericht unterstellt – eines Softwareprogramms. Er räumte einem Dritten ein ausschließliches Nutzungsrecht an diesem Programm ein. Dieser räumte seinerseits der Beklagten ein einfaches Nutzungsrecht ein. Später meldete der Dritte Insolvenz an. Daraufhin erklärte der Kläger gemäß § 41 UrhG den Rückruf des dem Dritten eingeräumten ausschließlichen Nutzungsrechts an dem Programm. Dabei ist er der Ansicht, dass mit dem wirksamen Rückruf des ausschließlichen Nutzungsrechts auch das daraus abgeleitete einfache Nutzungsrecht der Beklagten erloschen sei. Insoweit nahm er sie im Hinblick auf die durch die Beklagte fortgesetzte Nutzung des Programms auf Unterlassung und Schadensersatz bzw. auf Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung in Anspruch.

Entscheidung

Der I. Zivilsenat wies die Revision des Klägers zurück und bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts. Dieses hatte angenommen, dass die Beklagte nicht das Urheberrecht des Klägers dadurch verletzt habe, dass sie das Programm nach dem Rückruf weiter benutzte, da das Nutzungsrecht der Beklagten nicht infolge des Rückrufs erloschen sei. Der Senat schloss sich dieser Ansicht an und führte aus, dass jedenfalls für den Fall des wirksamen Rückrufs eines ausschließlichen Nutzungsrechts nach § 41 UrhG die vom ausschließlichen Nutzungsrecht abgeleiteten einfachen Nutzungsrechte nicht an den Urheber zurückfallen.

In seiner Begründung stellte der Senat zunächst die in Rechtsprechung und Literatur vertretenen unterschiedlichen Ansichten bezüglich der strittigen Frage dar, ob beim Erlöschen eines vom Urheberrecht (dem „Mutterrecht“) abgespaltenen ausschließlichen oder einfachen Nutzungsrechts (des „Tochterrechts“) die davon abgeleiteten ausschließlichen oder einfachen Nutzungsrechte (die „Enkelrechte“) gleichfalls erlöschen oder bestehen bleiben (Rn. 10 ff., 15 f.).

Anschließend führte er zur Begründung seiner Entscheidung aus, dass die vom Gesetzgeber der Rechtsprechung überlassenen Entscheidung in dieser strittigen Frage nur im Rahmen einer Abwägung der sich entgegenstehenden Interessen des Urhebers einerseits und des Sublicenznehmers andererseits erfolgen kann. Dabei stünden dem Verbleib des einfachen Nutzungsrechts beim Sublicenznehmer weder der Gedanke der Zweckbindung der Nutzungseinräumung noch der Grundsatz entgegen, dass niemand mehr Rechte vergeben kann, als er selbst besitzt.

Mit dem Gedanken der Zweckbindung der Nutzungseinräumung ließe sich nur der Rückfall des eingeräumten Nutzungsrechts für den Fall erklären, dass das zwischen dem Urheber und dem Nutzungsberechtigten geschlossene Verpflichtungsgeschäft erlöscht. Daraus

folge aber nicht zwingend auch der Rückfall der vom ersten Nutzungsberechtigten eingeräumten Nutzungsrechte an den Urheber, da das Erlöschen des Verpflichtungsgeschäfts zwischen dem Urheber und dem ersten Nutzungsberechtigten nicht grundsätzlich auch das Erlöschen des Verpflichtungsgeschäfts zwischen dem letzteren und seinen Vertragspartner zur Folge habe (Rn. 18).

Ebenso lasse sich aus dem Grundsatz, dass niemand mehr Rechte vergeben kann, als er selbst besitzt, und dem Umstand, dass es im Urheberrecht keinen gutgläubigen Erwerb von Rechten gibt, nicht herleiten, dass mit der Berechtigung des Inhabers eines Nutzungsrechts auch die Berechtigung des Inhabers eines davon abgeleiteten Nutzungsrechts endet. Die Regelung des § 33 Satz 2 UrhG lasse nämlich erkennen, dass der Verlust eines Nutzungsrechts nach der Vorstellung des Gesetzgebers nicht zum Entfallen der daraus abgeleiteten Nutzungsrechte führen muss (Rn. 19). Darüber hinaus stehe auch der Dauerleistungscharakter der Nutzungsüberlassung nicht dem Fortbestand des Einzelrechts nach Erlöschen des Tochterrechts entgegen, da eine fortwährende Vermittlung des Nutzungsrechts nicht notwendig sei. Das einfache Nutzungsrecht habe nämlich – wie auch das ausschließliche – keinen schuldrechtlichen, sondern dinglichen Charakter. Daher sei das Einzelrecht nach seiner Abspaltung vom Tochterrecht von dessen Fortbestand unabhängig (Rn. 20).

Im Rahmen der gebotenen Abwägung wies der Senat darauf hin, dass die der Regelung des § 41 UrhG zu entnehmende gesetzliche Wertung dafür spräche, dass beim wirksamen Rückruf eines ausschließlichen Nutzungsrechts wegen Nichtausübung die davon abgeleiteten einfachen Nutzungsrechte bestehen bleiben. So könne nach dem Wortlaut der Vorschrift sowie nach ihrem Sinn und Zweck stets nur ein ausschließliches Nutzungsrecht Gegenstand eines Rückrufs sein. Der Rückruf diene nämlich dem ideellen Interesse des Urhebers am Bekanntwerden seines Werkes. Ein einfaches Nutzungsrecht stehe aber diesem Sinn und Zweck nicht entgegen, da es dem Urheber nicht eine anderweitige Nutzung versperre (Rn. 21 ff.).

Abschließend führte der Senat aus, dass der Urheber beim wirksamen Rückruf eines ausschließlichen Nutzungsrechts nicht übermäßig in der Nutzung seines Rechts beeinträchtigt werde, wenn die vom ausschließlich Nutzungsberechtigten erteilten einfachen Nutzungsrechte fortbestehen. Diese würden ihn nicht daran hindern, aufgrund des an ihn zurückgefallenen ausschließlichen Nutzungsrechts neue Nutzungsrechte zu vergeben. Da er der Erteilung weiterer Nutzungsrechte durch den Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts zugestimmt habe (§ 35 Abs. 1 Satz 1 UrhG), müsse er es insoweit hinnehmen, dass sein ausschließliches Nutzungsrecht beim Rückfall mit einfachen Nutzungsrechten belastet sei (Rn. 24).

Kurzanmerkung (Martin Momtschilow)

Der Senat hat mit dieser Entscheidung zumindest die Frage nach dem Fortbestand eines einfachen Nutzungsrechts zweiter Stufe, das aufgrund eines ausschließlichen Nutzungsrechts erster Stufe eingeräumt wurde,

für den Fall beantwortet, dass das ausschließliche Nutzungsrecht infolge eines Rückrufs nach § 41 UrhG erlischt. In diesem Fall sah der Senat das Interesse des Lizenznehmers als vorrangig an, da der Fortbestand des einfachen Nutzungsrechts das Nutzungsrecht des Urhebers nicht bzw. nicht übermäßig einschränke. Der Senat ließ jedoch offen, wie das Erlöschen des sog. Tochterrechts in anderen Fällen zu behandeln ist. Interessant sind insbesondere die üblichen Fälle der Kündigung des Vertrages über das ausschließliche Nutzungsrecht früherer Stufe oder dessen Erlöschen durch Zeitablauf oder durch Aufhebungsvertrag. Für die Praxis sind daher vertragliche Regelungen über den Fortbestand der Nutzungsrechten weiterer Stufen zwischen dem Urheber und dem Lizenznehmer erster Stufe unverzichtbar (siehe hierzu die Verweise des Senats in Rn. 14).

26. Darlegungs- und Beweislast für das Nicht-Erschienen eines jahrhundertealten Werks i.R.d. § 71 UrhG

[BGH, Urt. v. 22.01.2009, I ZR 19/07 – Motezuma](#)

OLG Düsseldorf, Entsch. v. 16.01.2007, I-20 U 112/06
LG Düsseldorf, Entsch. v. 17.05.2006, 12 O 538/05

Leitsätze

- a) Derjenige, der einen auf das ausschließliche Verwertungsrecht des Herausgebers der Erstausgabe eines Werkes nach § 71 UrhG gestützten Anspruch geltend macht, trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass das Werk im Sinne dieser Bestimmung „nicht erschienen“ ist. Er kann sich allerdings zunächst auf die Behauptung beschränken, das Werk sei bislang nicht erschienen. Es ist dann Sache der Gegenseite, die Umstände darzulegen, die dafür sprechen, dass das Werk doch schon erschienen ist.
- b) Wird ein Werk nach seiner Art dem interessierten Publikum durch sogenannte Werkvermittler zugänglich gemacht, kann bereits die Übergabe einiger weniger Werkstücke oder sogar nur eines einzigen Werkstücks ausreichen, den voraussichtlichen Publikumsbedarf zu decken und damit im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 UrhG ein Erscheinen des Werkes zu bewirken. Entscheidend ist, ob der Berechtigte mit der Übergabe des Werkes an den Werkvermittler alles seinerseits Erforderliche getan hat und es nur noch von der Leistung des Vermittlers und dem Interesse des Publikums abhängt, dass das Werk in der angesprochenen Öffentlichkeit bekannt wird.

Sachverhalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte Anfang des Jahres über den seltenen Fall des Bestehens eines Leistungsschutzrechts nach § 71 UrhG zu entscheiden. Dem lag zu Grunde, dass die Klägerin im Jahre 2002 eine seit Langem als verschollen gedachte Komposition – die nicht ganz vollständige Partitur der Oper „Montezuma“ – des 1741 verstorbenen Komponisten Antonio Vivaldi entdeckte und hierzu seit Anfang 2005 gebundene Faksimilekopien der Handschrift sowie seit Herbst 2005 die Noten zum Kauf anbietet. Im September 2005

fürte die Beklagte ohne die Zustimmung der Klägerin die Oper an vier Tagen in Düsseldorf auf. Die Klägerin sah darin eine Verletzung des nach ihrer Ansicht ihr zustehenden Leistungsschutzrechts nach § 71 UrhG. Sie hat die Beklagte daher im Wege der Stufenklage auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie auf Zahlung von Schadensersatz in Anspruch genommen. Die Klage wurde abgewiesen und die Berufung der Klägerin blieb ebenfalls ohne Erfolg.

Entscheidung

Der Senat hat sich in seiner Entscheidung hauptsächlich mit der Frage der Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der zur Entstehung des Leistungsschutzes nach § 71 Abs. 1 UrhG erforderlichen Voraussetzung des Nicht-Erschienenensein des Werkes auseinandergesetzt.

Im Vorfeld hierzu stellte der Senat jedoch klar, dass gem. § 71 Abs. 1 UrhG das Leistungsschutzrecht nur für nicht erschienene Werke gelte. Die Bestimmung des § 71 UrhG könne über ihren Wortlaut hinaus auch mit Blick auf ihren Sinn und Zweck nicht dahin ausgelegt werden, dass ein ausschließliches Verwertungsrecht an einem zwar möglicherweise bereits erschienenen, jedenfalls aber als verschollen geltenden Werk begründet werden kann.

Mit dem Leistungsschutzrecht nach § 71 UrhG solle dem Herausgeber eine Entschädigung dafür gewährt werden, dass das Auffinden und die Herausgabe eines bisher unbekanntes oder nur durch mündliche Überlieferung bekannten Werkes oft einen erheblichen Aufwand an Arbeit und Kosten erfordert; darüber hinaus solle das Schutzrecht eine Belohnung und ein Anreiz für die Herausgabe des Werkes sein, die der Allgemeinheit dessen bleibenden Besitz vermittelt. Mit dieser Begründung könne zwar auch dem Herausgeber eines als verschollen angesehenen Werkes ein Leistungsschutzrecht gewährt werden. Eine solche Auslegung verbiete sich aber bereits wegen dem eindeutigen Wortlaut des § 71 UrhG. Gegen eine entsprechende Anwendung spräche zudem, dass der durch diese Vorschrift in Umsetzung von Art. 4 der Schutzdauer-Richtlinie begründete, den vermögensrechtlichen Befugnissen des Urhebers entsprechende Werkschutz ohnehin bereits sehr weitgehend und daher nicht unproblematisch ist und eine Ausnahme vom Grundsatz der Benutzungsfreiheit gemeinfreier Werke bilde. (Rn. 9 ff.)

Im Hinblick auf die Frage der Darlegungs- und Beweislast für die den Leistungsschutz des § 71 UrhG begründenden Umstände – zu denen insbesondere gehöre, dass das Werk „nicht erschienen“ ist – betonte der Senat, dass diese derjenigen trage, der einen auf das ausschließliche Verwertungsrecht des Herausgebers der Erstausgabe eines Werkes nach § 71 UrhG gestützten Anspruch geltend macht. Aufgrund der grundsätzlichen Schwierigkeit, darzulegen und nachzuweisen, dass das Werk nicht erschienen ist, genüge allerdings, dass der Anspruchsteller sich zunächst auf die Behauptung beschränkt, das Werk sei noch nicht erschienen. Es sei dann Sache der Gegenseite, die Umstände darzulegen, die dafür sprechen, dass das Werk doch schon erschienen ist. Der Anspruchsteller genüge seiner Darlegungs- und Beweislast, wenn er diese Umstände widerlegt (Rn. 14). Die besonderen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dass beim klassischen Anwendungsfall des

§ 71 UrhG der Nachweis für das Nicht-Erschienenensein eines jahrhundertealten Werkes zu erbringen ist, rechtfertige es jedoch nicht, dem Anspruchsteller weitergehende Erleichterungen bei der Beweisführung zu gewähren. Zudem würde die Schwierigkeiten in erster Linie den Anspruchsgegner treffen, der substantiiert darlegen muss, welche Umstände für das Erschienenensein des Werkes sprechen. Da der Anspruchsteller seiner Darlegungs- und Beweislast bereits genügt, wenn er diese Umstände widerlegt, werde ihm kein vollständiger Negativbeweis aufgebürdet, der bei einem jahrhundertealten Werk aufgrund des Zeitablaufs nahezu unmöglich wäre. Es sei daher nicht zu befürchten, dass dem Anspruchsteller bei einer Anwendung der von der Rechtsprechung zum Nachweis negativer Tatbestandsmerkmale entwickelten Grundsätze eine Beweisführung praktisch unmöglich wäre und die Norm faktisch „leerliefe“ (Rn. 18).

Entscheidungen in Leitsätzen

27. Zum urheberrechtlichen Verbreitungsrecht

[BGH, Urt. v. 22.01.2009, I ZR 247/03 - Le-Corbusier-Möbel II](#)

im Anschluss an die Entscheidung des [EuGH, Urt. v. 17.04.2008, C-456/06 - Peek & Cloppenburg/Cassina](#) (GRUR 2008, 604)

*OLG Frankfurt a.M., Entsch. v. 11.11.2003, 11 U 55/02
LG Frankfurt a.M., Entsch. v. 24.10.2002, 2/3 O 249/02*

- a) Die Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 der Informationsgesellschafts-Richtlinie über das Verbreitungsrecht begründet nicht nur ein Mindestrecht, hinter dem die Mitgliedstaaten bei der Bestimmung ihres Schutzniveaus nicht zurückbleiben dürfen, sondern stellt eine verbindliche Regelung des Verbreitungsrechts auch im Sinne eines Maximalschutzes dar.
- b) Ein Dritter greift nicht in das ausschließlich dem Urheber zustehende Verbreitungsrecht nach § 15 Abs. 1 Nr. 2, § 17 UrhG ein, wenn er Nachbildungen urheberrechtlich geschützter Modelle von Möbeln öffentlich aufstellt oder der Öffentlichkeit zum Gebrauch zugänglich macht.

28. Zur Miturheberschaft

[BGH, Urt. v. 26.02.2009, I ZR 142/06 - Kranhäuser](#)

*OLG Hamburg, Entsch. v. 05.07.2006, 5 U 105/04
LG Hamburg, Entsch. v. 07.05.2004, 308 O 610/02*

- a) Sind auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste mehrere Personen in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet, werden sie gemäß § 10 Abs. 1 UrhG - auch im Verhältnis zueinander - bis zum Beweis des Gegenteils als Miturheber des Werkes angesehen.
- b) Bereits ein geringfügiger eigenschöpferischer Beitrag zu einem gemeinsam geschaffenen Werk, der sich nicht gesondert verwerten lässt, begründet nach § 8 Abs. 1 UrhG die Miturheberschaft.

29. Zur Auslegung einer unwirksamen Rechtseineräumung

[BGH, Urt. v. 04.12.2008, I ZR 49/06 - Mambo No. 5](#)

OLG München, *Entsch. v. 23.02.2006, 6 U 1610/05*
 LG München I, *Entsch. v. 17.11.2004, 21 O 23559/03*

Räumt der Urheber einem Dritten urheberrechtliche Nutzungsrechte ein, obwohl er die entsprechenden Rechte schon zuvor der GEMA zur Wahrnehmung überlassen hatte, und geht die Rechtseineräumung zugunsten des Dritten daher ins Leere, kann nicht davon ausgegangen werden, der Urheber habe dem Dritten jedenfalls die Ansprüche abgetreten, die ihm im Falle einer Urheberrechtsverletzung im Hinblick auf das eigene Interesse an der Rechtsverfolgung neben der GEMA zustehen.

30. Rechte des Datenbankherstellers

[BGH, Teilurt. v. 30.04.2009, I ZR 191/05 - Elektronischer Zolltarif](#)

OLG Köln, *Entsch. v. 28.10.2005, 6 U 172/03*
 LG Köln, *Entsch. v. 26.11.2003, 28 O 416/02*

- Aufwendungen für den Erwerb einer fertigen Datenbank oder einer Lizenz an einer solchen Datenbank können keine Rechte als Datenbankhersteller begründen.
- Es kann das Vervielfältigungsrecht des Datenbankherstellers verletzt, wenn eine auf CD-ROM gespeicherte Datenbank vollständig auf die Festplatte eines Computers kopiert wird, um die aufgrund eines elektronischen Datenabgleichs ermittelten Daten dazu zu verwenden, ein Wettbewerbsprodukt zu aktualisieren.
- Schon die einmalige Entnahme aller geänderten Daten aus einer CD-ROM - durch Erstellung einer Änderungsliste oder unmittelbare Übernahme - kann das Tatbestandsmerkmal der qualitativen Wesentlichkeit der Entnahme erfüllen.

31. Inverkehrbringen von Ware, welche nach dem UrhG sowohl rechtmäßig als auch rechtswidrig genutzt werden kann

[BGH, Urt. v. 15.01.2009, I ZR 57/07 - Cybersky](#)

OLG Hamburg, *Entsch. v. 14.02.2007, 5 U 134/06*
 LG Hamburg, *Entsch. v. 13.06.2006, 312 O 136/05*

- Wer für eine Ware, die nach dem Urheberrechtsgesetz sowohl rechtmäßig als auch rechtswidrig genutzt werden kann, gezielt damit wirbt, dass diese für urheberrechtswidrige Zwecke verwendet werden kann (hier: zur Verletzung des Sendeunternehmens zustehenden Leistungsschutzrechts nach § 87 Abs. 1 UrhG), darf diese Ware nicht in Verkehr bringen, solange die von ihm geschaffene Gefahr einer urheberrechtswidrigen Verwendung fortbesteht.
- Der vorbeugende Unterlassungsanspruch aus § 97 Abs. 1 UrhG erstreckt sich auf die eine künftige Rechtsverletzung vorbereitenden Maßnahmen; er umfasst daher auch die Werbung für eine Ware mit der Aussage, diese könne zur Verletzung von

nach dem Urheberrechtsgesetz geschützten Rechten verwendet werden (Bestätigung von BGH, Urt. v. 22.1.1960 - I ZR 41/58, GRUR 1960, 340, 343 f. - Werbung für Tonbandgeräte).

32. Werbung mit dem Bildnis einer prominenten Person

[BGH, Urt. v. 11.03.2009, I ZR 8/07 - Wer wird Millionär](#)

OLG Hamburg, *Entsch. v. 05.12.2006, 7 U 90/06*
 LG Hamburg, *Entsch. v. 09.06.2006, 324 O 868/05*

- Beschränkt sich der eine Bildveröffentlichung begleitende Text in einer Presseveröffentlichung darauf, einen beliebigen Anlass für die Abbildung einer prominenten Person zu schaffen, lässt die Berichterstattung einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung nicht erkennen. In diesem Fall muss das Veröffentlichungsinteresse der Presse hinter dem Schutz des Persönlichkeitsrechts, etwa des Schutzes am eigenen Bildnis, zurücktreten, wenn der Eingriff in dieses Recht hinreichend schwer wiegt.
- Bei der Abwägung zwischen dem Schutz des durch eine Bildveröffentlichung Betroffenen und dem von der Presse wahrgenommenen Informationsinteresse der Allgemeinheit fehlen schutzwürdige Belange des Presseorgans, wenn die Veröffentlichung ausschließlich den Geschäftsinteressen des Presseorgans dient, weil das Bildnis der prominenten Person nur verwendet wird, um deren Werbewert auszunutzen.
- Zu den Voraussetzungen, unter denen mit dem Bildnis einer prominenten Person auf dem Titelbild einer Zeitschrift geworben werden darf.



OLG

33. Baby-Artikel

[OLG Köln, Urt. v. 10.06.2009, 6 U 210/08](#)

LG Köln, Entsch. v. 25.09.2008 (Akz. unbekannt)

Entscheidung

Das Landgericht hatte die Beklagte gemäß den von der Klägerin zuletzt gestellten Anträgen in vollem Umfang verurteilt, es zu unterlassen, bestimmte Baby-Löffel, Baby-Bürsten und -kämme, drei verschiedene Baby-Trinkflaschen und einen Baby-Trinkbecher anzubieten, zu bewerben und/oder zu vertreiben. Der Unterlassungsanspruch rührt aus §§ 8 Abs.1 S.1 i.V.m 3, 4 Nr.9 lit. a UWG her. Das Landgericht vertrat die Auffassung, dass alle angeführten Baby-Artikel Nachahmungen der Waren der Klägerin sind und diese eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführen.

Die Berufung der Beklagten mit dem Ziel der vollständigen Klageabweisung hatte teilweise Erfolg und führte zur Abweisung der Klage hinsichtlich zwei der Baby-Trinkflaschen und des Baby-Trinkbechers.

Einlassungen der Berufung, die einen Unterlassungsanspruch für alle angegriffenen Produkte ausscheiden lassen würden, griffen nicht durch. Zum einen entschied das Gericht, dass sich die Beklagte nicht darauf berufen kann, die angegriffenen Produkte nicht angeboten zu haben. Anbieten ist jede Handlung, die auf den Vertrieb gerichtet ist, einschließlich der Werbung und es spreche daher vieles dafür, dass bereits darin ein Anbieten liege, dass die Beklagte die Produkte auf einer Messe in Deutschland ausgestellt habe. Das Gericht entschied aber, dass es darauf nicht ankommt, da es jedenfalls vermutet werden darf, dass die Beklagte die auf der Messe ausgestellten Produkte auf Nachfrage zum Vertrieb auf dem deutschen Markt bereitgestellt hätte. Daher besteht jedenfalls eine Erstbegehungsgefahr.

Zum anderen wollte die Beklagte Herkunftstäuschung bereits deshalb ausgeschlossen sehen, weil auf der Messe nur Fachpublikum anwesend gewesen sei und sie dort die betriebliche Herkunft deutlich gemacht habe. Die (Erst-) Begehungsgefahr besteht dem Gericht zu Folge aber nicht nur hinsichtlich des Angebots der streitgegenständlichen Produkte auf einer Fachmesse, sondern schließt auch ein, dass diese Produkte über Zwischenhändler in den Einzelhandel gelangen und dort Endkunden, also Verbrauchern, angeboten werden.

Es scheiterte darüber hinaus der Versuch der Beklagten sich darauf zu berufen, dass Käufer von Baby-Artikeln eine besondere Aufmerksamkeit auf die Person des Herstellers richten würden und daher eine Verwechslung ausgeschlossen sei. Es gebe schließlich auch im Bereich der Baby-Artikel mehr preis- denn qualitätsbewusste Käufer. Angesichts der Grenzwerte, die in Deutschland von Baby-Artikeln eingehalten werden müssen, erscheint es dem Gericht auch nicht erforderlich, dass die interessierten Verkehrskreise dem Hersteller solcher Produkte besondere Aufmerksamkeit widmen.

Zuletzt kann die Berufung auch mit dem Verweis auf

die BGH-Entscheidungen „Klemmbausteine III“ (GRUR 2005, 349) „Vienetta“ (GRUR 2001, 443) nicht überzeugen. Die Verwechslungsgefahr ist nicht immer ausgeschlossen, wenn ein Produkt in einer Umverpackung mit Herstellerangabe verkauft wird. Dieser Schluss ergebe sich nicht aus der erstgenannten BGH-Entscheidung. Wenn auch zu Recht nach der zweitgenannten Entscheidung für die Frage der Verwechslungsgefahr auf den Zeitpunkt der Kaufentscheidung abzustellen ist, so kann jedenfalls im vorliegenden Fall die Gefahr der Herkunftstäuschung durch eine Umverpackung der angegriffenen Produkte nicht ausgeschlossen werden. Der Ausschluss läge nur vor, wenn die Verpackung die äußere Gestaltung der angegriffenen Produkte vollständig verbergen würde. Eine solche Umverpackung wäre aber im Bereich der streitgegenständlichen Produkte völlig ungewöhnlich, weil der Verbraucher sehen will, wie das Produkt, das zu erwerben er beabsichtigt, aussieht. Auch ansonsten unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt von denen der angeführten Entscheidungen (wird ausgeführt).

Die Klageabweisung hinsichtlich drei von ursprünglich sechs angegriffenen Produkten geht schließlich allein auf die Verneinung des Merkmals der Herkunftstäuschung zurück. Diese ist aber notwendige Voraussetzung des Regelbeispiels aus § 4 Nr.9 lit. a UWG. Das Gericht beschäftigt sich eingehend mit der Herkunftstäuschung aller sechs Produkte und erläutert im Detail die Gründe der letztlich gefundenen Ergebnisse, indem die wettbewerbliche Eigenart des jeweiligen Produkts und dessen Ähnlichkeit zu den Beklagtenprodukten untersucht werden.

Eine Revision ließ das Gericht nicht dazu, da die Entscheidung auf der Anwendung hinreichend geklärter Grundsätze des § 4 Nr.9 lit. a UWG auf den Einzelfall beruhe.

Entscheidungen in Leitsätzen

34. UHU

[BGH, Urt. v. 19.02.2009, I ZR 195/06 - UHU](#)

OLG Köln, Entsch. v. 13.10.2006, 6 U 59/06

LG Köln, Entsch. v. 03.02.2006, 81 O 100/05

Leitsätze

- a) Hat der Kläger sein Klagebegehren auf Ansprüche aus einem Markenrecht und aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz gestützt, kann das Berufungsgericht die Revision beschränkt auf die markenrechtlichen oder die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche zulassen.
- b) Eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG braucht nicht graphisch darstellbar i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG zu sein.
- c) Für die Marke kraft Verkehrsgeltung gilt das Gebot der Bestimmtheit. Bei einer als Marke kraft Verkehrsgeltung beanspruchten Farbkombination müssen die systematische Anordnung und das flächenmäßige Verhältnis der Farben klar und eindeutig bestimmt sein.

Anmerkung (Christian Steigüber)

Der Leitsatz zu a) beruht auf der Überlegung des BGH, dass die Zulassung der Revision auf einen rechtlich selbstständigen und abtrennbaren Teil des Streitstoffs beschränkt werden kann. Nicht zulässig sei es dagegen, die Revision auf einzelne von mehreren Anspruchsgrundlagen oder auf bestimmte Rechtsfragen zu beschränken.

Im vorliegenden Fall kommt der BGH zu dem Ergebnis, dass die von der Klägerin verfolgten Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz einen abtrennbaren Teil des Gesamtstreitstoffs bilden, da die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche und die markenrechtlichen Ansprüche verschiedene Streitgegenstände darstellen (Tz. 17). Zu diesem Ergebnis wird man regelmäßig kommen, da der BGH zu Recht festgestellt hat, dass immer zwei Streitgegenstände vorliegen, wenn neben einem Anspruch aus einem Schutzrecht solche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz geltend gemacht werden (Tz. 18). Diese Feststellung hat der BGH auch in der jüngsten Entscheidungsreihe zur „Post“-Marke wiederholt aufgegriffen. In den Entscheidungen des BGH zu den Klagen der Deutschen Post AG gegen die „Regionalpost Delmenhorst“ (02.04.2009 – I ZR 111/06), gegen die „Ostsee-Post“ (02.04.2009 – I ZR 78/06; hier auch als Leitsatz zu d): „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.“), gegen die „Turbo P.O.S.T.“ (02.04.2009 – I ZR 110/06) und gegen die „Europost“ (02.04.2009 – I ZR 79/06) wurde die Prüfung von wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen demnach abgelehnt, da sie neben den markenrechtlichen Ansprüchen einen neuen Streitgegenstand darstellen würden und somit ohne fristgerechte Rüge hinsichtlich der Berufungsentscheidung nicht erst im Revisionsverfahren eingeführt werden können.

35. Fräsaufomat

[BGH, Urt. v. 15.01.2009, I ZR 123/06 - Fräsaufomat](#)

Weist ein Fachverband, dem Schlüsselhersteller als Mitglieder angehören, potentielle Abnehmer des Herstellers einer Maschine, mit der Schlüsselprofile gefräst werden können (Fräsaufomat), darauf hin, die Verwendung des Fräsaufomaten könne Patent- und Markenrechte seiner Mitglieder verletzen, so kann darin eine unlautere Mitbewerberbehinderung liegen, wenn mit dem Fräsaufomaten zwar in einem nennenswerten Umfang auch das Prägen nicht geschützter Profile möglich ist, der Hinweis wegen seines pauschalen Inhalts aber Interessenten dazu veranlassen kann, sicherheitshalber gleich von dem Erwerb der Maschine Abstand zu nehmen.

36. Cheatbots

[LG Hamburg, Beschluss v. 09.07.2009, 308 O 332/09](#)

Leitsatz (red.)

Das Anbieten von Software, die es ermöglicht für ein Online-Spiel bestimmte Funktionen zu nutzen, die ansonsten von dem Spielebetreiber nur als kostenpflichtige Premium-Funktionen angeboten werden ist wettbewerbswidrig. Diese geschäftliche Handlung stellt u.a. eine Rufausbeutung im Sinne eines „Einschiebens in eine fremde Serie“ dar und ist nach § 4 Nr.9 lit.b UWG unlauter.

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 28. Oktober 2009, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Die „Bürde“ einer Kultmarke

Wie keinem anderen Unternehmen in der Lebensmittel-/Getränkebranche ist es Red Bull gelungen in kurzer Zeit eine Marke von Weltruf und einem entsprechenden Wert aufzubauen. Dies gelang unter anderem nur deshalb, weil auch von rechtlicher Seite eine sehr stringente Markenstrategie verfolgt wurde. Dieser Vortrag soll anhand von Beispielsfällen einen Einblick in die Rechtsdurchsetzung der Markenrechte von Red Bull in Europa geben.

Referent: Jorge Casals, LL.M., Brand Enforcement Attorney Europe, Red Bull GmbH, Fuschl am See, Österreich

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

2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 9. Dezember 2009, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Direktmarketings

Der Referent wird im Rahmen seines Vortrags auf die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für das Direktmarketing eingehen, insbesondere auf die Auswirkungen auf die Telefonwerbung. Behandelt werden die Umsetzung der UGP-Richtlinie, das Gesetz gegen unerlaubte Telefonwerbung und die BDSG-Novellen 2009. Darüber hinaus wird über erste praktische Erfahrungen mit dem neuen Rechtsrahmen berichtet.

Referent: Rechtsanwalt Dr. Mirko Möller, LL.M., Schlüter Graf & Partner, Dortmund

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

3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest:

- Mittwoch, 13. Januar 2010, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon

Referent: RiBPatG Elisabeth Klante, München

- Mittwoch, 10. Februar 2010, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon

Referent: Philipp von Kapff, Mitglied der Ersten Beschwerdekammer, HABM, Alicante

Über die Themen 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