

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

### Beiträge

Markus von Fuchs

EuGH-Urteil zum Schutz in der Gemeinschaft bekannter Marken –  
Geografische Ausdehnung der Bekanntheit

S. 135

Ann-Kathrin Wreesmann

Der Drittauskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und  
Urheberrecht (Teil 1)

S. 139

### Rechtsprechung

*EuGH*

Konkludente Zustimmung zum Inverkehrbringen

S. 148

Schlussanträge in den AdWord-Verfahren

S. 149

*BGH*

Niederlage für die FIFA

S. 157

Zu den Pflichten des Spediteurs von möglicherweise  
schutzrechtsverletzender Ware

S. 163

*OLG*

Elektronische Leseplätze in Bibliotheken

S. 167

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

### Hinweis:

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

*Inhaltsverzeichnis (1/3)*

Seite

**Beiträge**

Markus von Fuchs

EuGH-Urteil zum Schutz in der Gemeinschaft bekannter Marken – Geografische Ausdehnung der Bekanntheit

135

Ann-Kathrin Wreesmann

Der Drittauskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Teil 1)

139

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

- |                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Markenmeldungen – weniger deutsch, mehr europäisch              | 144 |
| 2. Neue Bundesregierung – Markenwirtschaft zufrieden               | 144 |
| 3. Neue Formblätter beim DPMA                                      | 144 |
| 4. Bundesrat kritisch gegenüber Markenpiraterie-Beobachtungsstelle | 144 |
| 5. WIPO-Schiedsgerichtsbarkeit vor Ausweitung?                     | 144 |
| 6. HABM-Entscheidungsübersicht online                              | 144 |

***Patentrecht***

- |                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7. „Patentpool“ gegen Aids                                                                                      | 144 |
| 8. Schlagabtausch zwischen Nokia und Apple                                                                      | 145 |
| 9. Gemeinschaftspatent                                                                                          | 145 |
| 10. Gebührenänderungen                                                                                          | 145 |
| 11. Inkrafttreten des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts                            | 146 |
| 12. Thailand tritt dem Patent Cooperation Treaty (PCT) bei                                                      | 146 |
| 13. WIPO startet erweiterten Patentinformationsservice                                                          | 146 |
| 14. EPO und JPO beabsichtigen Patent Prosecution Highway (PPH) /<br>Verlängerung des PPH zwischen EPO und USPTO | 146 |
| 15. Zur Berechnung des Verletzergewinns in Lieferketten                                                         | 146 |

***Urheberrecht***

- |                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16. EU Kommission begrüßt Ratifizierung der WIPO-Urheberrechtsverträge | 147 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

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

- |             |                                                                                                         |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>EuGH</b> | 1. Konkludente Zustimmung zum Inverkehrbringen<br>(EuGH, Urt. v. 15.10.2009, C-324/08 – Metro / Diesel) | 148 |
|             | <b>Anmerkung</b> (Christian Rütz)                                                                       | 149 |
| <b>EuG</b>  | 2. EuGH: Schlussanträge in den AdWord-Verfahren<br><b>Anmerkung</b> (Christian Rütz)                    | 149 |
|             | 3. Kein Markenschutz für „CANNABIS“<br>(EuG, Urt. v. 19.11.2009, T-234/06 – Giampietro Torresan / HABM) | 155 |
|             | 4. Ausrufezeichen („!“) ist keine Marke<br>(EuG, Urt. v. 30.09.2009, T-191/08 – JOOP! GmbH / HABM)      | 156 |

*Inhaltsverzeichnis (2/3)*

Seite

<b>BGH</b>	<b>5.</b> Niederlage für die FIFA (BGH, Urt. v. 12.11.2009, I ZR 183/07 – WM-Marken)	<b>157</b>
	<b>6.</b> Partnerprogramm (BGH, Urt. v. 07.10.2009, I ZR 109/06 – Partnerprogramm) <b>Anmerkung</b> (Christian Rütz)	<b>157</b> <b>161</b>
<b>Entscheidungen in Leitsätzen</b>		
<b>BPatG</b>	<b>7.</b> Burg Lissingen (BPatG, Beschl. v. 22.9.2009, 33 W (pat) 52/08)	<b>161</b>
	<b>8.</b> Gegenstandswert geographische Herkunftsangabe (BPatG, Beschl. v. 12.11.2009, 30 W (pat) 78/06)	<b>161</b>
	<b>9.</b> Wirkungslosigkeit eines Beschlusses nach Widerspruchsrücknahme (BPatG, Beschl. v. 11.11.2009, 25 W (pat) 35/08)	<b>161</b>
	<b>10.</b> Stadtwerke Dachau (BPatG, Beschl. v. 15.9.2009, 27 W (pat) 166/09)	<b>161</b>
	<b>11.</b> Regelstreitwert bei Markenwiderspruch (BPatG, Beschl. v. 28.10.2009, 28 W (pat) 52/09)	<b>162</b>
	<b>12.</b> DPMA: Keine Erstattung von Patentanwaltsgebühren im Lösungsverfahren (Kostenfestsetzungsbeschluss der Löschungssache 304 44 026 – S 81/07 Lösch vom 28.10.2009)	<b>162</b>
<i>Patentrecht</i>		
<b>BGH</b>	<b>13.</b> Zur Patentierbarkeit von human embryonalen Stammzellen („Brüstle-Patent“) (BGH, Beschl. v. 12.11.2009, Xa ZR 58/07)	<b>163</b>
	<b>14.</b> Zu den Pflichten des Spediteurs von möglicherweise schutzrechtsverletzender Ware (BGH, Urt. v. 17.09.2009, Xa ZR 2/08 – MP3-Player-Import) <b>Anmerkung</b> (Andreas Neef)	<b>163</b> <b>163</b>
<b>Entscheidungen in Leitsätzen</b>		
<b>BGH</b>	<b>15.</b> Zur Anerkennung und Wirkung eines ausländischen Insolvenzverfahrens im Nichtigkeitsberufungsverfahren (BGH, Zwischenurt. v. 13.10.2009, X ZR 79/06 – Schnellverschlusskappe)	<b>164</b>
	<b>16.</b> Zur Geschäftsgebühr im Nachprüfungsverfahren (BGH, Beschl. v. 29.09.2009, X ZB 1/09 – Gebührenanrechnung im Nachprüfungsverfahren)	<b>165</b>
	<b>17.</b> Zur erfinderischen Tätigkeit im Zusammenhang mit Ratschlägen von Experten (BGH, Urt. v. 29.09.2009, X ZR 169/07 – Diodenbeleuchtung)	<b>165</b>
	<b>18.</b> Zur Verletzung des rechtlichen Gehörs im Einspruchsverfahren (BGH, Beschl. v. 22.09.2009, Xa ZB 36/08 – Schwingungsdämpfer)	<b>165</b>
	<b>19.</b> Zum Ausschluss des Vorbenutzungsrechts (BGH, Urt. v. 10.09.2009, Xa ZR 18/08 – Füllstoff)	<b>165</b>
	<b>20.</b> Zur Verletzung des rechtlichen Gehörs im Einspruchsverfahren (BGH, Beschl. v. 08.09.2009, X ZB 35/08 – Polyolefinfolie)	<b>165</b>
	<b>21.</b> Zur Bestimmung des technischen Problems und dem Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 30.07.2009, Xa ZR 22/06 – Dreinahtschlauchfolienbeutel)	<b>165</b>
	<b>22.</b> Zur Wertbestimmung im Nichtigkeitsverfahren (BGH, Beschl. v. 28.07.2009, X ZR 153/04 – Druckmaschinen-Temperierungssystem III)	<b>165</b>
<b>BPatG</b>	<b>23.</b> Zur Erledigung eines Einspruchsverfahrens sowie zur Bedeutung eines Rechtsschutzbedürfnisses in einem solchen Verfahren (BPatG, Beschl. v. 27.07.2009, 21 W (pat) 301/08 – Radauswuchtmaschine)	<b>166</b>
	<b>24.</b> Zum Einspruch als unzulässige Rechtsausübung (BPatG, Beschl. v. 16.07.2009, 11 W (pat) 323/06)	<b>166</b>
	<b>25.</b> Zum Patentierungsausschluss des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, insbes. zum Merkmal der „chirurgischen Behandlung“ (BPatG, Beschl. v. 26.05.2009, 21 W (pat) 45/06 – Katheternavigation)	<b>166</b>

*Inhaltsverzeichnis (3/3)*

Seite

**Urheberrecht**

- OLG** 26. Elektronische Leseplätze in Bibliotheken  
(OLG Frankfurt, Urt. v. 24.11.2009, 11 U 40/09) **167**  
**Anmerkung** (Martin Momtschilow) **167**

**Entscheidungen in Leitsätzen**

- BGH** 27. Vergütung von Scannern  
(BGH, Urt. v. 29.10.2009, I ZR 168/06) **168**
28. Honoraransprüche von Übersetzern  
(BGH, Urt. v. 07.10.2009, I ZR 38/07) **168**
29. Verwendung von Musikwerken zu Werbezwecken  
(BGH, Urt. v. 10.06.2009, IZR 226/06) **168**
- OLG** 30. Anordnungsanspruch aus § 101 Abs. 9 UrhG  
(OLG Zweibrücken, Beschl. v. 21.09.2009, 4 W 45/09) **168**
31. Verwendung eines Zitats als Motto  
(OLG München, Urt. v. 17.09.2009, 29 U 3271/09) **168**
32. Kein Schutz des Werbekonzepts „DHL Goes Space“  
(OLG Köln, Beschl. v. 22.06.2009, 6 U 226/08) **169**
33. Absolut und relativ ortsspezifische Kunstwerke  
(OLG Köln, Urt. v. 12.06.2009, 6 U 215/08) **169**
34. Unberechtigte Nutzung von Lichtbildern innerhalb von Internetauktionen  
(OLG Brandenburg, Urt. v. 15.05.2009, 6 U 37/08) **169**
35. Haftung von Betreibern von Internetforen  
(OLG Zweibrücken, Urt. v. 14.05.2009, 4 U 139/08) **169**
36. Umfang der Erlaubnis zur Auskunftserteilung nach § 101 Abs. 9 UrhG  
(OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 12.05.2009, 11 W 21/09) **170**
37. Beschwerdebefugnis nach § 101 Abs. 9 S. 6 UrhG  
(OLG Köln, Beschl. v. 05.05.2009, 6 W 39/09) **170**
- LG** 38. Technische Schutzvorrichtungen i.S.v. § 95a UrhG  
(LG München, Urt. v. 14.10.2009, 21 O 22196/08) **170**
39. Handeln in gewerblichem Ausmaß i.S.v. § 101 Abs. 2 UrhG  
(LG Kiel, Beschl. v. 02.09.2009, 2 O 221/09) **170**

**Wettbewerbsrecht**

- BGH** 33. Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart unter § 4 Nr. 9 UWG  
(BGH, Urt. v. 28.05.2009, I ZR 124/06 - LIKEaBIKE) **171**  
**Anmerkung** (Jan Gottschalk) **171**

**Entscheidungen in Leitsätzen**

- OLG** 34. Veranstalter- und Konkurrenzsituation bei einer Oldtimer Rennveranstaltung  
(OLG Hamm, Urt. v. 25.08.2009, 4 U 105/09) **172**
35. Unberechtigte Abmahnung aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz  
(OLG Stuttgart, Urt. v. 10.09.2009, 2 U 11/09) **172**

**Veranstaltungen****173****Impressum****173**

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2008, Seitenangabe

## EuGH-Urteil zum Schutz in der Gemeinschaft bekannter Marken – Geografische Ausdehnung der Bekanntheit

[EuGH, Urt. v. 06.10.2009, C-301/07 – PAGO International](#)

Markus von Fuchs

### I. Einführung

Der EuGH hat kürzlich in der Sache „Pago International“ auf eine Vorabentscheidungsfrage des OGH<sup>1</sup> entschieden, dass eine Gemeinschaftsmarke, deren Bekanntheit auf das Gebiet nur eines Mitgliedsstaates beschränkt ist, dennoch in den unbeschränkten Genuss des Schutzes als bekannte Marke im Sinne des Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV gelangen kann. Besonders bedeutungsvoll erscheint bei dieser Entscheidung, dass es sich bei dem betreffenden Mitgliedsstaat nicht etwa um einen der großen und bevölkerungsreichen Mitgliedsstaaten handelt, sondern um Österreich, das mit seinen knapp 8,5 Millionen Einwohnern eher zu den kleineren Mitgliedsstaaten gezählt werden muss.

Der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) hatte an den EuGH zum einen die Frage gerichtet, ob eine Gemeinschaftsmarke gemeinschaftsweit als „bekannte Marke“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. c der Verordnung 94/40/EG des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) geschützt sei, wenn sie nur in einem Mitgliedsstaat „bekannt“ ist. Zum anderen fragte der OGH, ob bei Verneinung eines gemeinschaftsweiten Bekanntheitsschutzes für eine solche, nur in einem Mitgliedsstaat bekannte Marke, diese dann immerhin in diesem Mitgliedsstaat geschützt sei, so dass ein auf diesen Mitgliedsstaat beschränktes Verbot erlassen werden könne. Zur zweiten Vorlagefrage hat der EuGH keine Entscheidung gefällt.

### II. Sachverhalt

Die Klägerin ist seit 2001 Inhaberin einer Gemeinschaftsmarke<sup>2</sup> in der Warenklasse 32 für Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Gegenstand der Marke ist die Abbildung einer grünen Glasflasche mit charakteristischem Etikett und Deckel sowie einem Fruchtsaftglas, wobei sich auf Etikettendeckel und Glas die Aufschrift „PAGO“ befindet. Unstreitig in dem Verfahren war, dass die Marke „in Österreich in hohem Maße bekannt“ ist.<sup>3</sup>

Die Beklagte wiederum vertreibt in Österreich ein Fruchtmolkegetränk unter der Bezeichnung „Lattella“, wobei dieses zunächst in sogenannten Tetrapacks verkauft wurde und danach ebenfalls in Glasflaschen. Die von der Beklagten verwendete Glasflasche gleicht in mehrfacher Hinsicht und zwar in Form, Farbe, Etikett und Deckel jener der Klägerin. Auch dies ist letztlich zwischen den Parteien im Verfahren unstreitig gewesen. Die Beklagte hatte in einer Werbung für ihr Getränk eine Abbildung verwendet, in der, ähnlich wie die Gemeinschaftsmarke der Klägerin, eine Flasche neben einem gefüllten Glas gezeigt wird.<sup>4</sup>

Der OGH hatte in seinem Beschluss ausgeführt, dass eine Verwechslungsgefahr bei den Ausstattungen nicht bestehen würde, da die Flaschenetiketten jeweils an prominenter Stelle mit den Bezeichnungen „PAGO“ und „Lattella“ versehen seien. Diese Wortbestandteile seien prägend für die Gesamtgestaltung, so dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei.

Die Klägerin ging nun mangels Verwechslungsgefahr gegen die Beklagte aus Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV mit der Begründung vor, es handele sich bei der Klagemarke um eine im Sinne des Gesetzes „bekannte Marke“, deren Unterscheidungskraft und Wertschätzung durch die Beklagte ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt würde.

Zwar ginge der Wortlaut des Gesetzes von einer Bekanntheit in der Gemeinschaft aus, der besondere Schutz der bekannten Marke bestünde jedoch bereits dann, wenn die Marke (nur) im Inland bekannt sei. Österreich sei als „wesentlicher Teil“ der Gemeinschaft anzusehen.

Ein Unterlassungsgebot könne im Übrigen auch beschränkt auf einen Mitgliedsstaat ausgesprochen werden, so dass zumindest in diesem Fall eine „Bekanntheit“ nur in dem betroffenen Mitgliedstaat erforderlich sei.

Die Beklagte war hingegen der Auffassung, dass ein weitergehender Schutz als „bekannte Marke“ nach Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV daran scheitere, dass die Gemeinschaftsmarke der Klägerin nur in Österreich bekannt sei.<sup>5</sup> Auch sei ein auf Österreich beschränktes Unterlassungsgebot zwar grundsätzlich möglich, aber auch hier müsse die Marke in einem „wesentlichen Teil“ der Gemeinschaft bekannt sein, wozu Österreich alleine nicht gehöre.

In seinem Vorlagebeschluss hatte der OGH problematisiert, dass für die Frage eines Unterlassungsanspruchs einer Gemeinschaftsmarke ausschließlich die Gemeinschaftsmarkenverordnung einschlägig sei und nicht die nationale Regelung aus § 2 Abs. 3 Markenschutzgesetz (MSchG). Es sei somit entscheidend für den Bestand des Anspruchs der Klägerin, wie die Formulierung „in der Gemeinschaft bekannt“ in Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV zu verstehen sei.<sup>6</sup>

Die Kommission vertrat in dem Rechtsstreit die Auffassung, eine in nur einem Mitgliedsstaat bekannte Marke könne nur in Ausnahmefällen in den Schutz einer bekannten Gemeinschaftsmarke gelangen.

Die Generalstaatsanwältin stellte sich in ihrem Schlussertrag vom 30.04.2009 auf den Standpunkt, dass der Ansatz, wonach bei Feststellung des Bekanntheitsgrads einer Gemeinschaftsmarke auf die Grenzen der Mitgliedsstaaten abgestellt würde, verfehlt sei. Vielmehr müsse das Gebiet der Gemeinschaft ohne Rücksicht auf Grenzen als einheitlich und unteilbar angesehen werden (Schlussplädoyer Rdnr. 29).

Sie hatte hierbei auf das Urteil des EuGH „Nieto Nuño“ zu der Frage, wann es sich bei einer Marke um eine „notorisch bekannte“ Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 2 d der Richtlinie handelt, verwiesen. Aus der dortigen Begründung des EuGH hatte die Generalstaatsanwältin geschlussfolgert, dass ein „Teil“ dann nicht als „wesentlichen Teil“ der Gemeinschaft angesehen werden könne, wenn er bei objektiver Betrachtung gemes-



sen an seiner Größe und wirtschaftlichen Bedeutung bezogen auf die gesamte Gemeinschaft geringfügig und wenn das maßgebliche Publikum über die gesamte Gemeinschaft verteilt sei (Schlussplädoyer Rn. 32).

Die Generalstaatsanwältin kommt somit zu dem Schluss, dass es bei der Frage, ob eine Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft bekannt sei, nicht anhand des Kriteriums entschieden werden könne, ob die Marke in irgendeinem Mitgliedsstaat bekannt sei.

### III. Entscheidung

Der EuGH hat sich letztlich ohne weitere Erörterung in seiner Entscheidung weitestgehend auf die Begründung zu seinem Urteil General Motors vom 14. September 1999 bezogen<sup>7</sup>.

Der EuGH hatte in diesem Fall entschieden, dass für die Annahme einer bekannten Benelux-Marke gem. Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie, die Bekanntheit sich nicht auf das gesamte Benelux-Gebiet des Mitgliedsstaates erstrecken müsse. Vielmehr genüge es, wenn die Bekanntheit in einem wesentlichen Teil davon vorläge.<sup>8</sup>

Dies sei dann gegeben, wenn die Marke einem bedeutenden Teil des betreffenden Publikums in einem wesentlichen Teil dieses Gebiets bekannt sei, welcher gegebenenfalls lediglich einem Teil eines der Länder dieses Benelux-Gebiets entsprechen könne.

Der EuGH führte damals an, Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie sei so zu verstehen, dass dieser den Fall einer „im“ (Benelux-)Gebiet erlangten Bekanntheit beträfe. Es sei somit nicht erforderlich, dass für den gesamten Mitgliedsstaat oder hier sämtliche Benelux-Länder die erforderliche Bekanntheit vorläge, sondern lediglich innerhalb der territorialen Grenzen und dort in einem wesentlichen Teil.

Ab welcher Größenordnung jedoch ein solcher Teil als wesentlich anzusehen ist, hatte der EuGH nicht näher ausgeführt. Angewandt auf den jetzt entschiedenen Fall konnte der Entscheidung somit bisher lediglich entnommen werden, dass es ausreichend erscheint, wenn eine Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft den erforderlichen Bekanntheitsgrad erreicht hat, um in den Genuss des Schutzes nach Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV zu kommen.

Weitere Kriterien für die Bestimmung der Voraussetzungen eines solchen wesentlichen Teils innerhalb des Gebiets hatte der EuGH zuvor nicht aufgestellt und unterlässt es auch in der hier vorliegenden Entscheidung.

Der EuGH hatte auch in anderen vorausgegangenen Entscheidungen immer wieder darauf hingewiesen, dass weder nach dem Wortlaut noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie verlangt werden könne, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des angesprochenen Publikums bekannt sein oder dass diese Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets vorliegen müsse<sup>9</sup>.

Nunmehr verweist der EuGH auf die Entscheidung im Fall General Motors und schließt daraus, dass eine Gemeinschaftsmarke, die im gesamten Gebiet nur eines Mitgliedsstaates bekannt sei, die in Art. 9 Abs. 1 c der Verordnung aufgestellte territoriale Voraussetzung erfülle. Allerdings formuliert der EuGH etwas kryptisch, dass

das Gebiet des betreffenden Mitgliedsstaates, hier also Österreich, angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens, als wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebietes angesehen werden könne. Es scheint sich in dieser Formulierung „angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens“ jedoch nicht um eine Einschränkung dahingehend zu handeln, dass Österreich noch als ausreichend großer Mitgliedsstaat angesehen werden und dass bei noch kleineren Mitgliedsstaaten gegebenenfalls mit einer anderen Sichtweise des EuGH zu rechnen sein könne. Dies würde nämlich den EuGH sowie die nationalen Gerichte in die unangenehme Situation bringen, fallweise entscheiden zu müssen, inwieweit ein kleiner Mitgliedsstaat unterhalb der Größe Österreichs noch als wesentlicher Bestandteil der Gemeinschaft anzusehen ist.

### IV. Anmerkung

Nach diesseitiger Auffassung ist die Entscheidung des EuGH sehr weitführend und wirft neue Fragen auf.

Würde die nun ergangene Entscheidung in Zukunft wörtlich umgesetzt werden, so könnte dies zu dem kuriosen Ergebnis führen, dass beispielsweise eine ausschließlich in Malta oder Zypern bekannte Marke einen gemeinschaftsweiten Bekanntheitsschutz genießen könnte. Eine Gemeinschaftsmarke könnte so mit relativ geringem Werbeaufwand in solchen kleinen Staaten zu einer bekannten Marke aufgewertet werden, mit der Folge, dass sie gemeinschaftsweit in den Genuss des Bekanntheitsschutzes gelangen könnte. Es ist kaum zu erwarten und auch nicht wünschenswert, dass dies tatsächlich die Zukunft des Bekanntheitsschutzes einer Gemeinschaftsmarke sein wird.

Mit der Erweiterung der Gemeinschaft wird es selbst bei wirtschaftlich starken und bevölkerungsreichen Mitgliedsstaaten zunehmend schwerer, diese allein als wesentlichen Teil der Gemeinschaft zu bezeichnen, so dass dies erst recht für kleinere Mitgliedsstaaten gelten muss.

Die Gemeinschaftsmarke ist dem Grundsatz nach einheitlich und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam. Folglich ist das Gebiet der gesamten Gemeinschaft das Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarke. Die Verletzungshandlung in nur einem Mitgliedsstaat zieht grundsätzlich einen Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft nach sich.<sup>10</sup>

Es ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke problematisch, eine nur in einem kleinen Teil der Gemeinschaft bekannte Gemeinschaftsmarke in den uneingeschränkten Genuss des Bekanntheitsschutzes gem. Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV kommen zu lassen.

Dies könnte zu einer ausufernden Rechtsunsicherheit führen, da es für den potentiellen Verletzer kaum zumutbar und praktikabel sein wird, im Vorfeld der Nutzungsaufnahme einer Marke zu recherchieren, ob eine Gemeinschaftsmarke in einem nur kleinen Teil, also in einem kleinen Mitgliedsstaat der Gemeinschaft den erforderlichen Bekanntheitsgrad erlangt hat, der den erhöhten Schutz des Art. 9 Abs. 1 lit. c auslöst. Dies würde aber den Grundgedanken der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke konterkarieren.

Beitrag: *EuGH-Urteil zum Schutz in der Gemeinschaft bekannter Marken – Geografische Ausdehnung der Bekanntheit*

In die Überlegung einbezogen werden sollte zudem die Tatsache, dass insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Konsumgewohnheiten und Verbraucherpräferenzen der einzelnen Mitgliedsstaaten die Bekanntheit zwar auch in einem kleineren Teil der Gemeinschaft vorliegen kann.<sup>11</sup> Unter Berücksichtigung dieses Arguments jedoch wird man bei der Bekanntheit von Marken nicht allein auf nationale Grenzen abstellen können, da gerade hinsichtlich der Konsumgewohnheiten durchaus in vielen Fällen diese über Grenzen hinweg vergleichbar sind.

So wird man feststellen können, dass Konsumgewohnheiten und Verbraucherpräferenzen für Österreich sicherlich vergleichbar zu denen in Teilen Deutschlands und der Schweiz sind. Insbesondere aber dann, wenn der Bekanntheitsgrad einer Marke trotz grenzüberschreitend ähnlicher Konsumgewohnheiten und Verbraucherpräferenzen dennoch auf einen Mitgliedsstaat beschränkt bleibt, drängt sich, gerade bei kleineren Mitgliedsstaaten, wie dies bei Österreich wohl der Fall ist, der Schluss auf, dass es sich hier um ein rein nationales Bekanntheitsphänomen handelt, so dass eine Bekanntheit „in der Gemeinschaft“ in solchen Fällen gerade nicht angenommen werden kann.

Auch wird es dem Markeninhaber in einem solchen Fall zuzumuten sein, die nationale Marke als sinnvolle Ergänzung neben den Schutz der Gemeinschaftsmarke treten zu lassen, insbesondere was den Schutz einer auf diesen Staat begrenzten Bekanntheit anbelangt.

Allerdings wird man auch aufgrund der Konsumvielfalt und der erheblichen Unterschiede der Verbrauchergewohnheiten innerhalb der Gemeinschaft nicht verlangen können, dass ein ähnliches Maß an Bekanntheit gemeinschaftsweit besteht, wie dies auf den sehr viel homogeneren nationalen Märkten der Fall ist. So werden sicherlich niedrigere Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Gemeinschaftsmarke und insbesondere dessen territoriale Ausbreitung als an die nationale Marke zu stellen sein.

Eine Entscheidung, anhand welcher Kriterien die geografische Ausdehnung der Bekanntheit in Zukunft zu bestimmen ist, steht folglich noch aus. Nicht beantwortet musste der EuGH die zweite Vorlagefrage des OGH, inwieweit bei der Ablehnung des Bekanntheitsschutzes im Falle der Bekanntheit in nur einem Mitgliedsstaat gegebenenfalls ein regional begrenzter Bekanntheitsschutz denkbar ist.

Es wird jedenfalls angedacht, hinsichtlich der Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen, anders als bei Bestand und Verletzung der Gemeinschaftsmarke, aufgrund der Dispositionsmaxime den Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke zu durchbrechen.<sup>12</sup>

Denkbar ist dies entsprechend der Möglichkeit territorial beschränkter Abgrenzungsvereinbarungen oder Lizenzen und der in Art. 94 Abs. 2 GMV vorgesehenen Möglichkeit territorial begrenzter Sanktionen.<sup>13</sup>

So könnte ein Markenschutz auch nur durch territorial begrenzte Verbote möglich sein, um der Gemeinschaftsmarke gerade unter Berücksichtigung des unverfälschten Wettbewerbs dort keinen Markenschutz zubilligen zu müssen, wo die Interessen des Markeninhabers eigentlich hinter den Interessen des Marktes zurücktreten müssten.<sup>14</sup>

Regelungsgehalt des Bekanntheitsschutzes ist der Schutz der Marke vor Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke. Es wird also in der Regel eine hiervon umfasste Verletzungshandlung ohnehin nur dort Sinn machen und die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen, wo die Marke auch über die besagte Bekanntheit verfügt. Das Kollisionsgebiet wird also üblicherweise auch mit dem Gebiet übereinstimmen, in dem die Marke über ihren größten Bekanntheitsgrad verfügt. Andererseits wird selbst bei Annahme einer bekannten Gemeinschaftsmarke in einem Gebiet, in dem zwar eine Verletzermarke benutzt wird, die bekannte Marke aber nur wenig oder gar nicht bekannt ist, ein Anspruch aus Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV daran scheitern, dass die anderen erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen nicht gegeben sind.

Gerade weil sich ohnehin, bis auf wenige Ausnahmen, die bekannte Gemeinschaftsmarke und das Verletzereichenzeichen stets in regional begrenzten Teilen der Gemeinschaft gegenüberstehen, wird der territorial begrenzte Markenschutz auch sehr viel häufiger dem eigentlichen Begehren des Inhabers der Gemeinschaftsmarke entsprechen, als ein gemeinschaftsweiter Unterlassungsanspruch.<sup>15</sup>

Durch diese flexiblere Handhabung des Markenschutzes soll ein Ausgleich zwischen dem Interesse am Schutz der Marke und dem Interesse an einem unverfälschten Wettbewerb geschaffen werden.

Es könnte in einem solchen Fall eine sachgerechte Lösung sein, einer regional bekannten Gemeinschaftsmarke begrenzt auf das Gebiet der Bekanntheit unter Durchbrechung des Prinzips der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke einen hierauf beschränkten Bekanntheitsschutz zuzubilligen, anstatt einer solchen Marke einen gemeinschaftsweiten Bekanntheitsschutz zuzubilligen.

Wie eingangs bereits angedeutet, beendet die Entscheidung des EuGH die Diskussion, welcher territorialen Ausdehnung die Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke bedarf, um als bekannte Marke im Sinne des Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV zu gelten, nicht, sondern sie wird weiter zu führen sein.

## Fußnoten

<sup>1</sup> Oberster Gerichtshof, Beschl. v. 12.6.2007 – 17 Ob 10/07 f - Pago = GRUR Int. 2008, 66 ff.

<sup>2</sup> Nr. 000915488

<sup>3</sup> OGH, GRUR Int. 2008, 67 – Pago.

<sup>4</sup> OGH, GRUR Int. 2008, 67 – Pago.

<sup>5</sup> OGH, GRUR Int. 2008, 67 – Pago.

<sup>6</sup> OGH, GRUR Int. 2008, 67 – Pago

<sup>7</sup> EuGH C-375/97 v. 14.09.1999 – General Motors GRUR Int. 2000, 73.

<sup>8</sup> EuGH – General Motors, Tz. 28 ff.

<sup>9</sup> EuGH T-477/04 v. 6.2.2007 - TDK ./ TDK, Tz. 49; gleichfalls Anwendung dieser Kriterien, wenn auch für eine nationale Marke in EuG T-8/03 v. 13.12.2004 - Emilio Pucci.

<sup>10</sup> BGH I ZR 33/05 v. 13.09.2007 - THE HOME STORE; Anmerkung Omsels, jurisPR-WettbR 2/2008 Anm. 2.

*Beitrag: EuGH-Urteil zum Schutz in der Gemeinschaft bekannter Marken – Geografische Ausdehnung der Bekanntheit*

- <sup>11</sup> Vgl. Rohnke, GRUR Int. 2002, 979 ff.
- <sup>12</sup> v. Gamm/ Schaper, GRUR Int. 2001, 965 (967).
- <sup>13</sup> v. Gamm/Schaper aaO.
- <sup>14</sup> Lange, Marken und Kennzeichenrecht, Rn. 210.
- <sup>15</sup> Knaak, GRUR 2001, 21 (23); von Mühlendahl/Ohl-  
gart, § 6 Rn. 9.



## Der Drittauskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Teil 1)

Ann-Kathrin Wreesmann

Im Zuge der Umsetzung der „Enforcement-Richtlinie“ 2004/48/EG hat der deutsche Gesetzgeber die zivilrechtliche Verfolgung von Rechtsverletzungen im Recht des Geistigen Eigentums gestärkt. Mit der Einführung der Drittauskunftsansprüche in den Immaterialgüterrechten<sup>1</sup> wurden die Mittel des „private law enforcement“ erweitert. Die Auskunftsansprüche stärken die Rechte der Schutzrechtsinhaber und stellen eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Anspruchssystems dar. Die praktische Bedeutung des Auskunftsanspruchs zeigt sich vor allem bei dem Vorgehen gegen Urheberrechtsverletzungen in Internet-Tauschbörsen. Die inhaltsgleichen Regelungen im Patent- und Gebrauchsmuster sowie im Marken- und Geschmacksmusterrecht hingegen scheinen bislang in der Praxis noch eine geringe Rolle zu spielen.

### I. Einleitung

Der neue Drittauskunftsanspruch geht auf Art. 8 der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG zurück, wonach die Einführung eines Anspruchs auf Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren und Dienstleistungen gegenüber dem Rechtsverletzer oder anderen Personen, die ein Recht des geistigen Eigentums nicht selbst verletzen, vorgesehen ist.<sup>2</sup> Soweit sich aufgrund der Besonderheiten der einzelnen Schutzrechte keine Unterschiede ergeben, stimmen die Voraussetzungen der Ansprüche im Urheberrecht und im Recht der gewerblichen Schutzrechte überein. Die Ansprüche richten sich dabei gegen alle Mitglieder der auf- und abwärts laufenden Absatzkette, also Lieferanten und Abnehmer. Ziel der Auskunftsansprüche ist es, die Quellen und Vertriebswege der schutzrechtsverletzenden Gegenstände möglichst schnell und vollständig zu verschließen.<sup>3</sup> Mithilfe der aus der Drittauskunft stammenden Information kann der Auskunftsberechtigte<sup>4</sup> anschließend prüfen, ob er gegen Lieferanten und Abnehmer ebenfalls rechtlich vorgehen kann. Die Kenntnis vom Umfang der Schutzrechtsverletzungen hilft ebenfalls bei der Entscheidung, ob und in welchem Umfang zukünftige Verletzungen unterbunden werden können. Der Auskunftsanspruch gegen nicht rechtsverletzende Dritte, z.B. Provider, soll dem Verletzten helfen, Information über Rechtsverletzer zu erhalten und diese besser verfolgen zu können.<sup>5</sup>

Die Voraussetzungen des Drittauskunftsanspruchs sind nach wie vor nicht abschließend geklärt. Eine höchstrichterliche Entscheidung hierzu ist noch nicht ergangen. An dieser Stelle sei daher auf einige verfahrens- und materiellrechtliche Fragestellungen hingewiesen:

### II. Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß

Zur Auskunft verpflichtet ist der Rechtsverletzer<sup>6</sup>, wenn er eine Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß begangen hat. Der unbeteiligte Dritte ist dies, wenn

er im gewerblichen Ausmaß eine Unterstützungshandlung nach Abs. 2 Nr. 1 - 4 vorgenommen hat. Einen Streitpunkt der Diskussion stellt das Tatbestandsmerkmal der „Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß“ dar. Um einen Gleichlauf mit der Enforcement-Richtlinie zu erreichen,<sup>7</sup> wurde für die Regelung des Auskunftsanspruchs der Begriff des „gewerblichen Ausmaßes“ wortgetreu umgesetzt. Ursprünglich war im Gesetzgebungsverfahren noch vorgesehen, den Begriff des „geschäftlichen Verkehrs“ einzuführen.

Nach dem Erwägungsgrund 14 der RL wird das gewerbliche Ausmaß folgendermaßen definiert: „In gewerblichem Ausmaß vorgenommene Rechtsverletzungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen werden; dies schließt in der Regel Handlungen aus, die im guten Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden.“ Hiermit sollte ein allgemein gültiger Maßstab des gewerblichen Ausmaßes im Recht des Geistigen Eigentums geschaffen werden, da der Begriff des gewerblichen Ausmaßes ebenso beim Anspruch auf Sicherung von Schadensersatzansprüchen<sup>8</sup> als auch auf das Handeln eines nichtverletzenden Dritten nach Abs. 2 Anwendung findet.

#### 1. Handeln im geschäftlichen Verkehr

Bei der Auslegung des Begriffs wird zur Abgrenzung der unter der alten Gesetzeslage bereits bekannte Begriff des geschäftlichen Verkehrs herangezogen. Danach werden alle Maßnahmen erfasst, die auf die Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks gerichtet sind. Darunter fällt jede selbstständige, der Verfolgung eines eigenen oder fremden wirtschaftlichen Zwecks dienende Tätigkeit, in der eine Teilnahme am Wettbewerb irgendwie zum Ausdruck kommt. Hiervon ausgenommen sind rein private oder betriebsintern bleibende Handlungen sowie alle amtlich-hoheitliche Betätigungen, die sich nicht auf den Wettbewerb auswirken.<sup>9</sup> Handlungen im geschäftlichen Verkehr zielen mithin auf die Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Vorteils im Sinne des Erwägungsgrundes 14 der RL ab. Demnach erreicht alles, das im geschäftlichen Verkehr vorgenommen wird, zugleich ein gewerbliches Ausmaß. Daher stellt sich das Problem der Anwendbarkeit des Auskunftsanspruchs gegen den Verletzer von gewerblichen Schutzrechten nicht. Grund dafür ist, dass die Verletzungshandlung eines gewerblichen Schutzrechts stets ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzt.<sup>10</sup>

Dennoch kann auch rein privates Handeln noch ein gewerbliches Ausmaß erreichen, ohne ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zu sein.<sup>11</sup> Denn was im geschäftlichen Verkehr vorgenommen worden ist, stellt nur ein Mehr gegenüber dem gewerblichen Ausmaß dar.<sup>12</sup>

#### 2. Bestimmung des gewerblichen Ausmaßes

Ausgehend vom objektiven Empfängerhorizont ist das gewerbliche Ausmaß erreicht, wenn mit der Rechtsverletzung bzw. nichtverletzenden Unterstützungshandlung eines Dritten ein unmittelbarer oder mittelbarer wirt-

schaftlicher oder kommerzieller Vorteil erreicht werden soll. Dieser ist anhand von wirtschaftlichen Kriterien zu bestimmen.

#### a) Wirtschaftlicher Vorteil

Die Bestimmung des wirtschaftlichen Vorteils erfolgt anhand des Vergleichs der Vermögenssituation des Handelnden vor und nach der Rechtsgutsverletzung bzw. Unterstützungshandlung. Als wirtschaftlicher Vorteil werden sämtliche Verbesserungen der wirtschaftlichen Gesamtsituation aufgefasst, d.h. neben unmittelbaren finanziellen Vorteilen werden auch andere Vorteile, so z.B. die Verbesserung der Marktposition, der Ersparnis von Kosten, Gebrauchsvorteile, Aussicht auf Gewinnerzielung berücksichtigt.<sup>13</sup> Auch mittelbar erzielte Gewinne, die der Handelnde aus der weiteren Verwendung der Rechtsgutsverletzung erzielt, sind als mittelbare Vorteile laut Erwägungsgrund 14 der RL einzu beziehen.

#### b) Kommerzieller Vorteil

Ein kommerzieller Vorteil kann nur in denen Fällen erlangt werden, in denen nach der Verkehrsauffassung ein Markt für das verletzte Rechtsgut existiert und es damit ein vermögenswertes Recht darstellt.<sup>14</sup> Ein solcher Markt liegt dann vor, wenn sich durch Angebot und Annahme ein Preis gebildet hat. Dies ist wiederum erst bei einer ernsthaften Nachfrage und einer gewissen Zahl an Transaktionen möglich.<sup>15</sup> Nur das allgemeine kommerzielle Interesse ist für die Bestimmung des vermögenswerten Rechtsguts relevant, nicht hingegen das im Einzelfall.<sup>16</sup> Im Unterschied zum wirtschaftlichen Vorteil ist dabei unerheblich, ob das Rechtsgut einen materiellen Gebrauchswert hat.<sup>17</sup>

#### c) Motivationslage

Eine Rechtsverletzung zeichnet sich erst als im gewerblichen Ausmaß vorgenommen aus, wenn sie mit dem Ziel erfolgte, einen wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteil zu erlangen.<sup>18</sup> Der Erwägungsgrund 14 der RL verwendet dabei den Begriff „zwecks“ Erlangung eines Vorteils. Laut RL kommt es für die Annahme des gewerblichen Ausmaßes einer Rechtsverletzung also auf die Motivationslage des Verletzers an.<sup>19</sup> Bei der Bestimmung der subjektiven Komponente des objektiven Tatbestands ist, wie im Zivilrecht üblich, die Sicht eines objektiv verständigen Dritten maßgeblich.

#### d) Negativabgrenzung - Im guten Glauben handelnder Endverbraucher

Von der Regelung des Auskunftsanspruchs ausgeklammert werden nach dem Erwägungsgrund 14 der RL Handlungen, die im guten Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden.

#### (1) Der Begriff des Endverbrauchers

Der Begriff des Endverbrauchers unterscheidet sich vom Verbraucherbegriff des § 13 BGB. Endverbraucher sind solche, die Waren erwerben oder Leistungen in Anspruch nehmen, ohne sie weiter umsetzen oder sonst verwerten zu wollen.<sup>20</sup> Endverbraucher sind nicht nur

Abnehmer, die Waren oder Leistungen für den Privatbedarf gebrauchen oder verbrauchen, sondern grundsätzlich auch gewerbliche Verbraucher, die Waren, z.B. für ihren Betrieb erwerben, ohne sie weiter umsetzen zu wollen.<sup>21</sup> Handlungen, die zu gewerblichen Zwecken vorgenommen werden, werden also nicht deshalb privilegiert, weil sie im privaten Bereich vorgenommen werden, sondern weil die Endverbraucher am Ende der Absatzkette stehen. Weitere vertiefende Rechtsverletzungen sind in diesem Fall ausgeschlossen, so dass der Anwendungsbereich des Anspruchs nicht eröffnet ist. Bei Endverbrauchern handelt es sich demnach entweder um das letzte Glied in der Absatzkette oder aber um private Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, also jede natürliche Person, die im Geschäftsverkehr zu Zwecken handelt, die nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

#### (2) Die Vermutung des Handelns im guten Glauben

Unter Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs muss sich die Prüfung des guten Glaubens auf die Rechtsverletzung beziehen.<sup>22</sup> Wann der Endverbraucher eine Handlung im guten Glauben vornimmt, bedarf indes der Konkretisierung. Weder die Richtlinie noch die Gesetzesmaterialien zum deutschen Recht enthalten inhaltliche Bestimmungen zum Begriff des guten Glaubens. Es bietet sich daher ein entsprechender Rückgriff auf die im Zivilrecht geltende Definition an. Der gute Glaube schließt demnach ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln aus. Guter Glaube liegt also vor, wenn der Verletzer der irrigen Annahme ist, er sei zur Verletzungshandlung berechtigt. Kann dem Verletzer demnach ein Verschulden nicht nachgewiesen werden, geht die Vermutung des Erwägungsgrundes 14 der RL dahin, dass in der Regel auch kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Vorteil durch die Handlung erstrebt wurde. Die Richtlinie stellt damit eine gesetzliche Vermutung im Sinne von § 292 ZPO auf, da sie nur in der Regel greift und damit widerlegbar ist. Der Verletzte, zu dessen Lasten die Vermutung des nicht vorhandenen wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils des gutgläubigen Endverbrauchers wirkt, kann daher den vollen Beweis des Gegenteils erbringen und die Vermutung zu seinen Gunsten widerlegen. Eine Erschütterung der Vermutung durch das Erwecken von Zweifeln genügt jedoch nicht.<sup>23</sup> Damit eine Rechtsverletzung des Endverbrauchers als im gewerblichen Ausmaß qualifiziert werden kann, muss der Verletzte den durch den verletzenden Endverbraucher bezweckten wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteil beweisen.

Zu beachten ist, dass er nicht auch das Verschulden des Endverbrauchers darlegen muss. Die Frage, ob eine Rechtsverletzung im guten Glauben an deren Erlaubtheit vorgenommen worden ist, stellt sich im Rahmen der Geltendmachung des Drittauskunftsanspruchs nicht. Vielmehr bleibt dies ein Problem der Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs und dem dazu akzessorischen Auskunftsanspruch nach §§ 259, 260 BGB. Aus diesem Grund besteht auch nicht die Gefahr, dass der Drittauskunftsanspruch in den Fällen leer läuft, in denen sich kein Verschulden des Endverbrauchers nachweisen lässt.<sup>24</sup>

So wird man in dem praktisch äußerst relevanten Be-

reich der Urheberrechtsverletzung im Internet durch private Nutzer einer Tauschbörse das gewerbliche Ausmaß vermehrt bejahen können, da durch die Handlung im Regelfall ein wirtschaftlicher oder kommerzieller Vorteil bezweckt wurde, unabhängig davon, ob sie unverschuldet und damit gutgläubig vorgenommen wurde. Dieses Ergebnis entspricht auch dem Sinn des Drittauskunftsanspruchs, speziell im Bereich des Internets eine Möglichkeit zu schaffen, die Wege der Rechtsverletzungen nachzuvollziehen und effektiv gegen diese vorgehen zu können. Eine Entscheidung des Gesetzgebers zugunsten von Privaten beim Drittauskunftsanspruch, z.B. bei der rechtswidrigen Nutzung von Internetauswahlbörsen, kann folglich nicht angenommen werden.<sup>25</sup>

#### e) Probleme bei der Bestimmung des gewerblichen Ausmaßes bei § 101 Abs. 2 UrhG

Der Tatbestand der Urheberrechtsverletzung setzt kein gewerbliches Handeln voraus, so dass nicht jede Verletzungshandlung automatisch ein gewerbliches Ausmaß erreicht. Dieser Umstand bereitet der Instanzrechtsprechung bei der Auslegung des Begriffs des gewerblichen Ausmaßes einer Urheberrechtsverletzung erhebliche Probleme. Nach § 101 Abs. 1 S. 2 UrhG kann sich das gewerbliche Ausmaß sowohl aus der Anzahl der Rechtsverletzungen als auch aus der Schwere der Rechtsverletzung ergeben. Die seit Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes zum 01.09.2008 bekannt gewordenen Entscheidungen<sup>26</sup> ergingen allesamt im Zusammenhang mit der illegalen Nutzung von Online-Tauschbörsen. Sie liefern dabei aber keine allgemein anwendbaren Maßstäbe bei der Beurteilung des gewerblichen Ausmaßes. Trotz der in § 101 Abs. 1 S. 2 UrhG angeführten qualitativen und quantitativen Auslegungskriterien, die auf das gewerbliche Ausmaß schließen lassen sollen, wurden recht uneinheitliche, gar diametrale Entscheidungen getroffen. Ein klärendes höchstrichterliches Urteil ist noch nicht ergangen. Dieser Zustand schafft ein großes Maß an Rechtsunsicherheit sowohl für Rechteinhaber als auch für die scheinbar zur Auskunft Verpflichteten.

Der Grund für die verworrene Entscheidungspraxis der Gerichte liegt darin, dass allgemein verkannt wird, dass zur Bestimmung des gewerblichen Ausmaßes der Urheberrechtsverletzung allein die Motivationslage des Verletzers entscheidend ist, einen wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteil zu erlangen. Wer allein anhand qualitativer oder quantitativer Kriterien schon auf ein gewerbliches Ausmaß der Rechtsverletzung schließen will, überspringt den entscheidenden Prüfungsschritt des bezweckten wirtschaftlichen Vorteils. Ein solches Vorgehen widerspricht dem Erwägungsgrund 14. Denn danach zeichnen sich im gewerblichen Ausmaß vorgenommene Rechtsverletzungen dadurch aus, dass sie zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass diese ergänzenden Kriterien des § 101 Abs. 1 S. 2 UrhG eine Vermutungswirkung im Sinne von § 292 ZPO hinsichtlich des erstrebten wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils aufstellen.<sup>27</sup> Die Bestimmung der subjektiven Motivationslage ist anhand von objektiven Hilfskriterien, nämlich der Anzahl oder der Schwere der Rechtsver-

letzungen zu bewerten.<sup>28</sup> Mit Hilfe dieser objektiven Kriterien soll der wirtschaftliche oder kommerzielle Vorteil ermittelt und somit im Ergebnis das gewerbliche Ausmaß bestimmt werden. Durch die Wortwahl „das gewerbliche Ausmaß kann sich sowohl aus der Anzahl der Rechtsverletzungen als auch aus der Schwere der Rechtsverletzung ergeben“, wurde eine gesetzliche Vermutung nach § 292 ZPO aufgestellt, die widerlegbar ist. Der Rechtsverletzer, zu dessen Lasten die Vermutung wirkt, muss den vollen Beweis des Gegenteils erbringen, eine Erschütterung der Vermutung durch das Erwecken von Zweifeln genügt nicht.<sup>29</sup> Wer also einen Kinofilm oder ein neues Musikalbum aus dem Internet herunterlädt und damit, wie die Gesetzesbegründung vorgibt, in qualitativer Weise eine Rechtsverletzung begeht, legt die Vermutung nahe, dass er sich damit den Gang ins Kino bzw. den Erwerb der DVD oder der CD sparen und einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen wollte. So basiert auch das Wesen der Tauschbörse auf dem System des gegenseitigen Gebens und Nehmens. Bei einem Download kann eine Rechtsverletzung begangen werden, um kostenfrei in den Besitz eines ansonsten kostenpflichtigen Werkes zu kommen, so dass ein wirtschaftlicher Vorteil erlangt wird. Bei einem Upload, also dem Bereitstellen von Dateien, wird zugleich ein mittelbarer wirtschaftlicher Vorteil bezweckt, der darin besteht, dass anderen Nutzer rechtswidrig Werke öffentlich zugänglich gemacht werden, die wiederum heruntergeladen werden können. Auch wer mehrmals Rechtsverletzungen begeht, die für sich betrachtet lediglich einzelne, vergleichsweise kleine Dateien betreffen, legt nahe, dass er dies tut, um sich einen wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteil zu verschaffen. Folglich kann auch in diesen Fällen das gewerbliche Ausmaß bejaht werden.

#### III. Ausblick hinsichtlich derzeitiger datenschutzrechtlicher Probleme bei Verkehrsdaten

Das Problem des Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen nach dem TKG und dem BDSG bei der Durchsetzung des Auskunftsanspruchs nach Abs. 9 gegen Diensteanbieter (§ 3 Nr. 6 TKG) ist bereits ausführlich in der Literatur diskutiert worden.<sup>30</sup> Daher sei nur kurz zusammengefasst: Für den Fall, dass bei der Ermittlung der für die Auskunft relevanten Daten ein Rückgriff auf Verkehrsdaten im Sinne von § 3 Nr. 30 TKG notwendig ist, ist der Telediensteanbieter aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht in der Lage, seine Auskunftspflicht zu erfüllen.<sup>31</sup> Ferner besteht derzeit das Problem, dass die Übermittlung personenbezogener Daten nach den Vorschriften des BDSG mangels gesetzlicher Ermächtigungslage unzulässig ist.

Nunmehr hat der EuGH mit seinem Beschluss in der Sache LDG/Tele2 die rechtlichen Möglichkeiten des nationalen Gesetzgebers hinsichtlich des Umgangs mit datenschutzrechtlichen Problemen im Rahmen des Drittauskunftsanspruchs wegen Urheberrechtsverletzungen gegen Access-Provider aufgezeigt. Die Leitsätze dürften sich auch auf Fragestellungen zu den gewerblichen Schutzrechten übertragen lassen. Auf Vorlage des Österreichischen Obersten Gerichtshofes führte der EuGH<sup>32</sup> Anfang des Jahres 2009 in der Sache LSG/Tele2 aus, dass das Gemeinschaftsrecht, insbesondere Art. 8 Abs. 3 der RL 2004/48/EG in Verbindung mit



Art. 15 Abs. 1 der RL 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), die Mitgliedsstaaten nicht daran hindert, eine Verpflichtung zur Weitergabe personenbezogener Verkehrsdaten an private Dritte zum Zweck der zivilgerichtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverstößen aufzustellen. Allerdings sind nach Ansicht des EuGH die Mitgliedsstaaten gemeinschaftsrechtlich verpflichtet, dabei darauf zu achten, dass die Richtlinien so ausgelegt werden, dass die verschiedenen beteiligten Grundrechte miteinander in Ausgleich gebracht werden. Bei der Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinien muss danach nicht nur das nationale Recht im Einklang mit diesen Richtlinien ausgelegt werden, sondern auch darauf geachtet werden, dass die Auslegung nicht mit den Grundrechten oder anderen allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts wie etwa dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kollidiert.

Es bleibt abzuwarten, wie der vom EuGH vorgegebene rechtliche Spielraum politisch umgesetzt wird und ob Öffnungsklauseln im TKG und BDSG vom deutschen Gesetzgeber geschaffen werden.

#### IV. Drittauskunft im Strafverfahren und Akteneinsichtsrecht nach § 406e StPO

Auch wenn der Auskunftsanspruch gegen Dritte im Internetumfeld gegen Teledienstanbieter derzeit aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Verwendung von Verkehrsdaten leer läuft, darf nicht vergessen werden, dass dem Rechteinhaber weiterhin der kostengünstigere<sup>33</sup> Weg offen steht, über ein Strafverfahren die Personalien des vermeintlichen Verletzers feststellen zu lassen. Denn bei der Erlangung von Informationen durch die Strafverfolgungsbehörden stehen keine datenschutzrechtliche Belange im Wege. Das Vorgehen gestaltet sich wie folgt: Zunächst ist unter Angabe der ermittelten IP-Adresse Strafanzeige wegen Verstoßes gegen den jeweiligen Straftatbestand<sup>34</sup> im Recht des geistigen Eigentums zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt daraufhin den Inhaber des Internetanschlusses, da die Provider verpflichtet sind, den Strafverfolgungsbehörden nach § 100g StPO bzw. § 113 TKG Auskunft zu erteilen. Nachfolgend können durch Akteneinsicht gem. § 406e StPO die Personalien des vermeintlichen Verletzers in Erfahrung gebracht werden.

In der Praxis stellt sich häufig das Problem, dass aufgrund des mangelnden öffentlichen Verfolgungsinteresses die meisten Verfahren eingestellt werden und der Anzeigenerstatter auf den Privatklageweg verwiesen wird. Dies sollte den Verletzten jedoch nicht abschrecken. Selbst für den "üblichen" Weg des Verweises auf den Privatklageweg müssen wegen des Legalitätsgrundsatzes nach § 170 Abs. 2 StPO vor der Einstellung des Verfahrens Ermittlungen erfolgen. Die Staatsanwaltschaft hat den Sachverhalt zu ermitteln, um entscheiden zu können, ob sie Anklage erhebt oder das Verfahren einstellt. So muss sie die Personalien des Anschlussinhabers feststellen - worauf es dem Antragsteller schlussendlich ankommt. Ein einfacher Verweis auf den Privatklageweg ohne Ermittlung der Personalien ist nicht statthaft, da dieses dem Rechteinhaber faktisch den

Privatklageweg abschneiden würde. Dies stellt auch Nr. 87 Abs. 2 RiStBV<sup>35</sup> klar. Danach soll der Staatsanwalt die erforderlichen Ermittlungen anstellen, bevor er den Verletzten auf den Privatklageweg verweist, wenn der Verletzte die Straftat selbst nicht aufklären kann. Sodann kann sich der Verletzte die erforderlichen Daten im Wege der Akteneinsicht nach § 406e StPO beschaffen. Das dabei geforderte berechnete Interesse an der Akteneinsicht besteht in der möglichen Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche durch den Verletzten, da eine zivilrechtliche Möglichkeit, die in den Akten stehenden Daten zu erlangen, derzeit nicht besteht und die Erstattung einer Strafanzeige erst den Weg zur Geltendmachung der zivilrechtlichen Ansprüche eröffnet.<sup>36</sup> Die Staatsanwälte dürfen den Weg der Akteneinsicht nicht blockieren, da sie sich sonst dem Vorwurf der Strafvereitelung im Amt ausgesetzt sehen. Trotzdem besteht die Möglichkeit der Versagung, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen des Beschuldigten an der Geheimhaltung seiner in den Akten enthaltenen persönlichen Daten größer ist als das berechnete Interesse des Verletzten, den Akteninhalt kennen zu lernen. So haben das LG Saarbrücken<sup>37</sup> und das LG München I<sup>38</sup> jeweils in einem Fall eines Bagatelverstoßes aus Gründen der Verhältnismäßigkeit die Akteneinsicht versagt. Bei Bagatellfällen überwiege das Interesse des Verletzten an der Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche nicht das ihm gegenüberstehende Interesse des Beschuldigten am Schutz seiner persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Belange.<sup>39</sup> Dies gilt es zu berücksichtigen.

Der Beitrag wird fortgesetzt (...)

#### Fußnoten

- <sup>1</sup> § 140 b PatG, § 24 b GebrMG, § 9 Abs. 2 HLSchG, § 14 a Abs. 3 GeschmMG, § 37 b SortenSchG, § 19 und § 128 Abs. 1 Satz 3 MarkenG und § 101 UrhG.
- <sup>2</sup> Art. 8 der Richtlinie geht dabei auf Art. 47 TRIPS zurück.
- <sup>3</sup> So schon zur alten Rechtslage: Amtl. Begründung PrPG Bl. 1990, 183 ff.; BGH GRUR 2002, 709, 712 – Entfernung der Herstellungsnummer III.
- <sup>4</sup> Auskunftsberechtigt ist der Verletzte, d.h. jeder, dem kraft eigenen Rechts oder aufgrund Rechtsnachfolge ein Anspruch wegen einer Rechtsverletzung zusteht. Folglich ist sowohl der Rechteinhaber als auch der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts anspruchsberechtigt, da letzterer seine eigenen Interessen wahrnimmt. Ausnahmsweise ist der Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts aktivlegitimiert, wenn er ein eigenes Interesse darlegen kann und zur Geltendmachung des Anspruchs ermächtigt wurde.
- <sup>5</sup> Entwurfsbegründung, BT-Drs. 16/5048, S. 49.
- <sup>6</sup> Als Rechtsverletzer nach Abs. 1 gilt der Täter, Teilnehmer und Störer.
- <sup>7</sup> Begr. der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, BT-Drs. 16/8783, S. 69.
- <sup>8</sup> Siehe z.B. § 101b UrhG; § 19b MarkenG; § 46b GeschmMG; § 140d PatG.

- <sup>9</sup> Fezer, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 14 Rn. 24 ff.; Hefermehl/Köhler/Bornkamm-Bornkamm, 27. Auflage 2009, § 16 Rn. 35.
- <sup>10</sup> §§ 14 II, 15 II MarkenG im geschäftlichen Verkehr; § 11 I Nr.1 PatentG Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden; § 40 I Nr.1 GeschmG Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden; § 10a I Nr.1 SortenG Die Wirkung des Sortenschutzes erstreckt sich nicht auf Handlungen nach § 10 Abs. 1 im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken. § 12 Nr.1 GebrMG im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken; § 6 II Nr.1 HalblSchG Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgeschäftlichen Zwecken vorgenommen.
- <sup>11</sup> Im Ergebnis auch: Weller, JurisRP-IT 1/2009 Anm. 2 Seite 5; Kitz, NJW 2008, 2374, 2375; Jüngel/Geißler, MMR 2008, 787, 787; Wilhelmi, ZUM 2008, 942, 942.
- <sup>12</sup> OLG Zweibrücken, Beschluss vom 27.10.2008 - 3W 184/08; Weller, JurisRP-IT 1/2009 Anm. 2, S. 5; Wilhelmi, ZUM 2008, 942, 948; Kitz, NJW 2008, 2374, 2375.
- <sup>13</sup> Vgl. Immenga/Mestmäcker-Dannecker/Biermann, Wettbewerbsrecht: GWB, 4. Auflage 2007, § 81 Rn453; Beckscher TKG-Kommentar-Holthoff-Frank, § 43 Rn45.
- <sup>14</sup> Vgl. MüKo-BGB-Oetker, 5. Auflage 2007, § 249 Rn40.
- <sup>15</sup> Vgl. MüKo-BGB-Oetker, § 249 Rn41.
- <sup>16</sup> Vgl. MüKo-BGB-Oetker, § 249 Rn41.
- <sup>17</sup> Vg. MüKo-BGB-Oetker, § 249 Rn40.
- <sup>18</sup> Erwägungsgrund 14 der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG.
- <sup>19</sup> Jüngel/Geißler, MMR 2008, 787, 788.
- <sup>20</sup> BGH GRUR 74, 474, 475 – Großhandelshaus; GRUR 1977, 264, 266 – Miniaturgolf; Piper/Ohly, Einführung Rn. 15.
- <sup>21</sup> BGH, GRUR 1974, 477 – Großhandelshaus; GRUR 1977, 264 – Miniaturgolf; Piper/Ohly, Einführung Rn16, es macht keinen Unterschied, ob dies gegen Entgelt oder kostenlos erfolgt.
- <sup>22</sup> LG Darmstadt, GRUR-RR 2009, 13, 14; Jüngel/Geißler, MMR 2008, 787, 788; Spindler, ZUM 2008, 640, 642.
- <sup>23</sup> Vgl. allgem. Musielak-Huber, 7. Auflage 2009, § 292 Rn. 5; MüKo-ZPO-Prütting, 3. Auflage 2008, § 292 Rn. 5.
- <sup>24</sup> Anders Stellungnahme Bundesrat BT-Drs. 16/5048, S. 59, wobei die Befürchtung geäußert wird, dass der Auskunftsanspruch gegen die meisten Teilnehmer einer Tauschbörse leer läuft.
- <sup>25</sup> Angenommen vom LG Frankenthal, Beschluss vom 15.09.2008.
- <sup>26</sup> OLG Oldenburg, Beschluss vom 01.12.2008; OLG Zweibrücken, Beschluss vom 27.10.2008 - 3 W 184/08; OLG Köln, Beschluss vom 21.10.2008, 6 Wx 2/08; LG Frankenthal, Beschluss vom 15.09.2008, 6 O 325/08; LG Frankfurt a.M., Beschluss vom 18.09.2008, 2-06 O 534/08; LG Darmstadt, Beschluss vom 09.10.2008, 9 Q 490/08; [LG Oldenburg, Beschluss vom 15.09.2008 - Az 5 O 2421/08.](#)
- <sup>27</sup> Im Ansatz auch Wilhelmi, ZUM 2008, 942, 946.
- <sup>28</sup> Jüngel/Geißler, MMR 2008, 787, 788.
- <sup>29</sup> Allgemein: Musielak-Huber, 7. Auflage 2009, § 292 Rn. 5; MüKo-ZPO-Prütting, 3. Auflage 2008, § 292 Rn. 5.
- <sup>30</sup> Siehe statt aller Höfing, ZUM 2009, 75 ff.
- <sup>31</sup> Siehe §§ 96, 113 ff. TKG.
- <sup>32</sup> EuGH, Beschluss vom 19.02.2009, Az C-557/07 - LSG/Tele2.
- <sup>33</sup> Die zivilrechtliche Durchsetzung des Auskunftsanspruchs ist aufgrund der anfallenden Gerichts- und Anwaltsgebühren recht kostenintensiv. Die Erstattung der angefallenen Kosten im Rahmen eines Regresses ist zudem risikobehaftet. Die Ermittlungskosten im Strafverfahren fallen indes dem Staat zur Last.
- <sup>34</sup> § 106 UrhG, § 142 PatG; § 25 GebrMG, § 10 HalblSchG, §§ 143 ff MarkenG, § 51 GeschMG.
- <sup>35</sup> Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren.
- <sup>36</sup> Hoeren, Skript Internetrecht, Stand März 2009, S. 494.
- <sup>37</sup> LG Saarbrücken, K&R 2008, 320.
- <sup>38</sup> LG München I, K&R 2008, 561.
- <sup>39</sup> LG Darmstadt, Beschluss vom 12. Dezember 2008 – 9 QS 573/08; LG Darmstadt, Beschluss vom 9. Oktober 2008 – 9 QS 490/08; AG Offenburg, MMR 2007, 809; Hoeren, Skript Internetrecht, Stand März 2009, S. 216.



## Markenrecht

### 1. Markenmeldungen – weniger deutsch, mehr europäisch

Die Finanz- und Wirtschaftskrise geht auch an den gewerblichen Schutzrechten nicht spurlos vorbei. Die Anmeldezahlen sind rückläufig, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. Das DPMA hat im ersten Halbjahr 2009 bei den Markenmeldungen einen Rückgang von 10,1% zu verzeichnen. Während im Vorjahreszeitraum noch 41.633 Markenmeldungen eingingen, wurden in den ersten sechs Monaten 2009 lediglich 37.411 Markenmeldungen eingereicht. Dagegen verzeichnet das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt einen Anstieg deutscher Gemeinschaftsmarkenanmeldungen von rund 7 % im Vergleich zum Vorjahr. So wurden aus Deutschland zwischen Januar und August 2009 10.862 Anmeldungen (Vorjahreszeitraum: 10.118) eingereicht.

### 2. Neue Bundesregierung – Markenwirtschaft zufrieden

Die markenorientierte Wirtschaft in Deutschland begrüßt den von CDU/CSU und FDP vorgestellten Koalitionsvertrag als gelungenen ersten Aufschlag für die kommende Legislaturperiode und als Chance für die Menschen und Unternehmen in Deutschland: „Mit der Schwerpunktsetzung auf Wachstum und Bildung und insbesondere mit der Bereitschaft zu einer ordnungspolitisch klaren und praxisorientierten Wirtschafts- und Steuerpolitik haben CDU, CSU und FDP mit dem nun vorliegenden Koalitionsvertrag eine echte Chance auf gesundes, auch den Menschen in Deutschland zugute kommendes Wachstum gelegt,“ erläuterte Franz-Peter Falke, Präsident des Markenverbandes, in einer ersten Bewertung. „Ein Schwerpunkt liegt erkennbar auf der Machbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen. Der Koalitionsvertrag zeigt eine gerade in Krisenzeiten erfreuliche und wichtige Praxisorientierung“, so Falke in der Pressemitteilung des Markenverbandes.

### 3. Neue Formblätter beim DPMA

Das Deutsche Patent und Markenamt hat darauf hingewiesen, dass seit dem 15. November 2009 ein neuer Vordruck (W 7005) für den Antrag auf Erteilung einer nationalen Marke zu verwenden ist. Sowohl die "Suchmaschine für Waren- und Dienstleistungen" (<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html>) als auch ein neu erstelltes Formular, das die Übermittlung von Informationen zu Ausstellungsprioritäten nach § 35 MarkenG erleichtern soll, sind nun aus der elektronischen Version des W 7005 direkt mittels Link erreichbar. Im Unterschriftenfeld können jetzt Informationen zum Unterzeichnenden auch direkt in der elektronischen Version ergänzt und anschließend mit ausgedruckt werden. Der Vordruck kann kostenlos beim Deutschen Patent- und Markenamt bezogen oder über das Internet ([www.dpma.de/marke/formulare/index.html](http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html)) abgerufen werden.

### 4. Bundesrat kritisch gegenüber Markenpiraterie-Beobachtungsstelle

Der Bundesrat hat die Einrichtung einer Europäischen Beobachtungsstelle für Produkt- und Markenpiraterie als Schritt zur Verbesserung des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte grundsätzlich begrüßt. Zugleich lehnt er jedoch die Forderung der Europäischen Kommission nach Benennung nationaler Koordinatoren zur Durchsetzung dieser Rechte ab. Die Problematik der Produkt- und Markenpiraterie sei nicht durch die Installierung von neuen bürokratischen Strukturen zu lösen, sondern dadurch, dass jeder Verwaltungsbereich und jede Vollzugsbehörde in den Mitgliedstaaten (insbesondere Zoll, Polizei, Justiz) die ihnen obliegenden Aufgaben intensiv wahrnehme und sich an der ohnehin bestehenden Zusammenarbeit der Akteure beteilige.

Mit der von den Ländern beratenen Kommissionsmitteilung soll der Schutz der geistigen Eigentumsrechte durch nichtlegislative Maßnahmen im gesamten Binnenmarkt weiter gestärkt werden. Hierzu ist die Einrichtung der EU-Beobachtungsstelle für Produkt- und Markenpiraterie vorgesehen. Außerdem ist beabsichtigt, die Verwaltungszusammenarbeit im gesamten Binnenmarkt unter anderem durch die Benennung nationaler Koordinatoren zu fördern und freiwillige Vereinbarungen zwischen den Akteuren zu erleichtern.

### 5. WIPO-Schiedsgerichtsbarkeit vor Ausweitung?

Die mögliche Ausweitung von Schiedsverfahren zur Durchsetzung von Markenrechten etwa auch bei Social Networks war Thema einer Debatte anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) bei der World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genf. Die UDRP-Schiedsverfahren erlauben den Inhabern von Marken- und Namensrechten, außergerichtlich ihre Ansprüche gegenüber Domaininhabern geltend zu machen. Domainregistrare sind nach entsprechenden Schiedssprüchen zur sofortigen Übertragung der umstrittenen Domains verpflichtet. Solche Verfahren könnten unter dem Label "Web Dispute Resolution Policy" (WDRP) für eine rasche Kündigung von Nutzeraccounts sorgen, wenn Namen bei Web-2.0-Portalen Marken verletzen, lautete ein aus Anlass des Geburtstags geäußertes Vorschlag aus der Anwaltschaft.

### 6. HABM-Entscheidungsübersicht online

Das HABM hat online seinen detaillierten [Überblick](#) (PDF 34 Seiten) über die Entscheidungen der Beschwerkammern im Jahre 2008 vorgelegt.

## Patentrecht

### 7. „Patentpool“ gegen Aids

Der Verwaltungsrat der internationalen Institution [UNII-TAID](#) in Genf hat am 14.12.2009 beschlossen ein „Patentpool“ anzulegen und will 2010 vier Millionen Dollar investieren. Ein „Patentpool“ bedeutet in diesem Zu-

sammenhang, dass Patente von verschiedenen Patentinhabern zusammen gefasst werden. Dritte können diese Patente nutzen und zahlen dafür Lizenzgebühren. Das System soll den parallelen Zugriff auf mehrere Patente erleichtern. Die Rechtsträgerin des [Aktionsbündnisses gegen Aids](#) Schneider spricht von einem „Patent-One-Stop-Shop“. Mittelbar soll somit am Mitte 2010 ein verbesserter und günstigerer Zugang zu lebensrettenden Medikamenten geschaffen werden, wobei im Fokus Aids-Medikamente stehen.

Problematischerweise ist der Patentpool von der freiwilligen Mitwirkung der patenthaltenden Pharmaindustrie abhängig. Lassen sich die Unternehmen auf die Idee nicht ein, wird sie keinerlei Wirkung entfalten. Wichtige Punkte aus Sicht der Industrie sind aber noch offen, so die Höhe der Lizenzgebühren oder auch die Festlegung der Regionen, in denen die Medikamente dann vertrieben werden sollen. Ohne eine zufriedenstellende Übereinkunft der Entschädigungsfrage, die die Patentinhaber betrifft, droht der „Patentpool“ ein Rohrkrepierer zu werden. Weitere Informationen finden sie

## 8. Schlagabtausch zwischen Nokia und Apple

Die Patentstreitigkeiten in der Technologiebranche scheinen sich aufzuschaukeln. Apple hat am 11.12.2009 die Ende Oktober eingereichte Patentklage von Nokia mit einer Gegenklage beantwortet. Apple wirft Nokia vor 13 Patente zu verletzen. Der Weltmarktführer auf dem Handy Markt hatte zuvor geltend gemacht, dass mit dem iPhone zehn von Nokia gehaltene Patente verletzt werden. Dabei soll es sich insbesondere um Techniken zur drahtlosen Datenübertragung, Sprachkodierung sowie Sicherheit und Verschlüsselung handeln.

Die patentbezogenen Verflechtungen in der Technologiebranche sind zwar besonders komplex und führen öfter zu Streit. Die Schärfe des Wettstreits zwischen den Konkurrenten nimmt aber zu. Hintergrund der zunehmenden Rivalität ist vor allem der Wettbewerb auf dem Markt für Smartphones. Hier hat Apple seinem Konkurrenten große Marktanteile abgenommen und das gewinnträchtigste Quartal der Firmenhistorie vermelden können. Im gleichen Zeitraum musste Nokia erstmals seit 16 Jahren Verluste ausweisen.

Den Äußerungen der Unternehmen ist zu entnehmen, dass mit den Klagen auch das Geschäft mit der Lizenzierung von Patenten geschützt werden soll. Beispielsweise soll Nokia etwa 40 anderen Unternehmen die entgeltliche Nutzungsmöglichkeit für die patentgeschützten Technologien – Streitgegenstand ihrer Klage – eingeräumt haben.

## 9. Gemeinschaftspatent

Der Ministerrat in Brüssel hat am 4. Dezember 2009 eine politische Willenserklärung für das Gemeinschaftspatent abgegeben. Über diese wird jetzt im Europäischen Parlament weiterberaten.

Nach der Vorstellung des Ministerrats soll es möglich werden, dass Erfinder mittels Patenterteilung sofort EU-weiten Rechtsschutz in Anspruch nehmen können. Dabei fallen die Kosten nicht in dem Ausmaß an, wie

im Zusammenhang mit dem aktuell bereits verfügbaren „Patentbündel“ für die europäischen Staaten. Wichtige weitere Eckpunkte der Einigung im Ministerrat sind Kriterien für die Patentgebührenverteilung und die Zusammenarbeit der Patentämter. Die – kontrovers diskutierte – europäische Patentgerichtsbarkeit soll auf den bewährten nationalen Gerichtsstrukturen aufbauen und damit die Wege der Verfahrensparteien nicht zu weit werden lassen. In Deutschland soll es drei Eingangsgerichte geben. Dabei sind Düsseldorf, Mannheim, Hamburg und München aussichtsreichste Kandidaten. Ein Berufungsgericht gewährleistet die Einheitlichkeit der Patentrechtsprechung. Beobachtern zufolge gilt hier Paris mittlerweile als Standortfavorit. Über Einzelfragen gilt es aber weiterhin zu beratschlagen. Diskussionsbedarf besteht auch weiterhin im Rahmen der Sprachfrage. In welcher Sprache ein Gemeinschaftspatent in Zukunft angemeldet werden muss, ist noch ungeklärt. Gerade diese Frage hat sich aber als großes Problem erwiesen. Sie blockiert schon seit Jahren das Gesetzgebungsvorhaben.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger spricht vor dem Hintergrund mit dem Gemeinschaftspatentvorhaben von einem guten Tag für die Innovation in Deutschland und Europa (vgl. [die Veröffentlichung des BMJ](#)). Deutschland als "Patenteuropa-meister" werde davon am meisten profitieren.

## 10. Gebührenänderungen

Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 werden sich die Gebühren für **internationale Anmeldungen** ändern (vgl. die amtliche Mitteilungen in der PCT Gazette vom 29. Oktober 2009). Danach stellt sich die in ABI. EPA 2009, 136 veröffentlichte Tabelle mit den Gebühren wie folgt dar (entnommen aus: [www.epo.org](#)):

Die internationale Anmeldegebühr wird von 848 Euro auf 878 Euro steigen, wohingegen die Gebühr für das 31. und jedes weitere Blatt unverändert 10 Euro betragen wird. Weiterhin gelten Ermäßigungen für bestimmte Einreichungen (gemäß Gebührenverzeichnis, Punkt 4), diese werden aber auch abgeändert. Elektronische Einreichungen (wenn der Antrag zeichencodiert ist) werden nun 132 Euro statt 128 EUR kosten, ist die elektronische Einreichung dagegen zeichencodiert wird sich die Gebühr von 191 Euro auf 198 Euro erhöhen. Die Bearbeitungsgebühr wird von 121 Euro auf 132 Euro steigen.

Für **nationale Patentanmeldungen** gelten bereits seit dem 1. Oktober 2009 folgende neue Gebührensätze (zu den Neuerungen mit Berechnungsbeispielen die [Mitteilung des DPMA, 28.10.2009](#)):

Eine elektronische Anmeldung ist günstiger geworden und kostet mit bis zu 10 Patentansprüchen 40 Euro. Für eine Anmeldung mit mehr als 10 Patentansprüchen werden auch 40 Euro berechnet, ab dem zehnten Anspruch werden dann aber zusätzlich 20 Euro für jeden weiteren Anspruch fällig. Eine Anmeldung in Papierform, die bis zu 10 Patentansprüche enthält, wird unverändert mit 60 Euro berechnet. Ab dem zehnten Anspruch kostet jeder weitere 30 Euro. Mit der Neuregelung, welche die Ansprüche Nr. 11 ff. betreffen, soll dem erhöhten Bearbeitungsaufwand Rechnung getragen, den Paten-

tanmeldungen mit vielen Ansprüchen erfordern. Zudem wird ein Anreiz für die Anmelder geschaffen, unnötig lange Anmeldungen zu vermeiden. Dadurch werden die Prüfstellen entlastet und die Verfahren können zügiger durchgeführt werden (vgl. [Pressemitteilung des DPMA, 29.09.2009](#)).

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 5 PatKostG n.F. wird eine Gebühr auch dann fällig, wenn die ursprüngliche Anmeldung geändert wird und sich dadurch eigentlich eine höhere Gebühr für das Verfahren ergibt. Erhöht sich also im Laufe des Patenterteilungsverfahrens die Anzahl der Patentansprüche, muss der Differenzbetrag nachgezahlt werden.

Für Anmeldungen, die bereits vor dem 1. Oktober 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt wirksam eingereicht wurden, bleiben die bisherigen Gebührensätze weiter anwendbar. Die Gebühr erhöht sich in diesen Fällen auch dann nicht, wenn zusätzliche Ansprüche nach dem 1. Oktober 2009 eingereicht werden.

#### 11. Inkrafttreten des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Patentrechtsmodernisierungsgesetz - BGBl I S. 2521) ist am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz sind zahlreiche Änderungen im patentrechtlichen Verfahren, im Recht der Arbeitnehmererfindungen und im Kostenrecht verbunden (umfassendes Material zum Gesetz bietet das [BMJ auf seiner Homepage](#)). Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens, aber auch für die Verfahren vor dem DPMA sind Änderungen zu verzeichnen (dazu ausführlicher die Mitteilung des [DPMA vom 01.09.2009](#)). Diese betreffen vor allem die Zustellungsbevollmächtigung, die Anmeldegebühren (s.o.) und die ergänzenden Schutzzertifikate.

#### 12. Thailand tritt dem Patent Cooperation Treaty (PCT) bei

Am 24. September 2009 hat Thailands Wirtschaftsminister die Beitrittsurkunde im Beisein des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) Francis Gurry hinterlegt. Damit sind nun 142 Staaten durch den multilateralen Vertrag gebunden (vgl. zum aktuellen Vertragsstaatenbestand die [Mitteilung der WIPO vom 24.09.2009](#)). Für Thailand treten die Wirkungen des PCT am 24. Dezember 2009 in Kraft.

#### 13. WIPO startet erweiterten Patentinformationsservice

Um den weltweiten Zugang zu Patentanmeldungen und zu bereits erteilten Patenten zu erleichtern, bietet die WIPO nun einen erweiterten unentgeltlichen online-Informationsservice an. Dieser Dienst namens „PATENTSCOPE®“ erfasst gegenwärtig 1,6 Millionen internationale Patentanmeldungen, die im Rahmen des PCT eingegangen sind. Zusätzlich werden aber auch einige nationale und regionale Patentdatenbanken eingegliedert. In diesem Rahmen sind zunächst die Datenbanken von acht Patentämtern erfasst worden, darunter befinden

sich – teilweise erstmals digitalisiert und der Recherche zugänglich gemacht – die Daten der African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) sowie jene Kubas, Israels, Südkoreas, Mexikos, Singapurs, Südafrikas und Vietnams. Eine enge Zusammenarbeit der genannten Patentämter soll die umfassende Recherchierbarkeit der Datenbanken gewährleisten.

Der „PATENTSCOPE®“ soll helfen, die Bemühungen der WIPO umzusetzen, eine globale IP-Infrastruktur bereitzustellen, um nicht zuletzt die Integration von Entwicklungs- und Schwellenländern in die wissensbasierte Weltwirtschaft voranzutreiben (ausführlicher zu den Zwecken und Möglichkeiten des „PATENTSCOPE®“ die Mitteilung der [WIPO vom 17. November 2009](#))

#### 14. EPO und JPO beabsichtigen Patent Prosecution Highway (PPH) / Verlängerung des PPH zwischen EPO und USPTO

Am 29. Januar 2010 soll ein bilateraler PPH zwischen dem europäischen und dem japanischen Patentamt in Kraft treten. Das Pilotprojekt ermöglicht es den beiden Ämtern, zunächst für zwei Jahre, wechselseitig die Arbeits- und Rechercheergebnisse zu nutzen. Anmelder mit einer japanischen oder europäischen Voranmeldung genießen – auf Antrag – den Vorzug einer beschleunigten Bearbeitung ihrer Patentanmeldung im jeweils anderen Land, da der Arbeitsaufwand im Rahmen der Prüfungen der Anmeldungen minimiert werden (vgl. die [Mitteilung des EPO vom 13. November 2009](#)).

Gerade wurde auch die Verlängerung des gleichen Programms zwischen dem EPO und dem USPTO um 12 Monate vereinbart. Das Pilotprogramm mit dem US-amerikanischen Patentamt startete schon am 29. September 2008. Die beteiligten Ämter waren übereingekommen, dass der Versuchszeitraum nach einem Jahr, also am 29. September 2009 endet, aber verlängert wird, erforderlichenfalls, um die Umsetzbarkeit des Programms angemessen beurteilen zu können (vgl. die Mitteilung des [EPO vom 22. September 2009 / Mitteilung des USPTO vom 13. November 2009](#)).

Mit den Projekten wird das weltweite Netzwerk zwischen den nationalen Patentämtern weiter ausgebaut (vgl. allein die [12-fache Projektbetreuung des JPO](#)). Ganz in diesem Sinne wird seitens des EPO, USPTO und des JPO eine mögliche Erweiterung der Voraussetzungen für die Teilnahme am PPH dahin gehend erwogen, dass beispielsweise PPH-Anträge auch auf der Grundlage von Arbeiten aus der internationalen Phase des PCT-Verfahrens gestellt werden könnten.

#### 15. Zur Berechnung des Verletzergewinns in Lieferketten (Beitrag v. David E.F. Slopek)

In seiner wichtigen Grundsatzentscheidung [Tripp-Trapp-Stuhl](#) vom 14.05.2009 (vgl. CIPReport 3/2009, S. 127-129) hat sich der I. Zivilsenat des BGH zur Herausgabe des Verletzergewinns in Lieferketten geäußert. Kernaussage des vielbeachteten Urteils war, dass wenn innerhalb einer Lieferkette mehrere Lieferanten sukzessive urheberrechtliche Nutzungsrechte verletzen, der Verletzte den auf allen Vertriebsstufen erzielten Gewinn

kumulativ abschöpfen kann. Sofern innerhalb der Lieferkette wegen der Verletzung Ersatzzahlungen geleistet werden, sollen diese aber anspruchsmindernd berücksichtigt werden.

Obwohl der Entscheidung ein Urheberrechtsstreit zu Grunde lag, kommt ihr für das gesamte Immaterialgüterrecht Bedeutung zu. Dabei wurde in der Vergangenheit gerade im Zusammenhang mit Patentrechtsstreitigkeiten diskutiert, ob der auf den unterschiedlichen Vertriebsstufen erzielte Gewinn vollständig als Schaden geltend gemacht werden kann, oder ob es nicht vielmehr sachgerechter ist, den ersatzfähigen Schaden auf den höchsten auf einer Vertriebsstufe erzielten Gewinn zu deckeln. Zudem wurde vielfach eine gesamtschuldnerische Haftung aller Verletzer bejaht, eine Ansicht, der der Senat nunmehr dezidiert entgegengetreten ist. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich eine kontroverse Aufnahme der Tripp-Trapp-Entscheidung ab. Es ist davon auszugehen, dass das Urteil die Diskussion um die Berechnung des Verletzergewinns in Lieferketten vom Neuen anheizen wird. Insofern bleibt es spannend abzuwarten, ob sich der für Patentstreitigkeiten zuständige X. Zivilsenat des BGH der durchaus diskussionswürdigen Position des I. Zivilsenats anschließen wird.

## Urheber- und Geschmacksmusterrecht

### 16. EU Kommission begrüßt Ratifizierung der WIPO-Urheberrechtsverträge

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten haben den [WIPO-Urheberrechtsvertrag](#) und den [WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger](#), die sogenannten „Internet“-Verträge, ratifiziert.

Im Jahr 2000 hatten die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten formal beschlossen, die WIPO-Verträge gemeinsam zu ratifizieren. Im Zuge der Verhandlungen über diese beiden Verträge wurde tatsächlich zum ersten Mal der Europäischen Union im Bereich des Urheberrechts der uneingeschränkte Status einer Vertragspartei gewährt, gegenüber dem Beobachterstatus, den sie zuvor in der WIPO in Urheberrechtssachen hatte.

Unmittelbar nach der Diplomatischen Konferenz von 1996 wurde auf europäischer Ebene damit begonnen, das europäische Urheberrecht an die WIPO-„Internetverträge“ anzupassen. Als Ergebnis wurde 2001 eine europäische Urheberrechtsrichtlinie (RL 2001/29/EG) angenommen. Inzwischen haben alle EU-Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Urheberrechtsrichtlinie von 2001 in nationales Recht umgesetzt.

#### Related Links

[Meldung vom 14.12.2009](#)



## EuGH

## 1. Konkludente Zustimmung zum Inverkehrbringen

[EuGH, Urt. v. 15.10.2009, C-324/08 – Metro / Diesel](#)

## Leitsatz

Art. 7 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass die Zustimmung des Inhabers einer Marke zum Inverkehrbringen von mit dieser Marke versehenen Waren unmittelbar im EWR durch einen Dritten, der keinerlei wirtschaftliche Verbindung zu dem Markeninhaber aufweist, konkludent sein kann, sofern sie sich aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen innerhalb des EWR ergibt, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen.

## Sachverhalt

Diesel ist Inhaberin der im Benlux-Raum eingetragenen Wortmarke „Diesel“. Die Distributions Italian Fashion SA mit Sitz in Barcelona („Difsa“) war Vertriebshändlerin für die mit der Marke Diesel versehenen Waren in Spanien, Portugal und Andorra.

Am 29. September 1994 schloss Difsa einen Alleinvertriebsvertrag mit der Gesellschaft spanischen Rechts Flexi Casual SA („Flexi Casual“), nach dem dieser das ausschließliche Recht eingeräumt wurde, bestimmte Waren, darunter Schuhe, mit der Wortmarke Diesel in Spanien, Portugal und Andorra zu verkaufen. Gemäß Art. 1.4 dieses Vertrags war Flexi Casual berechtigt, „Markteinführungstests“ für mit der Marke Diesel versehene Schuhe durchzuführen, indem sie diese ihren Kunden in den betreffenden geografischen Gebieten zum Verkauf anbot, um „in zuverlässiger Weise die Bedürfnisse des Markts festzustellen“. So erteilte Difsa der Flexi Casual 1994 eine Lizenz, die diese berechnete, als Muster und zur Marktanalyse Schuhe nach ihrer eigenen Konzeption herzustellen und zu vertreiben, um Diesel diese Artikel zum Vertrieb oder für eine „Abtretung der Herstellungslizenz“ anbieten zu können.

1997 erteilte ein Geschäftsführer von Flexi Casual der Cosmos World SL (im Folgenden: Cosmos) schriftlich eine Lizenz für die Herstellung und den Verkauf von Schuhen, Taschen und Gürteln der Marke Diesel. Dementsprechend produzierte und verkaufte Cosmos aufgrund dieses Vertrags, aber ohne jegliches ausdrückliches Einverständnis von Difsa oder Diesel, mit dieser Marke versehene Schuhe. Im Sommer 1999 verkaufte Makro von zwei spanischen Unternehmen erworbene, mit der Wort- und Bildmarke Diesel versehene Schuhe, die diese Unternehmen von Cosmos gekauft hatten.

Unter Berufung darauf, dass sie niemals ihre Zustimmung zum Inverkehrbringen der fraglichen Schuhe durch Cosmos erteilt habe, erhob Diesel bei der Rechtbank te Amsterdam Klage gegen Makro und eine geschäftsführende Gesellschafterin von Makro, die Deel-

nemingmij Nedema BV, und beantragte u. a. die Beendigung der Verletzung ihrer Urheberrechte und der Rechte aus ihrer Marke sowie Schadensersatz.

Die Rechtbank te Amsterdam gab der Klage im Wesentlichen statt. Auf die Berufung hin bestätigte der Gerichtshof te Amsterdam dieses Urteil. Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens legten daher beim Hoge Raad der Niederlande Kassationsbeschwerde gegen das genannte Urteil ein und trugen u. a. vor, die Rechte von Diesel aus der Marke seien erschöpft, da Cosmos die fraglichen Schuhe mit der Zustimmung von Diesel im Sinne von Art. 2.23 Abs. 3 des Benelux-Übereinkommens über geistiges Eigentum und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 auf den Markt gebracht habe. Die von den Parteien vor dem vorlegenden Gericht geltend gemachten Argumente betreffen insbesondere die Kriterien, anhand deren zu bestimmen ist, ob Diesel konkludent ihre Zustimmung im Sinne des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 zum Inverkehrbringen der von Cosmos hergestellten Schuhe im EWR erteilt hat oder nicht. In diesem Zusammenhang sind sich die Parteien insbesondere darüber uneinig, ob die im Urteil vom 20. November 2001, Zino Davidoff und Levi Strauss (C-414/99 bis C-416/99), vorgenommene Auslegung der genannten Bestimmung einschlägig ist, da die mit der betroffenen Marke versehenen Waren in der Rechtssache, in der dieses Urteil ergangen ist, zuerst außerhalb des EWR und nicht, wie im Ausgangsverfahren, zunächst im EWR in Verkehr gebracht wurden. Vor diesem Hintergrund hat der Hoge Raad der Niederlande das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind in dem Fall, dass Waren unter der Marke des Markeninhabers, aber nicht von diesem und auch nicht mit seiner ausdrücklichen Zustimmung zunächst innerhalb des EWR in den Handel gebracht worden sind, hinsichtlich der Beurteilung, ob dies mit der (konkludenten) Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 geschehen ist, dieselben Maßstäbe anzulegen wie in dem Fall, dass solche Waren zunächst vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung außerhalb des EWR in den Handel gebracht worden sind?
2. Falls die erste Frage zu verneinen ist: Welche Maßstäbe – die möglicherweise (auch) dem Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (C-9/93, Slg. 1994, I-2789), entnommen sind – sind dann in dem in der vorstehenden Frage zuerst genannten Fall hinsichtlich der Beurteilung anzuwenden, ob eine (konkludente) Zustimmung des Markeninhabers im Sinne der genannten Richtlinie vorliegt?

## Entscheidungsgründe

Im Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss hatte der EuGH ausgeführt, dass die Zustimmung zum Inverkehrbringen von Waren im EWR, die zunächst außerhalb des EWR in den Handel gebracht worden waren, „sich in bestimmten Fällen konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des EWR ergeben kann, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts ebenfalls mit Bestimmtheit einen



Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen“. Eine derartige konkludente Zustimmung muss auf Anhaltspunkten beruhen, anhand deren der Verzicht des Markeninhabers, sich auf sein ausschließliches Recht zu berufen, positiv festgestellt werden kann, und dass sie nicht dem bloßen Schweigen des Markeninhabers entnommen werden kann. Die Zustimmung, die einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht im Sinne des Art. 5 der Richtlinie 89/104 gleichkommt, ist das entscheidende Element für die Erschöpfung dieses Rechts und muss daher auf eine Weise geäußert werden muss, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt.

Die Erfordernisse des insbesondere in den Art. 28 EG und 30 EG verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs haben den Gerichtshof jedoch zu der Auffassung veranlasst, dass eine solche Regel Modifizierungen unterliegen kann. So hat der Gerichtshof zum einen entschieden, dass die Erschöpfung des in Art. 5 der Richtlinie 89/104 vorgesehenen ausschließlichen Rechts zum Tragen kommen kann, wenn die Waren von einem Wirtschaftsbeteiligten in den Verkehr gebracht werden, der wirtschaftlich mit dem Inhaber der Marke verbunden ist, wie z. B. einem Lizenznehmer (vgl. in diesem Sinne Urteile IHT und Copad). Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs geht zum anderen hervor, dass der Wille zum Verzicht auf das in Art. 5 der Richtlinie 89/104 vorgesehene ausschließliche Recht selbst in Fällen, in denen das erste Inverkehrbringen der betreffenden Waren im EWR durch eine Person, die keinerlei wirtschaftliche Verbindung mit dem Inhaber der Marke aufweist, und ohne dessen ausdrückliche Zustimmung erfolgt ist, auf einer konkludenten Zustimmung des Markeninhabers beruhen kann.

Der Wortlaut des Urteils Zino Davidoff und Levi Strauss lässt jedoch nicht erkennen, dass die Ausführungen des Gerichtshofs i zu den Anhaltspunkten und Umständen, aus denen auf eine konkludente Zustimmung des Inhabers der Marke geschlossen werden kann, nur bei einem Inverkehrbringen zunächst außerhalb des EWR gelten sollten und keine allgemeine Tragweite haben könnten. Die ausgeführten Anforderungen waren vielmehr allgemein formuliert und sehen keine grundsätzliche Unterscheidung danach vor, ob das erste Inverkehrbringen außerhalb oder innerhalb des EWR erfolgt ist. Darüber hinaus würde eine solche Unterscheidung dem System der Richtlinie 89/104 zuwiderlaufen.

Wie sich aus dem Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie selbst ergibt, kann die Regel der gemeinschaftsweiten Erschöpfung, um die es in der vorliegenden Rechtsache geht, nämlich nur auf Waren Anwendung finden, die mit Zustimmung des Inhabers der betroffenen Marke im EWR in den Verkehr gebracht wurden. Für das Erlöschen des in Art. 5 der Richtlinie gewährten ausschließlichen Rechts des Markeninhabers ist mit anderen Worten allein entscheidend, dass die fraglichen Waren innerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Dagegen hat, wie in der Gemeinschaftsrechtsprechung im Übrigen klargestellt worden ist, ein etwaiges Inverkehrbringen außerhalb des EWR in dieser Hinsicht keinerlei Erlöschenswirkung. Um den Schutz der von der Marke gewährten Rechte sicherzustellen und den Wiederverkauf von mit einer Marke versehenen Waren zu ermöglichen, ohne dass der Markeninhaber

dem widersprechen könnte, ist es daher entscheidend, dass der Markeninhaber das erste Inverkehrbringen der Waren im EWR unabhängig davon kontrollieren kann, ob die Waren möglicherweise zunächst außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurden. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der rein tatsächliche Umstand, ob die mit der Marke versehenen Waren zum ersten Mal innerhalb oder außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurden, als solcher für die Anwendung der Erschöpfungsregelung des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 nicht relevant ist.

Die zweite Frage ist nur für den Fall einer Verneinung der ersten Frage gestellt worden. Da diese bejaht worden ist, ist die zweite Frage nicht zu prüfen.

#### Anmerkung (Christian Rütz)

Mit der im Grunde genommen selbstverständlichen Entscheidung betont der EuGH noch einmal die Bedeutung der Erschöpfung im Markenrecht in deren europäischer Dimension. In der Tat wäre es wenig stringent, andere Maßstäbe gelten zu lassen, je nachdem, ob Ware zunächst außerhalb des EWR inverkehrgebracht und dann mit Zustimmung des Markeninhabers erneut, aber erstmalig im EWR in Verkehr gebracht wurde, oder ob lediglich ein Inverkehrbringen innerhalb des EWR stattgefunden hat. Zur grundsätzlichen Kritik an der bloß europäischen Erschöpfungswirkung, die im Gegensatz zu der im Warenzeichenrecht angewandten internationalen Erschöpfung steht, ging der EuGH erwartungsgemäß nicht ein, da diese weder durch den Ausgangssachverhalt, noch durch die Vorlagefragen zum Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens gemacht worden war.

#### 2. EuGH: Schlussanträge in den AdWord-Verfahren

Schlussanträge des Generalanwalts M. Poiares Maduro vom 22. September 2009, Verbundene Rs. C-236/08, C-237/08, C-238/08 Google France, Google Inc. gegen Louis Vuitton Malletier, Viaticum, Luteciel, CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, Franchisenehmerin von Unicis

#### Leitsatzvorschlag des Generalanwalts

1. Die von einem Wirtschaftsteilnehmer aufgrund eines Vertrags über die entgeltliche Internetreferenzierung vorgenommene Reservierung eines Stichworts, aufgrund dessen im Fall einer dieser Wort verwendenden Suchanfrage die Bildschirmanzeige eines Links ausgelöst wird, der das Angebot enthält, sich mit einer Website in Verbindung zu setzen, die von diesem Wirtschaftsteilnehmer betrieben wird, um Waren oder Dienstleistungen anzubieten, und der eine Marke wiedergibt oder nachahmt, die ein Dritter zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren hat eintragen lassen, stellt auch dann, wenn der Inhaber dieser Marke seine Genehmigung hierzu nicht erteilt hat, als solche keinen Eingriff in das dem Inhaber der Marke durch Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken garantierte Ausschließlichkeitsrecht dar.

2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 89/104 sowie Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass ein Markeninhaber dem Erbringer entgeltlicher Referenzierungsdienstleistungen nicht verbieten kann, Anzeigenkunden Stichwörter zur Verfügung zu stellen, die eingetragene Marken wiedergeben oder nachahmen, oder nach dem Referenzierungsvertrag dafür zu sorgen, dass auf der Grundlage dieser Stichwörter verkaufsfördernde Links zu Websites gebildet und an herausgehobener Stelle angezeigt werden.
3. Für den Fall, dass es sich hierbei um bekannte Marken handelt, kann sich der Markeninhaber einer solchen Benutzung nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 nicht widersetzen.
4. Der Erbringer der entgeltlichen Referenzierungsdienstleistung kann nicht als Erbringer eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, im Sinne des Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) angesehen werden.

#### Vorlagefragen

Die Vorlagefragen sind abgedruckt in CIPReport 2008, S. 93 (Nr. 11).

#### Aus der Würdigung des Generalanwalts (Auszüge)

Die drei Vorlagen der Cour de Cassation betreffen alle die gleiche grundlegende Frage: Verletzt Google dadurch, dass es in seinem Anzeigensystem AdWords Stichwörter benutzt, die Marken entsprechen, diese Marken (Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104)?

**A.** In der Darstellung einer Marke liegt ihre Benutzung, insbesondere wenn ein Zeichen benutzt wird, das mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist. Stichwörter, die Marken entsprechen, sind ebenfalls als Darstellungen dieser Marken anzusehen. Daher handelt es sich in den vorliegenden Rechtssachen entgegen dem Vorbringen von Google um eine Benutzung der betroffenen Marken. Um zu entscheiden, ob sich diese Benutzung auf Waren oder Dienstleistungen bezieht (auch dies wird von Google bestritten), ist außerdem eine der Voraussetzungen zu prüfen, die für die Feststellung, dass diese Benutzung eine Markenverletzung ist, vorliegen müssen.

Der Gerichtshof wird ersucht, den Schutzzumfang der Marke erheblich zu erweitern. Ich werde darlegen, weshalb dem Gerichtshof davon abzuraten ist. Meine Prüfung der Frage, ob eine Markenverletzung vorliegt, wird zu dem Ergebnis führen, dass erstens die Benutzung von Stichwörtern, die Marken entsprechen, in AdWords für sich genommen keine Markenverletzung darstellt und zweitens der Zusammenhang mit anderen (mög-

licherweise verletzenden) Benutzungsarten besser im Rahmen der haftungsrechtlichen Bestimmungen zu behandeln ist, wie dies bislang der Fall war.

Nach ständiger Rechtsprechung müssen vier kumulative Voraussetzungen vorliegen, damit Markeninhaber die Benutzung ihrer Marken gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 verbieten können (oder mit anderen Worten: damit eine Markenverletzung vorliegt). Eine dieser Voraussetzungen ist eindeutig erfüllt, da die Benutzung von Stichwörtern, die Marken entsprechen, durch Google in AdWords offensichtlich ohne die Zustimmung der Markeninhaber erfolgt. Folglich ist zu prüfen, ob die übrigen drei Voraussetzungen vorliegen, d. h. ob die Benutzung i) im geschäftlichen Verkehr stattfindet, ii) für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die mit denjenigen, die von den Marken erfasst sind, identisch oder ihnen ähnlich sind, und iii) die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, aufgrund der Gefahr von Verwechslungen für das Publikum beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

In Wirklichkeit handelt es sich bei AdWords um zwei Benutzungen: **a)** die den Anzeigenkunden von Google eingeräumte Erlaubnis, Stichwörter auszuwählen, damit die Ads für ihre Websites als Ergebnisse von Suchanfragen, die diese Stichwörter verwenden, angezeigt werden (diese Benutzung ist in gewisser Hinsicht ein interner AdWords-Prozess), und **b)** die Anzeige dieser Ads neben den natürlichen Ergebnissen, die bei der Suche nach diesen Stichwörtern angezeigt werden, durch Google.

#### Zu a) (Auswahlmöglichkeit für Stichwörter)

##### *i) Benutzung im geschäftlichen Verkehr*

Die Dienstleistung von Google ist „auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtet“. Daher ist diese Voraussetzung als erfüllt anzusehen.

##### *ii) Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen, die von den Marken erfasst sind, identisch oder ihnen ähnlich sind*

Diese Voraussetzung für eine Markenverletzung, die mit dem weit gefassten Begriff der „Benutzung für Waren oder Dienstleistungen“ aufgestellt wird, bedeutet, dass der Markeninhaber neben der bloßen Anbringung der Marke an der Ware viele weitere Benutzungsarten verbieten darf. Damit die Voraussetzung erfüllt ist, muss die Benutzung jedoch eine Verbindung zu Waren oder Dienstleistungen herstellen, die mit denjenigen, die von der Marke erfasst sind, identisch oder ihnen ähnlich sind. Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 89/104 enthält eine nicht abschließende Auflistung der Benutzungsarten, die verboten werden können. Die Aufnahme der Benutzung „in der Werbung“ in Art. 5 Abs. 3 haben die Markeninhaber als Bestätigung für ihre Annahme ausgelegt, dass sie alle Aktivitäten verbieten dürften, die Google über AdWords durchführe. Google macht geltend, dass seine Aktivitäten keine Benutzung „in der Werbung“ darstellen, da die Stichwörter nicht Bestandteile der Ads seien. Meiner Meinung nach soll der in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 89/104 enthaltene Verweis auf eine Benutzung „in der Werbung“ den herkömmlichen Fall erfassen, bei

dem die Marke im Ad selbst benutzt wird. Maßgebend ist der Begriff der „Benutzung für Waren oder Dienstleistungen“; es darf nicht vergessen werden, dass die Benutzung „in der Werbung“ nur ein Beispiel dafür ist. Der Gerichtshof hat sich zu Recht an diesem Begriff orientiert, als er festgestellt hat, dass die vorliegende Voraussetzung erfüllt ist, wenn jemand ein Zeichen, das einer Marke entspricht, „in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen ... und den ... vertriebenen Waren oder ... erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird“.

Durch die Benutzung durch Google zu, die darin besteht, dass Anzeigenkunden erlaubt wird, Stichwörter auszuwählen, damit ihre Ads als Ergebnisse angezeigt werden, wird keine Verbindung von Zeichen und Ware hergestellt. Es ist offensichtlich, dass AdWords mit den Waren und Dienstleistungen, die von den Marken erfasst sind, nicht identisch und ihnen nicht ähnlich ist. Folglich ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so dass keine Markenverletzung vorliegt, wenn eine Benutzung erfolgt, die Anzeigenkunden erlaubt, in AdWords Stichwörter auszuwählen, die Marken entsprechen, damit Ads für ihre Websites als Ergebnisse von Suchanfragen, die diese Stichwörter betreffen, angezeigt werden.

*iii) Beeinträchtigung oder mögliche Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke aufgrund der Gefahr von Verwechslungen für das Publikum*

Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass in Fällen, in denen die zuletzt untersuchte Voraussetzung nicht erfüllt ist, die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt ist oder die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung besteht. Da die Benutzung durch Google keine identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen betrifft, kann grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr für Verbraucher bestehen. Daher ist jedenfalls auch diese Voraussetzung nicht erfüllt.

#### zu b) (Anzeige der Ads)

Falls jedoch entschieden werden sollte, dass diese Benutzung eine Markenverletzung darstellt, lässt sich möglicherweise nur schwer vermeiden, dass dieses Urteil auch für die Benutzung von Stichwörtern in der Suchmaschine von Google gilt. Zwar beschränken sich die Vorlagefragen auf AdWords, doch aus den Angaben der Parteien geht hervor, dass ihnen diese Gefahr bewusst ist. Es ist richtig, dass die Tätigkeit, die Google derzeit durch AdWords ausübt, sich von seiner Tätigkeit als Suchmaschinenbetreiber unterscheidet. Gleichwohl besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen der Benutzung der Stichwörter durch Google selbst in seiner Suchmaschine und der Benutzung, die Google in AdWords vornimmt: Google zeigt bestimmte Inhalte an, wenn nach diesen Stichwörtern gesucht wird. Außerdem ist daran zu erinnern, dass Ads und natürliche Ergebnisse sehr ähnliche Merkmale aufweisen: eine kurze Botschaft und einen Link. Folglich kommt es bei der Unterscheidung zwischen Ads und natürlichen Ergebnissen nicht so sehr darauf an, ob sie überhaupt Präsenz verschaffen, sondern welches Ausmaß diese Präsenz hat. Ich bezweifle, dass für die Zwecke des Markenrechts-

schutzes das unterschiedliche Ausmaß ausreichen wird, um zwischen der Anzeige von erstens Ads und zweitens natürlichen Ergebnissen zu unterscheiden, da beide im Rahmen der Suche nach denselben Stichwörtern angezeigt werden.

#### *i) Benutzung im geschäftlichen Verkehr*

Diese Voraussetzung ist bei der Anzeige von Ads durch Google erfüllt: Klicken Internetnutzer auf die Links in den Ads, müssen die Anzeigenkunden Google eine Vergütung entrichten. Daher ist diese Voraussetzung als erfüllt anzusehen.

*ii) Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen, die von den Marken erfasst sind, identisch oder ihnen ähnlich sind*

Die Voraussetzung ist ebenfalls erfüllt: Mit der Anzeige von Ads durch Google im Rahmen der Suche nach Stichwörtern, die Marken entsprechen, wird eine Verbindung zwischen den Stichwörtern und den angezeigten Websites einschließlich der über diese Websites vertriebenen Waren oder Dienstleistungen hergestellt. Auch wenn die Stichwörter in den Ads nicht vorkommen, fällt diese Benutzung unter den Begriff der Benutzung „in der Werbung“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 89/104: Die Verbindung besteht zwischen der Marke und den beworbenen Waren und Dienstleistungen. Die betroffenen Websites vertreiben Waren, die mit denjenigen, die von der Marke erfasst sind, identisch oder ihnen ähnlich sind (einschließlich nachgeahmter Produkte). Daher ist diese Voraussetzung als erfüllt anzusehen.

*iii) Beeinträchtigung oder mögliche Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke aufgrund der Gefahr von Verwechslungen für das Publikum*

Es ist daran zu erinnern, dass sich die Fragen an den Gerichtshof nur auf die Benutzung von Stichwörtern beziehen, die Marken entsprechen, nicht auf die Benutzung der Marken in Ads oder in den Produkten, die über die angezeigten Websites vertrieben werden. Jede der beiden zuletzt angeführten Benutzungen durch Dritte kann zu Verwechslungen führen und für sich genommen eine Verletzung darstellen. Dies würde die Benutzung von Stichwörtern durch Google jedoch nur dann betreffen, wenn der Doktrin der „mitwirkenden Verletzung“ gefolgt würde: Die Benutzung durch Google würde dann allein auf der Grundlage der Mitwirkung an der Verletzung durch Dritte eine Verletzung darstellen.

Damit eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann, müssten die Verbraucher aus dem bloßen Umstand, dass bestimmte Websites mit den Stichwörtern verbunden sind, den Schluss ziehen, dass diese Websites „[von] demselben Unternehmen [dem Unternehmen der Markeninhaber] oder gegebenenfalls [von] wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen“. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nicht vermutet werden; sie muss positiv festgestellt werden.

Wie bei den angezeigten Ads handelt es sich bei natürlichen Google-Ergebnissen nur um Informationen, die Google auf der Grundlage bestimmter Kriterien bei der Suche nach Stichwörtern anzeigt. Tatsächlich werden viele Websites angezeigt, bei denen es sich nicht



um Websites der Markeninhaber handelt. Die Parteien unterliegen der Vorstellung: Wenn ein Internetnutzer mit der Suchmaschine von Google nach etwas sucht, wird er es finden. Dies ist jedoch keine blinde Überzeugung; den Internetnutzern ist bewusst, dass sie unter den häufig sehr zahlreichen natürlichen Ergebnissen ihrer Suchanfragen selbst aussortieren müssen. Sie können davon ausgehen, dass es sich bei einigen natürlichen Ergebnissen um Websites des Markeninhabers (oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens) handelt, doch sicherlich werden sie dies nicht bei allen natürlichen Ergebnissen unterstellen. Außerdem wird manchmal noch nicht einmal nach der Website des Markeninhabers gesucht, sondern nach anderen Websites, die mit den Waren oder Dienstleistungen, die unter der Marke vertrieben werden, verbunden sind: Womöglich möchte der Internetnutzer keine Waren des Markeninhabers kaufen, sondern nur auf Websites zugreifen, die diese Waren bewerten.

Die Suchmaschine von Google ist nur ein Werkzeug: Die Verbindung, die zwischen Stichwörtern, die Marken entsprechen, und natürlichen Ergebnissen hergestellt wird, reicht auch in Bezug auf die relevanteren Websites nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Über die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, die auf den Websites angeboten werden, entscheiden die Internetnutzer erst, wenn sie die Beschreibung der Websites lesen, und letztlich erst dann, wenn sie Google verlassen und die Websites aufsuchen. Wie bei den natürlichen Ergebnissen beurteilen die Internetnutzer die Herkunft der beworbenen Waren oder Dienstleistungen nur auf der Grundlage des Inhalts der Ads und eines Besuchs der angezeigten Websites; eine Beurteilung erfolgt nicht allein aufgrund des Umstands, dass die Ads bei einer Suche nach Stichwörtern, die Marken entsprechen, angezeigt werden. Die Verwechslungsgefahr wird durch die Ads und die angezeigten Websites ausgelöst. Wie bereits dargelegt wurde, beziehen sich die Fragen an den Gerichtshof jedoch nicht auf diese Benutzungen durch Dritte: Der Gerichtshof wird nur ersucht, über die Benutzung von Stichwörtern, die Marken entsprechen, zu entscheiden.

**c) Beeinträchtigung anderer Funktionen, die die Marke neben ihrer Hauptfunktion innehat, durch die Benutzungen von Stichwörtern, die Marken entsprechen, durch Google, insbesondere unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marken**

Bekannten Marken wird im Vergleich zu gewöhnlichen Marken ein besonderer Schutz gewährt: Ihre Benutzung kann nicht nur in Bezug auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verboten werden, sondern auch in Bezug auf jegliche Waren oder Dienstleistungen, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen. Der Gerichtshof hat bestätigt, dass der besondere Schutz den bekannten Marken unabhängig von einer Verwechslungsgefahr für Verbraucher gewährt wird. Folglich ist der besondere Schutz nicht an die Hauptfunktion der Marke gebunden, die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, sondern er bezieht sich auf die anderen Funktionen der Marke. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass zu diesen anderen

Funktionen der Marke die Gewährleistung der Qualität von Waren oder Dienstleistungen und die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen zählen und dass diese Funktionen nicht auf bekannte Marken beschränkt sind, sondern für alle Marken gelten. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof zwei wichtige Klarstellungen vorgenommen. Erstens hat er bestätigt, dass Marken nicht nur der Irreführung von Verbrauchern vorbeugen sollen, sondern auch der Förderung von Innovationen und kommerziellen Investitionen dienen. Eine Marke schützt die Investition, die der Markeninhaber in die mit ihr verbundene Ware oder Dienstleistung getätigt hat, und auf diese Weise schafft sie wirtschaftliche Anreize für weitere Innovationen und Investitionen. Die anderen vom Gerichtshof aufgezählten Funktionen der Marke beziehen sich auf die Förderung von Innovationen und Investitionen.

Abgesehen von der Verwechslungsgefahr sind die Voraussetzungen für die Feststellung einer Verletzung unterschiedlich ausgestaltet. Ganz oben auf der Skala rangiert der besondere Schutz, den Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 bekannten Marken gewährt. Die „wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke“ ermöglichen es, zahlreiche gedankliche Verbindungen zu verhindern: angefangen bei den negativen Verbindungen, die die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigen können, bis hin zu den positiven Verbindungen, die die Investition des Markeninhabers ausnutzen. In der Mitte der Skala findet sich der Schutz, den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 gewöhnlichen Marken im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen gewährt, die mit den Waren oder Dienstleistungen, die von der Marke erfasst sind, identisch sind. Die Feststellung des Gerichtshofs, dass Markeninhaber Benutzungen verbieten dürfen, die die Funktionen der „Gewährleistung der Qualität von Waren oder Dienstleistungen und die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen“ beeinträchtigen, bezieht sich auf identische Waren und Dienstleistungen. Ganz unten auf der Skala findet sich der Schutz, den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 gewöhnlichen Marken im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen gewährt, die den von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind. Wie der Gerichtshof festgestellt hat, unterscheidet sich dieser Schutz jedoch von dem Schutz, der nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a gewährt wird: Da nur die Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen in Frage steht, ist „die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz“. Folglich können die anderen Funktionen der Marke nur in ganz besonderen Fällen beeinträchtigt sein, die noch vom Gerichtshof zu definieren sind.

Wie auch immer der Schutz für Innovationen und Investitionen ausgestaltet ist, er ist niemals absolut. Er muss stets gegen andere Interessen abgewogen werden, so wie der Markenrechtsschutz selbst gegen diese Interessen abgewogen werden muss. Meiner Meinung nach muss in den vorliegenden Fällen eine Abwägung im Hinblick auf die Meinungsfreiheit und die Freiheit des Handels vorgenommen werden. Diese Freiheiten sind im vorliegenden Zusammenhang besonders wichtig, da die Innovations- und Investitionsförderung auch Wettbe-

werb und freien Zugang zu Ideen, Wörtern und Zeichen voraussetzt. Stets geht es um die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den Anreizen, die denjenigen, die Innovationen schaffen und Investitionen tätigen, in Form von Privateigentum an Gütern geboten werden, und dem öffentlichen Charakter der Güter, der für die Förderung und Aufrechterhaltung von Innovationen und Investitionen erforderlich ist. Dieses Gleichgewicht ist ein zentraler Aspekt des Markenrechtsschutzes. Daher können Markenrechte, auch wenn sie mit den Interessen des Markeninhabers verbunden sind, nicht als klassische Eigentumsrechte angesehen werden, die den Markeninhaber berechtigen, jegliche sonstige Benutzung auszuschließen.

In den vorliegenden Rechtssachen sind die Benutzungen sind weder rein beschreibend, noch erfolgen sie im Rahmen vergleichender Werbung. AdWords stellt jedoch in einer Weise, die diesen Situationen vergleichbar ist, eine Verbindung zur Marke her, die Verbrauchern Informationen liefert und keine Verwechslungsgefahr beinhaltet. Dies erfolgt sowohl mittelbar, indem die Auswahl der Stichwörter ermöglicht wird, als auch unmittelbar durch Anzeige der Ads. Google tut dies in einer Weise, die die Interessen der Markeninhaber sogar weniger beeinträchtigt als rein beschreibende Benutzungen oder vergleichende Werbung.

Stichwörter für sich genommen inhaltsneutral: Sie ermöglichen es den Internetnutzern, Websites aufzurufen, die mit diesen Wörtern verbunden sind. Viele dieser Websites sind vollkommen rechtmäßig und stehen im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, auch wenn es sich nicht um Websites des Markeninhabers handelt. Daher sollte der Zugriff der Internetnutzer auf Informationen, die die Marke betreffen, nicht auf oder durch den Markeninhaber beschränkt werden.

**d) Die etwaige Mitwirkung von Google an Markenverletzungen Dritter durch AdWords als gesonderte Markenverletzung**

Sollten, da die Benutzungen durch Google potenziell an Markenverletzungen Dritter mitwirken, diese Benutzungen ebenfalls als Markenverletzungen behandelt werden, auch wenn sie für sich genommen die Voraussetzungen für eine Markenverletzung nicht erfüllen? Dies würde dazu führen, dass der markenrechtliche Schutz erheblich erweitert und auf Fälle, die in den Vereinigten Staaten als „mitwirkende Verletzung“ bezeichnet werden, ausgedehnt würde. Die Erweiterung des Schutzes wäre ein Novum für die meisten Mitgliedstaaten, die diese Fälle traditionell nach haftungsrechtlichen Bestimmungen lösen; auch der Rechtsprechung des Gerichtshofs wäre der erweiterte Schutz fremd, da bisher gesonderte, individuelle Benutzungen im Mittelpunkt seiner Entscheidungen standen.

Ich lehne die Vorstellung ab, dass die Mitwirkung an der Markenverletzung eines Dritten, unabhängig davon, ob sie tatsächlich oder potenziell ist, selbst eine Markenverletzung darstellen soll. Die Gefahren, die mit einer solchen Mitwirkung verbunden sind, finden sich naturgemäß in den meisten Systemen, die Informationen zugänglich machen und liefern; solche Systeme können sowohl für gute wie für verwerfliche Zwecke benutzt werden. Dies bedeutet nicht, dass die Anliegen der Mar-

keninhaber nicht berücksichtigt werden können, sie sollten jedoch außerhalb des Markenrechtsschutzes behandelt werden. Das Haftungsrecht ist geeigneter, denn es bewirkt keine fundamentale Änderung der dezentralisierten Natur des Internets in Form einer den Markeninhabern eingeräumten allgemeinen und faktisch absoluten Kontrolle über die Benutzung von Stichwörtern, die ihren Marken entsprechen, im Cyberspace. Markeninhaber müssten besondere Umstände geltend machen, die die Haftung von Google im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Beeinträchtigung ihrer Marken begründen. Die Voraussetzungen für eine Haftung müssten vorliegen, die in diesem Bereich nationalem Recht unterliegen.

Bestimmte Aspekte der Rolle von Google könnten im Zusammenhang mit einer etwaigen Haftung berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen, die für eine Haftung von Google vorliegen müssen, bestimmen sich jedoch nach nationalem Recht. Sie werden weder von der Richtlinie 89/104 noch von der Verordnung Nr. 40/94 erfasst und liegen daher außerhalb des Rahmens der vorliegenden Rechtssachen.

**B. Gilt der Haftungsausschluss für Hosting für die Inhalte, die Google in AdWords anzeigt?**

Fraglich ist, ob Google nach Art. 14 der Richtlinie 2000/31 von der Haftung befreit wäre. Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn es sich i) um einen Dienst der Informationsgesellschaft handelt, ii) der Dienst in der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen im Auftrag dieses Nutzers besteht, und iii) der Anbieter des Dienstes keine tatsächliche Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Informationen hat und er sich auch keiner Tatsachen bewusst ist, die die Rechtswidrigkeit offensichtlich machen, und er unverzüglich tätig wird, um die Informationen zu entfernen, sobald ihm ihre Rechtswidrigkeit bekannt wird.

**i) Anwendbarkeit der Richtlinie 2000/31 auf die Bereitstellung von Hyperlinks und Suchmaschinen und folglich auf die Bereitstellung von AdWords**

Die Bereitstellung von Hyperlinks und Suchmaschinen ist trotz ihrer ausdrücklichen Erwähnung in Art. 21 der Richtlinie 2000/31 nicht in den ausdrücklichen Haftungsausschlüssen enthalten. Jedenfalls ist die Bereitstellung von Hyperlinkdiensten und Suchmaschinen zweifellos vom Begriff des Dienstes der Informationsgesellschaft erfasst, und vor allem ist ihre Einbeziehung mit den Zielen der Richtlinie 2000/31 vereinbar.

**ii) Anwendbarkeit des Begriffs des Hosting im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2000/31 auf die Anzeigentätigkeit in AdWords**

Der Haftungsausschluss nach Art. 14 der Richtlinie 2000/31 sollte nicht für AdWords gelten. Der Ausschluss nach Art. 14 der Richtlinie 2000/31 gilt nur für die Haftung für Inhalte Dritter; er gilt nicht für die Dienstleistung des Host, die unabhängig von den Inhalten erbracht wird. Die Google-Suchmaschine ist im Hinblick auf die übermittelten Informationen neutral. Ihre natürlichen Ergebnisse beruhen auf automatischen Algorithmen, die nach objektiven Kriterien Websites auflisten, von denen angenommen wird, dass sie den Internetnutzer interes-



sieren werden. Die Darstellung der Websites und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, hängt von der Relevanz ab, die ihnen im Hinblick auf die eingegebenen Stichwörter beigemessen wird, und nicht von dem Interesse, das Google an einer bestimmten Website hat, oder der Beziehung zwischen Google und der Website. Dies gilt allerdings nicht für die Inhalte, die in AdWords angezeigt werden. Wenn Google Ads anzeigt, ist dies auf die Beziehung zwischen Google und den Anzeigenkunden zurückzuführen. Folglich ist AdWords kein neutraler Informationsmittler mehr. Folglich sollte der Haftungsausschluss nach Art. 14 der Richtlinie 2000/31 nicht für die in AdWords angezeigten Inhalte gelten.

**C.** Die einzige noch zu prüfende Frage ist, ob die Anzeigenkunden, wenn sie die Stichwörter in AdWords auswählen, eine Benutzung vornehmen, die Marken verletzt. Letztlich geht es um die Frage, ob die Benutzung im geschäftlichen Verkehr erfolgt. Die den Anzeigenkunden von Google eingeräumte Möglichkeit, Stichwörter auszuwählen, die Marken entsprechen, bezieht sich auf den AdWords-Dienst. Google verkauft diesen Dienst an seine Anzeigenkunden; folglich machen die Anzeigenkunden nichts anderes, als sich wie Verbraucher zu verhalten. Man kann sagen, dass die Anzeigenkunden für den AdWords-Dienst zahlen, um ihn im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zu benutzen, und dass diese Geschäftstätigkeit die Ads erfasst, die später angezeigt werden. Diese Anzeige (und die Benutzung der Marke, die sie gegebenenfalls mit sich bringt) ist jedoch von der Auswahl der Stichwörter zu differenzieren, nicht nur, weil sie später erfolgt, sondern auch, weil nur sie sich unmittelbar an ein Verbraucherpublikum in Gestalt der Internetnutzer richtet. Wenn die Anzeigenkunden die Stichwörter auswählen, gibt es kein solches Publikum. Daher ist die Stichwortauswahl keine geschäftliche Tätigkeit, sondern eine private Benutzung der Anzeigenkunden. Die private Benutzung durch Anzeigenkunden ist die Kehrseite der für rechtmäßig erachteten Benutzung durch Google, die darin besteht, den Anzeigenkunden die Auswahl von Stichwörtern zu ermöglichen, die Marken entsprechen. Es wäre widersprüchlich, wenn eine Verletzung im einen Fall ausgeschlossen und im anderen Fall angenommen würde. Das käme der Feststellung gleich, dass es Google erlaubt sein sollte, die Auswahl von Stichwörtern zuzulassen, die niemand auswählen darf.

Die Anzeigenkunden können mit der in AdWords vorgenommenen Auswahl von Stichwörtern, die Marken entsprechen, viele legitime Zwecke verfolgen (rein beschreibende Benutzungen, vergleichende Werbung, Produktbesprechungen usw.). Würde die Auswahl als solche bereits als Markenverletzung angesehen, wären all diese legitimen Benutzungen ausgeschlossen.

Zwar beziehen sich die Vorlagefragen nicht auf die Benutzung der Marke in den Ads, doch sei nochmals daran erinnert, dass die Markeninhaber eine solche Benutzung verbieten können, wenn Verwechslungsgefahr besteht. Auch wenn keine Verwechslungsgefahr gegeben ist, kann die Benutzung verboten werden, sofern sie sich auf andere Funktionen der Marke bezieht, z. B. diejenigen, die mit dem Innovations- und Investitionsschutz zusammenhängen. Die Benutzung in den Ads und in den

beworbenen Websites ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Rechtssachen.

#### Anmerkung (Christian Rütz)

Dem Generalanwalt gelingt es, die widerstreitenden Interessen bei der Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke und das gestufte System (Bekannt/Identität/Ähnlichkeit) nachzuzeichnen. Auch kann der Generalanwalt überzeugend deutlich machen, warum die technische Vorhaltung des AdWord-Systems durch Google und sogar die Begriffsauswahl durch AdWord-Kunden (noch) keine Markenverletzung darstellen (wobei es allerdings abenteuerlich anmutet, die letztgenannte Benutzung als eine solche im privaten Verkehr anzusehen; hier hätte es näher gelegen, ebenfalls den Warenbezug der Benutzung zu verneinen).

Zum Benutzungsbegriff offenbart der Generalanwalt an zwei Stellen ein interessantes Verständnis der bisherigen EuGH-Rechtsprechung: Zum einen belegt er bereits auf Ebene des Benutzungsbegriff (Benutzung der Marke als Marke), den der EuGH mit seiner in *Arsenal* am deutlichsten hervorgetretenen Funktionsbeeinträchtigungsrechtsprechung konturiert hat, die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr. Das läge zum einen Nah, dass im Bereich der Identverletzung, für die das Gesetz ausdrücklich keine Verwechslungsgefahr verlangt, ohne das Bestehen von Verwechslungsgefahr lediglich andere Markenfunktionen betroffen sein könnten (was aber ebenfalls für eine Verletzung genügen würde). Andererseits würde dies für den Ähnlichkeitsbereich bedeuten, dass die Prüfungsebenen „Markenmäßige Benutzung“ (= Funktionsbeeinträchtigung) und Bestehen von Verwechslungsgefahr verschmelzen.

Die andere – fast nebensätzlich erwähnte – Feststellung betrifft die Markenverletzung im Ähnlichkeitsbereich: Auch hier sieht der EuGH-Generalanwalt die Möglichkeit einer Verletzung der Marke durch Beeinträchtigung anderer Markenfunktionen. In der bisherigen Rechtsprechung hatte der EuGH für den Ähnlichkeitsbereich allerdings gerade erst in der *L'Oréal*-Entscheidung (CIPReport 2009, 118) verlangt, dass jedenfalls auch die Herkunftsfunktion betroffen sein muss. Der Generalanwalt formuliert – wohl vor diesem Hintergrund – vorsichtig: Eine (markenverletzende) Gefährdung anderer Markenfunktionen im Ähnlichkeitsbereich komme nur „in ganz besonderen Fällen“ in Betracht, die zudem „noch vom Gerichtshof zu definieren seien.“

Sollte der EuGH die Sichtweise des Generalanwalts übernehmen, stehen Markeninhabern gegen AdWords zwei Wege offen: Sie können sich gegen den Text der AdWord-Werbung zur Wehr setzen; passivlegitimiert dürfte insofern der Anzeigenkunde von Google sein (vgl. hierzu die BGH-Entscheidung Partnerprogramm; *in dieser Ausgabe des CIPReport*). Oder sie gehen auf Grundlage der deutschen Störer-Rechtsprechung gegen Google vor und behaupten eine Verletzung von Prüfungs- und Überwachungspflichten (vgl. hierzu auch die Ebay-Rechtsprechung des BGH und die aktuelle patentrechtliche Entscheidung „MP3-Player-Import“, GRUR 2009, 1142). Bedauerlich ist insoweit, dass die Störerhaftung bislang keinen einheitlichen europäischen Re-

geln folgt. Vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung dieses Rechtsinstituts bei im Internet begangenen Markenverletzungen lässt sich derzeit nur eine Rechtzersplitterung und das Bestehen nationaler Schutzlücken in einigen EU-Mitgliedsstaaten konstatieren.

In Frankreich besteht indes kein Schutzdefizit: Dort ist gerade erst Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) erfolgreich gegen die Online-Auktionsplattform eBay vorgegangen und hat Schadensersatz in Höhe von 1,7 Millionen Euro erstritten. Der deutsche Markenverband hat hierzu in einer Pressemitteilung verlautbart, Online-Auktionsplattformen würden in völlig unzureichender Weise offen legen, welche technischen Mittel sie zur Vermeidung von Markenverletzungen einsetzen und welche Möglichkeiten sie tatsächlich haben. Ähnliche Schwierigkeiten dürften sich bei einer Inanspruchnahme von Google als Störer wegen der AdWord-Schaltung ergeben, wie auch die *Partnerprogramm*-Entscheidung des BGH (in diesem Heft) zeigt.

#### Zur Vertiefung

EuGH, C- 487/07 – L'Oréal: CIPReport 2009, 118 (m. Anm. Rütz)

### 3. Kein Markenschutz für „CANNABIS“

[EuG, Urt. v. 19.11.2009, T-234/06 – Giampietro Torresan / HABM](#)

#### Leitsatz (red.)

Die Eintragung einer Marke „Cannabis“ für Getränke, die Hanf enthalten könnten, ist unzulässig.

#### Sachverhalt

Am 12. Februar 1999 meldete der Kläger, Herr Giampietro Torresan, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an. Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen CANNABIS. Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33 und 42 (Biere, Weine, Spirituosen, Liköre, Sekt, Schaumwein, Champagne, Verpflegung, Betrieb von Restaurants, Selbstbedienungsrestaurants, Bierstuben, Eisdielen, Pizzerien) angemeldet. Am 16. April 2003 wurde die Gemeinschaftsmarke CANNABIS unter der Nr. 1073949 eingetragen.

Am 27. Juni 2003 reichte die Streithelferin, die Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, f und g der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, f und g der Verordnung Nr. 207/2009) einen Antrag auf Nichtigerklärung der Marke CANNABIS in Bezug auf die Waren der Klassen 32 und 33 ein. Mit Entscheidung vom 9. März 2005 erklärte die Nichtigkeitsabteilung des HABM die Eintragung der Gemeinschaftsmarke im Hinblick auf die Waren der Klassen 32 und 33 des Abkommens von Nizza

mit der Begründung für nichtig, dass die Marke CANNABIS beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 habe. Am 29. April 2005 legte der Kläger gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte deren Aufhebung. Mit Entscheidung vom 29. Juni 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie vertrat insbesondere die Auffassung, dass der Begriff „Cannabis“ umgangssprachlich sowohl eine Hanfpflanze als auch ein Betäubungsmittel bezeichne und vom Durchschnittsverbraucher als klarer und unmittelbarer Hinweis auf die Merkmale der Waren der Klassen 32 und 33 aufgefasst werde.

#### Entscheidungsgründe

Die Marke ist rein beschreibenden Charakters, da ein angemessen verständiger Durchschnittsverbraucher glauben könnte, dass es sich bei ihr um eine Beschreibung der Merkmale der fraglichen Ware handelt. Der Begriff „Cannabis“, auch „Hanf“ genannt, drei mögliche Bedeutungen hat:

- eine Hanfpflanze, deren gemeinsame Marktorganisation gemeinschaftlich geregelt ist und deren Erzeugung in Bezug auf den Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), den Cannabis Wirkstoff, sehr strengen Rechtsvorschriften unterliegt;
- einen Suchtstoff, der in vielen Mitgliedstaaten verboten ist;
- eine Substanz, deren mögliche therapeutische Verwendung derzeit diskutiert wird.

Gemäß der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke Zeichen und Angaben von der Eintragung als Marken ausgeschlossen sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware dienen können und die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise die beanspruchte Ware entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Das Gericht hat daher geprüft, ob ein Durchschnittsverbraucher beim bloßen Anblick eines Getränks der Marke CANNABIS denken könnte, dass es sich bei dieser Marke um eine Beschreibung der Merkmale des Getränks handelt. Dazu stellt das Gericht zum einen fest, dass ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem Zeichen CANNABIS und bestimmten Merkmalen der genannten Waren besteht, da Cannabis bei der Herstellung zahlreicher Lebensmittel, darunter der von Bier und bestimmten Getränken, verwendet wird, und zum anderen, dass das Wort „Cannabis“ ein wissenschaftlicher lateinischer Begriff ist, der in mehreren Sprachen der Europäischen Gemeinschaft existiert und der breiten Öffentlichkeit durch seine Präsenz in den Medien bekannt ist. Infolgedessen ist dieser Begriff für den angesprochenen Verbraucher im gesamten Gebiet der Gemeinschaft verständlich. Deshalb wird der Durchschnittsverbraucher der Gemeinschaft die Marke CANNABIS als Beschreibung eines Merkmals der fraglichen Produkte wahrnehmen. Dieses Merkmal ist, so das Gericht, für die Kaufentscheidung des Verbrauchers entscheidend, weil ihn die Möglichkeit reizen könnte, die gleichen Wirkungen wie mit dem Konsum von Cannabis zu erzielen.

Aus diesen Gründen hat das Gericht die Klage von Herrn Torresan abgewiesen und die Entscheidung des HABM, mit der dieses die Eintragung der Marke CANNABIS für Getränke, die Hanf enthalten können, für nichtig erklärt hat, bestätigt.

#### 4. Ausrufezeichen („!“) ist keine Marke

[EuG. Urt. v. 30.09.2009, T-191/08 – JOOP! GmbH / HABM](#)

##### Leitsatz (red.)

Ein Ausrufezeichen kann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden.

##### Sachverhalt

Am 7. September 2006 meldete die JOOP! GmbH beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM), das die Gemeinschaftsmarke verwaltet, zwei Gemeinschaftsmarken an. Bei den angemeldeten Marken handelt es sich um folgende Bildzeichen:

Der Prüfer des HABM wies die Anmeldungen mit der Begründung zurück, die angemeldeten Marken besäßen keine Unterscheidungskraft. Die von JOOP! beim HABM gegen die Entscheidungen des Prüfers eingelegten Beschwerden wurden ebenfalls zurückgewiesen, da das Amt der Ansicht war, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichen in Anbetracht der betroffenen Waren (Schmuck, Bekleidung und damit im Zusammenhang stehende Erzeugnisse) lediglich als werbemäßige Anpreisung oder als Blickfang, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren wahrnehmen. JOOP! erhob gegen diese Entscheidungen Klagen beim Gericht erster Instanz.



##### Entscheidungsgründe

Die in Frage stehenden Bildmarken sind nicht unterscheidungskräftig, und JOOP! hat nicht nachgewiesen, dass die Marken gemeinschaftsweit Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben haben. Das Gericht erinnert zunächst daran, dass eine Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen dieser Verwendung von der Eintragung ausgeschlossen ist. Ein Zeichen, das andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, ist jedoch nur dann unterscheidungskräftig, wenn es unmittelbar

als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können.

Im vorliegenden Fall können die angemeldeten Marken nicht als geeignet angesehen werden, die betriebliche Herkunft der mit ihnen gekennzeichneten Waren zu identifizieren. Die fehlende Unterscheidungskraft ergibt sich insbesondere daraus, dass der Verbraucher, und zwar auch der in höherem Maße aufmerksame Verbraucher, nicht in der Lage ist, auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens, das keine besondere Schriftgestaltung aufweist, sich vom Standardschriftbild nicht unterscheidet und vielmehr als bloße Anpreisung oder Blickfang wahrgenommen wird, auf die Herkunft der angemeldeten Waren zu schließen.

Ebenso wenig kann der rechteckige Rahmen, der das Ausrufezeichen der zweiten angemeldeten Marke umrandet, als ein hinreichend unterscheidungskräftiger Bestandteil angesehen werden. Denn dieser Rahmen ist als Element nachrangig und lässt die fragliche Marke wie ein Etikett aussehen. Überdies stellt es, da die bezeichneten Waren oft mit einer Etikette verkauft werden, eine in dem betreffenden Wirtschaftszweig sehr gängige Praxis dar, die Marke nach der Art eines Etiketts in ein Rechteck einzufassen.

Was den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung einer Marke anbelangt, erinnert das Gericht daran, dass es eine solche Verkehrsdurchsetzung erfordert, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Außerdem muss die Unterscheidungskraft der Marke durch die Benutzung vor ihrem Anmeldetag erlangt worden sein. Zum Argument der Klägerin, dass das relevante Publikum an ihre Hauptmarke und ihr Unternehmenskennzeichen JOOP! gewöhnt sei, bemerkt das Gericht, dass die angemeldete Marke zwar auch durch ihre Benutzung als Teil der Hauptmarke der Klägerin Unterscheidungskraft erworben haben könnte. Die von JOOP! vorgelegten Dokumente zum Beweis dafür, dass die angemeldeten Marken infolge von Benutzung in der Gemeinschaft Unterscheidungskraft erworben haben, bezogen sich nach den Feststellungen des Gerichts jedoch nur auf den deutschen Markt. Außerdem handelt es sich bei den vorgelegten Nachweisen lediglich um drei Fotos von Jeans, auf denen ein Stück Stoff oder ein Etikett angebracht ist, das ein Ausrufezeichen darstellt. Diese Beweismittel können aber offensichtlich keineswegs belegen, dass die angemeldete Marke den Verbrauchern vor dem Anmeldetag bekannt war.

Daher sind die Klagen abgewiesen worden.



**BGH****5. Niederlage für die FIFA**

BGH, Urt. v. 12.11.2009, I ZR 183/07 – WM-Marken

**Sachverhalt**

Die Klägerin, die FIFA mit Sitz in der Schweiz, veranstaltet die Fußball-Weltmeisterschaften. Sie ist Inhaberin zahlreicher Marken, die auf die Fußball-Weltmeisterschaften 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika Bezug nehmen. Die beklagte Ferrero GmbH gibt zu Fußball-Weltmeisterschaften Sammelbilder heraus, die sie ihren Schokoladenerzeugnissen beilegt. Sie hat mehrere Marken eintragen lassen, die ebenfalls einen Bezug zur Fußball-Weltmeisterschaft aufweisen, um ihre Sammelbildaktion markenrechtlich abzusichern. Die Klägerin hat die Beklagte auf Löschung der Marken in Anspruch genommen.

**Entscheidung (Pressemitteilung)**

Der Bundesgerichtshof hat in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht die Löschanträge der Klägerin sowohl unter kennzeichenrechtlichen als auch wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten verneint. Kennzeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin hat der Bundesgerichtshof verneint, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Parteien bestehe und die Klägerin die begehrten Ansprüche auch nicht mit Erfolg auf Werktitel mit den Bezeichnungen "WM 2010", "GERMANY 2006" und "SOUTH AFRICA 2010" stützen könne. Aus Wettbewerbsrecht abgeleitete Ansprüche hat der Bundesgerichtshof ebenfalls verneint. Durch die Marken der Beklagten werde der Verkehr nicht zu der unzutreffenden Annahme veranlasst, die Beklagte sei offizieller Sponsor der Klägerin. Die Beklagte behindere die Klägerin durch die Markeneintragungen nicht in wettbewerbswidriger Weise in ihrem Bemühen, die Fußball-Weltmeisterschaften durch Einräumung von Lizenzen an Sponsoren zu vermarkten. Auch auf die Generalklausel des § 3 UWG könne die Klägerin die Löschanträge nicht mit Erfolg stützen. Das grundgesetzlich geschützte Recht der Klägerin zur wirtschaftlichen Verwertung der von ihr organisierten Sportveranstaltungen führe nicht dazu, dass ihr jede wirtschaftliche Nutzung, die auf das Sportereignis Bezug nehme, vorbehalten sei.

**6. Partnerprogramm**

[BGH, Urt. v. 07.10.2009, I ZR 109/06 – Partnerprogramm](#)

**Leitsatz**

- a) Erscheint bei der Eingabe eines Suchbegriffs in der Trefferliste einer Suchmaschine ein Text, dem der Verkehr eine markenmäßige Benutzung des für einen Dritten als Marke geschützten Begriffs entnimmt, so genügt der Markeninhaber mit dem Vortrag dieses Geschehens im Regelfall seiner Darlegungslast für eine markenmäßige Benutzung seines Zeichens durch den Inhaber der unterhalb des Textes angegebenen, über einen elektronischen Verweis (Link) zu erreichenden Internetadresse.

Macht dieser geltend, er benutze den betreffenden Begriff auf seiner Internetseite nur in einer beschreibenden Bedeutung, trägt er hinsichtlich der dafür maßgeblichen konkreten Umstände die sekundäre Darlegungslast.

- b) Unterhält ein Unternehmen ein Werbepartnerprogramm, bei dem seine Werbepartner auf ihrer Website ständig einen Link auf die das Angebot dieses Unternehmens enthaltende Internetseite bereitstellen, so sind diese Werbepartner jedenfalls dann als Beauftragte des Unternehmens i.S. von § 14 Abs. 7 MarkenG anzusehen, wenn ihnen für jeden Besucher, der über diesen Link zu dem Unternehmen gelangt und mit diesem einen Geschäftsabschluss tätigt, eine Provision gezahlt wird und der betreffende Werbepartner erst nach einer Überprüfung durch den Unternehmer selbst, der den Werbepartnern eine Auswahl für die Gestaltung der Werbemittel vorgibt, in das Partnerprogramm aufgenommen wird. Die Haftung nach § 14 Abs. 7 MarkenG beschränkt sich dabei auf das Handeln des Beauftragten auf eine bestimmte zum Partnerprogramm angemeldete Website, wenn nur über diese Website getätigte Links abgerechnet werden und der Auftraggeber auch nicht damit rechnen muss, dass der Beauftragte noch anderweitig für ihn tätig wird.

**Sachverhalt**

Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke „ROSE“, eingetragen für die Waren Fahrräder sowie Fahrradzubehör. Sie ist außerdem Inhaberin der Wort-/Bildmarke „ROSE“, bei der der Wortbestandteil graphisch ausgestaltet ist. Die Klägerin bietet unter ihrer Firma Rose Versand GmbH ihr Sortiment auch im Internet unter dem Domainnamen [www.roseversand.de](http://www.roseversand.de) an. Die Beklagte betreibt unter dem Domainnamen [www.raddiscount.de](http://www.raddiscount.de) einen Internetversandhandel für Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradbekleidung. Um die Zugriffe auf ihre Internetseite zu erhöhen, arbeitet die Beklagte im Rahmen eines von ihr so bezeichneten Partnerprogramms mit Werbepartnern zusammen. Bei den Werbepartnern handelt es sich um Betreiber anderer Internetseiten, die einen elektronischen Verweis (Link) zur Internetseite der Beklagten einrichten. Die Werbepartner (sog. Affiliates) erhalten von der Beklagten eine Provision, wenn ein Kunde über diesen Weg auf die Seite der Beklagten gelangt und einen Kaufvertrag abschließt. Zu den Werbepartnern der Beklagten zählt die 0049-net GmbH, die unter mehreren Domainnamen Internetseiten betreibt. Dazu gehören auch die Domainnamen [www.0049-index.de](http://www.0049-index.de), [www.superschnelle-raeder.de](http://www.superschnelle-raeder.de) und [www.tipps.de](http://www.tipps.de). In die rechtliche und finanzielle Abwicklung des Partnerprogramms der Beklagten ist die affilinet GmbH eingeschaltet, die vertragliche Beziehungen sowohl zu der Beklagten als auch zu den einzelnen Werbepartnern unterhält.

Im Herbst 2004 wurde bei Eingabe der Wörter „rose bike“ in die Internetsuchmaschine Google auf das Suchergebnis mit dem Domainnamen [www.superschnelle-raeder.de](http://www.superschnelle-raeder.de) an achter Stelle der über 1,5 Mio. Einträge umfassenden Trefferliste hingewiesen. Das Suchergebnis war mit „fahrrad rose bike wear“ überschrieben. Nach Anklicken erfolgte eine automatische Weiterleitung



zur Internetseite mit dem Domainnamen [www.tipps.de](http://www.tipps.de), auf der sich unter der Überschrift Raddiscount ein Link zur Internetseite der Beklagten befand. Nach Abmahnung durch die Klägerin beseitigte die 0049-net GmbH den Link und gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch. Die 0049-net GmbH habe ihre Kennzeichenrechte verletzt. Die gute Platzierung des Domainnamens als Suchergebnis in der Trefferliste sei auf die Verwendung der Begriffe *rose* und *bike* als versteckte Suchwörter im Quelltext der Internetseite (Metatags) und auf die Beeinflussung des Suchergebnisses durch deren sichtbare Verwendung zurückzuführen. Die Beklagte hafte für die Rechtsverletzungen ihres Werbepartners 0049-net GmbH als Störer und nach §§ 14 Abs. 7, 15 Abs. 6 MarkenG. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Köln MMR 2006, 662).

### Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten hat Erfolg.

Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass eine markenmäßige Benutzung vorliegt, wenn ein als Suchwort verwendetes Zeichen dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer auf diese Weise zu einer Internetseite des Verwenders zu führen (BGHZ 168, 28, Tz. 17 – Impuls; BGH GRUR 2007, 784 – AIDOL; zur Abgrenzung von Ergebnissen der Trefferliste zu einer als solche gekennzeichneten Anzeige, die das geschützte Markenwort nicht enthält BGH GRUR 2009, 500 – Beta Layout; BGH GRUR 2009, 498 – Bananabay). Dem steht - wie der Senat inzwischen entschieden hat - nicht entgegen, dass die Verwendung des Suchworts als Metatag im Quelltext der Internetseite oder in „Weiß-auf-Weiß-Schrift“ für den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar ist (zum Metatag BGHZ 168, 28, Tz. 17 – Impuls; zur „Weiß-auf-Weiß-Schrift“ BGH GRUR 2007, 784, Tz. 18 – AIDOL).

Im Streitfall ist das Berufungsgericht - unabhängig von der Frage, auf welche Weise das Auswahlverfahren der Suchmaschine hier beeinflusst worden ist - allerdings schon deshalb mit Recht von einer markenmäßigen Benutzung der Wortmarke „ROSE“ der Klägerin ausgegangen, weil sowohl in der Überschrift als auch im Text des als Ergebnis des Auswahlverfahrens an der achten Stelle der Trefferliste aufgeführten Eintrags das Wort „rose“ zusammen mit Hinweisen auf Fahrräder und Zubehör verwendet worden ist. Das Berufungsgericht hat dazu festgestellt, dass der Begriff „rose“ in der Überschrift „fahrrad rose bike wear“ im Zusammenhang mit dem darunter angezeigten Text, in dem Fahrräder samt Zubehör angeboten werden, vom Verkehr nicht als beschreibende Angabe, sondern als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Nach diesen Feststellungen des Berufungsgerichts ist der mit der Wortmarke der Klägerin identische Begriff „rose“ in dem bei Angabe des Suchbegriffs „rose bike“ von der Suchmaschine angezeigten Text markenmäßig für Fahrräder und Fahrradzubehör, also für identische Waren, verwendet worden. Da somit bereits eine Markenbenutzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gege-

ben ist, kann dahingestellt bleiben, ob auch die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen. Ebenso kann offenbleiben, ob der Begriff „bike“ in dem in Rede stehenden Zusammenhang vom Verkehr ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden wird. Die Klägerin hat zwar auch die Verwendungsform „rose bike“ beanstandet. In der zusammengesetzten Bezeichnung wäre der Bestandteil „rose“ jedoch prägend, wenn der Verkehr in „rose bike“ eine einheitliche Kennzeichnung sehen sollte. In diesem Fall wäre auch bei normaler Kennzeichnungskraft der Klagewortmarke jedenfalls eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Beklagte haftet für diese markenmäßige Benutzung der Marke „ROSE“ der Klägerin jedoch nur dann nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 5 und 7 MarkenG, wenn in der Verwendung dieses Begriffs in dem von der Suchmaschine angezeigten Text eine Verletzungshandlung (gerade) der 0049-net GmbH gesehen werden kann und die 0049-net GmbH diese Verletzungshandlung als Angestellte oder Beauftragte in dem Betrieb der Beklagten begangen hat. Wie die Revision mit Recht beanstandet, rechtfertigen die bislang getroffenen Feststellungen es jedoch nicht, die (markenmäßige) Verwendung der Bezeichnung „ROSE“ in dem von der Suchmaschine angezeigten Text der 0049-net GmbH als Verletzungshandlung zuzurechnen und anzunehmen, die Beklagte hafte für die 0049-net GmbH als Betriebsinhaber.

Den Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich schon nicht mit der gebotenen Sicherheit entnehmen, dass die 0049-net GmbH für den von der Suchmaschine angezeigten Text gerade in der konkreten Zusammensetzung verantwortlich ist, in der der Verkehr nach der Feststellung des Berufungsgerichts eine markenmäßige Verwendung des Begriffs „rose“ sieht. Das Berufungsgericht hat zwar angenommen, dass die 0049-net GmbH die Begriffe „rose“ und „bike“ so genutzt hat, dass der angezeigte Text mit dem Hinweis auf die Seite „superschnelle-raeder.de“ an achter Stelle von insgesamt ungefähr 1,5 Mio. Einträgen erschien. Dabei ist es davon ausgegangen, dass dieser Rang des Eintrags nach der Lebenserfahrung auf einer Manipulation des Suchergebnisses beruht. Es hat jedoch dahinstehen lassen, welche Technik der Suchmaschinenbeeinflussung dabei verwendet worden ist. Da das Berufungsgericht zudem keine Feststellungen dazu getroffen hat, nach welchen Kriterien eine Suchmaschine wie Google arbeitet, und die Verwendung der Begriffe „rose“ und „bike“, wie die Revision mit Recht geltend macht, etwa als Hinweis auf roséfarbene Fahrräder oder roséfarbene Kleidung für Radfahrer im Text oder Quelltext einer Internetseite eine rein beschreibende Funktion haben kann, lässt sich nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht ausschließen, dass die 0049-net GmbH ungeachtet der vom Berufungsgericht angenommenen Manipulation des Suchergebnisses die Bezeichnung „rose“ auf ihrer Internetseite lediglich mit einer beschreibenden Bedeutung verwendet hat. Eine Haftung des Betreibers einer Internetseite scheidet jedoch aus, wenn er bestimmte Begriffe im Quelltext oder im Text seiner Seite nur in einem beschreibenden Zusammenhang verwendet und diese erst durch das von ihm nicht beeinflussbare Auswahlverfahren einer Suchmaschine in der Trefferliste in einen Zusammenhang gestellt werden, dem der

Verkehr eine markenmäßige Benutzung dieser Begriffe entnimmt.

Allerdings genügt derjenige, der einen Dritten wegen der Verwendung seiner Marke in der Trefferliste einer Suchmaschine als Markenverletzer in Anspruch nimmt, im Regelfall der ihm obliegenden Darlegungslast für eine markenmäßige Benutzung des in Rede stehenden Begriffs durch den in Anspruch Genommenen, wenn sich diese - wie im Streitfall - aus dem Zusammenhang des in der Trefferliste erscheinenden Textes ergibt. Nach dem - insoweit übereinstimmenden - Vorbringen der Parteien stammen die einzelnen Angaben in der entsprechenden Rubrik der Trefferliste jedenfalls von der darunter angegebenen Internetadresse, sei es, dass sie im sichtbaren oder nicht sichtbaren Text, sei es, dass sie im Quelltext oder in einem sonstigen Bestandteil des entsprechenden HTML-Dokuments dieser Internetseite enthalten sind. Ein Kläger genügt bei einer derartigen Fallgestaltung seiner Darlegungslast für eine markenmäßige Benutzung, wenn er - wie die Klägerin im vorliegenden Verfahren - substantiiert vorträgt, dass der betreffende Eintrag in der Trefferliste auf einer deren Inhaber zurechenbaren Gestaltung der betreffenden Internetseite beruht. Macht der als Verletzer in Anspruch Genommene demgegenüber geltend, im - sichtbaren und unsichtbaren - Text, im Quelltext und auch in sonstigen, für die Auswahl durch Suchmaschinen bedeutsamen Zusammenhängen werde der in Rede stehende Begriff von ihm nur in einer beschreibenden Bedeutung verwendet, so obliegt ihm hinsichtlich dieser Umstände eine sekundäre Darlegungslast. Denn sie gehören zu seinem Wahrnehmungsbereich, während sich der Kläger Kenntnisse über die Gestaltung der Internetseite des Dritten, insbesondere über deren nicht sichtbare Teile, sowie über die zwischen dem Dritten und dem betreffenden Suchmaschinenbetreiber im Hinblick auf mögliche Auswahlkriterien gegebenenfalls getroffenen Vereinbarungen gar nicht oder nur mit Schwierigkeiten verschaffen kann. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann es Sache der nicht primär darlegungs- und beweispflichtigen Partei sein, sich zu den Behauptungen der beweispflichtigen Partei konkret zu äußern, wenn diese keine näheren Kenntnisse der maßgebenden Tatsachen besitzt, ihr Prozessgegner aber die wesentlichen Umstände kennt und es ihm zumutbar ist, dazu nähere Angaben zu machen.

Im Streitfall ist jedoch nicht die Beklagte, sondern die 0049-net GmbH Inhaberin der unterhalb des angezeigten Textes angegebenen Internetseite „superschnelle-raeder.de“. Der Beklagten kann daher nur dann eine sekundäre Darlegungslast nach den oben dargelegten Grundsätzen auferlegt werden, wenn sie entweder über eigene Kenntnisse hinsichtlich der Gestaltung der angegebenen Internetseite verfügt oder es ihr zuzumuten ist, sich diese Informationen von der 0049-net GmbH zu verschaffen. Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagten die maßgebliche Gestaltung der Internetseite „superschnelle-raeder.de“ aus eigenem Wissen bekannt ist, lassen sich dem Vorbringen der Parteien nicht entnehmen. Im Rahmen der sekundären Darlegungslast besteht nur dann eine Pflicht der Beklagten, sich diese Informationen von der 0049-net GmbH zu verschaffen, wenn die 0049-net GmbH auch hinsichtlich der Gestal-

tung ihrer Internetseite „superschnelle-raeder.de“ dem Verantwortungsbereich der Beklagten zuzurechnen ist. Davon kann jedoch entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nach den bislang getroffenen Feststellungen nicht ausgegangen werden. Die 0049-net GmbH ist danach insoweit insbesondere nicht als Angestellte oder Beauftragte der Beklagten in deren Betrieb i.S. von § 14 Abs. 7 MarkenG tätig geworden.

Für die Auslegung des § 14 Abs. 7 MarkenG ist uneingeschränkt auf die zu § 8 Abs. 2 UWG geltenden Grundsätze einer weiten Haftung des Geschäftsherrn für Beauftragte zurückzugreifen, obwohl die markenrechtliche Zurechnungsnorm auch für Schadensersatzansprüche gilt. Dem Inhaber eines Unternehmens werden danach Zuwiderhandlungen seiner Beauftragten wie eigene Handlungen zugerechnet, weil die arbeitsteilige Organisation des Unternehmens die Verantwortung für die geschäftliche Tätigkeit nicht beseitigen soll. Der Unternehmensinhaber, dem die Geschäftstätigkeit seiner Beauftragten zugute kommt, soll sich bei seiner Haftung nicht hinter den von ihm abhängigen Dritten verstecken können. Der innere Grund für die Zurechnung der Geschäftstätigkeit des Beauftragten liegt vor allem in einer dem Betriebsinhaber zugute kommenden Erweiterung des Geschäftsbetriebs und einer gewissen Beherrschung des Risikobereichs durch den Betriebsinhaber. Deshalb ist es unerheblich, wie die Beteiligten ihre Rechtsbeziehungen ausgestaltet haben. Beauftragter kann auch ein selbständiges Unternehmen sein, etwa eine Werbeagentur. Entscheidend ist, dass der Werbepartner in die betriebliche Organisation des Betriebsinhabers in der Weise eingegliedert ist, dass der Erfolg der Geschäftstätigkeit des beauftragten Unternehmens dem Betriebsinhaber zugute kommt und der Betriebsinhaber einen bestimmenden, durchsetzbaren Einfluss auf diejenige Tätigkeit des beauftragten Unternehmens hat, in deren Bereich das beanstandete Verhalten fällt. Dabei kommt es nicht darauf an, welchen Einfluss sich der Betriebsinhaber gesichert hat, sondern welchen Einfluss er sich sichern konnte und musste. Der Unternehmensinhaber haftet daher gegebenenfalls auch für ohne sein Wissen und gegen seinen Willen von einem Beauftragten begangene Rechtsverstöße.

Das Berufungsgericht ist zwar rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die 0049-net GmbH im Rahmen des Partnerprogramms der Beklagten grundsätzlich als deren Beauftragte auf dem Gebiet der Werbung i.S. von § 14 Abs. 7 MarkenG anzusehen ist. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann nach den bislang getroffenen Feststellungen jedoch nicht angenommen werden, dass die 0049-net GmbH auch insoweit als Beauftragte der Beklagten gehandelt hat, als sie unter den nicht zum Partnerprogramm der Beklagten angemeldeten Domainnamen „superschnelle-raeder.de“ und „tipps.de“ tätig geworden ist.

Nach der Ausgestaltung des Partnerprogramms waren die Werbepartner in der Weise in die betriebliche Organisation der Beklagten eingegliedert, dass der Erfolg der Werbung der Werbepartner der Beklagten zugute kam. Die Werbepartner hatten es nicht nur übernommen, durch einen Hinweis auf ihrer eigenen Website für die Beklagte und deren Angebot zu werben. Sie hatten es außerdem durch Bereitstellung eines Links zu der In-

ternetseite der Beklagten ermöglicht, dass Interessenten unmittelbar auf das Angebot der Beklagten zugreifen konnten. Diese Werbepartnerschaft war grundsätzlich auf Dauer angelegt, die Provisionszahlungen richteten sich nach der Anzahl der zu einem Kauf führenden Weiterleitungen in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum. Die Beklagte verfügte auch über einen bestimmenden, durchsetzbaren Einfluss auf die Werbetätigkeit ihrer Werbepartner. Ein interessierter Werbepartner musste sich zunächst auf der Internetseite der Beklagten anmelden und sich für das Partnerprogramm der Beklagten bewerben. Weiter war angegeben, dass nach Prüfung der Internetseite des Bewerbers dieser von der Beklagten eine Aufnahmebestätigung per E-mail mit weiteren technischen Einzelheiten erhielt. Der von der Beklagten angenommene Werbepartner konnte sodann ihm von der Beklagten zur Verfügung gestellte „HTML-Schnippel“ in seine Seite integrieren und testen und dabei aus einer Reihe von Linkmöglichkeiten die für seine Internetseite und seinen Geschmack am besten passende auswählen. Mit dem Status als „vollwertiger Partner“ bekam er Zugang zu einem internen Partnerbereich unter einer angegebenen Internetadresse, wo ihm weitere Dienste zur Verfügung gestellt wurden, wie z.B. der Zugriff auf die Datenbank der Beklagten. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die 0049-net GmbH auf der Grundlage dieser Ausgestaltung des Partnerprogramms der Beklagten als deren Beauftragte i.S. von § 14 Abs. 7 MarkenG anzusehen ist. Durch die Vorgabe von bestimmten Werbemitteln konnte sich die Beklagte einen bestimmenden Einfluss auf ihre Werbepartner sichern, auch wenn die affilinet GmbH zwischengeschaltet war. Die Tätigkeit der 0049-net GmbH ging schon deshalb über die bloße Ausführung eines bestimmten Werbeauftrags hinaus, weil sie nach dem Partnerprogramm der Beklagten nicht nur ständig mit der Werbung für diese betraut war, sondern außerdem durch die Bereitstellung des Links auf die Internetseite der Beklagten und durch die Abrechnung der Provision nach der Anzahl der vermittelten Kunden in den betrieblichen Tätigkeitsbereich der Beklagten eingebunden war. Erweitert ein Unternehmer seinen Geschäftsbereich, indem er die Bewerbung seiner Internetseiten in dieser Weise auslagert, gehört das damit verbundene Risiko von Rechtsverstößen der Werbenden zu dem von ihm beherrschbaren Risiko.

Die Beklagte hat allerdings vorgetragen, die 0049-net GmbH habe nur mit dem Domainnamen „0049-index.de“ an ihrem Partnerprogramm teilgenommen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts scheidet eine Haftung des Betriebsinhabers für Personen, die er mit Tätigkeiten für seinen Betrieb beauftragt hat, nicht nur dann aus, wenn diese außerhalb des Auftragsverhältnisses im privaten Bereich handeln. Der Auftraggeber haftet vielmehr auch dann nicht als Betriebsinhaber i.S. von § 14 Abs. 7 MarkenG, wenn der von ihm Beauftragte im konkreten Fall zwar geschäftlich tätig geworden ist, das betreffende geschäftliche Handeln jedoch nicht der Geschäftsorganisation des Auftraggebers, sondern derjenigen eines Dritten oder des Beauftragten selbst zuzurechnen ist. Nach dem Vorbringen der Beklagten, das mangels anderweitiger Feststellungen des Berufungsgerichts der rechtlichen Beurteilung in der Revisionsinstanz zugrunde zu legen ist, war die 0049-net GmbH nur mit dem Domainnamen „0049-index.de“ beim Part-

nerprogramm der Beklagten registriert und wurden auch nur für Links über diese Seite Provisionen gezahlt. Die Beklagte habe weder die Seite mit dem Domainnamen „superschnelle-raeder.de“ noch andere Webseiten der 0049-net GmbH und deren Inhalt gekannt. Nach der von der Klägerin vorgelegten Beschreibung des Partnerprogramms der Beklagten überprüft diese die von dem jeweiligen Werbepartner angemeldete Website auf pornographische oder gesetzeswidrige Inhalte und übersendet dem Bewerber nach Abschluss der Prüfung gegebenenfalls eine Aufnahmebestätigung per E-mail mit weiteren technischen Einzelheiten, damit die ausgewählten Linkmöglichkeiten in die angemeldete Seite integriert werden können. Nach diesem Vorbringen der Beklagten ist die Beauftragung der 0049-net GmbH i.S. des § 14 Abs. 7 MarkenG auf die Werbetätigkeit für die Beklagte unter dem Domainnamen „0049-index.de“ beschränkt worden. Für eine darüber hinaus gehende geschäftliche Tätigkeit der 0049-net GmbH unter anderen Domainnamen auf anderen Internetseiten scheidet eine Haftung der Beklagten schon deshalb aus, weil der Beklagten insoweit eine hinreichende Kontrolle der Tätigkeit der 0049-net GmbH nicht möglich und zumutbar war.

Die Entscheidung stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar. Eine Haftung der Beklagten für eine von der 0049-net GmbH begangene Markenverletzung nach den Grundsätzen der Störerhaftung, die nach der Rechtsprechung des Senats bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten uneingeschränkt zur Anwendung kommen und die Verletzung zumutbarer Prüfungspflichten voraussetzen, kann aus den oben genannten Gründen auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts gleichfalls nicht angenommen werden.

Es kommt allerdings nach dem Vorbringen der Klägerin (*wird näher ausgeführt*) in Betracht, dass die Beklagte jedenfalls aufgrund der ihr bekannten tatsächlichen Abwicklung des mit der 0049-net GmbH bestehenden Auftragsverhältnisses auch für deren Tätigkeit unter dem Domainnamen „superschnelle-raeder.de“ nach § 14 Abs. 7 MarkenG haftet und ihr entsprechend die sekundäre Darlegungslast für eine etwaige beschreibende Verwendung der Wörter „rose“ und „bike“ auf der Internetseite der 0049-net GmbH obliegt. In diesem Fall kann die beanstandete Verletzungshandlung auch nicht als Benutzung einer beschreibenden Angabe nach § 23 Nr. 2 MarkenG als zulässig angesehen werden. Entgegen der Auffassung der Revision umfassen der Unterlassungsantrag der Klägerin und demzufolge ein ihm entsprechendes Verbot nicht die generelle Untersagung der Bezeichnungen „rose“ und „rose bike“. Vielmehr würde der Beklagten infolge der Bezugnahme auf die konkrete Verletzungshandlung nur eine Verwendungsform verboten, bei der bei Eingabe der Suchwörter „rose bike“ die Suchmaschine Texte anzeigt, in denen der Begriff „rose“ markenmäßig zur Kennzeichnung von Fahrrädern samt Zubehör verwendet wird. Eine Manipulation des Suchergebnisses, die in zurechenbarer Weise bei Eingabe der Suchwörter „rose bike“ zu einem Eintrag mit der beanstandeten markenmäßigen Verwendung des Begriffs „rose“ führt, ohne dass dem eine bloß beschreibende Verwendung dieser Begriffe auf der betreffenden Internetseite zugrunde liegt, verstößt jedenfalls



gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Beklagte hat ferner nicht geltend gemacht, dass sich die beanstandete Verwendung des Zeichens „rose“ auf die Werbung von Fahrrädern und Fahrradzubehörteilen bezieht, die die Klägerin unter ihrer Wortmarke mit der Folge in den Verkehr gebracht hat, dass ihre Markenrechte einschließlich des Rechts, die Marke in der Werbung zu verwenden, nach § 24 MarkenG erschöpft sind.

#### Anmerkung (Christian Rütz)

Der Bundesgerichtshof wendet bei § 14 Abs. 7 MarkenG großzügige Maßstäbe an. Anders als bei der Störerhaftung gilt es für Werbetreibende zu berücksichtigen, dass die Beauftragtenhaftung als echte Markenverletzung auch Schadensersatzansprüche umfasst, andererseits keine Prüfungspflichtverletzung voraussetzt. Ein Affiliate-Programm birgt für den Händler demnach ein großes Haftungsrisiko, da selbst vertragliche Vereinbarungen, die die Tätigkeit des Werbenden näher beschreiben, nicht ausreichen, um im Fall markenrechtswidriger Verwendung eines Zeichens durch den Werbenden diese Aktivität dem Händler zuzurechnen.

#### Zur Vertiefung

BGH, I ZR 125/07 – Bananabay, CIPR 2009, 26

### Entscheidungen in Leitsätzen

#### 7. Burg Lissingen

[BPatG, Beschl. v. 22.9.2009, 33 W \(pat\) 52/08](#)

##### Leitsätze

1. Nach ständiger und vom EuGH erneut bestätigter Rechtsprechung (Beschl. v. 12.2.2009, C-39/08 und C-43/08; GRUR 2009, 667 - Volks-Handy, Schwabenpost) sind Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken bei der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen über Markeneintragungen ist allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen.
2. Daraus, dass der vom Anmelder angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden muss, folgt, dass er sich keinesfalls auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.
3. Soweit das DPMA sich nicht im Einzelnen mit den vom Anmelder angeführten Voreintragungen auseinander gesetzt hat, stellt dies keinen, und schon gar keinen wesentlichen Verfahrensmangel i. S. d. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dar, der zwingende Voraussetzung für eine Zurückverweisung wäre (entgegen BPatG GRUR 2009, 683 - SCHWABEN-POST).
4. Aus der Forderung des EuGH, dass die zuständi-

ge Behörde im Rahmen der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (a. a. O. Rn. 17), folgt lediglich, dass sich die Behörde mit den ins Verfahren eingeführten oder sonst ersichtlichen Argumenten, die für die Eintragung der verfahrensgegenständlich angemeldeten Marke sprechen, auseinandersetzen muss.

5. Prüfungsgegenstand der Anmeldung ist die konkret angemeldete Marke und sind nicht Voreintragungen, auch wenn sie als Belege für die vermeintliche Schutzfähigkeit der Anmeldung eingeführt werden. Daher verbietet es sich, über die Frage der Schutzfähigkeit oder -unfähigkeit von Voreintragungen Aussagen zu treffen, zumal diese für deren Rechtsbeständigkeit keinerlei Auswirkung hätten.

#### 8. Gegenstandswert geographische Herkunftsangabe

[BPatG, Beschl. v. 12.11.2009, 30 W \(pat\) 78/06](#)

##### Leitsatz

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren über die beantragte Eintragung einer geografischen Herkunftsangabe beträgt im Regelfall 20.000 €. Bei mehreren Einsprüchen gegen die Eintragung kann ein Gegenstandswert von 25.000 € angemessen sein.

#### 9. Wirkungslosigkeit eines Beschlusses nach Widerspruchsrücknahme

[BPatG, Beschl. v. 11.11.2009, 25 W \(pat\) 35/08](#)

1. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO sind im markenrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren über § 82 MarkenG nur in den Fällen anwendbar, in denen die vorangegangenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes und/oder des Bundespatentgerichts ohne die Rücknahme des Widerspruchs zu einer Änderung der materiellen Rechtslage geführt hätten.
2. Daher ist der Antrag der Widersprechenden auf Erklärung der Wirkungslosigkeit dieser Beschlüsse, nachdem sie ihren Widerspruch aus ihrer älteren Marke nach Erlass des Beschlusses des Bundespatentgerichts, mit dem die Beschwerde der Widersprechenden gegen die ihrem Widerspruch den Erfolg versagenden Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückgewiesen worden ist, zurückgenommen hat, wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis als unzulässig zurückzuweisen.

#### 10. Stadtwerke Dachau

[BPatG, Beschl. v. 15.9.2009, 27 W \(pat\) 166/09](#)

##### Leitsätze

1. Teilrechtsfähige Verwaltungseinheiten können Immaterialgüterrecht, wie Markenrecht, erwerben.
2. Kombinationen aus einer Ortsangabe und "Stadt-



werke" enthalten eine unterscheidungskräftige und nicht freihaltungsbedürftige betriebliche Herkunftsangabe.

3. Die Verwendung einer solchen Bezeichnung durch Private kann wettbewerbswidrig sein (Anschluss an BGH a. a. O. - Bundesdruckerei).

#### **11. Regelstreitwert bei Markenwiderspruch**

[BPatG, Beschl. v. 28.10.2009, 28 W \(pat\) 52/09](#)

In markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, soweit es überhaupt zu einer Erstattung kommt, ist ein Regelgegenstandswert von 20.000,00 EUR anzusetzen, soweit keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass ein "erheblich über dem Durchschnitt liegendes wirtschaftliches Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke" vorliegt.

Nach ständiger Rechtsprechung ist insoweit nicht der Wert der Widerspruchsmarke, sondern das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an deren Erhalt maßgeblich.

Eine Angleichung an den vom Bundesgerichtshof angenommenen Regelstreitwert von 50.000,00 EUR kommt ebenfalls nicht in Betracht. Der Festsetzung, die im Rahmen einer Rechtsbeschwerde in einem Markenwiderspruchsverfahren ergangen sei, hatten gegenüber der Entscheidung des Erstprüfers (gehobener Dienst) der Markenstelle im Laufe der Instanzen werterhöhende Feststellungen zugrunde gelegen.

#### **12. DPMA: Keine Erstattung von Patentanwaltsgebühren im Lösungsverfahren**

Kostenfestsetzungsbeschluss der Löschungssache 304 44 026 – S 81/07 Lösch vom 28.10.2009

Die Markenabteilung stimmt der Kostenschuldnerin insoweit zu, als dass eine Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt im Lösungsverfahren nicht notwendig war.

Das Markenlösungsverfahren vor dem DPMA ist keine Kennzeichenstreitsache im Sinne des § 140 MarkenG da kein Klageverfahren vorliegt.

**BGH****13. Zur Patentierbarkeit von human embryonalen Stammzellen („Brüstle-Patent“)**

BGH, Beschl. v. 12.11.2009, Xa ZR 58/07 (Gründe bei Redaktionsschluss noch unveröffentlicht)

Der BGH hat zu beurteilen, ob im Falle des „Brüstle-Patents“ eine Patenterteilung und die folgende gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gute Sitten verstoßen würden. Mit dieser Frage und der damit verbundenen Auslegung der Biopatentrichtlinie soll sich der EuGH nun im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens beschäftigen.

Greenpeace e.V. hatte ein Nichtigkeitsverfahren gegen ein Patent von Prof. Dr. Brüstle angestrengt. Dessen Patent betrifft isolierte und gereinigte neurale Vorläuferzellen, das Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen sowie die Verwendung der Vorläuferzellen zur Therapie von neuronalen Defekten. Da es regenerationsfähiger Nervenzellen zu Therapiezwecken bedarf und der Rückgriff auf Gehirngewebe von Embryonen schon aus ethischen Gründen nicht in Betracht kommt, beschreibt das Patent einen Weg, auf dem für die Transplantation geeignete entwicklungsfähige Vorläuferzellen aus embryonalen Stammzellen gewonnen werden können. Patentschutz wird für die Vorläuferzellen selber und das Verfahren zu ihrer Gewinnung beansprucht. Greenpeace e.V. sieht darin einen Verstoß des Patentes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten und damit einen Nichtigkeitsgrund als gegeben.

Das BPatG hat der Klage zu großen Teilen stattgegeben – soweit die Patentansprüche Vorläuferzellen umfassen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden – und die Nichtigkeit des Patents festgestellt.

Ob diesem Ergebnis die Auslegung des § 2 Abs. 2 PatG in der seit dem 28. Februar 2005 geltenden Fassung, aber auch aus der für die Auslegung dieser Vorschrift heranzuziehenden Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen zugrunde gelegt werden kann, hat der BGH nun in zweiter Instanz zu entscheiden. Streitfrage ist insbesondere, wann „menschliche Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken“ verwendet werden. Dieser Tatbestand des Erteilungsverbots aus § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG geht auf die Vorschrift des Art. 6 der Richtlinie zurück und ist nicht eindeutig (1. Problem: Sind Blastozysten, derer es für die Herstellung der Vorläuferzellen bedarf, bereits unter Embryonen zu subsumieren? 2. Problem: Ist eine therapeutische gleichzeitig eine kommerziell geartete Verwendung?). Deshalb beabsichtigt der Bundesgerichtshof auch, das Berufungsverfahren auszusetzen und dem EuGH die Frage zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts zur Vorabentscheidung vorzulegen.

**14. Zu den Pflichten des Spediteurs von möglicherweise schutzrechtsverletzender Ware**

[BGH, Urt. v. 17.09.2009, Xa ZR 2/08 – MP3-Player-Import](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.11.2007, I-2 U 51/06](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 06.04.2006, 4a O 1/06](#)

**Leitsätze**

- a) Den Spediteur, der auf Vernichtung angeblich patentverletzender Ware in Anspruch genommen wird, trifft keine prozessuale Obliegenheit zur Beschaffung der für ein qualifiziertes Bestreiten erforderlichen Informationen über die nähere Beschaffenheit der Ware; er kann daher die Übereinstimmung mit der erfindungsgemäßen Lehre grundsätzlich mit Nichtwissen bestreiten.
- b) Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist nicht nur, wer in eigener Person einen der Benutzungstatbestände des § 9 PatG verwirklicht oder vorsätzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht oder fördert. Verletzer und damit Schuldner ist vielmehr auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch den Dritten ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt.
- c) Den Spediteur trifft keine generelle Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die transportierte Ware (Bestätigung von BGH, Urt. v. 15.1.1957 - I ZR 56/55, GRUR 1957, 352, 354 - Taeschner/Pertussin II).
- d) Eine Pflicht zur Einholung von Erkundigungen und gegebenenfalls zur eigenen Prüfung der Ware kann jedoch für den Spediteur entstehen, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen.

**Anmerkung (Andreas Neef)**

Der unter anderem für einen Teil der Patentstreitigkeiten eingerichtete Xa. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) hatte sich hier mit der Frage zu befassen, ob ein Spediteur, der objektiv patentverletzende Ware für einen anderen besitzt und damit dessen nach § 9 PatG patentverletzenden Besitz unvorsätzlich unterstützt, zur Vernichtung der Ware gemäß § 140a Abs. 1 PatG verpflichtet ist. Diese Frage betrifft eine Problematik, die für das Wettbewerbsrecht durch die jüngere Rechtsprechung des I. Zivilsenats des BGH zur seit langem anerkannten sogenannten Störerhaftung Grundlage für neue Diskussionen bietet.

Seit jeher ist anerkannt, dass für die Begründung von Unterlassungs- und Beseitigungspflichten eine unmittelbare Verletzungshandlung durch den Verpflichteten selbst im Bereich des Immaterialgüterrechts und des Wettbewerbsrechts nicht erforderlich ist. Anknüpfungspunkt für diese Haftungsbegründung war stets die entsprechende Anwendung des § 1004 BGB, dessen Beschränkung auf das Sacheigentum mit Blick auf das „Geistige Eigentum“ des Immaterialgüterrechts für un-

zureichend und daher lückenhaft angesehen wurde. Auch für das Wettbewerbsrecht ist diese Haftungsbeurteilung anerkannt, jedoch in ihrer Herleitung in den vergangenen Jahren durch die Rechtsprechung des I. Zivilsenats des BGH modifiziert worden. Für das Lauterkeitsrecht nimmt der BGH mittlerweile an, dass Verpflichteter nur der Täter oder Teilnehmer sein könne, der nach den §§ 8, 9 UWG sowohl auf Unterlassung und Beseitigung als auch auf Schadensersatz haften. Täter soll nach dieser Rechtsprechung allerdings auch derjenige sein, der das wettbewerbswidrige Verhalten eines anderen objektiv und unvorsätzlich fördert, obwohl dies mit zumutbarem Aufwand hätte verhindert werden können. Eine davon unabhängige Haftung als Störer wurde demgegenüber zur Haftungsbeurteilung in jüngerer Vergangenheit nicht mehr herangezogen, jedoch soll die Prüfung, ob die unvorsätzliche Beteiligung an der fremden Tat mit zumutbarem Aufwand hätte verhindert werden können, den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgen wie die bisherige Prüfung der Störerhaftung. Dies wurde vom selben Senat auch für die Bereiche des Marken-, Geschmacksmuster- und Urheberrechts ausgesprochen. Hier soll freilich nach wie vor neben der Haftung nach den entsprechenden Sondergesetzen als Täter oder Teilnehmer auch weiterhin die Haftung als Störer nach § 1004 BGB analog möglich sein, da es sich – anders als im Wettbewerbsrecht – um dem Sacheigentum ähnliche Schutzgüter handele. Der Unterschied zwischen der Haftung des Störers und der des Täters oder Teilnehmers soll nach der Rechtsprechung des I. Zivilsenats darin liegen, dass dieser lediglich auf Unterlassung und Beseitigung, jene dagegen auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden können. Im jetzt entschiedenen Patentstreit deutet der Xa. Senat an, dass er im Anschluss an die Rechtsprechung des X. Senats die Auffassung des I. Senats nicht teilt, wonach der Störer nicht auf Schadensersatz haften soll. Vielmehr sei derjenige, der mit zumutbarem Aufwand seine unvorsätzliche Tatbeteiligung hätte verhindern können, selbst Verletzer im Sinne des § 139 PatG. Da nach allen Auffassungen die bloße Tatbeteiligung nicht ausreicht, sondern es darüber hinausgehender Umstände bedarf, die das Verhalten als rechtswidrig erscheinen lassen, führe diese Haftungsbeurteilung als Verletzer auch nicht zu einer übergebührligen Inanspruchnahme außenstehender Dritter. Für das Patentrecht sieht der Senat solche Umstände zumindest dann als gegeben an, wenn die Kenntnis von der Patentverletzung in zumutbarer Weise erlangt werden konnte, wozu auch die ungenügende Vorsorge zur Erlangung solcher Kenntnis ausreichen soll. Für den verschuldensunabhängigen Vernichtungsanspruch nach § 140a Abs. 1 PatG spielen diese Erwägungen freilich keine Rolle. Interessant sind die Ausführungen des Senats jedoch, auch wenn sie im konkreten Fall keine Entscheidungserheblichkeit erlangen. Denn in Zukunft wird sich zeigen müssen, ob es sich bei den verschiedenen Ansätzen zur Begründung der Haftung außenstehender „Unterstützer“ tatsächlich um Unterschiede in der Sache handelt, der Störer also in den vom I. Senat entwickelten Kategorien weiterhin eine Rolle spielt, oder ob es sich letztlich lediglich um eine Frage von Begrifflichkeiten handelt, die Begriffe des Störers (I. Senat) und des Verletzers (X. Senat) der Sache nach also identisch sind. Bei einem Unterschied

in der Sache muss nämlich – ggf. durch den Großen Senat – entschieden werden, ob die Differenzierung zwischen der Unterlassungs- und der Schadensersatzpflicht gerechtfertigt ist oder nicht. Fragen zur Störerhaftung werden also auch in Zukunft weiterhin Gelegenheit zu kontroversen Diskussionen bieten, soviel steht nach dem Urteil des Xa. Senats schon jetzt fest.

Weit weniger spektakulär sind die zutreffenden weiteren Ausführungen des Senats, dass den Spediteur keine generelle Pflicht trifft, die in seinem Besitz befindliche Ware auf ihre Eignung zur Patentverletzung zu überprüfen. Dies würde den Rahmen des Zumutbaren sprengen, zumal der Patentinhaber in seinen Interessen durch die Ansprüche gegen den unmittelbaren Verletzer bereits geschützt wird. Zutreffend ist darüber hinaus die Feststellung, dass eine solche Prüfungspflicht dann erwächst, wenn dem Spediteur konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen, so etwa ein Hinweis des Patentinhabers oder der Zollbehörde.

## Entscheidungen in Leitsätzen

### BGH

#### 15. Zur Anerkennung und Wirkung eines ausländischen Insolvenzverfahrens im Nichtigkeitsberufungsverfahren

[BGH, Zwischenurt. v. 13.10.2009, X ZR 79/06 – Schnellverschlusskappe](#)

[BPatG, Beschl. v. 22.02.2006, 1 Ni 4/04 \(EU\)](#)

Das durch einen Antrag des Schuldners eingeleitete Verfahren nach Chapter 11 des US-amerikanischen Bankruptcy Code wird als Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens anerkannt.

Die Einleitung dieses Verfahrens bewirkt die Unterbrechung des Nichtigkeitsberufungsverfahrens.

Betrifft die Insolvenz das Vermögen des Nichtigkeitsbeklagten, kann der Nichtigkeitskläger das Berufungsverfahren jedenfalls nicht aufnehmen, bevor er bei den zuständigen US-amerikanischen Gerichten um eine Aufhebung der Unterbrechung ("relief from the stay") nachgesucht hat.

#### 16. Zur Geschäftsgebühr im Nachprüfungsverfahren

[BGH, Beschl. v. 29.09.2009, X ZB 1/09 – Gebührenanrechnung im Nachprüfungsverfahren](#)

[OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.01.2009, VII-Verg 17/08](#)  
[OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.05.2008, VII-Verg. 17/08](#)

Die Geschäftsgebühr, die der Rechtsanwalt für seine Tätigkeit im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer erhält, ist auf die Verfahrensgebühr des Beschwerdeverfahrens anzurechnen.

Zur Anwendbarkeit des § 15a RVG auf Altfälle.

**17. Zur erfinderischen Tätigkeit im Zusammenhang mit Ratschlägen von Experten**

[BGH, Urt. v. 29.09.2009, X ZR 169/07 – Diodenbeleuchtung](#)

[BPatG, Urt. v. 24.07.2007, 4 Ni 10/06 \(EU\)](#)

Die Zuziehung von Experten oder sonst besser qualifizierten Fachleuten oder die Einholung von entsprechenden Erkundigungen kann vom zuständigen Fachmann erwartet werden, wenn das zu lösende Problem sich in einem sachlich naheliegenden Fachgebiet in ähnlicher Weise stellt bzw. wenn er aufgrund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er eine Lösung auf einem anderen Gebiet finden kann (Bestätigung von Sen. Urt. v. 26.10.1982 - X ZR 12/81, GRUR 1983, 64, 66 f. - Liegemöbel und v. 11.3.1986 - X ZR 17/83, GRUR 1986, 798 - Abfördereinrichtung für Schüttgut).

Setzt die Frage, ob gegebenenfalls der Rat eines höher qualifizierten Fachmanns hilfreich sein könnte, voraus, dass der Fachmann bereits eine ihm durch den Stand der Technik nicht nahegelegte Lösung zumindest in Grundprinzipien erdacht hat, kann die erfinderische Tätigkeit nicht mit der Begründung verneint werden, die Lösung wäre dem Spezialisten nahegelegt gewesen.

**18. Zur Verletzung des rechtlichen Gehörs im Einspruchsverfahren**

[BGH, Beschl. v. 22.09.2009, Xa ZB 36/08 – Schwingungsdämpfer](#)

[BPatG, Beschl. v. 29.07.2008, 6 W \(pat\) 327/06](#)

Verteidigt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nur einen von zwei nebengeordneten, im Wesentlichen inhaltsgleichen Patentansprüchen in einer beschränkten Fassung, verletzt es den Anspruch des Patentinhabers auf rechtliches Gehör, wenn die Patentabteilung oder das Patentgericht ohne weitere Anhaltspunkte annimmt, der Patentinhaber wolle den Gegenstand des beschränkten Patentanspruchs nur für den Fall verteidigen, dass sich auch der Gegenstand des nicht beschränkten Patentanspruchs als rechtsbeständig erweist, und das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstands des nicht beschränkten Patentanspruchs insgesamt widerrufen.

**19. Zum Ausschluss des Vorbenutzungsrechts**

[BGH, Urt. v. 10.09.2009, Xa ZR 18/08 – Füllstoff](#)

[OLG Jena, Urt. v. 24.10.2007, 2 U 62/07 \(GRUR-RR 2008, 115 ff.\)](#)

[LG Erfurt, Urt. v. 14.12.2006, 3 O 1482/04](#)

Ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG ist in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde.

**20. Zur Verletzung des rechtlichen Gehörs im Einspruchsverfahren**

[BGH, Beschl. v. 08.09.2009, X ZB 35/08 – Polyolefinfolie](#)

[BPatG, Beschl. v. 21.07.2008, 15 W \(pat\) 325/04](#)

- a) Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn das Patentgericht die Patentfähigkeit eines Patents unter Berufung auf eine Veröffentlichung verneint, die der Einsprechende nur beiläufig in Zusammenhang mit einem (neben der fehlenden Patentfähigkeit) zusätzlich geltend gemachten Widerrufgrund erwähnt hat, ohne zuvor den Patentinhaber darauf hinzuweisen, dass diese Veröffentlichung der Patentfähigkeit des Patents entgegenstehen könnte.
- b) Dabei ist unerheblich, ob die getroffene Entscheidung nach mündlicher Verhandlung oder im schriftlichen Verfahren ergangen ist.

**21. Zur Bestimmung des technischen Problems und dem Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit**

[BGH, Urt. v. 30.07.2009, Xa ZR 22/06 – Dreinahtschlauchfolienbeutel](#)

[BPatG, Urt. v. 27.10.2005, 1 Ni 15/04 \(EU\)](#)

- a) Bei der Bestimmung des technischen Problems (der "Aufgabe") der Erfindung sind Vorgaben, die der Fachmann von seinen Auftraggebern erhält, mit einzubeziehen, sie sind nicht der Problemlösung, sondern dem Problem selbst zuzurechnen (Fortführung von BGH, Urt. v. 22.5.1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 813 f. - Falzmaschine).
- b) Hilfskriterien (früher: "Beweisanzeichen") können lediglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen.

**22. Zur Wertbestimmung im Nichtigkeitsverfahren**

[BGH, Beschl. v. 28.07.2009, X ZR 153/04 – Druckmaschinen-Temperierungssystem III](#)

[BPatG, Urt. v. 21.07.2004, 4 Ni 17/03 \(EU\)](#)

Bei der Bestimmung des Werts des Patentnichtigkeitsverfahrens ist die Klagesumme einer bezifferten Patentverletzungsschadensersatzklage regelmäßig in voller Höhe zu berücksichtigen.



**BPatG****23. Zur Erledigung eines Einspruchsverfahrens sowie zur Bedeutung eines Rechtsschutzbedürfnisses in einem solchen Verfahren**

[BPatG, Beschl. v. 27.07.2009, 21 W \(pat\) 301/08 – Rauswuchtmaschine](#)

1. Erlischt ein Patent während des Einspruchsverfahrens und macht der Einsprechende kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis für einen rückwirkenden Widerruf geltend, ist der Einspruch weder unzulässig geworden noch ist das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzuführen.
2. Das Einspruchsverfahren ist in diesem Fall in der Hauptsache erledigt.
3. Die Erledigung ist aus Gründen der Rechtssicherheit in einem Beschluss auszusprechen, der der formellen Rechtskraft - im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt der formellen Bestandskraft - fähig ist. Sie kann nicht im Wege eines Aktenvermerks durch den Rechtspfleger festgestellt werden.

(im Anschluss an BGH GRUR 1997, 615 ff. - Vornapf; 14. Senat, Beschluss vom 26. November 2008, 14 W (pat) 340/04; 9. Senat, Beschluss vom 28. April 2008, 9 W (pat) 314/05; entgegen 20. Senat, Beschluss vom 19. November 2008, GRUR 2009, 612 - Auslösevorrichtung; 12. Senat, Beschluss vom 19. Januar 2009, 12 W (pat) 366/03; Beschluss vom 19. Februar 2009, 12 W (pat) 355/04; Beschluss vom 3. März 2009, 12 W (pat) 323/03; Beschluss vom 5. März 2009, 12 W (pat) 21/04; 9. Senat, Beschluss vom 9. März 2009, 9 W (pat) 405/04)

**Hinweis der Red.:** Die Entscheidung wurde bereits vom 6. Senat in dem Beschluss vom 3. November 2009 ([6 W \(pat\) 319/09](#)) berücksichtigt und fortgeführt. Dies ist insofern bemerkenswert, da gerade die unterschiedliche Handhabung der streitigen Punkte durch die Senate zur Zulassung der Rechtsbeschwerde geführt hatte.

**24. Zum Einspruch als unzulässige Rechtsausübung**

[BPatG, Beschl. v. 16.07.2009, 11 W \(pat\) 323/06](#)

1. Hat der Arbeitnehmererfinder seine Dienstleistung selbst angemeldet, bevor er sie dem Arbeitgeber meldete, ist der Einspruch des Arbeitgebers gegen das erteilte Patent nicht deshalb unzulässig, weil er die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch genommen hat.
2. Der Einspruch wird nicht allein dadurch unzulässig, dass die Einsprechende durch Erwerb und Umschreibung des angegriffenen Patents selbst Patentinhaberin geworden ist.
3. Nach Umschreibung des Patents auf die Einsprechende als Patentinhaberin hängt die weitere Zulässigkeit des Einspruchs jedoch davon ab, ob die Einsprechende ein legitimes Rechtsschutzinteresse an der Aufrechterhaltung des Einspruchs besitzt.

**25. Zum Patentierungsausschluss des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, insbes. zum Merkmal der „chirurgischen Behandlung“**

[BPatG, Beschl. v. 26.05.2009, 21 W \(pat\) 45/06 – Katheternavigation](#)

Bei einem Verfahren zur Bildgebung und Navigation eines medizinischen Instruments in einem menschlichen oder tierischen Körper handelt es sich zumindest dann um ein unter das Patentierungsverbot des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG fallendes Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers, wenn dabei als ein zwingender Verfahrensschritt invasiv ein medizinisches Instrument, z. B. ein Katheter eingeführt wird.

**Hinweis der Red.:** Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt.

## OLG

## 26. Elektronische Leseplätze in Bibliotheken

[OLG Frankfurt, Urt. v. 24.11.2009, 11 U 40/09](#)

## Leitsätze (red.)

1. Ein Vertragsangebot, das von einem Rechtsinhaber an einer privilegierten Einrichtung i.S.v. § 52b UrhG über das ihm zustehende Werk unterbreitet wurde, stellt noch keine vertragliche Regelung dar, die der Befugnis zur elektronischen Zugänglichmachung nach § 52b UrhG entgegensteht, sondern die bloße Möglichkeit einer Lizenzvereinbarung. Diese genügt nicht für die Beseitigung der Schrankenbestimmung.
2. § 52b UrhG begründet eine Annex-Berechtigung zur Digitalisierung des Werkes.
3. Die Regelung des § 52b UrhG gestattet Bibliotheken – als Adressaten der Norm – nur die Errichtung von elektronischen Leseplätzen, nicht jedoch die Eröffnung von Vervielfältigungsmöglichkeiten.

## Sachverhalt

Die Beklagte ist als Universität eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie bietet in ihrer Bibliothek die Möglichkeit, an elektronischen Leseplätzen auf bestimmte Bücher in digitalisierter Form zuzugreifen. In ihrer Datenbank befindet sich unter anderem auch ein Werk, dessen Rechtsinhaber die Klägerin ist. Die Beklagte hat das Werk ohne das Einverständnis der Klägerin digitalisiert und in ihre Datenbank eingepflegt.

An den elektronischen Leseplätzen können simultan jeweils nur so viele identische Dateien des Werkes der Klägerin aufgerufen werden, wie Printexemplare im Bibliotheksbestand vorhanden sind. Die fraglichen Dateien können in technischer Hinsicht am elektronischen Leseplatz eingesehen und ausgedruckt werden. Zudem ist es dem Benutzer möglich, Dateien auf einen USB-Stick zu sichern und mit nach Hause zu nehmen. Die Beklagte wies an den Leseplätzen die Benutzer auf folgendes hin: „... Wir machen darauf aufmerksam, dass ein Vervielfältigen oder Weiterleiten der digilehrbücher verboten ist“. Hinter dem als Link ausgestalteten Textbestandteil „(mehr...)“ folgte eine detaillierte Erläuterung zu den Vorgaben des § 52b UrhG. Im Verlauf des Gerichtsverfahrens konkretisierte die Beklagte den Urheberhinweis wie folgt: „Wir machen darauf aufmerksam, dass die Benutzung des elektronischen Leseplatzes nur zur Forschung und für private Studien gestattet ist. Ein Vervielfältigen (Ausdrucken/Speichern) ist nur statthaft, soweit der Nutzer nach § 53 UrhG (privater und sonstiger Gebrauch) privilegiert ist. Jede Weiterverbreitung ist untersagt.“

Die Klägerin wandte sich einerseits gegen die Digitalisierung ihres Werkes und andererseits gegen die von der Beklagten eröffneten Möglichkeit der Vervielfältigung der digitalen Inhalte.

## Entscheidungsgründe

Das Gericht widersprach der Ansicht der Klägerin und führte aus, dass nicht bereits die Möglichkeit eines Li-

zenzvertrages das Recht nach § 52b UrhG ausschließt. Vielmehr sei hierfür eine bestehende vertragliche Vereinbarung erforderlich. Mangels einer solchen Vereinbarung sah das Gericht die Digitalisierung des Werkes durch die Schrankenbestimmung des § 52b UrhG als gedeckt. Das Gericht führte hierzu aus, dass § 52b UrhG eine Annex-Berechtigung zur Digitalisierung des Werkes begründet, weil die Bestimmung anderenfalls weitgehend leer liefe, denn um die Zugänglichmachung zu ermöglichen, müssen die privilegierten Einrichtungen in aller Regel ein dazu erforderliches digitales Vervielfältigungsstück herstellen.

Hinsichtlich der durch die Beklagte eröffnete Möglichkeit der Vervielfältigung des Werkes führte das Gericht aus, dass diese nicht durch § 52b UrhG gedeckt sei, auch wenn für den Nutzer die Vervielfältigung im Einzelfall nach § 53 UrhG legal wäre. Dies gelte sowohl für die elektronische Vervielfältigung als auch für diese durch Ausdrucke, da beide Möglichkeiten über den bloßen Lesezugriff hinausgehen. § 52b UrhG soll lediglich die Nutzung der Sammlungen von öffentlichen Bibliotheken, Museen oder nichtkommerziellen Archiven an eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen in gleicher Weise wie in analoger Form ermöglichen, nicht jedoch über den Lesezugriff hinaus auch Vervielfältigungen in gleicher Weise wie bei einer analogen Nutzung. Das Bedürfnis des Nutzers, Ausdrucke für eine sinnvolle Arbeit mit längeren Texten zu nutzen, werde in ausreichendem Maß durch die weiterhin bestehende Möglichkeit gewahrt, Kopien aus den in der Bibliothek vorhandenen Printexemplare zu fertigen.

## Anmerkung (Martin Momtschilow)

Der 11. Zivilsenat des OLG Frankfurt hat mit dieser Entscheidung eine deutliche Grenze zwischen der Nutzung von analogen und digitalen Inhalten gezogen. Dabei hat es zugunsten von Rechteinhaber die digitale Nutzung innerhalb der Schranke des § 52b UrhG auf den Lesezugriff beschränkt und eine Vervielfältigung im Rahmen der §§ 52b, 53 UrhG ausgeschlossen. Das Gericht hat dadurch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Vervielfältigung digitaler Inhalte eine andere Qualität aufweist als die der analogen Vorlagen. Zugleich wurde das Gericht der fein differenzierten gesetzlichen Ausgestaltung der Schrankenregelungen der §§ 52a ff. UrhG gerecht, indem es präzise zwischen den einzeln eingeräumten Nutzungsmöglichkeiten unterschied und die Besonderheit der Nutzung digitaler Inhalte nicht außer Augen verlor.

So bedauerlich diese Entscheidung für den Studiums- und Forschungsalltag sein mag, sie wird dem Interesse der Rechteinhabern an eine umfassende Auswertung ihrer Werke gerecht. Für eine weitergehende Nutzung steht den Beteiligten die Möglichkeit, vertragliche Vereinbarungen zu treffen, welche die hier fraglichen Vervielfältigungen digitaler Inhalte regeln.

## Entscheidungen in Leitsätzen

### BGH

#### 27. Vergütung von Scannern

[BGH, Urt. v. 29.10.2009, I ZR 168/06](#)

*OLG Düsseldorf, Entsch. v. 25.07.2006, I-20 U 64/02*  
*LG Düsseldorf, Entsch. v. 27.12.2001, 12 O 79/98*

- a) Der Auskunftsanspruch nach § 54g Abs. 1 UrhG a.F. gegen die zur Zahlung einer Vergütung nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. verpflichteten Hersteller, Importeure und Händler richtet sich nur auf Auskunftserteilung über Art und Stückzahl der im Geltungsbereich des Urheberrechtsgesetzes veräußerten oder in Verkehr gebrachten Geräte und nicht auf Auskunftserteilung über hergestellte und importierte Geräte.
- b) Die von der Verwertungsgesellschaft Wort zusammen mit der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst gemäß § 13 UrhWG aufgestellten Tarife für die Vergütung von Scannern nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. sind angemessen (§ 54d Abs. 1 UrhG a.F.), soweit nach dem am 19. Dezember 1996 veröffentlichten Tarif für jeden ab dem 1. Januar 1994 veräußerten oder sonst in Verkehr gebrachten Scanner, der mindestens zwei Seiten in der Minute vervielfältigen kann, eine nach Kopiergeschwindigkeit und Auflösungsvermögen des Scanners gestaffelte Vergütung zu bezahlen ist und soweit nach dem am 19. Dezember 2000 veröffentlichten Tarif für ab dem 1. Januar 2001 veräußerte oder sonst in Verkehr gebrachte Scanner mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 12 Seiten in der Minute eine Vergütung von 20 DM zu entrichten ist.
- c) Der doppelte Vergütungssatz nach § 54f Abs. 3 UrhG a.F. kann nur verlangt werden, wenn der Meldepflichtige schuldhaft gegen seine Meldepflicht verstoßen hat.

#### 28. Honoraransprüche von Übersetzern

[BGH, Urt. v. 07.10.2009, I ZR 38/07](#)

*OLG München, Entsch. v. 08.02.2007, 6 U 5649/05*  
*LG München I, Entsch. v. 30.11.2005, 21 O 24780/04*

Der Übersetzer eines literarischen Werkes, dem für die zeitlich unbeschränkte und inhaltlich umfassende Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte an seiner Übersetzung lediglich ein für sich genommen übliches und angemessenes Seitenhonorar als Garantiehonorar zugesagt ist, kann gemäß § 32 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 S. 2 UrhG ab dem 5.000 verkauften, bezahlten und nicht remittierten Exemplar des übersetzten Werkes eine zusätzliche Vergütung beanspruchen, die bei gebundenen Büchern 0,8% und bei Taschenbüchern 0,4% des Nettoladenverkaufspreises beträgt. Besondere Umstände können es als angemessen erscheinen lassen, diese Vergütungssätze zu erhöhen oder zu senken.

Darüber hinaus kann ein solcher Übersetzer gemäß § 32 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 S. 2 UrhG grundsätzlich die Hälfte des Nettoerlöses beanspruchen, den der Verlag

dadurch erzielt, dass er Dritten das Recht zur Nutzung des übersetzten Werkes einräumt. Dabei ist unter Nettoerlös der Betrag zu verstehen, der nach Abzug der Vergütungen weiterer Rechtsinhaber verbleibt und auf die Verwertung der Übersetzung entfällt.

#### 29. Verwendung von Musikwerken zu Werbezwecken

[BGH, Urt. v. 10.06.2009, IZR 226/06](#)

*OLG München, Entsch. v. 16.11.2006, 29 U 3486/06*  
*LG München I, Entsch. v. 03.05.2006, 21 O 12356/05*

Die GEMA ist aufgrund der mit den Berechtigten geschlossenen Berechtigungsverträge in der Fassung der Jahre 2002 und 2005 nicht berechtigt, deren urheberrechtliche Nutzungsrechte hinsichtlich der Verwendung von Musikwerken zu Werbezwecken wahrzunehmen.

### OLG

#### 30. Anordnungsanspruch aus § 101 Abs. 9 UrhG

[OLG Zweibrücken, Beschl. v. 21.09.2009, 4 W 45/09](#)

##### Leitsatz (red.)

Im Rahmen des Anordnungsanspruchs nach § 101 Abs. 9 UrhG bezieht sich die in § 101 Abs. 2 UrhG vorausgesetzte Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung allein auf den objektiven Tatbestand der Rechtsverletzung und nicht auf die Frage, ob der Inhaber der IP-Adresse tatsächlich die Rechtsverletzung begangen hat. Die theoretisch immer in Betracht kommende Möglichkeit der unbefugten Benutzung eines (nicht öffentlich zugänglichen) fremden Internetanschlusses durch den Rechtsverletzer steht der Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG nicht entgegen.

Die tatsächliche Störereigenschaft des Anschlussinhabers und die dem zugrunde liegenden Beweisprobleme sind bei der zivilrechtlichen Verfolgung der Urheberrechtsverletzungen – nach erteilter Auskunft seitens des Providers – im etwaigen nachfolgenden Prozess zwischen dem Rechtsinhaber und dem auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch genommenen Anschlussinhaber zu klären.

#### 31. Verwendung eines Zitats als Motto

[OLG München, Urt. v. 17.09.2009, 29 U 3271/09](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Bei Sprachwerken kann das Zitat auch als Motto verwendet werden; in einer solchen Verwendung liegt ein hinreichender Zitatzweck.
2. In diesem Fall steht der Anwendung des § 51 UrhG nicht entgegen, dass das Zitat nicht in einem selbstständigen Sprachwerk steht, da § 51 S. 2 Nr. 2 UrhG nicht abschließend ist und lediglich ein Regelbeispiel regelt, welches die Generalklausel des § 51 S. 1 UrhG ausfüllt. Die Verwendung eines Zitats als Ausstellungsmotto kann daher jedenfalls durch § 51 S. 1 UrhG gerechtfertigt sein.

**32. Kein Schutz des Werbekonzepts „DHL Goes Space“**[OLG Köln, Beschl. v. 22.06.2009, 6 U 226/08](#)**Leitsatz (red.)**

Werbekonzeptionen sind nicht als komplexe Werke eigener Art (vergleichbar einem Filmwerk) schutzfähig, da nur das Ergebnis der schöpferischen Formung eines bestimmten Stoffes Gegenstand des Urheberrechtsschutzes sein kann. Daran fehlt es aber bei einem Konzept, da dieses lediglich eine vom Inhalt losgelöste Anleitung zur Formgestaltung gleichartiger Stoffe darstellt; auch wenn es sich dabei um ein individuell erarbeitetes, detailliertes und eigenartiges Leistungsergebnis handelt.

**33. Absolut und relativ ortsspezifische Kunstwerke**[OLG Köln, Urt. v. 12.06.2009, 6 U 215/08](#)**Leitsätze (red.)**

1. Das dem Urheberrecht immanente Änderungsverbot bezieht sich auf den geistig-ästhetischen Gesamteindruck des Werkes, wie es in der vom Urheber geschaffenen Gestaltung sinnlich wahrnehmbar ist. Bleibt das Werkstück selbst unangetastet, so kann eine Änderung außerhalb des Werkstückes liegender Faktoren dennoch dazu führen, dass der individuelle Gesamteindruck des Werkes sich verändert, sofern die betreffende Einwirkung auf das Umfeld unmittelbaren Einfluss auf die Werkrezeption hat. So kann allein in der Verbringung eines Kunstwerkes an einen anderen Standort ein Eingriff in die Substanz des Werkes liegen, wenn bei diesem Kunstwerk der Umweltbezug zum Werk gehört.
2. Bei den sog. ortsspezifischen Werken ist zwischen absoluten und relativen zu unterscheiden.

Erstere werden gezielt in Korrespondenz zum Aufstellungsort konstruiert und konzipiert, so dass nicht allein das körperliche Werkstück die persönliche geistige Schöpfung des Urhebers konkretisiert, sondern erst das Zusammenspiel von Werkstück und konkreter Umgebung. In diesem Fall führt jede Verbringung des Werkstücks an einem anderen Ort zwangsläufig zu einer Veränderung des vom Urheber geschaffenen geistig-ästhetischen Gesamteindrucks seiner Schöpfung.

Demgegenüber kann bei relativ ortsspezifischen oder standortbezogenen Werken deren geistig-ästhetischer Gesamteindruck zwar nicht nur an einer einzigen Stelle zum Ausdruck kommen, es bedarf hierzu aber gleichwohl einer geeigneten Umgebung. In diesem Fall kommt eine Urheberrechtsverletzung erst durch die Entfernung vom vorgesehenen Platz in Betracht, nicht aber durch die bloße Umsetzung.

**34. Unberechtigte Nutzung von Lichtbildern innerhalb von Internetauktionen**[OLG Brandenburg, Urt. v. 15.05.2009, 6 U 37/08](#)**Leitsätze (red.)**

1. Der Verwender von Bildern muss sich selbst vom Berechtigten die Nutzungsrechte verschaffen. Er darf hinsichtlich seines fraglichen Nutzungsrechts nicht auf die Aussage eines Dritten vertrauen. Anderenfalls begründet ein solches Vertrauen zumindest ein fahrlässiges Handeln. Dies gilt umso mehr, wenn er gewerblich handelt.
2. Die Ermittlung der Einzelvergütung im Rahmen des nach der Lizenzanalogie zu bestimmenden Schadensersatzes ist für jede Bildnutzung gesondert vorzunehmen. Bei Internetauktionen ist für die Bestimmung der Anzahl der Nutzungen zu unterscheiden zwischen der Nutzung für verschiedene Internetauktionen und der einmaligen Benutzung im Rahmen eines Internet-Shops. Der mehrfache Verkauf von Produkten innerhalb einer einheitlichen Auktion, für die das Produktbild verwendet wurde, begründet keine mehrfache Benutzung des Bildes.
3. Die Verwendung eines Bildes für Internetauktionen ist am ehesten mit der Einblendung in Onlinedienste, Internet (Werbung und PR) vergleichbar.
4. Als Schadensersatz wegen unterlassener Urheberbezeichnung kann dem Rechteinhaber ein 100%iger Aufschlag auf die ihm zustehende Lizenzgebühr zugesprochen werden. Ein solcher Zuschlag ist rechtlich als Vertragsstrafe zu bewerten, weil er nicht in erster Linie der vereinfachten Durchsetzung eines als bestehend vorausgesetzten Schadensersatzanspruches dient, sondern die Erfüllung des Hauptanspruches sichern und auf den anderen Teil Druck ausüben soll, sich vertragsgerecht zu verhalten.

**35. Haftung von Betreibern von Internetforen**[OLG Zweibrücken, Urt. v. 14.05.2009, 4 U 139/08](#)**Leitsätze (red.)**

1. Der Umstand, dass der Betreiber eines Internetforums über zum Teil kostenpflichtige Mitgliedschaften finanziell an dem Einstellen von Inhalten (Fotos) profitiert, begründet noch kein Zueigenmachen dieser Inhalte durch den Forumsbetreiber und damit verbunden das Anbieten eigener Informationen i.S.d. § 7 Abs. 1 TMG.
2. Ein Zueigenmachen liegt auch dann nicht vor, wenn der Betreiber sich von den Benutzern des Forums umfangreiche Nutzungsrechte an deren Inhalten einräumen lässt, um diese ausschließlich im Rahmen seines Internetangebots zu verwenden. Das ist unter anderem der Fall, wenn der Betreiber die Nutzungsrechte für eine geordnete Organisation seines Dienstes benötigt (z.B. aus Gründen der Datensicherung).
3. Die Pflicht des Betreibers zur Überprüfung der eigenen Internetplattform darf nicht so weit gehen, dass der Diensteanbieter „pro-aktiv“, d.h. anlassu-



nabhängig, nach Rechtsverletzungen jedweder Art suchen muss.

4. Entstehen und Umfang einer Prüfungspflicht des Forenbetreibers sind nicht allein von der Frage der Zumutbarkeit im Einzelfall abhängig. Im Rahmen der Störerhaftung kann zwar auch im Wege des vorbeugenden Unterlassungsanspruchs vorgegangen werden, hierzu ist aber stets eine konkrete Gefahr einer Rechtsverletzung erforderlich, die im Rahmen des Zumutbaren die Pflicht begründet, das Internetforum nach Informationen zu durchsuchen, welche die Schutzrechte Dritter verletzen. Die Frage nach der Zumutbarkeit von Überprüfungsmaßnahmen ist sonach von der vorrangigen Frage nach dem Eintritt der Prüfungspflicht zu trennen.

### 36. Umfang der Erlaubnis zur Auskunftserteilung nach § 101 Abs. 9 UrhG

[OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 12.05.2009, 11 W 21/09](#)

#### Leitsatz (red.)

§ 101 Abs. 9 UrhG bildet einen datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestand zur Auskunftserteilung, an Private jedoch nur für die gemäß § 96 TKG gespeicherten Verkehrsdaten, nicht für die allein auf Grund der Verpflichtung nach § 113a TKG gespeicherten Daten. Letztere Daten dürfen Diensteanbieter nach §§ 113b S. 1 Halbs. 2, 113 TKG nur verwenden, um staatlichen Stellen zu bestimmten hoheitlichen Zwecken Auskunft über den Anschlussinhaber zu erteilen.

### 37. Beschwerdebefugnis nach § 101 Abs. 9 S. 6 UrhG

[OLG Köln, Beschl. v. 05.05.2009, 6 W 39/09](#)

#### Leitsatz (red.)

Der nach erteilter Auskunft als Verletzer in Anspruch genommene Anschlussinhaber ist nicht nach § 101 Abs. 9 S. 6 UrhG beschwerdebefugt. Etwas anderes folgt auch nicht aus der Verweisung auf das Verfahren nach dem FGG (bzw. ab dem 01.09.2009 nach dem FamFG), da die richterliche Anordnung kein unmittelbarer, nachteiliger Eingriff in ein subjektives Recht – hier in das informationelle Selbstbestimmungsrecht – des Anschlussinhabers darstellt.

Nach erteilter Auskunft kann eine materielle Beschwer auch nicht aufgrund einer rechtsfehlerhaften Annahme der für die richterliche Anordnung erforderlichen Voraussetzung des gewerblichen Ausmaßes geltend gemacht werden. Mangels eines besonders tiefgreifenden Grundrechtseingriffs steht einem nachträglichen Beschwerderecht des inzwischen bekannten Anschlussinhabers, durch das dessen materielle Rechtsstellung nicht mehr zu verbessern ist, die auch für die Gerichte geltende Effizienz staatlichen Handelns entgegen.

## LG

### 38. Technische Schutzvorrichtungen i.S.v. § 95a UrhG

[LG München, Urt. v. 14.10.2009, 21 O 22196/08](#)

#### Leitsatz (red.)

1. Technische Maßnahmen i.S.v. § 95a UrhG können sowohl Software- als auch Hardware-Lösungen sein.
2. Bereits aus der Tatsache, dass Speichermedien nur für bestimmte Abspielgeräte ausgestaltet sind und sowohl daher als auch aufgrund ihrer speziellen Formatierung und Elektronik nur durch diese Geräte ausgelesen und / oder beschrieben werden können, folgt, dass die darauf enthaltenen urheberrechtsschutzfähigen Computerprogramme durch spezielle technische Maßnahmen i.S.v. § 95a Abs. 2 UrhG geschützt sind.
3. Technische Vorrichtungen, welche das Auslesen und / oder Beschreiben von Speichermedien ermöglichen durch Geräte, die nur für den Betrieb von speziell dafür ausgestalteten Speichermedien vorgesehen sind, sog. Adapter, dienen der Umgehung der speziellen technischen Schutzvorrichtungen.

### 39. Handeln in gewerblichem Ausmaß i.S.v. § 101 Abs. 2 UrhG

[LG Kiel, Beschl. v. 02.09.2009, 2 O 221/09](#)

#### Leitsatz (red.)

1. Ein einmaliges Herunter- und Hochladen von Dateien kann für sich allein unter dem Gesichtspunkt der Anzahl der Rechtsverletzungen nie „gewerbliches Ausmaß“ begründen, und zwar auch dann nicht, wenn dies in einer Internetausbörse geschieht.
2. Die Tatsache alleine, dass die urheberrechtlich geschützten Dateien in einer Internetausbörse angeboten werden, ist für die Annahme einer Vielzahl von Up- und Downloads nicht ausreichend. Der Umfang der Rechtsverletzungen ist vielmehr mit weiterem Vortrag darzulegen.
3. Das Angebot von urheberrechtlich geschützten Dateien in Internetausbörsen durch Private begründet an sich noch keine für ein „gewerbliches Ausmaß“ ausreichende Schwere der Rechtsverletzung, da hierdurch nicht ein Handeln zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils im Sinne einer Einnahmeerzielungsabsicht offenbart wird.
4. Ebenso wenig begründet das einmalige Herunter- und Hochladen eines gesamten Musikalbums mit einem Wert von etwa 20,- Euro die für das „gewerbliche Ausmaß“ erforderliche Schwere der Rechtsverletzung.

**BGH****40. Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart unter § 4 Nr. 9 UWG**[BGH, Urt. v. 28.05.2009, I ZR 124/06 - LIKEaBIKE](#)

OLG Köln, Urt. v. 23.06.2006, 6 U 201/05

LG Köln, Urt. v. 06.10.2005, 31 O 211/05

**Leitsätze**

1. Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses hängt von dem Gesamteindruck ab, den die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des jeweiligen Erzeugnisses vermitteln. Sie kann daher durch Gestaltungsmerkmale verstärkt oder begründet werden, die für sich genommen nicht geeignet sind, im Verkehr auf die Herkunft des Erzeugnisses aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen.
2. Die Übernahme von Merkmalen eines Erzeugnisses, die dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, kann wettbewerbsrechtlich unlauter sein, wenn eine dadurch hervorgerufene Gefahr einer Herkunftstäuschung durch zumutbare Maßnahmen zu vermeiden ist.

**Sachverhalt**

Die Klägerin vertreibt seit 1998 aus Holz gefertigte Laufräder für Kinder, welche auf einem Geschmacksmuster aus dem Jahr 1997 beruhen. Die Klägerin ist Inhaberin des ausschließlichen Nutzungsrechts. Seit 2004 wurde durch die Beklagte gleichfalls ein aus Holz gefertigtes Laufrad für Kinder vertrieben, welches entsprechend dem Vortrag der Klägerin eine wettbewerbsrechtlich unzulässige Nachahmung des Nachfolgemodells und des eingetragenen Geschmacksmusters darstellt. Das Berufungsgericht hat die Klage nach antragsgemäßer Verurteilung durch das Landgericht abgewiesen.

**Entscheidungsgründe**

Der Bundesgerichtshof hat der Revision der Klägerin stattgegeben sowie das Urteil des Berufungsgerichtes (OLG Köln) aufgehoben und zur Neuverhandlung zurückverwiesen. Die Entscheidung des BGH beruht im Grunde auf seiner bereits bestehenden Entscheidungsspraxis zum ergänzenden Leistungsschutz bezüglich der Bestimmung einer wettbewerblichen Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG. Diese hält der Bundesgerichtshof auch nach Novellierung des UWG aufgrund gleich bleibender Rechtslage für unverändert anwendbar. Nach Ansicht des Senates ergibt sich auch nichts anderes aus der am Verbraucherschutz orientierten Richtlinie 2005/29/EG, welche auf den Herstellerschutz des § 4 Nr. 9 UWG keine Anwendung finden soll.

Der Senat urteilt, dass die Beklagte durch den Vertrieb ihrer Laufräder, die der Klägerin nachgeahmt und dadurch wettbewerbswidrig den Verkehr über deren Herkunft getäuscht hat, obwohl sie dies hätte vermeiden können.

Der ständigen Rechtsprechung folgend, hat der Senat die wettbewerbliche Eigenart des Laufrades der Kläge-

rin bejaht. Dieses ist aufgrund seiner „konkreten Ausgestaltung und bestimmenden Merkmale geeignet, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft [...] hinzuweisen“. Entgegen dem Vorbringen der Beklagten ist die wettbewerbliche Eigenart auch nicht durch technisch notwendige Merkmale des gewählten Gabelkopfes bestimmt und daher zu versagen. Technisch notwendigen Maßnahmen kommt aufgrund der Freiheit des technischen Standes ein Freihaltebedürfnis zu, so dass eine Nachahmung nicht wettbewerbswidrig ist, soweit eine Herkunftstäuschung nicht durch zumutbare Maßnahmen vermieden werden kann.

Für die Ermittlung des Grades der wettbewerblichen Eigenart bedient sich der Senat der bekannten Kriterien: Gesamteindruck und Bekanntheit.

Zutreffend stellt der Senat fest, dass für die Bewertung des Gesamteindruckes auch solche Gestaltungsmerkmale zu berücksichtigen sind, denen als solche kein Herkunftshinweis zukommt, da solche Merkmale im Gesamtgefüge des Erzeugnisses ebenfalls dazu beitragen können, die wettbewerbliche Eigenart zu verstärken.

Für die Bekanntheit bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise lässt der Senat eine Gefahr der Herkunftstäuschung im noch relevanten Umfang genügen, soweit die Nachahmung vertrieben wird. Diesbezüglich hat der Senat in tatsächlicher Hinsicht, aufgrund der landgerichtlich festgestellten „beachtlichen Bekanntheit“, eine gesteigerte Bekanntheit und somit eine erhöhte wettbewerbliche Eigenart angenommen.

Der Senat schließt sich jedoch nicht den Überlegungen der Berufungsinstanz zur Intensität der Nachahmung an. Auch hier kommt es nach der Ansicht des Senates für den Vergleich der gegenüberstehenden Produkte auf die Gesamtwirkung an, so dass der vom Berufungsgericht vorgenommenen Betrachtung der einzelnen Elemente der Erzeugnisse nicht gefolgt werden konnte. Bei der Beurteilung der Herkunftstäuschung muss diesbezüglich nach Ansicht des Senates eher auf die Übereinstimmung der Erzeugnisse abgestellt werden. Vor diesem Hintergrund rügt der Senat insbesondere die von der Berufungsinstanz verkannte Ähnlichkeit der an den Erzeugnissen angebrachten Markennamen „LIKEaBIKE“ and „bykie“.

Letztendlich rügt der Senat auch die Beurteilung der geschmacksmusterrechtlichen Ansprüche, welche anders als vom Berufungsgericht unterstellt, andere Schutzvoraussetzungen unterstellen. Auf die Gefahr einer vermeidbaren Herkunftstäuschung kommt es nämlich im Geschmacksmusterrecht gerade nicht an.

**Anmerkung (Jan Gottschalk)**

Der Senat hat mit der Berücksichtigung von Merkmalen, denen an sich kein Herkunftshinweis zu entnehmen ist, das Kriterium des Gesamteindruckes weiter konkretisiert. Dieser wird zwar auch zukünftig vor allem durch Elemente, von denen ein Herkunftshinweis ausgeht, geprägt sein. Jedoch kann, wie der Senat richtigerweise herausstellt, gerade den nicht alleine zum Hinweis geeigneten Merkmalen entscheidende Bedeutung zukommen, um die Hürde der wettbewerblichen Eigenart letztlich zu nehmen oder zu scheitern. Dies entspricht auch

dem der Herkunftstäuschung zugrunde liegenden Gedanke, dass die wettbewerbliche Eigenart sich gerade aus der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise ergibt. Soweit deren Gesamteindruck auch durch solche Merkmale geprägt ist, sind diese auch zu berücksichtigen.

Bemerkenswert an dieser Entscheidung ist außerdem die Feststellung des Senats, dass der ergänzende Leistungsschutz gem. § 4 Nr. 9 UWG nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken fällt. Damit hat sich der Senat eindeutig gegen einen Verbraucherschutz durch § 4 Nr. 9 UWG gestellt und diesen auf den Mitbewerbschutz beschränkt. Hierbei kann sich der Senat auf die unterschiedliche Konzeption beider Regelungen berufen. Während die Richtlinie die Irreführung von Verbraucher betrifft, dient § 4 Nr. 9 UWG vor allem dem Leistungsschutz der Hersteller (so auch den Gesetzesmaterialien zu entnehmen, BT-drs. 16/10145).

Der vor allem von Köhler (GRUR 2007, 548, 552) vertretenen Auffassung des zweigliedrigen Schutzzweckes und der damit einhergehenden Anwendbarkeit der Richtlinie auf § 4 Nr. 9 UWG ist somit durch den Senat eine eindeutige Absage erteilt worden.

## Entscheidungen in Leitsätzen

### OLG

#### 41. Veranstalter- und Konkurrenzsituation bei einer Oldtimer Rennveranstaltung

[OLG Hamm, Urt. v. 25.08.2009, 4 U 105/09](#)

*LG Essen, Urt. v. 16.04.2009, 4 O 138/09*

#### Leitsätze (red.)

1. Bei einer Sportveranstaltung ist Leistungserbringer derjenige, der die Darbietung unternehmerisch verantwortet. Ihm muss dabei die wirtschaftliche Verantwortung für die Veranstaltung und deren organisatorische Leitung zukommen. Haben diesbezüglich beide Parteien vorab gemeinsam an der Entstehung der nachgeahmten Veranstaltung mitgewirkt, sind diese als Mitveranstalter anzusehen, so dass eine Nachahmung eines fremden Erzeugnisses durch Nachfolgeveranstaltungen ausscheidet.
2. Eine Herkunftstäuschung scheidet schon deshalb aus, weil die angesprochenen Verkehrskreise von Oldtimer Rennveranstaltungen besonders gut informiert sind und daher das Auftreten der Parteien als Konkurrenzsituation und somit deren Erzeugnisse gerade nicht als vom selben Unternehmen stammend wahrnehmen.

#### 42. Unberechtigte Abmahnung aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz

[OLG Stuttgart, Urt. v. 10.09.2009, 2 U 11/09](#)

*LG Stuttgart, Urt. v. 16.01.2009, 34 O 89/09 KfH*

Die Grundsätze der unberechtigten Schutzrechtsver-

warnung finden wegen der vergleichbaren Interessenlage und der dem Immaterialgüterrecht vergleichbaren Leistungsschutzposition auch auf eine Abmahnung aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz - jedenfalls für die Fälle der Herkunftstäuschung und der Rufausbeutung - Anwendung.

## 1. Werkstattgespräche auf Mickeln

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

Stellung und Funktion des Bundespatentgerichts im System des gewerblichen Rechtsschutzes - Erste Erfahrungen mit dem reformierten Patentnichtigkeitsverfahren

Referent: Elisabeth Klante, Richterin am Bundespatentgericht, München

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

## 2. Werkstattgespräche auf Mickeln

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

Die Marken des Einzelhändlers

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

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

---

## 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:** Christian Steigüber, David E.F. Slopek;  
**Urheberrecht:** Martin Momtschilow; **Wettbewerbsrecht:** Jan Gottschalk  
**Layout:** Martin Momtschilow  
**Adresse:** Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,  
Universitätsstrasse 1  
40225 Düsseldorf  
**Internet:** [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)  
**E-Mail:** [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)  
**ISSN:** 1864-2586