

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beiträge

Ann-Kathrin Wreesmann

Der Drittauskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht (Teil 2)

S. 1

Rechtsprechung

EuGH

Werbeslogan „Vorsprung durch Technik“ ist unterscheidungskräftig

S. 7

BGH

ROCHER-Kugel – Durchsetzungsgrad einer Formmarke

S. 11

LEGO-Stein ist nicht schutzfähig

S. 13

Zur Reichweite des Auskunftsanspruchs des Arbeitnehmererfinders
gegen den Arbeitgeber

S. 22

Der angesprochene Verkehrskreis bei Ansprüchen auf Drittauskunft im
Rahmen offener Imitationsbehauptungen

S. 30

OLG

Kein Anspruch auf Speicherung von Verkehrsdaten auf Zuruf

S. 28

Einwand der rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung von
urheberrechtlichen Ansprüchen

S. 28

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis (1/3)

Seite

Beiträge

Ann-Kathrin Wreesmann

Der Drittauskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Teil 2)

1

Aktuelles**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

1. HABM: Zunahme der Markenmeldungen
2. BPatG: Neue Internetseite
3. Neue DMPA-Broschüren erhältlich

4
4
4*Patentrecht*

4. Neuer stellvertretender Generaldirektor für Patente bei der WIPO
5. Abschluss des internationalen Anti-Piraterie-Abkommen (ACTA) forciert
6. Kommission prüft Patentvergleichsvereinbarungen zwischen Pharmaunternehmen
7. Europäisches Patentamt (EPO) analysiert Nutzung von Patentinformationen
8. WIPO debattiert weiter über Grenzen im Patentrecht
9. USA rufen „Intellectual Property Task Force“ ins Leben
10. Gebührenerhöhung für PCT-Anmeldung

4
4
4
5
5
5
5*Urheberrecht*

11. Kritik an heimlichen Verhandlungen zum ACTA
12. Leistungsschutzrecht für Verleger
13. Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“
14. Grüne fordern Anpassung des Urheberrechts an Nutzerinteressen und die Einführung einer „Kulturflatrate“

5
5
6
6**Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- EuGH** 1. Werbeslogan „Vorsprung durch Technik“ ist unterscheidungskräftig (EuGH, Urt. v. 21.01.2010, C-398/08 – Audi AG / HABM)
- Anmerkung** (Christian Rütz)
- EuG** 2. LIFE BLOG (EuG, Urt. v. 20.01.2010, T-460/07 – Nokia Oyj / HABM)
- Anmerkung** (Christian Rütz)
- BGH** 3. ROCHER-Kugel – Durchsetzungsgrad einer Formmarke (BGH, Beschl. v. 09.07.2009, I ZB 88/07 – ROCHER-Kugel)
- Anmerkung** (Christian Rütz)
4. LEGO-Stein ist nicht schutzfähig (BGH, Beschl. v. 16.07.2009, I ZB 53/07 – Legostein)
- Anmerkung** (Christian Rütz)

7
9
9
11
11
13
13
15**Rechtsprechung in Leitsätzen**

- EuG** 5. Kein Markenschutz für „Deutsche BKK“ (EuG, Urt. v. 11.02.2010, T-289/08 – Deutsche BKK / HABM)
6. Verfall- und Widerspruchverfahren voneinander unabhängig (EuG, Urt. v. 10.12.2009, T-27/09 – Stella Kunststofftechnik GmbH / HABM)

15
15

Inhaltsverzeichnis (2/3)

Seite

BGH	7. Zoladex (BGH, Urt. v. 29.07.2009, I ZR 87/07 – Zoladex)	15
	8. Bestimmung der Höhe des Lizenzsatzes nach branchenüblicher Umsatzrendite (BGH, Urt. v. 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK)	16
	9. Eindeutiger Begriffsinhalt des Klagezeichens (BGH, Urt. v. 29.07.2009, I ZR 102/07 – AIDA/AIDU)	16
BPatG	10. BPatG zur WM 2010-Marke (BPatG, Beschl. v. 25.11.2009, 25 W (pat) 38/09 – “WM 2010”)	16
	11. Etikett (BPatG, Beschl. v. 28.11.2009, 28 W (pat) 27/09-33/09)	16
	12. Bindungswirkung von Voreintragungen (1) (BPatG, Beschl. v. 17.12.2009, 25 W (pat) 65/08 – Linuxwerkstatt)	16
	13. Bindungswirkung von Voreintragungen (2) (BPatG, Beschl. v. 01.12.2009, 27 W (pat) 220/09)	17
	14. Bindungswirkung von Voreintragungen (3) (BPatG, Beschl. v. 26.01.2010, 24 W (pat) 142/05 – Volksflat)	17
OLG	15. Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten (OLG Frankfurt, Urt. v. 12.11.2009, 6 U 130/09)	17
Pressemitteilungen		
BGH	16. Niederlage für Opel im Streit um Markenverletzung (BGH, Urt. v. 14.01.2010, I ZR 88/08 – Opel-Blitz II)	17
	17. Keine Markenverletzung durch Zeichen “CCCP” und “DDR” auf Kleidungsstücken (BGH, Urt. v. 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP und Urt. v. 14.01.2010, I ZR 92/08 – DDR)	18
Patentrecht		
BGH	18. Fischdosendeckel (BGH, Urt. v. 10.12.2009, I ZR 46/07 – Fischdosendeckel)	19
OLG	19. (Italienischer) Torpedo (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20.07.2009, I-2 W 35/09 – Torpedo)	21
Rechtsprechung in Leitsätzen		
BGH	20. Zur Reichweite des Auskunftsanspruchs des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber (BGH, Urt. v. 17.11.2009, X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung) Anmerkung (David E.F. Slopek)	22 22
	21. Zur Auswahl eines bestimmten Stoffs als Teil der erfindungsgemäßen Lösung (BGH, Urt. v. 10.09.2009, Xa ZR 130/07 – Escitalopram)	23
	22. Zum anzuwendenden Recht bei fehlender Rechtswahl im Fall eines Vergleichs über die Verpflichtung zur Klagerücknahme und zur Verabredung der Schriftform (BGH, Urt. v. 15.09.2009, X ZR 115/05 – Sektionaltor)	23
	23. Zur Hinzuziehung besser qualifizierten Fachleuten durch den zuständigen Fachmann bei der Prüfung auf Neuheit eines Patents und erfinderische Tätigkeit (BGH, Urt. v. 29.09.2009, X ZR 169/07 - Diodenbeleuchtung)	24
	24. Zur Nichtzulassung der Revision des wegen Patentverletzung Verurteilten trotz dem Berufungsurteil nachfolgender teilweiser Nichtigerklärung der Patentansprüche (BGH, Beschl. v. 10.11.2009, X ZR 11/06 – Produktionsrückstandsentsorgung)	24
	25. Zur Patentierbarkeit von human embryonalen Stammzellen („Brüstle Patent“) (BGH, Beschl. v. 17.11.2009, Xa ZR 58/07 – Neurale Vorläuferzellen)	24
	26. Zur antragsgemäßen Durchführung einer mündlichen Anhörung oder Verhandlung (BGH, Beschl. v. 17.12.2009, Xa ZB 38/08 – Dichtungsanordnung)	25
BPatG	27. Zur Kostenauflegung im Einspruchsverfahren nach Patentverzicht (BPatG, Beschl. v. 07.04.2009, 6 W (pat) 312/06)	25
OLG	28. Zur Sachdienlichkeit einer Klageerweiterung (OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 03.09.2009, I-2 U 48/07)	25
LG	29. Fehler bei der Übersetzung eines Europäischen Patents (LG Mannheim, Urt. v. 10.07.2009, 7 O 327/08)	25

Inhaltsverzeichnis (3/3)

Seite

Urheberrecht

BVerfG 30. Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gegen § 97a Abs. 2 UrhG (BVerfG, Beschl. v. 20.01.2010, 1 BvR 2062/09) **26**

KG 31. Der urheberrechtliche Vergütungsanpassungsanspruch und der zu dessen Vorbereitung bestehende Auskunftsanspruch (KG Berlin, Ur. v. 13.01.2010, 24 U 88/09 (Der Bulle von Tölz)) **27**

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH 32. Lizenzgebiet nach der Weidervereinigung (BGH, Ur. v. 17.09.2009, I ZR 43/07) **28**

33. Tarife für Scannervergütung nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. sowie Weite des Auskunftsanspruchs nach § 54g Abs. 1 UrhG a.F. (GH, Ur. v. 29.10.2009, I ZR 168/06 – Scannertarif) **28**

OLG 34. Kein Anspruch auf Speicherung von Verkehrsdaten auf Zuruf (OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 17.11.2009, 11 W 53/09) **28**

35. Einwand der rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung von urheberrechtlichen Ansprüchen (OLG Hamm, Ur. v. 22.09.2009, 4 U 77/09) **28**

36. Haftung von Eltern für die Nutzung ihres Internetanschlusses durch ihre Kinder (OLG Köln, Ur. v. 23.12.2009, 6 U 101/09) **29**

LG 37. Berechnung der Lizenzgebühr bei Flash-Präsentationen (LG Köln, Ur. v. 04.11.2009, 28 O 876/08) **29**

38. Zur Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Text- und Bildmaterial zur Programmkündigung in elektronischen Programmzeitschriften (LG Leipzig, Ur. v. 22.05.2009, 5 O 2742/08) **29**

Wettbewerbsrecht

BGH 39. Der angesprochene Verkehrskreis bei Ansprüchen auf Drittauskunft im Rahmen offener Imitationsbehauptungen (BGH, Ur. v. 1. Oktober 2009, I ZR 94/07 – Oracle) **30**

Anmerkung (Jan Gottschalk) **31**

OLG 40. Unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9 lit. b UWG (OLG Köln, Ur. v. 15.01.2010, 6 U 131/09 - WICK-Blau/Atmegold) **31**

Anmerkung (Jan Gottschalk) **31**

Veranstaltungen**33****Impressum****33**

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2008, Seitenangabe

Der Drittauskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Teil 2)

Ann-Kathrin Wreesmann¹

(Fortsetzung des Beitrags im CIPR 2009, 139)

V. Auskunftsanspruch gegen den nichtverletzenden Dritten

In den Fällen einer offensichtlichen Rechtsverletzung durch einen Anderen oder für den Fall, dass bereits Klage gegen den Verletzer erhoben worden ist, kann auch gegen einen Dritten, dem keine rechtsverletzende Handlung zur Last gelegt werden kann, die Auskunftspflicht geltend gemacht werden, Abs. 2 der Norm².

Der unbestimmte Rechtsbegriff der Offensichtlichkeit wird von den Gerichten dahin ausgefüllt, dass weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht ernsthafte Zweifel an dem Vorliegen einer Rechtsverletzung bestehen dürfen.³ Eine Fehlentscheidung oder eine andere Beurteilung im Rahmen des richterlichen Ermessens darf kaum möglich sein.⁴ Der Verletzungstatbestand muss daher einfach gelagert und auf den ersten Blick erkennbar sein.⁵

Alternativ muss gegen den Verletzer Klage erhoben sein, um vom Dritten Auskunft verlangen zu können.⁶ Nach richtlinienkonformer Auslegung genügt für die Geltendmachung des Anspruchs bereits die Anhängigkeit der Klage gegen den Dritten.⁷ Zustellungsverzögerungen können ihm nicht zugerechnet werden. Art. 8 Abs. 1 RL fordert nur einen Antrag seitens des Klägers, nicht aber, dass dieser dem Anspruchsgegner auch zugegangen sein muss. Dieses Ergebnis wird auch durch Art. 3 Abs. 1 Satz 2 RL gestützt. Hiernach dürfen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe unter anderem keine ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen. Hiernach soll insbesondere dem Ziel der Ermöglichung einer effektiven Durchsetzung der Schutzrechte Rechnung getragen werden. Bei der Stellung des Antrags nach Art. 8 Abs. 1 RL soll es insbesondere nicht zu ungerechtfertigten Verzögerungen der Anspruchsdurchsetzung kommen, die nicht aus der Sphäre des Rechtsinhabers stammen. Das Zeitmoment der Drittauskunft ist sehr relevant, um möglichst schnell gegen Rechtsverletzungen vorgehen zu können und die weitere Distribution rechtsverletzender Produkte zu verhindern. Etwaige Verzögerungen bei der Klagezustellung von Amts wegen können daher erhebliche Konsequenzen für den Rechteinhaber haben und würden eine ungerechtfertigte Verzögerung der Geltendmachung des Auskunftsanspruchs begründen.

VI. Ausschluss des Anspruchs bei Zeugnisverweigerungsrecht des Dritten

Der Drittauskunftsanspruch dürfte in vielen Fällen leer laufen, in denen nach Abs. 2 HS 2 der Norm i.V.m. § 384 Nr. 3 ZPO ein Zeugnisverweigerungsrecht in Bezug auf Geschäftsgeheimnisse besteht.⁸ Nicht auskunftspflichtig sind Dritte, die im Prozess gegen den Verletzer nach §§ 383 bis 385 ZPO zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären.⁹ Auf das Recht muss sich

der Betroffene berufen.¹⁰ Er trägt insoweit die Beweislast.¹¹ Unter den Begriff des Geschäftsgeheimnisses fallen alle noch nicht allgemein bekannten technischen Arbeitsmittel und Methoden sowie alle wirtschaftlichen Tatsachen, wenn an diesen zur Zeit der Vernehmung ein erhebliches, unmittelbares Interesse an der Nichtoffenbarung besteht.¹² So stellen u.a. Bezugsquellen, Einkaufspreis, Preiskalkulation und Kundenstamm jeweils ein Geschäftsgeheimnis i.S.v. § 384 ZPO dar.¹³ Zweck des § 384 ZPO ist es, den Zeugen vor nachteiligen Folgen einer wahrheitsgemäßen Aussage zu schützen.¹⁴ An dem Zeugnisverweigerungsrecht kann auch die Haftungsprivilegierung nach dem jeweiligen Abs. 6 der Norm nichts ändern: Auch wenn nach Abs. 6 ein Schadensersatzanspruch ausgeschlossen ist, kann dies den guten Ruf des Auskunftsschuldners im geschäftlichen Verkehr hinsichtlich seines Umgangs mit Geschäftsgeheimnissen nicht schützen und die Schädigung der Geschäftsbeziehungen nicht verhindern. Der Auskunftsschuldner hat stets nachteilige wirtschaftliche Folgen seiner wahrheitsgemäßen Aussage zu befürchten und bedarf daher des Schutzes des Zeugnisverweigerungsrechts nach § 384 Nr. 3 ZPO.¹⁵

VII. Einstweilige Verfügung: Keine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache

Vor allem im Interesse einer schnellen Unterbindung des massenhaften Auftauchens von rechtsverletzenden Erzeugnissen soll der Drittauskunftsanspruch kraft ausdrücklicher Regelung nach Abs. 7 der Norm auch im Wege der einstweiligen Verfügung nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 935 ff. ZPO durchgesetzt werden können. Auch wenn eine gegebene Auskunft nicht wieder zurückgenommen werden kann, liegt insofern dennoch keine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache vor.¹⁶ Abs. 7 gestattet ausdrücklich die sonst wegen Vorwegnahme der Hauptsache grundsätzlich ausgeschlossene Durchsetzung des Auskunftsanspruchs im Eilverfahren. Die Dringlichkeit wird in diesen Fällen fingiert und lässt eine Vorwegnahme der Hauptsache zu.¹⁷ Allerdings ist das Vorgehen beschränkt auf Fälle der offensichtlichen Rechtsverletzung. Die ausnahmsweise zulässige Vorwegnahme der Hauptsache entspricht auch dem Sinn und Zweck des Drittauskunftsanspruchs und der Zielsetzung der Enforcement-Richtlinie:¹⁸ Das Vorenthalten der Informationen bis zur Überprüfung der Rechtsverletzung im Hauptsacheverfahren setzt die Gefahr einer sachwidrigen Verzögerung der effektiven Rechtsdurchsetzung des geistigen Eigentums und verhindert ein sofortiges Vorgehen gegen die Hintermänner. Jedoch muss einschränkend zum Schutz berechtigter Interessen des Auskunftsgebers die Durchsetzung im Wege der einstweiligen Verfügung auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt bleiben.¹⁹ Es kann daher im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes die Nennung normaler Abnehmer kaum erzwungen werden, sondern nur die Nennung von Großabnehmern und Lieferanten bei massenhaftem Auftauchen eindeutig rechtsverletzender Waren verlangt werden.

VIII. Zuständigkeit des Gerichts

Sachlich zuständig sind ohne Rücksicht auf den

Streitwert die Landgerichte. Ungeachtet dessen, dass kein Klageverfahren sondern ein Antragsverfahren nach den Vorschriften der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorliegt, sind nach den Vorgaben des Gesetzgebers die Regelungen zur Zuständigkeitskonzentration anzuwenden.²⁰ Bei den Gestattungsverfahren sind die gesetzlichen Vorschriften der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden: Für die bis zum 30.8.2009 eingegangenen Anträge findet das FGG und ab 1.9.2009 das FamFG Anwendung. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich örtlich zuständig. Der Abs. 9 Satz 2 der entsprechenden Vorschrift normiert mehrere ausschließliche Gerichtsstände. Im Rahmen der Bestimmung des ausschließlichen Gerichtsstandes werden nach Abs. 9 Satz 2 der jeweiligen Norm die Regeln der §§ 13 - 20 bzw. § 21 ZPO herangezogen.²¹ Aus diesem Grund ist dem Antragsteller auch entsprechend den Regeln zum Gerichtsstand der §§ 12 ff. ZPO ein Wahlrecht nach § 35 ZPO einzuräumen. Hingegen verneinte das OLG Düsseldorf in einem Urheberrechtsstreit ein solches Wahlrecht mit der Begründung, dass eine § 35 ZPO entsprechende Normierung eines Wahlrechts fehle und zudem eine Mehrfachzuständigkeit den Regelungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit fremd sei.²² Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass § 4 Abs. 1 FGG bzw. § 2 Abs. 1 FamFG die Frage regelt, welches von mehreren örtlich zuständigen Gerichten Vorrang hat. Danach ist unter mehreren örtlich zuständigen Gerichten das Gericht zuständig, das zuerst mit der Angelegenheit befasst ist. Damit wird in der freiwilligen Gerichtsbarkeit aber eine Mehrfachzuständigkeit nicht per se ausgeschlossen. Die alleinige Zuständigkeit eines von mehreren Gerichten tritt bei dem ein, das zuerst in der Sache tätig geworden ist. Das zuerst tätig gewordene Gericht bleibt in diesem Fall allein zuständig; die anderen zuständig gewesenen Gerichte verlieren die Zuständigkeit und müssen ihre Tätigkeit einstellen.²³ Ferner ist zu beachten, dass das in § 35 ZPO normierte Wahlrecht anerkanntermaßen auch dann eingreift, wenn mehrere ausschließliche Gerichtsstände aufeinander treffen.²⁴

IX. Berufungssumme

Dem zur Auskunft Verurteilten wird vielfach der Zugang zur Rechtsmittelinstanz versperrt, da der Betrag des mit der Auskunftserteilung verbundenen Aufwandes die Rechtsmittelsumme nicht erreicht, während der unterlegene Kläger wegen des höheren Beschwerdewertes ein Rechtsmittel einlegen kann.

Der zur Auskunft Verurteilte muss sich der Problematik bewusst sein, dass die erstinstanzliche Verurteilung zur Auskunftserteilung in den meisten Fällen mit Rechtsmitteln nicht angreifbar ist, da die Berufungseinlegung mangels Erreichung der Berufungssumme von 600 € nach § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO unstatthaft sein wird. Die Berufungssumme bestimmt sich nach dem Wert des Beschwerdegegenstandes. Der Wert der Beschwerde zur Auskunft Verurteilten entspricht jedoch nicht dem Streitwert der Klage, der auf den geltend gemachten Auskunftsanspruch entfällt, sondern bemisst sich nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

an dem wirtschaftlichen Interesse des Unterlegenen, die Auskunft nicht erteilen zu müssen.²⁵ Hat sein dahingehender Antrag Erfolg, spart der Verurteilte die Kosten, die mit dem Aufwand der Auskunftserteilung verbunden sind. Diese Kostenersparnis ist grundsätzlich maßgebend für die Festsetzung des Beschwerdewertes. Hierbei ist grundsätzlich nur der für eine sorgfältig erstellte Auskunft erforderliche Aufwand, der sich nach dem Aufwand an Zeit und Kosten bemisst, zu berücksichtigen.²⁶ Dieser umfasst den persönlichen Zeitaufwand²⁷, den Kostenaufwand für Fremdleistungen, wenn der Auskunftspflichtige selbst zu einer sachgerechten Auskunft nicht in der Lage ist.²⁸ Daneben kann ein Interesse des Beklagten an einer Geheimhaltung der zu offenbaren Verhältnisse bei der Bemessung des Wertes zu berücksichtigen sein.²⁹ Das Kosteninteresse des Prozesses bleibt indes außer Betracht.³⁰ Unberücksichtigt bleibt auch, ob die Verurteilung zu Recht erfolgte.³¹

Hingegen bleibt es für das Rechtsmittel des Klägers bei dem Wert der abgewiesenen Klage.³² Es muss berücksichtigt werden, dass der Drittauskunftsanspruch ein eigenständiger Anspruch ist und dabei nicht wie beim akzessorischen Auskunftsanspruch nach §§ 259, 260 BGB der Bruchteil des Anspruchs, dessen Geltendmachung vorbereitet werden soll, herangezogen werden kann.

Die Verfassungskonformität der unterschiedlichen Beurteilung der Beschwerde wurde durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt.³³ Es liegt keine Ungleichbehandlung vor, da für beide Parteien derselbe Grundsatz gilt, dass das wirtschaftliche, auf den unmittelbaren Gegenstand des Antrags bezogene Interesse an der Einlegung des Rechtsmittels relevant ist. Dieses Interesse wird dann unterschiedlich beurteilt, wenn sich der Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens für die Parteien unterschiedlich auswirkt. Der Auskunftsanspruch soll dem Verletzten ermöglichen, Quellen und Vertriebswege der schutzrechtsverletzenden Gegenstände möglichst schnell und vollständig zu verschließen. Mit dem Auskunftsanspruch will der Kläger Informationen über die Vertriebswege der verletzenden Produkte erhalten, die ihm dann die Prüfung ermöglichen, ob er gegen Lieferanten und Abnehmer ebenfalls rechtlich vorgehen kann. Nur so können Quellen und Vertriebswege der schutzrechtsverletzenden Gegenstände erfasst und vollständig verschlossen werden. Die Kenntnis vom Umfang der Schutzrechtsverletzungen hilft ebenfalls bei der Entscheidung, ob und in welchem Umfang zukünftige Verletzungen unterbunden werden können. Der Kläger ist zum repressiven und präventiven Schutz seines geistigen Eigentums auf die Auskunft angewiesen. Ein abweisendes Urteils hat weiterreichende Konsequenzen für den Kläger als die Verurteilung des Beklagten zur Auskunftserteilung und rechtfertigt die unterschiedliche Beurteilung der Beschwerde.

X. Fazit

Der Drittauskunftsanspruch stellt aufgrund seines weiten Anwendungsbereichs ein scharfes Schwert im Anspruchssystem des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts dar. Die erstinstanzliche Verurteilung bedeutet für den Beklagten de facto die endgültige Pflicht zur Auskunftserteilung, da er die Berufungssum-

me gegen das Urteil in der Regel nicht erreichen wird.

Fußnoten

- ¹ LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz).
- ² 140 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.
- ³ Vgl. Gesetzentwurf der *Bundesregierung*, BT-Drs. 16/5048, S. 39.
- ⁴ OLG Düsseldorf, GRUR 1993, 818, 821 - Mehrfachkleiderbügel; Fezer, § 19 Rn. 37.
- ⁵ OLG Düsseldorf, GRUR 1993, 818, 821 - Mehrfachkleiderbügel.
- ⁶ Die Erhebung einer Klage erfolgt durch Zustellung des verfahrensbestimmenden Schriftsatzes an den Beklagten gem. § 253 Abs. 1 ZPO. Hierdurch wird die Rechtshängigkeit des Verletzungsverfahrens nach § 261 Abs. 1 ZPO begründet.
- ⁷ Im Ergebnis auch Wandtke/Bullinger-Bohne, § 101 Rn. 14; Schulte-Kühnen, § 140b Rn. 15: Ausreichend ist, dass die Klageschrift zustellungsfähig eingereicht und der Gerichtskostenvorschuss gem. § 12 GKG eingezahlt wurde und damit der Auskunfts-berechtigte alles in seinem Machtbereich liegende getan hat.
- ⁸ Vgl. Fezer, § 19 Rn. 38.
- ⁹ Der Dritte darf nicht schlechter stehen als ein Zeuge in einem Gerichtsverfahren, BT-Drs. 16/5048, S.100.
- ¹⁰ Schulte/Kühnen, § 140b Rn. 25.
- ¹¹ Formulierung „es sei denn“.
- ¹² RGZ 53, 40, 43; 54, 323, 325; OLG Hamburg, MDR 1977, 761; OLG Stuttgart, WRP 1977, 127, 128; MüKo-ZPO-Damrau, 3. Auflage 2008, § 384 Rn.14.
- ¹³ MüKo-ZPO-Damrau, § 384 Rn.14; Musielak-Huber, § 384 Rn. 5.
- ¹⁴ Musilak-Huber § 384 Rn. 1.
- ¹⁵ Vgl. Fezer, § 19 Rn. 38.
- ¹⁶ Dreier/Schulze-Dreier § 100 Rn. 1; Wandtke/Bullinger-Bohne § 100 Rn. 2; Dörre/Maaßen, GRUR-RR 2008, 117, 119; Czychowski, GRUR-RR 2008, 265, 267 ff.; Fezer, § 19 Rn. 72.
- ¹⁷ Schulte-Kühnen, § 140b Rn. 38; anders ging hingegen das OLG Köln, Beschluss v. 21.10.2008, 6 Wx 2/08 von einer Vorwegnahme der Hauptsache durch Auskunftserteilung aus und ordnete statt der Auskunftserteilung eines Providers nur die vorläufige weitere Speicherung von Daten durch den Provider bis zum Ende des Hauptverfahrens an (sog. quick-freezing).
- ¹⁸ Musiol, GRUR-RR 2009, 1, 4.
- ¹⁹ So zum Produktpirateriegesetz EntwBegr. BIPMZ 1990, 173, 184.
- ²⁰ BT-Drs. 16/5048, S. 40; Schmidt-Wirth/Seifert, § 100 Rn. 9; Schulte-Kühnen, § 140b Rn. 61.
- ²¹ LG Frankfurt a.M., MMR 2008, 829, 829; Schulte-Kühnen, § 140b Rn. 61.
- ²² OLG Düsseldorf, Beschluss v. 08.01.2009, I-20 W 130/08; Das OLG Düsseldorf ist der Ansicht, dass bei auskunftsverpflichteten juristischen Personen zwischen den Gerichtsständen kein gleichberechtigtes Wahlrecht existiere, sondern allein deren Sitz entscheidend sei, denn an diesem Ort befindet sich auch die Hauptverwaltung des Unternehmens. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass bei einer juristischen Person, die über viele Zweigniederlassungen im gesamten Bundesgebiet verfügt, ein Gericht angerufen würde, das praktisch keinerlei inhaltlichen Bezug zu dem geltend gemachten Auskunftsanspruch hat, da diese Angelegenheiten in der Verwaltungszentrale bearbeitet werden. Zuständig ist entweder das Gericht am Wohnsitz oder am Sitz oder das Gericht der Niederlassung. Zustimmend Hoffmann, MMR 2009, 655, 656.
- ²³ BayObLG 83, 227; OLG Hamm, OLG 84, 272; Bumiller/Winkler, Freiwillige Gerichtsbarkeit, 8. Auflage 2006, § 4 Rn. 8.
- ²⁴ Musielak-Heinrich, § 35 Rn. 2; MüKo-ZPO-Patzina, § 35 Rn. 2; Thomas/Putzo-Hüßtege, § 35 Rn. 1.
- ²⁵ BGH, NJW-RR 2005, 74, 74; GRUR 1995, 701, 702.
- ²⁶ BGHZ 128, 85, 87ff; BGH, GRUR 1999, 1037, 1037; NJW-RR 1992, 322, 322; NJW-RR 2005, 74, 74.
- ²⁷ BGH NJW 1999, 3050, 3051.
- ²⁸ BGH NJW 2001, 1284, 1284.
- ²⁹ BGH GRUR 1995, 701, 702.
- ³⁰ BGH NJW 1995, 664, 665.
- ³¹ BGH NJW 2005, 3349, 3349.
- ³² BGH GRUR 1995, 701,702.
- ³³ BGH GRUR 1995, 701, 702: Das Ergebnis eines etwaig verschieden hohen Beschwerdegegenstandes beim Kläger und Beklagten verletzt nicht den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Insbesondere liegt kein Verstoß gegen das Gebot der Rechtsanwendungsgleichheit (vgl. BVerfGE 65, 76, 91) oder das auch im Zivilprozeß geltende Gebot der prozessualen Waffengleichheit (vgl. BVerfGE 78, 92, 95) vor.s

Markenrecht

1. HABM: Zunahme der Markenmeldungen

Überraschendes berichtet das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt: Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise erreichten das Amt im Jahr 2009 mehr Markenmeldungen als noch 2008. Insgesamt gingen 88.200 (2008: 88.000) Gemeinschaftsmarkenmeldungen ein. Im Jahresverlauf zeigte sich dabei insgesamt ein starker Zuwachs vor allem im letzten Quartal 2009.

2. BPatG: Neue Internetseite

Mit einer neuen Informationsseite im weltweiten Datennetz präsentiert sich das Bundespatentgericht unter www.bpatg.de. Neben einer veränderten Farbigkeit ist auch ein englischsprachiges Angebot hinterlegt.

3. Neue DMPA-Broschüren erhältlich

Anfang Februar präsentierte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) auf der Messe Ambiente vier kostenlose IP-Handbücher für die Textil-, Möbel- und Lederwarenindustrie. Damit macht das DPMA konkrete Ergebnisse seiner Mitarbeit in dem von der Europäischen Union mitfinanzierten Projekt „IPeuropAware“ für die Öffentlichkeit zugänglich. Die erstmals aufgelegten Praxishandbücher enthalten branchenbezogene Übersichten der nationalen, europäischen und internationalen Schutzverfahren und der Möglichkeiten zur Pirateriebekämpfung und geben viele praktische Hinweise, um geistiges Eigentum effektiv zu nutzen. Die Handbücher richten sich an kleine und mittlere Unternehmen in den besonders von Produktpiraterie betroffenen Branchen Textil und Bekleidung, Möbel, Lederwaren und Schuhe. Die Handbuchpräsentation wurde begleitet von einem ganztägigen Seminar, das gemeinsam mit der Initiative „Messe Frankfurt against Copying“ als Service der Messe Frankfurt GmbH und dem Enterprise Europe Network Hessen im Rahmen des EU-Projektes „IPeuropAware“ veranstaltet wurde. Neben Praxisberichten von Firmen über eigene Erfahrungen mit Produkt- und Markenpiraterie informierten erfahrene nationale und internationale Referenten, wie gewerbliche Schutzrechte wirksam durchgesetzt werden können, welche Unterstützung Branchenverbände wie der Verband der Heimtextilienindustrie oder der Gesamtverband Textil und Mode dabei bieten, was der Zoll tun kann und worauf beim Schutz geistigen Eigentums in Asien zu achten ist. Die Praxishandbücher erscheinen auf Deutsch, Englisch und in weiteren Sprachen Europas. Die englische Fassung der Handbücher ist online zugänglich unter: <http://www.ip-europaware.eu/outputs.html>. Die deutschen Handbücher und die Seminarbeiträge können ab Ende Februar abgerufen werden unter www.dpma.de. Die deutschen Druckausgaben sind kleinen und mittleren Unternehmen aus den vier Branchen vorbehalten und können bestellt werden per E-Mail an info@dpma.de.

Patentrecht

4. Neuer stellvertretender Generaldirektor für Patente bei der WIPO

Seit dem 01.12.2009 hat James Pooley ([Details zur Person](#)) sein Amt als stellvertretender Generaldirektor für Patente bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) angetreten. In seinen Verantwortlichkeitsbereich fallen der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), das Patentrechtskomitee, die Innovationsförderung und der Technologietransfer.

5. Abschluss des internationalen Anti-Piraterie-Abkommen (ACTA) forciert

Das von der EU und den USA zusammen mit acht anderen Regierungen vorangetriebene ACTA-Abkommen soll abgeschlossen werden, obwohl durchaus Berührungspunkte mit der für die EU – erst geplanten – Harmonisierung strafrechtlicher Sanktionen mittels einer zweiten „Durchsetzungsrichtlinie“ (IPRED2) bestünden. Das Ende der gemeinschaftsrechtlichen Harmonisierung will man nicht abwarten (so die [Antwort](#) auf eine heise-online Anfrage). ACTA soll die weltweite Produktpiraterie sowie Urheberrechtsverletzungen im Internet bekämpfen, die Mittel bleiben bis dato weitgehend im Dunkeln.

Ein Abschluss des Abkommens wird von den Beteiligten überwiegend für absolut notwendig erachtet, nur vereinzelte Stimmen sollen mahnd auf die Balance zwischen Ansprüchen von Rechteinhabern und Nutzern hinweisen. Von Beobachtern dagegen werden massive Eingriffe in Bürgerrechte befürchtet und die Geheimhaltung der Abkommensvorbereitungen kritisiert (vgl. zur [Kritik](#))

6. Kommission prüft Patentvergleichsvereinbarungen zwischen Pharmaunternehmen

Die Europäische Kommission (vgl. deren [Pressemitteilung](#) vom 12.01.2010) hat an einige Pharmaunternehmen Auskunftsverlangen auf kartellrechtlicher Grundlage gerichtet. Sie hat Patentvergleichsvereinbarungen angefordert, die zwischen Originalpräparate- und Generikahersteller in einem Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2008 und dem 31. Dezember 2009 für die EU- bzw. EWR-Märkte geschlossen wurden. Besonderes Interesse weckt die Vereinbarung eines Originalpräparateherstellers mit einem konkurrierenden Generikahersteller. Diese sieht Entschädigungen für eine verschobene Markteinführung eines Generikums vor. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass bestimmte Arten von Vergleichsvereinbarungen für die europäischen Verbraucher von Nachteil sein können, weil sie ihnen billigere Medikamente und zusätzliche Wahlmöglichkeiten vorenthalten.

7. Europäisches Patentamt (EPO) analysiert Nutzung von Patentinformationen

Das EPO startet eine neue Umfrage (vgl. die [Mitteilung](#) des EPO vom 20.01.2010) über die Nutzung von Patentinformationen. Die Umfragemethodik basiert auf Telefoninterviews mit repräsentativ ausgewählten Personen aus allen Mitgliedsstaaten. Im Zentrum der Begutachtung stehen die Fragen, wer sie warum nutzt bzw. nicht nutzt. Ziel der Untersuchung ist es, Möglichkeiten auszumachen, den Zugang zu diesen Informationen zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen, um insgesamt den Nutzen der durch Patente offenbarten Informationen zu steigern.

Eine ähnliche Befragung erfolgte bereits 2002/2003. Das ernüchternde Ergebnis war, dass 70 % der europäischen Industrieunternehmen Patentinformationen nicht nutzten.

8. WIPO debattiert weiter über Grenzen im Patentrecht

Der Patentausschuss der (WIPO) will einen [Vorschlag](#) Brasiliens zur Harmonisierung möglicher Ausnahmen vom materiellen Patentrecht weiter verfolgen. Das ist das Ergebnis der Sitzung des WIPO-Komitees für Patentrecht am 29.01.2010 (vgl. dazu schon die [Mitteilung](#) bei heise-online). Die unterschiedliche Handhabung der nationalen Instrumente Ausnahmen von Patentansprüchen durch Zwangslizenzen u.ä. zu gewähren, schaffe den Brasilianern zufolge Rechtsunsicherheit. Um dieser entgegenzuwirken solle nach einem Informationsaustausch eine Art Handbuch für die effektive Anwendung der Schranken im Patentrecht geschaffen werden.

Die brasilianische Vertretung kritisiert, dass allein Industriestaaten die Möglichkeit zu haben scheinen, die Vorteile des Patentsystems zu nutzen. Die Entwicklungsländer hätten dagegen das Nachsehen. Ganz genereller Natur ist die folgende Kritik aus den Ausführungen der brasilianischen Vertretung: Die „naive Annahme“, dass die Ausweitung der Rechte an immateriellen Gütern an sich bereits Innovationen fördere und Investitionen begünstige, sei „nicht mehr akzeptabel“. Ein neues Gleichgewicht im Patentsystem, in dem sich die Vorteile für einen Rechteinhaber mit denen für die gesamte Gesellschaft die Waage hielten, müsse geschaffen werden.

9. USA rufen „Intellectual Property Task Force“ ins Leben

Das Justizministerium der USA hat am 12.02.2010 eine Taskforce für geistiges Eigentum gegründet ([Mitteilung](#) des Ministeriums). Sie soll helfen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Verletzungen von Immaterialgüterrechten durch nationale und internationale Polizeibehörden besser abzustimmen. Vor allem soll auch gegen international agierende organisierte Kriminelle vorgegangen werden, die systematisch Immaterialgüterrechte verletzen.

US-Justizminister Eric Holder hängt die Bedeutung der Maßnahme ganz hoch auf, so soll der Anstieg von Straftaten an geistigem Eigentum in den USA und im Ausland

nicht nur die öffentliche Sicherheit der USA bedrohen, sondern auch den wirtschaftlichen Wohlstand des Landes.

10. Gebührenerhöhung für PCT-Anmeldung

Die Gebühr für eine internationale Recherche nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) beim Europäischen Patentamt wird mit Wirkung zum 01.04.2010 erhöht. Eine aktuelle [Gebührenübersicht](#) hält das deutsche Patent- und Markenamt bereit.

Urheber- und Geschmacksmusterrecht

11. Kritik an heimlichen Verhandlungen zum ACTA

Die Zurückhaltung von Angaben zum geplanten Anti-Piraterie-Abkommen ACTA der Verhandlungspartner hat Abgeordnete des EU-Parlaments zu erneuter massiver Kritik veranlasst. Diese merkten an, dass das Abkommen die Harmonisierung des Urheber-, Patent- oder Markenrechts nicht erzwingen und den im Telecom-Paket mühsam erkämpften Richtervorbehalt für Internetsperren nicht antasten dürfe. Ebenso solle darauf hingewirkt werden, dass vor der Einführung neuer, strafrechtlicher Sanktionen die bestehenden zivilrechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten abgewogen und Internetzugangsanbieter und Hosting-Provider nicht für fremde Inhalte verantwortlich gemacht werden.

Related Links

[Meldung vom 24.02.2010, heise.de](#)

[Meldung vom 23.02.2010, heise.de](#)

12. Leistungsschutzrecht für Verleger

Die Bundesregierung setzt sich für die Schaffung eines sog. Leistungsschutzrechts für Verleger ein. Sie stellt heraus, dass im Gegensatz zu anderen Vermittlern urheberrechtlich geschützter Werke wie Tonträgerherstellern, Sendeunternehmern, Filmproduzenten oder Konzertveranstaltern die organisatorischen, technischen und unternehmerischen Leistungen der Presseverleger bislang nicht geschützt seien. Auf einer Veranstaltung, die dem Meinungsaustausch diene, stellte der Kulturstaatsminister Bernd Neumann die Bedeutung von Presse und journalistischer Arbeit und in diesem Zusammenhang die Leistungen der Presseverleger heraus. Gleichzeitig betonte er, dass eine gesetzliche Regelung keine Nachteile für Journalisten und andere Urheber bringen dürfe und darauf zu achten sei, dass insgesamt eine angemessene und ausgewogene Lösung gefunden wird. Wie diese im Einzelnen aussehen soll, wurde jedoch nicht erwähnt.

Related Link

[Pressemitteilung Nr. 2010 vom 24.02.2010, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung](#)

13. Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“

Die Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und der Bündnis 90/Die Grünen haben sich auf einen gemeinsamen Antrag zur Einsetzung einer Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ geeinigt. Aufgabe der Kommission soll es sein, verschiedene Themen zu untersuchen (wie Verbraucher- und Datenschutz, Urheber- sowie Jugendschutz, die Erhaltung und Sicherung von Medien- und Meinungsfreiheit, umweltverträgliche IT, Netzneutralität, Anonymität, E-Demokratie und Rechtssicherheit im elektronischen Handel) und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die der weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen der Informationsgesellschaft in Deutschland dienen.

Die Kommission soll sich 17 Mitglieder des Bundestages und 17 Sachverständige zusammensetzen. Einen ersten Zwischenbericht soll die Kommission bis Ostern 2011 vorlegen und die abschließenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen bis zur parlamentarischen Sommerpause 2012 präsentieren.

Related Links

[Antragwurf der Bundesfraktionen vom 24.02.2010](#)

[Meldung vom 02.03.2010, heise.de](#)

14. Grüne fordern Anpassung des Urheberrechts an Nutzerinteressen und die Einführung einer „Kulturfltrate“

In einem Diskussionspapier hat der Hamburger Justizsenator Till Steffen ein Konzept zur Neuorientierung des Urheberrechts vorgestellt, das eine stärkere Ausrichtung auf den Nutzer vorsieht und zugleich einen neuen Ausgleich zwischen den Interessen von Nutzer und Rechteinhaber schaffen soll. Im Einzelnen liegen folgende Vorschläge vor:

- Reform des „Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte“ (UrhG) und Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).
- Umbenennung, Definition einer neuen Zweckbestimmung (§ 1 UrhG) und neue Inhaltsbestimmung des Gesetzes (§ 11 UrhG). An diesen Stellen sollten zukünftig die Rechte der Nutzer ausdrücklich genannt werden. Damit können die „Schranken“ des Urheberrechts nicht mehr als Ausnahmen aufgefasst werden. Eine Interpretation des Gesetzes muss damit den Interessensausgleich berücksichtigen.
- Stärkung des Rechts auf Privatkopie. Durch klare Regelungen im BGB werden Einschränkungen dieses Rechts durch vertragliche Vorschriften rechtlich unwirksam, wenn sie in den AGB enthalten sind. Insgesamt sollen die Möglichkeiten zur rechtlichen Durchsetzbarkeit des „Schranken“-Katalogs im UrhG gestärkt werden.

- Da die technische Entwicklung die Fotografie zu einer allgemein üblichen und einfachen Technik gemacht hat, ist der bisherige Schutz zu weit gehend. Der bisher umfassende rechtliche Schutz für einfache Alltagsfotos soll reduziert werden, v.a. wenn sie uneingeschränkt zugänglich sind.
- Diskussion über die Dauer des urheberrechtlichen Schutzes. Für viele Arten von Werken ist die bisherige Frist von siebenzig Jahren nach dem Tod des Urhebers zu lang.
- Um den Urhebern zusätzliche Einnahmequellen zu verschaffen, muss eine Diskussion geführt werden, wie die Vergütungsrechte sinnvoll und durchsetzbar ausgestaltet werden können. Da es nicht immer möglich sein wird, direkte vertragliche Beziehungen zwischen den Rechteinhabern und denjenigen, die das Werk letztendlich nutzen, herzustellen, ist es notwendig, über andere Ansatzpunkte nachzudenken. Zur tatsächlichen und umfassenden Durchsetzung des bisherigen rechtlichen Rahmens wären unverhältnismäßige Grundrechtseingriffe erforderlich. Darum sind Vorschläge sinnvoll, die an anderen Stellen ansetzen und etwa über Möglichkeiten einer Pauschalierung der Zahlungen nachdenken.
- Da sich das Urheberrecht auch an sehr viele einfache Nutzer richtet, ist es in diesem Bereich besonders wichtig, den Gesetzestext transparent und verständlich zu formulieren.
- Auch im prozessualen Bereich der Rechtsdurchsetzung muss die Nutzerorientierung umgesetzt werden. Dafür ist eine neue Regelung der Kostenersatzung bei Abmahnungen notwendig.

Related Links

[Diskussionspapier „Nutzerorientierte Ausrichtung des Urheberrechts“ vom 12.03.2010, Justizbehörde Hamburg](#)

[Diskussionspapier-Kurzfassung „Nutzerorientierte Ausrichtung des Urheberrechts“ vom 12.03.2010, Justizbehörde Hamburg](#)

[Meldung vom 12.03.2010, heise.de](#)

EuGH

1. Werbeslogan „Vorsprung durch Technik“ ist unterscheidungskräftig

[EuGH, Urt. v. 21.01.2010, C-398/08 – Audi AG / HABM](#)

Leitsätze

1. Das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 9. Juli 2008, Audi/HABM (Vorsprung durch Technik) (T-70/06) wird aufgehoben, soweit das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, dass die Zweite Beschwerdekammer des HABM durch den Erlass der Entscheidung vom 16. Dezember 2005 (Sache R 237/2005-2) nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV verstoßen hat.
2. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 16. Dezember 2005 (Sache R 237/2005-2) wird aufgehoben, soweit mit ihr die Anmeldung der Marke Vorsprung durch Technik auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV teilweise zurückgewiesen worden ist.

Sachverhalt

Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Audi AG die Aufhebung des Urteils des EuG, Audi/HABM (Vorsprung durch Technik) (T-70/06), dass die Ablehnung der Eintragung der Wortmarke „Vorsprung durch Technik“ für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen bestätigt hat. Das HABM hatte „Vorsprung durch Technik“ hinsichtlich bestimmter Waren als eine unmittelbare Sachaussage sei, die vom angesprochenen Verbraucher als werbende Beschreibung aufgefasst werde, eingeordnet und der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft zugebilligt. Lediglich für die Waren in Klasse 12 wurde die angemeldete Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung für Kraftfahrzeuge und deren Teile zur Eintragung zugelassen.

Entscheidung

Nach Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Hingegen ist die Eintragung einer 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 einer solchen Verwendung ausgeschlossen. Hinsichtlich der Beurteilung der Unterscheidungskraft solcher Marken hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass an diese keine strengeren Maßstäbe anzulegen sind als an sonstige Zeichen. Aus der Rechtsprechung geht jedoch hervor, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien dieselben sind, dass sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen kann, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen. Der Gerichtshof hat zwar nicht ausgeschlossen, dass sich diese Rechtsprechung unter

bestimmten Bedingungen für aus Werbeslogans bestehende Wortmarken als relevant erweisen kann, doch hat er hervorgehoben, dass es nicht gerechtfertigt ist, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen. So hat er insbesondere entschieden, dass bei einem Werbeslogan für die Annahme des erforderlichen Minimums an Unterscheidungskraft nicht verlangt werden kann, dass der Werbeslogan „phantasievoll“ sei und „ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge ha[be]“, aufweise.

Im vorliegenden Fall beruhen die Erwägungen des Gerichts indessen auf einer falschen Auslegung der dargelegten Grundsätze. Es ist nämlich festzustellen, dass das Gericht, obwohl es in dem angefochtenen Urteil hervorgehoben hat, dass sich die Eintragung einer Marke nach der Rechtsprechung nicht schon wegen ihrer lobenden oder werbenden Verwendung ausschließen lasse, seine Schlussfolgerung, dass der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft fehle, dann im Wesentlichen damit begründet hat, dass sie als Werbeslogan wahrgenommen werde, also gerade mit ihrer lobenden oder werbenden Verwendung.

In dem angefochtenen Urteil hat das Gericht entschieden, dass die Marke Vorsprung durch Technik, auch wenn sie mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden könne, dadurch noch nicht Unterscheidungskraft erlange. Diese verschiedenen Elemente machten die Marke nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie von den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr bezeichneten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen würde. Im vorliegenden Fall nähmen die angesprochenen Verkehrskreise diese Marke jedoch vor allem als einen Werbeslogan wahr. Das Gericht hat diese letztgenannte Feststellung auf seine vorgenommene Prüfung gestützt. Es hat die Ansicht vertreten, dass erstens, da der Begriff „Technik“ sehr weit verstanden werde, die Bezugnahme auf die Technik nicht für sämtliche der erfassten Waren und Dienstleistungen geeignet sei, der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Zweitens habe das Wort „Vorsprung“ in Verbindung mit dem Ausdruck „durch“ für die von der Markenmeldung angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere die deutschen Verkehrskreise, eher lobenden Charakter. Drittens sei zwar zur Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke als einer zusammengesetzten Marke auf ihren Gesamteindruck abzustellen, es sei aber auch festzustellen, dass sich diese Marke an ein breites Publikum richte und die meisten Unternehmen, die Waren an dieses angesprochene breite Publikum liefern und ihm Dienstleistungen erbringen möchten, sich den Ausdruck im Hinblick auf seinen lobenden Charakter zu eigen machen könnten, unabhängig davon, wie er auszulegen sei.

Auch wenn es richtig ist, dass eine Marke nur unterscheidungskräftig ist, soweit sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, ist jedoch festzustellen, dass die Tatsache allein, dass eine Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenom-

men wird und dass andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lobenden Charakter zu eigen machen könnten, nicht ausreicht, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft fehlt. Insofern ist insbesondere hervorzuheben, dass der anpreisende Sinn einer Wortmarke es nicht ausschließt, dass sie geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass, sofern diese Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, es für ihre Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird.

Somit hat das Gericht durch die dargelegte Erwägung seine Schlussfolgerung, dass die angemeldete Marke von den maßgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werde, nicht belegt, sondern sich im Wesentlichen darauf beschränkt, die Tatsache hervorzuheben, dass diese Marke aus einem Werbeslogan bestehe und als solcher verstanden werde.

Zur Feststellung des Gerichts, dass die Marke Vorsprung durch Technik mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden könne, ist darauf hinzuweisen, dass solche Merkmale zwar keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft eines Werbeslogans darstellen, dass ihr Vorliegen aber gleichwohl geeignet ist, einem Werbeslogan Unterscheidungskraft zu verleihen.

Hinsichtlich der Schlussfolgerung des Gerichts, dass „[d]ie Marke ‚Vorsprung durch Technik‘ ... somit keine Elemente auf[weist], die es den angesprochenen Verkehrskreisen über die offenkundige werbemäßige Bedeutung der Marke hinaus erlauben könnten, den Ausdruck als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren und Dienstleistungen leicht und unmittelbar im Gedächtnis zu behalten“, genügt die Feststellung, dass sie nicht nur in den Erwägungen, die ihr vorausgehen, keine Stütze findet, sondern außerdem in gewissem Maße den vorstehenden Feststellungen des angefochtenen Urteils widerspricht.

Folglich macht Audi zu Recht geltend, dass die vom Gericht vorgenommene Beurteilung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV rechtsfehlerhaft ist. Daher ist das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit das Gericht aufgrund einer fehlerhaften Würdigung entschieden hat, dass die Zweite Beschwerdekammer durch den Erlass der streitigen Entscheidung nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV verstoßen hat. Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 2 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann dieser, wenn er das Urteil des Gerichts aufhebt, den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist. Dies ist hier der Fall.

Wie die Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung festgestellt hat, ist der Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ ein berühmter Slogan, mit dem Audi seit Jahren

den Verkauf ihrer Autos fördert. Er wurde im Jahr 2001 auf der Grundlage des Beweises, dass dieser Werbespruch im deutschen Sprachgebiet sehr bekannt ist, für Waren der Klasse 12 als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Was die anderen in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen betrifft, hat die Beschwerdekammer die Ablehnung der Eintragung damit begründet, dass der Werbespruch „Vorsprung durch Technik“ die Sachaussage enthalte, dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch technische Überlegenheit erreicht werde. Eine Wortverbindung, die sich in dieser banalen Sachaussage erschöpfe, sei von Haus aus grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig und könne daher nur eingetragen werden, wenn der Beweis erbracht sei, dass sie sich im Verkehr durchgesetzt habe. Diese Beurteilung zeigt eine fehlerhafte Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV.

Insofern ist festzustellen, dass alle Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine Sachaussage enthalten. Solchen Marken fehlt jedoch nicht allein deswegen die Unterscheidungskraft. Soweit solche Marken nicht beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c GMV sind, können sie somit eine, und sei es auch einfache Sachaussage enthalten und dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.

Selbst wenn der Slogan „Vorsprung durch Technik“ eine Sachaussage enthalten sollte, dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch technische Überlegenheit erreicht wird, könnte dies nicht den Schluss rechtfertigen, dass der angemeldeten Marke von Haus aus die Unterscheidungskraft fehlt. Eine solche Aussage, so einfach sie auch wäre, könnte nämlich nicht als so gewöhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden könnte, dass diese Marke geeignet ist, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die genannte Aussage nicht offenkundig aus dem genannten Slogan hervorgeht. Wie von Audi ausgeführt, lässt die Wortfolge „Vorsprung durch Technik“ zunächst nur einen ursächlichen Zusammenhang erkennen und verlangt vom Publikum einen gewissen Interpretationsaufwand. Zudem weist dieser Slogan eine gewisse Originalität und Prägnanz auf, die ihn leicht merkfähig machen. Schließlich ist, da es sich um einen berühmten Slogan handelt, der seit vielen Jahren von Audi verwendet wird, nicht auszuschließen, dass der Umstand, dass die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, diesen Slogan mit den von diesem Unternehmen hergestellten Autos zu verbinden, es diesem Publikum auch erleichtert, die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienst-

leistungen zu erkennen. Nach alledem ist die streitige Entscheidung aufzuheben, soweit die Zweite Beschwerdekammer die Anmeldung der Marke Vorsprung durch Technik auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV teilweise zurückgewiesen hat.

Anmerkung (Christian Rütz)

Mit der EuGH-Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ wird die Bedeutung von Werbeslogans als Marke steigen. Das Urteil liegt auf einer Linie mit der BGH-Rechtsprechung zu Werbeslogans, die die konkrete Unterscheidungskraft eines Werbeslogans (großzügig) anhand von zwei Kriterien beurteilt. Dem Werbeslogan als Mehrwortmarke darf zum einen kein für die konkreten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, zum anderen darf es sich nicht um eine gebräuchliche Wortfolge der deutschen Sprache handeln, die vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Der EuGH wiederum geht von Unterscheidungskraft aus, wenn der Slogan 1) eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, der sie leicht merkfähig macht, (2) ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder (3) bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst.

Welche Bedeutung der besonderen Bekanntheit des Audi-Slogans in dem Verfahren zukommt, bleibt offen. Der EuGH geht jedenfalls ausschließlich auf die (originäre) Unterscheidungskraft der Marke ein, ohne zur Verkehrsdurchsetzung auszuführen. Während im Ausgangsverfahren vor dem HABM dieses angab, die Marke sei für die Warenklasse Autos allein wegen der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden, was dem Anmelder versehentlich nicht mitgeteilt wurde, ging es im Rechtsmittelverfahren allein um die vom EuG bekräftigte Feststellung des Amtes, dem Slogan käme hinsichtlich der anderen Warengruppen keine Unterscheidungskraft zu. Gleichwohl mag die starke Benutzung des Slogans durch Audi die Entscheidung zugunsten des Rechtsmittelführers beeinflusst haben.

Dankenswerterweise stellt der EuGH auch noch einmal klar, dass eine besondere Originalität eines Zeichens keine Schutzvoraussetzung für eine Marke ist, wohl aber indiziell für die Unterscheidungskraft sein kann. Die Feststellung, der werbende Inhalt einer Aussage schließe deren Unterscheidungskraft nicht aus, trägt der erweiterten Funktionsrechtsprechung des EuGH, die auch die Werbefunktion einer Marke umfasst, Rechnung und relativiert die überkommene Dichotomie zwischen Unterscheidungskraft bzw. markenmäßiger Benutzung auf der einen und eines teilweise beschreibenden Charakters des Zeichens auf der anderen Seite.

EuG

2. LIFE BLOG

[EuG, Urt. v. 20.01.2010, T-460/07 – Nokia Oyj / HABM](#)

Leitsatz (red.)

Zwischen dem Zeichen LIFE BLOG und der Marke LIFE besteht Verwechslungsgefahr.

Sachverhalt

Nokia Oyj, meldete 2004 das Zeichen LIFE BLOG als Gemeinschaftsmarke an, u.a. für Telekommunikationsgeräte. Hiergegen erhob die Medion AG (jetzt: Streit Helferin) Widerspruch, da eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV mit der seit 1999 geschützten deutschen Wortmarke LIFE bestehe. 2006 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch im Wesentlichen statt, wogegen Nokia erfolglos Beschwerde erhob. In Bezug auf den Vergleich der in Rede stehenden Zeichen vertrat die Beschwerdekammer im Kern der angefochtenen Entscheidung die Auffassung, dass der Begriff „life“ oder seine deutsche Entsprechung „Leben“ nicht als Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen betrachtet werden könnten. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die angesprochenen deutschen Verkehrskreise das englische Wort „life“ gedanklich in Verbindung mit Langlebigkeit brächten. Zur Schwächung der älteren Marke durch das angebliche Nebeneinanderbestehen einer großen Zahl von ähnlichen Marken bemerkte die Beschwerdekammer, dass dieses Vorbringen nicht durch Auszüge aus dem Gemeinschaftsmarkenregister des HABM erhärtet worden sei, denn einige dieser Marken seien noch nicht eingetragen und andere zurückgezogen worden. Ferner verwies die Beschwerdekammer darauf, dass der Gerichtshof im Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion (C-120/04), die normale Kennzeichnungskraft des Begriffs „life“ anerkannt habe.

Zum Begriff „blog“ meinte die Beschwerdekammer, es sei allgemein bekannt, dass er eine Abkürzung des Begriffs „weblog“ sei, der ein regelmäßig aktualisiertes persönliches Tagebuch im Internet bezeichne, und bestätigte die Feststellung der Widerspruchsabteilung, dass das Wort „blog“ für einen Teil der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, zu denen Waren und Dienstleistungen in Verbindung mit dem Internet gehören könnten, „eher schwach“ sei, weil es der durchschnittliche Verbraucher von Waren und Dienstleistungen der Informationstechnologie gedanklich mit deren Eigenschaften verbinde.

Zu den anderen Waren und Dienstleistungen führte die Beschwerdekammer aus, dass der Gerichtshof im Rahmen der Entscheidung über den Widerspruch aus dem Zeichen LIFE gegen das Zeichen THOMSON LIFE das Vorliegen von Verwechslungsgefahr bejaht habe. Da der Gerichtshof in einem Kontext zu diesem Ergebnis gelangt sei, in dem der Bestandteil „life“ sich an zweiter Stelle befunden und es sich bei den Waren ebenfalls um Elektroartikel gehandelt habe, könne die verhältnismäßige „Stärke“ oder „Schwäche“ des Begriffs „blog“ das Endergebnis nicht übermäßig beeinflussen. Letztlich beurteilte die Beschwerdekammer die Marken in ihrer

Gesamtheit dahin, dass in Anwendung des Urteils Medion Verwechslungsgefahr bestehe, da der Begriff „life“ im angemeldeten Zeichen, auch ohne ein dominierender Bestandteil zu sein, eine selbständig kennzeichnende Rolle spiele und da die deutschen Verkehrskreise die angemeldete Marke als ein Zeichen auffassten, das mit der älteren Marke wirtschaftlich in Verbindung stehe.

Entscheidung

Das EuG hat die Klage abgewiesen.

Die Klägerin stützt sich auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV rügt. Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke eine in Deutschland eingetragene nationale Marke, in deren Ansehung die angefochtene Entscheidung erlassen worden ist. Hierzu genügt die Feststellung, dass der von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Verweis auf das Ergebnis der Widerspruchsabteilung zu übernehmen ist, da die Klägerin hinsichtlich der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen gegen die angefochtene Entscheidung keine Rüge erhoben hat. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Gegenstand des Vergleichs sind die Zeichen LIFE und LIFE BLOG.

Was, erstens, den bildlichen Vergleich anbelangt, setzt sich die angemeldete Marke aus zwei in Großbuchstaben geschriebenen Wörtern mit insgesamt acht Buchstaben zusammen. Die ältere Marke besteht aus einem einzigen Wort mit – ebenfalls groß geschriebenen – vier Buchstaben. Diese Unterschiede werden jedoch dadurch ausgeglichen, dass das Wort „life“ beiden Zeichen gemeinsam ist und die ältere Marke exakt wiedergibt. Die einander gegenüberstehenden Zeichen weisen somit, da die ältere Marke der erste Bestandteil der angemeldeten Marke ist, visuell eine gewisse Ähnlichkeit auf. Da es sich außerdem um zwei Wortmarken handelt, werden die beiden Marken zum Zweck der Beurteilung ihrer bildlichen Ähnlichkeit in nicht stilisierter Form geschrieben. Daher könnte der Durchschnittsverbraucher, der sich normalerweise auf das unvollkommene Bild von den Marken, das er im Gedächtnis behalten hat, verlassen muss, die fraglichen Marken bildlich miteinander verwechseln. Zu – zweitens – dem klanglichen Vergleich ist festzustellen, dass die angemeldete Marke zwei Wörter und die ältere Marke ein einziges umfasst. Die beiden Zeichen werden somit unterschiedlich ausgesprochen. Wegen der Identität des ersten Wortes der angemeldeten Marke und des einzigen Wortes der älteren Marke, die in gleicher Weise ausgesprochen werden, besteht jedoch zwischen den beiden Zeichen, in ihrer Gesamtheit betrachtet, eine gewisse klangliche Ähnlichkeit. Was, drittens, den begrifflichen Vergleich angeht, so ist „life“ ein gängiges englisches Wort, das für ein durchschnittliches deutschsprachiges Publikum leicht zu verstehen ist. Im Hinblick auf alle in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen weist dieser Begriff „life“ eher auf ein Konzept des „Lebens“ („life“) hin als auf eine besondere

Langlebigkeit dieser Waren und Dienstleistungen. Der gleiche begriffliche Inhalt findet sich in der angemeldeten Marke wieder, die zumindest für diejenigen, die den Sinn des Wortes „blog“ verstehen, auf ein persönliches Online-Tagebuch hinweist. In Übereinstimmung mit dem HABM ist festzustellen, dass der der Anmeldemarke angefügte ergänzende Begriff „blog“ nicht geeignet ist, den den beiden Zeichen gemeinsamen Hinweis auf den Begriff des „Lebens“ („life“) zu verdrängen, der nicht als von geringer Bedeutung oder gar unbeachtlich betrachtet werden kann, so dass zwischen den Zeichen eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit besteht. Verwechslungsgefahr besteht, wenn bei kumulativer Betrachtung die Ähnlichkeit der betreffenden Marken und zugleich die Ähnlichkeit der mit diesen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinreichend hoch sind. Auch wenn in diesem Zusammenhang der Verbraucher dem ersten Teil der Wörter, da er stärker betont wird, normalerweise größere Bedeutung beimisst, kann im vorliegenden Fall keiner der beiden Bestandteile „life“ und „blog“ eindeutig als dominierendes Element der angemeldeten Marke angesehen werden. Es wäre insoweit gekünstelt, den Begriff „life“ deshalb als dominierend anzusehen, weil er der erste Bestandteil der angemeldeten Marke ist, aber es gibt auch keinen Grund, den Bestandteil „blog“ als dominierend anzusehen. Hinzuzufügen ist zum einen, dass nicht angenommen werden kann, dass das Wort „life“ in irgendeiner Weise für die erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibend wäre. Zum anderen ist hinsichtlich des Begriffs „blog“ zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu differenzieren. Der Begriff „blog“ ist nämlich, angewandt auf Waren oder Dienstleistungen in den Bereichen der Informatik oder Telekommunikation, als nur eingeschränkt kennzeichnungskräftig zu betrachten, da er in diesen Bereichen allgemein, auch vom deutschen Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen, als Hinweis auf ein Online-Tagebuch (weblog) aufgefasst wird. In dieser Kategorie hat das Wort „life“ somit eine größere Kennzeichnungskraft als das Wort „blog“. Dagegen ist in Bezug auf alle anderen Waren oder Dienstleistungen, die nichts mit Informatik oder Telekommunikation zu tun haben und hinsichtlich deren der Begriff „blog“ keine begriffliche Bedeutung haben dürfte, festzustellen, dass keiner der beiden Bestandteile „life“ und „blog“ eindeutig als der Bestandteil mit der größten Kennzeichnungskraft hervortritt. Wie jedoch das HABM zu Recht ausführt, würde eine größere originäre Kennzeichnungskraft des Begriffs „blog“, falls sie bestünde, in gewissem Maß dadurch ausgeglichen, dass der Begriff „life“ am Beginn des angemeldeten Zeichens steht, auf den sich die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise normalerweise konzentriert.

Insgesamt könnten, selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise einschließlich derjenigen, die einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legen, in der Lage wären, die streitigen Zeichen voneinander zu unterscheiden, sie dennoch, wie das HABM ausgeführt hat, zu dem Glauben veranlasst werden, dass die Marken von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen mit dem Namen „Life“ stammen. Im Übrigen ist im vorliegenden Fall darauf hinzuweisen, dass selbst dann, wenn zwischen den Zeichen ein echter begrifflicher

Unterschied bestünde, dieser die festgestellte bildliche und klangliche Ähnlichkeit nicht neutralisieren könnte. Schließlich ist es der Klägerin nicht gelungen, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke darzutun, da ein Nebeneinanderbestehen von den Begriff „life“ enthaltenen Marken nicht bewiesen worden ist.

Daher sind, kumulativ betrachtet, der Grad der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken und die Identität oder der Grad der Ähnlichkeit der für diese beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinreichend hoch. Somit ist die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen, dass bei den betroffenen Verkehrskreisen die Gefahr von Verwechslungen der Zeichen besteht. Daher ist, ohne dass die Frage zu stellen wäre, ob sich die Beschwerdekammer zulässigerweise insbesondere auf das Urteil Medion stützte – da der Bestandteil „blog“ weder eine Marke noch den Namen eines bekannten Unternehmens darstellte –, im Ergebnis die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sowie Zeichen zu bestätigen. Im Übrigen kann nach der Rechtsprechung, wenn eine zusammengesetzte Marke durch die Aneinanderreihung eines Elements und einer anderen Marke gebildet ist, die letztgenannte Marke, selbst wenn sie nicht den dominierenden Bestandteil der zusammengesetzten Marke darstellt, in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung innehaben. In einem solchen Fall können die zusammengesetzte Marke und die andere Marke als einander ähnlich angesehen werden. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung sämtlicher vorausgehender Erwägungen der Bestandteil „life“ in der angemeldeten Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

Anmerkung (Christian Rütz)

Die Entscheidung des EuG führt die Grundsätze der Thomson Life-Entscheidung des EuGH sinnvoll weiter. Erst recht müssen diese nämlich gelten, wenn der zweite Zeichenbestandteil des Verletzerezeichens generisch (hier: bei Verwendung des Zeichens „blog“ für eine Internetdienstleistung) ist oder sogar nur an zweiter Stelle des zusammengesetzten Zeichens steht. Indes führt die Rechtsprechungslinie zu einer – vielleicht zu – großzügigen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

BGH

3. ROCHER-Kugel – Durchsetzungsgrad einer Formmarke

[BGH, Beschl. v. 09.07.2009, I ZB 88/07 – ROCHER-Kugel](#)

Leitsätze

1. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht.
2. Wird eine Formmarke nie isoliert, sondern nur zu-

sammen mit weiteren Kennzeichen benutzt, sind die Angaben zur Marktposition, zu Umsätzen und Werbeankündigungen auf die Zeichenkombination bezogen und deshalb für die Durchsetzung der reinen Formmarke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Regelfall nicht genügend aussagekräftig.

3. An den Durchsetzungsgrad einer Formmarke i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG, die eine von den typischen Merkmalen der Produkte dieser Warengattung abweichende Gestaltung aufweist, sind keine besonders hohen Anforderungen zu stellen.

Sachverhalt

Aufgrund Verkehrsdurchsetzung ist seit 2001 beim DPMA die nachfolgend abgebildete farbige (hell- und dunkelbraun) dreidimensionale Marke für die Ware „Pralinen“ eingetragen:



Die Antragstellerin hat beim DPMA die Löschung der Marke beantragt, weil diese nicht markenfähig sei und die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen. Die Markenabteilung des DPMA hat den Löschantrag zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das BPatG den Beschluss des DPMA aufgehoben und die Löschung der Marke angeordnet. Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.

Entscheidung

Die Beschwerde hat Erfolg und führt zur Aufhebung der Entscheidung und zur Zurückverweisung an das BPatG.

Das BPatG ist – ohne dies ausdrücklich anzuführen – zutreffend davon ausgegangen, dass das in Rede stehende Zeichen nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig ist. Dreidimensionale Gestaltungen, die die Form einer Ware darstellen, sind grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen geeignet. Gegenteiliges ist vorliegend nicht ersichtlich und wird von den Bet. auch nicht geltend gemacht. Auch der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wonach ein Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich ist, wenn es ausschließlich aus einer Form besteht, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, greift nicht. Das Schutzhindernis besteht nur, wenn die Merkmale die Grundform der Warengattung ausmachen, für die Schutz beansprucht wird. Davon kann bei der angegriffenen Marke, die eine Kugelform mit einer unregelmäßigen raspeligen Oberfläche kombiniert, nicht ausgegangen werden. Auch besteht das Zeichen nicht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die fragliche Pralinenform ist nicht deswegen technisch bedingt, weil sich auf Grund der Kugelform und der raspe-

ligen Oberfläche eine bestimmte geschmackliche Wirkung erzielen lässt. Die Form mag damit zur Erreichung einer geschmacklichen, nicht aber einer technischen Wirkung erforderlich sein.

Schließlich besteht die angegriffene Marke auch nicht ausschließlich aus einer Form, die der Marke einen wesentlichen Wert verleiht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr bei der beanspruchten Pralinenform gerade in der ästhetischen Formgebung die eigentliche handelbare Ware sieht und andere Gesichtspunkte, wie z.B. der Geschmack der fraglichen Praline, für den Wert der Ware nur eine völlig untergeordnete Rolle spielen. Es kann deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die Merkmale der beanspruchten Warenform auch auf die betriebliche Herkunft hinweisen können.

Zutreffend ist das BPatG davon ausgegangen, der angegriffenen Marke fehle für die Ware „Pralinen“ von Hause aus jegliche Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware bestehen, sind die Kriterien für die Unterscheidungskraft keine anderen als diejenigen, die für die übrigen Markenkategorien gelten. Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird allerdings vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft.

Dementsprechend geht der Senat in seiner Rechtsprechung bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, trotz Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, dass solchen Marken die erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Bei dreidimensionalen Marken ist danach regelmäßig zu prüfen, ob die Form lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert. Geht die Form darüber hinaus und zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Merkmale aus, so ist zu prüfen, ob der Verkehr in ihnen nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Hinweis auf die Herkunft der Waren versteht.

Nach den Feststellungen des BPatG ist die Oberflächengestaltung auf Grund der Zutaten der Praline naheliegend und wird deshalb vom Verkehr nur als Variante der bekannten Grundform angesehen. Varianten handelsüblicher Formen werden jedoch – auch auf dem Süßwarenssektor – in der Regel nicht als Herkunftshinweis aufgefasst.

Zu Recht hat das BPatG auch die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen können. Da sich die in Rede stehende Marke darin erschöpft, die äußere Form der Ware wiederzugeben, handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware,

und zwar deren äußere Gestaltung, beschreibt.

Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das BPatG die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede stehenden Pralinenform i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Zeitpunkt der Eintragung verneint hat. Das BPatG ist im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung der Pralinenform erfüllt sind.

Bei einer dreidimensionalen Marke ist zu berücksichtigen, dass die Bekanntheit eines Produkts in der Gestalt der Marke nicht notwendig auch bedeutet, dass die Produktaufmachung in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Aus dem Umstand jedoch, dass ein erheblicher Teil der Verkehrskreise das dargestellte Produkt nur einem bestimmten Unternehmen zuordnet, kann grundsätzlich auf die Bekanntheit der Warenform auch als Herkunftshinweis geschlossen werden. Hier von ist nach dem von der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren und im Lösungsverfahren vorgelegten Verkehrsgutachten der GfK Marktforschung von Juli 1997 auszugehen. Aus dem Umstand, dass mehr als 50% der Befragten das dargestellte Produkt nur einem bestimmten Unternehmen zuordneten, ergibt sich, dass die Produktform dem überwiegenden Teil des Publikums nicht nur bekannt war, sondern von diesen Verkehrskreisen auch als Herkunftshinweis aufgefasst wurde.

Diesem Ergebnis steht nicht entgegen, dass die Praline, deren Gestaltung Gegenstand der angegriffenen Marke ist, verpackt vertrieben wird. Die Marke ist dadurch zwar für den Verkehr zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung nicht wahrnehmbar. Hierauf kommt es jedoch nicht an. Eine Marke kann auch dann herkunftshinweisend und damit markenmäßig benutzt werden, wenn sie erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen wird.

Das BPatG hat angenommen, bei dreidimensionalen Marken, die lediglich die Grundform einer Ware zum Gegenstand haben oder – wie hier – nicht wesentlich über die Grundform hinausgingen, komme eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad als 50% in Betracht. Es sei eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit erforderlich. Insoweit könne nichts anderes gelten als für glatt beschreibende Angaben. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, verbietet es das Gemeinschaftsrecht jedoch nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen. Solche Schwierigkeiten sind insbesondere gegeben, wenn der Markenschutz für ein Gestaltungsmerkmal beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Gestaltungsmerkmalen benutzt worden ist. Nach den Feststellungen des BPatG wurde die in Rede stehende Formmarke nie isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit weiteren Kennzeichen wie den Wortzeichen „ROCHER“ und „FERRERO“ benutzt.

Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads ist nicht von festen Prozentsätzen

auszugehen. Entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht. Deshalb kann – sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen – die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden. Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht. Der Senat hat in einzelnen Fällen eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung für notwendig erachtet Entsprechend hohe Anforderungen sollen – nach teilweise im Schrifttum vertretener Ansicht – auch bei dreidimensionalen Marken gelten, die nur übliche Warenformen darstellen.

Bei der in Rede stehenden Formmarke bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass ein 60% deutlich übersteigender oder gar ein nahezu einhelliger Durchsetzungsgrad zur Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlich sein könnte. Bei einer Formmarke, die von einer Grundform der Warengattung abweichende Merkmale aufweist, besteht in der Regel kein Anlass, besonders hohe Anforderungen an den Durchsetzungsgrad zu stellen. Eine durch besondere Merkmale von einer Grundform der Warengattung abweichende Warenform ist nicht in gleicher Weise als Herkunftshinweis ungeeignet wie eine glatt beschreibende Wortangabe. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe reichte selbst der vom BPatG ermittelte gesicherte Zuordnungsgrad von 62% für den Zeitpunkt der Eintragung aus.

Nicht frei von Rechtsfehlern ist auch der Ausgangspunkt der Überlegungen des BPatG, die Markeninhaberin habe im Lösungsverfahren den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu führen; Mängel der im Eintragungsverfahren vorgelegten Beweismittel gingen deshalb zu Lasten der Markeninhaberin. Die Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses zum Eintragungszeitpunkt nach § 50 Abs. 1 MarkenG trifft den Ast. des Lösungsverfahrens. Es kommt nicht darauf an, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist, sondern ob das Schutzhindernis tatsächlich vorlag. Lässt sich im Nachhinein nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit aufklären, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt bestand, gehen verbleibende Zweifel zu Lasten des Ast. des Lösungsverfahrens. Die aus dem Zeitablauf resultierenden Schwierigkeiten, die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zu beurteilen, treffen die Bet. des Lösungsverfahrens gleichermaßen. Der Ast. hat es jedoch – anders als der Markeninhaber – in der Hand, den Lösungsantrag zeitnah nach der Eintragung der Marke zu stellen. Dem Antragsteller können allerdings daher Beweiserleichterungen zugute kommen. Auch kann das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag unter Umständen Rückschlüsse auf das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zulassen.

Anmerkung (Christian Rütz)

Der Bundesgerichtshof verfestigt seine Rechtsprechung

zu Warenformmarken. Diese werden im Regelfall allenfalls in Folge der Verkehrsdurchsetzung eintragungsfähig. Dabei lässt der BGH einen Durchsetzungsgrad von 60 % genügen, ohne dass darüber hinaus eine nahezu einhellige Verkehrsauffassung vorauszusetzen ist. Im (nicht-wiedergegebenen) Teil der Entscheidung führt der BGH die Einwendungen des Antragstellers gegen die Berechnung des Durchsetzungsgrads, insbesondere in Abzug gebrachte Werte, ohne sich jedoch festzulegen. Da der vom BPatG am Ende zugrunde gelegte Wert von 62 % für eine Verkehrsdurchsetzung genügte, konnte der BGH diese Fragen offen lassen. Insgesamt bedeutet die BGH-Entscheidung eine Erleichterung für die Eintragung von dreidimensionalen Warenformmarken.

4. LEGO-Stein ist nicht schutzfähig

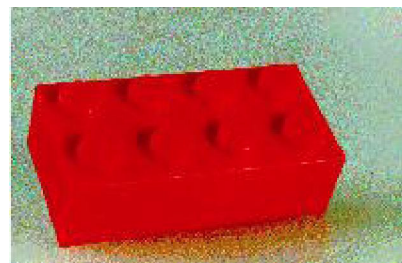
[BGH, Beschl. v. 16.07.2009, I ZB 53/07 – Legostein](#)

Leitsätze

1. Die Grundsätze des § 322 ZPO sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Lösungsverfahren übertragbar.
2. Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gemäß § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran anknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPfIG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeutung.
3. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann.

Sachverhalt

Für Lego ist seit 1996 die nachfolgend abgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke für die Ware „Spielzeug, nämlich Spielbausteine“ eingetragen:



Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum anderen nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei. Das DPMA hat den Löschantrag als unzulässig verworfen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die Löschung der Marke angeordnet.

Entscheidung

Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist der in den §§ 322, 325 ZPO zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke für die Beurteilung der Wirkungen im Lösungsverfahren ergangener gerichtlicher Entscheidungen heranzuziehen. Der Sinn dieser Regelung liegt in der endgültigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits, der über denselben Streitgegenstand nicht wiederholt werden soll. Der Rechtsgedanke ist indessen nicht auf eine gerichtliche Entscheidung im Lösungsverfahren beschränkt. Vielmehr sind die Grundsätze des § 322 ZPO auf eine bestandskräftige Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Lösungsverfahren übertragbar. Die Voraussetzungen, unter denen sich die Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens die Rechtskraft der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2002 entgegenhalten lassen muss, liegen jedoch nicht vor. Die Antragstellerin des vorliegenden Lösungsverfahrens ist weder mit der Antragstellerin des vorausgegangenen Lösungsverfahrens identisch noch ist sie deren Rechtsnachfolgerin. Deshalb braucht sie sich die bestandskräftige Entscheidung des vorausgegangenen Lösungsverfahrens nach den Grundsätzen von Treu und Glauben nur entgegenhalten zu lassen, wenn sie als sogenannte „Strohfrau“ der Antragstellerin des ersten Lösungsverfahrens, der R. H. Inc., anzusehen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass das Verfahren nur im Interesse und Auftrag des „Hintermannes“ sowie auf dessen Weisung ohne jedes eigene Interesse an dem Verfahren betrieben wird. Davon ist vorliegend nicht auszugehen.

Die Antragstellerin ist als Rechtsanwältin in der Kanzlei tätig, in der auch der Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin des ersten Lösungsverfahrens tätig ist. Dieser hat in den Vorinstanzen zudem die Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens und die Antragstellerin des Parallelverfahrens I ZB 54/07 vertreten. Weiterhin stimmen die in den Lösungsverfahren für die unterschiedlichen Beteiligten eingereichten Schriftsätze teilweise wortgleich überein. Schließlich ist die anwaltliche Tätigkeit der Antragstellerin auf der Homepage der Anwaltskanzlei mit den Schwerpunkten Informationstechnologie und Medienrecht angegeben. Aus alledem folgt aber nicht mit hinreichender Sicherheit, dass die Antragstellerin nur sogenannte „Strohfrau“ der Antragstellerin des vorausgegangenen Lösungsverfahrens ist. Die Antragstellerin hat bestritten, dass sie im Auftrag und auf Weisung eines Dritten das vorliegende Lösungsverfahren führt und in diesem Zusammenhang geltend gemacht, sie betreibe das Verfahren im öffentlichen und eigenen Interesse, aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten. Sie hat sich zudem darauf berufen, damit rech-

nen zu müssen, als Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei persönlich von der Antragstellerin des vorausgegangenen Lösungsverfahrens in Anspruch genommen zu werden, wenn es bei der Markeneintragung bleibe. Danach ist nicht ausgeschlossen, dass die Antragstellerin ein von dem Interesse der R. H. Inc., Antragstellerin des vorausgegangenen Lösungsverfahrens, unabhängiges Interesse am vorliegenden Verfahren hat. Die feststehenden Begleitumstände reichen für den gegenteiligen Schluss nicht aus. Da die Markeninhaberin die Feststellungslast für den Umstand trägt, dass die Antragstellerin sogenannte „Strohfrau“ eines Dritten ist, zu dessen Lasten bereits eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, geht der fehlende Nachweis dieses Umstands zu Lasten der Markeninhaberin, die weder vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch vor dem Bundespatentgericht weitergehende Beweismittel angeführt hat.

Der Löschantrag ist auch begründet. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke für die Ware „Spielzeug, nämlich Spielbausteine“ nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht. Der Marke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Das Bundespatentgericht ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines Spielbausteins abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die weitere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderförmiger Aufmachung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt.

Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hinblick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu können, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen. Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede stehenden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der Noppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegriffene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist. Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Noppen auf der Oberseite des Spielbausteins eine wesentliche technische Funktion auf, ohne dass die angegriffene Marke über weitergehende nichttechnische Gestaltungsmerkmale verfügt. Dass sich die Streitmarke durch eine individualisierende Formgebung auszeichnet, hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht festgestellt. Das Bundespatentgericht hat daraus zu Recht gefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind.

Auf den Vortrag der Markeninhaberin, dass die Klemmwirkung von Spielbausteinen durch einen gegenüber

der angegriffenen Marke anderen Aufbau und eine andere Gestaltung der Kupplungselemente (Noppen) erzielt werden könne, ohne dass mit der Formgebung der angegriffenen Marke in qualitativer, technischer, funktionsmäßiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegenüber abweichenden Ausführungen verbunden sei, kommt es aus Rechtsgründen nicht an. Auch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt für das Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entscheidend, dass die von der Markeninhaberin für die angegriffene Marke gewählten wesentlichen funktionellen Merkmale der Warenform allein der technischen Wirkung zuschreiben sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 83 - Philips/Remington zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii MarkenRL).

Deshalb ist entgegen den Ausführungen der Rechtsbeschwerde auch keine differenzierte Betrachtung danach geboten, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen technischen Lösung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen ist. Für eine derartige Differenzierung besteht nach dem Zweck des Schutzhindernisses aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Anlass. Auch im letzteren Fall wird eine im Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopolisiert und werden andere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein der Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen.

Anmerkung (Christian Rütz)

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs überrascht nicht und nimmt die Philips/Remington-Rechtsprechung des EuGH auf. Wie schon das EuG im Hinblick auf die europäische Markeneintragung sehen auch die deutschen Richter das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben und weisen die Argumentation zurück, es komme darauf an, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen technischen Lösung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen ist.

Auch für die noch ausstehende EuGH-Entscheidung zur Legosteinthematik deutet sich nach dem Schlussantrag des Generalanwalts Paolo Mengozzi an, dass die Eintragung von Legosteinen als Gemeinschaftsmarke endgültig verweigert wird. Das Markenrecht, so der Generalanwalt, dürfe nicht missbraucht werden, um technische Lösungen auch nach Auslaufen des Patents zu monopolisieren.

Rechtsprechung in Leitsätzen

5. Kein Markenschutz für „Deutsche BKK“

[EuG, Urt. v. 11.02.2010, T-289/08 – Deutsche BKK / HABM](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör, wie er in Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verankert ist, erstreckt sich nach der Rechtsprechung zwar auf alle tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte

sowie auf die Beweise, die die Grundlage für die Entscheidung der Beschwerdekammer bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will.

2. Wenn ein Kläger dem HABM Beweismittel zum Nachweis einer durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft seiner Marke vorlegt, auf die die Beschwerdekammer ihre Beurteilung stützt, obliegt den Stellen des HABM keine zusätzliche Pflicht, insbesondere keine Pflicht, weitere Ermittlungen in dieser Hinsicht anzustellen, um einen etwaigen Mangel an Beweiskraft der von der Klägerin vorgelegten Beweismittel zu beheben.
3. „bkk“ stellt sich den maßgeblichen Verkehrskreisen eindeutig als beschreibend im Hinblick auf die Art der in der Anmeldung genannten Versicherungsdienstleistungen dar. Was den zweiten Bestandteil der angemeldeten Marke, nämlich das deutsche Wort „deutsche“, betrifft, so beschreibt dieses für die maßgeblichen Verkehrskreise unbestreitbar die geografische Herkunft der in der Anmeldung bezeichneten Dienstleistungen.
4. Die Verwendung von Großbuchstaben beim Zeichen Deutsche BKK ist, isoliert betrachtet, grammatisch nicht unkorrekt und verleiht daher der angemeldeten Marke keine Originalität.

6. Verfall- und Widerspruchverfahren voneinander unabhängig

[EuG, Urt. v. 10.12.2009, T-27/09 – Stella Kunststofftechnik GmbH / HABM](#)

1. Die Möglichkeit, einen Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung einer Marke zu stellen, ist von einem etwaig aus der angegriffenen Marke parallel geführten Widerspruchsverfahren unabhängig.
2. Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke ist nicht deshalb unzulässig, weil weiterhin ein Widerspruchsverfahren aufgrund dieser Marke anhängig ist.

7. Zoladex

[BGH, Urt. v. 29.07.2009, I ZR 87/07 – Zoladex](#)

1. Stellt sich der Parallelimport eines Arzneimittels allein deswegen als rechtswidrig dar, weil die Vorabinformation des Markeninhabers, die Voraussetzung für die Erschöpfung gewesen wäre, unterblieben ist, kommt im Rahmen der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ein verhältnismäßig niedriger Vergütungssatz in Betracht.
2. Der Parallelimporteur, der es versäumt, den Markeninhaber vorab zu informieren, und der deswegen eine Markenverletzung begeht, kann – wenn der Markeninhaber diese Art der Schadensberechnung gewählt hat – verpflichtet sein, den Gewinn aus dem Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels vollständig herauszugeben.

8. Bestimmung der Höhe des Lizenzsatzes nach branchenüblicher Umsatzrendite

[BGH, Urt. v. 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK](#)

1. In die Beurteilung, welcher Lizenzsatz einer Umsatzlizenz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist die in der Branche übliche Umsatzrendite regelmäßig einzubeziehen.
2. Kann ein wegen einer Kennzeichenverletzung zur Auskunft Verpflichteter nicht zweifelsfrei beurteilen, ob das Kennzeichenrecht des Gläubigers durch bestimmte Geschäfte verletzt worden ist, und führt er die Geschäfte deshalb im Rahmen der Auskunft auf, handelt er nicht widersprüchlich, wenn er im nachfolgenden Betragsverfahren den Standpunkt einnimmt, diese Geschäftsvorfälle seien in die Bemessung des Schadensersatzes nicht einzubeziehen.

9. Eindeutiger Begriffsinhalt des Klagezeichens

[BGH, Urt. v. 29.07.2009, I ZR 102/07 – AIDA/AIDU](#)

Der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen Begriffsinhalts zu verneinen sein kann, gilt auch dann, wenn nur das Klagezeichen über einen solchen Bedeutungsgehalt verfügt.

10. BPatG zur WM 2010-Marke

[BPatG, Beschl. v. 25.11.2009, 25 W \(pat\) 38/09 – "WM 2010"](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Eintragung der Bezeichnung „WM 2010“ steht im Hinblick auf Druckerzeugnisse, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schokolade, Schokoladewaren, Fein- und Dauerbackwaren, Zuckerwaren zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegen.
2. Der Verkehr hat bei den angemeldeten Waren keinen Anlass in der Bezeichnung „WM 2010“ eine unterscheidungskräftige Buchstaben- und Zahlenkombination zu sehen, sondern wird „WM 2010“ lediglich als Hinweis auf die Weltmeisterschaft im Jahr 2010 verstehen.
3. Das Lösungsverfahren betreffend die Gemeinschaftsmarke „WM 2006“ der FIFA (EuG Case T-446/08) ist keine zu klärende Vorfrage für die Entscheidung zu der vorliegenden Beschwerde. Es handelt sich um voneinander unabhängige Verfahren und zudem um unterschiedliche Zeichen. Die bloße Möglichkeit, dass im Lösungsverfahren die Gemeinschaftsmarke „WM 2006“ anders beurteilt werden könnte, reicht nicht aus, eine Vorgreiflichkeit zu begründen, so dass eine Aussetzung sachdienlich wäre.

11. Etikett

[BPatG, Beschl. v. 28.11.2009, 28 W \(pat\) 27/09-33/09](#)

Leitsatz

1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.
2. Ein „Kennzeichnungsnotstand“ auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen, Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

12. Bindungswirkung von Voreintragungen (1)

[BPatG, Beschl. v. 17.12.2009, 25 W \(pat\) 65/08 – Linuxwerkstatt](#)

Leitsätze

1. Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken entfalten nach ständiger Rechtsprechung bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37 MarkenG für die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und auch im Beschwerdeverfahren des Bundespatentgerichts keinerlei verbindliche Wirkung. Dies hat der EuGH im Hinblick auf seine insoweit klare bisherige Rechtsprechung zuletzt nur noch im Beschlusswege entschieden (EuGH GRUR 2009, 667 (Tz. 17) Bild.T-Online.de und ZVS zu „Volks.Handy u. a.“ und „Schwabenpost“; vgl. dazu auch BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya).
2. Eine Verpflichtung der zur Entscheidung berufenen Stellen zu einem Vergleich der angemeldeten Marke mit den im Register eingetragenen Marken besteht nicht. Die Äußerung des EuGH zur Berücksichtigung von Voreintragungen (EuGH a. a. O.) gilt nur dann, wenn die zur Entscheidung berufene Stelle in dieser Hinsicht über entsprechende Informationen verfügt, was bei bloßen Eintragungen regelmäßig nicht der Fall ist. Die zur Entscheidung berufene Stelle muss sich im Rahmen von geltend gemachten Voreintragungen lediglich mit den eingeführten oder sonst ersichtlichen, für die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke sprechenden Argumenten auseinandersetzen. Soweit dies geschieht, ist auch dem Begründungserfordernis nach dem maßgeblichen deutschen Verfahrensrecht gemäß § 61 Abs. 1 bzw. § 79 Abs. 2 MarkenG Genüge getan.
3. In den Verfahren vor den Markenstellen (ebenso wie im Verfahren vor dem Bundespatentgericht) verbieten sich Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken (zutreffend BPatG 2009, 1175, 1180 - Burg Lissingen mit eingehender Begründung; a.A. BPatG GRUR 2009, 683 - SCHWABENPOST und GRUR 2009, 1173

- Freizeit-Rätsel-Woche). Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG sind ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldeten Marken. Durch die Nennung von Voreintragungen werden diese "Drittmarken" nicht verfahrensgegenständlich. Das Markengesetz sieht auch keine Möglichkeit einer Beteiligung von Drittmarkeninhabern vor. Schon deshalb kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sich abschließende oder vermeintlich abschließende Äußerungen zur Schutzfähigkeit voreingetragener Marken verbieten. Die Beurteilung der Schutzunfähigkeit solcher Marken aus absoluten Gründen bleibt vielmehr ausschließlich dem dafür vorgesehenen Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten.

13. Bindungswirkung von Voreintragungen (2)

BPatG, Beschl. v. 01.12.2009, 27 W (pat) 220/09

1. Zur Bedeutung von Voreintragungen vergleichbarer Drittmarken im Anmeldeverfahren.
2. Der von Teilen der Instanzrechtsprechung und des Schrifttums geforderten sog. "Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes" (vgl. BPatG GRUR 2009, 683, 684 - SCHWABENPOST; Töbelmann, GRUR 2009, 1008) sind von Rechts wegen enge Grenzen gesetzt. Steht aufgrund des zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung einer angemeldeten Marke gegebenen Erkenntnisstandes - insbesondere von zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehenden Tatsachen, die belegen, dass für den Verkehr die beschreibende Bedeutung einer angemeldeten Kennzeichnung gegenüber ihrem Verständnis als Herkunftszeichen im Vordergrund steht - für den zuständigen Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes aufgrund seiner eigenen Wertung fest, dass ein Schutzhindernis gegeben ist, darf ihm nämlich eine innerdienstliche Anweisung, die tatsächlichen Grundlagen seiner Entscheidung anders zu werten, weder im Einzelfall noch durch Verwaltungsvorschriften erteilt werden; solche allgemeinen Anweisungen überschreiten das nach allgemeiner Ansicht nur eingeschränkt bestehende Weisungsrecht des Präsidenten des Patentamts. Da solche Weisungen den Prüfer nicht binden können, erübrigen sich weitere Ausführungen zu den vom Anmelder genannten angeblichen Voreintragungen, da diese nicht entscheidungserheblich sein können, wenn der Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes ein Schutzhindernis für die Eintragung der konkret zu beurteilenden Anmelde-
marke für gegeben erachtet.

14. Bindungswirkung von Voreintragungen (3)

[BPatG, Beschl. v. 26.01.2010, 24 W \(pat\) 142/05 – Volksflat](#)

[Leitsatz](#)

Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken können Anlass zu einer kritischen Überprüfung geben, ob ein im konkreten Fall angenommenes Schutzhinder-

nis tatsächlich besteht, sie begründen aber keine Pflicht des Patentamts oder des Patentgerichts, sich mit diesen Marken im einzelnen auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls zu deren Schutzfähigkeit oder Schutzunfähigkeit zu äußern (vgl. EuGH MarkenR 2009, 478 - American Clothing/HABM).

15. Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten

[OLG Frankfurt, Urt. v. 12.11.2009, 6 U 130/09](#)

1. Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG ist auf die Erstattungsfähigkeit vorprozessualer Patentanwaltskosten nicht entsprechend anwendbar.
2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen in Kennzeichenstreitsachen neben der Beauftragung eines Rechtsanwalts die Hinzuziehung eines Patentanwalts für die Abmahnung als erforderlich angesehen werden kann.

Pressemitteilungen

16. Niederlage für Opel im Streit um Markenverletzung durch Spielzeugautos

[BGH, Urt. v. 14.01.2010, I ZR 88/08 – Opel-Blitz II](#)

Der u. a. für Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Hersteller eines Kraftfahrzeuges den Vertrieb von Spielzeugmodellautos, die als verkleinerte Nachbildung seines Originalfahrzeuges auch die Marke des Originalherstellers an der entsprechenden Stelle tragen, nicht unter Berufung auf seine Markenrechte verbieten kann.

Die Klägerin, die Adam Opel GmbH, ist Inhaberin einer für Kraftfahrzeuge und Spielzeug eingetragenen Bildmarke, die das Opel-Blitz-Zeichen wiedergibt. Sie wendet sich gegen den Vertrieb eines funkgesteuerten Spielzeugautos der Beklagten, das ein verkleinertes Abbild eines Opel Astra V8 Coupé darstellt und am Kühlergrill das Opel-Blitz-Zeichen trägt.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat zu der Frage, ob diese Nachbildung in verkleinertem Maßstab eine unzulässige Markenbenutzung darstellt, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union eingeholt. Dieser hat entschieden, dass es maßgeblich auf die von dem vorlegenden Gericht zu treffende Feststellung ankomme, ob die angesprochenen Verkehrskreise das identische Zeichen auf den Spielzeugmodellautos als Angabe darüber verstünden, diese stammten von der Klägerin oder einem mit ihr wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Das Landgericht hat die u.a. auf Unterlassung und Schadensersatz gerichtete Klage daraufhin abgewiesen. Es hat angenommen, der Verkehr sehe die auf einem verkleinerten Abbild eines großen Originalfahrzeuges an der richtigen Stelle angebrachte Marke als einen Teil des Modellfahrzeuges an und rechne sie weder dem Hersteller des Vorbilds zu noch gehe er von wirtschaftlichen, insbesondere lizenzvertraglichen Beziehungen zwischen den Herstellern des Vorbilds und des Spielzeugmodells an. Das Berufungsgericht hat diese Auffassung bestätigt. Die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg.

Eine Verletzung der für Spielzeug eingetragenen Marke der Klägerin hat der Bundesgerichtshof verneint. Zwar liegen die Voraussetzungen einer Markenverletzung insoweit vor, als es sich bei der Anbringung des Opel-Blitz-Zeichens auf dem Spielzeugauto der Beklagten um die Benutzung eines mit der Klagemarke identischen Zeichens für identische Waren (Spielzeug) handelt. Dadurch werden jedoch weder die Hauptfunktion der Marke, die Verbraucher auf die Herkunft der Ware (hier: Spielzeugauto) hinzuweisen, noch sonstige Markenfunktionen beeinträchtigt, weil die angesprochenen Verbraucher das Opel-Blitz-Zeichen auf den Spielzeugautos der Beklagten nur als – originalgetreue – Wiedergabe der Marke verstehen, die das nachgebildete Auto der Klägerin an der entsprechenden Stelle trägt. Das Opel-Blitz-Zeichen wird nur als Abbildungsdetail der Wirklichkeit angesehen. Die Verbraucher sehen darin folglich keinen Hinweis auf die Herkunft des Modellautos.

Soweit die Marke der Klägerin für Kraftfahrzeuge eingetragen ist, handelt es sich nicht um ähnliche Waren (Spielzeugautos und Kraftfahrzeuge), so dass auch die Annahme einer Markenverletzung wegen Begründung einer Verwechslungsgefahr ausscheidet. Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes einer – für Kraftfahrzeuge – bekannten Marke ist eine Markenverletzung gleichfalls zu verneinen. Insoweit fehlt es an einer unlauteren Beeinträchtigung oder Ausnutzung des Rufs der für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke der Klägerin.

17. Keine Markenverletzung durch Zeichen “CCCP” und “DDR” auf Kleidungsstücken

BGH, Urt. v. 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP und Urt. v. 14.01.2010, I ZR 92/08 – DDR

Der u. a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in zwei Fällen entschieden, dass Dritte auf Bekleidungsstücken Symbole ehemaliger Ostblockstaaten anbringen dürfen, obwohl diese Symbole mittlerweile als Marken für Bekleidungsstücke geschützt sind.

Der Kläger des Verfahrens I ZR 92/08 ist Inhaber der unter anderem für Bekleidungsstücke eingetragenen Wortmarke “DDR”. Er war außerdem Inhaber einer für Textilien eingetragenen Bildmarke, die das Staatswappen der DDR abbildete. Der Beklagte vertreibt sogenannte Ostprodukte. Er bewirbt und vertreibt TShirts mit der Bezeichnung “DDR” und ihrem Staatswappen. Der Kläger hat den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht München I hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht München hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt.

Das zweite Klageverfahren (I ZR 82/08) betraf die Verwendung der Buchstabenfolge “CCCP” zusammen mit dem Hammer-und-Sichel-Symbol auf TShirts. Die Buchstabenfolge “CCCP” (in lateinischen Buchstaben SSSR) steht als Abkürzung der kyrillischen Schreibweise der früheren UdSSR. Die Klägerin ist Lizenznehmerin der Wortmarke “CCCP”, die für bestimmte Bekleidungsstücke (z.B. Hosen, Overalls) eingetragen ist. Die Beklagte vertreibt über das Internet bedruckte Bekleidungsstücke. Zu den zur Auswahl stehenden Motiven gehört auch ein

Hammer-und-Sichel-Symbol mit der Buchstabenfolge “CCCP”. Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung des Vertriebs dieser Produkte in Anspruch genommen. Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg haben die Klage mangels markenmäßiger Benutzung der angegriffenen Bezeichnung abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat die klageabweisenden Entscheidungen im Hamburger Verfahren bestätigt. Im Münchner Verfahren I ZR 92/08 hat er das von der Vorinstanz ausgesprochene Verbot aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Im markenrechtlichen Verletzungsverfahren geht es nicht mehr um den Bestand der Marken. Die Ansprüche der Kläger aus ihren Marken hat der Bundesgerichtshof verneint, weil die Anbringung der Symbole der ehemaligen Ostblockstaaten auf Bekleidungsstücken die Markenrechte der Kläger nicht verletzen. Die markenrechtlichen Ansprüche setzen voraus, dass der Verkehr auf Bekleidungsstücken angebrachte Aufdrucke als Hinweis auf die Herkunft der Produkte von einem bestimmten Unternehmen und nicht nur als dekoratives Element auffasst, das nach Art des Motivs variieren kann. Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass die Verbraucher die auf der Vorderseite von TShirts angebrachten Symbole ehemaliger Ostblockstaaten ausschließlich als dekoratives Element auffassen und in ihnen kein Produktkennzeichen sehen.

BGH**18. Fischdosendeckel**[BGH, Urt. v. 10.12.2009, I ZR 46/07 – Fischdosendeckel](#)

OLG Dresden, Urt. v. 16.01.2007, 14 U 2141/05

LG Dresden, Urt. v. 18.11.2005, 45 O 390/03

Leitsatz

In Anbetracht der Regelungen im Patentgesetz über das Verfahren der Patenterteilung und die Rechtsbehelfe, die Dritte gegen ein erteiltes Patent ergreifen können, besteht für eine auf einen Wettbewerbsverstoß oder eine unerlaubte Handlung nach §§ 823 ff. BGB gestützte Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von als herabsetzend beanstandeten Äußerungen in der Beschreibung eines Patents kein Rechtsschutzbedürfnis.

Sachverhalt (vgl. ebenfalls [Pressemitteilung](#))

Die Parteien sind Hersteller von Fischdosendeckeln. Die Beklagte meldete 1993 ein Patent für Aufreißdeckel aus Blech für eine Dose an. Sie gab in der Anmeldung, wie vorgeschrieben und üblich, den Stand der Technik auf dem entsprechenden technischen Gebiet an. Dabei führte sie eine europäische Patentschrift auf und zeigte einzelne Nachteile des nach dieser Patentschrift von der Klägerin hergestellten Aufreißdeckels auf. Aufgabe der angemeldeten Erfindung sei die Schaffung eines Aufreißdeckels, der die beschriebenen Nachteile nicht aufweise. Die Anmeldung wurde 1995 offengelegt, 2002 wurde das entsprechende Patent erteilt. Die Patentschrift wurde 2003 veröffentlicht.

Die Klägerin ist der Ansicht, die wiedergegebenen Nachteile des von ihr hergestellten Aufreißdeckels seien unzutreffend. Die Beklagte setze ihr Produkt in unzulässiger Weise unter Verstoß gegen § 4 Nr. 8 UWG herab. Die Klägerin hat von der Beklagten (sinngemäß) verlangt, einzelne Äußerungen zu unterlassen und durch Abgabe von Erklärungen vor dem DPMA die Löschung der beanstandeten Angaben zu bewirken. Sie hat außerdem der Bundesrepublik Deutschland den Streit verkündet. Diese ist, vertreten durch das DPMA, dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin Zwischenfeststellungsklage erhoben und beantragt festzustellen, dass die genannten Behauptungen rechtswidrig seien; hilfsweise hat sie diese Feststellung für den Fall beantragt, dass die Leistungsklage auf Unterlassung und auf Abgabe der Erklärung gegenüber dem DPMA nicht möglich sein sollte.

Das Landgericht hat der Klage nach Beweiserhebung durch Einholung eines Sachverständigengutachtens teilweise stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Beklagte in vollem Umfang verurteilt.

Entscheidung

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage unter teilweiser Abänderung des landgerichtlichen Urteils insgesamt aufgehoben.

Der erste Senat hat die Klage in Ansehung der Anträge auf Abgabe der Erklärung gegenüber dem DPMA und

die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Behauptungen (Haupt- und Hilfsbegehren), die auf die Löschung der beanstandeten Behauptungen in der veröffentlichten Patentschrift abzielten, für unzulässig erachtet. Dem Kläger fehle das Rechtsschutzbedürfnis sowie ein Feststellungsinteresse.

Der Senat hat einleitend ausgeführt (Rn. 13): „Die Frage, welche Angaben in die Fassung der Beschreibung der Patentanmeldung aufzunehmen sind, aufgrund deren das Patent erteilt worden ist und die als Bestandteil der Patentschrift veröffentlicht wird (§ 32 Abs. 3 Satz 1 PatG), richtet sich ausschließlich nach den für die Patenterteilung geltenden Rechtsvorschriften des Patentgesetzes. Rechtsstreitigkeiten darüber sind in den dafür nach dem Patentgesetz vorgesehenen Verfahren auszutragen. Eine davon gesonderte Rechtsverfolgung vor den ordentlichen Gerichten ist mit den Erfordernissen eines sachgerechten Funktionierens des im Patentgesetz mit einer eigenen Ordnung geregelten Verfahrens der Erteilung von Patenten unvereinbar. Eine Klage, mit der - wie hier - außerhalb der durch das Patentgesetz zur Verfügung gestellten Verfahrensordnung auf die Patenterteilung oder das weitere rechtliche Schicksal eines erteilten Patents Einfluss genommen werden soll, ist daher bereits unzulässig.“

Im Einzelnen hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, einer Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von Äußerungen, die der Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren dienen, fehle das Rechtsschutzbedürfnis, weil auf den Ablauf eines solchen Verfahrens nicht durch Angriffe auf die Äußerungsfreiheit anderer Beteiligter Einfluss genommen werden soll. Dies gelte auch für Äußerungen, durch die Rechte von am Verfahren nicht beteiligten Dritten betroffen seien. Voraussetzung sei aber, dass die Äußerungen in einem engen Bezug zum Verfahren stünden. Könne sich der Dritte in dem jeweiligen Verfahren nicht gegen die Äußerungen wehren, so sei im Rahmen der Abwägung der widerstreitenden Interessen besonders sorgfältig zu prüfen, ob der Dritte die Äußerung hinnehmen müsse. Zu berücksichtigen sei dabei, dass die ungehinderte Durchführung staatlich geregelter Verfahren im Interesse der Beteiligten und im öffentlichen Interesse nicht mehr als unbedingt notwendig behindert werden dürfe. Die Rechtsbeeinträchtigung eines Dritten, der sich in dem jeweiligen Verfahren gegen die Äußerungen nicht wehren könne, müsse in der Regel in Kauf genommen werden, um die Beeinträchtigung der Rechte der Verfahrensbeteiligten zu vermeiden und ein rechtsstaatliches Verfahren zu gewährleisten. Eine Klage auf Unterlassung oder Widerruf könne aber zulässig sein, wenn die Äußerungen zum Ausgangsverfahren nicht erkennbar seien, diese auf der Hand liegend falsch seien oder sich als unzulässige Schmähung darstellten, bei der die Diffamierung des Dritten im Vordergrund stehe.

Die Interessenabwägung im vorliegenden Rechtsstreit führt laut Bundesgerichtshof in Anbetracht der Regelungen im Patentgesetz über das Verfahren der Patenterteilung und die Rechtsbehelfe, die Dritte ergreifen könnten, zur Verneinung des Rechtsschutzbedürfnisses der Klägerin. Die angegriffenen Äußerungen seien solche über den Stand der Technik sowie zur Aufgabe der Erfindung und stünden daher in unmittelbarem Zusammenhang

mit dem mit der Patentanmeldung verbundenen Antrag der Beklagten auf Patenterteilung. Mit der Anmeldung einer Erfindung werde ein besonderes Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt. Dritte könnten Prüfungs- und Rechercheaufträge stellen, seien aber an dem Verfahren nicht (formell) beteiligt, §§ 43 Abs. 2 S. 1, 44 Abs. 2 S. 1 PatG. Die Prüfung und Entscheidung über die Patentfähigkeit der Erfindung nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 PatG obliege der Prüfungsstelle des DPMA, § 44 Abs. 1, 49 Abs. 1 PatG. Erst mit Veröffentlichung der Patenterteilung erhielten Dritte die Möglichkeit, sich an dem Verfahren mittels Einspruchs zu beteiligen, § 59 PatG. Der Einspruch müsse auf einen der Widerrufsgründe des § 21 PatG gestützt werden. Die Nichtigerklärung des Patents aufgrund einer später erhobenen Nichtigkeitsklage (vgl. § 81 Abs. 2 PatG) setze auch das Vorliegen eines Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 PatG voraus oder die Erweiterung des Schutzbereichs des Patents, §§ 22, 81 PatG. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG normiere den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit. Im Rahmen eines Angriffs gegen die Patentfähigkeit einer Erfindung könne geltend gemacht werden, der genannte Stand der Technik werde unzutreffend dargestellt und weise die behaupteten Nachteile tatsächlich nicht auf. Die Patenterteilung des DPMA entscheide dann über den Widerruf bzw. das Bundespatentgericht über die Nichtigkeit des entsprechenden Patents. Die Entscheidungen könnten durch Rechtsmittelgerichte überprüft werden.

Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren könne die Beschreibung der Erfindung in der Patentschrift nur geändert werden, wenn der Einspruch oder die Nichtigkeitsklage zumindest teilweise Erfolg habe und zu einer entsprechenden Beschränkung des Patents führe, §§ 21 Abs. 2 S. 2, 22 Abs. 2 PatG. Der Senat hat weiter ausgeführt (Rn. 22): „Das Gesetz sieht dagegen nicht vor, dass Änderungen der Beschreibung, z.B. durch Streichung einzelner Passagen, auch dann vorgenommen werden können, wenn sich Einspruch oder Nichtigkeitsklage als unbegründet erweisen. Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ist dafür selbst dann kein Raum, wenn die Anmeldung Mängel aufweist, die im Erteilungsverfahren (§ 45 Abs. 1 PatG) hätten beanstandet werden müssen. Im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren sind Änderungen oder ‚Klarstellungen‘ der Patentschrift zur Beseitigung solcher Mängel, die nicht zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung des Patents führen, mit der Kompetenzverteilung, die das Patentgesetz für das Erteilungs-, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren vorsieht, unvereinbar [...]“.

Im Erteilungsverfahren wiederum könnten Änderungen der Patentanmeldung nur nach Maßgabe der §§ 38, 42, 45 PatG erfolgen; sie seien vom Willen des Patentanmelders abhängig. Dritten, die am Prüfungsverfahren nicht beteiligt seien, sollen laut Gesetz im Erteilungsverfahren keine Verfahrensrechte zustehen. Dementsprechend könnten sie nicht im Patenterteilungsverfahren geltend machen, sie seien durch Angaben in der Patentanmeldung in ihren Rechten beeinträchtigt, so dass diese Angaben gestrichen werden müssten. Der Senat zieht folgende Konsequenz (Rn. 24): „Enthält das Patentgesetz somit eine abschließende Regelung darüber, ob und auf welchem Weg ein Dritter gegen die Patentanmeldung und sodann gegen das bestandskräftig er-

teilte Patent vorgehen kann, ist eine Klage gegen den Patentinhaber mit dem Ziel der Änderung von Angaben in der Patentanmeldung und später in der Patentschrift in einem im Patentgesetz nicht vorgesehenen Verfahren jedenfalls dann unzulässig, wenn diese Angaben - wie im Streitfall - einen hinreichenden Bezug zu der angemeldeten Erfindung haben.“

Ein Ausnahmefall, der zur Zulässigkeit der Klage führen würde, liege nicht vor. Die beanstandeten Angaben seien nicht ohne weiteres erkennbar unrichtig. Sie seien auch nicht bereits ihrer Form nach zu beanstanden.

Im Zusammenhang mit dem Feststellungsantrag hat der Senat das Feststellungsinteresse der Klägerin verneint. Für das mit dem Antrag verfolgte Ziel fehle bereits das Rechtsschutzbedürfnis. Ein Feststellungsinteresse aus anderen Gründen habe die Klägerin nicht dargelegt. Diese habe zwar ausgeführt, sie habe, falls die Herausgabe einer berichtigten Patentschrift „am Zusammenspiel der Justizwege“ scheitern sollte, ein zusätzliches Feststellungsinteresse, weil sie zur Abwehr der weiteren Folgen der herabsetzenden Äußerungen wenigstens ein Urteil müsse vorweisen können, das diese Herabsetzungen für rechtswidrig erkläre. Der Bundesgerichtshof führte diesbezüglich aus (Rn. 25): „Es ist aber nicht erkennbar, welche weiteren Folgen der beanstandeten Behauptungen damit gemeint sein sollen und inwiefern einem etwaigen Abwehrinteresse nicht schon mit dem dem Klageantrag zu 1 a [=Unterlassungsantrag] zugrunde liegenden Abwehrensanspruch Rechnung getragen werden kann. Hinsichtlich der Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche besteht für einen auf die Rechtswidrigkeit der beanstandeten Behauptungen beschränkten Ausspruch gleichfalls kein Feststellungsinteresse.“

Hinsichtlich des Unterlassungsantrags hat der Bundesgerichtshof die Zulässigkeit der Klage zwar bejaht. Es fehle nicht am Rechtsschutzbedürfnis dieses Antrags, der auf die Unterlassung der Äußerung oder Verbreitung der beanstandeten Angaben im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs ziele und sich daher nicht nur auf ein patentrechtliches Verfahren beziehe. Nach Abschluss des Patentverfahrens könne der Klägerin als Dritter, im Patentverfahren nicht Beteiligter, nicht versagt werden, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche jedenfalls insoweit geltend zu machen, als Unterlassung der beanstandeten Äußerungen (auch außerhalb einer Patentanmeldung) begehrt werde.

Die Klage sei aber in Ansehung des Unterlassungsantrags unbegründet, weil hinsichtlich der Äußerung der beanstandeten Behauptungen außerhalb einer Patentanmeldung die erforderliche Begehungsgefahr nicht gegeben sei. Als Verletzungshandlung komme nach dem Vorbringen der Klägerin nur die Angabe in der Beschreibung des Patents der Beklagten in Betracht. Ein Unterlassungsbegehren bezogen darauf, die beanstandeten Behauptungen nicht in einer Patentanmeldung zur Beschreibung der Erfindung aufzustellen, komme aus den bereits dargelegten Gründen nicht in Betracht. Die Sperrwirkung, die die Rechtsbehelfe nach dem Patentgesetz entfalten würden, habe zur Folge, dass der Patentsucher durch eine Unterlassungsklage nicht schon an der Einreichung der beabsichtigten Patentan-

meldung gehindert werden dürfe.

Soweit der Unterlassungsantrag auf die Untersagung der beanstandeten Behauptungen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs gerichtet sei, fehle die Wiederholungsgefahr. Behauptungen in einer Patentanmeldung und Angaben im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs seien keine kerngleichen Verletzungshandlungen. Äußerungen im Rahmen einer Patentanmeldung würden sich schon deshalb charakteristisch von entsprechenden Behauptungen im (sonstigen) geschäftlichen Verkehr unterscheiden, weil sie aus den genannten Gründen besonderen rechtlichen Regelungen unterstellt seien.

Bezogen auf etwaige Äußerungen außerhalb des Patenterteilungsverfahrens hat der Senat Folgendes festgehalten (Rn. 31): „Der Patentanmelder verfolgt mit den Angaben, die er über die Nachteile vorbekannter Vorrichtungen im Rahmen der Beschreibung der von ihm zum Patent angemeldeten Erfindung macht, einen besonderen, durch das Patenterteilungsverfahren zu erklärenden Zweck. Ohne weitere Anhaltspunkte kann nicht davon ausgegangen werden, dass hinsichtlich dieser Behauptungen eine Erstbegehungsgefahr (§ 8 Abs. 1 Satz 2 UWG) außerhalb des Patenterteilungsverfahrens besteht.“ Solche Anhaltspunkte lägen im Streitfall nicht vor. Die Rechtsverteidigung der Beklagten begründe keine Erstbegehungsgefahr. Die Beklagte habe außerdem vorgetragen, sie beabsichtige nicht, die streitgegenständlichen Äußerungen außerhalb der Patentanmeldung im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

OLG

19. (Italienischer) Torpedo

[OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20.07.2009, I-2 W 35/09 – Torpedo \(abgedruckt in GRUR-RR 2009, 402 ff.\)](#)

LG Düsseldorf, Beschl. v. 17.03.2009, 4b O 218/08 – Italienischer Torpedo (abgedruckt in GRUR-RR, 401 f.)

Schon Anfang und Mitte 2009 hatten das LG und OLG Düsseldorf in zwei Judikaten die Voraussetzungen des Art. 27 (und das LG auch Art. 28) EuGVVO zu konkretisieren (Anmerkung von Haertel in GRUR-RR 2009, 373 ff.). Den Entscheidungen lag der Sachverhalt zugrunde, dass in Italien (Mailand) eine negative Feststellungsklage erhoben wurde, die mögliche Patentverletzungen ablehnen sollte.

Zwei Jahre später wurde ein Verletzungsverfahren in Deutschland (Düsseldorf) anhängig gemacht. Gegen dieses Verfahren wehrten sich die drei Beklagten mit Hinweis auf das italienische Verfahren und verfolgten die Aussetzung des zeitlich später eingeleiteten Verfahrens gemäß Art. 27, 28 EuGVVO.

Die Besonderheiten der beschriebenen „Torpedo“-Konstellation lagen zum Einen darin, dass die Beklagte in Italien und der Kläger in Deutschland nicht völlig kongruent waren. Beklagte in Italien war die Patentinhaberin und Klägerin in Deutschland war eine ausschließliche Lizenznehmerin. Zum Anderen stand in Italien ein eu-

ropäisches Stammpatent als Verletzungsgegenstand in Rede, während in Deutschland Teilanmeldungen als Klagepatente angeführt wurden (welche aus dem Stammpatent hergeleitet wurden). Damit stellte sich die Frage, ob die vor diesem Hintergrund die Voraussetzungen der genannten Vorschriften erfüllt waren. Art. 27 Abs.1 EuGVVO setzt für die Aussetzung des Verfahrens durch das später angerufene (hier deutsche) Gericht für den Zeitraum der Zuständigkeitsprüfung des früher angerufenen Gerichts voraus, dass bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen zwischen (1) denselben Parteien wegen (2) desselben Anspruchs anhängig gemacht wurden. Die Subsumtion des Sachverhalts unter diese Erfordernisse bereiteten hier erhebliche Probleme.

Zu (1): Die Gerichte verneinen die Identität der Parteien im beschriebenen Rechtsstreit. Das LG konkretisiert das Erfordernis „derselben Parteien“ mit Verweis auf den EuGH zunächst wie folgt (GRUR-RR 2009, 402, 404 – Italienischer Torpedo): „Ob die Rechtsstreitigkeiten zwischen „denselben Parteien“ anhängig sind, ist autonom unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Verordnung zu bestimmen (...). Um dieselben Parteien handelt es sich hiernach nicht nur dann, wenn unabhängig von den Parteirollen an beiden Verfahren (formal) identische Personen beteiligt sind, sondern auch dann, wenn (...) die Interessen der voneinander verschiedenen Parteien hinsichtlich des Gegenstandes zweier Rechtsstreitigkeiten soweit übereinstimmen, dass ein Urteil, das gegen den einen ergeht, Rechtskraft gegenüber dem anderen entfalten würde. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, bestimmt sich nach dem nationalen Recht des zuletzt angerufenen Gerichts. Dieses hat für die Frage der Aussetzung zu überprüfen, ob es in Folge der Parteiidentität bzw. Rechtskrafterstreckung auf der Grundlage der eigenen Rechtsordnung zu widerstreitenden Urteilen und möglicherweise zu einer Nichtanerkennung einer Entscheidung des zuerst angerufenen Gerichts kommen könnte.“

Da in dem Verfahren in Italien die Klägerin nicht Beklagte in Deutschland war, konnte nur mittels der zweitgenannten Variante eine Parteiidentität i.S.d. Art. 27 EuGVVO angenommen werden. Unter Hinweis auf den Charakter der ausschließlichen Lizenz als absolutes Recht und die Tintenpatronen-Entscheidung des BGH (GRUR 2008, 896) wird für den Lizenznehmer eine Rechtskrafterstreckung aus der Entscheidung gegen den Patentinhaber ausgeschlossen. Damit musste gleichzeitig das Erfordernis zu (1) aus Art. 27 EuGVVO als nicht erfüllt ausscheiden.

Zu (2): Darüber hinaus verneint das Landgericht die notwendige Anspruchsidentität (GRUR-RR 2009, 402, 405). „Auch die Bestimmung „desselben Anspruchs“ erfolgt nach einem autonomen, dem Sinn und Zweck der Verordnung entsprechenden Verständnis. Der Begriff ist grundsätzlich weit auszulegen und von dem aus dem deutschen Prozessrecht bekannten Streitgegenstandsbegriff verschieden. Maßgeblich ist der Gegenstand, der Zweck der Klage sowie die Grundlage des Anspruchs, worunter der Sachverhalt und die Rechtsvorschriften, auf welche die Klage gestützt ist, zu verstehen sind. Beruhen die Klagen auf dem gleichen Sachverhalt und den gleichen Rechtsvorschriften und verfolgen sie beide

den gleichen Zweck, ist Anspruchsidentität anzunehmen, wobei es genügt, dass die Klagen „im Kern“ den gleichen Gegenstand aufweisen. Vollständige Identität muss nicht gegeben sein (...).“

Ausgehend davon wird eine Identität der anhängigen Ansprüche abgelehnt, die Gegenstände der diskutierten Verletzungen seien - zum Einen - mit dem ehemaligen Stammpatent und - zum Anderen - den daraus hervorgegangenen Teilanmeldungen getrennt zu betrachten.

Nachdem nun die Voraussetzungen des Art. 27 EuGVVO als nicht erfüllt beurteilt wurden, fand das Gericht für Art. 28 EuGVVO das gleiche Ergebnis. Ein dort geforderter „Zusammenhang“ zwischen den Verfahren sei nicht gegeben, zur Begründung wird auch hier auf die unterschiedlichen Schutzrechte verwiesen.

Das OLG Düsseldorf bestätigte die Entscheidung des LG vollumfänglich in einem Beschwerdeverfahren. Für die Frage nach dem im Kern gleichen Gegenstand der Verfahren zur Beurteilung der Anspruchsidentität im Rahmen der Verfahren wird ausgeführt, dass das verfahrenseinleitende Schriftstück maßgebend sei und eine spätere Verfahrenserweiterung außer Betracht bleibe.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

20. Zur Reichweite des Auskunftsanspruchs des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber

[BGH, Urt. v. 17.11.2009, X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.09.2007, I-2 U 113/05, 2 U 113/05 \(InstGE 8, 147-152\)](#)

Dem Arbeitnehmererfinder stehen zur Vorbereitung seines Vergütungsanspruchs im Klagewege durchsetzbare Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung über den mit dem Gegenstand der Erfindung gemachten Gewinn regelmäßig nicht zu (insoweit Aufgabe von BGH, 13. November 1997, X ZR 132/95, BGHZ 137, 162 - Copolyester II, Leitsatz c; BGH, 13. November 1997, X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 - Spulkopf; BGH, 16. April 2002, X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 - abgestuftes Getriebe).

Anmerkung (David E.F. Slopek)

Die Entscheidung des X. Zivilsenats befasst sich mit Inhalt und Reichweite des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber auf Auskunft und Rechnungslegung. Zum Hintergrund: Nach § 9 Abs. 1 ArbNEG hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald letzterer die Dienstfindung in Anspruch genommen hat. Im Hinblick auf die Bemessung der Vergütung bestimmt § 9 Abs. 2 ArbNEG, dass neben den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und dem Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Dienstfindung insbesondere auch die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstfindung maßgeblich ist. Der hiermit

angesprochene Erfindungswert ist betriebsbezogen zu bestimmen, so dass bei der Bemessung der Erfindungsvergütung zu prüfen ist, welchen Preis der Arbeitgeber einem freien Erfinder im Rahmen eines Lizenzvertrages für die Erfindung gezahlt hätte. Der Arbeitnehmererfinder steht dabei naturgemäß vor dem Problem, wie er den Erfindungswert beziffern soll. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist anerkannt, dass dem Arbeitnehmererfinder gegenüber dem Arbeitgeber ein Anspruch aus Auskunft und Rechnungslegung zusteht, dessen Inhalt und Umfang sich unter Beachtung von § 242 BGB nach den Umständen des Einzelfalls und unter Berücksichtigung der Verkehrsübung bestimmt.

Wie in allen Fällen, in denen die Reichweite eines Rechts unter Rückgriff auf Treu und Glauben definiert werden muss, ist Streit so sicher wie das Amen in der Kirche. Gerade die Frage, ob der Auskunftsanspruch des Arbeitnehmererfinders auch den auf die Erfindung entfallenden Gewinn des Arbeitgebers sowie die Offenbarung der Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich der einzelnen Kostenfaktoren umfasst, wurde in der Vergangenheit unterschiedlich beurteilt. Die Schiedsstelle lehnte einen solchen gewinnbezogenen Auskunftsanspruch ab (EV v. 12.1.1995, Arb. Erf. 27/93 – Datenbank) und auch die Literatur stand ihm überwiegend kritisch gegenüber (Rosenberger, GRUR 2000, 25; Hellebrand, GRUR 2001, 678; Bender, Mitt. 1998, 216). Demgegenüber verwies der BGH regelmäßig auf die Gesetzgebungsgeschichte des § 9 ArbNEG, wonach der Arbeitnehmererfinder grundsätzlich an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligt werden soll, die seinem Arbeitgeber an der Dienstfindung (kausal) zufließen (vgl. Regierungsbegründung z. ArbNEG BT-Drucks. II/1648 S. 26 = Bl.f.PMZ 1957, 232). Hieraus leitete er ab, dass der vom Arbeitgeber mit der Verwertung der Erfindung erzielte Gewinn ein Umstand sei, der zur Ermittlung der angemessenen Vergütung gemäß § 9 Abs. 1 ArbNEG nicht nur neben anderen, sondern sogar „zuvörderst“ berücksichtigt werden müsse (BGH GRUR 1998, 684, 688 – Spulkopf). Denn der vom Arbeitgeber erzielte Gewinn spiegele den Vorteil wider, den er durch die Benutzung der Erfindung erreicht hat und an der der Arbeitnehmer gem. § 9 Abs. 1 ArbNEG angemessen zu beteiligen ist (vgl. BGH GRUR 2002, 801, 803 – abgestuftes Getriebe). Zur argumentativen Untermauerung zog der BGH einen Vergleich zwischen dem Arbeitnehmererfinder und einem freien Erfinder und stellte fest, „[d]er Arbeitnehmererfinder verfügt – anders als der freie Erfinder – typischerweise über geringere Kenntnisse der sonst üblichen vergleichbaren Lizenzsätze. Er kann den Marktwert seiner Erfindung nicht durch Verhandlungen mit mehreren Interessenten austesten; er ist auf zusätzliche Informationen angewiesen“ (BGH GRUR 1998, 689, 692 – Copolyester II).

In einer völligen Kehrtwende hat sich der BGH nunmehr von dieser in ständiger Rechtsprechung vertretenen Position gelöst und sich der Gegenansicht angeschlossen, die einen gewinnbezogenen Auskunftsanspruch grundsätzlich verneint. Wo Adenauer – nicht ganz ohne Chuzpe – fragen konnte „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“, kommt der um Kontinuität bemühte und dem Sachargument verpflichtete BGH schnell in unangenehme Erklärungsnot. Das klingt dann so: „Die Prä-

müssen der bisherigen Senatsrechtsprechung hinsichtlich der Defizite eines typischen Arbeitnehmererfinders bei der Möglichkeit, den Wert seiner Erfindung einzuschätzen, können in Anbetracht der allgemeinen technischen Entwicklung mit all ihren strukturellen Auswirkungen auf das wirtschaftlich-technische Umfeld, in dem Arbeitnehmererfindungen getätigt werden, und mit Blick auf die damit zusammenhängenden gestiegenen Anforderungen an die berufliche Qualifikation im betrieblichen Bereich sowie die nicht zuletzt durch die elektronischen Medien deutlich verbesserten und vereinfachten Informationsmöglichkeiten nicht länger zugrunde gelegt werden“ (Tz. 18).

Schwerer als die Abstinenz jedweder sprachlichen Eleganz wiegt, dass der BGH die Rechte von Arbeitnehmererfindern verkürzt, ohne hierfür eine inhaltlich tragfähige Begründung zu liefern. Wer will dem BGH schon abnehmen, dass der typische Arbeitnehmererfinder im Jahr 2009 gegenüber dem typischen Arbeitnehmererfinder im Jahr 2002 (vgl. noch BGH GRUR 2002, 801 – abgestuftes Getriebe) in einem Ausmaß qualifizierter und findiger ist, dass er vis-à-vis seines Arbeitgebers weniger schutzbedürftig ist? Der BGH ist aber auch um weitere argumentative Klimmzüge nicht verlegen und stellt fest, dass es dem Arbeitgeber häufig unzumutbar sein dürfte, entsprechendes Zahlenmaterial vorzulegen (Tz. 26). Ob dies tatsächlich der Fall ist, mag dahingestellt bleiben, es sei jedoch die Lektüre von BGH GRUR 1998, 689, 693 – Copolyester empfohlen, wo der BGH mit guten Gründen argumentiert, warum dem Arbeitgeber die Vorlage entsprechenden Zahlenmaterials regelmäßig durchaus zumutbar ist. Das Abstellen auf die Unzumutbarkeit entpuppt sich ohnehin schnell als ein Scheinargument, denn ein Auskunftsanspruch bestand auch nach der bisherigen Rechtsprechung nur soweit, wie er für den Arbeitnehmer erforderlich und für den Arbeitgeber zumutbar war. Auch Aussagen wie die, dass sich der wirtschaftliche Vorteil des Arbeitgebers „ebenfalls“ in den Umsätzen niederschlägt, der Arbeitnehmer insoweit durch Umsatzangaben „prinzipiell“ hinreichend informiert ist (Tz. 31) und der Umsatz folglich „im Allgemeinen“ ein geeignetes Parameter zur Erfassung der monetären Vorteile des Arbeitgebers darstellt (Tz. 24), tragen nicht zu der Annahme bei, dass der BGH selbst von seiner Entscheidung vollends überzeugt ist. Dazu passt, dass das im Leitsatz angedeutete Hintertürchen in den Entscheidungsgründen noch einmal durch den Hinweis konturiert wird, dass „außergewöhnliche Umstände“ denkbar seien, bei deren Vorliegen der Arbeitnehmererfinder unter Umständen „zusätzlich in einem Maße auf gewinnbezogene Informationen angewiesen ist, das es rechtfertigt, dem Arbeitgeber diese Auskünfte abzuverlangen“ (Tz. 32).

All dies bedeutet freilich nicht, dass die Entscheidung in der Sache falsch ist. Die in der Vergangenheit geführte Kontroverse belegt, dass es durchaus valide Argumente gibt, die dafür sprechen, einen gewinnbezogenen Auskunftsanspruch des Arbeitnehmers zu verneinen. Gleichwohl bleibt zu konstatieren, dass der BGH bei einer neu erfolgten Interessenabwägung zu einem gegenteiligen Ergebnis gelangt ist, ohne dass er zwingende Gründe dafür angegeben hat, die diesen Kurswechsel rechtfertigen könnten.

21. Zur Auswahl eines bestimmten Stoffs als Teil der erfindungsgemäßen Lösung

[BGH, Urt. v. 10.09.2009, Xa ZR 130/07 – Escitalopram](#)

[BPatG, Urt. v. 27.08.2007, 3 Ni 9/05 \(EU\)](#)

1. Steht der Fachmann vor dem Problem, einen Stoff bereitzustellen, der als Arzneimittel für bestimmte Anwendungsgebiete in Betracht kommt und im Vergleich zu auf diesem Gebiet bekannten Arzneimitteln eine Alternative darstellt, und kommen hierfür mehrere Stoffe oder Stoffgruppen in Betracht, ist die Entscheidung zugunsten eines bestimmten Stoffs bereits ein Teil der Lösung.
2. Einer Veröffentlichung, aus der sich ergibt, dass es von einer chemischen Verbindung Enantiomere geben muss, sind in der Regel die Enantiomere selbst nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, sofern die Veröffentlichung es dem Fachmann nicht ohne Weiteres ermöglicht, die Enantiomere in die Hand zu bekommen.
3. Die Bereitstellung eines einzelnen Enantiomers einer bislang nur als Gemisch von Enantiomeren (Razemat) vorliegenden Verbindung kann auch dann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn sich das Vorhandensein der Enantiomere in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Entscheidend ist, ob es am Prioritätstag einen für den Fachmann naheliegenden Weg gab, das Enantiomer in die Hand zu bekommen.
4. Eine arzneimittelrechtliche Genehmigung für ein Arzneimittel, das als Wirkstoff eine chemische Verbindung als Razemat enthält, steht der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das als Wirkstoff ein Enantiomer der Verbindung enthält und Gegenstand einer späteren arzneimittelrechtlichen Genehmigung sowie eines eigenen Stoffpatents ist, nicht entgegen.

22. Zum anzuwendenden Recht bei fehlender Rechtswahl im Fall eines Vergleichs über die Verpflichtung zur Klagerücknahme und zur Verabredung der Schriftform

[BGH, Urt. v. 15.09.2009, X ZR 115/05 – Sektionaltor](#)

[BPatG, Urt. v. 10.03.2005, 2 Ni15/03 \(EU\)](#)

1. Bei fehlender Rechtswahl weist ein Vergleich, mit dem im Wesentlichen die Ansprüche einer Partei wegen Patentverletzung gegen die Zahlung eines Geldbetrages sowie die Rücknahme von Nichtigkeitsklagen und Einsprüchen durch die andere Partei erledigt werden sollen, nach der Vermutung des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 EGBGB die engsten Verbindungen zu dem Sitzrecht der Partei auf, welche die Ansprüche wegen Patentverletzung geltend gemacht hat, weil darin die für den Vergleich charakteristische Leistung liegt. Die Vermutung gilt jedenfalls dann, wenn mit dem Vergleich die Verletzung von Patenten in mehreren Staaten erledigt werden soll, so dass es bereits der Grundsatz der einheitlichen Vertragsanknüpfung ausschließt, dass der Vergleich nach Art. 28 Abs. 5 EGBGB eine engere Verbindung zu einem der Staaten hat, für die die

Patente Schutz gewähren.

2. Wurden die Anwälte der Parteien während der Verhandlung beauftragt, den zunächst nur mündlich vereinbarten Vergleich schriftlich zu fixieren, ist nach § 154 Abs. 2 BGB im Zweifel zu vermuten, dass der Vertrag nicht geschlossen werden soll, bis dies in schriftlicher Form erfolgt ist.
3. Bestanden aus Sicht des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt keine Vorbehalte, ein Produkt (hier: Paneele für ein Sektionaltor), das im Stand der Technik zwar der Form nach (konvexe und konkave Profilierung der Stirnbreitseiten benachbarter Paneele, um einen Fingerschutz zu schaffen) bekannt war, jedoch aus einem anderen Material (hier: Holz mit Metallprofilelementen) gebildet wurde, mit einem anderen als solchem bekannten Material (hier: Blechschalen) in einem bekannten Verfahren (hier: Gesenkbiegen oder Walzprofilieren) herzustellen, ist in aller Regel anzunehmen, dass es auch nahe lag, dies zu versuchen.

23. Zur Hinzuziehung besser qualifizierten Fachleuten durch den zuständigen Fachmann bei der Prüfung auf Neuheit eines Patents und erfinderische Tätigkeit

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

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

1. 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. Oktober 1982, X ZR 12/81, GRUR 1983, 64, 66 f. - Liegemöbel und v. 11. März 1986, X ZR 17/83, GRUR 1986, 798 - Abfördereinrichtung für Schüttgut).
2. 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.

24. Zur Nichtzulassung der Revision des wegen Patentverletzung Verurteilten trotz dem Berufungsurteil nachfolgender teilweiser Nichtigerklärung der Patentansprüche

[BGH, Beschl. v. 10.11.2009, X ZR 11/06 – Produktionsrückstandsentsorgung](#)

[OLG Düsseldorf, Urst. v. 12.01.2006, I-2 U 77/04](#)

Entscheidet das Berufungsgericht den Patentverletzungsstreit auf der Grundlage der erteilten Patentansprüche

und werden diese nachfolgend durch ein Patentnichtigkeitsurteil dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass beschränkende Merkmale in einen oder mehrere Patentansprüche aufgenommen werden, so ist bei Nichtzulassung der Revision der Anspruch eines wegen Patentverletzung Verurteilten auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn es angesichts der Feststellungen des Tatrichters nicht entscheidungserheblich ist, ob das Patent die eine oder die andere Fassung hat

25. Zur Patentierbarkeit von human embryonalen Stammzellen („Brüstle Patent“)

[BGH, Beschl. v. 17.12.2009, Xa ZR 58/07 – Neurale Vorläuferzellen](#)

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Vorabentscheidung gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Was ist unter dem Begriff „menschliche Embryonen“ in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG zu verstehen?
 - 1a. Sind alle Entwicklungsstadien menschlichen Lebens von der Befruchtung der Eizelle an umfasst oder müssen zusätzliche Voraussetzungen wie zum Beispiel das Erreichen eines bestimmten Entwicklungsstadiums erfüllt sein?
 - 1b. Sind auch folgende Organismen umfasst: (1) unbefruchtete menschliche Eizellen, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist; (2) unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind?
 - 1c. Sind auch Stammzellen umfasst, die aus menschlichen Embryonen im Blastozystenstadium gewonnen worden sind?
2. Was ist unter dem Begriff „Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken“ zu verstehen? Fällt hierunter jede gewerbliche Verwertung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie, insbesondere auch eine Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung?
3. Ist eine technische Lehre auch dann gemäß Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie von der Patentierung ausgeschlossen, wenn die Verwendung menschlicher Embryonen nicht zu der mit dem Patent beanspruchten technischen Lehre gehört, aber notwendige Voraussetzung für die Anwendung dieser Lehre ist, weil das Patent ein Erzeugnis betrifft, dessen Herstellung die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen erfordert, oder weil das Patent ein Verfahren betrifft, für das als Ausgangsmaterial ein solches Erzeugnis benötigt wird?

Hinweis: Vergleiche bereits [CIPReport - Ausgabe 4 / 2009, S. 163](#).

26. Zur antragsgemäßen Durchführung einer mündlichen Anhörung oder Verhandlung

[BGH, Beschl. v. 17.12.2009, Xa ZB 38/08 – Dichtungsanordnung](#)

[BPatG, Beschl. v. 05.08.2008, 9 W \(pat\) 339/05](#)

Das Patentgericht hat in einem erstinstanzlichen Einspruchsverfahren auf Antrag eines Beteiligten eine öffentliche mündliche Anhörung oder eine mündliche Verhandlung auch dann durchzuführen, wenn das Verfahren bereits vor dem 1. Juli 2006 bei ihm anhängig geworden ist.

worden ist, eine in den Zeichnungen benutzte fremdsprachige Abkürzung (hier: „ch. bits“ für „Kanalbits“) nicht übersetzt worden, sondern in der fremden Sprache verblieben, ist die Rechtsfolge nicht gem. Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG a.F., dass die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten würden, sondern dass in entsprechender Anwendung von Art. II § 3 Abs. 4 IntPatÜG a.F. der Übersetzungsmangel berichtigt werden kann und der Verkehr entsprechend Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. geschützt wird.

27. Zur Kostenauflegung im Einspruchsverfahren nach Patentverzicht

[BPatG, Beschl. v. 07.04.2009, 6 W \(pat\) 312/06](#)

1. Die Auflegung der Kosten des Einspruchsverfahrens gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG erfordert stets die Feststellung von Tatsachen, die es - abweichend vom Normalfall - aus Billigkeitsgründen rechtfertigen, die Kosten ganz oder teilweise ausnahmsweise einem der Beteiligten aufzuerlegen.
2. Der Verzicht auf das Streitpatent am Tag vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung stellt für sich genommen keinen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten dar, der zur Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG führt.

28. Zur Sachdienlichkeit einer Klageerweiterung

[OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 03.09.2009, I-2 U 48/07](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 03.05.2007, 4a O 473/05](#)

Leitsatz (red.)

Die Pflicht zur Klagenkonzentration aus § 145 PatG muss für die Bestimmung der Sachdienlichkeit nach § 533 Nr. 1 ZPO berücksichtigt werden. Die Sachdienlichkeit ist nicht nur dann zu bejahen, wenn ein Fall des § 145 ZPO vorliegt. Es ist entscheidend und ausreichend, dass der Kläger in dem Zeitpunkt, in dem ein weiteres Patent für ihn verfügbar wird und er darüber zu befinden hat, ob er eine bereits anhängige Klage erweitert oder neu klagt, ernsthaft damit rechnen muss, dass ihm im Falle einer separaten Klageerhebung aus dem weiteren Schutzrecht mit gewichtigen Argumenten § 145 PatG entgegen gehalten werden kann. (II.2.b))

Hinweis: Anmerkung von RiOLG Deichfuß in jurisPR-WettbR 1/2010 Anm. 5.

29. Fehler bei der Übersetzung eines Europäischen Patents

[LG Mannheim, Urt. v. 10.07.2009, 7 O 327/08](#) (InstGE 11, 129 ff.; Mitt. 2009, 402 ff.)

(*nachgehend: OLG Karlsruhe, 6 U 120/09*)

Ist bei der deutschen Übersetzung eines Europäischen Patents, für das der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht

BVerfG**30. Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gegen § 97a Abs. 2 UrhG**[BVerfG, Beschl. v. 20.01.2010, 1 BvR 2062/09](#)**Leitsatz (red.)**

Voraussetzung für das Rechtsschutzinteresse eines Beschwerdeführers und damit für die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde ist eine konkrete Betroffenheit i.S.v. § 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG. Dafür reicht es nicht aus, dass eine Norm objektiv Grundrechtspositionen zum Nachteil des Beschwerdeführers verändert sowie eine lediglich potentielle Betroffenheit begründet.

Im Hinblick auf die Vorschrift des § 97a Abs. 2 UrhG wird eine gegenwärtige Betroffenheit nicht bereits durch den Umstand alleine impliziert, dass ein Beschwerdeführer als „Powerseller“ bei eBay oftmals mit Urheberrechtsverletzungen im Hinblick auf seine Fotografien konfrontiert ist.

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer ist als Händler auf eBay tätig. Die Produktfotos der von ihm vertriebenen Waren stellt er selbst her. Die den Schutz des § 72 UrhG genießenden, professionell gestalteten und bearbeiteten Fotos werden des Öfteren von anderen eBay-Mitgliedern kopiert und im Rahmen eigener Auktionen verwendet. Versuche des Beschwerdeführers, dies durch entsprechende Aufforderungen zu unterbinden, blieben regelmäßig ergebnislos. Daher bedient sich der juristisch unerfahrene Beschwerdeführer seit Mitte 2007 anwaltlicher Hilfe. In einer Reihe von Fällen, in denen der Beschwerdeführer Abmahnungen vor September 2008 aussprechen ließ, hatten die Verletzer die dem Beschwerdeführer entstandenen Anwaltskosten bis 1. September 2008 nicht erstattet. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügte der Beschwerdeführer eine von § 97a Abs. 2 UrhG ausgehende Verletzung seines Eigentumsgrundrechts und eine unzulässige Rückwirkung.

Entscheidung

Das Gericht wies die Verfassungsbeschwerde zum einen mit der Begründung zurück, dass eine gegenwärtige Betroffenheit des Beschwerdeführers fehlt, und zum anderen mit dem Hinweis auf die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde.

Danach hätte der Beschwerdeführer zunächst das zuständige Fachgericht anrufen müssen, da eine fachgerichtliche Entscheidungen verschiedener, durch die Neuregelung aufgeworfener Zweifelsfragen geeignet sei, die verfassungsrechtliche Bewertung der Norm zu beeinflussen. Deswegen könne derzeit im Wege einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde weder ein Verstoß gegen die Eigentumsgarantie im Allgemeinen noch gegen das ebenfalls in Art. 14 Abs. 1 GG wurzelnde Verbot rückwirkender Entziehung von

grundrechtlich geschützten Eigentumspositionen im Besonderen Erfolg haben.

Das Gericht wies darauf hin, dass der Gesetzgeber einen verhältnismässig weiten Gestaltungsspielraum habe, was die Bestimmung dessen anbetrifft, was als angemessene Verwertung des Werkes anzusehen ist. Dieser beziehe sich auch auf die gesetzliche Ausgestaltung der Maßgaben, nach denen Urheber ihren Anspruch auf Vergütung, auch gegenüber etwaigen Verletzern, verfolgen und dabei entstehende Kosten ersetzt verlangen können.

Mit der Verfassungsbeschwerde werde nicht bereits geltend gemacht, dass das durch den Gesetzgeber mit der angegriffenen Vorschrift verfolgte Ziel illegitim wäre, nämlich die Praxis der Abmahnung für das Urheberrecht in Anlehnung an das Wettbewerbsrecht zu normieren, um damit zu verhindern, dass Verletzer von Urheberrechten in Bagatellfällen überzogene Anwaltshonorare bezahlen müssen. Vielmehr werde die Tauglichkeit und Angemessenheit der Neuregelung in Frage gestellt. Hierzu müsse aber dem Gesetzgeber Zeit gegeben werden, diese zu beobachten und die Handhabung der Vorschrift in der Rechtsprechungspraxis abzuwarten.

So werfe § 97a Abs. 2 UrhG Fragen zur Auslegung der Tatbestandsmerkmale der „erstmaligen“ Abmahnung, des „einfach gelagerten“ Falls und der „nur unerheblichen“ Rechtsverletzung „außerhalb des geschäftlichen Verkehrs“ auf. Auch die Honorarpraxis der Rechtsanwälte und mögliche, an der Neuregelung ausgerichtete Honorarmodelle befänden sich noch im Stadium der Entwicklung. Schliesslich bleibe abzuwarten, ob sich die Neuregelung überhaupt als wirksam erweist oder ob die Praxis Wege findet, ihren Anwendungsbereich zu minimieren.

Zur gerügten Rückwirkung der Regelung wies das Gericht darauf hin, dass zum einen Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG den Gesetzgeber ermächtige, in bereits begründete Rechte einzugreifen und diesen einen neuen Inhalt zu geben. Zum anderen dürfe in „Altfällen“ eine Auslegung des § 97a Abs. 2 UrhG möglich sein, welche die Urheber nicht ihres einmal entstandenen und somit im Grundsatz nach Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Aufwendererstattungsanspruchs weitgehend beraubt.

KG

31. Der urheberrechtliche Vergütungsanpassungsanspruch und der zu dessen Vorbereitung bestehende Auskunftsanspruch

[KG Berlin, Urt. v. 13.01.2010, 24 U 88/09](#) (Der Bulle von Tölz)

LG Berlin, Urt. v. 19.05.2009, 16 O 8/07 in der Fassung des Berichtigungsbeschl. v. 14.07.2009 zum selben Az.

Leitsätze (red.)

1. Als Sachverhalte im Sinne der Überleitungsvorschrift des § 132 Abs. 3 Satz 1 UrhG (zur Anwendung von § 36 UrhG a.F. und § 32a UrhG) sind diejenigen Umstände anzusehen, die zur Folge haben, dass sich ein auffälliges Missverhältnis zwischen Vergütung des Urhebers einerseits und Erträgen und Vorteilen des Nutzers andererseits ergibt.
2. Bei der Ermittlung eines groben oder auffälligen Missverhältnisses im Rahmen des § 32a UrhG (oder des § 36 UrhG a.F.) ist dem heranzuziehenden Begriff der angemessenen Beteiligung/Vergütung – hier jedoch bezogen auf einen Zeitpunkt ex post – das gleiche Verständnis und die gleiche Bedeutung wie unter § 32 UrhG beizumessen.
3. Aufgrund der Buchungspraxis einzelner Werbekontingente besteht in der Regel keine ausreichend tragfähige Grundlage für eine Bewertung dahingehend, dass die für bestimmte Werbespots erzielten Einnahmen konkreten Sendungen zugerechnet werden und auf diese Weise bestimmte "Erlöse" von konkreten Sendungen ermittelt werden könnten. Daher ist bei der Ermittlung der angemessenen Beteiligung das Augenmerk auf die gesamten Vorteile zu richten, die demjenigen zugeflossen sind, welcher das Werk verwertet hat.
4. Nach § 32a Abs. 3 Satz 1 UrhG (und nach § 36 Abs. 3 Satz 1 UrhG a. F.) kann auf den streitgegenständlichen Vergütungsanpassungsanspruch nicht im Voraus verzichtet werden. Unter einem Verzicht „im Voraus“ ist ein Verzicht vor Vertragsanpassung im Sinne des § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG (bzw. § 36 Abs. 1 UrhG a.F.) zu verstehen. Nicht ausreichend ist irgendeine, nicht zu einer angemessenen Beteiligung führende oder zumindest ein grobes bzw. auffälliges Missverhältnis abwendende Vereinbarung.
5. Auch bei sog. Buy-Out-Vergütungen, welche eine einmalige Pauschalvergütung vorsehen, ist zur Erzielung angemessener Ergebnisse darauf abzustellen, was im konkreten Fall aus ex-post-Sicht unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist und ob die konkret vereinbarte Vergütung zu einem groben oder auffälligen Missverhältnis führt.

Sachverhalt

Der Kläger ist der Schöpfer der Fabel der Fernsehserie „Der Bulle von Tölz“. Mit seiner erstinstanzlich erhobenen Klage vor dem Landgericht hat er gegenüber der Beklagten, welchen er als Sendergruppe die ersten sieben Drehbücher der Serie und die Fabel zur weiteren Nutzung überlassen hat, im Rahmen einer Stufenklage zunächst Auskunft und Rechnungslegung zur Bestimmung einer weiteren angemessenen Vergütung begehrt. Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass kein Auskunftsanspruch des Klägers gegenüber der Beklagten bestehe, weil es an greifbaren Anhaltspunkten dafür fehle, dass dem Kläger ein Anspruch auf Vergütungsanpassung gegenüber der Beklagten zustehe und weil auch die materiellrechtlichen Voraussetzungen einer Schadensersatzpflicht der Beklagten nicht gegeben seien. Mit seiner Berufung greift der Kläger dieses Urteil an und verfolgt weiterhin sein auf Auskunft/Rechnungslegung gerichtetes Begehren im Wege der Stufenklage fort.

Entscheidung

Der 24. Zivilsenat des Kammergerichts Berlin hat das Urteil des Landgerichts aufgehoben und dem Auskunftsbegehren des Klägers in weiten Teilen stattgegeben.

Das Gericht führte hinsichtlich des Auskunftsbegehrens aus, dass für dessen Gewährung nicht bereits feststehen müsse, dass dem Kläger ein Nachvereinbarungsanspruch nach § 36 Abs. 1 UrhG a.F. und/oder § 32a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 UrhG zusteht. Vielmehr könne der Urheber grundsätzlich immer dann, wenn auf Grund nachprüfbarer Tatsachen klare Anhaltspunkte für einen solchen Anspruch bestehen, Auskunft und gegebenenfalls Rechnungslegung verlangen, um im Einzelnen die weiteren Voraussetzungen dieses Anspruchs ermitteln und die zu zahlende Vergütung berechnen zu können.

Im Folgenden hat das Gericht die Voraussetzungen und Grundsätze zur Bestimmung eines Vergütungsanpassungsanspruchs nach § 36 UrhG a.F. und nach § 32a UrhG dargelegt (zu den wesentlichen Ausführungen hierzu siehe die red. Leitsätze) und die tatsächliche Vergütung des Klägers aufgelistet, mit der die angemessene Beteiligung zu vergleichen ist.

Für die Möglichkeit des Bestehens eines Vergütungsanpassungsanspruchs hat das Gericht die dargelegte Tatsache ausreichen lassen, dass die Fernsehserie sich in den letzten Jahren zu einem absoluten „Quotenrenner“ entwickelt hat.

Schließlich stellte das Gericht fest, dass der Kläger aufgrund seines ausländischen Wohnsitzes in entschuldbarer Weise über Bestehen und Umfang seines etwaigen Vergütungsanpassungsanspruchs im Ungewissen ist sowie dass die geforderte Auskunft unschwer von der Beklagten erteilt werden kann.

Rechtsprechung in Leitsätzen**BGH****32. Lizenzgebiet nach der Wiedervereinigung**[BGH, Urt. v. 17.09.2009, I ZR 43/07](#)*OLG München, Entsch. v. 18.01.2007, 29 U 4252/06*
*LG München I, Entsch. v. 13.07.2006, 7 O 17186/05***Leitsatz (red.)**

Durch die Wiedervereinigung ist das Lizenzgebiet, das in einem Lizenzvertrag auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (incl. West-Berlin) beschränkt wurde, nicht auf das Beitrittsgebiet erstreckt worden.

(vgl. [BGH, Urt. v. 19.12.2002, I ZR 297/99 - Eterna](#), GRUR, 699, 701 f.)

Hinweis:

Der Senat befasste sich in dieser Entscheidung hauptsächlich mit der Auslegung bzw. dem Umfang der dem Rechtsstreit zugrundeliegenden Lizenzvereinbarung der Parteien sowie mit der Frage, wie die schriftliche Erklärung des Klägers „Im Hinblick auf ‚Der Name der Rose‘ liegen sämtliche Rechte ohnehin bereits bei Ihnen bzw. bei T. Film“ vom Beklagten verstanden werden durfte.

33. Tarife für Scannervergütung nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. sowie Weite des Auskunftsanspruchs nach § 54g Abs. 1 UrhG a.F.[BGH, Urt. v. 29.10.2009, I ZR 168/06 – Scannertarif](#)*OLG Düsseldorf, Entsch. v. 25.07.2006, I-20 U 64/02*
*LG Düsseldorf, Entsch. v. 27.12.2001, 12 O 79/98***Leitsätze:**

- 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.
- 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.

- Der doppelte Vergütungssatz nach § 54f Abs. 3 UrhG a.F. kann nur verlangt werden, wenn der Meldepflichtige schuldhaft gegen seine Meldepflicht verstoßen hat.

OLG**34. Kein Anspruch auf Speicherung von Verkehrsdaten auf Zuruf**[OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 17.11.2009, 11 W 53/09](#)**Leitsätze (red.):**

- § 101 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 9 UrhG begründet keinen Anspruch auf Speicherung von Verkehrsdaten auf Zuruf. Die Vorschrift regelt einen Auskunftsanspruch, nicht jedoch einen Anspruch auf eine den Anspruch erst ermöglichende Speicherung.
- Ein solcher Anspruch kann auch nicht auf eine analoge Anwendung des § 101 UrhG gestützt werden, da es dem Gesetzgeber bekannt war, dass zur Auskunft erforderliche Daten fehlen könnten, und es insoweit an einer Regelungslücke fehlt.
- Eine Heranziehung dieser Vorschrift scheidet zudem aus, da nach der Vorstellung des Gesetzgebers die richterliche Gestattung der Auskunft über Verkehrsdaten Voraussetzung für den Auskunftsanspruch des Rechtsinhabers gegenüber dem Internet-Provider ist. Erst die Gestattung bewirkt, dass der Provider nicht mehr sanktionslos die Daten löschen darf, da er sich in diesem Fall nach §§ 280 Abs. 1, 281 BGB i.V.m. § 101 Abs. 2 UrhG schadensersatzpflichtig macht. Eine Verpflichtung des Internet-Providers auf Vorrat Daten zu speichern, ohne dass bereits eine Auskunftsverpflichtung feststeht, lässt sich der gesetzlichen Regelung dagegen nicht entnehmen.

35. Einwand der rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung von urheberrechtlichen Ansprüchen[OLG Hamm, Urt. v. 22.09.2009, 4 U 77/09](#)*LG Bielefeld, 4 O 85/08***Leitsätze (red.)**

- Der Einwand der rechtsmissbräuchlichen Ausnutzung der Klagebefugnis kann auch demjenigen entgegengehalten werden, der sich urheberrechtlicher Rechte und Ansprüche berüht. Dem steht die Unanwendbarkeit des § 8 Abs. 4 UWG

nicht entgegen. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs kann insofern auf § 242 BGB gestützt werden.

2. Für die Frage des Rechtsmissbrauchs kommt es auch im Urheberrecht nicht nur auf die gerichtliche Inanspruchnahme an, sondern vielmehr auch und entscheidend auf die Abmahnung. Ist die Abmahnung rechtsmissbräuchlich, so erlischt der Unterlassungsanspruch, und auch eine folgende Unterlassungsklage ist mangels Klagebefugnis selbst dann nicht zulässig, wenn sie nur in eingeschränktem Umfang erhoben wird. Das gilt ähnlich wie für das Wettbewerbsrecht, wo es die Bestimmung des § 8 Abs. 4 UWG gibt. Das Abmahnverhalten macht hier ein übermäßiges Kostenbelastungsinteresse des Klägers und damit einen Rechtsmissbrauch deutlich.
3. Um ein solches Kostenbelastungsinteresse anzunehmen, reicht es aus, wenn der Rechtsinhaber verschiedene Verletzer getrennt abmahnt, obwohl diese gesellschaftlich miteinander verbunden sind und daher ohne jeden Nachteil für den Rechtsinhaber als Streitgenossen in Anspruch genommen werden können.
4. Für ein missbräuchliches Kostenbelastungsinteresse spricht auch, wenn in vorausgegangenen Abmahnungen in erheblichem Umfang weitergehende Verletzungshandlungen gerügt wurden, als sie zum Gegenstand einer späteren Klage gemacht werden.

36. Haftung von Eltern für die Nutzung ihres Internetanschlusses durch ihre Kinder

[OLG Köln, Urt. v. 23.12.2009, 6 U 101/09](#)

LG Köln, 28 O 889/08

Leitsätze (red.)

1. Eltern haben Belehrungs- und Kontrollpflichten ihren Kindern gegenüber hinsichtlich der Nutzung des häuslichen Internetanschlusses. Diese setzen nicht erst dann ein, wenn sie zuvor konkret über von ihren Kindern begangenen Rechtsverletzungen unterrichtet worden sind.
2. Mangelnde Kenntnis und Unerfahrenheit beim Umgang mit dem Computer entbindet Eltern nicht von ihrer Kontrollpflicht.

LG

37. Berechnung der Lizenzgebühr bei Flash-Präsentationen

[LG Köln, Urt. v. 04.11.2009, 28 O 876/08](#)

Leitsätze (red.)

Für die Schätzung der angemessenen Lizenzgebühren für Flash-Präsentationen können unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falls die

MFM-Bildhonorare, die für Urheberrechtsverletzungen im Bereich von Lichtbildern den branchenüblichen Tarif darstellen, als Anhaltspunkt herangezogen werden.

38. Zur Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Text- und Bildmaterial zur Programmankündigung in elektronischen Programmzeitschriften

[LG Leipzig, Urt. v. 22.05.2009, 5 O 2742/08](#)

Leitsätze (red.)

1. Eine Vermischung von nicht geschützten und geschützten eigenen oder fremden Werken in den elektronischen Programmvorschaue der Sender steht der Bestimmtheit eines Unterlassungsantrages und der hinreichenden Identifikation des Verletzungsgegenstandes nicht entgegen, sofern zur Bestimmung des letzteren nicht auf eine außerhalb der Verletzungshandlung oder dem Verletzungsgegenstand liegende Rechtsfrage Bezug genommen wird.
An der notwendigen Bestimmtheit fehlt es, wenn zur Erkennung der Unterlassungspflicht darauf verwiesen wird, jeweils zu ermitteln, ob ein ausschließliches Nutzungsrecht des Klägers an einem Werk besteht. Diese fehlt hingegen nicht, wenn dem Nutzer fremder Werke aufgegeben wird, vor einer Nutzung zu prüfen, ob es sich dabei um geschützte Werke handelt.
2. Bei Sprachtexten, welche der Programminformation dienen, ist wegen deren praktischen Zwecks die urheberrechtliche Schutzuntergrenze höher anzusetzen. Dabei ist nicht nur ein bloßes einfaches Übertagen des rein Handwerklichen und Alltäglichen zu verlangen, sondern ein deutliches Übertagen der Gestaltungstätigkeit gegenüber der Durchschnittsgestaltung.
3. Urheberrechtlich geschütztes Text- und Bildmaterial zur Programmankündigung kann nicht im Rahmen des § 50 UrhG ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers vergütungsfrei verwendet werden, da diesem der für die Anwendung der Schrankenbestimmung notwendige aktuelle Bezug fehlt.

BGH

39. Der angesprochene Verkehrskreis bei Ansprüchen auf Drittauskunft im Rahmen offener Imitationsbehauptungen[BGH, Urt. v. 1. Oktober 2009, I ZR 94/07 – Oracle](#)OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 26.04.2007, 6 U 13/06
LG Frankfurt am Main, Urt. v. 22.12.2005, 2/3 O 364/04**Leitsätze**

1. Die Verfahrensunterbrechung wegen Insolvenzeröffnung nach § 240 Satz 1 ZPO erfasst nicht den aus einem Wettbewerbsverstoß folgenden Anspruch auf Drittauskunft. Über diesen Anspruch kann durch Teilurteil entschieden werden, auch wenn im Hinblick auf die übrigen Klageanträge, mit denen weitere Ansprüche aufgrund des Wettbewerbsverstoßes verfolgt werden, eine Verfahrensunterbrechung nach § 240 Satz 1 ZPO eintritt.
2. Für den Anspruch auf Drittauskunft nach § 242 BGB reicht eine offene Imitationsbehauptung im Rahmen vergleichender Werbung i.S. des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG gegenüber dem besonders sachkundigen Verkehrskreis der gewerblichen Abnehmer aus. Für den Drittauskunftsanspruch ist nicht erforderlich, dass das allgemeine Publikum der vergleichenden Werbung eine Imitationsbehauptung entnimmt.

Sachverhalt

Die Klägerin (zu 1 und 2) produziert und vertreibt Parfümprodukte unter anderem unter ihren registrierten Marken *Miracle* (Lacôme), *HR HELENA RUBINSTEIN SPECTACULAR* (Helena Rubinstein), *Romance* (Ralph Lauren), *Aqua di Gio* (Giorgio Armani), *Emporio Armani* (Giorgio Armani) und *Lauren Ralph Lauren*.

Die Beklagte zu 1 stellte Imitate bekannter Markenparfums her und vertrieb diese unter den Marken *Oracle*, *Aqua di Bella*, *Aqua di Bello*, *Imperium*, *Laurin*, *Romano* und *Romana*. Inhaber der Marken ist der Geschäftsführer der Beklagten (Beklagter zu 2).

Die Klägerin macht gegenüber beiden Beklagten geltend, dass die von der Beklagten zu 1 angebotenen Parfums dem Original in Ausstattung und Name so weit ähneln, dass Großhändler und Endverbraucher diese als Nachahmung erkennen und damit eine unzulässige vergleichende Werbung anzunehmen sei.

Nachdem über das Vermögen der Beklagten zu 1 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, hat das Landgericht durch Teilurteil gegen den Beklagten zu 2 die Klage vollständig abgewiesen. Das Berufungsgericht ist dem größtenteils gefolgt, so dass die Klägerin Revision eingelegt hat. Während des Revisionsverfahrens ist über das Vermögen des Beklagten zu 2 ebenfalls das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Entscheidung

Aufgrund des eröffneten Insolvenzverfahrens beschränkte sich die Revision gem. § 240 S. 1 ZPO auf

den nicht die Insolvenzmasse betreffenden Anspruch auf Drittauskunft gem. § 242 BGB i.V.m. der jeweilig unzulässigen Wettbewerbsverletzung. Diesbezüglich unterscheidet der Senat drei in Betracht zu ziehende Wettbewerbsverletzungen.

Zunächst prüft dieser eine wettbewerbswidrige vergleichende Darstellung als Imitation oder Nachahmung gem. § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG. Diesbezüglich hält der Senat noch einmal fest, dass entgegen der früher allgemein vorherrschenden Subsidiarität des Wettbewerbsrechts im Rahmen des ergänzenden Leistungsschutzes aufgrund der europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie zur vergleichenden Werbung im Rahmen von § 6 UWG kein Platz für einen Vorrang des Markenrechtes sei und §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG somit Anwendung findet.

Gem. § 6 Abs. 1 UWG ist zunächst das Vorliegen vergleichender Werbung Voraussetzung der Wettbewerbsverletzung. Aufgrund der Gesamtgestaltung des Flakons und der Verpackung sowie der Bezeichnung der Beklagtenprodukte sind nach Ansicht des BGH zumindest für die Zwischenhändler die Produkte der Klägerin erkennbar, so dass eine vergleichende Werbung gem. § 6 Abs. 1 UWG zu bejahen ist.

Des Weiteren hat der Senat auch eine Imitation bzw. Nachahmung gem. § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG festgestellt und diesbezüglich noch einmal bestätigt, dass der Tatbestand nicht nur auf explizite Bezeichnungen beschränkt ist. Um jedoch nicht jede Gleichwertigkeitsbehauptung zu erfassen, ist der Tatbestand auf sog. „offene“ Imitationsbehauptungen limitiert. Aus der Werbung muss daher mit einer gewissen Deutlichkeit hervorgehen, dass das werbende Produkt gerade als eine Imitation oder Nachahmung des Produktes eines Mitbewerbers beworben wird. Dies ergebe sich jedenfalls aus dem Wortlaut von § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG auch in rechtsvergleichender Betrachtung.

Bei der Frage, auf wessen Verständnis es für die Beurteilung, ob die beanstandeten Bezeichnungen eine deutlich erkennbare Imitationsbehauptung darstellen, ankomme, ist der Senat der Berufungsinstanz, welche auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abstellte, nicht gefolgt. Zwar hat das Berufungsgericht zu Recht eine Bekanntheit bei den Durchschnittsverbrauchern abgelehnt, weil sich diesen eine „offene“ Imitation gerade nicht aufdrängen würde, rechtsfehlerhaft ist die Berufungsinstanz jedoch vom falschen Verkehrskreis ausgegangen. Für den Anspruch auf Drittauskunft genügt es vielmehr, das Verständnis der Wiederverkäufer zugrunde zu legen. Der Anspruch des Klägers auf Drittauskunft bezieht sich lediglich auf die Angaben der belieferten, gewerblichen Abnehmer, so dass eine offene Imitation gegenüber diesen allein genügt, um einen Wettbewerbsverstoß als Grundlage für einen den Drittauskunftsanspruch begründendes Rechtsverhältnis bejahen zu können. Soweit das Verständnis der Wiederverkäufer ausschlaggebend ist, fehlt es jedoch an einer ausreichenden Erörterung durch die Berufungsinstanz.

Entsprechendes gilt für die Erörterungen zur Rufausnutzung nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG. Inwieweit die Wiederverkäufer als richtige angesprochene Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Bezeichnungen erkennen konnten, wurde von der Berufungsinstanz nicht dargelegt.

Letztendlich kann der Senat auch nicht den Ausführungen zu §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG folgen. So unterließ die Berufungsinstanz zunächst erforderliche Erörterungen zur wettbewerblichen Eigenart, so dass dies vom Senat unterstellt wurde. Überdies stellte die Berufungsinstanz auch hier auf den Durchschnittsverbraucher ab. Die zu den Wiederkäufern als entscheidungserheblichem Verkehrskreis bemachten Erläuterungen können jedenfalls nicht genügen, um eine Nachahmung der Produkte der Klägerin anzunehmen.

Anmerkung (Jan Gottschalk)

Mit dieser Entscheidung bestätigt der BGH noch einmal das Nebeneinander von Markenschutz und wettbewerblichen Schutz gegen unzulässige Werbung. Nach seiner 2008 ergangenen *Imitationswerbung*-Entscheidung sind die markenrechtlichen Regelungen dann nicht erschöpfend, wenn sich ein Verhalten nicht in der markenrechtlichen Verletzungshandlung erschöpft (BGH, GRUR 2008, 628 Rn. 14). Im Rahmen des wettbewerblichen Schutzes gegen unzulässige vergleichende Werbung ist im Lichte dieser Entscheidung zu berücksichtigen, dass eine vergleichende Werbung grundsätzlich auch mit Kennzeichenbezug erlaubt ist. Überdies stellen die Regelungen zur vergleichenden Werbung gerade nicht auf den Kennzeichenbenutzung, sondern auf den Vergleich der Produkte ab, so dass sich die vergleichende Werbung gerade nicht in der markenrechtlichen Benutzungshandlung erschöpft. Die Entscheidung befindet sich daher auf einer Linie mit den bisher zur vergleichenden Werbung ergangenen Entscheidungen.

OLG

40. Unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9 lit. b UWG

[OLG Köln, Urt. v. 15.01.2010, 6 U 131/09 - WICK-Blau/Atmegold](#)

[LG Köln, Urt. v. 15.06.2009, 33 O 415/08](#)

Sachverhalt

Die Klägerin vertreibt seit 1984 Halsbonbons unter der Bezeichnung „WICK-Blau“. Seit den frühen 90er Jahren werden diese in einer blau-weißen Verpackung mit dem grafischen Motiv eines in Richtung des Betrachters schreitenden Eisbären vor einer Eislandschaft verpackt und vertrieben. Mit einer vergleichbaren Produktgestaltung gelangten auch die Hustenbonbons der Beklagten („Atemgold“) auf den Markt. Auch dessen Verpackung ist durch eine blau-weiße Farbgestaltung und einen in Richtung des Betrachters schreitenden Eisbären charakterisiert. In diesem Produktdesign sah die Klägerin eine unlautere Nachahmung ihrer bekannten Produktausstattung, durch die eine vermeidbare Herkunftstäuschung herbeigeführt und die Wertschätzung ihres Produktes ausgenutzt werde.

Entscheidung

Die Berufungsinstanz folgt in ihrer Entscheidung den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorgege-

benen Kriterien für die unlautere Nachahmung. Hierbei ließ sie jedoch zunächst offen, inwieweit eine Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG vorliegt, da nach Ansicht des Gerichtes zumindest eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des Klägerproduktes gem. § 4 Nr. 9 lit. b UWG zu bejahen ist.

Getreu der gängigen Rechtsprechung zu § 4 Nr. 9 UWG hat der Senat die wettbewerbliche Eigenart der Verpackung der Klägerin festgestellt. Nicht nur der Gesamteindruck der blau-weißen Aufmachung der Verpackung erinnert an die kalte und hustenintensive Jahreszeit und spielt damit gerade an die kühlende und erfrischende Wirkung an, sondern auch die Verwendung der typischerweise in kälteren Regionen beheimateten Eisbären, weist eine originelle Gestaltung des Produktdesigns auf. Überdies ist die wettbewerbliche Eigenart durch die außerordentlich hohe Bekanntheit des Produktes im Verkehr gesteigert.

Aufgrund der vergleichenden Verwendung einer weiß-blauen Verpackung mit Eisbärenmotiv hat der Senat auch eine Nachahmung im Sinne einer nachschaffenden Leistungsübernahme bejaht.

Hinsichtlich der besonderen unlauteren Umstände sieht der Senat jedenfalls eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des Klägerproduktes gem. § 4 Nr. 9 lit. b UWG gegeben. „WICK-Blau“ genießt aufgrund seiner langjährigen Marktpräsenz einen guten Ruf beim Publikum. Durch die konkrete, angenäherte Ausgestaltung des Beklagtenproduktes bedient sich die Beklagte der entgegengebrachten Wertschätzung und bestehenden Gütevorstellungen des Klägerinnenproduktes, so dass kein sachlicher Rechtfertigungsgrund für die Nachahmung besteht.

Inwieweit letztendlich auch eine Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG zu bejahen ist, legt sich der Senat zunächst nicht ausdrücklich fest. Diesbezüglich merkt dieser jedoch an, dass im vorliegenden Fall aufgrund der deutlich angebrachten Produkt- und Unternehmenskennzeichnungen keine Verwechslungsgefahr besteht. Eine tiefer gehende Erörterung, ob trotz angebrachter Kennzeichnungen eine Herkunftstäuschung aufgrund verdrängender Wirkung der Gesamtausstattung besteht, erfolgt jedoch nicht. Es wird lediglich auf die dafür notwendigen Voraussetzungen verwiesen, ohne dass diese eingehend fallbezogen problematisiert werden.

Der Senat kommt somit aufgrund eines Verstoßes gegen § 4 Nr. 9 lit. b UWG zur Unlauterkeit der Nachahmung des Klägerproduktes.

Anmerkung (Jan Gottschalk)

Die Entscheidung folgt gut strukturiert der bestehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung. Hierbei folgt sie der anerkannten Systematik. So werden zunächst die wettbewerbliche Eigenart und die Nachahmung erörtert, um dann anschließend die eine Unlauterkeit begründenden Umstände festzustellen. Dies entspricht der vom BGH erst kürzlich in seiner LIKEaBIKE-Entscheidung (BGH, GRUR 2010, 80) nochmals bestätigten Entscheidungspraxis. Letztendlich wäre lediglich eine stärkere Positionierung bezüglich der Herkunftstäuschung wün-

schenswert gewesen, auch wenn dies nicht entscheidungsrelevant war.

Wie der Senat herausarbeitet, sind beide Produkte jeweils deutlich mit Herstellerangaben und Handelsmarken versehen, was nach der Rechtsprechung des BGH (BGH, GRUR 2009, 1069, Rz. 16 ff. – Knoblauchwürste; BGH, GRUR 2001, 443 – Vennetta) grundsätzlich gegen die Annahme einer Herkunftstäuschung spricht. Wie die Entscheidung richtigerweise darlegt, ist davon jedoch eine Ausnahme zu machen, wenn die Erinnerung an die wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Verpackung die Marken- und Herstellernamen verdrängen, beziehungsweise, wenn die Kennzeichen lediglich als Zweitmarke desselben Unternehmens verstanden werden. Aufgrund der klaren Differenzierung zwischen den Handelsmarken (WICK-Blau und Atemgold) und den Herstellerangaben (WICK und Storck) auf der Verpackung ist letzteres wohl zu verneinen. Auch ist nicht davon auszugehen, dass die verwendeten Gestaltungsmerkmale die den Gesamteindruck prägenden Kennzeichen in der Erinnerung verdrängen. Zwar wird der angesprochene Verkehrskreis die verwendeten Gestaltungsmerkmale „Eisbär“ und „weiß-blau“ mit dem Klägerinnenprodukt assoziieren. Dies vermag jedoch nicht die klar hervorstechenden Kennzeichen zu verdrängen. Eine unlautere Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG ist somit zu verneinen.

Dies wird wohl auch der Senat in der vorliegenden Entscheidung im Hinterkopf gehabt haben, wenn dieser im Rahmen der Subsumtion unter § 4 Nr. 9 lit. b UWG das Überschreiten der Verwechslungsschwelle verneint. Eine eindeutige Positionierung wäre jedoch wünschenswert gewesen.

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 21. April 2010, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Das scharfe Schwert des Besichtigungsverfahrens im gewerblichen Rechtsschutz - Rechtsmittel und Verteidigungsmöglichkeiten des Antragsgegners

Der Vortrag befasst sich mit dem Ablauf und insbesondere den Verteidigungsmöglichkeiten in einem Besichtigungsverfahren im Sinne der EU-Enforcement-Richtlinie. Die Möglichkeit der unangekündigten Besichtigung der Betriebsstätten der gegnerischen Partei im Wege der einstweiligen Verfügung kann sich als effizientes Beweissicherungsmittel insbesondere vor Einleitung eines entsprechenden Verletzungsverfahrens erweisen. Die Verteidigungsmöglichkeiten des Antragsgegners sind dabei relativ beschränkt. Gerade die Verbindung einer Duldungsverfügung, deren Gegenstand sich mit Abschluss des Besichtigungsverfahrens regelmäßig erledigt haben wird, mit der Anordnung der Beweiserhebung im selbständigen Beweisverfahren, führt zu einigen prozessualen Besonderheiten, die in dem Vortrag aufgezeigt werden sollen.

Referentin: Dr. Anna Wolters, Rechtsanwältin, Bird & Bird, Düsseldorf

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

2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 26. Mai 2010, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Patente als Kreditsicherheit im Rahmen der Mittelstandsfinanzierung

Referent: Dr. Ingo Natusch, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

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

3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 30. Juni 2010, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Internationales Patentrecht

Referent: Dr. Nikolaus von Hartz, Bundesministerium der Justiz, Berlin

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse 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

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586