

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beiträge

- Klaus Hoffmeister, Christian Meyer
Das vereinfachte Vernichtungsverfahren gem. Art. 11 (EG) VO 1383/2003
in der Praxis S. 62
- Christian Heine / Matthias Rößler / Guido Vierkötter
Schlussfolgerungen aus der „Desmopressin“-Entscheidung für das
mittelbare Vorbenutzungsrecht? S. 65

Rechtsprechung

EuGH

- EuGH: Erlaubtes Keyword Advertising mit Markennamen durch
Gebrauchtwaren-Verkäufer - „Portakabin“ S. 76
- Zum Schutzzumfang eines europäischen Patents für eine DNA-Sequenz
unter Berücksichtigung der Biopatentrichtlinie 98/44/EG S. 84
- EuG bestätigt Marktmissbrauch durch irreführende Anmeldung S. 104

BGH

- Auskunftsanspruch über einen anderen Schutzgegenstand betreffende
Verletzungshandlungen S. 95
- Zur Reichweite der Erschöpfung des Verbreitungsrechts S. 99

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 (1/6)

Seite

Beiträge

Klaus Hoffmeister, Christian Meyer

Das vereinfachte Vernichtungsverfahren gem. Art. 11 (EG) VO 1383/2003 in der Praxis

62

Christian Heine, Matthias Rößler, Guido Vierkötter

Schlussfolgerungen aus der „Desmopressin“-Entscheidung für das mittelbare Vorbenutzungsrecht?

65

Aktuelles**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

1. HABM: Zunahme der Markenmeldungen 70
2. Neue Präsidenten bei HABM, EPA und DPMA 70
3. HABM: Neue Dienste, Formulare und Richtlinie 70
4. EU-Kommission will einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke schützen 70
5. Google AdWords: Neue Richtlinien in Kraft 71
6. Zollbericht: Wieder mehr Beschlagnahmen von gefälschten Waren 71
7. Neuer ISO-Standard zur Markenbewertung 71
8. 20 Jahre Deutsche Einheit 71
9. DPMA gibt Infobroschüre zum Markenschutz heraus 71
10. BPatG: Jahresbericht 2009 71

Patentrecht

11. EU-Patent und geplante europäische Patentgerichtsbarkeit 72
12. EU: Überarbeitete Regeln für horizontale Vereinbarungen 73
13. ACTA: Abschluss der 11. Verhandlungsrunde, endgültige Fassung des Abkommens und weitere Schritte 74
14. EPA / EPÜ 74
15. BPatG: Jahresbericht 2009 74

Urheberrecht

16. Wissenschaftler fordern ein „formatgleiches Zweitverwertungsrecht“ 75

Rechtsprechung**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- EuGH** 1. EuGH: Erlaubtes Keyword Advertising mit Markennamen durch Gebrauchsgüter-Verkäufer - „Portakabin“ (EuGH, Urt. v. 08.07.2010, C-558/08 – Portakabin / Primakabin) 76
- Anmerkung** (Christian Rütz) 77

Rechtsprechung in Leitsätzen

- EuGH** 2. Lego-Stein nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig (EuGH, Urt. v. 14.10.2010, C-48/09 P – Lego Juris / HABM) 78
3. Fristen für Benutzungsnachweis (EuGH, Urt. v. 29.07.2010, C-214/09 – Anheuser Busch / HABM) 78
4. Barbara Becker (EuGH, Urt. v. 24.06.2010, C-51/09 – Barbara Becker) 78
5. Benutzung einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Schlussanträge des Generalanwalts vom 07.10.2010 in der Rs. C-235/09) 78

Inhaltsverzeichnis (2/6)

Seite

	6. Einzelbuchstabe „α“ ist als Marke schutzfähig (Schlussanträge des Generalanwalts vom 07.10.2010 in der Rs. C-235/09)	79
EuG	7. Hunde- und Pferde-Silhouette sind nicht als Marke eintragungsfähig (EuG, Urt. v. 08.07.2010, T-385/08 und T-386/08 (HABM))	79
	8. Markenrechtlicher Bekanntheitsschutz setzt Markenbekanntheit voraus (EuG, Urt. v. 22.06.2010, T-255/08 (HABM) – Jose Padilla)	79
	9. Einfärbung des Zehenbereichs bei Socke nicht unterscheidungskräftig (EuG, Urt. v. 15.06.2010, T-547/08 – Orange Socke)	79
	10. Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung ist im gesamten Gemeinschaftsgebiet nachzuweisen (EuG, Urt. v. 15.06.2010, T-547/08 – Orange Socke)	79
	11. Kein Markenschutz für die Farbmarke der Bahn (EuG, Urt. v. 12.11.2010, T-404/09)	79
BGH	12. Sehr langen Slogans fehlt Unterscheidungskraft (BGH, Beschl. v. 01.07.2010, I ZB 35/09 – Die Vision)	80
	13. „Opel-Blitz“ auf Spielzeugautos verletzt Markenrechte von Opel nicht (BGH, Urt. v. 14.01.2010, I ZR 88/08 (OLG Nürnberg) – Opel-Blitz-II)	80
	14. Kein Schlethinverbot für Kennzeichenbestandteile – „Verbraucherzentrale“ (BGH, Urt. v. 31.03.2010, I ZR 36/08 (KG) – Verbraucherzentrale)	80
	15. Verantwortlichkeit für Google-Suchergebnisse (BGH, Urt. v. 04.02.2010, I ZR 51/08 – Powerball)	80
	16. Unterscheidungskraft ist anhand möglicher Verwendungsformen zu prüfen Einzelbuchstabe „α“ ist als Marke schutzfähig (BGH, Beschl. v. 24.06.2010, I ZB 115/08 - TOOOR!)	81
	17. Markenlizenznehmer hat keinen Ausgleichsanspruch, wenn Lizenzgeber weder produziert noch vertreibt (BGH, Beschl. v. 29.04.2010, I ZR 3/09 - JOOP!)	81
	18. Werbung für ein Produkt begründet keine Begehungsgefahr für dessen Anbieten oder Inverkehrbringen (BGH, Urt. v. 22.04.2010, I ZR 17/05 - Pralinenform II)	81
BPatG	19. SPAR ist für Einzelhandelsdienstleistungen durchgesetzt (BPatG, Beschl. v. 10.08.2010, 33 W (pat) 31/06)	81
	20. „LEG Ideen Menschen Immobilien“ ist eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 27.07.2010, 33 W (pat) 51/09)	81
	21. Veranstaltung von Fernsehsendungen („PHOENIX“) und Verleihung eines Kunstpreises („PHÖNIX“) sind absolut unähnlich (BPatG, Beschl. v. 07.06.2010, 27 W (pat) 138/09)	81
	22. „Masterpiece“ Keine Unterscheidungskraft durch eine einfache handschriftähnliche Schreibweise eines schutzunfähigen Wortes (BPatG, Beschl. v. 02.06.2010, 28 W (pat) 34/10 – Masterpiece)	81
	23. Keine Bösgläubigkeit bei ähnlicher Markenmeldung, wenn zuvor die identische Marke wie bei einem Konkurrenten benutzt wurde (BPatG, Beschl. v. 30.08.2010, 30 W (pat) 61/09 - Cali Nails)	82
	24. Bild des Granny Smith-Apfels eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 09.09.2010, 30 W (pat) 96/09)	82
	25. Markenähnlichkeit von Einwortmarken (BPatG, Beschl. v. 09.06.2010, 28 W (pat) 8/10 – ALLFAcolor / ALPHA)	82
	26. Ortsfremder Hersteller kann sich nicht gegen Änderung der Rezeptur von „Nürnberger Rostbratwurst“ wehren (BPatG, Beschl. v. 25.06.2010, 30 W (pat) 51/08 (DPMA))	82
	27. Schutzfähigkeit von „Post“ (BPatG, Beschl. v. 28.10.2010, 26 W (pat) 24/06 (sowie Parallelverfahren) - Post II)	82

Inhaltsverzeichnis (3/6)

Seite

	28. Eintragungsfähigkeit eines Farbverlaufs (BPatG, Beschl. v. 29.10.2010, 29 W (pat) 537/10)	83
	29. Marke „Pornotube“ nicht löschungsreif (BPatG, Beschl. v. 19.10.2010, 27 W (pat) 216/06)	83
OLG	30. Eierbecher „eiPott“ verletzt Markenrechte von Apple (OLG Hamburg, Beschl. v. 09.08.2010, 5 W 84/10)	83
<i>Patentrecht</i>		
Rechtsprechung in Leitsätzen		
EuGH	31. Ergänzende Schutzzertifikate: Fristberechnung nach Art. 7 VO 1768/92 unter Berücksichtigung zusätzlicher Bestimmungen für neue Mitgliedstaaten (Art. 19a, vgl. Art. 20 der VO 469/2009) (EuGH, Urt. v. 02.09.2010, C-66/09 – Kirin Amgen) Anmerkung (Bernadette Makoski)	84 84
	32. Zum Schutzzumfang eines europäischen Patents für eine DNA-Sequenz unter Berücksichtigung der Biopatentrichtlinie 98/44/EG (EuGH, Urt. v. 06.07.2010, C-428/08 – Monsanto Technology) Anmerkung (Bernadette Makoski)	84 84
BGH	33. Zur unzulässigen Erweiterung; Disclaimer (BGH, Beschl. v. 21.10.2010, Xa ZB 14/09 – Winkelmesseinrichtung)	84
	34. Sortenschutz: Vorlagefragen an den EuGH zur Berechnung der angemessenen Vergütung (BGH, Beschl. v. 30.09.2010, Xa ZR 123/09 – Solara)	85
	35. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Berufungsbegründungsfrist wegen fehlerhafter Organisation der Fristberechnung- und Überwachung (BGH, Beschl. v. 28.09.2010, X ZR 57/10 – Geänderte Berufungsbegründungsfrist)	85
	36. Zur unzulässigen Erweiterung erstreckter Patente im Prüfungsverfahren nach § 12 ErstrG (BGH, Urt. v. 09.09.2010, Xa ZR 14/10 – Windenergiekonverter)	85
	37. Zur erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 07.09.2010, X ZR 173/07 – Walzgerüst II)	85
	38. Zur erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 31.08.2010, X ZR 73/08 – Gleitlagerüberwachung)	86
	39. Zur Bedeutung von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in einem Patentanspruch; zum Patentierungsausschluss nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 sowie der Gewerblichkeit der Erfindung (BGH, Beschl. v. 31.08.2010, X ZB 9/09 – Bildunterstützung bei Katheternavigation)	86
	40. Zur Restitutionsklage im Zusammenhang mit Rechten des gewerblichen Rechtsschutzes, hier Sortenschutzrechten (BGH, Urt. v. 29.07.2010, Xa ZR 118/09 – Bordako)	86
	41. Ausführbare Offenbarung der Erfindung (BGH, Urt. v. 13.07.2010, Xa ZR 126/07 – Klammernahtgerät)	86
	42. Unzulässige Erweiterung; Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung (BGH, Urt. v. 08.07.2010, Xa ZR 124/07 – Fälschungssicheres Dokument)	87
	43. Revisionszulassungsgrund bei unterschiedlicher Patentauslegung; Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (BGH, Beschl. v. 29.06.2010, X ZR 193/03 – Crimpwerkzeug III)	87
	44. Zur Bemessung der Beschwer eines zur Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung verurteilten Rechtsmittelklägers; Zulassung der Revision zur Fortbildung des Rechts (BGH, Beschl. v. 29.06.2010, X ZR 51/09)	87
	45. Zur Anschlussberufung; Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 29.06.2010, X ZR 49/09 – Ziehmaschinenzeuginheit II)	87

Inhaltsverzeichnis (4/6)

Seite

	46. Bereicherungsrechtliche Ansprüche des Erfinders gegen den Patentanmelder / -inhaber (BGH, Urt. v. 18.05.2010, X ZR 79/07 – Steuervorrichtung)	88
	47. Einbeziehung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes in der Berufungsinstanz als Klageänderung; zur Beweislast des Nichtigkeitsklägers für die Nichtausführbarkeit der Erfindung (BGH, Urt. v. 11.05.2010, X ZR 51/06 – Polymerisierbare Zementmischung)	88
	48. Berücksichtigung einer Patentbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren im Rahmen eines Verletzungsverfahrens; zur maßgeblichen Sprache bei der Auslegung europäischer Patente (BGH, Urt. v. 06.05.2010, Xa ZR 70/08 – Maschinensatz)	88
	49. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 27.04.2010, X ZR 79/09 – Fugenglätter)	88
	50. Zum Technizitätserfordernis; Patentierungsausschluss für Computerprogramme / Patentschutz computerimplementierter Erfindungen (BGH, Beschl. v. 22.04.2010, Xa ZB 20/08 – Dynamische Dokumentengenerierung)	88
	51. Zur Oligopolvermutung des § 19 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB (u.a. Berücksichtigung von Kreuzlizenzierungsabkommen bei der Beurteilung wesentlichen Innovationswettbewerbs) (BGH, Beschl. v. 20.04.2010, KVR 1/09 – Phonak/GN Store)	89
	52. Prüfung der erfinderischen Tätigkeit; Berücksichtigung der Optimierungsmöglichkeiten von Wirkstoffzusammensetzungen (BGH, Urt. v. 15.04.2010, Xa ZR 28/08 – Fettsäurezusammensetzung)	89
BPatG	53. Zur Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist (BPatG, Beschl. v. 29.07.2010, 11 W (pat) 30/09 – Heiz- oder Kühlplatte)	89
	54. Zur Behandlung fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen (BPatG, Beschl. v. 22.07.2010, 10 W (pat) 10/08 – Umschalter) Anmerkung (Christian Steigüber)	89 90
	55. Kosten der Rechtsbeschwerde (BPatG, Beschl. v. 29.06.2010, 6 W (pat) 327/06 – Kosten der Rechtsbeschwerde)	90
	56. Doppelvertretungskosten (BPatG, Beschl. v. 15.06.2010, 3 ZA (pat) 17/09 (zu 3 Ni 46/01) – Doppelvertretungskosten, Nichtigkeitsberufungsverfahren)	90
	57. Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren: Beschwerderücknahme nach Verkündung (BPatG, Beschl. v. 02.06.2010, 35 W (pat) 454/08 – Beschwerderücknahme nach Verkündung)	90
	58. Unzulässigkeit einer Nichtigkeitsklage wegen eines vor dem EPA anhängigen Einspruchsverfahrens (BPatG, Urt. v. 12.05.2010, 4 Ni 21/09 – Fahrzeugsteuer)	90
OLG	59. Zum Zeitpunkt der Einwendung des Zwangslizenzeinwands (OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.07.2010, I-2 U 36/10)	90
LG	60. Covenant not to sue (LG Mannheim, Urt. v. 23.04.2010, 7 O 145/09)	91
EPA	61. Zum Patentierungsausschluss nach Art. 53 lit. b) EPÜ für im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren (EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 09.12.2010, G 0001/08; EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 09.12.2010, G 0002/07) Anmerkung (Bernadette Makoski)	91 92
	62. Teilanmeldungen: Begriff der anhängigen Anmeldung nach R 25 EPÜ 1973 (R 36(1) EPÜ) (EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 27.09.2010, G 1/09)	92

Inhaltsverzeichnis (5/6)

Seite

Urheberrecht

- BVerfG** 63. Zur Vergütungspflicht für Drucker und Plotter nach § 54a UrhG a.F. (BVerfG, Beschl. v. 30.08.2010, 1 BvR 1631/08) 93
- BGH** 64. Keine Geräte- und Leerträgervergütung für Sendeunternehmen (BGH, Beschl. v. 24.06.2010, III ZR 140/09) 94
65. Auskunftsanspruch über einen anderen Schutzgegenstand betreffende Verletzungshandlungen (BGH, Urt. v. 29.04.2010, I ZR 68/08 – Restwertbörse) 95
66. Zum Begriff der öffentlichen Wiedergabe i.S.d. § 87b Abs. 1 S. 1 UrhG (BGH, Urt. v. 25.03.2010, I ZR 47/08 – Autobahnmaut) 97
67. Anforderungen am ursächlichen Zusammenhang zwischen Rechtsverletzung und Verletzergewinn (BGH, Urt. v. 25.03.2010, I ZR 122/08 - Werbung des Nachrichtensenders) 98
68. Zur Reichweite der Erschöpfung des Verbreitungsrechts (BGH, Urt. v. 11.02.2010, I ZR 178/08 - Half-Life) 99
69. Einräumung eines Nutzungsrechts an die GEMA unter aufschiebender Bedingung (BGH, Urt. v. 11.02.2010, I ZR 18/08 - Klingeltöne für Mobiltelefone II) 100

Rechtsprechung in Leitsätzen

- BVerfG** 70. Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung bei Urheberrechtsstreitigkeiten (BVerfG, Beschl. v. 26.04.2010, 1 BvR 1991/09) 101
- BGH** 71. Haftung des Betreibers eines Internetportals für Inhalte Dritter (BGH, Urt. v. 12.11.2009, I ZR 166/07 - marions-kochbuch.de) 101
72. Umfang der Nutzungseinräumung bei Landesbediensteten (BGH, Urt. v. 12.05.2010, I ZR 209/07 – Lärmschutzwand) 101
73. Umgehung einer Schutzmaßnahme durch Setzen eines direkten Links zum geschützten Inhalt (BGH, Urt. v. 26.04.2010, I ZR 39/08 – Session-ID) 102
- OLG** 74. Zum Erfordernis der Konkretisierung einer Abmahnung (OLG Hamburg, Beschl. v. 27.04.2010, 5 W 24/10) 102
75. Zur Schutzfähigkeit von Textteilen eines Gesamtwerkes aus Text und Musik (OLG Hamburg, Beschl. v. 26.04.2010, 5 U 160/08) 102
76. Zur Verantwortlichkeit des Betreibers von Online-Serverdiensten (OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.03.2010, I-20 U 166/09) 102
77. Keine weitere Lizenzgebühr für Bilder bei E-Paper-Ausgabe (OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2010, I-20 U 235/08) 103
- LG** 78. Zur Gemeinfreiheit von Anwaltsschriftsätzen als Bestandteil amtlicher Entscheidungen (LG Köln, Urt. v. 07.07.2010, 28 O 721/09) 103

Wettbewerbsrecht

- EuG** 79. EuG bestätigt Marktmissbrauch durch irreführende Anmeldung (EuG, Urt. v. 01.07.2010, T-321/05 – AstraZeneca) 104
- BGH** 80. Wettbewerblicher Leistungsschutz (BGH, Urt. v. 15.04.2010, I ZR 145/08 - Femur-Teil) 106
81. Irreführende Markenverwendung als unlautere Wettbewerbshandlung (BGH, Urt. v. 10.06.2010, I ZR 42/08 – Praxis Aktuell) 107
82. Keine unlautere Rufausbeutung durch Bezugnahme auf Referenznummern (BGH, Urt. v. 19.05.2010, I ZR 158/08) 108

Rechtsprechung in Leitsätzen

- BVerfG** 83. WM 2010: Grenzen des von Art. 12 GG vermittelten Schutzes der Teilnahme am Wettbewerb (BVerfG, Beschluss v. 14.09.2010, 1 BvR 1504/10) 109
- BGH** 84. Internationales Wettbewerbsrecht und Markttortsprinzip (BGH, Urt. v. 06.08.2010, I ZR 85/08 – Ausschreibung in Bulgarien) 110

Inhaltsverzeichnis (6/6)

Seite

OLG	85. Irreführung durch Kennzeichenbenutzung (OLG Frankfurt, Urt. v. 10.06.2010, 6 U 53/10)	110
	86. Keine unlautere Nachahmung durch Autosuchprogramme (OLG Hamburg, Urt. v. 18.08.2010, 5 U 62/09 – AUTOBONGOOO II)	110
	87. Imitationswerbung nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG (OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 16.09.2010, 6 U 62/09)	110
	88. Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen (OLG Frankfurt, Beschl. v. 12.10.2010, 6 W 132/10)	110
	89. Ergänzender Leistungsschutz für Webpräsentationen (OLG Hamm, Urt. v. 20.05.2010, I-4 U 33/10)	111
	90. Bagatellklausel des § 3 Abs. 1 UWG (OLG Hamm, Urt. v. 10.05.2010, 4 W 48/10)	111
Fed.Cir.	91. Orange Book: Never ending story (Fed. Cir., Urt. v. 30.08.2010, Az. 2007-1386 (PRINCO CORP. v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION))	111

Veranstaltungen

112

Impressum

112

Zitiervorschlag: Autor/ Gericht, CIPR 2010, Seitenangabe

Das vereinfachte Vernichtungsverfahren gem. Art. 11 (EG) VO 1383/2003 in der Praxis

Klaus Hoffmeister¹ / Christian Meyer²

I. Einleitung

Gemäß Art. 11 der VO (EG) Nr. 1383/2003 (im Folgenden VO)³ können die Mitgliedstaaten entsprechend ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften ein vereinfachtes Verfahren vorsehen, nach dem die Zollbehörden Waren, die in Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen, unter zollamtlicher Überwachung vernichten lassen können.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07.07.2008⁴ wurden die nationalen Schutzrechtsvorschriften geändert und u.a. die Voraussetzungen für das sog. „vereinfachte Vernichtungsverfahren“ festgelegt. Die Regelungen traten zum 01.09.2008 in Kraft.

In den nationalen Vorschriften wurde das vereinfachte Vernichtungsverfahren bei einem Tätigwerden nach der Verordnung in den §§ 142b Patentgesetz, 150 Marken-gesetz, 111c Urheberrechtsgesetz, 57a Geschmacksmustergesetz und 40b Sortenschutzgesetz (im folgenden nat. Vorschr.) mit jeweils identischem Wortlaut umgesetzt.

An den wesentlichen Grundzügen des Tätigwerdens der Zollbehörde im Rahmen der VO ändert sich nichts. Voraussetzung für ein Handeln der Zollbehörde ist weiterhin, mit Ausnahme des Verfahrens nach Art. 4 VO⁵, eine stattgebende Entscheidung der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) in München⁶. Die von der ZGR getroffenen Entscheidungen werden den Zollbehörden dann elektronisch zur Verfügung gestellt.⁷

Mit der Umsetzung des Artikels 11 VO wurde den Rechtsinhabern, die einen Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden nach der VO gestellt haben ein zusätzliches Abwicklungsinstrument an die Hand gegeben, das vor allem bei kleineren Warenmengen den Weg zum Gericht ersparen soll.⁸ Danach können Waren auf Kosten und Verantwortung des Rechtsinhabers ohne gerichtliche Feststellung der Schutzrechtsverletzung unter zollamtlicher Überwachung vernichtet werden.

Der Beitrag stellt die Umsetzung des vereinfachten Verfahrens zur Vernichtung schutzrechtsverletzender Waren sowie den Ablauf in der Praxis unter Bezugnahme auf die seit in Kraft treten der Regelungen gemachten Erfahrungen im Rahmen von Art. 11 VO dar und dient als eine Art Leitfaden für Rechtsinhaber sowie zur Benutzung der Rechte befugte Personen und deren Vertreter.

II. Überblick Verfahren

Gemäß Art. 13 VO hat ein Rechtsinhaber innerhalb von 10 Arbeitstagen (bei leicht verderblichen Waren 3 Arbeitstage) nach Eingang der Benachrichtigung über die Aussetzung der Überlassung (AdÜ) / Zurückhaltung (ZvW)⁹ der Zollstelle mitzuteilen, dass ein zivilgerichtliches Verfahren¹⁰ zur Feststellung der Schutzrechtsver-

letzung (vgl. Art. 10 VO) eingeleitet worden ist oder er hat seine Zustimmung zur Vernichtung der Waren unter zollamtlicher Überwachung (vgl. Art. 11 VO) vorzulegen – wobei die letzte Alternative auf Grund verspäteter Umsetzung in nationales Recht in Deutschland erst seit 01.09.2008 Anwendung findet.¹¹

Die Vernichtung der Waren unter zollamtlicher Überwachung nach Art. 11 VO i.V.m. den jeweiligen nationalen Vorschriften setzt voraus, dass der Rechtsinhaber die Vernichtung beantragt (Abs. 2 nat. Vorschr.).

Der Antrag ist bei der Zollstelle, die die AdÜ/ZvW verfügt hat, schriftlich einzureichen (Abs. 3 Satz 1 nat. Vorschr.). Er muss die Mitteilung enthalten, dass die Waren schutzrechtsverletzend sind (Abs. 3 Satz 2 nat. Vorschr.) und ihm kann die Zustimmung des Anmelders, Besitzers¹² oder Eigentümers der Waren beigefügt sein (Abs. 3 Satz 3 nat. Vorschr.).

a) Frist

Der Antrag ist innerhalb von 10 Arbeitstagen (bei leicht verderblichen Waren 3 Arbeitstage) nach Zugang der Unterrichtung über die AdÜ/ZvW zu stellen.¹³ Die Frist kann gemäß Abs. 3 Satz 5 nat. Vorschr. verlängert werden.¹⁴ Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen einer Entscheidung über eine mögliche Fristverlängerung auch die bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich vom jeweiligen Rechtsinhaber ergriffenen Maßnahmen berücksichtigt werden.¹⁵

b) Zustimmung zur Vernichtung

Der Rechtsinhaber trägt Sorge dafür, dass die Voraussetzungen für eine Vernichtung vorliegen. Der Anmelder, Besitzer oder Eigentümer kann dem Rechtsinhaber seine Zustimmung zur Vernichtung schriftlich mitteilen oder sie unmittelbar gegenüber der Zollstelle schriftlich erklären (Abs. 3 Satz 4). Die Zustimmung gilt jedoch auch als erteilt, wenn er die Vernichtung nicht innerhalb von 10 (bei leicht verderblichen Waren 3 Arbeitstage) ausdrücklich ablehnt (Abs. 4 nat. Vorschr.).

c) Ablehnung der Vernichtung

Widerspricht der Anmelder, Eigentümer oder Besitzer der Waren einer Vernichtung, wird das Verfahren nach Art. 13 VO im Rahmen der bereits laufenden Fristen (maximal 20 Arbeitstage ab dem Zeitpunkt des Zugangs der AdÜ/ZvW) fortgeführt. Der Rechtsinhaber muss dann ein zivilgerichtliches Verfahren zur Feststellung der Schutzrechtsverletzung einleiten. Tut er dies nicht, werden die Waren überlassen bzw. die Zurückhaltung aufgehoben, vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 1 VO iVm Art. 7 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1891/2004 (im Folgenden DVO)¹⁶. Ein Widersprechen gegenüber der Zollbehörde ist dem Rechtsinhaber unverzüglich mitzuteilen, damit er die Möglichkeit hat, ggf. eine Fristverlängerung zur Einleitung eines zivilgerichtlichen Verfahrens zur Feststellung der Rechtsverletzung zu beantragen. Geht der Widerspruch so spät ein, dass die Zollbehörde den Rechtsinhaber nicht mehr innerhalb der 10 Arbeitstage rechtzeitig unterrichten kann, verlängert die Zollstelle die Frist von Amts wegen (Art. 13 Abs. 1 UA 2

VO iVm Art 7 DVO). Mit der Mitteilung über den Widerspruch wird dem Rechtsinhaber dann zugleich mitgeteilt, bis zu welchem Zeitpunkt spätestens der Nachweis über die Einleitung des zivilgerichtlichen Verfahrens zur Feststellung der Rechtsverletzung vorzulegen ist. In der Regel wird eine Verlängerung um 3 Arbeitstage als ausreichend angesehen.

Am Ende des Verfahrens stehen dann entweder die vereinfachte Vernichtung oder die Feststellung der Schutzrechtsverletzung durch ein Gericht. Eine Einigung zwischen Rechtsinhaber und Anmelder oder Besitzer der Waren mit dem Ziel der Überlassung ist grundsätzlich nicht vorgesehen, kommt in der Praxis jedoch vor. Dies wird von den Zolldienststellen aber ggf. als Missbrauch iSd Art. 12 VO angesehen.

d) Vernichtung der Waren

Liegt die schriftliche Zustimmung oder ein zivilgerichtliches Urteil, das die Rechtsverletzung bestätigt, vor, oder wurde der Vernichtung nicht ausdrücklich widersprochen, kann die Ware vernichtet werden.

Die Vernichtung der Waren erfolgt gemäß Abs. 5 nat. Vorschr. auf Kosten und Verantwortung des Rechtsinhabers. Dabei kann die jeweilige Zollstelle die organisatorische Abwicklung der Vernichtung übernehmen (Abs. 6 nat. Vorschr.), was sich insbesondere bei kleineren Mengen (Reise- und Postverkehr) anbieten dürfte.

Bei Waren im Reise- bzw. Postverkehr hat der Rechtsinhaber daher die Möglichkeit generell zu beantragen, dass die organisatorische Abwicklung der vereinfachten Vernichtung durch die Zollstelle in eigener Zuständigkeit erfolgen soll.¹⁷ Die endgültige Entscheidung, ob dies im konkreten Einzelfall möglich ist, obliegt jedoch immer der Zollstelle.

In der Praxis ist es häufig so, dass die Waren von den Zollstellen so lange (maximal sechs Wochen) gesammelt werden, bis eine den Aufwand rechtfertigende Menge zusammen gekommen ist. Hierdurch können dem Rechtsinhaber erhöhte Lagerkosten entstehen, da diese unter allen beteiligten Rechtsinhabern pauschaliert nach Menge der jeweils zuzurechnenden Waren aufgeteilt werden. Die Entscheidung, ob ein Rechtsinhaber mit einer Abwicklung durch die Zollstelle einverstanden ist, sollte deshalb unter Berücksichtigung der bei einer Eigenabwicklung anfallenden Kosten getroffen werden. Die endgültige Entscheidung obliegt in diesem Fall ebenfalls der Zollstelle.

e) Verfahren in der Verantwortung des Rechtsinhabers

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Abwicklung des Verfahrens grundsätzlich in der Verantwortung des Rechtsinhabers liegt. Die Vernichtung durch die Zollbehörde ist als Servicedienstleistung zu verstehen, die den Rechtsinhabern das Verfahren erleichtern soll. Bei dem Bestreben, eine einheitliche Vorgehensweise im Bundesgebiet zu gewährleisten, hängt die Umsetzung auch von den sehr unterschiedlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten der einzelnen Zollstellen ab.

III. Angabe von Mindestmengen

Aufgrund der bis Sept. 2008 fehlenden Umsetzung des Artikels 11 VO, wurden mitunter seitens einiger Rechtsinhaber Mindestmengen für das Tätigwerden der Zollbehörde eingeführt.¹⁸ In Zukunft sollten die Rechtsinhaber, deren Anträge eine Begrenzung beinhalten, prüfen, ob dies noch erforderlich ist und dies der ZGR mitteilen. Mit der vereinfachten Vernichtung steht ihnen ein Instrument zur Verfügung, das vor allem bei kleineren Warenmengen den Weg zum Gericht ersparen kann und damit i.d.R. zeit- und kostengünstiger ist.

IV. Verkürzung der Gültigkeitsdauer

Im Rahmen der Anpassung der nationalen Vorschriften wurde darüber hinaus die Gültigkeitsdauer eines Beschlagnahmeantrages nach rein nationalen Schutzrechtsvorschriften (z.B. § 146 MarkenG) der Verordnung angeglichen und daher von bisher zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt.¹⁹ Eine Verlängerung ist selbstverständlich weiterhin möglich.

V. Sonstiges

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich auf dem Internetinformationsportal www.ipr.zoll.de. Darüber hinaus steht das Team der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz jedem Rechtsinhaber und Interessierten auch gerne persönlich für Fragen zur Verfügung.

Kontakt: zgr@ofdm.bfinv.de.

Weiter wird hingewiesen auf das von der Generaldirektion für Steuern und Zollunion der EU-Kommission herausgegebene Handbuch.²⁰ Es enthält eine Anleitung für auftretende Fragen bezüglich der Angaben, die die Zollbehörden von Rechtsinhabern erwarten, wenn sie einen Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden stellen wollen.

Fußnoten

- 1 ZOAR Klaus Hoffmeister ist Leiter der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz; weitere Infos unter: www.ipr.zoll.de.
- 2 Christian Meyer, Rechtsreferendar/Doktorand, absolvierte seine Verwaltungsstation bei der Bundesfinanzdirektion Südost, Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz.
- 3 VO (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABI. L 196, v. 02.08.2003, S. 7-14.
- 4 Bt-Ds. 16/5048, v. 20.04.2007 - BGBl. 2008, Teil I, S. 1191 ff.
- 5 Nach Art. 4 VO können die Zollbehörden auch ohne eine stattgebende Entscheidung die Überlassung von Waren für drei Arbeitstage aussetzen/zurückhalten, vorausgesetzt es besteht der hinreichend begründete Verdacht, dass es sich um schutzrechtsverletzende Waren handelt, wenn sich

Beitrag: *Das vereinfachte Vernichtungsverfahren gem. Art. 11 (EG) VO 1383/2003 in der Praxis*

- aus den Gesamtumständen nachweisbare Anhaltspunkte für eine Rechtsverletzung ergeben, z.B. auf Grund der Beschaffenheit, Aufmachung der Ware und/oder der Lieferwege.
- 6 Diese ist die zuständige Zolldienststelle i.S.d. Art. 5 Abs. 2 VO.
 - 7 Art. 8 Abs. 2 und 3 UA 2 VO; mittels der Software „E-Agent“.
 - 8 Für das Tätigwerden der Zollbehörden nach nationalen Vorschriften gibt es bereits seit 1989 ein ähnliches Verfahren, vgl. § 28 Abs. 4 Warenzeichengesetz (WZG); Gesetzesbegründung Bt-Ds. 11/4792, v. 15.06.1989, S. 35.
 - 9 Eine AdÜ wird ausgesprochen, wenn eine Zollanmeldung angenommen wurde; in allen anderen Fällen erfolgt eine Zurückhaltung.
 - 10 Die Einleitung eines Strafverfahrens gilt nicht als Verfahren i.S.d. Art. 13 i.V.m. Art. 10 VO, vgl. Bt-Dr. 16/5048, S. 43.
 - 11 In Art. 11 Abs. 1 VO wurden die nationalen Gesetzgeber ermächtigt aber nicht verpflichtet ein solches Verfahren zu installieren.
 - 12 Im Sinne des Art. 38 Zollkodex, VO (EG) 2913/92, v. 12.10.1992, ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
 - 13 Wegen der Zustellungsvermutung des § 122 AO beginnt die 10-Tagesfrist (bei leicht verderblichen Waren 3 Tage) des Art. 11 Abs. 1 VO zu Gunsten des Antragsstellers immer frühestens nach Ablauf der 3-Tages-Frist des § 122 AO und nicht mit einem eventuell früheren tatsächlichen Zugang. Insbesondere verbietet es der Zweck der Norm, zur Bestimmung des Zugangs von der Berechnung des § 122 Abs. 2 abzuweichen und in analoger Anwendung des § 130 Abs. 1 Satz 1 BGB auf einen früheren Zeitpunkt abzustellen (vgl. Müller-Franken, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung / Finanzgerichtsordnung, Stand Juni 2008, § 122 AO Rn. 323; zum elektronischen Verwaltungsakt siehe dies. § 122 Abs. 2a AO Rn. 430 f.). Damit beträgt die Frist für den Antragssteller faktisch nicht 10 sondern 13 Tage. Anders beurteilt wird dies nur bei mündlicher Bekanntgabe der AdÜ/ZvW (z.B. am Telefon), da die AO hierzu keine Regelung vorsieht. Hier hat die Rechtsprechung bereits die telefonische Mitteilung über eine Aussetzung der Überlassung als Bekanntgabe und damit als Fristbeginn ausreichen lassen [FG Baden-Württemberg, Az. 11 V 11/07, Beschl. v. 21.02.2007]. Ein abweichender Fristlauf zur Zustimmung der Vernichtung für den Anmelder/Besitzer/Eigentümer der Waren, der i.d.R. vor Ort ist und sofort von der AdÜ erfährt, ist hinzunehmen.
 - 14 Für leicht verderbliche Ware ist keine Fristverlängerung möglich.
 - 15 Verzögerungen, die vom Rechteinhaber selbst zu verantworten sind und sich hauptsächlich mit organisatorischen Mängeln begründen, sind i.d.R. kein Grund für eine Fristverlängerung.
 - 16 Verordnung (EG) Nr. 1891/2004 der Kommission vom 21. Oktober 2004 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABl. L 328 v. 30.10.2004, S. 16–49.
 - 17 Hierzu kann der Vordruck Nr. 0137 verwendet werden, der unter: http://www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/a0_vordruckgesamtliste/0137_vernichtung.pdf zum Abruf zur Verfügung steht.
 - 18 Dies ist in der VO zwar nicht vorgesehen, wurde von den Zollbehörden jedoch aus Praktikabilitätsgründen akzeptiert.
 - 19 Bt-Ds. 16/5048, v. 20.04.2007, S. 34.
 - 20 Titel: „Rechte des geistigen Eigentums – Handbuch zur Einreichung von Anträgen auf Tätigwerden der Zollbehörden“, erschienen am 18.02.2009, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/manual_de.pdf.

Schlussfolgerungen aus der „Desmopressin“-Entscheidung für das mittelbare Vorbenutzungsrecht?

Christian Heine / Matthias Rößler / Guido Vierkötter¹

Immer wieder sehen sich Industrieunternehmen, die als Zulieferer dienen, folgender Situation ausgesetzt: sie sind Produzent eines eigenen, i.d.R. patentgeschützten Produktes, das sie an ihre Kunden verkaufen. Die Kunden setzen dann das erworbene Produkt als Ausgangsprodukt in eigenen Herstellungs- oder Arbeitsverfahren ein. Der Kunde stellt demnach unter Einsatz des zugelieferten Produkts ein (anderes) Endprodukt her. Das Industrieunternehmen hält dabei in der Regel an den vorgenannten Herstellungs- oder Arbeitsverfahren des Kunden keine Schutzrechte, weil dies nicht im wirtschaftlichen Interesse des Industrieunternehmens liegt. Jedoch können entsprechende Schutzrechte an diesen Verfahren dritten Unternehmen zustehen. Dem Industrieunternehmen ist es in dieser Situation selbstverständlich patentrechtlich gestattet, sein Produkt herzustellen, in Verkehr zu bringen oder anzubieten. Gleichwohl wird es mit der Frage konfrontiert, ob sein Kunde – sofern dieser kein eigenes Vorbenutzungsrecht erworben hat – dieses Produkt in den – für Dritte patentgeschützten – Herstellungs- und Arbeitsverfahren verwenden darf.

Zur Klärung dieser Frage kommt es nun darauf an, ob das Industrieunternehmen seine an dem Produkt bestehenden Rechte an seine Kunden „weitervermitteln“ kann. Mit dieser in der Praxis äußerst wichtigen Fragestellung beschäftigten sich die Autoren in dem vorliegenden Beitrag. Sie stellen, soweit vorhanden, die Rechtsprechung zu diesem Aspekt dar, zeigen die rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten in diesem Umfeld auf und versuchen, Lösungsansätze zu entwickeln.

1. Rechtliche Ausgangslage

Nach § 12 PatG ist derjenige, der zu der Zeit der Anmeldung einer Erfindung zum Patent dieselbe im Inland bereits in Benutzung genommen oder zumindest die für die Benutzung zwecks Aufnahme erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes zu nutzen (Vorbenutzungsrecht). Diese Norm regelt insofern einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand; die Norm stellt insofern – strafrechtlich betrachtet – einen Rechtfertigungsgrund für eine Patentverletzungshandlung dar. Nach dem Willen des Gesetzgebers hat derjenige, der eine Erfindung bereits im Inland in Benutzung genommen oder bereits Vorkehrungen zu deren Benutzungsaufnahme konkret getroffen hat, eine „eigentumsähnliche“ Position im Sinne des Art. 14 GG erworben, in die eingegriffen würde, wenn eine spätere Patentanmeldung (und deren Erteilung) zu einem Verbotungsrecht führen würde.² Durch das Vorbenutzungsrecht soll verhindert werden, dass der Besitzstand einer Person durch eine spätere Anmeldung der Erfindung zum Patent entwertet wird.³ Damit eine Berufung auf dieses Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 12 PatG möglich ist, muss der Vor-

benutzer zum Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung zum Patent die Erfindung positiv kennen und entweder eine erfindungsgemäße Benutzungshandlung oder eine Veranlassung von Vorkehrungen zu einer alsbaldigen erfindungsgemäßen Benutzungsaufnahme vorgenommen haben.⁴ Das heißt, der Vorbenutzer muss über die Kenntnis einer fertigen, ausführbaren technischen Lehre verfügen; Versuche, durch die eine brauchbare Problemlösung erst ermittelt werden soll, begründen kein Vorbenutzungsrecht.

Nach einhelliger Ansicht der Rechtsprechung kommt ein Vorbenutzungsrecht nicht nur dann in Betracht, wenn eine Person einen Gegenstand, an dem ihr ein Vorbenutzungsrecht zusteht, selbst benutzt (unmittelbare Vorbenutzung), sondern auch in der Konstellation, in der sie ein Produkt an einen Kunden veräußert, der das erworbene Produkt in seinem Betrieb im Rahmen von Herstellungs- und Arbeitsverfahren benutzen wird (mittelbare Vorbenutzung).⁵ Die grundsätzliche Möglichkeit der Entstehung eines mittelbaren Vorbenutzungsrechtes sagt jedoch nichts darüber aus, in welcher Konstellation dem Erwerber eines Zwischenproduktes in welchem Umfang ein mittelbares Vorbenutzungsrecht weitervermittelt werden kann. Im vorliegenden Beitrag soll insbesondere die Konstellation beleuchtet werden, in der ein Erzeugnis angeboten und geliefert wird, das sodann im Rahmen eines patentgeschützten Verfahrens zur Anwendung gelangt.

2. Unmittelbare Vorbenutzung – „Desmopressin-Tablette“

Kürzlich hatte sich das OLG Düsseldorf mit der Frage der Anerkennung eines Vorbenutzungsrechtes zu beschäftigen, bei dem in einer Vertriebskette mehrere Handelsstufen involviert waren. Gegenstand des Rechtsstreites war also eine unmittelbare Vorbenutzung. Der Entscheidung lag – zusammengefasst – der folgende Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin war eingetragene Inhaberin eines Gebrauchsmusters auf eine pharmazeutische Zusammensetzung in fester Arzneiform. Die Beklagte zu 1) war das in Deutschland ansässige Vertriebsunternehmen der Beklagten zu 2). Die Beklagte zu 2) stellte in ihrem Firmensitz in Österreich Tabletten her, die – so der Vortrag der Klägerin – von der gebrauchsmustergeschützten Lehre Gebrauch machten. Die Beklagte zu 2) vertrieb diese Tabletten in der Bundesrepublik Deutschland über die Beklagte zu 1). Im Laufe des Verfahrens stellte sich heraus, dass die Beklagte zu 2) den Vertrieb über eine andere in Deutschland ansässige GmbH abwickelte. Die Klageparteien waren sich einig, dass die von der Beklagten zu 2) hergestellten Tabletten wortsinngemäß die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters verwirklichten. Die Beklagten trugen jedoch vor, dass ihnen hinsichtlich der technischen Lehre gemäß dem Klagegebrauchsmuster ein privates Vorbenutzungsrecht zustehe, so dass ihre Benutzungshandlungen rechtmäßig erfolgt seien.

Der Patentsenat stellte in seinem Urteil vom 12. November 2009 fest, dass die in Österreich ansässige Be-

klagte zu 2) vor dem Prioritätstag die technische Lehre des Klagegebrauchsmusters besessen habe.⁶ Damit stehe fest, dass die Beklagte zu 2) die erste Voraussetzung für die Geltendmachung eines Vorbenutzungsrechtes, nämlich den Erfindungsbesitz, vorweisen könne.

Darüber hinaus stand fest, dass die Beklagte zu 2) an dem Prioritätstag für das von ihr hergestellte und vertriebene Arzneimittel-Präparat einen Zulassungsantrag für Deutschland gestellt und mit der Beklagten zu 1) einen deutschen Vertriebspartner gewonnen und vertraglich an sich gebunden hatte. Sie hatte darüber hinaus die Beklagte zu 1) unter Überlassung von Produkt-Dossiers und ähnlichen Geschäftsgegenständen in die Lage versetzt, nach der Arzneimittelzulassung in Deutschland eine Vertriebstätigkeit aufzunehmen. Das Gericht stellte daher fest, dass die Beklagte zu 2) damit auch bereits Maßnahmen zur alsbaldigen Benutzungsaufnahme in Deutschland getroffen hatte.⁷

Im Ergebnis stellte das Gericht daher fest, dass für die Beklagte zu 2) die Voraussetzungen der Geltendmachung eines Vorbenutzungsrechtes im Sinne des § 12 PatG erfüllt waren. Fraglich war hier allerdings, ob sich die Beklagte zu 1) auch auf dieses Vorbenutzungsrecht berufen konnte. Der erkennende Patentsenat hat diese Frage bejaht. Er begründete die Anerkennung des mittelbaren Vorbenutzungsrechtes für das Vertriebsunternehmen damit, dass andernfalls ein Schutzrechtsinhaber stets die Möglichkeit hätte, gewerblichen Abnehmern des Vorbenutzungsberechtigten den Gebrauch und Weitervertrieb der vorbenutzten Gegenstände zu untersagen. Bestünde dieses Verbotungsrecht, wäre das Vorbenutzungsrecht folglich für den Vorbenutzungsberechtigten wirtschaftlich wertlos.⁸

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch die GmbH, auf die die Beklagte zu 2) die Vertriebstätigkeiten in Deutschland während des Rechtsstreites auslagerte, sich auf ein entsprechendes Vorbenutzungsrecht berufen kann.⁹

3. Mittelbare Vorbenutzung

Der Patentsenat hatte jedoch nicht die Frage zu entscheiden, ob auch für den Bereich der mittelbaren Vorbenutzung ein Vorbenutzungsrecht zugunsten des Abnehmers, der von dem Vorbenutzungsberechtigten Gegenstände erwirbt, besteht oder nicht. Die Frage, ob der Erwerber Gegenstände, die ihm der Vorbenutzungsberechtigte verkauft, bei der Anwendung eines von Dritten patentgeschützten Herstellungs- oder Arbeitsverfahrens einsetzen kann, ist daher noch nicht entschieden worden.¹⁰

Die vorstehende Konstellation wird in der Literatur und Rechtsprechung uneinheitlich bewertet, wie nun im Folgenden dargestellt. Zwei Fragenkomplexe sind hierbei voneinander zu trennen:

Zunächst ist zu fragen, ob der mittelbar Vorbenutzungsberechtigte, das heißt, der Veräußerer des Produktes, nach der Patenterteilung seine Waren nur an

einen limitierten Kundenkreis weiterveräußern darf. Im Anschluss danach ist der Aspekt zu klären, ob der mittelbar Vorbenutzungsberechtigte seine Benutzungsbefugnisse auf seine Kunden übertragen - im Sinne von weiterleiten - kann. Zu beiden Fragestellungen werden unterschiedliche Ansichten vertreten.

a) Umfang des Kundenkreises nach Patenterteilung

Nach einer *restriktiven* Ansicht¹¹ darf der mittelbar Vorbenutzungsberechtigte die von ihm hergestellten und vertriebenen Produkte nach dem Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung des Dritten nur den Kunden weiterhin zur Benutzung der Erfindung anbieten oder nur solche Kunden beliefern, denen er sie vor dem Prioritätszeitpunkt bereits angeboten oder geliefert hatte. Es soll ihm nicht erlaubt sein, seine Produkte weiteren Personen anzubieten oder diesen zu liefern, die er nicht bereits vor dem Prioritätszeitpunkt beliefert hatte. Diese Ansicht wird damit begründet, dass er weiteren Personen kein eigenes Benutzungsrecht an der patentierten Erfindung verschaffen kann. Auch das Anbieten eines Verfahrens zur Anwendung soll nur bei denjenigen Personen weiterhin zulässig sein, denen das Verfahren bereits vor dem Prioritätszeitpunkt angeboten wurde. Auch dies wird in einer unangemessenen Erweiterung des Besitzstandes des Vorbenutzungsberechtigten zu Lasten des Patentinhabers begründet.¹² Eine *andere* Ansicht vertritt einen gegenteiligen Standpunkt. Hiernach soll ein mittelbar Vorbenutzungsberechtigter keiner Beschränkung hinsichtlich seines Abnehmerkreises unterliegen.¹³

Der letztgenannten Auffassung ist beizupflichten. Aus der Sicht des Praktikers betrachtet, muss den hierzu vorgetragenen Argumenten nur zugestimmt werden. Diese Argumente haben letztlich wirtschaftliche Aspekte zum Ausgangspunkt: Jedes Unternehmen ist bestrebt, seinen Gewinn zu vergrößern, insbesondere durch Akquirieren neuer Kunden, Bindung kostengünstigerer Lieferanten, Vergrößerung der Produktionskapazitäten, etc.. Sämtlichen vorgenannten Konstellationen ist gemeinsam, dass alleine durch diese Maßnahmen (Erhöhung des Umsatzes oder Verringerung der Kosten) der Besitzstand des Unternehmens an sich keine Veränderung erfährt. Sofern ein Unternehmen auf der Basis eines vorhandenen Patentportfolios aufgrund neuer Marketingmaßnahmen höhere Umsätze generiert, wird hierdurch der Umfang des Besitzstandes des Patentportfolios nicht berührt; vielmehr sind verbesserte Marketingmaßnahmen kausal für einen höheren Umsatz. Dass es einem Unternehmen unbenommen ist, solche Maßnahmen zur Gewinnmaximierung herbeizuführen, ist unumstritten. In sämtlichen genannten Fallkonstellationen handelt das Unternehmen im Sinne „der Bedürfnisse seines eigenen Betriebes“, d.h., im Sinne des § 12 Abs. 1 PatG. Dementsprechend hat die Rechtsprechung auch Betriebserweiterungen ohne Einschränkungen im Rahmen des § 12 PatG zugelassen.¹⁴ Selbst wenn keine Betriebserweiterung vorliegen würde, wäre auch eine mengenmäßige Beschränkung des mittelbar Vorbenutzungsberechtigten auf solche Mengen, die er vor dem Prioritätszeitpunkt hergestellt oder vertrieben hat, nicht gerechtfertigt. Es ist dem mittelbar Vorbenutzungsberechtigten lediglich verwehrt, eine andere Be-

nutzungsart nach dem Prioritätszeitpunkt zu wählen, so dass bspw. ein mittelbarer Vorbenutzer nicht zu unmittelbaren Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 PatG übergehen kann.

Diese wirtschaftliche Sichtweise ist Ausdruck des gesetzgeberischen Zweckes des Vorbenutzungsrechtes. Durch die Gewährung dieses Rechtes soll eine unbillige Zerstörung von rechtmäßig geschaffenen wirtschaftlichen Werten verhindert werden; es kommt daher darauf an, welcher Besitzstand durch Zeit- und Kosteneinsatz bis zu dem Prioritätszeitpunkt der Anmeldung der Erfindung zum Patent geschaffen worden ist. Zugunsten des mittelbar Vorbenutzungsberechtigten wird sein Besitzstand am Prioritätszeitpunkt „einzementiert“. Sofern er – aus rein wirtschaftlicher Sicht betrachtet – zu diesem Zeitpunkt eine Erfindung bereits in seinem Besitz gehabt hat und diese entweder bereits benutzt oder relevante Vorkehrungen zur alsbaldigen Benutzungsaufnahme ergriffen hat, muss es ihm – wirtschaftlich – unbenommen sein, diesen Besitzstand in jedweden Umfange wirtschaftlich zu verwerten.

Im Übrigen ist auch zu berücksichtigen, dass es dem mittelbar Vorbenutzungsberechtigten unmöglich ist, den Prioritätszeitpunkt selbst zu bestimmen. Patentanmeldungen werden regelmäßig erst 18 Monate nach dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch wenn eine solche Geheimhaltungsphase bei Gebrauchsmustern nicht existiert, so nimmt auch hier die Formalprüfung regelmäßig mehrere Monate in Anspruch, bevor das Gebrauchsmuster eingetragen und veröffentlicht wird. Sollte nun dieses im Verborgenen liegende Ereignis eine rechtliche Auswirkung haben, würde jede Änderung der Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens ein unkalkulierbares Risiko auslösen, nämlich dass diese erweiterten Aktivitäten nachträglich verboten werden könnten – eine Situation, die das Unternehmertum in Deutschland signifikant behindern könnte.

Zusammenfassend ergibt sich daher, dass der Kundenkreis des mittelbar Vorbenutzungsberechtigten nach dem Prioritätszeitpunkt nicht limitiert sein kann.

b) Abgeleitete Benutzungsbefugnisse des Kunden?

An dieser Stelle ist der Aspekt zu klären, ob der mittelbar Vorbenutzungsberechtigte, der sich für seinen Betrieb auf ein Vorbenutzungsrecht i.S.d. § 12 PatG berufen kann, seine entsprechenden Benutzungsbefugnisse an seine Kunden weitervermitteln kann, wenn diese kein eigenes Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG haben.

Wenn das mittelbare Vorbenutzungsrecht mit einem Lizenzrecht vergleichbar wäre, müsste geklärt werden, ob der mittelbar Vorbenutzungsberechtigte (vergleichbar mit einem Hauptlizenznehmer) seinen Kunden (vergleichbar mit Unterlizenznehmern) an seinem mittelbaren Vorbenutzungsrecht „Untervorbenutzungsrechte“ i.S.v. Unterlizenzen einräumen dürfte. Wenn das mittelbare Vorbenutzungsrecht hingegen – vergleichbar einem Rechtfertigungsgrund im Strafrecht – eine Art Ausschlussstatbestand darstellen würde, so dass der Tatbestand (die Patentverletzung) bei Vorliegen eines

Rechtfertigungsgrundes (das Vorbenutzungsrecht) gerechtfertigt wäre, so stellt sich die Frage, ob sich auf diesen „Rechtfertigungsstatbestand“ auch die Kunden eines mittelbar Vorbenutzungsberechtigten berufen können.

In Anbetracht des Umstandes, dass vor einem wirtschaftlichen Hintergrund zu Gunsten einer fehlenden Limitierung des Kundenkreises entschieden wurde, müsste konsequenterweise auch an dieser Stelle eine wirtschaftliche Sichtweise zumindest mitberücksichtigt werden.

Nach dem Willen des Gesetzgebers stellt das Vorbenutzungsrecht keine Belastung des Rechtes am Patent dar, vielmehr entfällt, sofern ein Vorbenutzungsrecht geltend gemacht werden kann, der Patentschutz in dem Umfang, in dem der rechtlich geschützte Besitzstand des Vorbenutzers reicht.¹⁵ § 12 Abs. 1 Satz 1 PatG sieht insofern vor, dass die Wirkung eines Patentbesitzes gegen den Vorbenutzungsberechtigten *ex ante* nicht eintritt.¹⁶ Hieraus kann abgeleitet werden, dass das Vorbenutzungsrecht aufgrund rein tatsächlicher Vorgänge zur Entstehung gelangt und gerade nicht auf der Basis vertrags- oder deliktsrechtlicher Aspekte.¹⁷ Das Vorbenutzungsrecht entsteht damit nicht auf der Basis irgendeines Vertrages zwischen dem Patentinhaber und dem Vorbenutzungsberechtigten, sondern auf der Basis vorhandener Tatsachen.

Diese – auf das Vorliegen von Tatsachen abstellende – Sichtweise zeigt sich auch an den Anforderungen, die nach der Rechtsprechung an die Verwirkung des Vorbenutzungsrechtes gestellt werden. Für eine Verwirkung des Vorbenutzungsrechtes ist erforderlich, dass der Vornutzer seine Benutzungshandlungen nach der fremden Schutzrechtsanmeldung endgültig einstellt, weil er sich aus kaufmännischen Gründen aus weiteren Benutzungshandlungen keinen Nutzen verspricht.¹⁸ Entscheidend ist damit eine endgültige Einstellung der Benutzungshandlungen. Hierbei handelt es sich um ein Faktum; der Vorbenutzungsberechtigte schließt keinen Vertrag mit dem Patentinhaber, was hiernach zu einer Verwirkung des Vorbenutzungsrechtes führt. In einem von dem *Landgericht Düsseldorf* entschiedenen Fall vermochte die bloße Tatsache, dass die Beklagte (die Vorbenutzungsberechtigte) für einen Zeitraum von 5 Jahren keine Belege für den Einsatz und Vertrieb von Sequenzern vorlegen konnte, eine endgültige Nutzungsaufnahme nicht zu begründen.¹⁹ Festzuhalten ist damit, dass die Rechtsprechung strenge Anforderungen an rein tatsächliche Vorgänge stellt, um ein Vorbenutzungsrecht zu verwirken; umgekehrt sind daher auch rein tatsächliche Anforderungen zu stellen, um ein Vorbenutzungsrecht entstehen zu lassen.

Ein Vorbenutzungsrecht gelangt damit aufgrund rein tatsächlicher Vorgänge zur Entstehung. Sofern die Voraussetzungen für ein Vorbenutzungsrecht gegeben sind, treten die Rechtswirkungen des Patentbesitzes *ex ante* gegen den Vorbenutzungsberechtigten nicht ein. Insofern ist ein Vorbenutzungsrecht – *von seinem Ergebnis her* – mit einem Rechtfertigungsgrund²⁰ im Strafrecht vergleichbar. Der strafrechtliche Rechtfertigungsgrund führt dazu, dass der objektiv und subjektiv vorliegende

Straftatbestand gerechtfertigt ist. Eine Strafe kann damit gegen den Angeklagten nicht verhängt werden. Vergleicht man jedoch das Vorbenutzungsrecht *von seinem Konstrukt her* mit einem Rechtfertigungsgrund, so sind beide Konstrukte rechtlich verschieden. Während im Strafrecht ein Straftatbestand vorliegt, der jedoch gerechtfertigt ist, entsteht im Patentrecht aufgrund des Vorbenutzungsrechtes das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers gegenüber dem Vorbenutzungsberechtigten von Anfang an nicht.

Insofern ist das Vorbenutzungsrecht – *von seinem Konstrukt her* – vielmehr mit der Rechtswirkung einer Anfechtung vergleichbar, da diese gemäß § 142 Abs. 1 BGB die Wirkung hat, dass die angefochtene Willenserklärung *ex nunc* nichtig ist. Die Willenserklärung gilt damit als von Anfang an nicht bestehend und kann damit keine Rechtswirkungen erzeugen. Bei einer Anfechtung kommt es lediglich darauf an, dass eine Anfechtungserklärung und ein Anfechtungsgrund, mithin rein tatsächliche Vorgänge, gegeben sind.

Wenn insoweit feststeht, dass das Vorbenutzungsrecht nicht aufgrund vertraglicher Regelungen zwischen dem Vorbenutzungsberechtigten und dem Patentinhaber zustande kommt, sondern mit *ex-ante*-Wirkung entsteht, ist es schlechthin ausgeschlossen, dass der Vorbenutzungsberechtigte vertraglich erworbene Rechtspositionen an seine Kunden weiterleiten kann. Die Kunden des Vorbenutzungsberechtigten sind daher nicht mit Unterlizenznehmern vergleichbar. Die von manchen Autoren vertretene Lizenzierungsbefugnis des Vorbenutzungsberechtigten kann daher nicht überzeugen.²¹

Die Ausschließlichkeitswirkung des Patentbesitzes gelangt damit bei Vorliegen eines Vorbenutzungsrechtes *ipso iure* nicht zur Entstehung. Fraglich ist zuletzt noch, ob sich nur der Vorbenutzungsberechtigte (also bspw. der Lieferant eines Produktes = „mittelbarer Patentverletzer“) auf den Fortfall dieser Ausschließlichkeitswirkung berufen kann, oder auch der Kunde des Vorbenutzungsberechtigten, also derjenige, der bspw. das erworbene Produkt bei der Durchführung eines Verfahrens einsetzt (= „unmittelbarer Patentverletzer“). Stellt man hierbei – wie bei der Beurteilung der Limitierung des Kundenkreises – auf einen wirtschaftlichen Standpunkt ab, so ergibt sich zwingend, dass sich auch der Kunde des Vorbenutzungsberechtigten auf den Fortfall des Ausschließlichkeitsrechtes berufen können muss. Es ist wirtschaftlich nicht nachvollziehbar, warum die Rechtswirkung des Patentbesitzes zu Gunsten des Vorbenutzungsberechtigten entfallen, sie aber nach der Lieferung eines Produktes an den Kunden des Vorbenutzungsberechtigten zu dessen Lasten wieder zur Entstehung gelangen sollten. Ein Rechtsgrund für ein solches Wiederaufleben von Ausschließlichkeitsrechten ist nicht erkennbar.

Ein Wiederaufleben von Ausschließlichkeitsgründen ist exemplarisch geregelt in § 24, Abs. 2 MarkenG. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG tritt eine Erschöpfung nicht ein, wenn sich der Inhaber der Marke der Benutzung derselben aus berechtigten Gründen widersetzen kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Zustand der Ware nach deren Inverkehrbringen verändert wurde oder sich

verschlechtert hat. Eine Veränderung oder Verschlechterung liegt hauptsächlich vor, wenn die Eigenart der Ware, d.h., ihre charakteristischen Sacheigenschaften, verändert werden.²² Wenn der Vorbenutzungsberechtigte ein Produkt an seine Kunden weiter veräußert, wird hierdurch der Zustand des Produktes in dem vorgenannten Sinne weder verändert noch verschlechtert. Ein berechtigter Grund im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG wäre daher nicht gegeben.

Überträgt man diese Wertung auf das Patentrecht, so kann es zu keinem Wiederaufleben der Ausschließlichkeitswirkung des Patentbesitzes kommen. Es lässt sich damit zusammenfassen, dass durch die Veräußerung eines Produktes an den Kunden des Vorbenutzungsberechtigten die Ausschließlichkeitswirkung des Patentbesitzes nicht wieder eintreten kann. Der Kunde des Vorbenutzungsberechtigten kann sich daher auch auf das Vorbenutzungsrecht berufen.

Für den Fall der unmittelbaren Patentverletzung, d.h., Lieferant und Kunde stehen auf derselben Handelsstufe, wurde diese Sichtweise in der dargestellten „Desmopressin“-Entscheidung bestätigt. Aufgrund der vorgenannten wirtschaftlichen und dogmatischen Aspekte muss daher dasselbe auch für den Fall der mittelbaren Vorbenutzung gelten.²³

4. Fazit und Ausblick

Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass sich Industrieunternehmen, die Produkte an ihre Kunden verkaufen, die wiederum in patentgeschützten Verfahren zur Anwendung gelangen, gegenwärtig noch nicht auf eine – durch die Rechtsprechung entschiedene – gefestigte Rechtsposition berufen können. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich der Hersteller (Vorbenutzungsberechtigter) und ein Abnehmer (Kunde des Vorbenutzungsberechtigten) auf verschiedenen Handelsstufen befinden. Die Konstellation, dass sich beide Personen auf derselben Handelsstufe befinden, wurde zumindest durch das *OLG Düsseldorf* zugunsten des Bestandes eines Vorbenutzungsrechtes für beide Personen entschieden. Bis die rechtliche Situation bei dem Vorbenutzungsrecht auf verschiedenen Handelsstufen höchstrichterlich geklärt ist, bestehen zugunsten vieler Industrieunternehmen zumindest überzeugende dogmatische – und wirtschaftliche – Argumente, um ihre Kunden auch weiterhin beliefern zu können, ohne dass diese von einem Patentinhaber aufgrund des Patentbesitzes in Anspruch genommen werden.

Fußnoten

- 1 Dipl.-Phys. Dr. rer.nat. Christian Heine und Dipl.-Ing. Matthias Rößler, LL.M., sind Patentanwälte in Düsseldorf; Guido Vierkötter, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), ist Rechtsanwalt in Neunkirchen-Seelscheid.
- 2 Jestaedt, Patentrecht, 2. Aufl., 2008, Rn. 666.
- 3 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 12 Rn. 5.
- 4 Kühnen in: Festschrift für Mes, 2009, 233.
- 5 BGH, GRUR 1964, 496, 497 – Formsand II.

Beitrag: *Schlussfolgerungen aus der „Desmopressin“-Entscheidung für das mittelbare Vorbenutzungsrecht?*

- 6 OLG Düsseldorf, InstGE 11, 193, 201 – Desmopressin-Tablette.
- 7 OLG Düsseldorf, InstGE 11, 193, 202 – Desmopressin-Tablette.
- 8 OLG Düsseldorf, InstGE 11, 193, 203 – Desmopressin-Tablette.
- 9 OLG Düsseldorf, InstGE 11, 193, 201 – Desmopressin-Tablette.
- 10 Die Revision gegen das Urteil des OLG Düsseldorf vom 12. November 2009, 2 U 88/08, - Desmopressin-Tablette - wurde nicht zugelassen. Ob eine Nichtzulassungsbeschwerde erhoben wurde, war den Verfassern zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Beitrages nicht bekannt.
- 11 LG Düsseldorf, Urt. v. 18. Juli 2004, 4a O 304/03 (n. v.); Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., 2006, § 12 Rn. 25.
- 12 Vgl. Bruchhausen, Anmerkung Nr. 1 zu LM, § 16 ArbEG.
- 13 Hufnagel in: Festschrift für Reimann, 2009, 215, 219-221; Kühnen in: Festschrift Mes, 233, 236.
- 14 RG GRUR 1927, 696, 697; RG GRUR 1940, 434, 435.
- 15 BGH, GRUR 1965, 411 – Lacktränkeinrichtung.
- 16 LG Düsseldorf, Urt. v. 14. Juli 2009, 4b O 98/08, Düsseldorfer Entscheidung Nr. 1211 – Leuchtschirm; LG Düsseldorf, Urt. v. 27. Mai 2008, 4a O 26/07, Düsseldorfer Entscheidung Nr. 861 – Befestigungsbandflasche.
- 17 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. Juni 2009, 4a O 29/09, Düsseldorfer Entscheidung Nr. 1165 – G-CSF (zum GebrMG).
- 18 LG Düsseldorf, Urt. v. 26. März 2009, 4a O 115/08, Düsseldorfer Entscheidung Nr. 1104 – Einrichtung zur zentralen Notlichtversorgung III (zum GebrMG); vgl. BGH, GRUR 1965, 411, 413 – Lacktränkeinrichtung.
- 19 LG Düsseldorf, a.a.O., – Einrichtung zur zentralen Notlichtversorgung III (zum GebrMG).
- 20 Vgl. hierzu Schulte/Kühnen, a.a.O., § 12 Rn. 7.
- 21 Die Lizenzierungsbefugnis des Vorbenutzungsberechtigten vertreten Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., Seite 853, Teschemacher, Die mittelbare Patentverletzung, 1974, S. 125; Hufnagel, a.a.O., 215; allerdings knüpfen die einzelnen Autoren die Lizenzierungsbefugnis an unterschiedliche Bedingungen: einen Überblick hierzu gibt Kühnen in: Festschrift für Mes, 233, 237.
- 22 BGH, GRUR 2005, 160, 161 – SIM-Lock.
- 23 Im Ergebnis ebenso: Kühnen in: Festschrift für Mes, 233, 239.

Markenrecht

1. HABM: Zunahme der Markenmeldungen

Die gesamtwirtschaftliche Erholung spiegelt sich in verstärkten Anmeldeaktivitäten der Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2010 wieder. So vermeldet das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2009 um 15 % gestiegene Zahl von Gemeinschaftsmarkenmeldungen. Auch gegenüber der ersten Jahreshälfte 2008 liegt die Anmeldezahl von 48.700 Marken im ersten Halbjahr 2010 höher. Der Präsident des HABM erwartet für 2010 ein Rekordjahr an Markenmeldungen. Ein Fünftel der Gesamtanmeldungen stammt aus Deutschland. Die Anmeldezahlen aus den USA und dem Vereinigten Königreich haben hingegen das Niveau von 2008 noch nicht wieder erreicht.

2. Neue Präsidenten bei HABM, EPA und DPMA

António Serge De Pinho Campinos aus Portugal ist seit dem 1. Oktober neuer Präsident des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt. Mit seiner Ernennung für eine Amtszeit von fünf Jahren durch den Rat der Europäischen Union löst er den scheidenden Präsidenten Wubbo de Boer aus den Niederlanden ab. Auch das Europäische Patentamt hat einen neuen Präsidenten: Benoît Battistelli. Dieser wies in seiner Antrittsrede auf zentrale Aufgaben für die Zukunft wie die Einführung eines EU-Patents und die Entwicklung eines Streitregelungssystems für europäische Patente hin. Beim Deutschen Patent- und Markenamt hat am 1. September 2010 Günther Schmitz sein neues Amt als Vizepräsident angetreten. Schmitz übernimmt die Position von Siegfried Dellinger, der in den Ruhestand geht.

3. HABM: Neue Dienste, Formulare und Richtlinie

Das HABM hat angekündigt, den Dienst CTM-DOWNLOAD ab dem 1. Januar 2011 kostenlos zur Verfügung zu stellen. CTM-DOWNLOAD enthält sämtliche Daten über Gemeinschaftsmarken, die in die interne Datenbank „EUROMARC“ des HABM eingegeben wurden. Der Dienst ist nicht zur Nutzung durch die Öffentlichkeit bestimmt, sondern Unternehmen vorbehalten, die die Daten zum Aufbau ihrer eigenen Systeme nutzen möchten. Er stellt täglich aktualisierte Markeninformationen im XML-Format bereit.

Neu veröffentlicht hat das Amt zwei Formulare, die das Verfahren zur Beantragung einer Namens- oder Adressänderung bzw. einer Änderung der Angaben zum Vertreter in den HABM-Datenbanken vereinfachen sollen. Für Rechtsübergänge und Lizenzen steht weiterhin das bestehende allgemeine Formular zur Verfügung. Die Dokumente sind auf der Seite „Formulare und Hinweise“ der HABM-Internetseite erhältlich.

Verbesserungen gibt es auch bei der Information der Markenmelder: Nutzer der MyPage-Plattform des HABM können am Ende der elektronischen Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke künftig einen Alert einrichten und werden automatisch per Email informiert, sobald die

Markenanmeldung veröffentlicht wird.

Neue Leitlinien des HABM gibt es für die Vorlage von Benutzungsnachweisen in Widerspruchsverfahren. Das Amt hat ein Muster eines Standardschreibens entworfen, das für die Verwendung in Widerspruchsverfahren vorgeschlagen wird. Das Schreiben enthält einen Anhang mit Anweisungen, wie die Nachweise strukturiert werden sollten, sowie Vorschläge hinsichtlich des Inhalts und Formats. Es wird angegeben, welche Art von Nachweisen eingereicht und wie diese im Hinblick auf die Seitennummerierung und die Beschreibung des Zwecks der Nachweise strukturiert werden sollten. Insbesondere legt das Amt Wert darauf, dass eine Höchstgrenze von 110 Seiten im Schriftverkehr eingehalten wird. Eine Nichtbefolgung der Anweisungen kann dazu führen, dass die Nachweise nicht berücksichtigt werden. Die Änderungen sollen im Handbuch des HABM zur Markenpraxis berücksichtigt werden und für mehr Effizienz sorgen.

Schließlich hat das HABM seine Praxis in Bezug auf Aussetzungen und Fristverlängerungen geändert. Wird von den Beteiligten eines Widerspruchsverfahrens eine Aussetzung beantragt, bewilligt das Amt diese nach der neuen Praxis in Zukunft für ein Jahr (statt wie gegenwärtig für variable Zeiträume). Bei Folgeanträgen wird der gleiche Zeitraum bewilligt. Während der Aussetzungsfristen kann ein Beteiligter zurücktreten und die Aussetzung beenden. Was die Fristverlängerungen angeht, so werden alle während Prüfungs-, Widerspruchs- oder Lösungsverfahren fristgerecht eingereichten Erstanträge auf Verlängerung bewilligt. Folgeanträge auf eine Verlängerung desselben Zeitraums werden jedoch abgelehnt, wenn der Folgeantragsteller nicht nachweist, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

4. EU-Kommission will einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke schützen

Die EU-Kommission ist entschlossen, neue Einschränkungen der Gemeinschaftsmarke im Zusammenhang mit der „ernsthaften Benutzung“ zu stoppen. Das teilte das für den Binnenmarkt zuständige Mitglied der Kommission, Michel Barnier, dem Europäischen Parlament in einer Parlamentsdebatte zur Verwendung von Gemeinschaftsmarken auf dem Binnenmarkt mit. Bei der Debatte wurden die Auswirkungen der neuesten Entscheidungen einiger nationaler Ämter für den gewerblichen Rechtsschutz erörtert. Diese Ämter schlugen vor, dass eine Gemeinschaftsmarke in mehr als einem Land ernsthaft benutzt werden sollte, um gültig zu sein. Barnier betonte, seine Dienststellen verfolgten die Entwicklungen genau und seien zuversichtlich dahingehend, dass die zuständigen nationalen Gerichte diese Entscheidungen nicht bestätigen werden. „Die Kommission wird nicht zulassen, dass eines der wichtigsten Elemente des Binnenmarktes angegriffen wird. Sollten wir dies aufgrund gewisser protektionistischer Tendenzen in diesem oder jenen Land geschehen lassen, werden KMU die ersten Opfer sein. Deshalb sind wir entschlossen, diesen Tendenzen einen Riegel vorzuschieben“, so das Kommissionsmitglied. Der Vorsitzende des Binnenmarktausschusses des Europäischen Parlaments, Malcolm Harbour, erklärte, die Entscheidungen des

Benelux-Amtes und des ungarischen Amtes über die Einschränkung des Umfangs der Gemeinschaftsmarke dürften nicht zugelassen werden, da sie einen grundlegenden Angriff auf das Grundprinzip des Binnenmarktes darstellten.

5. Google AdWords: Neue Richtlinien in Kraft

Nach der im März gefallenen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über die Verwendung von Markennamen im Suchmaschinenmarketing hat der Internetteletriebe Google seine Markenrichtlinie in Europa und der Europäischen Freihandelszone (EFTA) erneuert. Die Richtlinie erlaubt es künftig Unternehmen, geschützte Begriffe als Keywords zu verwenden, wenn sie bei Google in Europa Anzeigen schalten. Gibt der Nutzer zum Beispiel den Markennamen einer Fluggesellschaft bei Google ein, so kann er sowohl relevante und hilfreiche Anzeigen von Drittanbietern mit Reise- und Hotelbuchungswebseiten als auch die von anderen Fluggesellschaften finden. Nach Googles bisheriger europäischer Markenrichtlinie konnten Markeninhaber eine Beschwerde einreichen, um zu verhindern, dass bei der Eingabe ihrer eigenen Marke fremde Anzeigen geschaltet werden. Mit dieser Änderung passt Google die Vorgehensweise in Europa an seine Markenrichtlinie in den meisten anderen Ländern der Welt an. In den USA und Kanada können Inserenten schon seit 2004 fremde Markenbegriffe verwenden, in Großbritannien und Irland seit 2008 und in vielen anderen Ländern seit Mai 2009. Ist ein Markeninhaber der Auffassung, dass ein anderes Unternehmen mit einer geschalteten Anzeige die Nutzer verwirrt, kann er bei Google eine Beschwerde einreichen. Nutzer können beispielsweise durch Anzeigen verunsichert werden, die auf Webseiten führen, die fälschlicherweise den Eindruck erwecken, zum Markeninhaber zu gehören oder geschützte Markenprodukte oder -Dienstleistungen zu verkaufen. Ist dies nach Überprüfung durch Google der Fall, wird die Anzeige entfernt.

6. Zollbericht: Wieder mehr Beschlagnahmen von gefälschten Waren

Die EU-Kommission hat ihren Jahresbericht über Aktionen des Zolls in der EU zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorgelegt. 2009 wurde der Zoll in 43.500 Fällen tätig und hielt dabei insgesamt 118 Millionen Waren an den Grenzen fest. Während in der Vergangenheit in erster Linie Luxusgüter betroffen waren, wird nunmehr immer häufiger festgestellt, dass Gegenstände des täglichen Bedarfs gegen Rechte des geistigen Eigentums verstoßen. Bei den betroffenen Erzeugnissen handelt es sich in erster Linie um Zigaretten (19 % der Beschlagnahmen), andere Tabakwaren (16 %), Markenartikel (13 %) und Arzneimittel (10 %). Die meisten Produkte stammten aus China (insgesamt 64 % aller beanstandeten Waren), wogegen andere Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten in einigen Produktkategorien eine Spitzenstellung einnahmen. In über 77 % der Fälle wurden die beschlagnahmten Waren vernichtet, oder es wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet, um den Verstoß festzustellen.

7. Neuer ISO-Standard zur Markenbewertung

Die International Standards Organization (ISO) hat in einem weltweiten Abstimmungsprozess erstmals einheitliche Kriterien für die Bewertung von Marken verabschiedet. Der jetzt veröffentlichte ISO-Standard 10668 berücksichtigt den Vermögenswert Marke angemessen und handhabbar, erklärte hierzu Christian Köhler, Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes. Jetzt seien die Banken gefordert, Markenunternehmen bessere Finanzierungswege zu eröffnen. Als zulässige Verfahren der monetären Markenbewertung nennt die ISO den kapitalwert-, den marktpreis- und den kostenorientierten Ansatz. Der ISO-Standard empfiehlt die kapitalwertbasierte Mehrgewinnmethode, die den Wert der Marke auf Basis der im Markt erzielbaren Preis- und Mengenprämien ermittelt. Wesentlich für eine zuverlässige Bewertung ist zudem ein Dreiklang von finanzwirtschaftlichen, verhaltenswissenschaftlichen und rechtlichen Einflussgrößen: So sind aktuelle und prognostizierte Marktvolumina, Marktwerte, Gewinnspannen und Vertriebskanäle zu analysieren. Als verhaltenswissenschaftliche Aspekte werden Markenstatus, Markenstärke und Einfluss der Nachfrage genannt. Hinzu kommen rechtliche Einflussgrößen wie Unterscheidungskraft, Umfang der Nutzung sowie Reichweite der Eintragung.

8. 20 Jahre Deutsche Einheit

In einer Pressemitteilung hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Herausforderungen der Wiedervereinigung für das Patent- und Markenwesen nachgezeichnet und insgesamt eine positive Bilanz gezogen. So sei nicht nur die Integration der Mitarbeiter des DDR-Patentamts in das DPMA gelungen. Es zeige sich auch, dass ein erheblicher Teil der einstigen DDR-Marken weiterhin Schutz genieße. Noch am 2. Oktober 1990 wurden im Amt für Erfindungs- und Patentwesen der DDR 259 neue Markenmeldungen eingereicht. Zahlreiche frühere DDR-Marken konnten inzwischen ihre Existenz im Markt behaupten oder als starke Marken ausbauen. Von den mehr als 42.000 übernommenen DDR-Marken leben 6.800 Marken auch im Jahre 2010 im Register weiter.

9. DPMA gibt Infobroschüre zum Markenschutz heraus

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine neue Broschüre herausgegeben, die Grundlagen zur Schutzerlangung und -erhaltung von Marken erläutert. Das Heft ist im Download erhältlich unter [Marken. Eine Informationsbroschüre zum Markenschutz](#)⁷.

10. BPatG: Jahresbericht 2009

Das Bundespatentgericht hat seinen [Jahresbericht 2009](#) veröffentlicht. Der Bericht enthält wertvolle Hinweise auf die Entscheidungspraxis im vergangenen Jahr.

Patentrecht

11. EU-Patent und geplante europäische Patentgerichtsbarkeit

Der Rat der Europäischen Union (Wettbewerbsfähigkeit) verabschiedete im Dezember 2009 Schlussfolgerungen zur Verbesserung des Patentsystems in Europa (Dokument Nr. [17229/09](#)) sowie eine allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das EU-Patent (Dokument Nr. [16113/09 ADD 1](#)). Es wurde somit Einvernehmen über wesentliche Grundzüge der geplanten Patentgerichtsbarkeit in Europa und eines EU-Patents erzielt. Aufgrund einer geänderten Rechtsgrundlage durch das Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon wurden Übersetzungsfragen jedoch ausgeklammert. Nach Art. 118 Abs. 2 AEUV legt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Sprachenregelungen für die europäischen Rechtstitel fest; er beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Anfang Juli 2010 legte die Europäische Kommission einen Verordnungsvorschlag zur Regelung der Übersetzung von EU-Patenten ([KOM\(2010\)350endgültig](#)) auf der Grundlage des Art. 118 Abs. 2 AEUV vor. Der Vorschlag stützt sich auf die Sprachenregelung nach dem [Europäischen Patentübereinkommen \(EPÜ\)](#). Nach Art. 14 Abs. 6 EPÜ werden europäische Patentschriften in der Verfahrenssprache veröffentlicht (Englisch, Deutsch oder Französisch) und enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts (EPA). Diese Mindestanforderung soll nach dem Kommissionsvorschlag auch für EU-Patente gelten, und zwar ohne weitere Übersetzungserfordernisse nach Erteilung des EU-Patents. Der verbindliche Wortlaut des EU-Patents wäre derjenige der Verfahrenssprache entsprechend Art. 14 Abs. 3 EPÜ. Weitere Übersetzungserfordernisse des Patentinhabers auf seine Kosten bestünden aber im Falle eines Rechtsstreits. So müsste der Rechtsinhaber dann auf Antrag und nach Wahl des mutmaßlichen Patentverletzers eine vollständige Übersetzung des EU-Patents in einer Amtssprache des Mitgliedstaats vorlegen, in dem entweder die mutmaßliche Patentverletzung stattgefunden hat oder in dem der mutmaßliche Patentverletzer ansässig ist. Darüber hinaus müsste der Patentinhaber im Falle eines Rechtsstreits eine vollständige Übersetzung des EU-Patents in der Verfahrenssprache des zuständigen Gerichts in der EU auf dessen Anordnung vorlegen.

Der Kommissionsvorschlag wurde mehrfach im Rahmen des Rates beraten (vgl. zum Ablauf der Beratungen z.B. Dokument Nr. [15395/10](#)), eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden. Im Rahmen einer informellen Tagung des Rates am 29.09.2010 fand abermals ein Gedankenaustausch statt. Der belgische Vorsitz stellte dabei den Delegationen ein erstes Paket von Elementen für eine Kompromisslösung vor, das zudem am 06.10.2010 vom Ausschuss der Ständigen Vertreter geprüft wurde. Am 11.10.2010 folgte eine Orientierungsaussprache im Rat auf der Grundlage des Dokuments Nr. [14377/10](#). Darin wurde eine Erweiterung des Kommissionsvorschlags um einzelne Punkte und Klarstellungen vorgeschlagen.

Es handelte sich um flankierende Maßnahmen wie maschinelle Übersetzungen und die Kostenerstattung für Übersetzungen, die Geltung von EPÜ-Regeln bis zur Patenterteilung und Übergangsregelungen hinsichtlich rechtlich nicht verbindlicher Übersetzungen der EU-Patente, solange es keine hochwertigen maschinellen Übersetzungen gebe.

Nach der Zusammenfassung des Vorsitzes (siehe Pressemitteilung, Dokument Nr. [14426/1/10 REV 1](#)) sprach sich eine sehr breite Mehrheit der Delegationen für den in Dokument Nr. 14377/10 vorgeschlagenen Kompromiss aus. Eine große Mehrheit definierte zudem sog. „red lines“ für das weitere Vorgehen: weder sollten beträchtliche Kosten für zusätzliche Übersetzungen entstehen noch dürfe das neue System zu Rechtsunsicherheit führen. Ein Kompromiss konnte dennoch nicht gefunden werden, was Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen M. Barnier in seinem [Statement vom gleichen Tage](#) bedauerte. Während der Orientierungsaussprache signalisierten außerdem mehrere Mitgliedstaaten ihre Bereitschaft, die Schaffung des EU-Patents im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit in Betracht zu ziehen, falls eine Einigung innerhalb des Rates nicht bis Ende 2010 erzielt werden sollte (hierzu z.B. Dokument Nr. [15395/10](#)). Eine weitere Einschätzung der Gespräche am 11.10.2010 gibt der [EurActiv-Bericht vom 12./15.10.2010](#) wieder.

Nach der Ratssitzung vom 11.10.2010 erarbeitete der belgische Vorsitz für die außerordentliche Ratssitzung am 10.11.2010 ein zweites Paket von Elementen für eine Kompromisslösung, das um zusätzliche Aspekte im Rahmen einer Tagung des Ausschusses der Ständigen Vertreter am 05.11.2010 ergänzt wurde. Am 10.11.2010 fand auf der Grundlage der Dokumente Nr. [15395/10](#) und [15395/10 ADD 1](#) abermals eine Orientierungsaussprache im Rat statt. In dem Ausgangsdokument wurden beide Kompromissvorschläge des Vorsitzes dargestellt, wobei im Rahmen des ersten Pakets im Zusammenhang mit dem Punkt der Übergangsregelungen hinsichtlich rechtlich nicht verbindlicher Übersetzungen der EU-Patente nunmehr ausdrücklich die Übersetzung in die englische Sprache vorgeschlagen wurde. Diese Übersetzungsregel solle gelten, solange es keine hochwertigen maschinellen Übersetzungen gebe. Eine konkrete Frist wurde nicht genannt. Im Rahmen des zweiten Pakets wurden zusätzliche Übersetzungsregelungen und die entsprechende Kostenerstattung, Rechtssicherheit und Schutz von gutgläubigen Dritten, insbesondere KMU, die Regelung der Übersetzung für den vorläufigen Rechtsschutz und das Nichtvorliegen eines Präzedenzfalls für EU-Rechtsinstrumente über Sprach- und Übersetzungsfragen genannt. Was die zusätzlichen Übersetzungsregelungen betrifft, so wurden diese für Übersetzungen in andere EU-Amtssprachen für in englischer Sprache erteilte EU-Patente vorgeschlagen, solange es keine hochwertigen maschinellen Übersetzungen aus allen drei EPA-Sprachen in alle anderen EU-Amtssprachen gebe. Die Übersetzungen sollten nur Informationszwecken dienen und seien äußerst nützlich für die Verbesserung der maschinellen Übersetzungen. In dem Addendum Nr. [15395/10 ADD 1](#) wurden zusätzliche Vorschläge zu drei der oben genannten Punkte unterbreitet. Bei Letzteren handelte es

sich um die Frage der Kostenerstattung für Übersetzungen, die zusätzlichen Übersetzungsregelungen sowie Rechtssicherheit und Schutz von Dritten. Dabei wurden Fristen für die zusätzlichen Übersetzungen wie folgt vorgeschlagen: Für jedes Patent müsse ungeachtet der Erteilungssprache innerhalb einer Zwölfjahresfrist (die sich ohne Beschluss des Rates um weitere zwölf Jahre verlängern würde) eine vollständige Humanübersetzung in eine andere EU-Amtssprache nach Wahl des Anmelders bereitgestellt werden. Während der ersten sechs Jahre müsste für diese Übersetzung bei Patenten, die in einer der anderen EPA-Sprachen erteilt werden, die englische Sprache gewählt werden. Ohne Verlängerungsbeschluss des Rates würde diese Regelung automatisch auslaufen; danach könnte jede beliebige EU-Amtssprache für die Übersetzung in die zweite Sprache gewählt werden. Hinsichtlich des Punktes Rechtsschutz und Schutz Dritter wurde vorgeschlagen, im Falle eines Rechtsstreits bezüglich einer Schadensersatzforderung in der Regel anzunehmen, dass der mutmaßliche Patentverletzer in gutem Glauben gehandelt habe, bevor ihm eine Übersetzung in seiner Sprache zur Verfügung gestellt worden sei, wobei die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen seien. Folglich würde eine Schadensersatzverpflichtung in der Regel erst ab dem Zeitpunkt der Zurverfügungstellung der Übersetzung in Betracht kommen.

Nach einer Erklärung des Vorsitzes wurde in der Ratssitzung am 10.11.2010 die Einstimmigkeit knapp verfehlt (siehe Pressemitteilung, Dokument Nr. [16041/10](#)). Einer Meldung von [EurActiv vom 11./12.11.2010](#) zufolge sollen Italien und Spanien auf ihrer Position beharrt haben, wonach EU-Patente auch in die Sprachen dieser Mitgliedstaaten übersetzt werden müssten.

Es folgten Verhandlungen im Rahmen des Rats am 26.11.2010. Laut einer [EurActiv-Meldung vom 26./29.11.2010](#) sprach sich eine Gruppe von Mitgliedstaaten für die Schaffung des EU-Patents im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit aus. Eine verstärkte Zusammenarbeit richtet sich nach Art. 20 EUV und Art. 326 ff. AEUV. Sie setzt insbesondere die Beteiligung von neun Mitgliedstaaten voraus, Art. 20 Abs. 2 S. 1 EUV. Die Kommission zeigte sich bereit, bei Vorliegen eines entsprechenden Antrags der interessierten Mitgliedstaaten zügig zu reagieren, wie Kommissar Barnier in seinem [Statement zum Ausgang der Ratssitzung](#) deutlich machte.

Vor der Ratssitzung am 10.12.2010 richteten elf Mitgliedstaaten einen entsprechenden Antrag an die Kommission (siehe [EurActiv-Bericht vom 09.12.2010](#) sowie [vom 13.12.2010](#)). Zwölf weitere Mitgliedstaaten bekundeten ihre Unterstützung für ein Vorgehen im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit während der Ratssitzung am 10.12.2010. Italien und Spanien sprachen sich gegen die verstärkte Zusammenarbeit aus. Weitere Informationen zu der Sitzung am 10.12.2010 enthält die Pressemitteilung [Nr. 17688/10 \(vorläufige Fassung\)](#).

Die Kommission schlug am 14.12.2010 den Beschluss über die Ermächtigung zu einer verstärkten Zusammenarbeit beim einheitlichen Patentschutz vor. Der Vorschlag stützt sich auf den Antrag von nunmehr zwölf Mitgliedstaaten, wie der Mitteilung der Kommission zu

entnehmen ist ([IP/10/1714](#)). Der vorgeschlagene Beschluss muss nun vom Rat gefasst werden; er bedarf zudem der Zustimmung des Europäischen Parlaments.

Die Regelung der Übersetzung von EU-Patenten stellt den letzten Baustein des bereits im Dezember 2009 geschnürten Patentreformpakets dar. Ob und inwieweit das Reformpaket umgesetzt werden kann, hängt auch von der für Ende des Jahres erwarteten Entscheidung des EuGH über die Vereinbarkeit der geplanten europäischen Patentgerichtsbarkeit mit den EU-Verträgen ab. Gegen diese Vereinbarkeit haben sich die Generalanwälte des EuGH, vertreten durch die Generalanwältin Kokott, ausweislich ihrer nicht offiziell veröffentlichten, aber im Internet verbreiteten Stellungnahme vom 02.07.2010 ausgesprochen (siehe hierzu die Kurznachricht auf [www.gewrs.de vom 28.08.2010](#)).

12. EU: Überarbeitete Regeln für horizontale Vereinbarungen

Da die Gruppenfreistellungsverordnungen [VO 2658/2000](#) (betreffend Spezialisierungsvereinbarungen) und [VO 2659/2000](#) (betreffend Vereinbarungen über Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen [FuE-Vereinbarungen]) nur noch bis zum Jahresende gelten, überarbeitete die Kommission diese sowie die dazugehörigen sog. [horizontalen Leitlinien \(alte Fassung\)](#). In diesen Überarbeitungsprozess wurde die Öffentlichkeit im Rahmen einer Konsultation eingebunden.

Am 14.12.2010 veröffentlichte die Kommission die ab dem 01.01.2011 geltenden zwei Gruppenfreistellungsverordnungen ([K\(2010\) 8956/3](#) bzgl. FuE-Vereinbarungen und [K\(2010\) 8957/3](#) bzgl. Spezialisierungsvereinbarungen) sowie die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft tretenden horizontalen Leitlinien ([K\(2010\) 9274/2](#)), die auch über die (übergeordnete) [Seite der Kommission zu Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit](#) abrufbar sind.

Nach Angaben der Kommission ([IP/10/1702](#)) wurden Änderungen der Leitlinien insbesondere in den Abschnitten vorgenommen, die die horizontale Zusammenarbeit in den Bereichen Normung, Informationsaustausch und FuE betreffen. Hervorzuheben sind etwa das neue Kapitel über den Informationsaustausch und – besonders interessant aus patentrechtlicher Sicht – das grundlegend überarbeitete Kapitel über Normenvereinbarungen. In das zuletzt genannte Kapitel sind neueste Erfahrungen der Kommission mit Fällen in diesem Bereich, z.B. ICom und Rambus, eingeflossen (vgl. die genannte Mitteilung [IP/10/1702](#)). Weitere Informationen zu den überarbeiteten Vorschriften wurden in dem Dokument [MEMO/10/676](#) zusammengestellt.

Weiterhin hat die Kommission im Bereich der europäischen Normung zwischen dem 23.03. und dem 21.05.2010 die „öffentliche Konsultation über die Überarbeitung des europäischen Normungssystems“ durchgeführt. Die Ergebnisse wurden bereits [veröffentlicht](#). Weitere Informationen, auch zu folgenden Schritten der Kommission, sind über die entsprechende [Kommissionsseite](#) abrufbar.

13. ACTA: Abschluss der 11. Verhandlungsrunde, endgültige Fassung des Abkommens und weitere Schritte

Am 02.10.2010 wurde die 11. und letzte Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) in Tokio beendet. Die Verhandlungspartner einigten sich auf einen weitgehend konsolidierten Verhandlungstext, ließen aber einzelne Punkte offen (siehe etwa die von der Europäischen Kommission [veröffentlichte Fassung vom 02.10.2010](#)). Unklar war etwa der Anwendungsbereich des Abkommens auf Patente. Nachdem zwischenzeitlich eine weitere konsolidierte Fassung vom 15.11.2010 veröffentlicht worden war (etwa [von der Europäischen Kommission](#)), wurde nunmehr die endgültige konsolidierte Fassung des Abkommens vom 03.12.2010 vorgelegt (veröffentlicht etwa [von der Kommission](#)). Danach können die Parteien des Abkommens die Anwendbarkeit des 2. Abschnitts „Civil Enforcement“ des 2. Kapitels auf Patente und den Schutz geheimer Informationen ausschließen. Hinsichtlich Art. 13 („Scope of the Border Measures“) im 3. Abschnitt „Border Measures“ des 2. Kapitels wurde festgehalten, dass Patente und der Schutz geheimer Informationen nicht erfasst werden.

Weitere Informationen über die [ACTA-Verhandlungen insgesamt](#) sowie die [11. Verhandlungsrunde](#) hat z.B. die Europäische Kommission zusammengestellt. Wissenswertes über das Abkommen und weitere Schritte der Kommission werden auch in der Mitteilung [MEMO/10/508](#) vom 20.10.2010 zusammengetragen.

14. EPA / EPÜ

a) Zusammenarbeit von EPA und Google in Bezug auf Maschinenübersetzungen

Das EPA hat am 30.11.2010 ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Google unterzeichnet. Danach soll das EPA die Google-Maschinenübersetzungstechnologie zur Patentübersetzung nutzen. Google wiederum soll den Zugang zu den übersetzten Patenten erhalten, um die eigene Maschinenübersetzungstechnologie zu optimieren. Nach [EPA-Angaben](#) bezieht sich das MoU auch auf asiatische Sprachen. Erwähnt werden in diesem Zusammenhang Japanisch, Chinesisch und Koreanisch. Weitere Hinweise enthält z.B. die entsprechende [Pressemitteilung des EPA](#).

b) USPTO und EPA streben einheitliches Patentklassifikationssystem an

Das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) und das EPA sind übereingekommen, ein gemeinsames Patentklassifikationssystem auf der Grundlage des Europäischen Klassifikationssystems ECLA zu entwickeln. Die Einheitlichkeit des Klassifikationssystems für Patentedokumente soll insbesondere Vorteile schaffen, die sich auf Recherchevorgänge und Harmonisierungsvorhaben beziehen (vgl. dazu die [gemeinsame Erklärung](#) David Kappos, Handelsstaatssekretär für geistiges Eigentum und Leiter des USPTO, und Benoît Battistellis, Präsident des EPA).

c) Serbien neuer Mitgliedstaat

Das EPÜ hat abermals einen neuen Vertragsstaat zu verzeichnen, denn es ist [am 01.10.2010 in Serbien in Kraft getreten](#). Die Europäische Patentorganisation (EPO) zählt nunmehr 38 [Mitgliedstaaten](#). Europäische Patente können damit, unter Berücksichtigung der sog. Erstreckungsstaaten, in 40 Staaten ihre Wirkung entfalten.

d) Ungarn tritt dem Londoner Übereinkommen bei

Die Republik Ungarn hat Ende September 2010 die Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ (sog. Londoner Übereinkommen) hinterlegt. Das Übereinkommen wird [für Ungarn am 01.01.2011 wirksam](#) werden. Der Text sowie weitere Informationen zum Londoner Übereinkommen sind über die [Seiten des EPA](#) abrufbar.

e) EPA-Veröffentlichungen

Das EPA hat im August die sechste Auflage des Berichts über Entscheidungen der Beschwerdekammern veröffentlicht. Der Bericht ist auch [online](#) abrufbar. Außerdem ist die 14. Auflage des Europäischen Patentübereinkommens nunmehr als pdf-Datei auf der [entsprechenden Seite des EPA](#) abrufbar. Vorangestellt sind Informationen über Beschlüsse des Verwaltungsrats seit der Veröffentlichung der 14. Auflage. Weitere Informationen rund um das EPA können den [Patent Information News](#) entnommen werden.

15. BPatG: Jahresbericht 2009

Das BPatG hat seinen [Jahresbericht 2009](#) veröffentlicht. Er enthält einen umfangreichen Beitrag zur Rechtsprechung des BPatG auf den Gebieten des Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrechts (S. 11 ff.) sowie des Markenrechts (S. 71 ff.). Neben dem Geschäftsbericht 2009 ist in dem Jahresbericht auch eine ausführliche englische Zusammenfassung, u.a. des Rechtsprechungsbeitrags, zu finden.

Urheber- und Geschmacksmusterrecht

16. Wissenschaftler fordern ein „formatgleiches Zweitverwertungsrecht“

Auf einem Fachgespräch der SPD-Bundestagsfraktion haben Vertreter von Verlegern und Wissenschaft im Hinblick auf die erneut geplante Novellierung des Urheberrechts Argumente ausgetauscht für und gegen ein Recht wissenschaftlicher Autoren, ihre Aufsätze und unselbständig erschienenen Werke "nach einer angemessenen Embargofrist" in der Verlagsversion im Internet veröffentlichen zu dürfen.

Dem war ein Vorstoß der [Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen](#) vorausgegangen. Zu dieser haben sich die Alexander von Humboldt-Stiftung, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und der Wissenschaftsrat im Sommer 2008 zusammengeschlossen und eine gemeinsame Initiative zur Verbesserung der Informationsversorgung in Forschung und Lehre gestartet. Die Allianz hat in einer aktuellen [Publikation vom 09.07.2010](#) eine Stellungnahme zur Novellierung des Urheberrechts abgegeben und darin ihre Forderungen nach einem „formatgleichen Zweitverwertungsrecht“ dargelegt. Dabei soll eine Zweitveröffentlichung im Internet im Format der von den Verlagen betreuten Erstpublikationen möglich sein, damit die Zitierfähigkeit erhalten bleibe.

Der Vertreter des Börsenvereins des deutschen Buchhandels beklagte, dass sich die Forscher einen "entschädigungslosen" Zugriff auf die Leistung von Verlagen wünschen, und dem Markt damit keine Chance bliebe. Dem könne auch nicht durch eine sog. Embargofrist, wonach die Zweitverwertung erst nach einer bestimmten Frist möglich sein solle, abgeholfen werden. Der Börsenverein hatte zuvor in einem eigenen Papier [Stellung zur Allianz-Publikation](#) genommen.

Related Link

[„Neue Kontroverse um Online-Publikationsrechte in der Wissenschaft“, heise.de vom 07.10.2010](#)

EuGH

1. EuGH: Erlaubtes Keyword Advertising mit Markennamen durch Gebrauchtwaren-Verkäufer - „Portakabin“

[EuGH, Urt. v. 08.07.2010, C-558/08 – Portakabin / Primakabin](#)

Leitsätze

1. Art. 5 Abs. 1 MRRL ist dahin auszulegen, dass es der Inhaber einer Marke einem Werbenden verbieten kann, anhand eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Schlüsselworts, das dieser Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, zu werben, wenn aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.
2. Art. 6 MRRL ist dahin auszulegen, dass dann, wenn die Benutzung von mit Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen durch Werbende als Schlüsselwörter im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes nach Art. 5 MRRL verboten werden kann, sich diese Werbenden in der Regel nicht auf die in Art. 6 Abs. 1 vorgesehene Ausnahme berufen können, um dem Verbot zu entgehen. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, anhand der Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, ob tatsächlich keine Benutzung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 vorliegt, die als den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechend angesehen werden kann.
3. Art. 7 MRRL ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden nicht verbieten kann, anhand eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, das der Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für den Wiederverkauf von Waren zu werben, die von dem Markeninhaber hergestellt und von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurden, sofern nicht ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 MRRL, der es rechtfertigt, dass sich der Markeninhaber dem widersetzt, gegeben ist, wie eine Benutzung des Zeichens, die die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder eine Benutzung, die den Ruf der Marke erheblich schädigt.

Das nationale Gericht, das zu beurteilen hat, ob in dem Sachverhalt, mit dem es befasst ist, ein solcher berechtigter Grund vorliegt,

- kann nicht allein auf die Tatsache, dass ein Werbender eine fremde Marke unter Hinzufügung

von Wörtern benutzt, die, wie „Gebraucht-“ oder „aus zweiter Hand“, darauf hinweisen, dass es sich um einen Wiederverkauf der Ware handelt, die Feststellung gründen, dass die Anzeige die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder den Ruf der Marke erheblich schädigt;

- hat das Vorliegen eines solchen berechtigten Grundes zu bejahen, wenn der Wiederverkäufer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke, die er in der Werbung für seine Wiederverkaufstätigkeit benutzt, diese Marke von den Waren, die der Markeninhaber hergestellt und in den Verkehr gebracht hat, entfernt und durch ein Etikett mit dem Namen des Wiederverkäufers ersetzt hat und damit die Marke unkenntlich gemacht hat;
- hat davon auszugehen, dass einem Wiederverkäufer, der auf den Verkauf von Gebrauchtwaren einer fremden Marke spezialisiert ist, nicht verboten werden kann, diese Marke zu benutzen, um seine Wiederverkaufstätigkeit beim Publikum bekannt zu machen, zu der außer dem Verkauf von Gebrauchtwaren dieser Marke auch der Verkauf anderer Gebrauchtwaren gehört, sofern nicht der Wiederverkauf dieser anderen Waren angesichts seines Umfangs, seiner Präsentationsweise oder seiner schlechten Qualität erheblich das Image herabzusetzen droht, das der Markeninhaber rund um seine Marke aufzubauen vermocht hat.

Sachverhalt

Die Portakabin Ltd ist Herstellerin und Lieferantin mobiler Gebäude und Inhaberin der eingetragenen Benelux-Marke PORTAKABIN. Primakabin verkauft und vermietet neue und gebrauchte mobile Gebäude. Im Rahmen des Referenzierungsdienstes AdWords hat Primakabin die Schlüsselwörter „Portakabin“, „Portacabin“, „Portokabin“ und „Portocabin“ ausgewählt. Bei Eingabe der relevanten Suchbegriffe zeigt die Internetsuchmaschine Google eine Werbeanzeige von „Primakabin“ für gebrauchte „Portakabins“ an. Über die in der Anzeige verlinkte Website werden neben „Portakabins“ auch konkurrierende Produkte vertrieben.

Entscheidung

Der EuGH stellt fest, dass die Buchung eines Markennamens als Schlüsselwort bei Google AdWords eine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr im Sinne von Art. 5 (1) MRRL bildet. Auch handelt es sich um eine Benutzung des Zeichens für Waren des Werbenden, selbst wenn dieser unter dem Zeichen Konkurrenzprodukte anbietet. Gerade darin, dass ein Werbender ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen benutzt, um Internetnutzern eine Alternative zum Angebot des Inhabers dieser Marke anzubieten, liegt eine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL.

Allerdings kommt eine markenverletzende Benutzung nur in Betracht, wenn der Gebrauch des Zeichens ge-

eignet ist, eine Funktion der Marke zu beeinträchtigen. Die Werbefunktion der Marke wird durch die Benutzung eines identischen Zeichens in den GoogleAdWords nicht beeinträchtigt. Zur herkunftshinweisenden Funktion hat der Gerichtshof ausgeführt, dass die Frage, ob diese Funktion beeinträchtigt wird, wenn den Internetnutzern anhand eines mit der Marke identischen Schlüsselworts eine Werbeanzeige eines Dritten gezeigt wird, davon abhängt, wie diese Anzeige gestaltet ist. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. Dabei ist es unerheblich, ob die Waren oder Dienstleistungen bereits in der Anzeige oder erst auf der verlinkten Website angeboten werden.

Dieselben Maßstäbe gelten für die Verwendung von Varianten mit beabsichtigten Schreibfehlern, wenn diese nicht ohnehin als mit der Marke identisch anzusehen sind. Maßgeblich ist die Gestaltung der Anzeige.

Die Benutzung im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes dient in der Regel nicht dazu, Angaben über eines der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen zu machen, die der die Benutzung vornehmende Dritte anbietet, und fällt daher nicht unter Art. 6 Abs. 1 lit. b MRRL. Das Gegenteil gilt nur unter besonderen Umständen; das vorliegende Gericht hat insofern zu berücksichtigen, dass der Ausdruck „Portakabin“ nach dem Vortrag von Primakabin nicht als Gattungsbegriff verwendet worden ist.

Der mit Art. 6 Abs. 1 lit. c MRRL verfolgte Zweck liegt darin, es den Anbietern von Waren und Dienstleistungen, die die vom Markeninhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen ergänzen, zu erlauben, diese Marke zu benutzen, um das Publikum über diesen Sachzusammenhang zwischen ihren eigenen Waren und Dienstleistungen und denen des Markeninhabers zu unterrichten.

Sollte das vorliegende Gericht zu dem Ergebnis gelangen, dass in dem dem Ausgangsrechtsstreit zugrunde liegenden Sachverhalt eine der unter Art. 6 Abs. 1 lit. b und c MRRL fallenden Benutzungen vorliegt, hätte es schließlich zu klären, ob die Voraussetzung erfüllt ist, wonach diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen muss. Es erscheint indes wenig wahrscheinlich, dass der Werbende ernstlich behaupten kann, er sei sich der durch seine Anzeige geschaffenen Unklarheit nicht bewusst gewesen. Es ist nämlich der Werbende selbst, der im Rahmen seiner Werbestrategie und in genauer Kenntnis der Branche, in der er tätig ist, ein Schlüsselwort ausgewählt hat, das einer fremden Marke entspricht, und der allein oder mit Hilfe des Betreibers des Referenzierungsdienstes die Anzeige erstellt und damit ihre Gestaltung festgelegt hat. Der Werbende kann daher in diesen Fällen grundsätzlich nicht geltend machen, er habe gemäß den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel gehandelt. Es ist jedoch Sache des vorliegenden Gerichts, eine Gesamtwürdigung al-

ler relevanten Umstände vorzunehmen, um zu beurteilen, ob Gesichtspunkte vorliegen, die den gegenteiligen Schluss rechtfertigen

Art. 7 MRRL ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden nicht verbieten kann, anhand eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, das der Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für den Wiederverkauf von Waren zu werben, die von dem Markeninhaber hergestellt und von ihm oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden, sofern nicht ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 MRRL, der es rechtfertigt, dass sich der Markeninhaber dem widersetzt, gegeben ist, wie eine Benutzung des Zeichens, die die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder eine Benutzung, die den Ruf der Marke erheblich schädigt.

Das nationale Gericht, das zu beurteilen hat, ob in dem Sachverhalt, mit dem es befasst ist, ein solcher berechtigter Grund vorliegt,

- kann nicht allein auf die Tatsache, dass ein Werbender eine fremde Marke unter Hinzufügung von Wörtern benutzt, die, wie „Gebraucht-“ oder „aus zweiter Hand“, darauf hinweisen, dass es sich um einen Wiederverkauf der Ware handelt, die Feststellung gründen, dass die Anzeige die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder den Ruf der Marke erheblich schädigt;
- hat das Vorliegen eines solchen berechtigten Grundes zu bejahen, wenn der Wiederverkäufer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke, die er in der Werbung für seine Wiederverkaufstätigkeit benutzt, diese Marke von den Waren, die der Markeninhaber hergestellt und in den Verkehr gebracht hat, entfernt und durch ein Etikett mit dem Namen des Wiederverkäufers ersetzt hat und damit die Marke unkenntlich gemacht hat;
- hat davon auszugehen, dass einem Wiederverkäufer, der auf den Verkauf von Gebrauchsgütern einer fremden Marke spezialisiert ist, nicht verboten werden kann, diese Marke zu benutzen, um seine Wiederverkaufstätigkeit beim Publikum bekannt zu machen, zu der außer dem Verkauf von Gebrauchsgütern dieser Marke auch der Verkauf anderer Gebrauchsgüter gehört, sofern nicht der Wiederverkauf dieser anderen Waren angesichts seines Umfangs, seiner Präsentationsweise oder seiner schlechten Qualität erheblich das Image herabzusetzen droht, das der Markeninhaber rund um seine Marke aufzubauen vermocht hat.

Anmerkung (Christian Rütz)

Der EuGH führt seine Rechtsprechung zum sogenannten „Keyword Advertising“ sachgerecht fort. Zentrale Erwägung ist nach wie vor die Funktionsbeeinträchtigung einer Marke, die der Gerichtshof schon dann annimmt, wenn eine Anzeige so vage gehalten ist, dass für den

Internutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. Gegenüber der Anwendung von Art. 6 Abs. 1 lit. b und c zeigt der EuGH deutliche Skepsis. Insbesondere dürfte in derartigen Fallkonstellationen regelmäßig kein Verhalten vorliegen, das den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

Werbetreibende sollten nach der Entscheidung, sofern sie nicht in Verbindung mit einem Markeninhaber stehen, dessen Zeichen sie nutzen, deutlich machen, dass angebotene Waren oder Dienstleistungen von einem Dritten stammen, der keine Verbindung zum Inhaber der Marke hat. Für den Mehrmarkenverkäufer enthält der dritte Leitsatz der Entscheidung wichtige Hinweise zur korrekten Gestaltung seiner Werbetätigkeit.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

2. Lego-Stein nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig

[EuGH, Urt. v. 14.10.2010, C-48/09 P – Lego Juris / HABM](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Spielbaustein von Lego ist nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig. Es handelt sich um ein Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.
2. Alle wesentlichen Merkmale der Form entsprechen der technischen Funktion; das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente ohne technische Funktion ist demgegenüber unerheblich.
3. Die Voraussetzung, dass eine Form einer Ware nur dann von der Markeneintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur Erreichung der gewünschten technischen Wirkung „erforderlich“ ist, bedeutet nicht, dass die betreffende Form die einzige sein muss, die die Erreichung dieser Wirkung erlaubt.

3. Fristen für Benutzungsnachweis

[EuGH, Urt. v. 29.07.2010, C-214/09 – Anheuser Busch / HABM](#)

Leitsätze (red.)

1. Aus der DGMV 1995 ergibt sich nicht konkret, welche Tatsachen und Beweismittel innerhalb der vom HABM gesetzten Frist für den Nachweis der Existenz und der Benutzung einer Widerspruchsmarke vorzulegen sind.

2. Ohne ausdrückliche Anforderung müssen keine Verlängerungsurkunden in der Frist vorgelegt werden. Die neue Regelung in der DGMV 2005 hat keine Rückwirkung.

4. Barbara Becker

[EuGH, Urt. v. 24.06.2010, C-51/09 – Barbara Becker](#)

Leitsatz (red.)

Das EuG hat bei der Bejahung der Frage, ob zwischen der Marke „Barbara Becker“ und der älteren Marke „BECKER“, beide u.a. für elektronische Mediengeräte, Verwechslungsgefahr besteht, einen Rechtsfehler begangen. Es hat seine Beurteilung der begrifflichen Zeichenähnlichkeit auf der Rechtsprechung entnommenen allgemeinen Erwägungen gestützt, ohne alle relevanten Faktoren des vorliegenden Falles zu berücksichtigen, womit es das Gebot verkannt hat, dass die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des Einzelfalles und auf der Grundlage des durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindrucks umfassend zu beurteilen ist. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache an das Gericht zurückzuverweisen.

5. Benutzung einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke

[Schlussanträge des Generalanwalts vom 07.10.2010 in der Rs. C-235/09](#)

Zusammenfassung (red.)

1. Nach Ansicht von Generalanwalt Cruz Villalón hat die Entscheidung eines zuständigen nationalen Gerichts, mit der einem Verletzer untersagt wird, die Benutzung einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke fortzusetzen, im Allgemeinen Wirkungen in der gesamten Union.
2. Die nationalen Gerichte der anderen Mitgliedstaaten müssen die ergänzend zu dem Verbot erlassenen Zwangsmaßnahmen anerkennen und nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts vollstrecken. Das Gericht, das das Zwangsgeld angedroht hat, ist nur dann für seine Festsetzung und Vollstreckung zuständig, wenn die Verletzung in seinem Mitgliedstaat erfolgt. Erfolgt sie hingegen in einem anderen Mitgliedstaat, ist die Festsetzung und Vollstreckung Sache der Gerichte dieses Staates. Das Gericht des Staates, in dem das Verbot verletzt wurde, ist zur Anerkennung der Wirkungen des vom Gemeinschaftsmarkengericht eines anderen Mitgliedstaats angedrohten Zwangsgelds verpflichtet, und zwar nach Maßgabe der in der Brüssel-I-Verordnung vorgesehenen Anerkennungsregeln.

6. Einzelbuchstabe „a“ ist als Marke schutzfähig[EuGH, Urt. v. 09.09.2010, C-265/09 P](#)**Leitsatz (red.)**

1. Bei einer Buchstabenmarke ist die fehlende Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV) für jede beanspruchte Ware konkret zu prüfen.
2. Das HABM hat bei Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse den einschlägigen Sachverhalt, aufgrund dessen es von einem solchen Hindernis ausgehen könnte, von Amts wegen zu prüfen.
3. Der Anmelder muss nur nachweisen, dass der Anmeldemarke tatsächlich Unterscheidungskraft zukommt, sofern er sich entgegen einer vom Amt vorgenommenen konkreten Prüfung der Anmeldemarke auf deren Unterscheidungskraft berufen möchte.

EuG**7. Hunde- und Pferde-Silhouette sind nicht als Marke eintragungsfähig**[EuG, Urt. v. 08.07.2010, T-385/08](#) und [T-386/08](#) (HABM)**Leitsatz (red.)**

Reine Bildzeichen, die sich in der silhouettenartigen Darstellung eines Pferdes bzw. eines Hundes erschöpfen, sind für Waren der Klassen 18, 25 und 31 nicht eintragungsfähig.

8. Markenrechtlicher Bekanntheitsschutz setzt Markenbekanntheit voraus[EuG, Urt. v. 22.06.2010, T-255/08 \(HABM\) – Jose Padilla](#)**Leitsatz (red.)**

Der Bekanntheitsschutz nach Art. 8 Abs. 5 und 8 Abs. 1 lit. b. i.V.m. Art. 8 Abs. 2 lit. c GMV setzt voraus, dass das Zeichen als Marke, also herkunftshinweisend, verwendet wird und auch als Marke bekannt ist. Die Tatsache, dass der Name eines Künstlers als solcher allgemein bekannt ist, reicht hierfür nicht aus.

9. Einfärbung des Zehenbereichs bei Socke nicht unterscheidungskräftig[EuG, Urt. v. 15.06.2010, T-547/08 – Orange Socke](#)**Leitsatz (red.)**

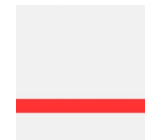
Die Einfärbung des Zehenbereichs eines Strumpfes fasst der Verkehr regelmäßig nur als dekoratives oder funktionales Element und nicht als Produktkennzeichen auf.

10. Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung ist im gesamten Gemeinschaftsgebiet nachzuweisen[EuG, Urt. v. 29.09.2010, T-378/07](#)**Leitsatz (red.)**

1. Für ein von Hause aus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen ist der Nachweis erforderlich, dass die Marke durch Benutzung im gesamten Gebiet der Gemeinschaft Unterscheidungskraft erworben hat.
2. Der Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung nur in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft reicht für die Erlangung des Markenschutzes nicht aus.

11. Kein Markenschutz für die Farbmarke der Bahn[EuG, Urt. v. 12.11.2010, T-404/09](#)**Leitsatz (red.)**

1. Die Farbmarke der Bahn



hat keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV. Die beiden Farben der angemeldeten Farbzusammenstellung weisen keine für die maßgeblichen Verkehrskreise wahrnehmbare Abweichung von den Farben auf, die üblicherweise für die beanspruchten Dienstleistungen verwendet werden. Die in Rede stehende Farbzusammenstellung kommt der Kombination von Weiß und Verkehrsrot nahe, die an Bahnschranken und an Verkehrszeichen des Eisenbahnverkehrs verwendet wird.

2. Für die Beurteilung der Frage, ob Farben oder Farbzusammenstellungen geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, ist zu prüfen, ob sie geeignet sind, eindeutige Informationen, insbesondere über die Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, zu übermitteln.
3. Im Fall einer Farbe als solcher lässt sich eine Unterscheidungskraft vor jeder Benutzung nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellen, insbesondere wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist. Zudem ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft, die eine bestimmte Farbe oder Farbzusammenstellung als Marke haben kann, dem Allgemeininteresse daran Rechnung zu tragen, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird.
4. Der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbmarke für Dienstleistungen sind keine anderen

Kriterien zugrunde zu legen als im Fall von Farbmarken für Waren. Der Umstand, dass Dienstleistungen ungegenständlich sind, steht der Heranziehung der gleichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht entgegen, soweit die Erbringung und die Vermarktung von Dienstleistungen die Benutzung gegenständlicher Mittel beinhalten, die notwendigerweise eine Farbe haben.

- Die Eintragung des angemeldeten Zeichens würde der Klägerin ein Monopol an einer im Sektor des Eisenbahnverkehrs üblichen Farbkombination verschaffen.

BGH

12. Sehr langen Slogans fehlt Unterscheidungskraft

[BGH, Beschl. v. 01.07.2010, I ZB 35/09 – Die Vision](#)

Leitsatz

Längere Wortfolgen entbehren in der Regel jeglicher Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hinweis zum Sachverhalt:

Die Beschwerdeführerin stellt Pralinen her und hatte den folgenden Slogan zur Eintragung in Klassen 30, 35 und 42 angemeldet: „Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN // Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist // Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit“.

13. „Opel-Blitz“ auf Spielzeugautos verletzt Markenrechte von Opel nicht

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

Leitsatz

Im Rahmen des Identitätsschutzes der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt es nur auf Beeinträchtigungen der Funktionen der Marke an, soweit sie für Waren oder Dienstleistungen eingetragen und benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die das angegriffene Zeichen benutzt wird.

Hinweis zum Sachverhalt und zum Entscheidungsinhalt:

Die Klägerin macht u.a. geltend, dass etwa 85% aller Spielzeugautos von lizenzierten Unternehmen stammen. Dabei werde auf den Autos oder ihrer Verpackung darauf hingewiesen, dass die Marke des Herstellers des Originalautos „unter Lizenz“ benutzt wird. Solche Lizenzvermerke könnten beim Verbraucher die Vorstellung hervorrufen, der Hersteller des Modellautos benötige eine Erlaubnis des jeweiligen Fahrzeugherstellers. Der BGH verneint jedoch eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke der Klägerin. Das Berufungsgericht hatte bereits festgestellt, dass die angesprochenen Verbraucher das auf den Modellautos der Beklagten angebrachte Opel-Blitz-Zeichen nur als Abbildungsdetail der Wirklichkeit verstehen, aber nicht als Hinweis auf die Herkunft der Modellautos. Auch aus der weiten Verbreitung von Lizenzvermerken auf Spielzeug-

autos ergebe sich nichts anderes. Denn die Vorstellung des Verbrauchers, der Hersteller des Modellautos benötige eine Erlaubnis des jeweiligen Fahrzeugherstellers, knüpfe nicht an die Ware „Spielzeugauto“, sondern an die Waren „Kraftfahrzeug“ an. Auch die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien nicht erfüllt. Zwar sei mit der Nachbildung von Kraftfahrzeugen zwangsläufig eine Anlehnung an den Ruf des Herstellers des Originalfahrzeugs verbunden. Diese sei jedoch nicht unlauter, wenn nicht über die bloße wirklichkeitstreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht werde, den Ruf des Originalkraftfahrzeugs werblich zu nutzen.

14. Kein Schlechthinverbot für Kennzeichenbestandteile – „Verbraucherzentrale“

[BGH, Urt. v. 31.03.2010, I ZR 36/08 \(KG\) – Verbraucherzentrale](#)

Leitsatz

Ein Schlechthinverbot, das sich nur gegen einen einzelnen Bestandteil eines aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten und nur in dieser Gesamtheit im geschäftlichen Verkehr benutzten Vereinsnamens richtet, kommt nicht in Betracht, weil im Regelfall nicht ausgeschlossen werden kann, dass der angegriffene Bestandteil, wenn er mit anderen Bestandteilen kombiniert wird, keine Verwechslungsgefahr mit dem Klagezeichen begründet.

Hinweis zum Sachverhalt und zum Entscheidungsinhalt:

Der Bundesverband aller 16 Verbraucherzentralen der Bundesländer („Verbraucherzentrale Bundesverband“) sowie 22 weitere verbraucherorientierte Organisationen haben von der „Verbraucherzentrale für Kapitalanleger e.V.“ verlangt, sie möge es unterlassen, die Bezeichnung „Verbraucherzentrale“ als Name oder Bestandteil des Namens zu verwenden.

Der BGH hält die Fassung des Verbotsbegehrens für zu weitgehend: sie abstrahiere zu sehr von der konkreten Verletzungsform. Es sei nicht auszuschließen, dass der angegriffene Bestandteil „Verbraucherzentrale“ mit anderen Bestandteilen in einer Weise kombiniert werden kann, die keine Verwechslungsgefahr begründet. Auch fehle es an einer Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr. Die Beklagte habe den Begriff „Verbraucherzentrale“ weder in Alleinstellung verwendet noch drohe eine solche Verwendung.

15. Verantwortlichkeit für Google- Suchergebnisse

[BGH, Urt. v. 04.02.2010, I ZR 51/08 – Powerball](#)

Leitsatz

Gibt ein Unternehmen in einer bestimmten Zeile seiner Internetseite, von der es weiß, dass eine Internetsuchmaschine (hier: Google) auf die dort angegebenen Wörter zugreift, zusammen mit seiner Produktkennzeichnung eine Bezeichnung an (hier: power ball), die mit der Marke eines Dritten (hier: POWER BALL) verwechselbar ist, ist es dafür verantwortlich, dass die Internet-

suchmaschine die Kennzeichen zusammen als Treffer anführt.

16. Unterscheidungskraft ist anhand möglicher Verwendungsformen zu prüfen Einzelbuchstabe „α“ ist als Marke schutzfähig

[BGH, Beschl. v. 24.06.2010, I ZB 115/08 - TOOOR!](#)

Leitsatz

Kann ein Markenwort aufgrund verschiedener Anbringungsformen an der Ware oder Verpackung als Herkunftshinweis verstanden werden, darf die Eintragung des Zeichens nicht wegen der Möglichkeit abgelehnt werden, für eine bestimmte Anbringung eine Positionsmarke eintragen zu lassen.

17. Markenlizenznehmer hat keinen Ausgleichsanspruch, wenn Lizenzgeber weder produziert noch vertreibt

[BGH, Beschl. v. 29.04.2010, I ZR 3/09 - JOOP!](#)

Leitsätze

1. Dem Lizenznehmer eines Markenlizenzvertrags kann bei Beendigung des Lizenzverhältnisses ein Ausgleichsanspruch nach den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur entsprechenden Anwendung des § 89b HGB zustehen. Eine entsprechende Anwendung des § 89b HGB setzt demnach die Einbindung des Lizenznehmers in die Absatzorganisation des Lizenzgebers sowie die Verpflichtung des Lizenznehmers voraus, dem Lizenzgeber seinen Kundenstamm zu übertragen.
2. Ist der Markeninhaber und Lizenzgeber auf dem Gebiet der vom Lizenznehmer vertriebenen Waren selbst nicht tätig, sind die Voraussetzungen einer entsprechenden Anwendung des § 89b HGB im Regelfall nicht gegeben.

18. Werbung für ein Produkt begründet keine Begehrungsgefahr für dessen Anbieten oder Inverkehrbringen

[BGH, Urt. v. 22.04.2010, I ZR 17/05 - Pralinenform II](#)

Leitsätze

1. Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.
2. Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.

BPatG

19. SPAR ist für Einzelhandelsdienstleistungen durchgesetzt

[BPatG, Beschl. v. 10.08.2010, 33 W \(pat\) 31/06](#)

Leitsatz (red.)

Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Marke SPAR genügt ein Durchsetzungsgrad von 52,2% zusammen mit einer führenden Marktstellung und langjährigen bundesweiten Markenbenutzung. Die Markenerinnerung verblasst bei erfolgreichen Marken lediglich durch das allmähliche Nachwachsen neuer Verbrauchergenerationen, nicht schon durch Vergessen.

20. „LEG Ideen Menschen Immobilien“ ist eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 27.07.2010, 33 W \(pat\) 51/09](#)

Leitsatz (red.)

Eine unübliche Kombination aus einer Abkürzung der Unternehmensart und weiteren beschreibenden Angaben kann aufgrund ihrer Länge unterscheidungskräftig sein.

21. Veranstaltung von Fernsehsendungen („PHÖENIX“) und Verleihung eines Kunstpreises („PHÖENIX“) sind absolut unähnlich

[BPatG, Beschl. v. 07.06.2010, 27 W \(pat\) 138/09](#)

Leitsatz (red.)

Wegen absoluter Unähnlichkeit der gegenüberstehenden Dienstleistungen besteht zwischen der Wortmarke „PHÖNIX“ und der Wort-/Bildmarke „PHOENIX“ keine Verwechslungsgefahr. Der Prüfung der anderen Faktoren der Verwechslungsgefahr und deren Wechselwirkung bedarf es in diesem Fall nicht.

22. „Masterpiece“ Keine Unterscheidungskraft durch eine einfache handschriftähnliche Schreibweise eines schutzunfähigen Wortes

[BPatG, Beschl. v. 02.06.2010, 28 W \(pat\) 34/10 – Masterpiece](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Eintragung der Wort-/Bildmarke „Masterpiece“ steht für die Waren Möbel und Wasserbetten das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
2. Auch die konkrete Gestaltung der angemeldeten Marke in einer schwarzen rechteckförmigen Umrahmung des in weißen Buchstaben gehaltenen Schriftzugs „Masterpiece“ wie auch bei der leicht von links unten nach rechts oben verlaufende handschriftähnlichen Schreibweise kann deren Eintragbarkeit nicht begründen, da sie sich im Rahmen des Werbeüblichen bewegt. Sie tritt nicht so deutlich hervor, dass durch eine Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke der schutzunfähige Cha-

rakter des Wortes „Masterpiece“ insgesamt aufgehoben werden kann.

23. Keine Bösgläubigkeit bei ähnlicher Markenmeldung, wenn zuvor die identische Marke wie bei einem Konkurrenten benutzt wurde

[BPatG, Beschl. v. 30.08.2010, 30 W \(pat\) 61/09 - Cali Nails](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Neuanschreibung einer ähnlichen Marke, nachdem zuvor die gleiche Marke wie die eines Konkurrenten benutzt wurde, ist nicht rechtsmissbräuchlich.
2. Der Anmelder, der sein Nagelstudio ursprünglich unter der Bezeichnung „California Nails“ betrieb, und auf Anschreiben der Antragstellerin, die sich auf ältere – aber nicht eingetragene – Rechte an eben dieser Bezeichnung berief, den Namen in „Nagelstudio Cali Nails“ umändert, ist nicht bösgläubig.

24. Bild des Granny Smith-Apfels eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 09.09.2010, 30 W \(pat\) 96/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Bildmarke



ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG), da die Bildmarke hinreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.

2. Es handelt sich vorliegend nicht nur um eine naturgetreue Abbildung eines Granny-Smith Apfels, sondern um eine bildliche Darstellung mit charakteristischen Elementen. Die Lichteffekte und der übergroße, scharf abgegrenzte Schatten sorgen für eine gewisse grafische Verfremdung des ansonsten naturalistisch abgebildeten Apfels. Zur Begründung der Unterscheidungskraft bedarf es keines besonderen Phantasieüberschusses oder sonstiger Auffälligkeiten der Marke.
3. Die Bildmarke beschreibt keine Produkteigenschaften, da sie weder Gegenstand oder Inhalt noch Zweck oder Bestimmung der geschützten zahnärztlichen Dienstleistungen bildlich darstellt.

25. Markenähnlichkeit von Einwortmarken

[BPatG, Beschl. v. 09.06.2010, 28 W \(pat\) 8/10 – ALLFAcolor / ALPHA](#)

Leitsätze

1. Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist bei Einwortmarken nach wie vor allein auf den Gesamteindruck abzustellen, so dass selbst die Aufnahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke nicht zwingend zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 905 „Pantohexal“).
2. „ALLFAcolor“ und „ALPHA“ sind nicht verwechselbar ähnlich im Bereich der Klasse 2.

26. Ortsfremder Hersteller kann sich nicht gegen Änderung der Rezeptur von „Nürnberger Rostbratwurst“ wehren

[BPatG, Beschl. v. 25.06.2010, 30 W \(pat\) 51/08 \(DPMA\)](#)

Leitsatz (red.)

Für einen Einspruch ortsfremder Hersteller gegen die Änderung der Spezifikation einer nach der Verordnung zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (VO 510/2006) geschützten geografischen Angabe fehlt das berechnete Interesse (Art. 9 Abs. 2 VO).

27. Schutzfähigkeit von „Post“

[BPatG, Beschl. v. 28.10.2010, 26 W \(pat\) 24/06](#) (sowie [Parallelverfahren](#)) - Post II

Leitsätze

1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.
2. Die Anbringung des Wortes „POST“ am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung dar.
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff „POST“ unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Lösungsverfahren - auch im Rahmen des Amtsermittlungsgrund-

satzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Lösungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

28. Eintragungsfähigkeit eines Farbverlaufs

[BPatG, Beschl. v. 29.10.2010, 29 W \(pat\) 537/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Eintragung des angemeldeten Bildzeichens



als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG stehen keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

2. Das angemeldete Bildzeichen ist markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG, weil es abstrakt geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
3. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass dem vorliegenden Piktogramm das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

29. Marke „Pornotube“ nicht löschungsreif

[BPatG, Beschl. v. 19.10.2010, 27 W \(pat\) 216/06](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Verkehr übersetzt die Bezeichnung „Pornotube“ mit „Pornotube“ bzw. „Pornoröhre“ und erkannte zum Eintragungszeitpunkt (März 2007) darin keinen die Dienstleistung „Unterhaltung“ beschreibenden Begriffsinhalt.
2. Die Bekanntheit des Videoportals „YouTube“ rechtfertigt keine andere Beurteilung. Dass der Verkehr „tube“ aufgrund der Bekanntheit von „YouTube“ als Synonym für „Internetvideoportal“ versteht, hält der Senat jedenfalls für den Zeitpunkt der Eintragung der streitgegenständlichen Marke für nicht erwiesen. Dagegen spricht insbesondere der geringe Zeitraum von nicht einmal sechs Monaten zwischen der Übernahme von „YouTube“ durch Google im Oktober 2006 und der Eintragung der angegriffenen Marke im März 2007.
3. Da „Pornotube“ für die Dienstleistung „Unterhaltung“ zum Zeitpunkt der Eintragung somit keine unmittelbar beschreibende Bezeichnung dargestellt hat, stand einer Eintragung nicht das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Demnach liegt auch keine Bösgläubigkeit der Anmelderin gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung vor.

OLG

30. Eierbecher „eiPott“ verletzt Markenrechte von Apple

[OLG Hamburg, Beschl. v. 09.08.2010, 5 W 84/10](#)

Leitsätze

1. Zwischen der Gemeinschaftsmarke „IPOD“, geschützt u.a. für Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, und dem Zeichen „eiPott“ für Eierbecher besteht wegen Identität der Waren und klanglicher Identität der Zeichen Verwechslungsgefahr. Die klangliche Identität wird nicht durch einen klar erkennbaren und eindeutigen Sinngehalt des Zeichens „eiPott“ neutralisiert.
2. Die Unterscheidungskraft der für Musikabspielgeräte bekannten Gemeinschaftsmarke „IPOD“ wird durch das Zeichen „eiPott“ in unlauterer Weise ausgenutzt. Die Zeichenverwendung ist nicht nach Art. 5 Abs. 3 GG gerechtfertigt.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

31. Ergänzende Schutzzertifikate: Fristberechnung nach Art. 7 VO 1768/92 unter Berücksichtigung zusätzlicher Bestimmungen für neue Mitgliedstaaten (Art. 19a, vgl. Art. 20 der VO 469/2009)

[EuGH, Urt. v. 02.09.2010, C-66/09 – Kirin Amgen](#) (GRUR Int. 2010, 974 ff.; Mitt. 2010, 475 [Vorlagefragen und Tenor])

Leitsatz

Die Art. 7 und 19a Buchst. e der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel in der Fassung aufgrund der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge sind dahin auszulegen, dass sie dem Inhaber eines in Kraft befindlichen Grundpatents für ein Erzeugnis nicht ermöglichen, binnen sechs Monaten vom Zeitpunkt des Beitritts der Republik Litauen zur Europäischen Union an die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats zu beantragen, sofern mehr als sechs Monate vor dem Beitritt für dieses Erzeugnis eine Zulassung als Arzneimittel nach der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates vom 22. Juli 1993 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln, für ein solches Erzeugnis aber keine Zulassung in Litauen erlangt wurde.

Anmerkung (Bernadette Makoski)

Art. 19a wurde in die Verordnung 1768/92 aufgrund des Beitritts der im Leitsatz genannten Mitgliedstaaten aufgenommen. Die Vorschrift kann im Internet im Anhang II zur Beitrittsakte von 2003, [Kapitel 4 \(Gesellschaftsrecht\)](#), Teil C (Gewerbliche Eigentumsrechte), Abschnitt II (Ergänzende Schutzzertifikate), Nr. 1 abgerufen werden.

Die konsolidierte Fassung der VO 469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel enthält zusätzliche Bestimmungen für neue EU-Mitgliedstaaten in Art. 20.

32. Zum Schutzzumfang eines europäischen Patents für eine DNA-Sequenz unter Berücksichtigung der Biopatentrichtlinie 98/44/EG

[EuGH, Urt. v. 06.07.2010, C-428/08 – Monsanto Technology](#) (EWS 2010, 343 ff.; EuZW 2010, 627 ff.; GRUR 2010, 989 ff.; Mitt. 2010, 426)

Leitsätze

1. Art. 9 der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfin-

dungen ist dahin auszulegen, dass er unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, wenn das patentierte Erzeugnis in Sojamehl enthalten ist, wo es nicht die Funktion erfüllt, für die es patentiert ist, diese Funktion jedoch zuvor in der Sojapflanze erfüllt hat, aus der dieses Mehl als Verarbeitungserzeugnis gewonnen wurde, oder wenn das Erzeugnis diese Funktion möglicherweise erneut erfüllen könnte, nachdem das Material aus dem Mehl isoliert und dann in die Zelle eines lebenden Organismus eingebracht worden ist, keinen patentrechtlichen Schutz gewährt.

2. Art. 9 der Richtlinie 98/44 nimmt eine abschließende Harmonisierung des von ihm gewährten Schutzes vor, so dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die einen absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses als solchen vorsieht, unabhängig davon, ob es die Funktion, die es in dem Material innehat, in dem es enthalten ist, erfüllt oder nicht.
3. Art. 9 der Richtlinie 98/44 steht dem entgegen, dass der Inhaber eines vor dem Erlass dieser Richtlinie erteilten Patents den absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses geltend macht, den ihm die seinerzeit geltende nationale Vorschrift verliehen haben soll.
4. Die Art. 27 und 30 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in Anhang 1 C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), das am 15. April 1994 in Marrakesch unterzeichnet und durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986–1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche genehmigt wurde, wirken sich nicht auf die Art. 9 der Richtlinie 98/44 gegebene Auslegung aus.

Anmerkung (Bernadette Makoski)

Der EuGH hat zu dieser Sache die [Pressemitteilung](#) Nr. 73/10 veröffentlicht.

BGH

33. Zur unzulässigen Erweiterung; Disclaimer

[BGH, Beschl. v. 21.10.2010, Xa ZB 14/09 – Winkelmesseinrichtung](#)

[BPatG, Beschl. v. 12.08.2009, 19 W \(pat\) 5/08 – Winkelmesseinrichtung](#) (Mitt. 2010, 82 [Ls])

Leitsätze

1. Ein Merkmal, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, kann im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung

führt.

2. Eine Einschränkung in diesem Sinne liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.
3. Um in solchen Fällen sicherzustellen, dass aus der Einfügung des Merkmals Rechte nicht hergeleitet werden, bedarf es grundsätzlich nicht der Aufnahme eines entsprechenden Hinweises ("disclaimer") in die Patentschrift.

34. Sortenschutz: Vorlagefragen an den EuGH zur Berechnung der angemessenen Vergütung

[BGH, Beschl. v. 30.09.2010, Xa ZR 123/09 – Solara](#) (WRP 2010, 1534 ff.)

OLG München, Urt. v. 29.10.2009, 6 U 2375/08
LG München I, Urt. v. 24.01.2008, 7 O 4210/07

Vorlagefragen

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 AEUV folgende Fragen zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (Sortenschutzverordnung, GemSortV) und der Verordnung (EG) Nr. 1768/95 der Kommission vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (Nachbauverordnung, GemNachbauV) vorgelegt:

1. Ist die angemessene Vergütung, die ein Landwirt dem Inhaber eines gemeinschaftlichen Sortenschutzes gemäß Art. 94 Abs. 1 GemSortV zu zahlen hat, weil er durch Nachbau gewonnenes Vermehrungsgut einer geschützten Sorte genutzt und die in Art. 14 Abs. 3 GemSortV und Art. 8 GemNachbauV festgelegten Verpflichtungen nicht erfüllt hat, nach dem Durchschnittsbetrag der Gebühr zu berechnen, die in demselben Gebiet für die Erzeugung einer entsprechenden Menge in Lizenz von Vermehrungsmaterial der geschützten Sorten der betreffenden Pflanzenarten verlangt wird, oder ist stattdessen das (niedrigere) Entgelt zu Grunde zu legen, das im Falle eines erlaubten Nachbaus nach Art. 14 Abs. 3 Spiegelstrich 4 GemSortV und Art. 5 GemNachbauV zu entrichten wäre?
2. Falls nur das Entgelt für berechtigten Nachbau zu Grunde zu legen ist: Kann der Sortenschutzinhaber in der genannten Konstellation bei einem einmaligen schuldhaft begangenen Verstoß den ihm gemäß Art. 94 Abs. 2 GemSortV zu ersetzenden Schaden pauschal auf der Grundlage der Gebühr für die Erteilung einer Lizenz für die Erzeugung von Vermehrungsmaterial berechnen?
3. Ist es zulässig oder sogar geboten, bei der Bemessung der nach Art. 94 Abs. 1 GemSortV geschuldeten angemessenen Vergütung oder des nach Art. 94 Abs. 2 GemSortV geschuldeten weiteren Schadensersatzes einen besonderen Kontrollaufwand einer Organisation, die die Rechte zahlreicher Schutzrechtsinhaber wahrnimmt, in der Weise zu

berücksichtigen, dass das Doppelte der üblicherweise vereinbarten Vergütung bzw. des nach Art. 14 Abs. 3 Spiegelstrich 4 GemSortV geschuldeten Entgelts zugesprochen wird?

35. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Berufungsbegründungsfrist wegen fehlerhafter Organisation der Fristberechnung- und Überwachung

[BGH, Beschl. v. 28.09.2010, X ZR 57/10 – Geänderte Berufungsbegründungsfrist](#)

BPatG, Urt. v. 08.12.2009, 1 Ni 32/08 (EU)

Leitsatz

Kommen aufgrund einer Gesetzesänderung für die Berechnung einer wichtigen, mit einem drohenden Rechtsverlust verbundenen Frist (hier: der Frist zur Begründung der Berufung in einer Patentnichtigkeitssache) je nachdem, ob es sich um einen Fall handelt, der altem oder neuem Recht unterliegt, unterschiedliche gesetzliche Regelungen in Betracht, darf der Rechtsanwalt oder Patentanwalt die Fristberechnung nur dann seinem Büropersonal übertragen, wenn er geeignete organisatorische Vorkehrungen trifft, um sicherzustellen, dass jeweils vor der Fristberechnung ermittelt wird, welche gesetzliche Regelung in diesem Fall für Beginn und Ablauf der Frist maßgeblich ist.

36. Zur unzulässigen Erweiterung erstreckter Patente im Prüfungsverfahren nach § 12 ErstrG

[BGH, Urt. v. 09.09.2010, Xa ZR 14/10 – Windenergiekonverter](#)

BPatG, Urt. v. 09.09.2009, 5 Ni 13/09

Leitsatz

Der Schutzbereich eines Patents darf im Rahmen des in § 12 ErstrG vorgesehenen Prüfungsverfahrens nicht erweitert werden.

37. Zur erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urt. v. 07.09.2010, X ZR 173/07 – Walzgerüst II](#)

BPatG, Urt. v. 25.10.2007, 10 Ni 7/07 (EU)

Leitsätze

Der Umstand, dass sich eine komplexe Vorrichtung (hier: Walzgerüst) gedanklich in Komponenten oder Module zerlegen lässt, für deren Relativbewegung zueinander eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten zur Verfügung steht, lässt für sich genommen grundsätzlich noch nicht den Schluss zu, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, zur Lösung von Problemen, die bei der Bewegung einer Komponente auftreten, die übrigen Bewegungsalternativen in Erwägung zu ziehen, wenn hiermit erhebliche Umgestaltungen der Komponenten verbunden sind (Fortführung von BGHZ 182, 1 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

38. Zur erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urt. v. 31.08.2010, X ZR 73/08 – Gleitlagerüberwachung](#)

[BPatG, Urt. v. 03.04.2008, 10 Ni 19/07 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Kritik in der Beschreibung des Streitpatents an dem in einer Vorveröffentlichung offenbarten Lösungsweg kann auf einen für den Fachmann gegebenen Anlass hindeuten, eine Weiterentwicklung des Stands der Technik außerhalb der von diesem Vorschlag vorgezeichneten Bahnen zu suchen, sofern sich diese Kritik nicht als rückschauend nach Aufindung der streitpatentgemäßen Lösung gewonnene Analyse darstellt.
2. Steht der Fachmann vor dem Problem, eine angewandte technische Methode durch weitere Schritte zu verfeinern, wird er sich von der genauen Analyse einer grundsätzlich einschlägigen Vorveröffentlichung nicht deshalb von vornherein abhalten lassen, weil diese im Ausgangspunkt eine andere als die von ihm favorisierte Methode vorsieht (hier: Detektion von Lagerschäden in Verbrennungsmotoren durch Messung von Öldruckschwankungen anstelle von Thermostromfluss). Aufgrund seines allgemeinen Erfahrungswissens rechnet er stets mit der Möglichkeit, dass dort gegebenenfalls vorgeschlagene weitere Schritte sich als verallgemeinerungsfähig und in dem ihm selbst vorschwebenden Lösungsweg verwendbar erweisen könnten.

39. Zur Bedeutung von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in einem Patentanspruch; zum Patentierungsausschluss nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 sowie der Gewerblichkeit der Erfindung

[BGH, Beschl. v. 31.08.2010, X ZB 9/09 – Bildunterstützung bei Katheternavigation](#)

[BPatG, Beschl. v. 26.05.2009, 21 W \(pat\) 45/06 – Katheternavigation \(CIPR 2009, 166 \[Ls\]; Mitt. 2009, 469 \[Ls\]\)](#)

Leitsätze

1. In einem Patentanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben müssen sich nicht zwangsläufig auf den Gegenstand des Anspruchs oder auf dessen einzelne Merkmale beziehen. Sie können den Erfindungsgegenstand auch sprachlich zu solchen Gegenständen oder Verfahren in Beziehung setzen, die zur beanspruchten Lehre nur in einem bestimmten Sachzusammenhang stehen und deren Erwähnung dem Fachmann eine Orientierungshilfe bei der technisch-gegenständlichen Erfassung und Einordnung des Gegenstands der Lehre sein kann (hier: Bezeichnung eines Verfahrens als Verfahren bei der gezielten Navigation eines Katheters an einen pathologischen Ort in einem menschlichen oder tierischen Hohlraumorgan).
2. Ein Verfahren zur Bildunterstützung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen Körpers invasiv eingeführten Katheters an einen pathologischen Ort im Hohlraumorgan unterfällt nicht dem Patentie-

rungsausschluss für Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers, weil dieser nicht die Patentierung von Verfahren einschließt, die im Zusammenhang mit der Durchführung eines chirurgischen Verfahrens verwendet werden können (vgl. EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung vom 15. Februar 2010 - G 1/07, Gliederungspunkt 5).

3. Ein solches Verfahren ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt fehlender Gewerblichkeit von der Patentierung ausgeschlossen.

40. Zur Restitutionsklage im Zusammenhang mit Rechten des gewerblichen Rechtsschutzes, hier Sortenschutzrechten

[BGH, Urt. v. 29.07.2010, Xa ZR 118/09 – Bordako](#) (GRUR 2010, 996 ff.; Mitt. 2010, 483 ff.; WRP 2010, 1265 ff.)

[OLG Dresden, Urt. v. 23.09.2009, 11 U 422/09](#)

[LG Leipzig, Urt. v. 19.10.2006, 5 O 7774/04](#)

Leitsätze

1. Die Restitutionsklage kann bei Klagen aus Rechten des gewerblichen Rechtsschutzes, an deren Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass der Bestand des Schutzrechts vor Ablauf der regulären Laufzeit und vor dem für die Beurteilung im Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeitpunkt in Wegfall gekommen ist.
2. Ist das Schutzrecht mit Wirkung ex nunc weggefallen, so ist eine erfolgte Verurteilung auf die Restitutionsklage hin nur für den Zeitraum nach dem Erlöschen des Schutzrechts aufzuheben. Ist der Beklagte auch zur Unterlassung verurteilt worden, ist auf entsprechenden Antrag des Klägers insoweit die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache festzustellen.
3. Der Verzicht auf den Sortenschutz ist mit Wirkung von einem bestimmten, in der Zukunft liegenden Zeitpunkt an möglich.
4. Solange ein zeitlich begrenztes Schutzrecht besteht, ist eine unbefristete Verurteilung, die immanent auf den Zeitraum der höchstmöglichen Schutzdauer beschränkt ist, zulässig.

41. Ausführbare Offenbarung der Erfindung

[BGH, Urt. v. 13.07.2010, Xa ZR 126/07 – Klammernahtgerät](#) (GRUR 2010, 916 ff.)

[BPatG, Urt. v. 26.06.2007, 4 Ni 52/05 \(EU\)](#)

Leitsatz

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich

auszuführen. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

42. Unzulässige Erweiterung; Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung

[BGH, Urt. v. 08.07.2010, Xa ZR 124/07 – Fälschungssicheres Dokument](#) (GRUR 2010, 910 ff.)

[BPatG, Urt. v. 27.03.2007, 1 Ni 5/06 \(EU\)](#)

Leitsatz

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. BGHZ 179, 168 Tz. 25 - Olanzapin m.w.N.).

43. Revisionszulassungsgrund bei unterschiedlicher Patentauslegung; Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

[BGH, Beschl. v. 29.06.2010, X ZR 193/03, Crimpwerkzeug III](#) (GRUR 2010, 858 f.; Mitt. 2010, 526 ff. [Anm. Köllner])

[OLG Karlsruhe, Urt. v. 26.11.2003, 6 U 153/00](#)

[LG Mannheim, Entscheidung v. 28.07.2000, 7 O 483/99](#)

Leitsätze

1. Die Patentauslegung besteht in der Bestimmung, wie der Patentanspruch nach objektiven Kriterien aus fachlicher Sicht zu bewerten ist. Durch Bewertung seines Wortlauts aus der Sicht des Fachmanns ist zu bestimmen, was sich aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als Lehre zum technischen Handeln ergibt.
2. Die bloße Darlegung, die vom Oberlandesgericht im Patentverletzungsprozess vorgenommene Auslegung des Patents sei rechtsfehlerhaft, füllt einen Revisionszulassungsgrund nicht aus.
3. Ein Revisionszulassungsgrund ist jedoch gegeben, sobald der Bundesgerichtshof seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren eine Auslegung des Patents zugrunde gelegt hat, die in einem für den Patentverletzungsprozess entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweicht, die das Oberlandesgericht seinem mit der Nichtzulassungsbeschwerde angefochtenen Urteil zugrunde gelegt hatte.
4. Ergibt sich dieser Zulassungsgrund erst nach Ablauf der Frist zur Begründung der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde, muss er mittels eines Gesuchs auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geltend gemacht werden.

44. Zur Bemessung der Beschwerde eines zur Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung verurteilten Rechtsmittelklägers; Zulassung der Revision zur Fortbildung des Rechts

[BGH, Beschl. v. 29.06.2010, X ZR 51/09](#) (GRUR 2010, 1035 f.; NJW 2010, 2812 f.)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.03.2009, I-2 U 6/08](#)

[LG Düsseldorf, Entscheidung v. 11.12.2007, 4b O 69/07](#)

Leitsätze

1. Gibt der zur Auskunftserteilung verurteilte Beklagte noch vor Abschluss der Tatsacheninstanzen zur Abwendung der Zwangsvollstreckung Auskunft, ist sein diesbezüglicher Aufwand bei der Berechnung des Wertes der mit seiner Revision geltend zu machenden Beschwerde zu berücksichtigen.
2. Die Revision ist zur Fortbildung des Rechts auch dann zuzulassen, wenn dieser Zulassungsgrund bei Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde vorlag und danach in anderer Sache eine entsprechende Leitentscheidung des Bundesgerichtshofes ergangen ist (im Anschluss an BGH, Beschl. v. 06.05.2004 - I ZR 197/03, GRUR 2004, 712; Beschl. v. 08.09.2004 - V ZR 260/03, NJW 2005, 154).

45. Zur Anschlussberufung; Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urt. v. 29.06.2010, X ZR 49/09 – Ziehmaschinenzugeinheit II](#) (GRUR 2010, 992 ff.)

[BPatG, Urt. v. 13.11.2008, 10 Ni 30/07 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Hat das Patentgericht die Nichtigkeitsklage als unbegründet abgewiesen, kann sich die Beklagte der Berufung des Nichtigkeitsklägers mit dem Ziel der Abweisung der Klage als unzulässig und der Begründung anschließen, der Kläger sei als Strohmann einer früheren Nichtigkeitsklägerin mit den von ihm erhobenen Einwendungen in gleichem Maße ausgeschlossen, wie diese selbst es wäre.
2. Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls (hier: zu verzeichnende lange Entwicklungszyklen auf dem betroffenen technischen Gebiet), ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht.
3. Der zum Ingenieur ausgebildete Fachmann bezieht in seine Recherche solchen gattungsfremden Stand der Technik ein, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren (hier: Maßnahmen zur Reibungsverminderung zwischen Maschinenelementen bei Vorrichtungen zum Formen und Komprimieren von Kabeln bzw. Bohrlochwerkzeugen zur Einführung von Rohrabchnitten in Bohrlöcher hinein einerseits und bei Zugeinheiten zum Ziehen metallischer Zugrohlinge andererseits).

46. Bereicherungsrechtliche Ansprüche des Erfinders gegen den Patentanmelder / -inhaber

[BGH, Urt. v. 18.05.2010, X ZR 79/07 – Steuervorrichtung](#) (GRUR 2010, 817 ff.; Mitt. 2010, 443 ff.; WRP 2010, 1055 ff.)

OLG München, Urt. v. 10.05.2007, 6 U 3150/06 (InstGE 9, 9 ff.)

LG München I, Entscheidung v. 05.04.2006, 21 O 643/05

Leitsätze

1. Dem Erfinder einer Lehre zum technischen Handeln, die zum Patent angemeldet und/oder für die ein Patent erteilt worden ist, erwächst mit deren Verlautbarung, die unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit erfolgt ist, ein Recht an der Erfindung unabhängig davon, ob die Lehre schutzfähig ist.
2. Der Anmelder und/oder Inhaber des Patents, der nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, schuldet dem Erfinder nach Bereicherungsrecht Herausgabe dessen, was er durch Benutzungshandlungen erlangt hat, die er im Rahmen einer durch das Wissen um die Erfindung, durch deren Anmeldung oder durch die Patenterteilung vermittelten Vorzugsstellung vorgenommen hat.

47. Einbeziehung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes in der Berufungsinstanz als Klageänderung; zur Beweislast des Nichtigkeitsklägers für die Nichtausführbarkeit der Erfindung

[BGH, Urt. v. 11.05.2010, X ZR 51/06 – Polymerisierbare Zementmischung](#) (GRUR 2010, 901 ff.)

[BPatG, Urt. v. 15.02.2006, 3 Ni 25/02 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Die Einbeziehung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes (hier: unzureichende Offenbarung) in der Berufungsinstanz, nachdem die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht nur auf einen oder mehrere andere der in Art. 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜbkG aufgeführten Nichtigkeitsgründe gestützt war, stellt eine Klageänderung (objektive Klagehäufung) im Sinne der Vorschrift des § 533 Nr. 1 ZPO dar, welche nach § 99 Abs. 1 PatG auch im Patentnichtigkeitsverfahren anwendbar ist.
2. Der Nichtigkeitskläger trägt die Beweislast dafür, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und der Zeichnungen der Patentschrift nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen.

48. Berücksichtigung einer Patentbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren im Rahmen eines Verletzungsverfahrens; zur maßgeblichen Sprache bei der Auslegung europäischer Patente

[BGH, Urt. v. 06.05.2010, Xa ZR 70/08 – Maschinensatz](#) (GRUR 2010, 904 ff.; Mitt. 2010, 426 ff. [Anm. Stjerna])

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.04.2008, I-2 U 127/06](#)

LG Düsseldorf, Urt. v. 10.10.2006, 4b O 370/05

Leitsätze

1. Die Beschränkung eines Patents, die sich daraus ergibt, dass der Patentinhaber das Schutzrecht gegenüber einer Nichtigkeitsklage nur eingeschränkt verteidigt, ist in einem Verletzungsrechtsstreit schon vor dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens zu berücksichtigen, wenn der Patentanspruch, auf den die Verletzungsklage gestützt wird, in einer entsprechend beschränkten Fassung geltend gemacht wird.
2. Der Umstand, dass ein europäisches Patent, bei dem Deutsch nicht die Verfahrenssprache ist, in einem Nichtigkeitsverfahren durch eine in deutscher Sprache gehaltene Fassung der Patentansprüche beschränkt verteidigt wird, ändert nichts daran, dass zur Auslegung der Patentansprüche der übrige Inhalt der Patentschrift in der maßgeblichen Verfahrenssprache heranzuziehen ist.

49. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urt. v. 27.04.2010, X ZR 79/09 – Fugenglätter](#) (GRUR 2010, 814 ff.)

[BPatG, Urt. v. 31.03.2009, 3 Ni 30/08 \(EU\)](#)

Leitsatz

Beschränkt sich die Problemlösung darauf, ein als solches bekanntes, einfach strukturiertes Werkzeug (hier: Kunststoffkeil zum Glätten von Silikonfugen) aus einem modifizierten Material (hier: Elastomer statt Kunststoff) herzustellen und darüber hinaus nur auf die Anweisung, den Gegenstand geometrisch (Gesamtgröße und Bemessung der Randaufkantung im Verhältnis zum Innenbereich) so auszulegen, dass die Eigenschaften des gewählten Materials optimal ausgenutzt werden können, handelt es sich auch dann um eine von einem durchschnittlich versierten Fachmann zu erwartende Entwicklungsleistung, wenn für die Auswahl des Werkstoffs Vorbilder im Stand der Technik nicht auszumachen sind (im Anschluss an Sen.Urt. v. 12.2.2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger; BGH, Urt. v. 4.2.2010 - Xa ZR 36/08 Tz. 27 - Gelenkanordnung).

50. Zum Technizitätserfordernis; Patentierungsausschluss für Computerprogramme / Patentschutz computerimplementierter Erfindungen

[BGH, Beschl. v. 22.04.2010, Xa ZB 20/08 – Dynamische Dokumentengenerierung](#) (GRUR 2010, 613 ff., Mitt. 2010, 295 ff.)

[BPatG, Beschl. v. 17.01.2008, 17 W \(pat\) 71/04 \(CR\)](#)

2008, 626 ff.)

Leitsätze

1. Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist.
2. Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Eine Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

51. Zur Oligopolvermutung des § 19 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB (u.a. Berücksichtigung von Kreuzlizenzierungsabkommen bei der Beurteilung wesentlichen Innovationswettbewerbs)

[BGH, Beschl. v. 20.04.2010, KVR 1/09 – Phonak/GN Store](#) (WM 2010, 1091 ff.; WRP 2010, 937 ff.)

[OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2008, VI-Kart 8/07 \(V\) – Phonak II](#)

[BKartA, Beschl. v. 11.04.2007, B 3 - 578/06](#)

Leitsätze

1. Zur Fortsetzungsfeststellungsbeschwerde in Fusionskontrollsachen nach Aufgabe des Zusammenschlussvorhabens
 - a) Unter dem Gesichtspunkt der Präjudizierung kann sich das erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse nicht mehr ergeben, wenn sich die Marktverhältnisse bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Rechtsbeschwerdeinstanz so wesentlich geändert haben, dass die Begründung der erledigten Untersagungsverfügung keine prägende Bedeutung für die Prüfung eines künftigen Zusammenschlussvorhabens mehr haben kann (Fortführung von BGHZ 174, 179 – Springer/ProSieben).
 - b) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der erledigten Untersagungsverfügung ist der Zeitpunkt der Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache.
2. Die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens kann bis zum Erlass einer verfahrensabschließenden Verfügung grundsätzlich jederzeit zurückgenommen werden.
3. Ähnlich große Marktanteile sind nicht schon als solche ein Indiz für einen Binnenwettbewerb aus-

schließende enge Reaktionsverbundenheit marktstarker Unternehmen; über längere Zeit unveränderte Marktanteile können jedoch im Rahmen der erforderlichen Gesamtwürdigung als für ein marktbeherrschendes Oligopol sprechender Umstand berücksichtigt werden.

4. Besteht trotz ungünstiger Strukturmerkmale tatsächlich Wettbewerb unter den als Mitglieder eines Oligopols in Betracht kommenden Unternehmen, so kann dieser nicht allein deshalb als unwesentlich angesehen werden, weil eine hohe Markttransparenz jedem Unternehmen eine kurzfristige Reaktion auf Wettbewerbsvorstöße der anderen ermöglicht.

52. Prüfung der erfinderischen Tätigkeit; Berücksichtigung der Optimierungsmöglichkeiten von Wirkstoffzusammensetzungen

[BGH, Urt. v. 15.04.2010, Xa ZR 28/08 – Fettsäurezusammensetzung](#) (GRUR 2010, 607 ff.)

[BPatG, Urt. v. 27.11.2007, 3 Ni 47/06](#)

Leitsatz

Für den Fachmann, der sich mit dem technischen Problem befasst, eine Zusammensetzung bereitzustellen, die vorteilhafte Wirkungen auf Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen hat, liegt es in der Regel nahe, sich zunächst mit für diese Wirkungen bekannten Zusammensetzungen zu befassen, deren Wirkstoffe zu ermitteln und diese anzureichern, insbesondere wenn Anhaltspunkte für eine Verbesserung der Wirkung durch eine höhere Wirkstoffdosis bestehen.

BPatG

53. Zur Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist

[BPatG, Beschl. v. 29.07.2010, 11 W \(pat\) 30/09 – Heiz- oder Kühlplatte](#) (Mitt. 2010, 430 [Ls])

Leitsatz

Hat die Prüfungsstelle des Patentamts auf Antrag des Anmelders und Beschwerdeführers die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist durch Beschluss gewährt, obwohl sie dafür wegen Nicht-Abhilfe der Beschwerde nicht zuständig war, wird diese an sich unanfechtbare Entscheidung wirkungslos, sobald das Patentgericht in seiner Zuständigkeit rechtmäßig über den Wiedereinsetzungsantrag entschieden hat, ohne dass es einer Aufhebung des patentamtlichen Wiedereinsetzungsbeschlusses bedarf, für die es auch keine Rechtsgrundlage gäbe.

54. Zur Behandlung fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen

[BPatG, Beschl. v. 22.07.2010, 10 W \(pat\) 10/08 – Umschalter](#) (Mitt. 2010, 476 [Ls])

Leitsätze

1. Die Vorschrift des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG enthält

zwar ihrem Wortlaut nach keine Bestimmungen darüber, wie in Fällen fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen (Auslassungen) zu verfahren ist. Nach ihrem Sinn und Zweck ist es aber nicht gerechtfertigt, die Fälle fehlerhafter und oder unvollständiger deutscher Übersetzungen ausnahmslos dem Fall einer gänzlich fehlenden Übersetzung gleichzustellen. Vielmehr genügt grundsätzlich auch eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG.

- Die Grenze, bei der die Annahme gerechtfertigt ist, dass keine Übersetzung im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgelegt ist, kann dann erreicht sein, wenn etwa die Übersetzung erkennbar in keinerlei sachlichem Zusammenhang mit der fremdsprachigen Anmeldung steht, z.B. wenn die Übersetzung eine andere Anmeldung oder Erfindung betrifft, oder ganze Bestandteile der Anmeldeunterlagen, z.B. die Übersetzung der Patentansprüche, insgesamt fehlen.

Anmerkung (Christian Steigüber)

Während die vorliegende Entscheidung feststellt, dass ein zunächst eingereichter fremdsprachiger Text einer Patentanmeldung maßgebend ist und nicht seine deutsche Übersetzung, hat der BGH in seiner Entscheidung [Nabenschaltung II](#) vom 18.03.2010 einen ähnlich gelagerten Fall entschieden. Danach ist die fehlerhafte Übersetzung einer europäischen Patentschrift in die deutsche Sprache unschädlich für den Schutzbereich des Patents. Die Bedeutung der Übersetzung liegt dabei in ihrem (bloß) informatorischen Charakter.

Die Entscheidung des BGH wurde vom BPatG herangezogen, da in beiden Fällen der gute Glaube an den sich aus einer fehlerhaften Übersetzung ergebenden Schutzbereich durch ein Weiterbenutzungsrecht geschützt wird. Grundlage des Weiterbenutzungsrechts ist die analoge Anwendung des § 12 PatG.

55. Kosten der Rechtsbeschwerde

[BPatG, Beschl. v. 29.06.2010, 6 W \(pat\) 327/06 – Kosten der Rechtsbeschwerde](#) (Mitt. 2010, 490 [Ls])

Leitsätze

- Verweist der Bundesgerichtshof die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurück, hat das Bundespatentgericht neben der Frage einer Auferlegung der außergerichtlichen Kosten aus Billigkeitsgründen gem. § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG gegebenenfalls auch zu prüfen, ob eine Nichterhebung der Gerichtskosten gem. GKG § 21 Abs. 1 in Betracht kommt.
- Liegt eine unrichtige Sachbehandlung i. S. v. GKG § 21 Abs. 1 vor, die für die Rechtsbeschwerde ursächlich war, ist aufgrund dieser zwingenden Vorschrift eine ausdrückliche Entscheidung von Amts wegen erforderlich, dass (Gerichts-)Kosten nicht erhoben werden.

56. Doppelvertretungskosten

[BPatG, Beschl. v. 15.06.2010, 3 ZA \(pat\) 17/09 \(zu 3 Ni 46/01\) – Doppelvertretungskosten, Nichtigkeitsberufungsverfahren](#) (GRUR-RR 2010, 401 f.)

Leitsatz

Im Nichtigkeitsberufungsverfahren sind die entstandenen Kosten für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als regelmäßig für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig und damit als erstattungsfähig anzusehen.

57. Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren: Beschwerderücknahme nach Verkündung

[BPatG, Beschl. v. 02.06.2010, 35 W \(pat\) 454/08 – Beschwerderücknahme nach Verkündung](#) (Mitt. 2010, 483 [Ls])

Leitsatz

Die Rücknahme der Beschwerde ist im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft möglich (im Anschluss an Busse, PatG 6. Aufl. § 79 Rdn. 58; Bühring, GebrMG, 7. Aufl., § 18 Rdn. 67; Benkard GebrMG 10. Aufl. § 18 Rdn. 4c; entgegen Benkard, a. a. O., § 73 Rdn. 58, Ströbele/Hakker, MarkenG, § 66 Rdn. 11).

58. Unzulässigkeit einer Nichtigkeitsklage wegen eines vor dem EPA anhängigen Einspruchsverfahrens

[BPatG, Urt. v. 12.05.2010, 4 Ni 21/09 – Fahrzeugsteuer](#) (Mitt. 2010, 476 [Ls])

Leitsatz

Eine gegen ein europäisches Patent gerichtete Nichtigkeitsklage ist vor Abschluss des europäischen Einspruchsverfahrens entsprechend § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG auch dann unzulässig, wenn sie auf eine i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG nachveröffentlichte nationale Anmeldung gestützt wird, die im europäischen Einspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen ist, sofern die ältere nationale Anmeldung und die dem angegriffenen Patent zu Grunde liegende Anmeldung nicht identisch sind (Abgrenzung zu BPatGE 45, 190 - *Schlauchbeutel*).

OLG

59. Zum Zeitpunkt der Einwendung des Zwangslizenzeinwands

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.07.2010, I-2 U 36/10](#)

LG Düsseldorf, Urt. v. 11.03.2010, 4b O 6/10

Leitsatz (red.)

Jede Prozesspartei ist grundsätzlich gehalten, schon in erster Instanz die Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, deren Relevanz für den Rechtsstreit ihr be-

kannt ist oder bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt hätte bekannt sein müssen und zu deren Geltendmachung sie dort imstande ist. Dies gilt auch für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand im einstweiligen Verfügungsverfahren.

LG

60. Covenant not to sue

[LG Mannheim, Urt. v. 23.04.2010, 7 O 145/09](#)

Leitsätze

1. Die in einem von den Parteien ausländischem Recht unterstellten Lizenzvertrag aufgenommene Klausel eines „covenant not to sue“ ist ein schuldrechtlicher Prozessvertrag, dessen Wirkung sich nach dem Verfahrensrecht des Gerichtsortes - hier nach deutschem Recht - richtet.
2. Der Rechtsnachfolger in das so lizenzierte Patent ist mangels gesetzlicher Normierung und wegen fehlender Publizität nicht an ein solches Stillhalteabkommen gebunden. Auch § 15 Abs. 3 PatG findet auf derartige, kein positives Benutzungsrecht gewährende Klauseln keine Anwendung.
3. Ein nach Schluss der mündlichen Verhandlung und nach Einreichung eines nachgelassenen Schriftsatzes, aber vor Ablauf des gem. § 283 ZPO gewährten Schriftsatznachlasses nach Title 11 Chapter 7 des United States Code gestellter Insolvenzantrag führt ausnahmsweise dann nicht zur Unterbrechung des Verfahrens, wenn dessen Einführung durch den Gegner nur dazu dient, einem ungünstigen Urteil zu entgehen.
4. Im Rahmen des Anspruchs auf Rückruf/Entfernung gem. § 140a Abs. 3 PatG kann der Verletzte dem Verletzer keine konkreten Vorgaben hinsichtlich der von diesem zu ergreifenden Maßnahmen machen. Patentverletzende Gegenstände, die sich schon bei privaten oder gewerblichen Endabnehmern befinden, sind von der Vorschrift nicht umfasst, da sie sich nicht mehr in „den Vertriebswegen“ befinden.

EPA

61. Zum Patentierungsausschluss nach Art. 53 lit. b) EPÜ für im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren

[EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 09.12.2010, G 0001/08](#)

[EPA, Technische Beschwerdekammer Entscheidung v. 04.04.2008, T 1242/06](#)

[EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 09.12.2010, G 0002/07](#)

[EPA, Technische Beschwerdekammer Entscheidung v. 22.05.2007, T 0083/05](#)

Leitsätze in beiden Fällen (EN)

1. A non-microbiological process for the production of

plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC.

2. Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.
3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.
4. In the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it.

Vorgelegte Fragen zur Sache G 0001/08 / T 1242/06 (EN)

1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention?
2. If question 1 is answered in the negative, does a nonmicrobiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?
3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

Übersetzung (EPA)

1. Fällt ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, nur dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ, wenn diese Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten?
2. Falls die Frage 1 verneint wird, entgeht ein nicht mi-

krobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?

3. Falls die Frage 2 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?

Vorgelegte Fragen zur Sache G 0002/07 / T 0083/05 (EN)

1. Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?
2. If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

Übersetzung (EPA)

1. Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?
2. Falls die Frage 1 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?

Anmerkung (Bernadette Makoski)

Die Große Beschwerdekammer hat die als „Brokkoli und Tomate“ bekannten Fälle G 2/07 und G 1/08 in einem [gemeinsamen Verfahren](#) abgehandelt. Nach Klärung der Vorlagefragen wird nun die zuständige Technische Beschwerdekammer über die Fälle im Einzelnen entscheiden. Eine Zusammenfassung der Entscheidung

der Großen Beschwerdekammer sowie Informationen zum Hintergrund enthält die [Pressemitteilung des EPA vom 09.12.2010](#).

62. Teilanmeldungen: Begriff der anhängigen Anmeldung nach R 25 EPÜ 1973 (R 36(1) EPÜ)

[EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung v. 27.09.2010, G 1/09](#)

[EPA, Juristische Beschwerdekammer, Entscheidung v. 27.05.2009, J 2/08](#)

Leitsatz (EN)

In the case where no appeal is filed, a European patent application which has been refused by a decision of the Examining Division is thereafter pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal.

Vorgelegte Frage (EN)

Is an application which has been refused by a decision of the Examining Division thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed?

Anmerkung (Bernadette Makoski)

Zu europäischen Teilanmeldungen, insbesondere in Kraft getretenen und geplanten Änderungen der Regel R 36(1) EPÜ, vgl. die Mitteilungen des EPA vom [03.04.2009](#) und vom [29.06.2010](#) sowie vom [29.09.2010](#). Weitere Informationen zu den am 01.04.2010 in Kraft getretenen Änderungen enthalten die [Patent Information News 2/2010](#).

BVerfG**63. Zur Vergütungspflicht für Drucker und Plotter nach § 54a UrhG a.F.**[BVerfG, Beschl. v. 30.08.2010, 1 BvR 1631/08](#)[BGH, Ur. v. 06.12.2007, I ZR 94/05 - Drucker und Plotter](#)**Leitsatz (red.)**

Die fachrechtliche Auslegung und Anwendung des Urheberrechts muss insbesondere angesichts der auf diesem Gebiet zahlreichen technischen Neuerungen die Eigentumsrechte der Urheber aus Art. 14 Abs. 1 GG gewährleisten. Eine tatsächliche oder rechtliche Entwicklung kann eine bis dahin eindeutige und vollständige Regelung lückenhaft, ergänzungsbedürftig und zugleich ergänzungsfähig werden lassen.

Sachverhalt

Beschwerdeführerin wandte sich gegen die *Drucker und Plotter*-Entscheidung des BGH vom 06.12.2007. Sie nimmt die Urheberrechte der ihr angeschlossenen Wortautoren wahr und wurde im Ausgangsverfahren zugleich im Auftrag einer Verwertungsgesellschaft als Prozessstandschafterin tätig. Die Beklagte des Ausgangsverfahrens importiert und verkauft unter anderem Drucker und Plotter.

Die Parteien stritten darüber, ob Drucker und Plotter zu den vergütungspflichtigen Vervielfältigungsgeräten nach § 54a Abs. 1 UrhG a.F. gehören. Die Beschwerdeführerin verlangte von der Beklagten Auskunft über Art und Anzahl der durch sie im Inland veräußerten Drucker und Plotter und begehrte Feststellung über eine diesbezügliche Vergütungspflicht.

Land- und Oberlandesgericht gaben den Auskunftsansprüchen und dem Feststellungsantrag im vollen Umfang statt. Der BGH lehnte hingegen eine Vergütungspflicht für Drucker und Plotter nach § 54a UrhG a.F. ab, hob das Berufungsurteil auf und wies die Klage ab. Dies begründete er im Ergebnis damit, dass § 54a Abs. 1 S. 1 UrhG a.F. unmittelbar nur für Vervielfältigungen gelte, die durch Ablichtung eines analogen Werkstücks oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung vorgenommen würden. Dies sei aber bei Druckern und Plottern und insbesondere bei einer Funktionseinheit aus PC und Drucker nicht der Fall, da dort nur Vervielfältigungen digitaler Vorlagen möglich seien. Bei der Funktionseinheit aus Scanner und Drucker seien die Scanner bereits mit einer Abgabe belegt. Eine entsprechende Anwendung von § 54a UrhG a.F. lehnte der BGH mangels vergleichbarer Interessenlage ab. Insbesondere wies er darauf hin, dass eine konkludente Einwilligung der Berechtigten in Vervielfältigungen anzunehmen sei, sofern diese Texte und Bilder im Internet ohne Einschränkung zugänglich machen. Zur *Drucker und Plotter*-Entscheidung des BGH wird im Übrigen auf [CIPR 2008, 25](#) (mit einer Anmerkung von Martin Momtschilow) verwiesen.

Entscheidung

Das BVerfG hob das Urteil auf und verwies die Sache an den BGH zurück.

Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das Urteil wegen Fehlens einer Auseinandersetzung mit der Vorlagepflicht zum Gerichtshof (Art. 267 Abs. 3 AEUV, vormals Art. 234 Abs. 3 EG) gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG verstoße.

Das Gericht führte aus, sofern zu einer entscheidungserheblichen Frage des Gemeinschaftsrechts einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs noch nicht vorliege, oder diese die entscheidungserhebliche Frage möglicherweise noch nicht erschöpfend beantworte oder eine Fortentwicklung der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit erscheine, so werde Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG nur dann verletzt, wenn das letztinstanzliche Hauptsachegericht den ihm in solchen Fällen notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschritten habe. Dabei komme es für die Prüfung einer Verletzung in erster Linie auf die Vertretbarkeit der Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV an. Das Fachgericht habe Gründe anzugeben, welche aufzeigen, ob es sich hinsichtlich des europäischen Rechts ausreichend kundig gemacht hat, und die so dem BVerfG eine Kontrolle am Maßstab des Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG ermöglichen.

Genau dies habe der BGH jedoch in der angegriffenen Entscheidung nicht getan, obwohl das Bestehen einer Vorlagepflicht nahe liege. So stelle sich die zweistufige unionsrechtliche Frage, ob der Begriff der „Verfahren mit ähnlicher Wirkung“ (wie beliebige fotomechanische Verfahren) in Art. 5 Abs. 2 lit. a der Urheberrechtsrichtlinie in der Weise ausgelegt werden dürfe, dass nur Vervielfältigungen von analogen, nicht aber von digitalen Vorlagen umfasst seien, und ob dementsprechend die Bedingung, dass die Rechtsinhaber einen „gerechten Ausgleich“ erhalten, so verstanden werden dürfe, dass für Vervielfältigungen durch eine Funktionseinheit aus PC und Drucker (ohne Beteiligung eines Scanners) ein solcher Ausgleich vom Unionsrecht nicht gefordert werde. Verneine man ein „Verfahren mit ähnlicher Wirkung“ i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. a der Urheberrechtsrichtlinie, stelle sich immer noch die Frage, ob lit. b dieser Vorschrift tatbestandlich anwendbar sei („Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch“), mit der Folge, dass ebenfalls die Bedingung eines „gerechten Ausgleichs“ eingriffe, nunmehr mit der Besonderheit, dass „technische Maßnahmen“ nach Art. 6 der Urheberrechtsrichtlinie zu berücksichtigen wären.

Darüber hinaus werde der BGH im Rahmen der Prüfung einer Vorlagepflicht ebenfalls zu erörtern haben, inwieweit Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG eine Auslegung des § 54a UrhG a.F. erfordere, die zu einer Stattgabe führen und damit eine Vorlage vor den Gerichtshof überflüssig machen könnte.

Hierzu führte das BVerfG aus, dass die Argumentation des BGH hinsichtlich der Unterscheidung zwischen analoger und digitaler Vorlagen schon zivilrechtlich nicht zwingend erscheine. Sie lasse bei Urhebern digitaler Vorlagen jegliche Vergütung entfallen und ziehe mildere Mittel, das heißt hier eine Begrenzung der Höhe der Vergütung, nicht in Erwägung. Eine solche Begrenzung habe der BGH aber in seiner Entscheidung zur Vergütungspflicht von Telefaxgeräten selbst vorgenommen.

Zwar sei aufgrund der Abgabe auf Scanner ein gewisses Aufkommen bei der Beschwerdeführerin zu erwarten. Dass dieses aber dem Umfang nach hinreiche, um eine angemessene Vergütung der digitalen Urheber zu gewährleisten, ergebe sich aus den fachgerichtlichen Feststellungen jedenfalls nicht. Die Beschwerdeführerin und die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht wiesen darauf hin, bei der Bemessung der Scanner-Abgabe sei man davon ausgegangen, dass weitere Geräte abgabepflichtig seien. Außerdem lasse eine Abgabe auf Scanner die Eigentumsrechte von Urhebern, die von vornherein nur digitale Vorlagen erstellten, ungeschützt.

Die fachrechtliche Auslegung und Anwendung des Urheberrechts müsse insbesondere angesichts der auf diesem Gebiet zahlreichen technischen Neuerungen die Eigentumsrechte der Urheber aus Art. 14 Abs. 1 GG gewährleisten. Eine tatsächliche oder rechtliche Entwicklung könne eine bis dahin eindeutige und vollständige Regelung lückenhaft, ergänzungsbedürftig und zugleich ergänzungsfähig werden lassen. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Lückensuche und -schließung finde ihre Rechtfertigung unter anderem darin, dass Gesetze einem Alterungsprozess unterworfen seien. Die Gerichte seien daher befugt und verpflichtet zu prüfen, wie das Gesetzesrecht auf neue Zeitumstände anzuwenden sei. Dies schließe hier die Prüfung ein, inwieweit eine restriktive Auslegung von § 54a UrhG a.F. angesichts der rasanten Verbreitung digitaler Datenspeicherung und -vervielfältigung dazu führe, dass zu Lasten gewisser Urheber eine absolute Schutzlücke entstehe.

Schließlich ging das BVerfG auf die Argumentation des BGH ein, dass anders als bei Druckwerken bei digitalen Vorlagen häufig eine Einwilligung des Berechtigten in die Vervielfältigung vorliege. Dabei wies das Gericht auf die aktuelle *Vorschaubilder*-Entscheidung des BGH ([Urt. vom 29.04.2010, I ZR 69/08, CIPR 2010, 54](#)) hin, in welcher ein entsprechendes Verhalten von Urhebern digitaler Vorlagen als schlichte Einwilligung gedeutet wird. Das BVerfG ist der Ansicht, dass die Annahme verbreiteter rechtsgeschäftlicher Einwilligungen offen lasse, warum zum einen den Urhebern in Fällen fehlender Einwilligung keine Vergütung zukomme, zum anderen aber die unterstellte Einwilligung in die Vervielfältigung zugleich einen Verzicht auf jegliche Vergütung enthalten solle. Eine solche Annahme würde im Hinblick auf die verfassungsrechtlich gebotene grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber erheblichen Bedenken begegnen.

BGH

64. Keine Geräte- und Leerträgervergütung für Sendeunternehmen

[BGH, Beschl. v. 24.06.2010, III ZR 140/09](#)

KG Berlin, Entsch. v. 14.04.2009, 9 U 3/08

LG Berlin, Entsch. v. 28.11.2007, 23 O 37/07

Leitsatz

Dass die Sendeunternehmen nach § 87 Abs. 4 UrhG vom Vergütungsaufkommen der Geräte- und Leerträgervergütung (§ 54 Abs. 1 UrhG) ausgeschlossen sind, stellt im Sinne des unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs keinen qualifizierten Verstoß gegen Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG dar.

Sachverhalt

Die Klägerin ist eine Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen. Beklagte ist die Bundesrepublik. Die Klägerin nahm diese auf Schadensersatz wegen fehlerhafter bzw. unvollständiger Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EG in Anspruch. Sie wandte sich gegen die Regelung in § 87 Abs. 4 UrhG, nach der Sendeunternehmen - anders als Inhaber anderer Leistungsschutzrechte - nicht an der Geräte- und Speichermedienabgabe nach § 54 Abs. 1 UrhG beteiligt werden, was die Klägerin für nicht mit Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie vereinbar hielt.

Die Vorinstanzen haben die auf Schadensersatz in Höhe von 87.640.000,- Euro nebst Zinsen für die Jahre 2003 bis 2005 und auf Feststellung der Ersatzpflicht wegen der seit dem Jahr 2006 entstandenen und künftig entstehenden Schäden gerichtete Klage abgewiesen. Mit ihrer Beschwerde begehrt die Klägerin die Zulassung der Revision.

Entscheidung

Der BGH wies die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurück und gab dem Berufungsgericht Recht mit der Begründung, dass die Revision nicht geboten sei, da ein denkbarer Verstoß gegen Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie jedenfalls nicht hinreichend qualifiziert sei. Dies sei nämlich nur der Fall, wenn der betreffende Mitgliedstaat bei der Wahrnehmung seiner Rechtssetzungsbefugnisse die Grenzen, die der Ausübung seiner Befugnisse gesetzt sind, offenkundig und erheblich überschritten habe. Nur wenn der Mitgliedstaat zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung über einen erheblich verringerten oder gar auf Null reduzierten Gestaltungsspielraum verfügt habe, könne schon die bloße Verletzung des Gemeinschaftsrechts ausreichen, um einen hinreichend qualifizierten Verstoß anzunehmen.

Um festzustellen, ob ein hinreichend qualifizierter Verstoß vorliege, seien alle Gesichtspunkte des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere

- das Maß an Klarheit und Genauigkeit der verletzten Vorschrift,
- die Frage, ob der Verstoß oder der Schaden vorsätzlich begangen bzw. zugefügt wurde oder nicht,
- die Frage, ob ein etwaiger Rechtsirrtum entschuld-

bar sei oder nicht,

- und die Frage, ob möglicherweise das Verhalten eines Gemeinschaftsorgans dazu beigetragen habe, dass nationale Maßnahmen oder Praktiken in gemeinschaftsrechtswidriger Weise eingeführt oder aufrechterhalten wurden.

Ob danach ein qualifizierter Verstoß vorliege, könne das Gericht selbst beurteilen, ohne zu einer Vorlage nach Art. 267 AEUV an den EuGH verpflichtet zu sein, da nach dessen Rechtsprechung die Klärung dieser Frage grundsätzlich Sache des nationalen Gerichts sei.

Zunächst stellte der BGH fest, dass das Berufungsgericht zu Recht hervorgehoben habe, dass der Begriff des „gerechten Ausgleichs“ in der Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 b) der Richtlinie nicht mit dem einer „angemessenen Vergütung“ gleichzusetzen sei. Das Berufungsgericht habe zutreffend auf Gesichtspunkte hingewiesen, die sich für einen erheblichen Ermessensspielraum des nationalen Gesetzgebers bei der Ausgestaltung eines solchen Ausgleichs anführen ließen. Insbesondere sei dem auf Art. 5 bezogenen Erwägungsgrund 35 der Richtlinie nicht zu entnehmen, dass ein gerechter Ausgleich in jedem Fall in der Zahlung eines Geldbetrags bestehen müsse. Vielmehr bleibe es offen, in welcher Weise die besonderen Umstände eines jeden Falls bei der Festlegung der Form und der etwaigen Höhe eines gerechten Ausgleichs berücksichtigt werden sollen und, was hier zusätzlich von Bedeutung sei, ob der nationale Gesetzgeber nicht zu der Einschätzung gelangen durfte, die nicht kommerzielle Vervielfältigung zum privaten Gebrauch bewirke für die Sendeunternehmen - anders als bei ausübenden Künstlern und anderen Leistungsschutzberechtigten der phonographischen Wirtschaft und der Filmwirtschaft - nur einen geringfügigen Nachteil, der keine Zahlungsverpflichtungen auslöse.

Sodann hob das Gericht hervor, dass der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Beteiligung der Sendeunternehmen an den Einnahmen aus der Pauschalvergütung für Geräte und Leerträger vor allem auch im Auge gehabt habe, dass zwischen den verschiedenen Rechteinhabern ein ausgewogenes Verhältnis bestehen bleibe, wobei sich aus der Begründung des Regierungsentwurfs ergebe, dass die Beteiligung der Sendeunternehmen am Vergütungsaufkommen unter Berücksichtigung der gesamten Rahmenbedingungen bei einer globalen Betrachtungsweise als angemessen und ausgewogen angesehen worden sei. Diese Überlegungen, die jedenfalls dem im Erwägungsgrund 31 formulierten Grundsatz eines angemessenen Rechts- und Interessenausgleichs zwischen den verschiedenen Kategorien von Rechteinhabern gerecht werden wollten, würden sich auch nicht so weit von den in den Sätzen 2, 4 und 6 des Erwägungsgrunds 35 formulierten Leitlinien für einen gerechten Ausgleich im Sinne des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie entfernen, dass man davon sprechen könne, die Beklagte habe die Grenzen, die der Ausübung ihrer Befugnisse gesetzt seien, offenkundig und erheblich überschritten.

Der Senat legt seiner Entscheidung ferner zugrunde, dass die Richtlinie in Art. 5 Abs. 2 die Sicherstellung eines finanziellen Ausgleichs zwischen den Urhebern und Nutzern als Ergebnis vorgibt, wenn der Mitglied-

staat Ausnahmen oder Beschränkungen des Vervielfältigungsrechts nach Art. 5 Abs. 2 b) der Richtlinie vorsehen möchte, und dass der gerechte Ausgleich im Wege einer Abwägung der Interessen der Rechteinhaber und Nutzer erreicht werden muss. Daraus folge jedoch nicht, dass der in dem Erwägungsgrund 31 genannte Grundsatz eines angemessenen Rechts- und Interessenausgleichs zwischen den verschiedenen Kategorien von Rechteinhabern keinerlei Rolle spielen würde.

Schließlich könne der Umstand, dass sich die überwiegende Mehrzahl der europäischen Nachbarländer gegen eine finanzielle Entschädigung der Sendeunternehmen bei einer entsprechenden Beschränkung ihres Vervielfältigungsrechts entschieden hätten, unterstützend dafür angeführt werden, dass die Beklagte - wenn man überhaupt einen Richtlinienverstoß annehmen wollte - einem entschuldbaren Rechtsirrtum unterlegen sei.

65. Auskunftsanspruch über einen anderen Schutzgegenstand betreffende Verletzungshandlungen

[BGH, Urt. v. 29.04.2010, I ZR 68/08 – Restwertbörse](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 02.04.2008, 5 U 242/07
LG Hamburg, Entsch. v. 16.11.2007, 308 O 288/07

Leitsätze

- Erstattet ein Sachverständiger im Auftrag eines Unfallgeschädigten ein Gutachten über den Schaden an einem Unfallfahrzeug, das dem Haftpflichtversicherer des Unfallgegners vorgelegt werden soll, ist der Haftpflichtversicherer grundsätzlich nicht berechtigt, im Gutachten enthaltene Lichtbilder ohne Einwilligung des Sachverständigen in eine Restwertbörse im Internet einzustellen, um den vom Sachverständigen ermittelten Restwert zu überprüfen.
- Der aus § 242 BGB hergeleitete Auskunftsanspruch wegen Verletzung eines Schutzrechts kann sich über die konkrete Verletzungshandlung hinaus auf Verletzungshandlungen erstrecken, die einen anderen Schutzgegenstand betreffen, wenn die Gefahr einer unzulässigen Ausforschung des Auskunftsspflichtigen nicht besteht (Fortführung von BGHZ 166, 233 Tz. 34 ff. - Parfümtestkäufe).

Sachverhalt

Der Kläger ist Sachverständiger für Kraftfahrzeuge. Er erstellte im Auftrag der Eigentümerin eines Fahrzeugs, das einen Unfall erlitten hatte, ein Gutachten über die Reparaturkosten, den Wiederbeschaffungswert und den Restwert des Unfallfahrzeugs. Dieses reichte er, wie mit der Auftraggeberin vereinbart, bei der Beklagten als dem Haftpflichtversicherer des Unfallgegners ein. Bestandteil des Gutachtens waren Lichtbilder des Unfallfahrzeugs. Die Beklagte stellte vier dieser Lichtbilder, nachdem sie diese eingescannt und digitalisiert hatte, zusammen mit den Fahrzeugdaten in eine Fahrzeug-Restwertbörse im Internet ein. Dort können gewerbliche Käufer ihre Angebote für die beschädigten Fahrzeuge abgeben. Versicherer nutzen die Restwertbörse, um anhand dieser

Angebote zu überprüfen, ob die von Sachverständigen ermittelten Restwerte angemessen sind.

Der Kläger beantragte unter anderem Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft darüber, in welchem Umfang Lichtbilder aus anderen im Jahr 2004 vom Kläger erstellten Gutachten von der Beklagten in gleicher Weise im Internet öffentlich zugänglich gemacht worden sind.

Die Vorinstanzen gaben dem Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch des Klägers statt. Beide Instanzen wiesen jedoch die Klage bezüglich des Auskunftsbegehrens ab. Dies wurde zum einen mit Zumutbarkeitsabwägungen begründet und zum anderen damit, dass die Auskunftserteilung nur über den konkreten Verletzungsfall und nicht dagegen über mögliche andere Verletzungsfälle verlangt werden könne.

Mit den Revisionen verfolgten der Kläger seine Klageanträge und die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidung

Der BGH wies die Revision der Beklagten ab und gab derjenigen des Klägers unter anderem insoweit statt, als er sich gegen die Abweisung der Anträge auf Auskunftserteilung wandte.

Das Gericht betonte hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs, dass die Beklagte das Recht des Klägers widerrechtlich verletzt habe. Es könne nicht angenommen werden, dass der Kläger der Beklagten das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung der Lichtbilder selbst eingeräumt oder gegenüber der Beklagten in eine öffentliche Zugänglichmachung der Lichtbilder eingewilligt habe.

Der Gutachter handele nämlich in aller Regel - und so auch hier - lediglich als Bote oder Vertreter seines Auftraggebers und gebe keine Willenserklärungen im eigenen Namen ab. Selbst wenn eine Branchenübung bestünde, nach der Autoversicherer die in Sachverständigengutachten enthaltenen Lichtbilder in Restwertbörsen einstellen, könne nicht angenommen werden, der Kläger habe sich mit der Übermittlung seines Gutachtens an die Beklagte einer solchen Branchenübung unterwerfen und der Beklagten stillschweigend ein entsprechendes Nutzungsrecht einräumen oder eine entsprechende Einwilligung erteilen wollen.

Darüber hinaus biete der zwischen dem Kläger und seiner Auftraggeberin geschlossene Vertrag auch unter Berücksichtigung der in § 31 Abs. 5 S. 2 UrhG normierten Zweckübertragungsregel keine Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger seiner Auftraggeberin entsprechende Nutzungsrechte an den Lichtbildern eingeräumt habe. Eine solche stillschweigende Rechteinräumung sei nämlich für das Erreichen des Vertragszwecks, welcher sich in der Erstellung des Gutachtens erschöpfe, nicht unerlässlich.

Schließlich ergebe sich das Verschulden der Beklagten daraus, dass sie sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt habe, in dem sie eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit ihres Verhaltens in Be-

tracht hätte ziehen müssen.

Bezüglich des Auskunftsbegehrens stellte das Gericht fest, dass der Kläger zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruches oder eines auf die Herausgabe des Erlangten gerichteten Bereicherungsanspruches nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) Auskunftserteilung verlangen könne. Dieser sei zum einen der Beklagten nicht unzumutbar, da der Kläger entgegen der Ansicht der Vorinstanzen mit der Auflistung der von ihm in der Vergangenheit erstellten Gutachten sein Auskunftsantrag ausreichend konkretisiert habe und ihm nicht zuzumuten gewesen sei, zu recherchieren, ob und inwieweit die Beklagte aus den von ihm benannten Gutachten Lichtbilder entnommen und in Restwertbörsen eingestellt habe.

Zum anderen sei der Auskunftsanspruch auch nicht deshalb unbegründet, weil Auskunftserteilung nur über den konkreten Verletzungsfall und nicht über mögliche andere Verletzungsfälle verlangt werden könne. Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz könnten - soweit Begehungsfahr gegeben sei - über die konkrete Verletzungshandlung hinaus im Umfang solcher Handlungen gegeben sein, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck komme. Damit seien aber die Fälle gemeint, in denen weitere Verletzungen des gleichen Schutzgegenstandes in Frage kämen und nicht solche, welche andere Schutzgegenstände betreffen würden. Zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruches aufgrund der Verletzung eines bestimmten Schutzrechts könne im Regelfall nicht Auskunft darüber verlangt werden, ob auch bestimmte andere Schutzrechte verletzt worden seien.

Dies gelte aber nur, soweit über die bereits begangene Verletzung des einen Schutzrechts hinaus keine rechtliche Beziehung zwischen den Beteiligten bestehe und die Gewährung eines auf die Verletzung anderer Schutzrechte gerichteten Auskunftsanspruches demnach darauf hinausliefe, einen rechtlich nicht bestehenden allgemeinen Auskunftsanspruch anzuerkennen und der Ausforschung unter Vernachlässigung allgemein gültiger Beweislastregeln Tür und Tor zu öffnen. Ist Letzteres jedoch nicht der Fall, könne sich der Auskunftsanspruch auch auf andere Schutzrechte oder Schutzgegenstände erstrecken. So könne insbesondere bei der Verletzung urheberrechtlicher Nutzungsrechte an bestimmten Werken einer Verwertungsgesellschaft aufgrund der rechtlichen Beziehung zwischen ihr und dem auf Auskunft in Anspruch Genommenen ein Anspruch auf Erteilung einer Auskunft über die Verletzung von Nutzungsrechten an weiteren Werken aus Treu und Glauben zustehen, wenn dem kein anerkanntes Interesse des Auskunftspflichtigen entgegenstehe.

Die vorliegende Fallgestaltung sei dem vergleichbar. Die rechtliche Beziehung zwischen den Parteien, die nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) ein Auskunftsinteresse des Klägers begründe, beschränke sich nicht lediglich auf die Vornahme der (festgestellten) Verletzungshandlung (hier: auf das unerlaubte öffentliche Zugänglichmachen der im Unterlassungsantrag genannten Lichtbilder). Unstreitig seien vielmehr nicht nur diese, sondern auch die weiteren im Auskunftsantrag

des Klägers bezeichneten Lichtbilder der Beklagten einvernehmlich vom Kläger zu einem bestimmten Zweck überlassen worden, nämlich zur Abwicklung der jeweiligen Schadensfälle, in deren Zusammenhang der Kläger seine Sachverständigengutachten erstellt hat.

Schließlich würde dem Auskunftsanspruch nicht entgegenstehen, dass die behaupteten Verletzungshandlungen zeitlich vor der festgestellten Verletzungshandlung liegen. Der aus einer Schutzrechtsverletzung folgende Schadensersatzanspruch und der der Bezifferung dieses Anspruchs dienende Auskunftsanspruch seien nach der neueren Rechtsprechung des Senats nicht auf den Zeitraum seit der vom Gläubiger nachgewiesenen ersten Verletzungshandlung beschränkt. Dies trage dem Interesse des Gläubigers an einer effektiven Rechtsdurchsetzung nach vorausgegangener Rechtsverletzung Rechnung; dieses Interesse überwiege das Interesse des Schuldners, keine dem Gläubiger unbekannt Verletzungshandlungen zu offenbaren.

66. Zum Begriff der öffentlichen Wiedergabe i.S.d. § 87b Abs. 1 S. 1 UrhG

[BGH, Urt. v. 25.03.2010, I ZR 47/08 – Autobahnmaut](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 20.02.2008, 5 U 161/07
LG Hamburg, Entsch. v. 06.07.2007, 308 O 711/06

Leitsatz

Der Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne des § 87b Abs. 1 Satz 1 UrhG ist im Blick auf die Bestimmung des Art. 7 Abs. 1 und 2 der Datenbankrichtlinie, deren Umsetzung er dient, richtlinienkonform dahin auszulegen, dass er jedenfalls bei Datenbanken, deren typische Verwertung darin besteht, den Nutzern nur die jeweils sie selbst betreffenden Datensätze zugänglich zu machen, auch das Zurverfügungstellen einzelner Datensätze an einzelne Nutzer erfasst, wenn diese Nutzer in ihrer Gesamtheit eine Öffentlichkeit bilden.

Sachverhalt

Die Klägerin betreibt im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland das System zur Erhebung der Maut für die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen. Die Mautpflichtigen können die Maut über Tankkarten begleichen. Den Zahlungsverkehr über solche Tankkarten lässt die Klägerin von der AGES International GmbH & Co. KG (AGES) abwickeln, mit der sie zu diesem Zweck einen Kooperationsvertrag und einen Zahlungsverkehrsvertrag geschlossen hat. Die Klägerin übermittelt der AGES täglich sogenannte Abschlagsdaten, welche der AGES die Überwachung der Verfügungslimits ihrer Tankkartenkunden ermöglichen.

Die Beklagte gibt Tankkarten aus und ist Gesellschafterin der AGES. Sie stellt interessierten Kunden auf ihrer Internetseite einen „Transaktionsmanager“ zur Verfügung, mit dem diese sich die von der Klägerin an die AGES übermittelten Abschlagsdaten verfügbar machen können, bevor sie die Abrechnung der Klägerin erhalten. Dabei kann jeder Kunde nur die ihn selbst betreffenden Daten abrufen, nicht aber Daten Dritter.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze damit die ihr als Datenbankherstellerin zustehenden Rechte, und nahm sie daher auf Unterlassung in Anspruch. Das LG gab der Klage statt. Die Berufung der Beklagten blieb ohne Erfolg.

Entscheidung

Das Gericht führte zunächst aus, dass es sich bei den von der Klägerin gesammelten und täglich an die AGES übermittelten Abschlagsdaten mautpflichtiger Fahrten um eine Datenbank im Sinne des § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG handelt und es ihrer Schutzfähigkeit nicht entgegensteht, dass die Bundesrepublik Deutschland der Klägerin für die Errichtung und den Betrieb des Mautsystems eine Vergütung zahlt.

Die Entstehung des Schutzrechts des Datenbankherstellers setze zwar Investitionen des Herstellers in die Datenbank voraus. Das durch Investitionen des Herstellers in die Datenbank begründete Schutzrecht entfalle aber nicht mit dem Ausgleich dieser Investitionen. Es bestehe auch dann fort, wenn der Datenbankhersteller wegen einer Erstattung seiner Investitionen nicht darauf angewiesen sei, diese Investitionen durch die Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte zu amortisieren. Der Schutz des Datenbankherstellers sei nicht einmal davon abhängig, dass er überhaupt eine kommerzielle Verwertung der Datenbank anstrebe.

Der Schutz der durch Investitionen der Klägerin geschaffenen Mautdatenbank und der aus dieser gebildeten Abschlagsdatenbank entfalle daher nicht, weil die Bundesrepublik Deutschland der Klägerin eine Vergütung für die Errichtung und den Betrieb der Datenbank zahle, die ihre Investitionen amortisiere. Er bestehe ferner unabhängig davon, ob die Klägerin die Datenbank darüber hinaus durch die Vergabe von Nutzungsrechten an Dritte verwerten könnte. Selbst wenn die Klägerin aufgrund gesetzlicher Einschränkungen oder vertraglicher Vorgaben nicht berechtigt wäre, die Datenbank durch eine Vergabe von Nutzungsrechten an Dritte zu verwerten, sei sie jedenfalls nicht daran gehindert, widerrechtliche Verletzungen ihres Schutzrechts zu untersagen.

Weiterhin führte das Gericht aus, dass durch das Zurverfügungstellen der Mautdaten zum Online-Abruf die Beklagte in das ausschließliche Recht der Klägerin aus § 87b Abs. 1 S. 1 UrhG, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesentlichen Teil der Datenbank öffentlich wiederzugeben, eingegriffen habe.

Es könne dahinstehen, ob die einzelnen Datensätze der Abschlagsdatenbank der Klägerin für sich genommen jeweils einen wesentlichen Teil dieser Datenbank darstellten, da jedenfalls in ihrer Gesamtheit die Abschlagsdaten der Kunden der Beklagten einen nach Art und Umfang wesentlichen Teil der Abschlagsdatenbank der Klägerin bilden würden.

Die Beklagte gebe zudem durch das Zurverfügungstellen der Daten diesen wesentlichen Teil der Datenbank auch i.S.d. § 87b Abs. 1 S. 1 UrhG öffentlich wieder.

Es fehle allerdings an einem Zugänglichmachen gegenüber der Öffentlichkeit i.S.d. §§ 15, 19a UrhG. Die Tankkartenkunden bildeten zwar in ihrer Gesamtheit eine Öffentlichkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 UrhG. Sie

seien weder miteinander noch mit der Beklagten durch persönliche Beziehungen verbunden; ihre vertragliche Beziehung zur Beklagten stelle keine persönliche Beziehung im Sinne dieser Bestimmung dar. Auf die Gesamtheit der Tankkartenkunden könne aber nicht abgestellt werden. Dem stünde entgegen, dass jeder einzelne Kunde nur Zugriff auf die ihn selbst betreffenden Daten habe und vom Zugriff auf alle anderen Datensätze ausgeschlossen sei. Daher werde weder ein einzelner Datensatz noch die Datenbank in ihrer Gesamtheit einer Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Demgegenüber sei der Begriff der öffentlichen Wiedergabe i.S.d. § 87b Abs. 1 S. 1 UrhG mit Blick auf die Bestimmung des Art. 7 Abs. 1 und 2 der Datenbankrichtlinie, deren Umsetzung er diene, richtlinienkonform auszulegen. Danach erfasse er jedenfalls bei Datenbanken, deren typische Verwertung darin bestehe, dass deren Nutzern nur die jeweils sie selbst betreffenden Datensätze zugänglich gemacht werden, auch das Zurverfügungstellen einzelner Datensätze an einzelne Nutzer, wenn diese Nutzer in ihrer Gesamtheit eine Öffentlichkeit bildeten.

Das besondere Recht auf Untersagung der unerlaubten Entnahme und/oder Weiterverwendung solle den Datenbankhersteller vor Handlungen des Benutzers schützen, die über dessen begründete Rechte hinausgehen und somit der Investition schaden. Es beziehe sich nicht nur auf die Herstellung eines parasitären Konkurrenzprodukts, sondern auch auf Handlungen, die einen qualitativ oder quantitativ erheblichen Schaden für die Investition verursachten. Das Schutzrecht sui generis solle sicherstellen, dass der Datenbankhersteller die ihm zustehende Vergütung erhalte. Auch die Formulierung „jede Form öffentlicher Verfügbarmachung“ zeige, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber dem Begriff der Weiterverwendung eine weit gefasste Bedeutung verleihen wollte. Der Begriff der Weiterverwendung sei daher dahin auszulegen, dass er sich auf jede Handlung beziehe, die darin bestehe, sich ohne Zustimmung der Person, die die Datenbank erstellt habe, die Ergebnisse ihrer Investition öffentlich verfügbar zu machen und ihr damit die Einkünfte zu entziehen, die es ihr ermöglichen sollen, die Kosten dieser Investition zu amortisieren. Bei einer Datenbank, deren typische Verwertung darin bestehe, dass deren Nutzern nur die jeweils sie selbst betreffenden Datensätze zugänglich gemacht werden, würden dem Datenbankhersteller die Einkünfte, die eine Amortisation der Investitionen ermöglichen sollen, bereits dadurch entzogen, dass ein Dritter den Nutzern die jeweils sie selbst betreffenden Datensätze zugänglich mache. Stellten diese Nutzer in ihrer Gesamtheit eine Öffentlichkeit dar, handele es sich um eine Weiterverwendung i.S.d. Art. 7 Abs. 1 der Datenbankrichtlinie bzw. eine öffentliche Wiedergabe i.S.d. § 87b Abs. 1 S. 1 UrhG, die - soweit sie einen in qualitativer oder quantitativer Hinsicht (Art. 7 Abs. 1 DatenbankRL) bzw. nach Art oder Umfang (§ 87b Abs. 1 S. 1 UrhG) wesentlichen Teil der Datenbank betrifft - ausschließlich dem Hersteller der Datenbank vorbehalten sei. Das Recht des Datenbankherstellers, Verletzungen seines Schutzrechts zu untersagen, hinge dabei nicht davon ab, ob er seine Datenbank selbst auf diese Weise verwerte und ob er

zu einer solchen Verwertung überhaupt berechtigt oder imstande sei. Anderenfalls werde der angestrebte Investitionsschutz bei Datenbanken nicht erreicht, die dem einzelnen Nutzer stets nur den Zugriff auf die diesen betreffenden Daten erlaubten.

67. Anforderungen an ursächlichen Zusammenhang zwischen Rechtsverletzung und Verletzergewinn

[BGH, Urt. v. 25.03.2010, I ZR 122/08 - Werbung des Nachrichtensenders](#)

[OLG Hamm, Entsch. v. 24.06.2008 - I-4 U 43/08](#)
[LG Bochum, Entsch. v. 31.01.2008 - 8 O 312/07](#)

Leitsatz

Wird das ausschließliche Recht des Herstellers von Laufbildern, die Bildfolge öffentlich zugänglich zu machen, dadurch schuldhaft verletzt, dass ein Nachrichtensender die Bildfolge ausstrahlt, kann der Verletzte nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns einen Bruchteil der Werbeeinnahmen beanspruchen, die der Betreiber des Nachrichtensenders dadurch erzielt, dass er Werbung im Umfeld der Nachrichtensendung platziert.

Sachverhalt

Der Kläger filmte am 5. Juni 2003 den tödlichen Fallschirmsprung des Politikers Jürgen Möllemann.

Die Beklagte, die einen Nachrichtensender betreibt, strahlte den Videofilm am 29. Juni 2007 mehrfach aus. Den Film hatte sie von einer Gesellschaft des S.-Konzerns erworben, welcher jedoch zur Rechtseinräumung nicht befugt war.

Der Kläger erhob Klage vor dem Landgericht und beantragte unter anderem Auskunft über die am 29. Juni 2007 in Deutschland von der Beklagten generierten Werbeerlöse sowie Auskunft über die Erlöse im gesamten Monat Juni 2007 und im Monat Juni 2005 und 2006.

Das LG Bochum wies die Klage mit der Begründung ab, dem Kläger stehe kein aus § 97 UrhG folgender Auskunftsanspruch über die erzielten Werbeerlöse zu, da die Veröffentlichung des Videos für die von der Beklagten an diesem Tag erzielten Werbeerlöse nicht kausal gewesen sei. Für den erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen Verletzungshandlung und dem behaupteten Schaden reiche es nicht aus, dass die Werbekunden der Beklagten generell ein bestimmtes redaktionelles Umfeld mit einer größtmöglichen Publikumswirksamkeit erwarteten. Vielmehr müssten sich die Werbeerlöse der Beklagten gerade auf die Veröffentlichung des Videos zurückführen lassen.

Auf die Berufung des Klägers änderte das OLG Hamm das Urteil des LG ab und verurteilte die Beklagte antragsgemäß.

Mit der Revision begehrte die Beklagte die Aufhebung des Berufungsurteils und Klageabweisung.

Entscheidung

Die Revision der Beklagten war nur teilweise erfolgreich. Der BGH bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung von Auskunft über die am 29. Juni 2007 generierten Werbeerlöse. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Auskunftserteilung über die Werbeerlöse im gesamten Monat Juni 2007 und jeweils in den Monaten Juni 2005 und 2006 hob der BGH das Berufungsurteil auf und wies die Berufung des Klägers zurück.

Zur Begründung führte der BGH aus, dass die Voraussetzungen für den aus § 97 Abs. 1 S. 2 UrhG a.F. und § 242 BGB abgeleiteten unselbstständigen Auskunftsanspruch zur Vorbereitung der Berechnung eines Schadensersatzanspruches vorlägen. Aufgrund der schuldhaften Verletzung des ausschließlichen Schutzrechts an den Laufbildern stehe dem Kläger als Hersteller nach § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG a.F. ein Schadensersatzanspruch zu. Zu dessen Berechnung könne der Kläger auf die Grundsätze der Herausgabe des Verletzergewinns zurückgreifen. Hierzu benötige er die verlangte Auskunft über die Werbeerlöse. Er könne den Verletzergewinn jedoch nur insoweit herausverlangen, als dieser auf der Rechtsverletzung beruhe. Dabei reiche grundsätzlich jeder ursächliche Zusammenhang aus.

Einen solchen Zusammenhang zwischen der rechtswidrigen Nutzung des ausschließlichen Schutzrechts der Klägerin und der durch die Beklagte erzielten Werbeerlöse am 29. Juni 2007 habe das Berufungsgericht zurecht angenommen, da es bei einer mittelbaren Medienfinanzierung nicht darauf ankomme, wie hoch die Zahlungsbereitschaft für das tatsächlich benutzte Gut sei. Vielmehr genüge die Zahlungsbereitschaft für vergleichbare Inhalte. Es spiele insofern keine Rolle, dass die Werbekunden die Werbeaufträge bereits mehrere Wochen vor der Ausstrahlung des Videos gebucht hätten. Für den ursächlichen Zusammenhang reiche es vielmehr aus, dass die Kunden der Beklagten ihre Werbung im Umfeld einer Nachrichtensendung platzierten. Dies folge aus der Gestaltung der Sendung der Beklagten, bei der Nachrichten und Werbung gesendet und nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die von der Aktualität der Nachrichteninhalte ausgehende Aufmerksamkeit des Publikums dazu benutzt werde, das dadurch geweckte Zuschauerinteresse auf die bezahlte Werbung umzulenken. Mit diesem Ziel platzierten die Kunden der Beklagten ihre Werbung im Umfeld einer Nachrichtensendung.

Dieser ursächliche Zusammenhang werde auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Höhe der Werbeeinnahmen von einer Vielzahl von Faktoren abhängig sei. Diese würden nicht ausschließlich durch die tagesaktuellen Nachrichten bestimmt werden. Zu berücksichtigen seien auch weitere Umstände wie etwa das allgemeine Zuschauerinteresse, das der Nachrichtensendung der Beklagten entgegengebracht werde, die Stellung der Beklagten am Markt und ihre Akquisitionsbemühungen bezüglich der Werbeaufträge. Daraus folge aber nur, dass der Verletzergewinn lediglich zu einem Bruchteil auf der Verletzung des Schutzrechts der Beklagten beruhe und nur zu diesem Umfang herauszugeben sei.

Schließlich sei der Beklagten der Einwand verwehrt, sie

hätte die Nachrichtensendung am 29. Juni 2007 auch mit anderen Inhalten füllen können, da dieser dem Sinn und Zweck der Schadensberechnung anhand des Verletzergewinns entgegenstehe. Dieser sei nämlich kein Anspruch auf Ersatz des konkreten Schadens, sondern ziele in anderer Weise auf einen billigen Ausgleich des Vermögensnachteils, den der verletzte Rechtsinhaber erlitten habe. Die Abschöpfung des Verletzergewinns diene zudem der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens und auf diese Weise der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte.

Schließlich stellte der BGH fest, dass die Verpflichtung zur Offenlegung der Werbeeinnahmen kein unzulässiger Eingriff in die durch Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG geschützte Rundfunkfreiheit und das durch Art. 12 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich geschützte Interesse an der Geheimhaltung der Geschäftsdaten sei.

Die sich aus § 97 Abs. 1 S. 2 UrhG a.F. und § 242 BGB ergebende Einschränkung der Rundfunkfreiheit sei im vorliegenden Fall verhältnismäßig, da die grundsätzlich erforderliche Abwägung vorliegend zugunsten des Klägers ausfalle. Die Rundfunkfreiheit sei durch die begehrte Auskunft in einem allenfalls geringen Ausmaß betroffen, da sie sich nur auf die mit der Ausstrahlung der Rundfunksendung verbundenen Werbeerlöse unter Angabe der Einnahmen und Ausgaben beziehe. Demgegenüber diene die Rundfunkfreiheit nicht dazu, dass sich die Beklagte Vorteile im wirtschaftlichen Wettbewerb durch rechtswidrige und schuldhaft eingegriffene in unzulässiger Weise verschaffe.

Das durch die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Geheimhaltungsinteresse der Beklagten überwiege ebenfalls nicht, da diese kein konkretes Geheimhaltungsinteresse dargelegt habe.

Weitere Hinweise

Leitsätze der Redaktion zur Entscheidung des OLG Hamm nachzulesen im [CIPR 2009, 97](#).

68. Zur Reichweite der Erschöpfung des Verbreitungsrechts

[BGH, Urt. v. 11.02.2010, I ZR 178/08 - Half-Life 2](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 16.10.2008, 10 U 87/07
LG Hamburg, Entsch. v. 28.09.2007, 324 O 871/06

Leitsatz

Der urheberrechtliche Grundsatz der Erschöpfung des Verbreitungsrechts wird nicht berührt, wenn der Berechtigte das von ihm geschaffene, auf DVD vertriebene Computerspiel so programmiert, dass es erst nach der online erfolgten Zuweisung einer individuellen Kennung genutzt werden kann, und wenn er sich vertraglich ausbedingt, dass diese Kennung nicht an Dritte weitergegeben werden darf. Dies gilt auch dann, wenn die DVD mit dem Computerspiel wegen der ohne Kennung eingeschränkten Spielmöglichkeiten vom Ersterwerber praktisch nicht mehr weiterveräußert werden kann.

Sachverhalt

Klägerin ist die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Beklagte ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das Programme für Computerspiele entwickelt, so unter anderem für das Spiel „Half-Life 2“. Für den Betrieb dieses Computerspiels bot sie die benötigten Computerprogramme auf einer im deutschen Einzelhandel vertriebenen DVD-Rom neben der Software für weitere Spiele an. Nach der Installation der Computerprogramme kann das Computerspiel erst genutzt werden, wenn eine Internetverbindung zu Servern der Beklagten hergestellt und für den Spieler nach Eingabe einer ihm zugewiesenen individuellen Kennung ein Konto bei der Beklagten eingerichtet worden ist. Mit einer erworbenen DVD-Rom kann nur einmalig ein Konto bei der Beklagten eingerichtet werden. Auf der Verpackung der DVD-Rom befand sich ein Hinweis auf das sog. Steam Subscriber Agreement (SSA), dem der Käufer zur Aktivierung seines Kontos bei der Beklagten zustimmen musste. In einer der Bestimmungen des SSA hieß es: „Es ist Ihnen untersagt, Ihr Benutzerkonto zu verkaufen, für dessen Nutzung Geld zu verlangen oder es anderweitig weiterzugeben.“

Die Klägerin machte geltend, dass aufgrund dieser Bestimmung eine Weiterveräußerung der DVD-Rom faktisch nicht möglich sei. Sie sah darin einen Verstoß gegen den in § 17 Abs. 2, § 69c Nr. 3 Satz 3 UrhG niedergelegten Erschöpfungsgrundsatz und damit eine Abweichung von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung i.S.v. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Sie hat die Beklagte demgemäß nach § 1 UKlaG auf Unterlassung in Anspruch genommen.

Entscheidung

Das Gericht stellte fest, dass der Käufer einer DVD-Rom der Beklagten weder rechtlich noch tatsächlich gehindert sei, diese an einen Dritten weiterzuveräußern. Die AGB der Beklagten würden dem Erwerber eine solche Weiterveräußerung nicht verbieten. Die beanstandete Klausel untersage lediglich die Weitergabe des Benutzerkontos.

Der Umstand, dass Dritte an dem Erwerb der DVD-Rom kein Interesse haben sollten, wenn sie das auf der DVD-Rom enthaltene Computerprogramm nicht zum Betrieb des Spieles über die Server der Beklagten nutzen könnten, berühre weder das Verbreitungsrecht an der DVD-Rom noch die Erschöpfung der darin verkörperten urheberrechtlichen Befugnisse. Das Verbreitungsrecht solle dem Urheber die Verwertung des Werks in körperlicher Form ermöglichen (§ 15 Abs. 1 Halbs. 1 UrhG). Der Urheber könne aufgrund des ihm ausschließlich zustehenden Verbreitungsrechts bestimmen, ob und in welcher Weise er körperliche Werkstücke der Öffentlichkeit zugänglich machen wolle. Die Begrenzung des Verbreitungsrechts durch den Erschöpfungsgrundsatz diene dagegen dem allgemeinen Interesse an einem freien Warenverkehr.

Die Rechtsfolge der Erschöpfung solle demnach nur Behinderungen des Warenverkehrs infolge der Ausübung des Verbreitungsrechts begrenzen. Einschränkungen der rechtlichen oder tatsächlichen Verkehrsfähigkeit eines Werkstücks, die sich nicht aus dem Verbreitungs-

recht des Urhebers als solchem ergäben, sondern auf anderen Umständen beruhten wie beispielsweise auf der spezifischen Gestaltung des betreffenden Werkes oder Werkstücks, berührten den Grundsatz der Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts nicht. Es sei urheberrechtlich unbedenklich, wenn der Urheber sein Werk oder Werkstücke, die sein Werk verkörpern, so gestalte, dass diese nur auf bestimmte Art und Weise genutzt werden könnten, und die Weiterveräußerung des Originals des Werks oder von ihm in Verkehr gebrachter Werkstücke durch den Ersterwerber infolge ihrer konkreten Ausgestaltung eingeschränkt sei oder faktisch ganz ausscheide, da wegen der beschränkten Nutzungsmöglichkeiten ein nennenswertes Interesse nachfolgender Erwerber nicht bestehe.

69. Einräumung eines Nutzungsrechts an die GEMA unter aufschiebender Bedingung

[BGH, Urt. v. 11.02.2010, I ZR 18/08 - Klingeltöne für Mobiltelefone II](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 19.12.2007, 5 U 15/07
LG Hamburg, Entsch. v. 29.12.2006, 308 O 292/06

Leitsatz

Berechtigte sind aus Rechtsgründen nicht gehindert, der GEMA das Recht zur Nutzung bearbeiteter oder anders umgestalteter Musikwerke als Klingeltöne oder Freizeichenuntermalungsmelodien nur unter der aufschiebenden Bedingung einzuräumen, dass der Lizenznehmer der GEMA in jedem Einzelfall vor Beginn der Nutzung eine ihm von den Berechtigten zur Wahrung der Urheberpersönlichkeitsrechte der Komponisten erteilte Benutzungsbewilligung vorgelegt hat (Ergänzung zu BGH, Urt. v. 18.12.2008 - I ZR 23/06, GRUR 2009, 395 = WRP 2009, 313 - Klingeltöne für Mobiltelefone I).

Sachverhalt

Die Klägerin ist ein Musikverlag. Sie ist Inhaberin ausschließlicher urheberrechtlicher Nutzungsrechte an Kompositionen nationaler und internationaler Künstler.

Die Beklagte betreibt ein Mobilfunknetz. Sie bietet Klingeltöne und Freizeichenuntermalungsmelodien zum Abruf an, bei denen einem - ansonsten unveränderten - Musikstück ein Ausschnitt entnommen worden ist, der in einer Endlosschleife ständig wiederholt wird.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze mit diesem Angebot die von ihr wahrgenommenen Urheberrechte der Komponisten. Für ein solches Angebot reiche eine Rechtseinräumung durch die GEMA nicht aus; vielmehr sei auch die Zustimmung der Urheber notwendig.

Entscheidung

Das Gericht stellte zunächst fest, dass die Klägerin der GEMA das Recht zur Wahrnehmung bestimmter Nutzungsrechte an Musikwerken, die zu Klingeltönen oder Freizeichenuntermalungsmelodien umgestaltet worden seien, nur unter der aufschiebenden Bedingung eingeräumt habe, dass der Lizenznehmer der GEMA in jedem Einzelfall vor Beginn der Nutzung eine ihm von den

Berechtigten erteilte Benutzungsbewilligung vorgelegt habe.

Sodann führte das Gericht aus, dass dieser Vorbehalt urheberpersönlichkeitsrechtlicher Befugnisse nicht gegen das Verbot widersprüchlichen Verhaltens verstoße und dementsprechend weder unwirksam noch unbeachtlich sei. Der Urheber, welcher der GEMA das Recht zur Nutzung seiner Werke ausdrücklich nur unter einer aufschiebenden Bedingung einräume, verhalte sich nicht widersprüchlich, wenn er gegen eine mangels Eintritts der aufschiebenden Bedingung unberechtigte Nutzung seines Rechts durch die GEMA oder deren Lizenznehmer vorgehe.

Die aufschiebende Bedingung führe auch nicht zu einer unzulässigen Abspaltung der urheberpersönlichkeitsrechtlichen Befugnisse der Urheber von den der GEMA anvertrauten Verwertungsrechten. Die sich aus dem umfassenden Urheberrecht ergebenden persönlichkeitsrechtlichen und vermögensrechtlichen Befugnisse müssten nicht in einer Hand liegen. Der Urheber könne einem anderen ein ausschließliches Nutzungsrecht an seinem Werk einräumen, ohne ihm zugleich die Befugnis zur Geltendmachung urheberpersönlichkeitsrechtlicher Ansprüche zu erteilen. Es sei rechtlich auch nicht zu beanstanden, wenn die Berechtigten der GEMA Nutzungsrechte, deren Ausübung das Urheberpersönlichkeitsrecht in besonderer Weise berühren könne, nur unter einer Bedingung zur Wahrnehmung einräumten, die ihnen die Zustimmung vorbehalte.

Zur Rechtsnatur eines solchen Vorbehalts stellte das Gericht fest, dass es eine dingliche und nicht etwa schuldrechtliche Wirkung habe. Die GEMA habe sich nicht lediglich im Innenverhältnis zur Klägerin verpflichtet, die Einwilligung der Berechtigten zur Vergabe des Rechts zur Nutzung ihrer Werke als Klingeltöne oder Freizeichnungen untermalungsmelodien einzuholen. Vielmehr habe die Klägerin der GEMA diese Rechte mit dinglicher Wirkung nur unter der aufschiebenden Bedingung eingeräumt, dass eine Bewilligung der jeweils Berechtigten vorliege. Es wäre mit dem Sinn und Zweck eines Wahrnehmungsvertrages, der der GEMA eine verwaltungstechnisch einfache treuhänderische Wahrnehmung von Nutzungsrechten ermöglichen solle, auch unvereinbar, wenn die GEMA, die nach § 11 UrhWG dem Abschlusszwang unterliege, das Nutzungsrecht zwar erwerben würde, es aber aufgrund schuldrechtlicher Verpflichtung nur nach Einwilligung der Berechtigten vergeben dürfte. Der dinglichen Wirkung des zwischen der Klägerin und der GEMA vereinbarten Vorbehalts stehe nicht entgegen, dass die von den Lizenznehmern der GEMA einzuholende Bewilligung, mit der die Berechtigten urheberpersönlichkeitsrechtliche Befugnisse zur Ausübung überlassen würden, nur schuldrechtliche Wirkung haben möge.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BVerfG

70. Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung bei Urheberrechtsstreitigkeiten

[BVerfG, Beschl. v. 26.04.2010, 1 BvR 1991/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Nichtzulassung der Berufung verstößt gegen die Rechtsschutzgarantie aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG und verletzt das Grundrecht des Unterliegenden, wenn das Gericht von der Entscheidung eines höherrangigen Gerichts abweicht, und die Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung ist, weil sie in einer Mehrzahl von Fällen auftreten kann. Die in diesem Fall unterlassene Anwendung des § 511 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Alt. 3 ZPO ist objektiv willkürlich und schränkt den Zugang zur nächsten Instanz unzumutbar ein.
2. Die Frage, ob ein öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des § 19a UrhG vorliegt, stellt im Zusammenhang mit Urheberrechtsstreitigkeiten eine Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung dar.

BGH

71. Haftung des Betreibers eines Internetportals für Inhalte Dritter

[BGH, Urt. v. 12.11.2009, I ZR 166/07 - marions-kochbuch.de](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 26.09.2007, 5 U 165/06
LG Hamburg, Entsch. v. 04.08.2006, 308 O 814/05

Leitsatz

Der Betreiber eines Internetportals, in das Dritte für die Öffentlichkeit bestimmte Inhalte (hier: Rezepte) stellen können, haftet für diese Inhalte nach den allgemeinen Vorschriften, wenn er die eingestellten Inhalte vor ihrer Freischaltung auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und sie sich damit zu eigen macht. Dies gilt auch dann, wenn für die Nutzer des Internetportals erkennbar ist, dass die Inhalte (ursprünglich) nicht vom Betreiber, sondern von Dritten stammen. Ein Hinweis darauf, dass sich der Portalbetreiber die Inhalte zu eigen macht, liegt auch darin, dass er sich umfassende Nutzungsrechte an den fremden Inhalten einräumen lässt und Dritten anbietet, diese Inhalte kommerziell zu nutzen.

72. Umfang der Nutzungseinräumung bei Landesbediensteten

[BGH, Urt. v. 12.05.2010, I ZR 209/07 – Lärmschutzwand](#)

LG Frankfurt a.M., Entsch. v. 29.11.2007, 2/3 S 4/06
AG Frankfurt a.M., Entsch. v. 15.05.2006, 30 C 204/06 - 87

Leitsatz

Unter normalen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Landesbediensteter, der in Erfüllung seiner Dienstpflichten ein urheberrechtlich

geschütztes Werk geschaffen und seinem Dienstherrn hieran ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, damit seine stillschweigende Zustimmung gegeben hat, dass der Dienstherr anderen Bundesländern zur Erfüllung der ihnen obliegenden oder übertragenen Aufgaben Unterlizenzen gewährt oder das Nutzungsrecht auf sie weiterüberträgt.

73. Umgehung einer Schutzmaßnahme durch Setzen eines direkten Links zum geschützten Inhalt

[BGH, Urt. v. 26.04.2010, I ZR 39/08 – Session-ID](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 20.02.2008 – 5 U 68/07
LG Hamburg, Entsch. v. 17.11.2006 – 308 O 154/05

Leitsätze

- a) Bedient sich ein Berechtigter einer technischen Schutzmaßnahme, um den öffentlichen Zugang zu einem geschützten Werk nur auf dem Weg über die Startseite seiner Website zu eröffnen, greift das Setzen eines Hyperlinks, der unter Umgehung dieser Schutzmaßnahme einen unmittelbaren Zugriff auf das geschützte Werk ermöglicht, in das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung des Werkes aus § 19a UrhG ein. Bei der technischen Schutzmaßnahme muss es sich nicht um eine wirksame technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a UrhG handeln. Es reicht aus, dass die Schutzmaßnahme den Willen des Berechtigten erkennbar macht, den öffentlichen Zugang zu dem geschützten Werk nur auf dem vorgesehenen Weg zu ermöglichen.
- b) Das Verfahren im ersten Rechtszug leidet im Sinne des § 538 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO an einem wesentlichen Mangel, wenn das bei Verkündung noch nicht vollständig abgefasste Urteil nicht binnen fünf Monaten nach Verkündung schriftlich niedergelegt, von den Richtern besonders unterschrieben und der Geschäftsstelle übergeben worden ist. Auch wenn ein solcher Mangel vorliegt, muss das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil nicht zwingend aufheben und die Sache an das Gericht erster Instanz zurückverweisen.

OLG

74. Zum Erfordernis der Konkretisierung einer Abmahnung

[OLG Hamburg, Beschl. v. 27.04.2010, 5 W 24/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Abmahnung kann Prüfungspflichten eines als Störer in Anspruch genommenen Anbieters von Onlinediensten nur begründen, wenn sie diesem die erforderliche Kenntnis über die erfolgte Rechtsverletzung vermittelt und ihn dadurch in die Lage versetzt, gegenüber seinen Nutzern auf die Rechtsverletzung durch sachgerechte Kontrollmaßnahmen, technische Veränderungen bzw. Auflagen zu reagieren.
2. Nicht ausreichend ist eine Abmahnung, welche nur in relativ allgemeiner Form beanstandet, dass

Rechtsverletzungen von der Website des Diensteanbieters ausgingen und diese durch eine Google-Bildersuche aufzufinden seien ohne dabei Angaben über den dem Rechtsinhaber bekannten Nutzer zu machen, welcher die als rechtsverletzend beanstandeten Werke über sein Profil beim Diensteanbieter eingestellt hat.

3. Werden Grafiken als rechtsverletzend beanstandet, ist es nicht ausreichend, diese nur mit ihrem verbalen Titel zu benennen, da sie sich allein über diesen ersichtlich nicht verlässlich lokalisieren lassen. Bei der Beanstandung urheberrechtlich geschützter grafischer Gestaltungen setzt eine wirksame Reaktion des Abgemahnten die Kenntnis des konkreten Erscheinungsbildes des Schutzobjekts voraus. Deshalb sind Abbildungen der Abmahnung in der Regel beizufügen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Grafiken noch nicht einmal sichtbar mit ihrer verbalen Beschreibung betitelt sind.

75. Zur Schutzfähigkeit von Textteilen eines Gesamtwerkes aus Text und Musik

[OLG Hamburg, Beschl. v. 26.04.2010, 5 U 160/08](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei Textteilen eines Gesamtwerkes ist für das Erreichen der für die urheberrechtliche Schutzfähigkeit erforderlichen Schöpfungshöhe allein eine gewisse Originalität der Aussage nicht ausreichend. Erforderlich ist hierfür ein durch das Mittel der Sprache ausgedrückter Gedanken- und/oder Gehältsinhalt. Dieser geistige Inhalt findet seinen Niederschlag und Ausdruck in der Gedankenführung des dargestellten Inhalts und/oder der geistvollen Formen und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des dargebotenen Stoffes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vorbekannte bzw. allgemein sprachübliche Elemente bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit keine Berücksichtigung finden können.
2. Allein die Tatsache, dass mehr oder minder umgangssprachlichen Ausdrücken durch ein einzelnes Wort eine abweichende Wendung gegeben wird, kann keinen urheberrechtlichen Schutz begründen.
3. Auch der Umstand, dass die abweichende Formulierung zugleich etwas über die Mentalität derjenigen Personen aussagt, auf die sie bezogen ist, rechtfertigt keinen Urheberrechtsschutz, auch nicht nach den Maßstäben der sog. „kleinen Münze“.
4. Zu einer anderen Beurteilung führt auch nicht der Umstand, dass es sich bei der Textzeile um den Refrain eines Musikstücks handelt.

76. Zur Verantwortlichkeit des Betreibers von Online-Serverdiensten

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.03.2010, I-20 U 166/09](#)

Leitsatz (red.)

1. Der Betreiber eines Online-Serverdienstes, welcher

die Nutzung seines Dienstspeicherplatzes zum Hochladen beliebiger Dateien zur Verfügung stellt und den Nutzern durch Mitteilung des Download-Links die Möglichkeit gibt, auch anderen Nutzern Zugriff auf die gespeicherten Daten zu verschaffen, nimmt selbst keine Veröffentlichungen des Inhaltes vor, so dass ein täterschaftlicher Urheberrechtsverstoß ausscheidet.

2. Ebenso scheidet eine Haftung des Betreibers als Teilnehmer aus, da es in der Regel an dem zumindest erforderlichen bedingten Vorsatz hinsichtlich der Haupttat mangelt. Ein solcher folgt nicht bereits generell aus dem Konzept der Online-Serverdienste. Ein solcher Generalverdacht ist nämlich solange nicht zu rechtfertigen, als die illegalen Nutzungszwecke nicht überwiegen oder von dem Betreiber beworben werden.

Es ist davon auszugehen, dass die weit überwiegende Zahl von Nutzern die Speicherdienste zu legalen Zwecken einsetzen und die Zahl der missbräuchlichen Nutzer in der absoluten Minderheit ist. Soweit das Angebot daher legal genutzt werden kann, genügt es nicht, dass der Anbieter mögliche Urheberrechtsverletzungen mit der Eröffnung seines Angebots allgemein in Kauf nimmt.

3. Schließlich scheidet eine Inanspruchnahme der Betreiber von Online-Serverdiensten nach den Grundsätzen der Störerhaftung im Allgemeinen aus, da es in der Regel an der Verletzung einer Prüfungspflicht mangelt, weil effektive Möglichkeiten der Vorbeugung, Verhinderung und der nachträglichen Beseitigung inklusive Verhinderung einer Wiederholung der Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material fehlen.

Insbesondere ist es dem Betreiber nicht zuzumuten, aufgrund der Prüfungspflichten sein gesamtes Geschäftsmodell in Frage zu stellen, sofern dieses selbst nicht auf der Nutzung der Rechtswidrigkeit eingestellter Inhalte beruht.

77. Keine weitere Lizenzgebühr für Bilder bei E-Paper-Ausgabe

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2010, I-20 U 235/08](#)

Leitsätze (red.)

1. Ist bereits für eine Nutzungsart eine Lizenzgebühr gezahlt worden und ist davon auszugehen, dass vernünftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrages für eine weitere Nutzungsart keine zusätzliche Vergütung zahlen würden, so ist im Fall dieser weiteren Nutzung ein nach der Lizenzanalogie zu berechnender Schaden nicht entstanden.
2. Die E-Paper-Ausgabe einer Tageszeitung ist gegenüber einer sonstigen Onlinenutzung verschieden, da sie durch zahlende Kunden erfolgt, welche die entsprechende Ausgabe herunterladen. Diese Nutzung entspricht damit mehr der einer Printnutzung als einer sonstigen Onlinenutzung.
3. Im Fall der geringfügige Nutzung eines Lichtbildes für eine von den Lizenzparteien nicht berücksichtigte E-Paper-Ausgabe ist es wirtschaftlich ange-

messen und vernünftig, dass die geringfügige Nutzung in der E-Paper-Ausgabe mit der Zahlung der Lizenz für die Print-Ausgabe mit abgegolten ist. Eine solche geringfügige Nutzung ist dann gegeben, wenn fast 500.000 Print-Exemplaren knapp über 1.000 E-Paper-Exemplare gegenüberstehen.

4. Eine andere Bewertung könnte geboten sein, wenn sich die tatsächlichen Nutzungsverhältnisse ändern, etwa weil der Anteil der E-Paper-Ausgabe an der Gesamtauflage einen bedeutenderen Wert erreicht.

LG

78. Zur Gemeinfreiheit von Anwaltsschriftsätzen als Bestandteil amtlicher Entscheidungen

[LG Köln, Urt. v. 07.07.2010, 28 O 721/09](#)

Leitsatz (red.)

1. Beim Vorliegen der Voraussetzungen ist ein Anwaltsschriftsatz auch als Bestandteil einer Gerichtsakte urheberrechtlich geschützt.

Die in § 313 Abs. 2 ZPO vorgesehene allgemeine Bezugnahme im Tatbestand eines Urteils, die ganz ersichtlich nicht dazu führen soll, dass die – nur pauschal genannten – Aktenbestandteile Teil des Entscheidungstextes selbst werden sollen, vermag daran nichts zu ändern.

2. Ein grundsätzlich urheberrechtlich schutzfähiger Anwaltsschriftsatz wird jedoch nach § 5 Abs. 1 UrhG gemeinfrei, wenn sein Inhalt einem Träger öffentlicher Gewalt als dessen eigenverantwortliche Willensäußerung zuzurechnen ist. Das ist der Fall, wenn der Inhalt des Schriftsatzes aufgrund einer Bezugnahme zum integrierenden Bestandteil einer amtlichen Entscheidung wird.

So verhält es sich, wenn das Gericht den Inhalt eines Schriftsatzes durch Bezugnahme zu seiner eigenen Begründung macht. Diese Annahme wird noch dann unterstützt, wenn das Gericht diese Gründe fest mit dem Beschluss verbindet, aus dem selbst nunmehr diese Gründe zu erkennen sind. Dabei ist es unschädlich, ob der Inhalt des Anwaltsschriftsatzes erst hinter den Unterschriften angefügt wird, wenn die maßgebliche Bezugnahme im Text der Entscheidung selbst liegt.

3. Diese Bewertung missachtet auch nicht die Interessen von Urhebern, die geschützte Werke schaffen, welche durch Bezugnahme Bestandteil einer Entscheidung werden und damit nach § 5 Abs. 1 UrhG keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. Denn werden private Werke in nach § 5 UrhG schutzlosen amtlichen Werken zitiert, und wird dabei das Zitat als solches kenntlich gemacht, so verlieren die zitierten Passagen nicht den urheberrechtlichen Schutz; sie dürfen von Dritten ohne Zustimmung des Urhebers nur wiederum als Zitate oder im Rahmen der sonstigen Schranken des Urheberrechts oder als Teil des zitierenden, nach § 5 UrhG schutzlosen amtlichen Werkes verwertet werden.

EuG

79. EuG bestätigt Marktmissbrauch durch irreführende Anmeldung[EuG, Urt. v. 01.07.2010, T-321/05 – AstraZeneca](#)**Leitsätze (red.)**

1. Die Mitteilung irreführender Angaben zur Erlangung ergänzender Schutzzertifikate ist ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV (durch Red. geändert; zuvor Art. 82 EG.). Dies gilt auch dann, wenn das irreführende Verhalten letztendlich nicht zur Eintragung des Schutzrechtes geführt hat.
2. Ein marktbeherrschendes Unternehmen missbraucht seine Stellung nach Art. 102 AEUV auch dann, wenn der grundsätzlich unbedenkliche Widerruf von Marktzulassungen die Paralleleinfuhr der Produkte zu beschränken.

Sachverhalt

Mit Entscheidung vom 15. Juli 2005 hatte die Kommission gegen die AstraZeneca (AZ) eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro aufgrund des zweifachen Missbrauches einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV verhängt.

AstraZeneca ist ein in Schweden ansässiges, weltweit aktives Pharmaunternehmen, welches mit seinem Produkt „LOSEC“ im Markt für Protonenpumpenhemmer nach Ansicht der Kommission eine marktbeherrschende Stellung inne hat. LOSEC dient der Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren sowie bei Refluxösophagitis.

Der Missbrauchsvorwurf der Kommission stützt sich zum einen auf irreführende Angaben gegenüber nationalen Behörden im Rahmen von Verfahren zur Erlangung ergänzender Schutzrechtszertifikate für ihr Produkt „LOSEC“ in den Jahren 1993 und 2000. Diesbezüglich stellte AstraZeneca lediglich Informationen zur Marktzulassung nach Abschluss des gesamten Genehmigungsverfahrens zur Verfügung. Gleichzeitig unterließ es jedoch, den gewöhnlich zu erwartenden Tag der ersten Marktzulassung anzugeben. Überdies sieht die Kommission in dem selektiven Widerruf von Marktzulassungen in den Ländern Dänemark, Norwegen und Schweden eine missbräuchliche Beschränkung von Paralleleinfuhren durch Hersteller von generischem LOSEC.

Entscheidung**1. Zur Bestimmung des relevanten Produktmarktes nach Art. 102 AEUV**

Das Gericht folgt in seiner Entscheidung der Kommission und verneint einen wettbewerblichen Einfluss sog. H2 Blocker auf dem Markt für Protonenpumpenhemmer (PPI). Zwar seien beide Produkte für die Behandlung von Magensäureproblemen bestimmt. Ihre Funktionsweise ist jedoch nicht identisch. Während H2 Blocker die Histamin-vermittelte Säuresekretion blocken und somit lediglich indirekte auf die Protonenpumpe einwirken, kann die Protonenpumpe mittels PPI direkt beeinflusst werden. Folglich ist auch die therapeutische Wirkung der

PPI höher, was letztlich zu einer gesteigerten Nachfrage geführt hat. Gleichzeitig konnte jedoch eine signifikante Verringerung des Absatzes für H2 Blocker verzeichnet werden. Daraus kann geschlossen werden, dass sich beide Produkte gegenseitig beschränken. Dies würde jedoch voraussetzen, dass diese auch als Substituten angewandt werden. Diesbezüglich konnte jedoch gezeigt werden, dass H2 Blocker vor allem bei kleineren Problemen im Anfangsstadium verschrieben werden, während PPI vor allem zur Therapie von schwereren und vorgeschrittenen Fällen verwendet wurde, so dass beide Produkte in verschiedenen Situationen verschrieben werden, obwohl sie die gleichen Krankheiten behandeln.

Dass die Kommission für die Bestimmung des relevanten Marktes auch auf Informationen der Klägerin zurückgegriffen hat, wird vom Gericht ebenfalls nicht beanstandet. Die Kommission muss ihrer Entscheidungen alle relevanten Daten zugrunde legen und auch die Informationen berücksichtigen, die sie von der Klägerin erlangt hat.

Die Bestimmung des relevanten Marktes durch die Kommission ist somit rechtsfehlerfrei erfolgt.

2. Marktbeherrschende Stellung gem. Art. 102 AEUV.

Das Gericht folgt der Kommission auch hinsichtlich der marktbeherrschenden Stellung. Eine solche Stellung liegt vor, wenn sie das Unternehmen „in die Lage versetzt, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern und schließlich den Verbrauchern gegenüber in einem nennenswerten Umfang unabhängig zu verhalten“, wobei sich die beherrschende Stellung aus einer Kombination verschiedener Faktoren herleiten lässt, ohne dass sich schon aus einem einzelnen Kriterium Marktmacht begründen lassen muss. In vorliegendem Fall schließt sich das Gericht den Ergebnissen der Kommission an und begründet die marktbeherrschende Stellung mit dem besonders großen Marktanteil, dem erhöhten Marktpreis und der finanziellen Stärke von AstraZeneca. Außerdem sah das Gericht in den gewerblichen Schutzrechten, welche als solche noch keine Marktmacht indizieren, die Befähigung, wirksamen Wettbewerb auf dem relevanten Markt zu verhindern. LOSEC genießt einen erheblichen Patentschutz, welcher AstraZeneca in die Lage versetzte, seine Wettbewerber erheblich zu beschränken. Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat das Gericht eine marktbeherrschende Stellung in Deutschland von 1993 bis 1997, in Belgien von 1993 bis 2000, in Dänemark von 1993 bis 1999, in Norwegen von 1994 bis 2000, in den Niederlanden von 1993 bis 2000, in Großbritannien von 1993 bis 1999 und in Schweden von 1993 bis 2000 rechtsfehlerfrei angenommen.

3. Missbrauchtatbestand

Hinsichtlich des Missbrauchstatbestandes hat sich das Gericht der Differenzierung der Kommission angeschlossen und einen solchen zum einen in der Erlangung ergänzender Schutzrechtszertifikate mittels irreführender Angaben und zum anderen im missbräuchlichen Widerruf von Marktzulassung zur Beschränkung

von Parallelimporten gesehen.

a) Irreführende Angaben zur Erlangung von Schutzrechten

Art. 102 AEUV schützt nicht nur gegen Praktiken, die einen direkten Schaden für die Konsumenten darstellen, sondern auch solche Verhaltensweisen, die sich aufgrund ihres Einflusses auf die effektive Wettbewerbsstruktur als nachteilig für diese erweisen und folglich nicht als eine Verhalten im Leistungswettbewerb angesehen werden können.

Die Antragstellung gegenüber öffentlichen Stellen mittels irreführender Angaben, welche geeignet sind, die Erteilung des Schutzrechtes zu veranlassen, und somit die Möglichkeit der unberechtigten Schutzrechtserteilung schaffen, ist mit den Grundsätzen des Leistungswettbewerbs unvereinbar und beschränkt den Wettbewerb auf dem gemeinsamen Markt.

Eine solche Verhaltensweise ist nicht vereinbar mit der besonderen Verantwortlichkeit eines marktbeherrschenden Unternehmens. Diese verlangt dem Marktbeherrscher ein Verhalten von gewisser Offenheit ab. Vor diesem Hintergrund sind die gemachten Angaben, welche sich lediglich auf den Tag der effektiven Vermarktung bezogen, nicht ausreichend um dieser Pflicht zu genügen. Vielmehr hätte AstraZeneca aktiv an der Aufklärung aller wichtigen Informationen mitwirken müssen, so dass auch Angaben zur ersten Marktzulassung erforderlich gewesen wären.

Für die Bestimmung des Missbrauches kann es auch nicht darauf ankommen, ob das marktbeherrschende Unternehmen vorsätzlich bzw. böswillig irreführt hat. Entscheidend ist, ob das Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens allein objektiv als missbräuchlich angesehen werden muss. Nichtsdestotrotz kann ein vorsätzlicher Missbrauch wertend in die Entscheidung der Kommission einfließen.

Überdies betont das Gericht, dass eine erfolgreiche Erteilung des Schutzrechtes nicht erforderlich ist. Untersuchungsgegenstand ist allein das Verhalten des Unternehmens, so dass es letztlich nicht darauf ankommen kann, ob sich die zuständige Behörde irreführen lässt und somit überhaupt ein Schutzrecht erteilt wurde. Dritte können schon allein durch das Verfahren zur Erlangung eines Schutzrechtes im Wettbewerb zurückhaltender agieren. Somit widerspricht das Gericht auch dem Vorbringen des Klägers, welches die Erteilung und sogar die Ausübung des Schutzrechtes als Voraussetzung angesehen hat. Auch kann das Bestehen von Rechtsbehelfen gegen unrechtmäßig erlangte Schutzrechte nicht als ausreichend angesehen werden, da diese nicht geeignet sind, die kartellrechtlichen Regelungen zu modifizieren. Vor diesem Hintergrund stellt das Gericht außerdem klar, dass aus wirtschaftlicher Sicht allein die Fähigkeit zur Wettbewerbsbeschränkung genügt; selbst wenn im Ergebnis gar keine Verzerrung des Wettbewerbs erfolgte.

Folglich hat die Kommission richtigerweise in der irreführenden Anmeldung durch AstraZeneca einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV gesehen.

b) Missbräuchlicher Widerruf von Marktzulassungen

Das Gericht hat überdies in der selektiven Rücknahme von Marktzulassungen für LOSEC-Kapseln einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 102 AEUV erkannt. Dem gegenüber lehnte das Gericht, anders als die Kommission, einen Missbrauch bei der Umwandlung von Kapseln zu Tabletten ab. Diese sei allein wirtschaftlichen Erwägungen, insbesondere der Verbraucherpräferenz, geschuldet und verhindere nicht den Marktzutritt der Generikahersteller.

Die selektive Rücknahme von Marktzulassungen ist nur dann als ein Missbrauch nach Art. 102 AEUV zu qualifizieren, wenn die selektive Geschäftsstrategie nicht als Mittel des Leistungswettbewerbs angesehen werden kann. Zwar bleibt es Inhabern solcher Marktzulassungen grundsätzlich überlassen, ihre Strategie am zu erwartenden Generika-Wettbewerb auszurichten und die Rücknahme von Marktzulassungen zu veranlassen. Soweit den Inhabern jedoch eine marktbeherrschende Stellung zu kommt, ist diese mit einer besonderen Verantwortung behaftet.

Durch die Rücknahme der Zulassung konnte sich AstraZeneca faktisch eine Rechtsposition sichern, die von der Rechtsordnung so nicht vorgesehen ist. Die Rücknahme der Marktzulassung entzieht den Generikaherstellern den Boden für ein vereinfachtes Verfahren und kreierte somit zumindest vorübergehend höhere Marktzutrittschranken für Generikahersteller, so dass diesen das Anbieten eigener Produkte oder deren Parallelimport erschwert ist. Folglich kann es entgegen dem Vorbringen des Klägers auch nicht genügen, dass die Zulassung in einem anderen, längeren Verfahren möglich ist, da auch diesem zumindest eine vorübergehende Marktzutrittsbeschränkung immanent ist.

Dennoch wendet sich das Gericht weder gegen den von der Kommission durchgeführten Nachweis, dass die Rücknahme der Marktzulassung geeignet war, Paralleleinfuhren in Dänemark und Norwegen zu beschränken, noch dass der Rückgang von Paralleleinfuhren auf ein Verhalten von AstraZeneca kausal zurückzuführen ist. Diesbezüglich ist der von der Kommission gelieferte rechtliche Standard nicht ausreichend. Folglich hat das Gericht die Geldbuße gegen den Kläger auf insgesamt 52.500.000 herabgesetzt.

Hinweis

Vor diesem Hintergrund sei auch auf den [ersten Bericht der Kommission zur Überwachung von Patentvereinbarung vom 5. Juli 2010](#) hingewiesen, welcher sich mit Vereinbarung zwischen Patentinhabern und Generikaherstellern beschäftigt und vor allem die Auswirkung solcher Vereinbarungen hinsichtlich des Marktzutrittes unersucht.

BGH

80. Wettbewerblicher Leistungsschutz

[BGH, Urt. v. 15.04.2010, I ZR 145/08 - Femur-Teil](#)

OLG Hamburg, *Entsch. v. 24.07.2008, 3 U 2/07*

LG Hamburg, *Entsch. v. 04.07.2006, 407 O 13/06*

Leitsätze

1. Technisch bedingte Merkmale eines Erzeugnisses sind nur dann frei wählbar und austauschbar und können wettbewerbliche Eigenart begründen, wenn mit ihrem Austausch keine Qualitätseinbußen verbunden sind.
2. Eine der Erwerbssituation nachfolgende Herkunftstäuschung scheidet bei Produkten, die unterschiedlich gekennzeichnet sind und von Fachkreisen verwendet werden, regelmäßig aus, wenn die Benutzung der Produkte eine sorgfältige Planung voraussetzt.
3. Eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b Fall 1 UWG liegt im Allgemeinen nicht vor, wenn ein Originalprodukt, dessen Sonderrechtsschutz abgelaufen ist, nachgeahmt wird und aufgrund unterschiedlicher Kennzeichen die Gefahr einer Verwechslung des Originalerzeugnisses und der Nachahmung ausgeschlossen ist.
4. Wird ein technisches Erzeugnis, dessen Wertschätzung maßgeblich auf dessen äußerer Gestaltung beruht, nahezu identisch nachgeahmt, liegt eine unangemessene Beeinträchtigung des Rufs des Originalprodukts vor, wenn die Nachahmung qualitativ minderwertig ist.

Sachverhalt

Die Klägerin produziert und vertreibt seit 1982 Hüftgelenkesendprothesen (Femur-Teile) mit der Bezeichnung „SPII“, welche einen besonders geformten Schaft in S-Form aufweist. Dieser war Gegenstand eines 2001 ausgelaufenen Patentes der Klägerin. Überdies weist das Produkt der Klägerin weitere besondere Merkmale auf. Die Beklagte vertreibt ebenfalls Hüftgelenkesendprothesen, welche er zunächst mit „S²⁺“ bezeichnete, aber aufgrund einer strafbewehrten Unterlassungserklärung nunmehr unter „AS-PLUS“ vertreibt.

Die Klägerin wirft der Beklagten vor, dass diese mit ihrem Produkt unlauter das Femur-Teil der Klägerin nachahme, dessen guten Ruf ausbeute und dessen Wertschätzung beeinträchtige. Die Klägerin begehrt somit das Unterlassen des Inverkehrbringens der beanstandeten Femur-Teile der Beklagten sowie Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung der Abmahnkosten.

Dem ist die Beklagte entgegengetreten. Ihr Produkt weise erhebliche Unterschiede auf. Soweit Übereinstimmungen gegeben seien, sei dies lediglich auf technische Erfordernisse zurückzuführen. Letztlich bestehe auch nicht die Gefahr von Verwechslungen beider Produkte. Das Landgericht hat die Klage im Wesentlichen abgewiesen.

Das Berufungsgericht ist dem gefolgt und hat die Beru-

fung zurückgewiesen, so dass die Klägerin mit der Revision die gestellten Anträge weiter verfolgt.

Entscheidung

Die Revision hat teilweise Erfolg.

I. Soweit die Klägerin sich gegen die Beurteilung der vorinstanzlichen Gerichte hinsichtlich der unlauteren Nachahmung i.S.v. § 4 Nr. 9 a UWG richtet, hat die Revision keinen Erfolg.

1. Der Anwendung des § 4 Nr. 9 UWG steht nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung nicht die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken entgegen, so dass dieser im vorliegenden Fall Anwendung finden kann. Soweit der Sachverhalt vor in Krafttreten der UWG-Fassung von 2004 liegt, führt dies aufgrund inhaltlicher Beständigkeit des § 4 Nr. 9 UWG zu keiner abweichenden Beurteilung.

2. Entscheidend ist somit zunächst, dass die Femur-Teile der Klägerin wettbewerbliche Eigenart aufweisen. Dies setzt voraus, dass dessen „konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreis auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen“ (Tz. 21). Dies ist jedoch aus Rechtsgründen, insbesondere in Anbetracht der erforderlichen Rücksichtnahme auf den Grundsatz des freien Stands der Technik, dann ausgeschlossen, wenn sich die Gestaltungen als technisch notwendig erweisen und somit „bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen“ (Tz. 22). Soweit es sich jedoch lediglich um technisch bedingte, aber nicht notwendige Merkmale handelt, so dass eine Austausch dieser Merkmal ohne Qualitätseinbußen möglich ist, können diese wettbewerbliche Eigenart begründen. Folglich hat das Berufungsgericht zu Recht die wettbewerbliche Eigenart des Klägerinnen-Produktes bejaht. Zumindest die Kombination der Merkmale des Femur-Teils der Klägerin verfügt über ausreichend wettbewerbliche Eigenart, welche durch die Verkehrsbekanntheit noch weiter gesteigert ist.

3. Die besonderen Merkmale der Produkte der Klägerin wurden von der Beklagten auch nahezu identisch übernommen. Nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse weist die Nachahmung nur geringfügige Abweichung vom Original auf, wobei sich die Nachahmung gerade auf die Gestaltungsmerkmale bezieht, welche die wettbewerbliche Eigenart begründen.

4. Es fehlt jedoch an einer vermeidbaren Herkunftstäuschung i.S.v. § 4 Nr. 9 a UWG. Die angesprochenen Verkehrskreise – Ärzte, Klinikpersonal – treffen ihre Entscheidung nur im Rahmen eines umfangreichen Auswahl- und Abstimmungsverfahrens, welches folglich mit einer besonderen Aufmerksamkeit verbunden ist. Dem könne auch nicht entgegengehalten werden, dass auch im Klinikalltag die Gefahr der Verwechslung beider Produkte besteht. Entscheidend ist der durchschnittlich informierte aufmerksame Angehörige des Fachkreises, so dass Ausreißer nach unten unberücksichtigt bleiben müssen. Zwar komme es hinsichtlich des zu bewertenden Zeitpunktes nicht allein auf den Zeitpunkt des

Verkaufes, sondern auch auf nachfolgende Umstände an, so dass eventuell zum Zeitpunkt des Operation eine differenzierende Beurteilung erforderlich ist, eine Verwechslung während der Operation ist jedoch gerade wegen der unterschiedlichen Bezeichnung ausgeschlossen. Der Operateur wird auch in solchen Momenten seine Auswahlentscheidung mit der gebotenen ärztlichen Sorgfalt durchführen.

II. Eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des Produktes der Klägerin i.S.v. § 4 Nr. 9 b Var. 1 UWG muss ebenfalls verneint werden. Zwar genießt das Produkt der Klägerin, unter anderem nachgewiesen durch eine umfangreiche schwedische Studie, eine durch § 4 Nr. 9 b UWG geschützte Wertschätzung, es fehlt jedoch an der unlauteren Rufausnutzung. Diese kann zum einen nicht aus einer Täuschung der Fachkreise über die Herkunft des Produktes hergeleitet werden, weil eine Täuschung der Fachkreise aufgrund deren besonderen Aufmerksamkeit nicht zu erwarten ist. Eine Ausnutzung der Wertschätzung kann außerdem nur dann gegeben sein, wenn „wenn die Eigenart und die Besonderheiten des Originalerzeugnisses zu Qualitätserwartungen führen, die diesem Produkt zugeschrieben werden und der Nachahmung deshalb zugute kommen, weil der Verkehr sie mit dem Original verwechselt“. Eine solche Verwechslung ist jedoch nicht zu erwarten.

Daneben ist eine Rufausbeutung jedoch auch dann möglich, wenn sich das Produkt der Beklagten auch ohne Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise an die fremde Leistung anlehnt und somit eine erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder seine Produkte erfolgt. Diesbezüglich reicht es jedoch nicht, wenn lediglich Assoziationen an ein fremdes Produkt und damit Aufmerksamkeit erweckt werden. Eine Ausnutzung ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn der Nachahmende die angesprochenen Verkehrskreise unmissverständlich informiert, dass sich sein Produkt vom Original unterscheidet. Vor diesem Hintergrund muss auch berücksichtigt werden, dass in Anbetracht der nicht bestehenden Herkunftstäuschung und dem ausgelaufenen Schutzrecht nachschaffender Wettbewerb als zulässig erachtet werden muss.

III. Das Berufungsgericht hat jedoch eine unangemessene Beeinträchtigung der Wertschätzung i.S.v. § 4 Nr. 9 b Var. 2 UWG rechtsfehlerhaft verneint. Aufgrund des nicht beanstandeten Vorbringens der Klägerin, dass die nachgeahmten Produkte qualitativ schlechter sein, ist dies als gegeben hinzunehmen und eine Beeinträchtigung der Wertschätzung zu bejahen. Eine unangemessene Rufausbeutung ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn „ein nahezu identisches Produkt nicht denselben oder jedenfalls im Wesentlichen denselben Qualitätsmaßstäben genügt, die der Originalhersteller durch seine Ware gesetzt hat“ (Tz. 51). Dies ist im vorliegenden Fall gegeben.

Hinweis

Hinsichtlich der ebenfalls vom Senat geprüften Ansprüche aus § 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 4 Abs. 2 S. 1 und 2 Nr. 1 MPG und dem Heilmittelwerbegesetz wird auf die Originalentscheidung verwiesen.

81. Irreführende Markenverwendung als unlautere Wettbewerbshandlung

[BGH, Urt. v. 10.06.2010, I ZR 42/08 – Praxis Aktuell](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 25.01.2008, 5 U 90/07](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 12.12.2006, 407 O 118/06](#)

Leitsatz

Die irreführende Verwendung einer eingetragenen Marke kann - gleichgültig, ob die Marke bereits für sich genommen irreführend ist oder ob sich die Umstände, die die Irreführung begründen, erst aus ihrer konkreten Verwendung ergeben - nach §§ 3, 5, 8 Abs. 1 UWG untersagt werden.

Sachverhalt

Die Klägerin verkauft kaufmännische Software. Die Beklagte ist ein Fachverlag für Sozialversicherungsrecht und gibt zusammen mit der AOK die Zeitschrift „Praxis Aktuelle“ heraus. In diesem Zusammenhang produziert die Beklagte auch eine unter dem Titel „Praxis Aktuell“ geführten Internetauftritt. Die Beklagte ist überdies Inhaberin zweier Marken, die den Bestandteil „Praxis Aktuell“ enthalten.

Im Sommer 2005 brachte die Beklagte eine Software mit der Bezeichnung „Praxis Aktuell Lohn & Gehalt“ auf den Markt, die vor allem der Übermittlung der Meldungen und Beitragsnachweise durch die Arbeitgeber an die Sozialversicherungen dient.

Die Klägerin hält die Übernahme des Zeitschriftentitels „Praxis Aktuell“ in die Bezeichnung der Software für irreführend, weil die Beklagte sich dadurch in unzulässiger Weise an die Bezeichnung einer öffentlich-rechtlichen Institution anlehne und damit zu Unrecht deren Autorität für ihren Produktabsatz in Anspruch nehme.

Dem widerspricht die Beklagte mit dem Hinweis, dass sie nicht wettbewerbswidrig handelt, da die Bezeichnung bereits als Marke eingetragen ist und das Markenrecht die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche ausschließt.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Die Berufung vor dem OLG Hamburg blieb ebenfalls erfolglos.

Entscheidung

Die gegen die Berufung gerichtete Revision hat keinen Erfolg.

[Tz. 14] Das beanstandete Verhalten ist eine Irreführung über wesentliche Merkmale der beworbenen Software gem. § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG (ex. § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG), [Tz. 16] auf den auch weiterhin die Grundsätze der alten Rechtslage vor 2008 Anwendung finden.

[Tz. 17] „2. Die Klage ist unter dem Gesichtspunkt der Irreführung gemäß [...] § 8 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG [...] begründet, weil die Beklagte mit der Verwendung der Bezeichnung „Praxis Aktuell Lohn & Gehalt“ für ihre Software bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine unzutreffende, für die Nachfrageentscheidung der angesprochenen Kreise relevante

Vorstellung über das von ihr angebotene Produkt hervorruft. Insbesondere erweckt die Beklagte mit der beanstandeten Bezeichnung den unzutreffenden Eindruck, es handele sich bei der von ihr vertriebenen Software um ein von der AOK oder in enger Zusammenarbeit mit der AOK hergestelltes Produkt, das schon deshalb für die Kommunikation der Arbeitgeber mit der AOK besonders geeignet sei.“

[Tz. 18] Allein das Markenrecht berechtigt nicht zur irreführenden Verwendung des Kennzeichens. Zwar steht der Eintragung täuschender Marken schon das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG entgegen, dem kann jedoch nicht entnommen werden, dass eine wettbewerbsrechtliche Beurteilung bereits eingetragener Marken gesperrt ist bzw. der Eintragung ein Indizienwirkung zu kommt. Die letztendliche Verwendung muss jedoch auch bei eingetragenen Marken unabhängig davon beurteilt werden, so dass eine Irreführung letztendlich nach §§ 3, 5, 8 Abs. 1 UWG untersagt werden kann.

[Tz. 20] Die Irreführung im konkreten Fall ist jedenfalls deshalb gegeben, weil „die angesprochenen Verkehrskreise alle Veranlassung zu der Annahme [haben], dass die Software in Beziehung zur AOK stehe und deren Zweckerfüllung diene. Die Beklagte nehme damit - unausgesprochen - die Autorität der AOK für sich in Anspruch und bringe zum Ausdruck, dass sich ihre Software für die von Arbeitgebern an die AOK zu übermittelnden Meldungen und Beitragsnachweise besonders eigne.“

[Tz. 22] Soweit das von der Beklagten und der AOK gemeinsam veröffentlichte Magazin vom Verkehr als Informationsmagazin der AOK für Arbeitgeber angesehen wird, liegt es „auf der Hand, dass der Verkehr eine entsprechende Kooperation auch dann vermutet, wenn die Beklagte unter dem Titel „Praxis Aktuell Lohn & Gehalt“ eine Software anbietet, mit deren Hilfe die Kommunikation zwischen Arbeitgebern und AOK bewältigt werden soll.“

[Tz. 24] Auch ist das durch die Vorinstanz ausgesprochen Verbot nicht als Schlechthin-Verbot zu verstehen, da es der Beklagten lediglich untersagt, die Bezeichnung zu verwenden, *solange* die AOK eine Zeitschrift unter dem gleichnamigen Titel herausgibt und unter diesem Titel im Internet auftritt.

82. Keine unlautere Rufausbeutung durch Bezugnahme auf Referenznummern

BGH, Urt. v. 19.05.2010, I ZR 158/08

OLG München, Urt. v. 04.09.2008, 29 U 4480/07
LG München I, Urt. v. 02.08.2007, 7 O 19314/06

Leitsätze

1. Der für eine unlautere Rufausbeutung erforderliche Imagetransfer kann nicht allein damit begründet werden, dass ein Wettbewerber in seinem über eine eigenständige Systematik verfügenden Nachschlagewerk für Briefmarken als Referenz die im Verkehr durchgesetzte Systematik aus dem Konkurrenzprodukt des Marktführers übernimmt und

jedem Eintrag zuordnet, um es dem Benutzer auf diese Weise zu ermöglichen, im Verkehr mit Dritten auch ohne Erwerb des Konkurrenzprodukts auf dessen als Standard akzeptierte Referenznummern Bezug zu nehmen.

2. Die Schutzfähigkeit einer Datensammlung als Datenbankwerk kann nicht schon deshalb verneint werden, weil keine individuelle eigenschöpferische Auswahlentscheidung hinsichtlich der aufgenommenen Daten getroffen worden ist.

Sachverhalt

Der Kläger und die Beklagte zu 1 (Beklagte) verlegen Briefmarkenkataloge für Sammler, Händler und Auktionshäuser, in den die Zuordnung durch Nummernsysteme erfolgt. Der Vertrieb der Kataloge der Beklagten erfolgt durch die Beklagte zu 2.

Die vom Kläger bereits seit 1910 verlegten Kataloge erfreuen sich bei Sammlern einer hohen Bekanntheit (Marktanteile von 60 bis 70%). Der Katalog enthielt auch bis 2006 einen Teil für deutsche Briefmarken, welcher ein abweichendes Nummernsystem mit den Buschstaben „MH“ enthält.

Die Beklagte veröffentlichte 2006 einen Spezialkatalog für deutsche Briefmarken, in dem sie neben ihrer eigenen Klassifizierung auch die Nummern des Klägers angibt.

Die Klägerin beantragte vor dem Landgericht die Unterlassung der besagten Verwendung der Briefmarkennummerierung im geschäftlichen Verkehr, da diese Zusätze urheber- und wettbewerbsrechtlich unzulässig seien. Vor diesem Hintergrund begeht sie überdies die Erstattung ihrer Abmahnkosten sowie von der Beklagten zu 2 Auskunft sowie Schadensersatz.

Das Landgericht hat durch Teil- und Endurteil den Unterlassungsanspruch unter Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform zuerkannt, den Auskunftsanspruch auf die Angabe gewerblicher Empfänger beschränkt und die Abmahnkosten zugesprochen.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

Entscheidung

Die Revision ist erfolgreich, da dem Kläger weder wegen Verletzung eines Datenbankherstellerechts (§§ 87a, 87b, 97 Abs. 1 Satz 1 UrhG) noch aufgrund unlauterer Rufausbeutung (§ 8 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 9 lit. b UWG) Ansprüche gegen den Beklagten zu stehen.

Soweit urheberrechtliche Ansprüche auf die Schutzfähigkeit von Datenbanken nach § 87a Abs. 1 UrhG gestützt werden, steht dem zum einen entgegen, dass für Datenbanken, die vor dem 1. Januar 1983 hergestellt worden sind, gem. § 137g UrhG kein Schutz beansprucht werden kann. Für die Bestimmung des Herstellungszeitpunktes kommt es jedenfalls nicht auf den Zeitpunkt des Inverkehrbringens des eigenständigen Markenthefes an, sondern allein auf dem Moment der Entwicklung des im Heft verwendeten Nummernsystems, so dass das Nummernsystem bereits vor 2006 etabliert und vor 1983 hergestellt war. Eine Schutzfähigkeit des Nummernsystems kommt zum anderen nur in Frage,

wenn es in seinem Inhalt nach Art und Umfang nach dem 31. Dezember 1982 wesentlich verändert worden ist und die Änderung eine wesentliche Investition erforderte [Tz. 20], was vorliegend nicht erfolgte, so dass ein urheberrechtlicher Anspruch zu verneinen ist.

Überdies ist auch ein Anspruch auf Unterlassen einer unlauteren Rufausbeutung nach § 4 Nr. 9 lit. b UWG entgegen der Ansicht der Berufungsinstanz nicht gegeben. Dem angegriffenen Katalog kommt zwar wettbewerbliche Eigenart zu und er stellt eine Nachahmung dar. Es fehlt jedoch an zusätzlichen Umständen, die das Verhalten der Beklagten als unlauter definieren.

Die wettbewerbliche Eigenart des Nummernsystems des Klägers ist ein in Sammlerkreisen durchgesetztes Nummernsystem, „mit dem der angesprochene Verkehr eine besondere Gütevorstellung verbinde und das ihm aus dem Hause der Rechtsvorgänger des Klägers bekannt sei [...], so dass es aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung und seiner damit verbundenen typischen Merkmalsstruktur auf die Herkunft aus dem Unternehmen der Klägerin hinweist“ [Tz. 25].

Der Beklagte hat das Nummernsystem durch die unveränderte Übernahme auch durch eine Nachahmung der Leistung eines Mitbewerbers als Teil einer eigenen Ware angeboten [Tz. 26].

Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzungen des Nummernsystems ist jedoch nicht festzustellen. „Die Annahme einer unlauteren Rufausnutzung ist allerdings nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil die Klammerzusätze nach der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung zulässig sind. [...] Eine vergleichende Werbung liegt nicht vor. Der Streitfall ist nicht mit den Fällen der Bestellnummernübernahme vergleichbar, in denen das Angebot des Werbenden dem Angebot eines anderen Unternehmens als gleichwertig gegenübergestellt wird und zu diesem Zweck die Bestellnummer des anderen Unternehmens in Formularen, Katalogen und Ähnlichem der eigenen Bestellnummer des Werbenden hinzugefügt wird. [...] Vielmehr ist die Markenheftchen-Nummer des Klägers als solche wesentlicher Bestandteil der von der Beklagten angebotenen Leistung. Sie dient nicht einem Vergleich zwischen den Leistungen der Parteien“ [Tz. 33].

Der für die Rufausbeutung erforderliche Imagetransfer ist ebenfalls nicht gegeben. Diesbezüglich genügt zwar ein offenes oder verdecktes Anlehnen an fremde Leistungen, das beklagten Produkt vermittelt jedoch nicht den Eindruck, dass mit diesem gearbeitet werden kann, ohne das Produkt der Klägerin zu erwerben.

Auch kann sich die Klägerin nicht auf die Entscheidung „Tele-Info-CD“ ([BGH, Urt. v. 06.05.1999 – Az. I ZR 199/96](#)) stützen. Anders als in dieser Entscheidung, bei der „das Angebot der dortigen Beklagten auf den Gütevorstellungen des Verkehrs von der übernommenen Leistung beruhte, weil der Verkehr mit Recht erwartete, dass sich die Verzeichnisse nicht auf eigene Recherchen stützen konnten, sondern auf die „amtlichen“ Daten der Klägerin“ [Tz. 35], hat der Beklagte im Streitfall selbst ein Nummernsystem entwickelt. Überdies hat sie ein berechtigtes Interesse durch die Verwendung des Nummernsystems des Klägers ihr Produkt erst ver-

kehrsfähig zu machen.

Weitere Umstände, die einen Imagetransfer begründen können, sind nicht ersichtlich. Dies gilt erst recht, soweit die Verkehrskreisen durch den aufgeführten Quellenhinweise die beiden Nummernsysteme als nebeneinanderstehend und eigenständig begreifen.

Hinsichtlich eines möglichen Anspruches wegen einer Verletzung von Rechten an einem Datenbankwerk gem. § 4 Abs. 1, 2, §§ 16, 17 UrhG, sind die Ausführungen des Berufungsgericht nicht ausreichend. Dem Versagen der Schutzfähigkeit allein auf Grundlage einer unzureichenden individuellen, eigenschöpferischen Auswahlentscheidung kann nicht gefolgt werden. „Bei der Auslegung von § 4 Abs. 1, 2 UrhG ist, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken maßgeblich zu berücksichtigen. Nach dieser Vorschrift sind Datenbanken, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung des Stoffes eine eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers darstellen, als solche urheberrechtlich geschützt, wobei für die Bestimmung, ob sie für diesen Schutz in Betracht kommen, keine anderen Kriterien anzuwenden sind. Daraus folgt aber, dass sich die Schutzfähigkeit alternativ aus der Auswahl oder der Anordnung des Stoffes ergeben kann. Die Schutzfähigkeit der Nummernsysteme des Klägers als Datenbankwerk konnte deshalb nicht schon mit der Begründung verneint werden, es werde keine individuelle, eigenschöpferische Auswahlentscheidung getroffen. Das Berufungsgericht hätte vielmehr noch prüfen müssen, ob sich die Schutzfähigkeit nicht aus der Anordnung des Stoffes in dem Nummernsystem des Klägers ergibt“ [Tz. 38].

Rechtsprechung in Leitsätzen

BVerfG

83. WM 2010: Grenzen des von Art. 12 GG vermittelten Schutzes der Teilnahme am Wettbewerb

[BVerfG, Beschluss v. 14.09.2010, 1 BvR 1504/10](#)

[BGH, Urt. v. 12. 11. 2009, I ZR 183/07](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 13.09.2007, 3 U 240/05](#)

Leitsätze (Red.)

1. Art. 12 Abs. 1 GG schützt nur gegenüber solchen Normen oder Akten, die sich entweder unmittelbar auf die Berufstätigkeit beziehen oder die zumindest eine objektiv berufsregelnde Tendenz haben. Bloße Berufsausübungsregelungen sind mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar, soweit vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls sie als zweckmäßig erscheinen lassen und das Grundrecht nicht unverhältnismäßig eingeschränkt wird. Im Übrigen sichert Art. 12 Abs. 1 GG die Teilnahme am Wettbewerb nur nach Maßgabe seiner Funktionsbedingungen.
2. Zwar eröffnet die Generalklausel des [§ 3 UWG](#) grundsätzlich die Ausstrahlung von Wertungen des GG auf die Auslegung und Anwendung des Zivilrechts; doch ist hierbei die Überprüfung

durch das BVerfG in zweifacher Weise zurückgenommen. Zum einen ist das Gericht auf die Überprüfung von Auslegungsfehlern beschränkt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung eines Grundrechts beruhen. Zum anderen ist für den konkreten Rechtsfall Art. 12 Abs. 1 GG als Prüfungsmaßstab insoweit ausgeschlossen, als sich die angegriffene Entscheidung des Fachgerichts in einer Anwendung interessenausgleichender Normen des Privatrechts erschöpft.

3. Eine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde kann nur erfolgen, soweit begründet werden kann, dass [§ 3 UWG](#) über den Schutz des Markenrechts und der Spezialtatbestände des Wettbewerbsrechts hinaus extensiv ausgelegt werden muss.
4. Die Verfassungsbeschwerde ist nicht eröffnet, soweit es für die Bewertung des gesetzlichen Schutzkonzeptes von Marken- und Wettbewerbsrecht sowie deren Verhältnis zueinander um die Bewertung der Motive des Gesetzgebers oder die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geht.
5. Soweit die nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Funktionsbedingungen des Wettbewerbs auch ein gewisses Schutzniveau gegen [unlautere] Werbetätigkeiten bedingen, kann eine Verfassungsbeschwerde nur dann erfolgreich sein, wenn die angegriffene Entscheidung das rechtliche Schutzniveau gegenüber Werbung unter Verletzung spezifischen Verfassungsrechts verfehlt hat.

BGH

84. Internationales Wettbewerbsrecht und Marktortsprinzip

[BGH, Urt. v. 06.08.2010, I ZR 85/08 – Ausschreibung in Bulgarien](#)

OLG Düsseldorf, Entsch. v. 22.04.2008, I-20 U 100/07
LG Düsseldorf, Entsch. v. 16.05.2007, 34 O 164/06

Leitsatz

Das anwendbare materielle Wettbewerbsrecht ist grundsätzlich auch dann nach dem Marktortprinzip zu bestimmen, wenn sich der wettbewerbliche Tatbestand im Ausland ausschließlich unter inländischen Unternehmen abspielt oder sich gezielt gegen einen inländischen Mitbewerber richtet, der dadurch im Wettbewerb behindert wird (Aufgabe von BGHZ 40, 391, 397 ff. - Stahlexport).

OLG

85. Irreführung durch Kennzeichenbenutzung

[OLG Frankfurt, Urt. v. 10.06.2010, 6 U 53/10](#)

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 10.06.2010, 6 U 53/10

Leitsatz

Eine Irreführung durch Benutzung eines fremden Kennzeichens (§ 5 II UWG) setzt – anders als eine Marken-

verletzung – eine tatsächlich bestehende Verwechslungsgefahr voraus, die nur gegeben sein kann, wenn das betroffene Kennzeichen des Mitbewerbers eine gewisse Bekanntheit genießt.

86. Keine unlautere Nachahmung durch Autosuchprogramme

[OLG Hamburg, Urt. v. 18.08.2010, 5 U 62/09 – AUTO-BONGOOO II](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 09.04.2009, 310 O 39/08](#)

Nachgehend: BGH, I ZR 159/10

Leitsätze

1. Der Senat hält an seiner Auffassung fest, dass der Vertreter einer Software, die in einem automatisierten Verfahren Online-Automobilbörsen in der Weise durchsucht, dass der Softwarenutzer die Verkaufsanzeigen ohne Besuch der einzelnen Online-Automobilbörsen nutzen kann, nicht das Datenbankherstellerrecht des Betreibers einer frei nutzbaren Online-Automobilbörse verletzt. Die Nutzer entnehmen weder bei der einzelnen Suchanfrage noch in der kumulativen Wirkung mehrerer Suchanfragen einen quantitativ oder qualitativ wesentlichen Teil der Datenbank (GRUR-RR 2009, 293 - AUTOBINGOOO I). Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Entscheidung „Elektronischer Zolltarif“ des BGH (GRUR 09, 852).
2. Die automatisierte Suche läuft nicht einer normalen Auswertung der Datenbank zuwider oder beeinträchtigt die berechtigten Interessen des Betreibers der Online-Automobilbörse unzumutbar.

87. Imitationswerbung nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG

[OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 16.09.2010, 6 U 62/09](#)

LG Frankfurt, Urt. v. 03.04.2009, 2/6 O 610/08

Leitsatz

In der - markenrechtlich nicht zu beanstandenden - Annäherung an den Namen und die Ausstattung eines bekannten Parfumerzeugnisses kann eine unzulässige (offene) Imitationswerbung im Sinne von § 6 II Nr. 6 UWG liegen.

88. Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen

[OLG Frankfurt, Beschl. v. 12.10.2010, 6 W 132/10](#)

LG Frankfurt, Beschl. v. 27.04.2010, 2/3 O 329/09

Leitsatz

In Wettbewerbssachen kann die Zuziehung eines Patentanwalts erforderlich sein, wenn - etwa bei der Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutzes - Tätigkeiten erforderlich werden, die in das typische Arbeitsfeld des Patentanwalts gehören (ständige Rechtsprechung des Senats); hierzu zählt auch die Durchführung von Recherchen zum Formenschutz.

89. Ergänzender Leistungsschutz für Webpräsentationen

[OLG Hamm, Urt. v. 20.05.2010, I-4 U 33/10](#)

LG Essen, Entsch. v. 06.01.2010, 41 O 115/09

Leitsätze (red.)

1. Eine Eingabemaske als Produktmatrix kann wettbewerbliche Eigenart i.S.v. § 4 Nr. 9 UWG aufweisen, insbesondere wenn bis dato keine entsprechenden Vorbilder existieren. Der Grad der Eigenart wird jedoch für gewöhnlich nicht als sehr hoch anzusehen sein.
2. Eine Herkunftstäuschung i.S.v. § 4 Nr. 9 a UWG kann sich nur aus solchen Gestaltungsmitteln ergeben, welche die wettbewerbliche Eigenart eines Produktes ausmachen. Dazu gehören jedenfalls nicht solche Merkmale, die sich zwangsläufig aus dem Bestellzweck und den beworbenen Sachen ergeben.

ssbrauch gegeben ist, fehlt es an einer Zuständigkeit der ITC, so dass ein entsprechendes Vorbringen im Patentverletzungsverfahren unberücksichtigt bleiben muss.

90. Bagatellklausel des § 3 Abs. 1 UWG

[OLG Hamm, Urt. v. 10.05.2010, 4 W 48/10](#)

[LG Bochum, Urt. v. 30.03.2010, I-17 O 21/10](#)

Leitsatz (red.)

1. Die sog. Bagatellklausel des § 3 UWG Abs. 1 hat den Zweck, solche unlauteren geschäftlichen Handlungen auszunehmen, die praktisch keine Auswirkungen auf die Marktteilnehmer haben.
2. Die Aufgabe des Wettbewerbsrechts ist es nicht, unlautere Handlungen auch zur Verfolgung davon nicht mehr gedeckter Allgemeininteressen zu verbieten, so dass ein Verbot nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Schutz der Mitbewerber, Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer dies erfordert und sich die unlautere geschäftliche Handlung tatsächlich in relevanter Weise auf die Interessen der angesprochenen Marktteilnehmer auswirken kann.

Ausländische Gerichte**91. Orange Book, a never ending story**

[Fed. Cir., Urt. v. 30.08.2010, Az. 2007-1386 \(PRINCO CORP. v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION\)](#)

Leitsätze (red.)

1. Ein Patentmissbrauch in Form eines sog. „patent leverage“ ist nur dann gegeben, wenn der Pateninhaber sein Patent nutzt, um dem Lizenznehmer Bedingungen aufzuerlegen, die im einen Vorteil jenseits des vom Patentrecht zugewiesenen Schutzgegenstandes gewähren.
2. Der Umstand, dass durch die Lizenzvergabe gegen kartellrechtliche Bestimmungen verstoßen wird, rechtfertigt noch nicht die Annahme eines Patentmissbrauches. Beide Regelungssysteme sind unabhängig von einander zu betrachten.
3. Soweit trotz eines Kartellverstoßes kein Patentmi-

Veranstaltungshinweise / **Zentrum** (näheres unter: www.gewrs.de)

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 12. Januar 2011, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Patentrechtlicher Schadensersatz und Zinsen

Referent: Christian Harmsen, Rechtsanwalt, Bird & Bird LLP, 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, 16. Februar 2011, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Saal

Trübe Aussichten auf Markenschutz?

Von Prüfungsmaßstab, Prüfungsumfang und anderen Widrigkeiten.

Referent: Dr. Tim Kleinevoss, LL.M., Rechtsanwalt, Siebeke Lange Wilbert, Düsseldorf

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

3. Düsseldorfer Patentrechtstage 2011

Donnerstag/Freitag, 7./8. April 2011, Industrie-Club Düsseldorf

Die Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz „Düsseldorfer Patentrechtstage“ findet auch im kommenden Jahr wieder statt. Die Düsseldorfer Patentrechtstage werden nunmehr in ihrer 10. Auflage am 7. und 8. April 2011 unter der Leitung von Prof. Dr. Jan Busche und den Vorsitzenden Richter am BGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck abgehalten. Veranstaltungsort wird diesmal der Industrie-Club Düsseldorf sein.

Näheres zum Programm und zur Anmeldung wird in Kürze bekannt gegeben.

Impressum

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

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

Text: **Markenrecht:** Christian Rütz; **Patentrecht:** Bernadette Makoski, Christian Steigüber;
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