

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beiträge

Christian Meyer

Zoll: Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten –
Benutzung im geschäftlichen Verkehr i.S.d. § 14 Abs. 2 MarkenG

S. 1

Rechtsprechung

EuGH

Koexistenz von Registermarke und geschützter geographischer Angabe

S. 10

EuG

Lindt-Goldhase nicht eintragungsfähig

S. 8

Anmerkung (Christian Rütz)

S. 8

BGH

Zur eventuellen Aufhebung und Zurückverweisung wegen der Prüfung
einer äquivalenten Patentverletzung (Crimpwerkzeug IV)

S. 15

Voraussetzungen der freien Bearbeitung nach § 24 Abs. 1 UrhG für
Zusammenfassungen von Buchrezensionen (Perlentaucher)

S. 19

Anmerkung (Martin Momtschilow)

S. 21

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis (1/3)

Seite

Beiträge

Christian Meyer

Zoll: Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten – Benutzung im geschäftlichen Verkehr i.S.d. § 14 Abs. 2 MarkenG

1

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

1. DPMA: Änderung der Markenverordnung **5**
2. DPMA: Praxisänderung bei der Klassifikation von Marken **5**
3. WIPO: Änderung der Internet-Recherchemöglichkeit nach international registrierten Marken (Romarin) **5**
4. INTA mit neuem Präsidenten **5**
5. EU-Kommission: Agenda zur Weiterentwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems **5**

Patentrecht

6. EU: Verstärkte Zusammenarbeit bei der Schaffung einheitlichen Patentschutzes; Gutachten des EuGH hinsichtlich der geplanten europäischen Patentgerichtsbarkeit **6**
7. EU-USA: Transatlantisches Portal für den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum **6**
8. EU-rechtliche und völkerrechtliche Bedenken gegen ACTA **6**
9. EPA: Steigende Anmelde- und Erteilungszahlen, Mitteilungen der Beschwerdekammern, CPC, EPA-Google Abkommen **6**
10. USA: Patent Reform Act 2011 / America Invents Act **7**
11. WIPO: Änderungen der Internationalen Patentklassifikation (IPC) **7**
12. Update Kartellrecht: neue Links zu den in Kraft getretenen horizontalen Leitlinien und den Gruppenfreistellungsverordnungen **7**

Urheberrecht

13. GEMA-Abgaben für Kindergärten über Pauschalvertrag **7**

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

- | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| EuG | 1. Lindt-Goldhase nicht eintragungsfähig
(EuG, Urt. v. 17.12.2010, T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/HABM)
Anmerkung (Christian Rütz) | 8
8 |
| BGH | 2. Störerhaftung im Internet
(BGH, Urt. v. 22.07.2010, I ZR 139/08 – Kinderhochstühle im Internet)
Anmerkung (Christian Rütz) | 9
10 |
| Rechtsprechung in Leitsätzen | | |
| EuGH | 3. Koexistenz von Registermarke und geschützter geographischer Angabe
(EuGH, Urt. v. 22.12.2010, C-120/08 (Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund e.V.)) | 10 |
| | 4. „BestBuy“ nicht markenfähig
(EuGH, Urt. v. 13.01.2011, C-92/10 P (EuG)) | 10 |
| | 5. „Ebay Marketplace“
(Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jässkinen vom 9.12.2010, Rs. C-324/09 (L'Oréal/Ebay)) | 11 |

Inhaltsverzeichnis (2/3)

Seite

	6. Generalanwalt zu Transitfällen (Schlußanträge des Generalanwalts Pedro Cruz Villalón vom 3.2.2011, Rs. C-446/09 (Philips) und C-495/09 (Nokia))	12
EuG	7. „F1 Live“-Marke und Verwechslungsgefahr (EuG, Urt. v. 17.02.2011, T-10/09 (Formula One Licensing/HABM))	12
	8. Markenmäßige Benutzung eines Firmenschlagworts (EuG, Urt. v. 15.12.2010, T-132/09 (Epcos AG/HABM))	12
	9. Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke (EuG, Urt. v. 07.12.2010, T-59/08 (Nute Partecipazioni & La Perla/HABM))	12
	10. Rechtsübergang im Widerspruchsverfahren (EuG, Urt. v. 24.11.2010, T-137/09 (Nike International/HABM))	12
BGH	11. Dekoratives Bildzeichen nicht unterscheidungskräftig (BGH, Beschl. v. 01.07.2010, I ZB 68/09 – Hefteinband)	13
BPatG	12. Schutzfähigkeit von Werbeslogans (BPatG, Beschl. v. 15.12.2010, 25 W (pat) 7/10 (lieblings Eis wie frisch verliebt))	13
	13. „Die Alliierten“ als Marke eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 27.10.2010, 28 W (pat) 532/10)	13
	14. „HEADS“ als Marke für Werbedienstleistungen eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 08.12.2010, 29 W (pat) 542/10)	13
	15. Verkehrsdurchsetzung ohne Verkehrsbefragung (BPatG, Beschl. v. 07.12.2010, 33 W (pat) 123/08 (Oppenheim))	13
OLG	16. Markenrechtsverletzung durch Adword-Anzeigen (OLG Braunschweig, Urt. v. 24.11.2010, 2 U 113/08)	13
Pressemitteilungen		
	17. Neuschwanstein (Pressemitteilung vom 08.02.2011; BPatG, Beschl. v. 04.02.2011, 25 W (pat) 182/09 (Neuschwanstein))	14
<i>Patentrecht</i>		
Rechtsprechung in Leitsätzen		
EuGH	18. Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats auf der Grundlage einer vorläufigen Genehmigung (EuGH, Urt. v. 11.11.2010, C-229/09 – Hogan Lovells International LLP / Bayer CropScience AG)	15
BGH	19. Anhörungsrüge; Berücksichtigung der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen und seine Befragung (BGH, Beschl. v. 18.01.2011, X ZR 165/07 – Formkörper)	15
	20. Keine Fortsetzung des Berufungsverfahrens durch den wegen Patentverletzung in Anspruch genommenen Streitgenossen bei Zurücknahme der Berufung durch Haupt(nichtigkeits)kläger und fehlender eigener Rechtsmitteleinlegung (BGH, Beschl. v. 16.12.2010, Xa ZR 110/08 – Magnetowiderstandssensor)	15
	21. Zur eventuellen Aufhebung und Zurückverweisung wegen der Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung (BGH, Urt. v. 14.12.2010, X ZR 193/03 – Crimpwerkzeug IV)	15
	22. Kündigung eines Know-how-Lizenzvertrages aus wichtigem Grund (BGH, Urt. v. 25.11.2010, Xa ZR 48/09 – Flexitanks)	15
	23. Zur Neuheit ausschließenden Offenbarung; Erfassung des Gegenstandes eines Patents (BGH, Urt. v. 18.11.2010, Xa ZR 149/07 – Fentanyl-TTS)	16
	24. Zum Patentierungsausschluss nach Art. 52 Abs. 2 lit. c, d; Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 26.10.2010, X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen)	16
BPatG	25. Zum Nachweis des Eingangs von Anmeldeunterlagen bei Übermittlung per Fax (BPatG, Beschl. v. 08.12.2010, 7 W (pat) 35/10 – VCR-Antrieb)	16

Inhaltsverzeichnis (3/3)

Seite

<p>26. Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens bei Teilung der Patentanmeldung (BPatG, Beschl. v. 07.12.2010, 21 W (pat) 10/09 – Vorrichtung zur Detektion von Wasser in Brennstofftanks von Flugzeugen)</p> <p>27. Übertragung des Prioritätsrechts (BPatG, Entsch. v. 28.10.2010, 11 W (pat) 14/09 – Unterbekleidungsteil)</p> <p>28. Zur Erledigung des Einspruchs(beschwerde)verfahrens (BPatG, Beschl. v. 20.10.2010, 7 W (pat) 333/06 – Vorrichtung zum Heißluftnieten)</p> <p>29. Kein schwerwiegender Verfahrensfehler bei Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige, hilfsweise beantragte Anhörung (BPatG, Beschl. v. 15.03.2010, 20 W (pat) 94/05 – Sachdienlichkeit der Anhörung)</p> <p>LG 30. Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung (LG Mannheim, Urt. v. 29.10.2010, 7 O 214/10)</p> <p>31. Klage auf Zahlung einer Vertragsstrafe: örtliche Zuständigkeit (LG Mannheim, Beschl. v. 02.08.2010, 2 O 88/10)</p> <p>32. Standardessentielle Patente: Schätzung der Höhe des Schadensersatzes im Wege der Lizenzanalogie (LG Mannheim, Urt. v. 05.03.2010, 7 O 142/09)</p> <p>Urheberrecht</p> <p>BGH 33. Voraussetzungen der freien Bearbeitung nach § 24 Abs. 1 UrhG für Zusammenfassungen von Buchrezensionen (BGH, Urt. v. 01.12.2010, I ZR 12/08 - Perlentaucher) Anmerkung (Martin Momtschilow)</p> <p>Rechtsprechung in Leitsätzen</p> <p>BGH 34. Auskunftsanspruch bei Verletzung einer GNU Lesser General Public License (LG Bochum, Teilurt. v. 20.01.2011, AZ I-8 O 293/09)</p> <p>Wettbewerbsrecht</p> <p>OLG 35. OLG Köln: Joghurtbecher ist nicht gleich Joghurtbecher! (OLG Köln, Urt. v. 29.10.2010, Az. 6 U 119/10, I-6 U 119/10)</p>	<p>16</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <hr/> <p>24</p> <p>24</p>
--	--

Zitervorschlag: Autor / Gericht, CIPR 2011, Seitenangabe

Beitrag: Zoll: Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten – Benutzung im geschäftlichen Verkehr i.S.d. § 14 Abs. 2 MarkenG

Zoll: Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten – Benutzung im geschäftlichen Verkehr i.S.d. § 14 Abs. 2 MarkenG

Christian Meyer¹

I. Einleitung

Wie die von der Europäischen Kommission am 22. Juli 2010 veröffentlichten Statistiken zeigen, hat der Zoll im Jahr 2009 in 43.572 Fällen Waren wegen Verdachts auf Schutzrechtsverletzungen² (90% sind Markenrechtsverletzungen) an der Außengrenze der EU sichergestellt.³ Bemerkenswert ist, dass sich die Zahl der Fälle von Sicherstellungen durch den Zoll an den Außengrenzen der Gemeinschaft zwar insgesamt verringert hat, zugleich die Gesamtzahl der Aufgriffe im Postversand jedoch rapide steigt.⁴

Nach dem Jahresbericht der EU-Kommission über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden in der EU⁵ wurden nur etwa 1% der rechtsverletzenden Waren, die nicht für den Privatgebrauch bestimmt sind, im Personenverkehr eingeführt, während der postalische Versand dagegen immer weiter an Bedeutung gewinnt⁶, was auf die zunehmende Bedeutung des E-Commerce zurückgeführt wird. Im Jahr 2009 wurden rund drei Viertel aller Sicherstellungen beim Luft- oder Postverkehr verzeichnet.⁷ Der folgende Beitrag stellt die Rechtslage und Probleme des Zolls bei der Sicherstellung im Reiseverkehr und Postversand in Deutschland dar.

II. Eingriffsbefugnisse des Zoll

§ 146 MarkenG bestimmt, dass Waren, die widerrechtlich mit einer nach dem MarkenG geschützten Marke oder geschäftlichen Bezeichnung versehen sind, soweit nicht die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 (im Folgenden VO) anwendbar ist⁸, auf Antrag⁹ und gegen Sicherheitsleistung des Rechtsinhabers bei ihrer Einfuhr oder Ausfuhr¹⁰ der Beschlagnahme durch die Zollbehörde unterliegen, sofern die Rechtsverletzung offensichtlich ist.¹¹ § 150 MarkenG hingegen regelt das Verfahren des Tätigwerdens der Zollbehörden nach der VO. Danach reicht für eine Beschlagnahme bereits der Verdacht einer Rechtsverletzung aus.¹²

Eine Beschlagnahme von Waren unter den o.g. Voraussetzungen ist damit grundsätzlich sowohl nach nationalem Recht – im verbleibenden Anwendungsbereich neben der VO, d.h. bei allen Einfuhren aus oder Ausfuhren in andere Mitgliedsstaaten der EU und bei Parallelimporten – als auch nach Gemeinschaftsrecht¹³ möglich, wenn die betreffenden Waren rechtsverletzend i.S.d. MarkenG sind.

III. Problemstellung

Reist eine Privatperson¹⁴ in die BRD ein und führt hierbei ein markenverletzendes Produkt mit sich oder verkauft eine Privatperson online ins Ausland oder erwirbt eine Privatperson online im Ausland ein markenverletzendes Produkt, z.B. bei eBay¹⁵, stellt sich die Frage nach der

Eingriffsbefugnis der Zollbehörden bei Entdeckung der Ware bei der Einreise¹⁶ bzw. im Versandverfahren¹⁷.

Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage ist, neben zollrechtlichen Besonderheiten wie Reisefreimengen und Wertgrenzen¹⁸, die Auslegung des vorrangig zu prüfenden einschränkenden Merkmals der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ des anspruchsbegründenden Tatbestandes des § 14 Abs. 2 MarkenG.¹⁹

IV. § 14 MarkenG

In § 14 MarkenG wird die Rechtsnatur des Markenrechts als Ausschließlichkeitsrecht definiert und die tatbestandlichen Voraussetzungen für Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus diesem Recht statuiert. In Verbindung mit § 146 MarkenG ergeben sich somit bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 MarkenG die Eingriffsbefugnisse des Zolls.

Voraussetzung für Ansprüche aus § 14 MarkenG ist wiederum das Vorliegen eines der drei Untersagungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG, namentlich der Identitätsverletzung zum Schutz vor Produktpiraterie gem. Nr. 1, dem Schutz vor Verwechslungsgefahren gem. Nr. 2 und dem Schutz vor Verwässerung und Rufausnutzung, sog. Bekanntheitsschutz der Nr. 3.²⁰

Unabhängig von der Frage welcher der drei Tatbestände erfüllt ist, enthält § 14 Abs. 2 MarkenG als einschränkende, sozusagen Eingangsvoraussetzung das Tatbestandsmerkmal der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“. Diese Beschränkung auf den geschäftlichen Verkehr ergibt sich daraus, dass das Recht aus der Marke der betrieblichen Herkunftsunterscheidung der Waren/Dienstleistungen dient.²¹

V. Definition der Rechtsprechung

Nach der Definition des EuGH ist eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr gegeben bei einer Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit.²²

Nach der Rspr. des BGH, der das weite Begriffsverständnis des EuGH übernommen hat, gehören zum geschäftlichen Verkehr grundsätzlich alle Handlungen, die einem beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen.²³ An dieses Merkmal sind daher nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen.²⁴ Nicht erfasst werden lediglich rein private, wissenschaftliche, politische und amtliche Handlungen.

VI. Abgrenzung Privat- und Geschäftsverkehr

Zur Abgrenzung zwischen Privat- und Geschäftsverkehr stellt die Rechtsprechung auf die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden ab.²⁵ Dient das Verhalten nicht der Förderung der eigenen oder einer fremden erwerbswirtschaftlichen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit, scheidet ein Handeln im geschäftlichen Verkehr aus.²⁶

VII. Schlussfolgerung

a) Reisende

Stellt man dem folgend auf die nach außen tretende Zielrichtung ab, liegt bei einem Reisenden daher, außer in Fällen der Einfuhr z.B. einer großen Anzahl gleichartiger Produkte und einer damit erkennbaren Absicht mit diesen Produkten Handel treiben zu wollen, ein rein privates Handeln und keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr vor.²⁷ Ansprüche aus dem § 14 MarkenG scheiden danach aus.²⁸ Betreffende Waren können vom Zoll nicht sichergestellt werden.²⁹

b) Online-Handel

Schwieriger ist die Frage im Bereich Online-Handel und bei Internetauktionshäusern wie z.B. eBay zu beurteilen, bei denen die Grenze zwischen privatem und geschäftlichem Handeln oftmals fließend ist.

So gibt es in der instanzgerichtlichen Rspr. unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Grenze zwischen privatem und geschäftlichem Handeln zu ziehen ist.

So entschied das LG Berlin³⁰ beispielsweise, dass 39 mit Gewinn abgeschlossene Geschäfte über eBay innerhalb eines Zeitraumes von ca. 5 Monaten als geschäftliches Handeln einzuordnen ist. Verkauft wurden Markenpirateriewaren, so dass marken-rechtliche Ansprüche in Betracht kamen. Der Verkäufer fand mit seiner Verteidigung, ihm sei nicht bekannt gewesen, dass es sich um Piraterieware gehandelt habe und dass er als Verbraucher nicht in der Lage sei, echte Markenwaren von Piraterieware zu unterscheiden nicht gehört. Auch habe er das T-Shirt als privater Verbraucher erworben und, weil es ihm nicht gefallen habe, über eBay wieder angeboten. Damit habe er nicht im geschäftlichen Verkehr gehandelt. Nach Ansicht des Gerichtes liegt jedoch Handeln im geschäftlichen Verkehr vor. Der Begriff des geschäftlichen Verkehrs sei weit auszulegen und erfasse jede selbständige, wirtschaftliche Zwecke verfolgende Tätigkeit, in der eine Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck komme. Dies gilt selbst bei dem Verkauf von Privateigentum, wenn der Handel einen gewissen Umfang annimmt. Wesentlich waren für das Gericht zwei Punkte: zum einen der Umfang der Tätigkeit (Anzahl der Transaktionen), der den Rahmen übersteige, was im privaten Verkehr üblich sei und die Tatsache, dass Waren über den persönlichen Bedarf hinaus angeboten wurden.

Ähnlich sah dies das OLG Frankfurt.³¹ Nach dessen Feststellungen kommt es für die Frage, ob ein Verkäufer bei eBay gewerblich handelt, auf den äußeren Anschein an. Bei 50 Auktionen innerhalb eines Monats, eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einem Powersellerstatus³² sei ein Handeln im geschäftlichen Verkehr eindeutig anzunehmen.³³

Etwas offener formuliert das OLG Frankfurt³⁴ in einem weiteren Fall die Antwort auf die Frage des Handelns im geschäftlichen Verkehr beim Inverkehrbringen eines Markenplagiats bei eBay. Nach Ansicht des Gerichts

bedarf es hierzu einer Klärung im Einzelfall. Die dort behandelten 68 Verkäufe innerhalb von 8 Monaten bewegten sich in einem Grenzbereich, in dem sowohl ein privater wie auch ein geschäftlicher Verkehr denkbar sei. Selbst ein Verkauf von sieben gleichartigen (markenverletzenden) Artikeln spreche nicht zwangsläufig für eine geschäftliche Tätigkeit.

Noch weiter gefasst ist hingegen der Beschluss des LG Stuttgart.³⁵ In diesem Fall hatte ein Verkäufer in den vergangenen 12 Monaten vor einem kennzeichen-rechtlich beanstandeten Angebot mehr als 328 eBay-Bewertungen für abgewickelte Geschäfte erhalten, davon 183 für Verkäufe von unterschiedlichen Artikeln, neu und gebraucht, eigene und fremde. Nach Ansicht des Gerichts lässt dies auf eine geschäftliche Tätigkeit nach Art eines Trödeladens schließen, mag es sich bei den verkauften Waren auch um persönliche Gegenstände gehandelt haben und die Gewinnerzielungsabsicht von untergeordneter Bedeutung gewesen sein. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr i.S.v. § 14 Abs. 2 MarkenG lag nach Ansicht des Gerichts damit vor. Damit hat das LG Stuttgart den Begriff des Handelns im geschäftlichen Verkehr sehr großzügig ausgelegt und herausgestellt, dass ungeachtet der Art der verkauften Waren ("neu und gebraucht, eigene und fremde") jede dauerhafte Verkaufstätigkeit auf eBay als Handeln im geschäftlichen Verkehr auszuliegen sei.

Den ausgewählten Urteilen ist zu entnehmen, dass die Grenze zwischen geschäftlichem und unternehmerischem Handeln gerade bei markenverletzenden Produktverkäufen über Internetauktionen-häuser wie z.B. eBay nicht leicht zu ziehen ist.

Auch aktuelle Entscheidungen des BGH bringen hierzu nur wenig Klarheit. So hat der BGH in einem Urteil vom 04.12.2008³⁶ entschieden, dass es bei der Einordnung eines Verkäufers als privat oder gewerblich handelnd auf die Gesamtschau der relevanten Umstände wie wiederholte, gleichartige Angebote etc. ankommt. In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatte eine Person auf eBay innerhalb von einem Monat 51 Waren angeboten und in einem anderen Zeitraum 40 weitere Waren zum Verkauf eingestellt. Der BGH entschied, dass, trotz der Ausführungen der Beklagten, sie sei lediglich privat tätig gewesen und habe gebrauchte Waren aus ihrem Privatbesitz veräußert, ein gewerbsmäßiges Handeln vorliege.³⁷

Bejaht wurde u.a. auch ein Handeln im geschäftlichen Verkehr bei demjenigen, der nur Gegenstände in einer Internetauktion erwirbt, um sie mit Gewinn weiter zu veräußern.³⁸

Als zu weitgehend hat der BGH jedoch die Schlussfolgerung zurückgewiesen, dass von einem Handeln im geschäftlichen Verkehr schon dann auszugehen ist, wenn eine Ware einer Vielzahl von Personen zum Kauf angeboten wird.³⁹ Da auch bei einem Angebot im privaten Bereich regelmäßig ein möglichst hoher Verkaufspreis erzielt werden soll, würden alle Fallgestaltungen dem Bereich des Handelns im geschäftlichen Verkehr zugeordnet, in denen ein Privater einen einzelnen Ge-

genstand einer unbestimmten Anzahl von Personen zum Kauf anbietet. Dies würde zu einer uferlosen Ausdehnung des Handelns im geschäftlichen Verkehr führen und typischerweise dem privaten Bereich zuzuordnende Verhaltensweisen umfassen.⁴⁰

VIII. Ergebnis

Ausgenommen von einer Inanspruchnahme nach § 14 Abs. 2-5 MarkenG sind demnach zunächst einmal private Reisende, die Produkte in geringer Stückzahl einführen, sowie Käufer im Versand-/Onlinehandel, die die ebenfalls von rein privaten Verkäufern erworbenen Waren nicht unter Gewinnerzielungsabsicht weiter veräußern wollen. Der Zoll kann in diesen Fällen auch bei Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung – nach nationalem Verfahren, bzw. Vorliegen eines Verdachtes einer Rechtsverletzung – bei dem Verfahren nach der VO, nicht nach § 146 MarkenG oder § 150 MarkenG i.V.m. mit der VO tätig werden und somit keine Beschlagnahme der Waren veranlassen.

Starre Abgrenzungskriterien zwischen Privat- und Geschäftsverkehr hat die Rechtsprechung bisher nicht erarbeitet. Damit verbleibt auch künftig bei der Beantwortung der Frage, ob ein geschäftliches Handeln i.S.d. MarkenG vorliegt oder nicht, eine Klärung im Einzelfall unentbehrlich. Herangezogen werden können hierzu jedoch die o.g., von der Rechtsprechung entwickelten Indizien für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr.

Für den Zoll ist es damit jedoch nach wie vor schwierig zu erkennen, wann ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt, was bei Vorliegen der Offensichtlichkeit oder eines Verdachtes als vorrangig zu prüfende Eingriffsschwelle für ein Tätigwerden nach dem MarkenG notwendig ist. Um nicht dem Vorwurf einer Amtspflichtverletzung durch Unterlassen und damit einer Haftung nach Art. 19 der VO und den Grundsätzen der Amtshaftung nach Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB ausgesetzt zu sein, werden die Zollbehörden jedoch nicht von den Kontrollen innerhalb ihrer Möglichkeiten absehen. Sie werden daher in Zukunft insbesondere im Versandverkehr verstärkt auf Anzeichen auf der Verpackung achten, die für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr schließen lassen, so z.B. auf Grund von Absenderangaben oder den Verpackungen beigefügte Rechnungen und Lieferpapiere.

IX. Ausblick

Es wäre für eine effektivere Arbeit der Zollbehörden und damit einer besseren Durchsetzung der Rechte der Markeninhaber wünschenswert, dass entweder die Rechtsprechung klare Kriterien herausarbeitet oder der nationale und der Gemeinschaftsgesetzgeber für Rechtssicherheit sorgen. Es bleibt abzuwarten, ob die zunehmende Verlagerung der markenverletzenden Waren in den postalischen Versand bei der anstehenden Überarbeitung der VO Berücksichtigung findet.⁴¹

Fußnoten

- 1 Christian Meyer, Rechtsreferendar LG Mönchengladbach / Doktorand Prof. Dr. Jan Busche, HHU-Düsseldorf.
- 2 Gem. § 1 ZollVG ist dies die klassische Aufgabe des Zolls.
- 3 8.324 Verdachtsfälle in Deutschland; Jahresbericht 2009 der EU-Kommission über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden in der EU, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf
- 4 Im Vergleich zu 49.381 Fällen im Jahr 2008; vgl. Fn. 3, S. 14.
- 5 Vgl. Fn. 3.
- 6 Die Aufgriffe im Postversand stiegen von 24,44% im Jahr 2008 auf 34,43% im Jahr 2009; vgl. Fn. 3, S. 27.
- 7 Vgl. Fn. 3, S. 14.
- 8 Von der Verordnung nicht erfasst sind: Fälle des inner-gemeinschaftlichen Warenverkehrs (hier finden jedoch grundsätzlich keine Zollkontrollen mehr statt); Fälle, bei denen es sich um nicht eingetragene Marken (§ 4 Nr. 2 u. 3 MarkenG) oder geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG) handelt; Fälle von Parallelimporten, d.h. Waren, die mit Zustimmung des Rechtsinhabers hergestellt wurden (Originalwaren), jedoch ohne dessen Zustimmung eingeführt werden, vgl. Art. 3 Abs. 1 VO.
- 9 Der Antrag ist bei der Bundesfinanzdirektion Südost, Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz, Sophienstrasse 6, München ausschließlich mittels eines Online-Formulars zu stellen und hat i.d.R. eine Wirkung für 1 Jahr, kann aber nach Ablauf wiederholt um max. 1 Jahr verlängert werden, so lange die betreffenden Schutzrechte gültig sind.
- 10 Da es nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2007, 146 – Montex/Diesel) bei der bloßen Durchführung (Transit) am Verdacht der inländischen Rechtsverletzung fehlt, ist in diesen Fällen keine Grenzbeschlagnahme rechtsverletzender Ware mehr möglich.
- 11 Zur offensichtlichen Rechtsverletzung vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 146 Rn. 4.
- 12 Vgl. Art. 1 Abs. 1 VO.
- 13 Vgl. § 146 MarkenG und Art. 9 i.V.m. Art. 13 Abs. 1 VO.
- 14 Nach dem BGH wird bei Gewerbetreibenden ein Handeln im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich vermutet, GRUR 1961, 45 (47 f.); GRUR 2007, 708 ff. – Internet-Versteigerung II.
- 15 Bereits im Jahr 2004 standen 30 % aller in diesem Jahr vom Zoll beschlagnahmten Postsendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf über das Internet; Quelle: Mitteilung 2005/NaN EG v. 11.10.2005.
- 16 Unter Beachtung der Sonderregelung für den Reiseverkehr des Art. 3 Abs. 2 VO, wonach die Abfertigung von Waren innerhalb der geltenden Mengen-

Beitrag: Zoll: Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten – Benutzung im geschäftlichen Verkehr i.S.d. § 14 Abs. 2 MarkenG

- und Wertgrenzen, innerhalb derer Reisemitbringsel ohne Erhebung von Einfuhrabgaben verbracht werden dürfen, grundsätzlich nicht behindert werden soll.
- 17 Die Ausnahme nach Artikel 3 Abs. 2 VO (vgl. Fn. 7) gilt nicht für Waren, die im Postverkehr oder über Fracht- und Kurierdienste verbracht werden.
 - 18 Ein Einschreiten innerhalb der Mengen- und Wertgrenze (Fn. 7) ist nur dann geboten, wenn sich für die aufgreifende Zollbehörde im Einzelfall aufgrund der Gesamtumstände (z.B. Warenmenge, Warenart, Größenangaben, beteiligten Personen etc.) Anhaltspunkte für ein gewerbliches Handeln ergeben. Sind, bezogen auf die Gesamtheit aller Waren, die Mengen- und Wertgrenzen überschritten, sind sämtliche Fälschungen als verbotene Gegenstände zu behandeln.
 - 19 Vgl. ebenso §§ 14 Abs. 4, 15 Abs. 2 und 3, ferner §§ 127, 128, 135, 143, 144, 145 MarkenG.
 - 20 Dabei ist, wie der BGH klargestellt hat § 14 Abs. 1 MarkenG keine Anspruchsgrundlage, Urt. v. 21.09.2000, Az. I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 – Wintergarten.
 - 21 Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, § 7 Rn. 1883.
 - 22 EuGH Urt. v. 12.11.2002, Az. C-206/01, GRUR 2003, 55, 58 – Arsenal/Reed, Tz. 40; Urt. v. 23.03.2010, Az. C-236/08 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 – Google France/Google, Tz. 50.
 - 23 BGH Urt. v. 13.11.2003, Az. I ZR 103/01, GRUR 2004, 241, 242 – GeDIOS.
 - 24 Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 14 Rn. 36 m.w.N.; BGH Urt. v. 4.12.2008, Az. I ZR 3/06, GRUR 2009, 871 – Ohrclips, Tz. 23.
 - 25 BGH Urt. v. 31.07.2008, Az. I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 – Haus & Grund III, Tz. 29; Urt. v. 31.07.2008, Az. I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 – Haus & Grund II, Tz. 14.
 - 26 Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 48 ff.; Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., Einf. Rn. 194 ff.
 - 27 So bereits die Gesetzesbegründung zum Warenzeichengesetz, Bt-Ds. 11/4792, S. 41; ebenso Art. 3 Abs. 2 VO 1383/2003 für das Tätigwerden der Zollbehörden nach Gemeinschaftsrecht, vgl. Fn. 7; siehe auch OLG Düsseldorf, Mitt. 1996, 22 – Windsurfing.
 - 28 Zur Einschränkung der Anwendung des § 146 MarkenG bei Einfuhren von Privatpersonen mit Reisegepäck siehe Fezer, MarkenG, § 146 Rn. 10; Zur „Beschlagnahme“ von Reisegepäck durch Zollbeamte bei Verdacht auf Produktpiraterie, siehe Mugler, ZfZ 2009, 85 ff.
 - 29 Unter Umständen sind jedoch andere Verbotsvorschriften einschlägig, bzw. sind Einfuhr-/Ausfuhrabgaben zu zahlen.
 - 30 LG Berlin, Urt. v. 09.11.2001, Az. 103 O 149/01, CR 2002, 371 ff. – Hugo-Boss- T-Shirt (nicht amtliches Stichwort).
 - 31 OLG Frankfurt, Urt. v. 27.07.2004, Az. 6 W 54/04.
 - 32 Auf der Internetplattform eBay erhalten Kunden unter bestimmten Kriterien diesen Status. Nach Angaben von eBay sind PowerSeller professionelle gewerbliche Verkäufer, die kontinuierlich besonders viele Artikel auf eBay verkaufen oder ein hohes Handelsvolumen vorweisen können und einen sehr guten Kundenservice bieten.
 - 33 Siehe hierzu ebenfalls die Beschlüsse des Senats v. 27.07.2004, Az. 8 W 54/04, GRUR 2004, 1042 und v. 22.12.2004, Az. 6 W 153/04, GRUR-RR 2005, 318, 320
 - 34 OLG Frankfurt, Beschl. v. 07.04.2005, Az. 6 U 149/04, GRUR-RR 2005, 317.
 - 35 LG Stuttgart, Beschl. v. 22.02.2006, Az. 41 O 237/05, nicht rechtskräftig.
 - 36 BGH, Urt. v. 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips "a la Cartier".
 - 37 Vgl. zur Abgrenzung privat/geschäftliches Handeln auch die weiteren Entscheidungen: BGH, Urt. v. 11.03.2004, Az. I ZR 304/01 – Internet-Versteigerung I; Urt. v. 19.04.07, Az. I ZR 35/04, C. III. 1. a) aa) – Internetversteigerung II; Urt. v. 30.04.2008, Az. I ZR 73/05 – Internetversteigerung III).
 - 38 LG Berlin, Urt. 09.11.2001, Az. 103 O 149/01, CR 2002, 371, 372 mit Anm. Leible/Sosnitza; BGH, aaO. – Internet-Versteigerung I.
 - 39 Vgl. BGH, aaO., Tz. 23 – Internet-Versteigerung II.
 - 40 BGH, aaO., Tz. 41 – Internetversteigerung III.
 - 41 Die Europäische Kommission überprüft derzeit in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die VO 1383/2003 und wird, wenn es angesichts der Ergebnisse dieser Überprüfung für angemessen erachtet wird, einen Vorschlag für eine Verordnung über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden vorbereiten, welche dann die VO 1383/2003 ersetzen würde. Das Konsultationspapier zur Überprüfung der EU-Gesetzgebung zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden steht unter folgendem Link zur Verfügung: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/customs/ipr_2010_03_consultation_paper_de.pdf; Zum Stand des Verfahrens siehe: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/ipr_2010_03_de.htm.

Markenrecht

1. DPMA: Änderung der Markenverordnung

Die Markenverordnung und die Geschmacksmusterverordnung wurden durch die Verordnung zur Änderung der Markenverordnung und der Geschmacksmusterverordnung vom 6. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1763; BIPMZ 2011,1) geändert. Durch Artikel 1 der Verordnung wurde die Markenverordnung an die Neuerungen im Widerspruchsverfahren aufgrund des Patentrechtsmodernisierungsgesetzes angepasst. Das DPMA weist besonders auf folgende Änderungen hin:

- Für alle Widerspruchskennzeichen, die weder angemeldet noch eingetragen sind, werden die erforderlichen Angaben zur Identitätsfeststellung in § 30 Absatz 1 Satz 2 MarkenV festgelegt. Hierzu gehören: die Art des Kennzeichenrechts (Benutzungsmarke, notorisch bekannte Marke oder geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 MarkenG), die Wiedergabe des Kennzeichens, die Form des Kennzeichens (z.B. Wort- oder Bildzeichen, vgl. auch § 6 MarkenV), der Zeitrang, der Gegenstand der Kennzeichnung (Waren oder Dienstleistungen bzw. bei geschäftlichen Bezeichnungen der Geschäftsbereich, für den die Kennzeichnung benutzt wird) und der Inhaber des Kennzeichenrechts.
- Aufgrund dieser Änderungen wurde das Formular für die Einreichung des Widerspruchs gegen die Eintragung einer Marke bzw. gegen die Schutzgewährung für eine international registrierte Marke (W 7202) überarbeitet. Das neue Formular kann kostenlos beim Deutschen Patent- und Markenamt bezogen und über das Internet (www.dpma.de/marke/formulare/index.html) abgerufen werden.

2. DPMA: Praxisänderung bei der Klassifikation von Marken

Mit Praxisänderungen bei der Klassifikation von Markenmeldungen will das DPMA eine Vereinfachung der Prüfung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen unter Berücksichtigung aller Interessen erreichen, die Zahl der Beanstandungsbescheide verringern und den Verwaltungsaufwand bei den Anmeldern und beim DPMA verringern. Das DPMA schließt sich mit der beschriebenen Praxisänderung der WIPO, dem HABM und vielen anderen Markenämtern an. Für die Anmelder bedeutet das Verfahren eine höhere Eigenverantwortung. So werden bei Markenmeldungen, die seit dem 1. Januar 2011 im DPMA eingehen, unpräzise Waren- und Dienstleistungsbegriffe anhand der jeweils angegebenen Klasse ausgelegt. Wenn zur Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Begriffe verwendet werden, die verschiedenen Klassen zugeordnet werden können, bedarf es keiner Präzisierung, da diese durch die Angabe der Klassenziffer eindeutig klassifizierbar sind. Dies betrifft Materialangaben, Zweckbestimmungen oder auch so genannte "Klassenvermerke" (z.B. "nicht aus Metall", "für medizinische Zwecke", "soweit in Klasse xy enthalten"). Solche Präzisierungen können künftig entfallen, wenn der Anmelder durch die Auswahl der Klasse zu erkennen gegeben hat, wie er den von ihm gewählten Begriff meint und somit der Zweck der Präzisierung durch

die zwingende Gruppierung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses bereits erreicht ist. Bei der Benutzung von Begriffen, die in der DPMA-"Suchmaschine" (www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html) gefunden werden, hat die Praxisänderung keine Auswirkung. Die Beanspruchung eines Waren- oder Dienstleistungsbegriffes, der durch die Klassenziffer ausreichend präzisiert ist, kann nachträglich nicht mehr auf eine weitere Klasse ausgedehnt werden, weil dies eine unzulässige Erweiterung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses darstellen würde.

Das DPMA hat [detaillierte Informationen](#) zu den Änderungen bereitgestellt.

3. WIPO: Änderung der Internet-Recherchemöglichkeit nach international registrierten Marken (Romarin)

Markenanmelder, die sich vor Aufnahme der Nutzung eines bestimmten Zeichens darüber vergewissern möchten, ob bereits Markenrechte Dritter bestehen, sollten sich in den relevanten Markenregistern über den aktuellen Bestand informieren. Während nationale Marken im „DPMAregister“ und Gemeinschaftsmarken bei „CTM-Online“ aufgefunden werden, hat sich die Recherchierbarkeit international registrierter Marken geändert. Diese sind künftig unter www.wipo.int/romarin auffindbar. Die Datenbank „Madrid Express database“ wird nicht mehr aktualisiert und sollte seit dem 1.1.2011 nicht mehr genutzt werden.

4. INTA mit neuem Präsidenten

Die Internationale Markenvereinigung INTA hat erstmals einen IP-Spezialisten aus einem nicht-englischsprachigen Land zum Präsidenten gewählt: Gerhard Bauer, Chief Trademark Counsel der Daimler AG, führt seit Jahresbeginn die auf dem Gebiet des internationalen Gewerblichen Rechtsschutzes wichtige Vereinigung. Bauer arbeitet seit 1998 für den deutschen Autobauer in der jetzigen Position und war in den letzten beiden Jahren bereits Vizepräsident der INTA. Die Vereinigung mit Sitz in New York zählt weltweit rund 6.000 Mitglieder aus 190 Staaten.

5. EU-Kommission: Agenda zur Weiterentwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems

Im Dezember 2010 haben EU-Kommission und HABM auf dem Paneuropean Brussels IP Summit den aktuellen Stand der Agenda zur Weiterentwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems erläutert. Dabei wurden erste Ergebnisse der Studie des Max-Planck-Instituts und der begleitenden Allensbachstudie zu verbleibenden Schutzlücken und sinnvoller weiterer Harmonisierung von Gemeinschaftsmarkensystem und nationalen Markenrechtsordnung vorgestellt. Die noch nicht veröffentlichte Studie wurde durch das MPI am 12. Dezember 2010 der Kommission zur Verfügung gestellt. Mit einer Publizierung ist noch diesen Monat zu rechnen.

Informationen: www.ip.mpg.de/www/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm

Patentrecht

6. EU: Verstärkte Zusammenarbeit bei der Schaffung einheitlichen Patentschutzes; Gutachten des EuGH hinsichtlich der geplanten europäischen Patentgerichtsbarkeit

Auf Vorschlag der Europäischen Kommission vom 14.12.2010 (Dokument Nr. [18115/10](#) bzw. [COM\(2010\) 790 final](#)) und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments vom 15.02.2011 (siehe [Pressemitteilung des Europäischen Parlaments](#) sowie die Kurznachricht auf [www.gewrs.de](#) vom [18.02.2011](#) mit weiteren Verweisen) erteilte der Rat der Europäischen Union am 10.03.2011 die Ermächtigung zur Einleitung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (siehe Pressemitteilung [PRES/11/54](#)). Der Beschluss über die Ermächtigung wurde von 25 Mitgliedern des Rates, die die an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten vertraten, gefasst. Nicht beteiligt waren Spanien und Italien, die sich nach wie vor gegen die verstärkte Zusammenarbeit aussprechen. Nach Angaben von EurActiv soll der zuständige Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen Barnier bereits für Ende März 2011 Verordnungsvorschläge hinsichtlich der Schaffung eines EU-Patents sowie des Sprachenregimes angekündigt haben (siehe [EurActiv-Bericht vom 11./15.03.2011](#)).

In Bezug auf die geplante Patentgerichtsbarkeit begrüßte die Kommission das Gutachten des EuGH vom 08.03.2011. Sie werde die Bedenken des EuGH sorgfältig untersuchen und sich in Zusammenarbeit mit dem Ratsvorsitz und den Mitgliedstaaten bemühen, Lösungen so rasch wie möglich zu finden ([IP/11/269](#)).

Der EuGH stellte in seinem [Gutachten 1/09](#) fest, dass das geplante Übereinkommen zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems mit dem EUV und dem AEUV nicht vereinbar sei (einen Überblick gibt die [Pressemitteilung 17/11](#)). Denn das geplante Übereinkommen würde einem außerhalb des institutionellen und gerichtlichen Rahmens der Union stehenden Gericht (dem vorgesehenen Gericht für europäische Patente und Gemeinschaftspatente) eine ausschließliche Zuständigkeit für die Entscheidung über eine beträchtliche Zahl von Klagen Einzelner im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftspatent und zur Auslegung und Anwendung des Unionsrechts in diesem Bereich übertragen. Dadurch würde es den Gerichten der Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeiten zur Auslegung und Anwendung des Unionsrechts und dem EuGH die Zuständigkeit, auf Fragen im Rahmen der Vorabentscheidung zu antworten, nehmen und folglich die von den EU-Verträgen vorgesehenen Zuständigkeiten verfälschen.

7. EU-USA: Transatlantisches Portal für den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum

Die EU und die USA haben ein neues Projekt ins Leben gerufen: [das transatlantische Portal für den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum](#). Das Portal soll Unternehmen, insbesondere KMU, beim Schutz ihrer IPR vor allem durch Informationsweitergabe unterstützen.

Wie der Name nahelegt, wird das Projekt im Rahmen des Transatlantischen Wirtschaftsrates (TWR) durchgeführt. Der 2007 eingerichtete und 2010 neu eingerichtete TWR stellt das einzige Spitzenforum zwischen der EU und den USA in Wirtschaftsfragen dar. Das oben genannte Projekt wird vom US-Handelsministerium und der Generaldirektion Unternehmen und Industrie der Kommission im Namen der 2004 eingerichteten gemeinsamen Arbeitsgruppe der EU und der USA zu den Rechten am geistigen Eigentum durchgeführt, die wiederum dem TWR verantwortlich ist (zu diesen Zusammenhängen siehe die Pressemitteilungen [IP/10/1740](#) sowie [IP/10/1712](#)).

8. EU-rechtliche und völkerrechtliche Bedenken gegen ACTA

Eine Gruppe europäischer Rechtsgelehrter kommt in einem [im Internet veröffentlichten Gutachten](#) zu dem Ergebnis, dass das Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) mit dem EU-Recht nicht kompatibel sei. Die Gruppe äußert auch völkerrechtliche Bedenken gegen das Abkommen. Nach einer [Unterschriftenphase](#) wurde das Gutachten nationalen und europäischen Stellen, insbesondere dem Europäischen Parlament, zur Kenntnis zugeleitet. Die Gruppe rät von einer Zustimmung zu dem Abkommen ab.

9. EPA: Steigende Anmelde- und Erteilungszahlen, Mitteilungen der Beschwerdekammern, CPC, EPA-Google Abkommen

a) Die Zahl europäischer Patentanmeldungen ist [nach Angaben des Europäischen Patentamts \(EPA\)](#) 2010 abermals gestiegen, und zwar um 10% im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente steigerte sich um 11% gegenüber 2009.

b) Das EPA hat als [Beilage zum Amtsblatt 1/2011](#) die Mitteilungen der Beschwerdekammern veröffentlicht. Das Dokument enthält Informationen zur Geschäftsverteilung, aber auch verschiedene Texte zu den Verfahren vor den Kammern.

c) Das EPA und das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USPTO) haben sich über ein [gemeinsames Patentklassifikationssystem](#) geeinigt (Cooperative Patent Classification System, CPC). Das System beruht auf der Internationalen Patentklassifikation (IPC). Es wird sowohl das Europäische Klassifikationssystem ECLA als auch Klassifikationsverfahren des USPTO („best classification practices“) nutzen.

d) Das EPA und Google haben am 24.03.2011 ein Abkommen über die Zusammenarbeit bei der maschinellen Übersetzung von Patenten unterzeichnet. Das EPA wird Googles Übersetzungstechnologie nutzen, um Patentübersetzungen in 28 europäische Sprachen sowie Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Russisch anzubieten. Google wird einen Zugriff auf die übersetzten europäischen Patente des EPA erhalten, um die Übersetzungstechnologie des Unternehmens zu verbessern. Das „Übersetzungsprojekt“ soll 2014 abgeschlossen sein und eine unentgeltliche Übersetzung in Echtzeit in

die genannten Sprachen ermöglichen (siehe im Einzelnen die [Mitteilung des EPA vom 24.03.2011](#)).

10. USA: Patent Reform Act 2011 / America Invents Act

Im Januar brachte [Senator Leahy](#) einen Gesetzentwurf zur Reform des amerikanischen Patentrechts im US-Senat ein, sog. [Patent Reform Act of 2011](#). Der Senator betonte insbesondere drei Ziele: die Einführung des first-to-file-Prinzips, die Verbesserung der Patentqualität und mehr Rechtssicherheit im streitigen Verfahren. Nach Vornahme einiger Änderungen (das first-to-file-Prinzip wird weiter vorgesehen) wurde der sog. [America Invents Act](#) (AIA) mit überwiegender Mehrheit im Senat angenommen (hierzu und zum AIA selbst etwa [Patently-O vom 10.03.2011](#) und [The IPKat vom 27.03.2011](#)). Das Gesetzgebungsverfahren wird nun im House of Representatives fortgesetzt.

11. WIPO: Änderungen der Internationalen Patentklassifikation (IPC)

Zum 01.01.2011 sind Änderungen der IPC in Kraft getreten. Sie betreffen insbesondere die Struktur der IPC, da die Aufteilung in Basis- und Vollversion aufgegeben wurde. Nunmehr wird nur noch ein Text veröffentlicht, und zwar eine Vollversion. Neben Änderungen im Schema selbst (u.a. wurde eine neue Unterklasse für den Bereich der Nanotechnologie eingeführt) wurden auch die Revisionszeiträume geändert. Weitere Informationen sind über die [Seiten der WIPO zur IPC](#) abrufbar, u.a. ein [Leitfaden zur IPC 2011](#). Einen Kurzüberblick über die Änderungen bieten auch die [Patent Information News 3/2010](#) des EPA.

12. Update Kartellrecht: neue Links zu den in Kraft getretenen horizontalen Leitlinien und den Gruppenfreistellungsverordnungen

Wie bereits im letzten CIPReport ([CIPR 2010, 73](#)) berichtet wurde, verabschiedete die Europäische Kommission neue Leitlinien sowie Gruppenfreistellungsverordnungen für horizontale Vereinbarungen, die nunmehr in Kraft getreten sind. Die Verordnungen tragen nun die Nummern [1217/2010](#) bezüglich FuE-Vereinbarungen und [1218/2010](#) bezüglich Spezialisierungsvereinbarungen. Die Leitlinien wurden im Amtsblatt der EU unter [ABl. EU Nr. C 11 vom 14.01.2011, S. 1 ff.](#) veröffentlicht. Die Vorschriften können außerdem über die [Seite der Kommission zu horizontalen Vereinbarungen](#) abgerufen werden.

Urheber- und Geschmacksmusterrecht

13. GEMA-Abgaben für Kindergärten über Pauschalvertrag

Meldungen über GEMA-Abgaben, welche Kindergärten für das Vervielfältigen von Noten und Liedertexten entrichten müssen, und das seitens der GEMA herausgegangene Rundschreiben an Kindergärten, denen Lizenzen für die Nutzung von Liederzetteln (jährlich 56 Euro für bis zu 500 Kopien) angeboten wurden, haben allseits für Empörung gesorgt. Neben der Kostenbelastung für Kinderbetreuungseinrichtungen wurde auch der den Betreuern zugemutete Aufwand der Kopienverwaltung kritisiert.

Dies hat zu einer Initiative des als gemeinnützig anerkannten [Musikpiraten e.V.](#) geführt. Demnach möchte der Verein allen 50.299 Kinderbetreuungseinrichtungen in Deutschland ein Liederbuch mit gemeinfreien Kinderliedern zur Verfügung stellen. Das geplante Liederbuch soll einen Umfang von 52 Seiten haben und neben der gedruckten Form auch als PDF im Internet zum freien Herunterladen zur Verfügung stehen. Hierzu sind beim Verein bisher über 40.000 Euro Spenden eingegangen.

Nun wurde bekannt, dass das bayerische Sozialministerium mit der GEMA und der VG Musikedition Vertragsverhandlungen über eine Pauschalvergütung für Kindergärten führt. Die [Telepolis-Redaktion berichtete](#), dass auf ihre Anfrage die Verantwortlichen erklärt hätten, dass man sich auf einem sehr guten Weg befinde und zuversichtlich sei, eine Lösung zu finden, welche „die Interessen der Urheber von Musikwerken an leistungsgemäßer Vergütung wahrt und gleichzeitig den Einrichtungen die Möglichkeit eröffnet, Kopien zu fertigen.“

Ob dieser Vorstoß der Bayern nun der öffentlichen Empörung, dem tatsächlichen Bedürfnis einer Regelung für Kinderbetreuungseinrichtungen oder der Aktion des Musikpiratenvereins geschuldet ist, bleibt offen. Ebenso offen bleibt zur Zeit die Höhe der Pauschalabgabe und die Frage, wer die Kosten tragen wird. Städte, Gemeinde sowie kirchliche und private Träger werden im Zweifel mit weiteren Kosten rechnen müssen.

Siehe auch

- Kindergärten klagen über "Geldschneiderei", Meldung auf [sueddeutsche.de](#)
- GEMA-Gebühren für Liederzettel in Kindergärten, Meldung auf [bildungsklick.de](#)
- 50.299 Bücher mit gemeinfreien Kinderliedern, Meldung auf [musik.klarmachen-zum-aendern.de](#)
- 50.299 Bücher mit gemeinfreien Kinderliedern – Zwischenbericht, Meldung auf [musik.klarmachen-zum-aendern.de](#)
- Schlussakkord im Liederstreit?, Meldung vom 18.02.2011 auf [mainpost.de](#)
- Kindergarten-Gema über Pauschalvertrag?, Meldung vom 23.02.2011 auf [heise.de](#)

EuG

1. Lindt-Goldhase nicht eintragungsfähig

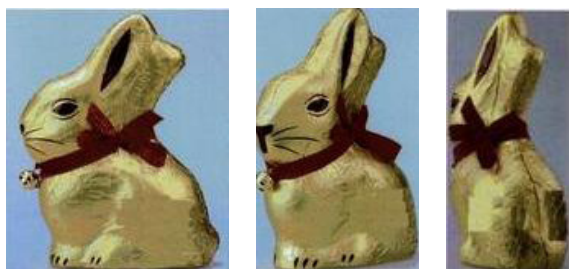
[EuG, Urt. v. 17.12.2010, T-336/08, Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/HABM](#)

Leitsätze (Red.)

1. Die Form eines kauernenden Hasen ist eine typische Form von Schokoladenhasen.
2. Einzelelemente und Gesamteindruck des Lindt-Goldhasen sind nicht geeignet, vom Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis gehalten zu werden. Das Zeichen ist daher nicht unterscheidungskräftig.
3. Für nicht-unterscheidungskräftige Formmarken muss Verkehrsdurchsetzung in der gesamten Union nachgewiesen werden.
4. Nationale Eintragungen haben keine Bindungswirkung für die Entscheidung über die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

Sachverhalt

Im Jahr 2004 meldete die Lindt & Sprüngli AG folgendes dreidimensionales Zeichen in Form eines Hasen aus Schokolade mit rotem Band als Gemeinschaftsmarke für Schokoladenwaren (Klasse 30) an:



Das HABM wies die Anmeldung auf Grundlage von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV zurück, da die Marke keine Unterscheidungskraft aufweise. Auch habe die Marke keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt (Art. 7 Abs. 3 GMV). Die beigebrachten Nachweise bezögen sich allein auf Deutschland.

Die gegen die Entscheidung des HABM eingelegte Beschwerde blieb erfolglos.

Entscheidungsgründe

Das Europäische Gericht wies die Klage ab und bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer. So sei die Verpackung für die Zwecke der Prüfung mit der Form der Ware gleichzusetzen, wenn auch Schokolade teilweise unverpackt auf dem Markt verkauft werde. Zwar seien für die Beurteilung die gleichen Kriterien wie bei einer Wort- oder Bildmarke, die vom Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist, zugrundezulegen, allerdings nehme der Durchschnittsverbraucher solche Marken nicht zwingend in gleicher Weise wahr. Je mehr sich die angemeldete Form der Form annähere, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, desto eher fehle dieser Form Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV.

Bei der Prüfung der Einzelelemente sei zwar zu konstatieren, dass die Form des sitzenden Hasen nicht die einzige Form von Schokoladenhasen auf dem Markt sei, allerdings sei auch die von der Klägerin gewählte Form eines sitzenden oder kauernenden Hasen ihrerseits nicht die einzige Form, in der sitzende Hasen angeboten werden. Dies ergebe sich schon aus der Entscheidung des EuGH CIPReport 2009, 84. Die Form sitzender oder kauernender Hasen sei damit eine typische Form von Schokoladenhasen, der Unterscheidungskraft fehle. Auch hinsichtlich der Goldfolie sei festgestellt worden, dass andere Hersteller ihre Schokolade in Goldfolie verpacken. Selbst wenn es der Klägerin gelinge, gegen diesen Vertrieb Unterlassungsansprüche geltend zu machen (entsprechende Verfahren sind noch anhängig), beweise dies nicht, dass die Goldfolie Unterscheidungskraft besitze. Schließlich sei es auch üblich, Schokoladentiere oder ihre Verpackung mit Schleifen, Bändern oder Glocken zu versehen, so dass es auch insoweit an Unterscheidungskraft fehle.

Hinsichtlich des Gesamteindrucks des Zeichens sieht das EuG bei der Kombination aus Form, Farbe und rotem Plisseeband mit Glöckchen keinen hinreichend weiten Abstand zu Grundformen und häufig verwendeten Formen für die Verpackung von Schokolade und Schokoladenwaren gewahrt. Sie sei damit nicht geeignet, von den Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden.

Die von der Klägerin erwähnte gerichtlich bestätigte Eintragung einer nationalen Marke (BPatG CIPReport 2010, 48) binde die Eintragungsbehörde für die Gemeinschaftsmarke nicht. Zudem könne die Gefahr einer Monopolisierung eine Bestätigung für das Fehlen von Unterscheidungskraft bilden.

Was den von der Klägerin geltend gemachten Erwerb von Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung betreffe, müssten zur Eintragung nach Art. 7 Abs. 3 GMV die entsprechenden Nachweise für den Teil der Union erbracht werden, für den das Zeichen keine originäre Unterscheidungskraft aufweist. Im Fall von Marken, die keine Wortmarken sind, sei zu vermuten, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft in der gesamten Europäischen Union gleich ausfalle. Auch weil die Klägerin ihre Osterhasen in zahlreichen Staaten der EU vertrieben hat, sei die Vermutung nicht widerlegt, dass der Eindruck, den das Zeichen beim Verbraucher erweckt, im gesamten Unionsgebiet gleich sei und der Marke in der gesamten EU originäre Unterscheidungskraft fehle. Für diesen Fall müsse die Marke in der gesamten Union Unterscheidungskraft durch Benutzung erwerben, was die Klägerin nicht nachgewiesen habe. Der bloße Nachweis für drei Mitgliedsstaaten genüge nicht, so das EuG.

Anmerkung (Christian Rütz)

Mit der ablehnenden Entscheidung behält das EuG seine strenge Rechtsprechung zur Eintragung von Warenformmarken bei. Wenngleich das Gericht betont, dass eine besondere Kreativität oder Originalität der Gestaltung keine Eintragungsvoraussetzung ist (Tz. 24), so muss die Form doch erheblich von der Branchenüblichkeit oder bereits auf dem Markt erhältlichen Waren abweichen, um einer Eintragung zugänglich zu sein.

Für den Anmelder erweist es sich dabei als Zwickmühle, dass sein Vorgehen gegen Wettbewerber im Auge des Gerichts die Gefahr einer Monopolisierung dokumentiert, andererseits die Erhältlichkeit von Konkurrenzprodukten die Branchenüblichkeit (und damit fehlenden Unterscheidungskraft) des Zeichens dokumentiert, ohne dass das Gericht für diese Feststellung einen bestimmten Marktanteil der Wettbewerbsprodukte verlangt. Ebenfalls dürfte es für den Anmelder schwierig sein, den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung in der gesamten Europäischen Union nachzuweisen.

Eine Bestätigung des EuG durch den EuGH unterstellt, erhalten nationale Anmeldestrategien künftig eine verstärkte Bedeutung. Dies mag vor dem Hintergrund weiterer Harmonisierungsbemühungen (vgl. hierzu die markenrechtlichen Meldungen in dieser Ausgabe) bedauert werden, ist aber notwendige Folge der Balancierungsentscheidung über die sachlichen und territorialen Grenzen einer markenrechtlichen Monopolisierung von Warenformen.

BGH

2. Störerhaftung im Internet

[BGH, Urt. v. 22.07.2010, I ZR 139/08 – Kinderhochstühle im Internet](#)

Leitsätze

1. Der Betreiber eines Internetmarktplatzes, der Dritten dort die Möglichkeit eröffnet, Verkaufsangebote ohne seine Kenntnisnahme in einem vollautomatischen Verfahren einzustellen, ist nicht verpflichtet, sämtliche Verkaufsangebote, die die Marken eines Markeninhabers anführen, einer manuellen Bildkontrolle darauf zu unterziehen, ob unter den Marken von den Originalerzeugnissen abweichende Produkte angeboten werden.
2. Der Betreiber eines Internetmarktplatzes haftet regelmäßig nicht nach §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 6, § 8 Abs. 1 UWG als Täter oder Teilnehmer, wenn in Angeboten mit Formulierungen "ähnlich" oder "wie" auf Marken eines Markeninhabers Bezug genommen wird.
3. Die Grundsätze der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB sind auf die wettbewerbsrechtliche Abmahnung nicht übertragbar.

Sachverhalt

Auf der beklagten Internetseite Ebay wurden Kinderhochstühle mit den Formulierungen „wie Tripp Trapp“, „wie Stokke“, „ähnlich Tripp Trapp“ und „ähnlich Stokke“ beworben. Der Inhaber der Marken TRIPP TRAPP und STOKKE verlangt von Ebay, es zu unterlassen, Auktionen zu veranstalten, in denen solche Stichworte auftauchen. Die Klägerin stützte ihre Klage auch auf die Schaltung von Anzeigen durch die Beklagte bei GoogleAdwords, die auf die entsprechenden Angebote bei Ebay verwiesen. Die Beklagte erhob Widerklage ge-

gen die Beanstandung von Angeboten, soweit sich nicht ergebe, dass es sich um solche im geschäftlichen Verkehr handele.

Das LG verurteilte die Beklagte antragsgemäß und wies die Widerklage ab. Die Berufung der Beklagten zum OLG Hamburg blieb erfolglos.

Entscheidung

Der BGH sieht in der Veranstaltung von Internetauktionen keine Beihilfe durch Unterlassen zu einer Markenverletzung und verneint auch Ansprüche aus markenrechtlicher Störerhaftung.

So beurteile sich die Frage nach Begehung als Täter, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe nach den im Strafrecht entwickelten Rechtsgrundsätzen. Die Beklagte habe nicht selbst rechtsverletzende Ware angeboten, in den Verkehr gebracht oder die Klagemarken in der Werbung benutzt. Für eine gemeinschaftliche Begehung fehle es an bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit den Anbietern; für eine Beteiligung am vorsätzlichen Zusammenwirken.

Eine Beihilfe durch Unterlassen scheitere daran, dass die Beklagte keine ihr obliegenden Prüfpflichten verletzt hat. Es könne offenbleiben, ob die Beklagte eine Erfolgsabwendungspflicht treffe, bei deren vorsätzlicher Verletzung eine Haftung als Teilnehmerin in Betracht kommt. Eine solche Pflicht bestehe zwar für jugendgefährdende, volksverhetzende und gewaltverherrlichende Medien. Selbst wenn sich die in den entsprechenden Entscheidungen entwickelten Grundsätze auf Kennzeichenrechte übertragen ließen, so hätte die Beklagte ihre Erfolgsabwendungspflicht jedoch nicht verletzt. Eine Überprüfung, bei der Markenverletzungen nicht durch zumutbare Filterverfahren und eine eventuell anschließende manuelle Kontrolle der dadurch ermittelten Treffer erkennbar seien, könne rechtlich nicht verlangt werden. Dazu müsse der Beklagte im Hinblick auf die große Zahl von Angeboten eine Filtersoftware zur Verfügung stehen, die Verdachtsfälle aufspüren kann.

Eine manuelle Kontrolle ist hingegen unzumutbar; dies gelte auch für einen ggf. notwendigen Fotoabgleich. Offenbleiben kann, ob die Überprüfung von 6.431 Artikeln in einem Zeitraum von 2 Wochen zumutbar ist, wenn der Anteil dabei aufgedeckter Rechtsverletzungen unter 0,5 % liegt. Eine manuelle Kontrolle könne, so der BGH, nicht zugemutet werden, weil der Kläger mit der über das VeRI-Programm zur Verfügung gestellten Suchfunktion für Markeninhaber die Angebote mit den Klagemarken ebenfalls herausfiltern und einer manuellen Kontrolle auf Verletzungsfälle unterziehen kann und eine der Beklagten auferlegte manuelle Kontrolle deren Geschäftsmodell gefährdet. Mit dem VeRI-Programm steht Schutzrechtsinhabern ein Programm zum Aufspüren von Markenverletzungen zur Verfügung, das weit über die außerhalb des Internet verfügbaren Möglichkeiten hinausgehe.

Die Beklagte hafte auch nicht als Störerin. Dies würde die Verletzung von Prüfpflichten voraussetzen. Auch insoweit sei, so der BGH, eine manuelle Prüfung sämtlicher Angebote durch Bildvergleich nicht zumutbar.

Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche verneint der

BGH; die Beklagte sei keine Täterin oder Teilnehmerin. Die Beklagte könne nicht zu komplizierten Beurteilungen im Einzelfall verpflichtet werden; dies wäre unzumutbar. Eine Gleichwertigkeitsbehauptung genüge für § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG nicht. Die Frage, ob die Formulierungen „ähnlich“ oder „wie“ nur eine Gleichwertigkeitsbehauptung oder eine implizite Darstellung einer Nachahmung oder Imitation enthalte, erfordere eine Beurteilung des Angebots im Einzelfall. Eine eindeutige Rechtsverletzung könne aus derartigen isolierten Formulierungen nicht abgeleitet werden. Eine Störerhaftung im Wettbewerbsrecht komme in den dem Verhältnissunrecht zuzuordnenden Fällen nicht in Betracht.

Der BGH verwies die Entscheidung zurück an das Berufungsgericht, da noch nicht geklärt wurde, ob die Beklagte durch ihre Schaltung von Anzeigen bei Google AdWords möglicherweise durch aktives Tun die Marke der Klägerin verletzt hat.

Den Widerklageantrag wies der BGH als unzulässig, da nicht hinreichend bestimmt, zurück. Die Beklagte habe in der Widerklage keine von der Klägerin beanstandeten Angebote, bei denen es sich um Privatverkäufe handelt, konkret aufgeführt. Es fehle an einer hinreichend konkreten Umschreibung des Merkmals „im geschäftlichen Verkehr“ bzw. einer Unterlegung mit Beispielen. Der Beklagten stehe auch in der Sache ein Unterlassungsanspruch nicht zu. Eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung sei nur ausnahmsweise rechtswidrig; für einen solchen Ausnahmefall sei nichts festgestellt.

Die Grundsätze über die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung seien auf die unberechtigte wettbewerbsrechtliche Abmahnung nicht übertragbar. Hinsichtlich der Stützung der Beanstandungen auf die Klagemarken geht der Widerklageantrag der Beklagten über Schutzrechtsverwarnungen hinaus, weil der Klägerin allgemein Beanstandungen verboten werden sollten, die die Klägerin über das VeRI-Programm meldet. Derartige Beanstandungen hätten, so der BGH, nicht die Qualität einer Schutzrechtsverwarnung und griffen nicht in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein.

Anmerkung (Christian Rütz)

Mit der Entscheidung macht der BGH deutlich, dass er an der unterschiedlichen Handhabung der Kriterien von Täterschaft, Teilnahme und Störerhaftung im Markenrecht und im Wettbewerbsrecht festhält. Ausgangspunkt der Störerhaftung sind nach wie vor „Prüfpflichten“, die Anleihe an das Konzept der Verkehrspflichten nehmen.

Internetauktionshäusern fällt es künftig leichter, einer markenrechtlichen Inanspruchnahme durch eine Software, die es Schutzrechtsinhabern selbst ermöglicht, potentiell rechtsverletzende Angebote aufzuspüren, zu entgehen. Wenngleich der BGH aus Wertungsgesichtspunkten zurecht keine manuelle Kontrolle von Angeboten durch Ebay verlangt, so sollte doch ein gewisser Druck, auch für Bildvergleiche eine Software zu entwickeln, aufrecht erhalten werden. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob ein technischer Fotoabgleich möglich wäre. Eine bloß den Angebotstext berücksichtigende Software wird aber zahlreiche Kennzeichenverletzungen nicht aufspüren können.

Etwas unglücklich wirkt, in welcher Weise der BGH es offengelassen hat, ob der Frage des Anteils schutzrechtsverletzender Angebote an sämtlichen Angeboten, die das Zeichen beinhalten, eine Bedeutung für die Zumutbarkeit des Prüfaufwandes zukommt. Auch die Feststellung, mit der VeRI-Software verfüge der Zeicheninhaber ja über größere Möglichkeiten zum Aufspüren von Verletzungen als in „analogen“ Sachverhalten, erscheint verfehlt, birgt doch gerade der Internethandel als Geschäftsmodell der Beklagten auch ein viel höheres Risiko einer Vervielfachung von Schutzrechtsverletzungen.

Die rechteinhaberfreundliche Feststellung, die Meldung von potentiell markenrechtsverletzenden Angeboten über das VeRI-Programm stehe einer Schutzrechtsverwarnung nicht gleich, ist indes zu begrüßen. Sie stellt das notwendige Korrelat zu der ebenfalls in der Entscheidung dokumentierten Wertungsentscheidung dar, dass Ebay die Prüfpflichten mit der Zurverfügungstellung der Software zulässig auf die Schutzrechtsinhaber „delegieren“ kann.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

3. Koexistenz von Registermarke und geschützter geographischer Angabe

[EuGH, Urt. v. 22.12.2010, C-120/08 \(Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund e.V.\)](#)

Leitsatz

Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ist zur Regelung der Kollision zwischen einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 dieser Verordnung wirksam als geschützte geografische Angabe eingetragenen Bezeichnung und einer Marke anwendbar, auf die einer der in Art. 13 dieser Verordnung aufgeführten Tatbestände zutrifft und die die gleiche Art von Erzeugnis betrifft und für die der Antrag auf Eintragung sowohl vor der Eintragung dieser Bezeichnung als auch vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 692/2003 zur Änderung der Verordnung Nr. 2081/92 gestellt wurde. Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eintragung dieser Bezeichnung stellt den Bezugszeitpunkt für den genannten Art. 14 Abs. 1 dar.

4. „BestBuy“ nicht markenfähig

[EuGH, Urt. v. 13.01.2011, C-92/10 P \(EuG\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Das Zeichen  ist nicht unterscheidungskräftig.
2. Es stellt auch vor dem Hintergrund der „Vorsprung durch Technik“-Entscheidung des EuGH keinen zu strengen Maßstab dar, zu prüfen, ob das Zeichen durch Verbraucher ausschließlich als Hinweis auf das günstige Verhältnis zwischen Qualität und

Preis und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistung wahrgenommen wird.

5. „Ebay Marketplace“

[Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen vom 9.12.2010, Rechtssache C-324/09 \(L'Oréal/Ebay\)](#)

Schlussantrag

Ich schlage dem Gerichtshof vor, die vom High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

1. Werden Parfum- und Kosmetik-Tester und „dramming bottles“, die nicht zum Verkauf an Verbraucher bestimmt sind, den Vertragshändlern des Markeninhabers kostenlos zur Verfügung gestellt, liegt kein Inverkehrbringen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 MRRL und Art. 13 Abs. 1 GMV vor.
- 2., 3. und 4. Der Markeninhaber ist berechtigt, sich dem weiteren Vertrieb unverpackter Ware im Sinne von Art. 7 Abs. 2 MRRL und Art. 13 Abs. 2 GMV zu widersetzen, wenn Parfums und kosmetische Mittel ohne seine Zustimmung den äußeren Verpackungen entnommen worden sind, falls die Waren aufgrund der Entfernung der äußeren Verpackungen nicht die in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 76/768/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel vorgeschriebenen Angaben enthalten, falls die Entfernung der äußeren Verpackung als solche als Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der Waren angesehen werden kann oder falls der weitere Vertrieb das Image der Waren und damit den Ruf der Marke schädigt oder zu schädigen droht. Unter den Umständen des Ausgangsverfahrens besteht für diese Wirkung eine Vermutung, sofern das Angebot nicht einen einzelnen oder einige wenige Artikel betrifft, die von einem Verkäufer angeboten werden, der eindeutig nicht im geschäftlichen Verkehr tätig wird.
3. Erwirbt ein Händler, der einen elektronischen Marktplatz betreibt, vom Betreiber einer Suchmaschine die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen Zeichens als Suchwort, so dass dieses Zeichen für die Nutzer von der Suchmaschine in einem gesponserten Link zu der Website des Betreibers des Online-Marktplatzes sichtbar gemacht wird, so stellt das Sichtbarmachen des Zeichens in dem gesponserten Link eine „Benutzung“ des Zeichens im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRRL und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV dar.
4. Wird ein Nutzer, der auf den vorstehend unter 5. bezeichneten gesponserten Link klickt, direkt zu mit dem von Dritten auf der Website platzierten Zeichen versehenen Anzeigen oder Verkaufsangeboten für Waren geführt, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, wobei aufgrund der Statusunterschiede der betreffenden Waren einige dieser Anzeigen oder Verkaufsangebote die Marke verletzen, andere dagegen nicht, so liegt eine Benutzung des Zeichens „für“ die die Marke

verletzenden Waren durch den Betreiber des elektronischen Marktplatzes im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRRL und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der GMV vor, jedoch werden die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt, sofern ein verständiger Durchschnittsverbraucher anhand der in dem gesponserten Link enthaltenen Informationen erkennt, dass der Betreiber des elektronischen Marktplatzes in seinem System die Anzeigen oder Verkaufsangebote Dritter speichert.

5. Sind die auf dem elektronischen Marktplatz zum Verkauf angebotenen Waren noch nicht vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung innerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden, so genügt als Voraussetzung für die Geltendmachung des durch die nationale oder die Gemeinschaftsmarke verliehenen Ausschließlichkeitsrechts der Nachweis, dass sich die Anzeige an Verbraucher in dem durch die Marke erfassten Gebiet richtet.
6. Besteht die vom Markeninhaber beanstandete Benutzung im Sichtbarmachen des Zeichens in einem gesponserten Link nicht auf der Website eines Suchmaschinenbetreibers, sondern auf der Website des Betreibers des elektronischen Marktplatzes selbst, so benutzt der Betreiber des elektronischen Marktplatzes das Zeichen nicht „für“ die die Marke verletzenden Waren im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRRL und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV.
7. a) Die vorstehend unter 5. bezeichnete Benutzung besteht nicht in „der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen“ seitens des Betreibers des elektronischen Marktplatzes im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt und umfasst auch nicht eine solche Speicherung, während die vorstehend unter 6. bezeichnete Benutzung in einer solchen Speicherung bestehen oder eine solche Speicherung umfassen kann.
8. b) Besteht die Benutzung nicht ausschließlich in unter Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 fallenden Tätigkeiten, umfasst aber solche Tätigkeiten, so ist der Betreiber des elektronischen Marktplatzes insoweit von der Haftung freigestellt, als die Benutzung in solchen Tätigkeiten besteht, jedoch können wegen einer solchen Benutzung, soweit keine Freistellung von der Haftung besteht, Schadensersatz oder andere finanzielle Wiedergutmachungsleistungen nach nationalem Recht zuerkannt werden.
9. c) Eine „tatsächliche Kenntnis“ von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information oder ein „Bewusstsein“ von Tatsachen oder Umständen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 liegt vor, wenn der Betreiber des elektronischen Marktplatzes davon Kenntnis hat, dass Waren unter Verletzung eingetragener Marken auf seiner Website beworben, zum Verkauf angeboten und verkauft wurden und dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Verletzungen der in Rede stehenden eingetragenen Marken hinsichtlich derselben oder ähnlicher Waren durch denselben Nutzer der Website andauern werden.

10. Art. 11 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums verpflichtet die Mitgliedstaaten, in Fällen, in denen Dienste einer Mittelsperson wie etwa des Betreibers einer Website von einem Dritten zur Verletzung einer eingetragenen Marke in Anspruch genommen wurden, sicherzustellen, dass der Markeninhaber eine gerichtliche Anordnung, die wirksam, abschreckend und verhältnismäßig ist, gegen die Mittelsperson erwirken kann, um eine Fortsetzung oder Wiederholung der von dem Dritten begangenen Verletzungen zu verhindern. Die Voraussetzungen und Verfahren für derartige Anordnungen bestimmen sich nach nationalem Recht.

6. Generalanwalt zu Transitfällen

[Schlußanträge des Generalanwalts Pedro Cruz Villalón vom 3.2.2011, Rs. C-446/09 \(Philips\) und C-495/09 \(Nokia\)](#)

1. Art. 6 Abs. 2 lit. b der VO 3295/94 [alte PrPVO] kann nicht dahin ausgelegt werden, dass das Organ (in diesem Fall das Gericht) des Mitgliedstaats, das nach Art. 7 der Verordnung vom Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums befasst wird, außer Acht lassen darf, dass sich die in Rede stehenden Waren in vorübergehender Verwahrung oder im Versand befinden, und infolgedessen auch nicht dahin, dass es die Fiktion anwenden kann, dass diese Waren in diesem Mitgliedstaat hergestellt wurden, um dann in Anwendung des Rechts dieses Staates feststellen zu können, ob sie das betreffende Recht des geistigen Eigentums verletzen.
2. Mit einer Gemeinschaftsmarke versehene Nichtgemeinschaftswaren, die einer zollamtlichen Überprüfung in einem Mitgliedstaat unterzogen werden und sich auf der Durchfuhr von einem Nichtmitgliedstaat in einen anderen Nichtmitgliedstaat befinden, können von diesen Zollbehörden beschlagnahmt werden, wenn sich der hinreichend begründete Verdacht ergibt, dass es sich um nachgeahmte Waren handelt, und insbesondere, dass sie in der Union in den Verkehr gebracht werden sollen, sei es im Einklang mit einem Zollverfahren oder durch eine unerlaubte Umleitung.

EuG

7. „F1 Live“-Marke und Verwechslungsgefahr

[EuG, Urt. v. 17.02.2011, T-10/09 \(Formula One Licensing/HABM\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Die Verkehrskreise sprechen der Bezeichnung „F1“ einen beschreibenden Charakter zu. Die Bezeichnung hat nur geringe Kennzeichnungskraft.
2. Zwischen einer Marke mit dem Wortbestandteil „F1 Live“ und bestehenden F1-Marken bestehen wegen offenkundiger Unterschiede und dem Verständnis der Verkehrskreise von „F1“ als Gattungsbegriff nur eine geringe Ähnlichkeit und keine Verwechslungsgefahr.

8. Markenmäßige Benutzung eines Firmenschlagworts

[EuG, Urt. v. 15.12.2010, T-132/09 \(Epcos AG/HABM\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Ein Markenbestandteil, der zugleich Firmenschlagwort ist, wird auch dann im Sinne des Benutzungszwangs „für Waren“ benutzt, wenn in der tatsächlichen Benutzung weitere Firmenbestandteile oder ein Rechtsformzusatz hinzugefügt werden.
2. Bei Übereinstimmung der ersten vier Buchstaben von jüngerem Zeichen und Marke heben ein kennzeichnungsschwacher Wortbestandteil der älteren Marke und ein zusätzlicher Schlußvokal in dem jüngeren Zeichen die Ähnlichkeit nicht auf, da der Verkehr dem Anfang einer Marke größere Aufmerksamkeit widmet als deren Ende.

9. Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke

[EuG, Urt. v. 07.12.2010, T-59/08 \(Nute Partecipazioni & La Perla/HABM\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Die Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke wegen unlauterer Ausnutzung der Wertschätzung einer älteren bekannten Marke trotz fehlender Ähnlichkeit der Warenklassen, für die die Marken eingetragen sind (Art. 8 Abs. 5 GMV), setzt weder das Bestehen von Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder allgemein des Inhabers dieser Marke voraus.
2. Eine unlautere Ausnutzung kommt auch dann in Betracht, wenn die prioritätsjüngere Marke zwar für Perlen eingetragen, tatsächlich aber für Badebekleidung mit Perlen benutzt wird und die prioritätsältere Marke ebenfalls für Badebekleidung geschützt ist. Ohnehin entstammen die Waren Badebekleidung und Perlen nahe beieinander liegenden Marktsegmenten.

10. Rechtsübergang im Widerspruchsverfahren

[EuG, Urt. v. 24.11.2010, T-137/09 \(Nike International/HABM\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Wird nach Beginn des Widerspruchsverfahrens ein Rechtsübergang an der national eingetragenen Widerspruchsmarke geltend gemacht, wird dieser nicht nach Teil C, Kap. 1 Punkt A.V.2.5.3 der Eintragungsrichtlinien vermutet, sondern das HABM ist berechtigt und verpflichtet, den Rechtsübergang in vollem Umfang zu prüfen.
2. Bei Zweifeln am Rechtsübergang muss das HABM das Widerspruchsverfahren für zwei Monate aussetzen und den neuen Inhaber auffordern, die Übertragung nachzuweisen (Konkretisierung des Anspruchs auf rechtliches Gehör). Entsprechend ist in Bezug auf nicht-eingetragene nationale Kenn-

zeichenrechte zu verfahren.

3. Dies gilt auch, wenn der behauptete Rechtsübergang vor der Entscheidung über den Widerspruch erfolgte, aber erst nach der Entscheidung über den Widerspruch geltend gemacht wurde und wenn während der ursprünglich zur Widerspruchsbegründung gesetzten Frist keine Begründung eingereicht wurde. Auch in diesem Fall hat der Erwerber das Recht zur Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung.

BGH

11. Dekoratives Bildzeichen nicht unterscheidungskräftig

[BGH, Beschl. v. 01.07.2010, I ZB 68/09 – Hefteinband](#)

Leitsatz

Besteht ein Bildzeichen nur aus üblichen dekorativen Elementen der Waren, für die der Markenschutz beansprucht wird, wird es der Verkehr im Allgemeinen nicht als Herkunftsmittel auffassen, auch wenn sich auf dem Markt noch keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung findet.

BPatG

12. Schutzfähigkeit von Werbeslogans

[BPatG, Beschl. v. 15.12.2010, 25 W \(pat\) 7/10 \(lieblings Eis wie frisch verliebt\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Der Werbeslogan „lieblings Eis wie frisch verliebt“ weist keine Unterscheidungskraft für die Ware Speiseeis auf.
2. Der Verkehr wird den Bestandteil „lieblings“ trotz der regelwidrigen Schreibweise nicht als eigenständigen Namen auffassen, sondern die beiden ersten Wörter als gesamtbegriffliche Einheit i. S. von „Lieblingseis“ verstehen.
3. Die Werbefunktion ist im Vergleich zur behaupteten Herkunftsfunktion nicht von offensichtlich untergeordneter Bedeutung. Der Verkehr wird daher in dem Slogan ausschließlich eine die Waren anpreisende Werbeaussage mit einem beschreibenden Inhalt allgemeiner Art und keinen Herkunftshinweis sehen.
4. Für die Eintragungsentscheidung ist lediglich die abstrakte Registerlage, nicht die unternehmerische Verwendung des Zeichens durch die Anmelderin maßgeblich.

13. „Die Alliierten“ als Marke eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 27.10.2010, 28 W \(pat\) 532/10](#)

Leitsatz (Red.)

Die Marke „Die Alliierten“ besitzt für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41, 43 und 45 die erforderliche Unterscheidungseignung. Es besteht

kein erkennbar sachlicher Bezug zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem historisch-militärischen Begriffsgehalt, den der Begriff „Die Alliierten“ vermittelt.

14. „HEADS“ als Marke für Werbedienstleistungen eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 08.12.2010, 29 W \(pat\) 542/10](#)

Leitsätze (Red.)

1. Die Wortmarke HEADS ist für die Dienstleistung Werbung unterscheidungskräftig; es handelt sich nicht um eine beschreibende Sachangabe.
2. Der Verkehr bringt die angemeldete Marke in Bezug auf Werbung nicht mit einer Dienstleistung in Verbindung, die sich an Führungskräfte richtet. Werbedienstleistungen werden üblicherweise nicht durch ihre Adressaten charakterisiert.
3. Das Argument, ein Zeichen weise ausweislich einer Internetrecherche vornehmlich auf die Anmelderin hin, sind nur im Rahmen einer geltend zu machenden Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) zu berücksichtigen.

15. Verkehrsdurchsetzung ohne Verkehrsbefragung

[BPatG, Beschl. v. 07.12.2010, 33 W \(pat\) 123/08 \(Oppeheim\)](#)

Leitsatz (Red.)

Die Verkehrsdurchsetzung einer Marke, die zugleich als geographische Angabe eine Kleinstadt bezeichnet, kann bei besonders langer Nutzung, umfangreicher markenmäßiger Verwendung in den Medien und einem geringen Freihaltebedürfnis auch ohne Verkehrsbefragung angenommen werden. Die Vorlage von Presseartikeln, die sowohl die Bemühung des Benutzers um Verkehrsbekanntheit, als auch deren Erfolg widerspiegeln, ist aussagekräftig.

OLG

16. Markenrechtsverletzung durch Adword-Anzeigen

[OLG Braunschweig, Urt. v. 24.11.2010, 2 U 113/08](#)

Leitsätze

1. Zur Umsetzung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Markenrechtsverletzungen durch Adword-Anzeigen
2. Wer Adword-Anzeigen unter Wahl der Option „weitgehend passende Keywords“ aufgibt, ist auch für Markenrechtsverletzungen verantwortlich, die dadurch erfolgen, dass über diese Funktion von Google ein eine fremde Marke enthaltendes Keyword zur Liste der Keywords hinzugefügt wird, bei dem die Anzeige erscheint. Das gilt jedenfalls dann, wenn das hinzugefügte Keyword bei Buchung der Anzeige auf der aufrufbaren Liste der hinzugefügten Keywords erscheint und ausgewählt werden kann.

Pressemitteilungen

BPatG

17. Neuschwanstein

[Pressemitteilung vom 08.02.2011](#)

[BPatG, Beschl. v. 04.02.2011, 25 W \(pat\) 182/09 \(Neuschwanstein\)](#)

Das Bundespatentgericht hat die vom Deutschen Patent- und Markenamt angeordnete Löschung der Marke „Neuschwanstein“ bestätigt. Die Bezeichnung „Neuschwanstein“ war im Jahr 2005 als Marke für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat einem gegen diese Eintragung gerichteten Löschungsantrag vom 20. November 2007 stattgegeben mit der Begründung, dass dieser Marke das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bereits zum Zeitpunkt der Eintragung entgegenstand und noch entgegensteht.

Der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts hat die dagegen gerichtete Beschwerde zurückgewiesen und unter anderem folgendes ausgeführt: Der Begriff „Neuschwanstein“ bezeichnet das im 19. Jahrhundert im Auftrag vom König Ludwig II. erbaute Schloss in der Gemeinde Schwangau im Freistaat Bayern, das eine Sehenswürdigkeit von Weltrang darstellt und herausragende (kultur-)historische Bedeutung hat. In Bezug auf Dienstleistungen wie „Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ ist ein markenrechtlicher Schutz des Begriffs „Neuschwanstein“ bereits deswegen ausgeschlossen, weil dieser Begriff geeignet ist, Merkmale dieser Dienstleistungen, nämlich das Ziel bzw. den Ort ihrer Erbringung, zu beschreiben i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Bezeichnungen bekannter Touristenattraktionen wie „Neuschwanstein“ fehlt darüber hinaus im Zusammenhang mit Waren, die im Umfeld solcher touristischer Ziele üblicherweise als Souvenirartikel oder zur Deckung eines Bedarf der Touristen an Speisen, Getränken oder sonstigen Artikeln angeboten werden, die Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies gilt entsprechend im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die üblicherweise in einem engen räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit einer solchen Touristenattraktion angeboten und erbracht werden.

Der Begriff „Neuschwanstein“ bezeichnet nicht nur eine touristische Sehenswürdigkeit, sondern ein Bauwerk, das ein herausragender Bestandteil des nationalen kulturellen Erbes ist. Bezeichnungen von Kulturgütern mit herausragender Bedeutung, die zum nationalen kulturellen Erbe oder zum Weltkulturerbe gehören, sind Allgemeingut und auch deshalb einer markenrechtlichen Monopolisierung und Kommerzialisierung entzogen. Sie weisen regelmäßig auch ohne Sachbezug zu den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung von Teilaspekten der Entscheidung ist die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof teilweise zugelassen worden.

Rechtsprechung in Leitsätzen**EuGH****18. Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats auf der Grundlage einer vorläufigen Genehmigung**

[EuGH, Urt. v. 11.11.2010, C-229/09 – Hogan Lovells International LLP / Bayer CropScience AG](#) (GRUR Int. 2011, 41)

Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel ist dahin auszulegen, dass er der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Pflanzenschutzmittel, für das eine gültige Genehmigung nach Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln in der durch die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 geänderten Fassung erteilt wurde, nicht entgegensteht.

BGH**19. Anhörungsrüge; Berücksichtigung der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen und seine Befragung**

[BGH, Beschl. v. 18.01.2011, X ZR 165/07 – Formkörper](#)
[BPatG, Urt. v. 27.09.2007, 10 Ni 10/07 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Aus dem Umstand, dass bestimmte Sachverhaltsbereiche vom Gericht bei der Befragung des gerichtlichen Sachverständigen nicht aufgegriffen werden, kann nicht geschlossen werden, dass das Gericht sie für unerheblich hält, sondern nur, dass das Gericht insoweit keinen (weiteren) Aufklärungsbedarf sieht.
2. Die Anhörungsrüge kann nur dann darauf gestützt werden, dass das Gericht den Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren zu einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegnung nicht befragt hat, wenn sie in Bezug auf diese Veröffentlichung aufgestellte tatsächliche Behauptungen aufzeigen kann, von denen das Gericht abgewichen ist, ohne über die hierzu erforderliche eigene Sachkunde zu verfügen.

20. Keine Fortsetzung des Berufungsverfahrens durch den wegen Patentverletzung in Anspruch genommenen Streitgenossen bei Zurücknahme der Berufung durch Haupt(nichtigkeits)kläger und fehlender eigener Rechtsmitteleinlegung

[BGH, Beschl. v. 16.12.2010, Xa ZR 110/08 – Magneto-widerstandssensor](#)
[BPatG, Urt. v. 10.06.2008, 4 Ni 70/05 \(EU\)](#)

Leitsatz

Nimmt der Kläger seine Berufung gegen ein die Klage abweisendes Urteil zurück, kommt eine Fortsetzung des Berufungsverfahrens durch einen Streithelfer, der selbst kein Rechtsmittel eingelegt hat, auch dann nicht in Betracht, wenn dieser Streithelfer gemäß § 69 ZPO als Streitgenosse der Hauptpartei gilt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 28. September 1998 - II ZB 16/98, NJW-RR 1999, 285, 286).

21. Zur eventuellen Aufhebung und Zurückverweisung wegen der Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung

[BGH, Urt. v. 14.12.2010, X ZR 193/03 – Crimpwerkzeug IV](#)

OLG Karlsruhe, Urt. v. 26.11.2003, 6 U 153/00
LG Mannheim, Urt. v. 28.07.2000, 7 O 483/99

Leitsatz

Hat das Berufungsgericht eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln nicht geprüft, weil sie vom Kläger nicht geltend gemacht worden ist und nach seiner vom Berufungsgericht geteilten Rechtsauffassung zu ihrer Geltendmachung auch kein Anlass bestand, so ist die Sache zur Prüfung einer äquivalenten Verletzung gleichwohl nur dann an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, wenn der Kläger in der Revisionsinstanz aufzeigt, inwiefern im wiedereröffneten Berufungsrechtszug tatsächliche Feststellungen zu erwarten sind, aus denen sich ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform nach ihrer gegebenenfalls durch ergänzenden Tatsachenvortrag zu erläuternden tatsächlichen Ausgestaltung die Voraussetzungen der Äquivalenz erfüllt.

22. Kündigung eines Know-how-Lizenzvertrages aus wichtigem Grund

[BGH, Urt. v. 25.11.2010, Xa ZR 48/09 – Flexitanks](#) (WRP 2011, 239 ff.)

OLG Celle, Urt. v. 18.03.2009, 7 U 205/08
LG Hannover, Entsch. v. 23.07.2008, 6 O 355/06

Leitsätze

1. Für die Beurteilung der Frage, ob die außerordentliche Kündigung eines Know-how-Lizenzvertrags innerhalb einer angemessenen Frist im Sinne von § 314 Abs. 3 BGB erfolgt ist, kann die zweiwöchige Ausschlussfrist des § 626 Abs. 2 BGB nicht als Maßstab herangezogen werden.
2. Ist ein Know-how-Lizenzvertrag wegen einer vom Kündigungsgegner zu vertretenden Vertragsverletzung wirksam aus wichtigem Grund gekündigt worden, hat der Kündigende Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangener Lizenzeinnahmen für den Zeitraum bis zum ersten Termin, zu dem der Schuldner sich durch ordentliche Kündigung vom Vertrag hätte lösen können. Dieser Schadensersatzanspruch darf nicht schon dem Grunde nach mit der Erwägung eingeschränkt werden, die Tätigkeit des Gläubigers sei nicht für die gesamte Vertragslaufzeit kausal für den wirtschaftlichen Erfolg.

- Ein Schuldner, der aufgrund einer zur fristlosen Kündigung führenden Vertragsverletzung zu Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet ist, hat dem Gläubiger zur Berechnung der Schadenshöhe zumindest diejenigen Auskünfte zu erteilen, zu deren Erteilung er aufgrund des Vertrages bei dessen ordnungsgemäßer Durchführung verpflichtet gewesen wäre.

23. Zur Neuheit ausschließenden Offenbarung; Erfassung des Gegenstandes eines Patents

[BGH, Urt. v. 18.11.2010, Xa ZR 149/07 – Fentanyl-TTS](#) (GRUR 2011, 129 ff.)

[BPatG, Urt. v. 26.06.2007, 3 Ni 22/04 – Fentanylpflaster](#) (GRUR 2009, 145 ff.; Mitt. 2008, 271 ff.)

Leitsätze

- Eine die Neuheit eines Stoffes ausschließende Offenbarung ist bereits dann gegeben, wenn ein bestimmtes, dem Fachmann zugängliches Material benannt wird, das alle beanspruchten Merkmale aufweist. Eine wissenschaftliche Begründung dafür, weshalb der Einsatz eines solchen Materials den patentgemäßen Erfolg eintreten lässt, ist nicht erforderlich.
- Ein vermeintlicher Widerspruch zwischen Angaben im kennzeichnenden Teil und Merkmalen des Oberbegriffs darf nicht dahin aufgelöst werden, dass den Merkmalen des Oberbegriffs keine Bedeutung beigemessen wird, obwohl der Wortsinn des Patentanspruchs eine widerspruchsfreie Auslegung zulässt und diese durch die in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele nahegelegt wird.

24. Zum Patentierungsausschluss nach Art. 52 Abs. 2 lit. c, d; Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urt. v. 26.10.2010, X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen](#) (GRUR 2011, 125 ff.)

[BPatG, Urt. v. 14.12.2006, 2 Ni 12/05 \(EU\)](#)

Leitsätze

- Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines technischen Geräts betreffenden Verfahrens ist nicht nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. c oder d EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein technisches Problem bewältigt.
- Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.
- Die Auswahl einer für die Navigation eines Fahrzeugs zweckmäßigen (hier: zentralperspektivischen) Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen bleibt als nicht-technische Vorgabe für den technischen Fachmann bei der Prüfung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht.

BPatG

25. Zum Nachweis des Eingangs von Anmeldeunterlagen bei Übermittlung per Fax

[BPatG, Beschl. v. 08.12.2010, 7 W \(pat\) 35/10 – VCR-Antrieb](#)

Leitsatz

Zum Nachweis eines von der Feststellung des Anmeldezeitpunktes durch das Patentamt abweichenden früheren tatsächlichen Eingangs der Anmeldeunterlagen bei deren Übermittlung per Fax (Fortführung von BGH, WM 2004, 648).

26. Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens bei Teilung der Patentanmeldung

[BPatG, Beschl. v. 07.12.2010, 21 W \(pat\) 10/09 – Vorrichtung zur Detektion von Wasser in Brennstofftanks von Flugzeugen](#)

Leitsätze

- Wird eine Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, führt dies nicht dazu, dass die Teilanmeldung im Beschwerdeverfahren anfällt. Die Rechtsfigur der Prozesstrennung nach § 145 ZPO kann auf diese Teilung nicht angewendet werden.
- Aufgrund der Teilungserklärung entsteht gemäß § 39 Abs. 1 S. 3 PatG eine neue Anmeldung, für die Prüfungsantrag gestellt worden ist. Diese ist gegenüber der Stammanmeldung ein neuer Verfahrensgegenstand.
- Da die Anfallwirkung (der Devolutiveffekt) einer Beschwerde alleine den Streitgegenstand der erstinstanzialen Entscheidung erfasst, kann Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens auch nur der Inhalt der Stammanmeldung sein, nicht die Teilanmeldung, über die mangels Existenz im Zeitpunkt des Zurückweisungsbeschlusses nicht entschieden worden ist.
- Für eine derartige Teilungsanmeldung ist der Rechtsweg zum Deutschen Patent- und Markenamt eröffnet. Die Anmeldung muss daher gemäß §§ 13, 17a Abs. 2 S. 1 GVG zur weiteren Bearbeitung an das allein zuständige Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen werden.

27. Übertragung des Prioritätsrechts

[BPatG, Entsch. v. 28.10.2010, 11 W \(pat\) 14/09 – Unterbekleidungsteil](#)

Leitsätze

- Das Prioritätsrecht ist ein selbständiges, frei übertragbares Recht. Die Übertragung des Prioritätsrechts auf einen Rechtsnachfolger unabhängig von einer Übertragung der prioritätsbegründenden Voranmeldung oder des daraus entstandenen Vollrechts ist ebenso wie bei einer ausländischen Priorität (Unionspriorität) auch zur Inanspruchnahme einer inländischen Priorität zulässig und genügend.

2. Zur rechtswirksamen Inanspruchnahme der Priorität muss die Übertragung des Prioritätsrechts auf den Anmelder als Rechtsnachfolger **vor der Prioritätserklärung** stattgefunden haben, die nach dem Anmeldetag der Nachanmeldung liegen kann. Da es im Patentrecht keine kleinere Zeiteinheit als einen Tag gibt und der Anmeldetag ab seinem Tagesbeginn gilt, muss das Prioritätsrecht zumindest am Tag vor der Prioritätserklärung übertragen worden sein.
3. Die Angabe des gesetzlichen Vertreters einer prozessunfähigen natürlichen Person ist für Patentanmeldungen nicht vorgeschrieben, so dass der Mangel der Prozessfähigkeit und die Verfahrensvoraussetzung der gesetzlichen Vertretungsmacht nicht ohne Weiteres von Amts wegen berücksichtigt werden können.

28. Zur Erledigung des Einspruchs(beschwerde)verfahrens

[BPatG, Beschl. v. 20.10.2010, 7 W \(pat\) 333/06 – Vorrichtung zum Heißluftnieten](#)

Leitsätze

1. Auch das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren kann sich in der Hauptsache erledigen; denn bei der Erledigung der Hauptsache handelt es sich um einen allgemeinen Verfahrensgrundsatz, der in allen Verfahrensarten zum Tragen kommen kann.
2. Erlischt das Patent infolge eines Patentverzichts oder der Nichtzahlung der Jahresgebühr nach § 20 Abs. 1 PatG, erledigt sich das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren allerdings nur zum Teil, weil hierdurch das Rechtsschutzziel des Einspruchs nicht verwirklicht wird. Dieses ist nämlich auf die (nachträgliche) Beseitigung der Patenterteilung als begünstigender Verwaltungsakt mit Doppelwirkung gerichtet. Eine solche Wirkung kommt dem Erlöschen des Patents jedoch nicht zu. Vielmehr lässt das Erlöschen des Patents die Geltung dieses Verwaltungsaktes unberührt und verkürzt lediglich die sich aus der Patenterteilung ergebende Schutzdauer des Patents nach § 16 PatG. Damit kann es aber nur zu einer teilweisen Verwirklichung des mit dem Einspruch verfolgten Rechtsschutzziels führen.
3. Die Annahme einer vollständigen Erledigung der Hauptsache kann nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Einsprechende nach dem Erlöschen des Streitpatents ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis (abweichend von BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*; BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung*) oder ein besonderes Interesse analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO (abweichend von BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) geltend macht. Aus demselben Grund scheidet auch eine Verwerfung des Einspruchs als nachträglich unzulässig geworden entgegen BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - *Auslösevorrichtung* aus.
4. Das Erfordernis eines besonderen Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden nach dem Erlöschen des Streitpatents kann auch nicht damit begründet werden, mit dem Erlöschen des Patents sei das Allgemeininteresse an seiner nachträglichen Beseitigung generell, d. h. unabhängig vom konkreten Einzelfall entfallen. Da das Gesetz den auf die rückwirkende Beseitigung eines Verwaltungsaktes gerichteten Einspruch ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet hat, besteht das Allgemeininteresse auch an der *rückwirkenden* Beseitigung der Patenterteilung, ist also auch auf die Beseitigung seiner Folgen für die Zeit vor dem Erlöschen des Patents gerichtet. Daher gehören zum Allgemeininteresse auch die Interessen derjenigen, welche bereits vor dem Erlöschen des Patents von diesem als Verletzer oder Lizenznehmer betroffen worden sind. Damit ist die Ansicht, das Allgemeininteresse rechtfertige die auf Beseitigung der Patenterteilung gerichteten Anträge des Einsprechenden nur so lange, wie das Patent noch wirksam und in Kraft sei (so aber BPatG 4 W (pat) 9/86, wiedergegeben in: BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*, zustimmend BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363, 364 - *Radauswuchtmaschine*), nicht zu vereinbaren. Da das Allgemeininteresse vom Gesetz vorausgesetzt wird, muss sein Wegfall vielmehr von Amts wegen ausdrücklich im jeweiligen Einzelfall konkret festgestellt werden; demgegenüber lässt sich die Annahme eines generellen Wegfalls des Allgemeininteresses weder aus § 59 Abs. 2 PatG noch daraus, dass in der Vergangenheit "allenfalls Einzelne" betroffen seien noch durch einen Hinweis auf die fortbestehende Möglichkeit zur Nichtigkeitsklage rechtfertigen (abweichend von BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*).
5. Mit einem konkret festgestellten Wegfall des Allgemeininteresses wäre allerdings auch das mit dem Einspruch verfolgte rechtliche und wirtschaftliche (Individual-) Interesse des Einsprechenden befriedigt. Da bereits zweifelhaft ist, ob ein vom Allgemeininteresse nicht bereits erfasstes Individualinteresse - insbesondere ein ideelles - überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis begründen kann, kann dahinstehen, aus welchem rechtlichen Grund sich bei einem konkret festgestellten Wegfall des Allgemeininteresses das Erfordernis zur Darlegung eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden ergeben könnte. Die hierfür gegebenen Begründungen (BGH GRUR 1997, 615 - *Vornapf*; BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - *Radauswuchtmaschine*) vermögen hierzu allerdings nicht zu überzeugen.
6. In erweiternder Fortführung von BGH GRUR 1995, 571 - *Künstliche Atmosphäre* ist das Einspruchsverfahren aber in der Hauptsache (insgesamt) erledigt, wenn über das Erlöschen des Streitpatents hinaus auszuschließen ist, dass auch für die Vergangenheit noch Ansprüche aus dem Patent gegenüber dem Einsprechenden oder Dritten geltend gemacht werden können. Da dem Patentamt oder dem Bundespatentgericht solche Feststellungen aber von Amts wegen verschlossen sind, obliegt es daher dem Patentinhaber, im konkreten Einzelfall einen solchen Wegfall des Allgemeininteresses

darzulegen und ggf. nachzuweisen. Hierfür reicht es aus, wenn der Patentinhaber gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt eine allgemeine Freistellungserklärung für alle Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit abgibt oder ein Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG mit dem Ziel des Widerrufs des Streitpatents betreibt. Zwar wird auch hierdurch das eigentliche Rechtsschutzziel des Einspruchs nicht erreicht, die Kombination von Patenterlöschung und Freistellungserklärung führt wegen des hiermit verbundenen vollständigen Ausschlusses von Ansprüchen aus der streitgegenständlichen (angeblichen) Erfindung aber zu denselben (tatsächlichen, insbesondere wirtschaftlichen) Folgen wie der Widerruf des Streitpatents, so dass das Ziel des Einspruchs auf eine andere Art und Weise als durch den Widerruf des Patents erreicht wird. Dies reicht nach der zivil- und verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung für die Bejahung einer Erledigung der Hauptsache aus, so dass in diesen Fällen, ohne dass es einer Prüfung eines evtl. Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden noch bedürfte, die Erledigung des Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache ausdrücklich von Amts wegen festzustellen ist.

29. Kein schwerwiegender Verfahrensfehler bei Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige, hilfsweise beantragte Anhörung

[BPatG, Beschl. v. 15.03.2010, 20 W \(pat\) 94/05 – Sachdienlichkeit der Anhörung](#) (Mitt. 2010, 476 [LS])

Leitsatz

Allein der Umstand, dass die Prüfungsstelle entgegen dem entsprechenden Hilfsantrag der Anmelderin die Anmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen hat, stellt sich nicht von vornherein und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls als schwerwiegender Verfahrensfehler dar.

LG

30. Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung

[LG Mannheim, Urt. v. 29.10.2010, 7 O 214/10](#)

Leitsätze

1. Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentstreitigkeiten ist, dass die Verletzungsfrage ohne Schwierigkeiten zweifelsfrei beurteilt werden kann. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung hat nicht nur dann zu unterbleiben, wenn die Subsumtion unter den Patentanspruch mit Zweifeln behaftet ist, sondern auch dann, wenn rechtlich zweifelhaft erscheint, ob das beanstandete Verhalten eine dem Patentinhaber gem. § 9 PatG vorbehaltene Handlung ist.
2. Auch im Patentrecht wird durch das bloße Ausstellen eines Produktes im Inland auf einer Messe noch keine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr

dafür begründet, dass das ausgestellte Produkt (alsbald) auch angeboten oder in den Verkehr gebracht werden würde.

31. Klage auf Zahlung einer Vertragsstrafe: örtliche Zuständigkeit

[LG Mannheim, Beschl. v. 02.08.2010, 2 O 88/10](#) (InstGE 12, 240 ff.)

Leitsätze

1. Eine örtliche Zuständigkeit für die auf Zahlung einer Vertragsstrafe gerichtete Klage lässt sich aus § 32 ZPO nicht herleiten. Dass Anlass für die Abgabe des Vertragsstrafenversprechens der Vorwurf unerlaubter Handlungen (hier Schutzrechtsverletzungen) gewesen ist, ändert nichts daran, dass in der Forderung der Vertragsstrafe die Geltendmachung eines vertraglichen Anspruchs und nicht die Erhebung von Ansprüchen wegen unerlaubter Handlung liegt.
2. Wenn eine strafbewehrte Unterlassungspflicht sich auf ein größeres Gebiet erstreckt, begründet § 29 ZPO nicht an jedem Ort, für den die Unterlassungspflicht besteht, die örtliche Zuständigkeit für die auf Zahlung einer Vertragsstrafe gerichtete Klage. Der Erfüllungsort der Unterlassungsverpflichtung und der Vertragsstrafe liegt grundsätzlich am Wohnsitz bzw. am Ort der Niederlassung des Schuldners.

32. Standardessentielle Patente: Schätzung der Höhe des Schadensersatzes im Wege der Lizenzanalogie

[LG Mannheim, Urt. v. 05.03.2010, 7 O 142/09](#) (InstGE 12, 160 ff.)

Leitsatz

Zur Schätzung der Höhe des Schadensersatzes im Wege der Lizenzanalogie bei standardessentiellen Patenten, wenn der Patentinhaber standardisierte Lizenzbedingungen angeboten hat.

Abschließender Hinweis

„Düsseldorfer Entscheidungen“ sind über das [Düsseldorfer Archiv](#) abrufbar.

BGH

33. Voraussetzungen der freien Bearbeitung nach § 24 Abs. 1 UrhG für Zusammenfassungen von Buchrezensionen[BGH, Urt. v. 01.12.2010, I ZR 12/08 - Perlentaucher](#)[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 11.12.2007, 11 U 75/06](#)[LG Frankfurt/Main, Entsch. v. 23.11.2006, 2/3 O 172/06](#)**Leitsätze**

- a) Genießt ein Schriftwerk allein aufgrund seiner sprachlichen Gestaltung Urheberrechtsschutz, so stellt eine Zusammenfassung des gedanklichen Inhalts in eigenen Worten grundsätzlich eine urheberrechtlich unbedenkliche freie Benutzung dieses Schriftwerks im Sinne des § 24 Abs. 1 UrhG dar. Enthält eine solche Zusammenfassung auch Formulierungen, auf denen die schöpferische Eigenart des Schriftwerks beruht, kommt es für die Prüfung, ob eine abhängige Bearbeitung (§ 23 Satz 1 UrhG) oder eine freie Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) vorliegt, darauf an, ob die Zusammenfassung trotz dieser Übereinstimmungen in der Gesamtschau einen so großen äußeren Abstand zum Schriftwerk einhält, dass sie als ein selbständiges Werk anzusehen ist.
- b) Für die Beurteilung, ob eine abhängige Bearbeitung (§ 23 UrhG) oder eine freie Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) vorliegt, kommt es nicht darauf an, ob das neue Werk dazu geeignet oder bestimmt ist, das ältere Werk zu ersetzen.
- c) Die Bestimmung des § 12 Abs. 2 UrhG regelt einen zusätzlichen Schutz des Urhebers vor der Veröffentlichung seines Werkes, nicht aber eine Beschränkung seiner Rechte nach der Veröffentlichung. Soweit eine Inhaltsangabe zugleich als Bearbeitung oder Umgestaltung des Werkes anzusehen ist, ist ihre Veröffentlichung oder Verwertung daher nach § 23 Satz 1 UrhG stets nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes zulässig.
- d) Für die Beurteilung, ob die Benutzung eines Zeichens im Sinne des § 23 MarkenG gegen die guten Sitten verstößt, ist es nicht relevant, ob die Zeichenbenutzung im Zusammenhang mit einer Urheberrechtsverletzung steht.

Sachverhalt

Die Klägerin verlegt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). Darin veröffentlicht sie regelmäßig Buchkritiken. Die Beklagte betreibt auf der Website „perlentaucher.de“ ein Kulturmagazin. Dort stellt sie auch Zusammenfassungen (Abstracts) von Buchrezensionen aus verschiedenen renommierten Zeitungen ein. Dazu gehören ebenso Buchkritiken aus der FAZ, welche die Beklagte unter der Überschrift „Notiz zur FAZ“ in deutlich verkürzter Form wiedergibt. Die Abstracts sind von Mitarbeitern der Beklagten verfasst und enthalten besonders aussagekräftige Passagen aus den Originalrezensionen, die meist durch Anführungszeichen gekennzeichnet sind. Die Beklagte hat den Internet-Buchhandlungen „ama-

zon.de“ und „buecher.de“ Lizenzen zum Abdruck dieser Zusammenfassungen erteilt.

Anträge der Klägerin

- I. Mit ihrem Hauptantrag beantragte die Klägerin im Wesentlichen, der Beklagten zu untersagen, Buchkritiken zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen, „die den Inhalt der Ursprungskritik vor allem, aber nicht nur ausschließlich durch Übernahme von Originaltextstellen wiedergeben“.
- II. Mit ihrem Hilfsantrag zu I verfolgte die Klägerin ein Verbot von Zusammenfassungen, „die den Inhalt der Ursprungskritik durch Übernahme von Originaltextstellen wiedergeben, die lediglich durch Füllwörter bzw. Satzteile aneinander gereiht werden“.
- III. Der Hilfsantrag zu II grenzte das begehrte Verbot auf den Inhalt von Kritiken bestimmter Autoren.
- IV. Mit ihrem Hilfsantrag zu III beschränkte die Klägerin ihren Antrag auf bestimmte Zusammenfassungen. Die geltend gemachten Ansprüche stützte die Klägerin auf Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht. Das Landgericht wies die Klage ab. Die Berufung der Klägerin blieb ohne Erfolg. Mit ihrer Revision verfolgte die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe**Zum Antrag zu I**

Die Revision der Klägerin hatte hinsichtlich des Antrags zu I keinen Erfolg. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts erachtete der Senat den Antrag zu I aber nicht als unbegründet, sondern bereits als unzulässig.

Das Berufungsgericht hatte den Antrag zu I als zu weit angesehen, da er auch Zusammenfassungen erfasse, die keine Originaltextstellen erhielten. Dem widersprach der Senat und ist der Ansicht, dass das Berufungsgericht den Unterlassungsantrag zu I nicht zutreffend ausgelegt habe. Die Klägerin habe nicht beantragt, der Beklagten „vor allem, aber nicht nur ausschließlich“ Abstracts zu verbieten, die Originaltextstellen enthielten. Die Klägerin habe mit ihrem Antrag vielmehr ein Verbot von Abstracts erstrebt, die den Inhalt der Ursprungskritik „vor allem, aber nicht nur ausschließlich“ durch Übernahme von Originaltextstellen wiedergeben. Vom Wortlaut dieses Antrags würden Abstracts, die überhaupt keine Originaltextstellen aufweisen, nicht erfasst. Auch die Bezugnahme auf die von der Klägerin vorgelegten Abstracts, die allesamt Originaltextstellen enthielten, zeige, dass die Klägerin mit ihrem Antrag ein solches Verbot nicht erstrebt habe.

Der Senat sah den Antrag zu I jedoch entgegen § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO als nicht hinreichend bestimmt an. So lasse er auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Klägerin nicht ausreichend deutlich erkennen, was damit gemeint sein solle, dass Abstracts den Inhalt der Ursprungskritik „vor allem, aber nicht nur ausschließlich“ durch Übernahme von Originaltextstellen wiedergeben. Demnach sei nicht klar, ob diese Voraussetzung erfüllt sei, wenn Abstracts lediglich in qualitativer Hinsicht „vor allem“ Originaltextstellen wiedergeben, weil sie beispielsweise wenige, aber einprägsame Originaltextstellen und zahlreiche, aber nichtssagende Füllwörter oder

Füllsätze enthielten. Für den Fall, dass die Wörter „vor allem“ als quantitative Angabe zu verstehen sein sollten, sei unklar, wie hoch der Anteil der Originalzitate am Abstract sein müsse, damit diese Voraussetzung erfüllt sei, und ob es beispielsweise ausreiche, wenn nur wenig mehr als die Hälfte eines Abstracts aus Originaltextstellen bestehe. (Rdnr. 13 der Entsch.)

Zu den Anträgen zu II, III und IV

Die Revision der Klägerin hatte hingegen teilweise Erfolg, soweit sie sich gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Anträge zu II, III und IV wandte.

Ansprüche aus Urheberrecht

Zu den Anträgen zu II und III

In Bezug auf die Anträge zu II und III bestätigte der Senat allerdings die Entscheidung des Berufungsgerichts und schloss ebenfalls Ansprüche aus Urheberrecht aus. Letzteres hatte die Anträge zu II und III als zu weit erachtet. Der Senat führte aus, dass allein der Umstand, dass das neue Werk Originaltextstellen des benutzten Werkes enthalte, die lediglich durch Füllwörter oder Satzteile aneinandergereiht seien (Antrag zu II) oder Originaltextstellen der benutzten Werke bestimmter Autoren aufweise (Antrag zu III), nicht besage, dass das neue Werk eine abhängige Bearbeitung des älteren Werkes sei. Das sei etwa dann nicht der Fall, wenn es sich bei den übernommenen Originaltextstellen um gebräuchliche Formulierungen handeln würde. Soweit die Anträge zu II und III auf eine Verletzung des Urheberrechts gestützt seien, verfehlten sie daher die konkrete Verletzungsform und seien damit insgesamt unbegründet. (Rdnr. 19 der Entsch.)

Zum Antrag zu IV

Hinsichtlich des Antrags zu IV nahm der Senat an, dass die gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts gerichtete Revision Erfolg habe, da Ansprüche aus Urheberrecht nicht ausgeschlossen seien. Das Berufungsgericht habe seine Entscheidung auf unzutreffende rechtliche Maßstäbe gestützt und zudem unvollständige Feststellungen zugrunde gelegt. (Rdnr. 32 der Entsch.)

Das Berufungsgericht hatte angenommen, dass die konkret beanstandeten Zusammenfassungen als selbstständige Werke anzusehen seien, die in freier Benutzung der Originalrezension geschaffen worden seien und daher nach § 24 Abs. 1 UrhG ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden dürften. Hierzu war es davon ausgegangen, dass zwischen Zusammenfassungen von Kritiken und Parodien eine Ähnlichkeit dahin bestehe, dass beide ihren Zweck nur erfüllen, wenn die Züge des parodierten bzw. der Inhalt des verkürzt wiedergegebenen Originalwerks möglichst wenig verblassen. Daher sei ähnlich dem für die Parodie entwickelten Kriterium der antithematischen Bearbeitung eine Ausnahme vom Grundsatz auch für Zusammenfassungen von Kritiken erforderlich.

Das Berufungsgericht hatte daher angenommen, dass bei Zusammenfassungen (Abstracts) eine selbstständige Gestaltung von vier Kriterien abhängt: (1) Der eigenständige schöpferische Gehalt des Abstracts sei

umso größer, je stärker es das Originalwerk komprimiere und dabei gleichwohl dessen wesentliche Gedanken mitteile. (2) Die Individualität des Abstracts sei umso größer, je weiter es sich vom Aufbau des Originalwerkes entferne. (3) Es komme ferner darauf an, inwieweit das Abstract Passagen aus dem Originalwerk wörtlich oder fast wörtlich übernehme; dabei habe die wörtliche Übernahme rein beschreibender Begriffe außer Betracht zu bleiben, weil insoweit kein Gestaltungsspielraum bestehe. (4) Schließlich sei die Wertentscheidung des Art. 5 Abs. 1 GG zu berücksichtigen, der nicht nur die Verbreitung eigener Meinungen, sondern auch die bloße Berichterstattung schütze.

Der Senat widersprach dieser Beurteilung. Bei einem Abstract komme es nicht ähnlich wie bei einer Parodie darauf an, ob dieses einen so großen inneren Abstand zum benutzten Werk einhalte, dass es als selbständig anzusehen sei. Der Zweck eines Abstracts bestehe zwar in der Mitteilung des Inhalts der Originalrezension. Ein Abstract müsse den Inhalt der Originalrezension aber entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht zwangsläufig in einer Weise mitteilen, dass die Eigenheiten der Originalrezension erkennbar blieben. (Rdnr. 35 der Entsch.)

Der Senat führte aus, dass die urheberrechtlich geschützte, schöpferische Eigenart einer Buchrezension in aller Regel nicht in ihrem Inhalt liege, sondern in ihrer Form und insbesondere in ihren Formulierungen. Bei einem Schriftwerk könne die urheberrechtlich geschützte, individuelle geistige Schöpfung sowohl in der von der Gedankenführung geprägten Gestaltung der Sprache als auch in der Sammlung, Auswahl, Einteilung und Anordnung des Stoffes zum Ausdruck kommen. Soweit die schöpferische Kraft eines Schriftwerkes dagegen allein im innovativen Charakter seines Inhalts liege, komme ein Urheberrechtsschutz nicht in Betracht. Der gedankliche Inhalt eines Schriftwerkes müsse einer freien geistigen Auseinandersetzung zugänglich sein. Die einem Schriftwerk zugrunde liegende Idee sei daher urheberrechtlich grundsätzlich nicht geschützt. Anders könne es sich verhalten, wenn diese Idee eine individuelle Gestalt angenommen habe, wie dies beispielsweise bei der eigenschöpferischen Gestaltung eines Romanstoffs der Fall sei. Dann könne die auf der individuellen Phantasie des Dichters beruhende Fabel wie etwa der Gang der Handlung, die Charakteristik der Personen oder die Ausgestaltung von Szenen urheberrechtlich geschützt sein. Eine Buchrezension enthalte jedoch keine solche Fabel, sondern erschöpfe sich regelmäßig in einer Darstellung und Beurteilung des besprochenen Werkes. (Rdnr. 36 der Entsch.)

Es sei nach der Lebenserfahrung ohne Weiteres möglich, den gedanklichen Inhalt eines Schriftwerks - und so auch den Inhalt einer Buchrezension - in eigenen Worten zusammenzufassen. Genieße das Schriftwerk - wie in aller Regel eine Buchrezension - allein aufgrund seiner sprachlichen Gestaltung Urheberrechtsschutz, so stelle eine solche Zusammenfassung grundsätzlich eine urheberrechtlich unbedenkliche freie Benutzung dieses Schriftwerks im Sinne des § 24 Abs. 1 UrhG dar. Enthalte eine solche Zusammenfassung auch Formulierungen, auf denen die schöpferische Eigenart des Schriftwerks beruhe, sei zu prüfen, ob eine abhängige

Bearbeitung oder eine freie Benutzung vorliege. Für diese Prüfung, die in erster Linie eine tatrichterliche Aufgabe sei, bedürfe es keiner besonderen Maßstäbe, sondern gelten die hergebrachten Grundsätze. Danach kommt es darauf an, ob die Zusammenfassung trotz dieser Übereinstimmungen in der Gesamtschau einen so großen äußeren Abstand zum Schriftwerk einhalte, dass sie als ein selbständiges neues Werk anzusehen sei. (Rdnr. 37 der *Entsch.*)

Darüber hinaus befand der Senat, dass die Beurteilung des Berufungsgerichts auf unvollständigen Feststellungen beruhe. Die Feststellung des Berufungsgerichts, die wörtliche Übernahme von Textpassagen aus den Originalrezensionen in die Abstracts habe sich auf einzelne Wörter oder knappe Wortfolgen beschränkt, sei zwar insofern richtig, als die wörtlich übernommenen Stellen nur einen kleinen Teilausschnitt der jeweiligen Originalrezension darstellten. Das Berufungsgericht habe jedoch auch berücksichtigen müssen, welchen Anteil die übernommenen Stellen an den Abstracts hätten. Aus der von der Klägerin vorgelegten Gegenüberstellung von Abstracts und Originalrezensionen gehe hervor, dass viele Abstracts zu einem großen oder sogar zum größten Teil aus wörtlich übernommenen Originaltextstellen bestehen würden. Auch wenn die wörtlichen Übernahmen, wie das Berufungsgerichts angenommen habe, wegen des deskriptiven Charakters von Textpassagen teilweise kaum vermeidbar gewesen sein mögen, hätten zahlreiche Abstracts in erheblichem Umfang gerade die besonders aussagekräftigen und originell formulierten Wendungen der Originalkritiken übernommen. (Rdnr. 39 der *Entsch.*)

Weiterhin würde die Feststellung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die oft um ein Vielfaches ausführlicheren Originalrezensionen auf etwa sechs bis neun Zeilen komprimiert, nicht hinreichend berücksichtigen, dass die Abstracts die Originalrezensionen oft nicht in eigenen Worten zusammenfassten, sondern schlicht dadurch verkürzten, dass sie einerseits ganze Abschnitte und Sätze der Originalrezensionen wegließen (vorwiegend solche, die den Inhalt des rezensierten Werkes wiedergaben) und andererseits besonders aussagekräftige und markante Formulierungen wörtlich stehenließen (überwiegend solche, die eine Bewertung des besprochenen Buches enthielten). Allein die Auswahl der Textstellen für die Zusammenfassungen sei mit Blick auf den geringen Umfang der Originalrezensionen von nur etwa einer DIN-A4 Seite jedenfalls nicht als eine erhebliche schöpferische Leistung anzusehen. (Rdnr. 41 der *Entsch.*)

Soweit das Berufungsgericht ausgeführt habe, die Beklagte habe den Gedankengang der Originalrezensionen in der Weise modifiziert, dass Passagen, die im Original weiter vorne zu finden seien, im Abstract eher am Ende der Darstellung auftauchten und umgekehrt, sei weder festgestellt noch ersichtlich, dass der abweichende Aufbau den Abstracts eine schöpferische Eigenart verleihe, gegenüber der die schöpferische Eigenart der Originalrezensionen zurücktrete. (Rdnr. 42 der *Entsch.*)

Weiterhin stellte der Senat fest, dass für die Beurteilung, ob eine abhängige Bearbeitung oder eine freie Benut-

zung vorliege, es nicht darauf ankomme, ob das neue Werk dazu geeignet oder bestimmt sei, das ältere Werk zu ersetzen. Dieses Kriterium besage nichts über die schöpferische Selbständigkeit des neuen Werkes gegenüber dem älteren Werk, die nach der gesetzlichen Regelung für die Abgrenzung zwischen abhängiger Bearbeitung und freier Benutzung allein maßgeblich sei. Dieses Kriterium werde vielmehr in Rechtsprechung und Schrifttum zur Abgrenzung zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Inhaltsangabe herangezogen. (Rdnr. 45 der *Entsch.*)

Soweit Abstracts als abhängige Bearbeitungen von Originalrezensionen anzusehen seien, lasse sich zudem auch aus § 12 Abs. 2 UrhG nicht das Recht herleiten, diese Abstracts ohne Zustimmung der Urheber zu bewerten. (Rdnr. 46 der *Entsch.*)

Damit lehnte der Senat die Ansicht ab, aus § 12 Abs. 2 UrhG folge im Umkehrschluss, dass jedermann berechtigt sei, den Inhalt eines Werkes ohne die Zustimmung des Urhebers auch dann mitzuteilen oder zu beschreiben, wenn darin eine Bearbeitung oder Umgestaltung des Werkes (§ 23 UrhG) liege, das Werk selbst, der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes zuvor mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht sei und dies der Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Inhalt des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes diene und die unmittelbare Kenntnisnahme des Werkes durch Lesen, Anhören oder Betrachten nicht ersetze. (Rdnr. 47 der *Entsch.*)

(Die vom Senat geprüften möglichen marken- und wettbewerbsrechtlichen Ansprüche werden an dieser Stelle nicht erörtert.)

Der Senat verwies die Sache im Umfang der Aufhebung zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück.

Anmerkung (Martin Momtschilow)

Mit dieser Entscheidung hat der BGH die anerkannten Grundsätze zur Bestimmung des Schutzbereichs von Schriftwerken nochmals herausgestellt und auf Buchrezensionen angewandt. Dabei ist er auch auf die Voraussetzungen für die Abgrenzung von abhängiger und freier Bearbeitung im Rahmen der §§ 23, 24 UrhG eingegangen.

Hierzu hat der BGH zunächst auf die für die Beurteilung der geschützten schöpferischen Eigenart von Schriftwerken wichtige Unterscheidung von Form und Inhalt hingewiesen. Danach kommt in der Regel die urheberrechtlich geschützte, individuelle geistige Schöpfung in der von der Gedankenführung geprägten Gestaltung der Sprache sowie auch in der Sammlung, Auswahl, Einteilung und Anordnung des Stoffes zum Ausdruck. Nicht hingegen im innovativen Charakter des Inhalts, da die zugrundeliegende Idee grundsätzlich als urheberrechtlich nicht geschützt gilt.

Folgerichtig stellte der BGH fest, dass die geschützte, schöpferische Eigenart einer Buchrezension meistens in ihrer Form und insbesondere in ihren Formulierungen liegt. Daher forderte der BGH auch, dass bei Zusammenfassungen von Rezensionen der für eine freie Bearbeitung erforderliche Abstand gerade im Bezug auf die

sprachliche Gestaltung sowie auf die konkreten Formulierungen der Rezension festgestellt wird.

Im Rahmen der Beurteilung des für eine freie Bearbeitung nach § 24 Abs. 1 UrhG erforderlichen Abstands sah der BGH im Gegensatz zur Vorinstanz keinen Anlass, bei Zusammenfassungen vom anerkannten Grundsatz abzuweichen. So forderte er auch für diese, dass ihre individuellen Züge gegenüber denen der verkürzt dargestellten Rezensionen verblasen. Das OLG Frankfurt a.M. hatte hingegen angenommen, dass bei Zusammenfassungen hierzu eine Ausnahme notwendig sei, da sie nur durch die möglichst nahe Wiedergabe des Inhalts der referierten Originalwerke (hier der Rezensionen) ihren Zweck erfüllen könnten. Daher hatte das OLG Frankfurt a.M. eine Parallele zur Parodie gesehen und bei der Beurteilung des erforderlichen Abstands eine entsprechende Ausnahme gefordert.

An dieser Stelle wird deutlich, welche Bedeutung der genauen Bestimmung der für die geschützte schöpferische Eigenart relevanten Merkmale sowie deren präzisen Zuordnung zur Form oder Inhalt zukommt. Das OLG Frankfurt a.M. war davon ausgegangen, dass es für den Zweck der Zusammenfassung notwendig sei, dass der Inhalt der Rezension hinter dem des Abstracts möglichst wenig verblasst. Demnach erweckt es den Anschein, als ob das Gericht die schöpferische Eigenart der Rezensionen in ihren Inhalt sah, also in der zugrunde liegenden Idee.

Zugleich war das Gericht jedoch auch der Meinung, dass aufgrund des Zwecks der Zusammenfassungen, nämlich „den Inhalt des Originalwerkes möglichst genau mitzuteilen“, der erforderliche Abstand „vielmehr nur durch eine selbständige Gestaltung erreicht werden“ kann. Diese Forderung ist jedoch gegenüber der vorhergehenden inkonsequent, da bei der Wiedergabe des Inhalts, vorausgesetzt, der Inhalt in Form der zugrunde liegenden Idee sei geschützt, der erforderliche Abstand auch nicht durch eine selbständige Gestaltung in welcher Form auch immer begründet werden könnte.

Diese Vermengung von Inhalt und Form wird weiter deutlich an den vom OLG Frankfurt a.M. zur Bestimmung des erforderlichen Abstands angeführten Voraussetzungen für Zusammenfassungen (Abstracts). Darin heißt es unter anderem: „Bei einem Abstract, das ohne wesentliche Verkürzung die Gedanken des Originalwerkes wiedergibt, wird sich demgegenüber (*einer komprimierten Darstellung*) der für eine freie Nutzung ausreichende innere Abstand kaum feststellen lassen“. Zugleich hebt das Gericht weiter hervor: „Die Individualität des Abstract ist ferner umso größer, je weiter es sich vom Aufbau des Originalwerkes entfernt; ein Abstract, das in der Darstellung und Gliederung weitgehend dem Vorbild folgt, wird kaum als freie Nutzung i.S.v. § 24 UrhG anzusehen sein.“ (Der *kursiv hervorgehobene Text* ist vom Verfasser eingefügt.)

Der dem OLG Frankfurt a.M. hier unterlaufene Fehler ist im Grunde nicht so sehr in der Annahme zu sehen, dass bei der Beurteilung des erforderlichen Abstands nach § 24 Abs. 1 UrhG auch bei Abstracts eine Abweichung vom Grundsatz aufgrund einer Parallele zu den Besonderheiten von Parodien erforderlich sei. Vielmehr liegt die Fehlleistung bereits einen Schritt zuvor, nämlich bei

der fehlerhaften Bestimmung der für die schöpferische Eigenart relevanten Faktoren sowie der damit einhergehenden unpräzisen Unterscheidung zwischen der Form und dem Inhalt, letzteres in Form des Inhalts des in der Rezension referierten Buchs sowie der in der Rezension enthaltenen Aussage darüber.

Der BGH ging auf diese Schwäche des vorinstanzlichen Urteils nicht weiter ein, sondern stellte seinerseits fest, dass Abstracts allein aufgrund ihrer sprachlichen Gestaltung Urheberrechtsschutz genießen. Daher ist es für ihn auch ohne Weiteres möglich, den gedanklichen Inhalt einer Buchrezension in eigenen Worten zusammenzufassen, ohne die eigenschöpferischen Elemente der Rezension übernehmen und zugleich auf anderem Wege einen ausreichenden Abstand suchen zu müssen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

LG

34. Auskunftsanspruch bei Verletzung einer GNU Lesser General Public License

[LG Bochum, Teilurt. v. 20.01.2011, AZ I-8 O 293/09](#)

Leitsatz (Red.)

1. Das Nichteinhalten der Bedingungen der GNU Lesser General Public License stellt eine unberechtigte Nutzung der unter dieser Lizenz zur Nutzung überlassenen Software und dementsprechend eine Urheberrechtsverletzung dar.
2. In diesem Fall steht dem Verletzten ein Auskunftsanspruch zur Bestimmung der Höhe eines dem Grunde nach bestehenden Schadensersatzanspruchs aus Gewohnheitsrecht gem. §§ 97 UrhG, 242 BGB unabhängig von den Besonderheiten des § 101 UrhG zu. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß begangen wurde.
3. Der Anspruch richtet sich auf Auskunft über den Zeitraum der Verletzung, über die Art der Verwendung des urheberrechtlich geschützten Werkes, über die Stückzahl der in den Handel gebrachten Verletzungsprodukte sowie über die damit erzielten Umsätze und Einnahmen.
4. Im Unterlassen des Rückrufs von bereits in den Handel gelangten Exemplaren einer urheberrechtsverletzenden Software liegt kein Verstoß gegen die für zukünftige schuldhaftige Zuwiderhandlungen abgegebenen Unterlassungserklärung, welche weder ausdrücklich noch konkludent eine Rückrufverpflichtung des Verletzers vorsieht. Eine dahingehende Auslegung ist insbesondere auch im Hinblick auf § 98 UrhG nicht erforderlich, da dieser bereits einen Rückrufanspruch statuiert.

OLG

35. OLG Köln: Joghurtbecher ist nicht gleich Joghurtbecher!

[OLG Köln, Urt. v. 29.10.2010, Az. 6 U 119/10, I-6 U 119/10](#)

LG Köln, Urt. v. 8. Juni 2010, Az. 33 O 71/10

Leitsatz

Die nicht ausschließlich technisch bedingte, doch technisch angemessene identische Nachahmung eines als Umverpackung für Milchprodukte bestimmten Kunststoffbechers mit Kartonummantelung ist lauterkeitsrechtlich unbedenklich, wenn die fachkundigen und mit den Marktverhältnissen vertrauten Abnehmer wegen eindeutiger Herstellerkennzeichen auf dem Becherboden keinen Anlass haben, aus der Form des Bechers auf seine betriebliche Herkunft zu schließen.

Sachverhalt

Die Antragstellerin produziert Lebensmittelverpackungen und entwickelte Mitte der 90er Jahre einen Becher für Milchprodukte, welcher seitdem in zahlreichen Varianten erfolgreich vertrieben wird. Die Becher der Antragsgegnerin, eine Konkurrentin der Klägerin, gelangen als Verpackung für Joghurt seit Mitte 2009 in den Einzelhandel. Die Antragstellerin hält die Becher ihrer Konkurrentin für eine unlautere Nachahmung ihrer Produkte und beantragte daher vor dem Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung, welche durch das LG Köln erlassen und später durch Urteil bestätigt wurde. Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit ihrer Berufung.

Entscheidung

Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg.

Nachdem die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG als nicht widerlegt bestätigt wurde, stellte das OLG Köln fest, dass der vorgebrachte Verfügungsanspruch nach §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a und b, § 8 Abs. 1 und 3 Nr. 1 UWG nicht besteht. Zwar kann für den Joghurtbecher wettbewerbliche Eigenart bejaht werden. Letztendlich fehlt es jedoch an den besonderen unlauterkeitsbe gründenden Umständen im Sinne einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder Rufausbeutung.

Die (schwache) wettbewerbliche Eigenart der Joghurtbecher, welche sich aus der konkreten Ausgestaltung oder bestimmten wiederkehrenden Herkunftsmerkmalen ergibt, ist in der besonderen Becherform zu erblicken, welche sich von anderen vergleichbaren Erzeugnissen abhebt und den Fachkreisen zumindest einen Anhaltspunkt für die Herkunft des Bechers gibt. Diesbezüglich weist das OLG daraufhin, dass die Herkunftsfunktion und die Bekanntheit des Erzeugnisses keine unabdingbaren Voraussetzungen der wettbewerblichen Eigenart sind. Vor diesem Hintergrund stellte das Oberlandesgericht noch einmal fest, dass im Rahmen der Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart auch funktionale Merkmale zu berücksichtigen sind, soweit diese technisch bedingten Merkmale frei wählbar und ohne

Qualitätsverlust austauschbar sind. Bei der Beurteilung kommt es auf die den Gesamteindruck prägende Verbindung an. Vorliegend dient die Form, insbesondere die Wulst am unteren Becherrand zwar der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe, ihre konkrete Gestaltung weicht aber deutlich von der eines markt gängigen Joghurtbechers ab, so dass diese Ausführung eine schwache, aber ausreichende wettbewerbliche Eigenart begründet.

Diese Wulst wurde von der Antragsgegnerin auch fast identisch nachgeahmt.

Dennoch fehlt es an der Verwirklichung eines Unlauterkeitstatbestandes. Eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft gem. § 4 Nr. 9 lit. a UWG ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil durch die Becher ausschließlich Fachkreise angesprochen werden und diese unter Einhaltung der gebotenen Sorgfalt, insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Herkunftsprägungen auf der Unterseite der Becher, die jeweilige Herkunft der Becher erkennen und somit nicht getäuscht werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch eine Herkunftstäuschung im weiteren Sinne nicht begründen. Die Fachkreise sind über die Zuordnung der Prägung informiert und gehen daher, trotz einer identischer Leistungsübernahme, nicht von einer Zuordnung der Erzeugnisse der Antragsgegnerin zum Produkt der Antragstellerin aus. Sie werden die Becher aufgrund der Prägung eindeutig der Antragsgegnerin zuordnen und somit von einem Konkurrenzverhältnis der Parteien ausgehen. Letztendlich kann aus diesem Grund auch keine Fehlvorstellung hinsichtlich des Inhalts angenommen werden. Zwar wird der interessierte Beobachter bei identischen Produkten für gewöhnlich von derselben Herkunft beider Produkte ausgehen. Dies gilt jedoch nur insoweit, wie die Fachkreise allein von der äußeren Gestaltung auf ein bestimmtes Herstellerunternehmen schließen, was vorliegend nicht der Fall ist.

Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung nach § 4 Nr. 9 lit. b UWG scheidet ebenfalls an der fehlenden Verwechslungsgefahr von Originalerzeugnis und Nachahmung. Aufgrund der nur schwachen wettbewerblichen Eigenart reicht eine verknüpfende Annäherung an charakteristische Merkmale nicht aus.

1. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 13. April 2011, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon

Das Gutachten des EuGH zur Europäischen Patentgerichtsbarkeit - Rückschlag oder Chance für die EU-Patentreform?

Referent: Dr. Matthias Sonntag, Rechtsanwalt, Gleiss Lutz, 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, 18. Mai 2011, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon

Plagiat, freie Benutzung oder Kunstzitat? - Erscheinungsformen der urheberrechtlichen Leistungsübernahme in Fotografie und Kunst

Referent: Dr. Wolfgang Maaßen, Rechtsanwalt, Düsseldorf

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

3. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 6. Juli 2011, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon

Die Digitale Agenda für Europa - Vorschläge der EU-Kommission zur Urheberrechtsreform

Referent: Dr. Philipp Runge, Europäische Kommission, Brüssel

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

Impressum

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

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

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