

CIPReport

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

Aus dem Inhalt

Beiträge

Bernadette Makoski
Düsseldorfer Patentrechtstage 2011 S. 25

Rechtsprechung

EuGH

Neues in Sachen Budweiser S. 35
Anmerkung (Christian Rütz) S. 35
Verletzung einer Gemeinschaftsmarke und gemeinschaftsweiter
Unterlassungsanspruch S. 36
Anmerkung (Christian Rütz) S. 37

BGH

Erfordernis der Erfindungsmeldung und etwaige Dokumentation der
Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung S. 39
Darstellung von Kunstwerken in Online-Zeitungsarchiven - zum Umfang
der Schrankenbestimmung des § 50 UrhG S. 44
Unmittelbare Leistungsübernahme ist keine Nachahmung
i.S.d. § 4 Nr. 9 UWG S. 47
Anmerkung (Jan Gottschalk) S. 48

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

Bernadette Makoski

Düsseldorfer Patentrechtstage 2011

25

Aktuelles**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- | | |
|---|----|
| 1. Jahresstatistiken 2010: Anmeldezahlen steigen | 30 |
| 2. Bericht der Beschwerdekammern des HABM | 30 |
| 3. Zertifizierte Kopien von Anmeldungen beim HABM | 30 |
| 4. DPMA unter 115 erreichbar | 30 |

Patentrecht

- | | |
|---|----|
| 5. GIPI 3 2011: Deutschland vorne | 30 |
| 6. BPatG: Beate Schmidt neue Präsidentin, 50. Jahrestag | 30 |
| 7. Verstärkte Zusammenarbeit: Veröffentlichung der Verordnungsvorschläge | 30 |
| 8. EU: IP-Strategie „Ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums“ | 31 |
| 9. ACTA: doch keine Bedenken? | 31 |
| 10. Kartellverfahren gegen Cephalon und Teva | 31 |
| 11. DPMA: Verlängerung des PPH-Pilotprojekts mit dem USPTO, Statistiken 2010 | 31 |
| 12. EPA: Travaux Préparatoires EPÜ 1973, Patentstatistik 2010, EPA-HABM, EPA-ITU,
15. Symposium europäischer Patentrichter | 31 |
| 13. WIPO: SCP/16, UPOV-Beitritt Mazedoniens, PCT-Statistiken | 32 |
| 14. UK: Hargreaves-Bericht | 32 |

Urheberrecht

- | | |
|---|----|
| 15. Das britische Urheberrecht soll modernisiert werden | 32 |
| 16. Verbände fordern schnelle Ratifizierung des Anti-Piraterie-Abkommens ACTA | 33 |
| 17. CCC schlägt neues Vergütungsmodell für Kreative vor | 33 |
| 18. Provider in Großbritannien scheitern mit Klage gegen Internetsperren | 33 |
| 19. Die Gewerkschaft ver.di revidiert ihre Meinung in Bezug auf Warnhinweise
für Urheberrechtsverletzungen im Netz | 33 |
| 20. Arbeitsgruppe stellt geltendes Urheberrechtssystem in Frage und fordert
stärkere Berücksichtigung von Interessen der Allgemeinheit | 34 |

Rechtsprechung**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- | | |
|--|----|
| EuGH 1. Neues in Sachen Budweiser
(EuGH, UrT. v. 29.3.2011, C-96/09, Anheuser Busch Inc.) | 35 |
| Anmerkung (Christian Rütz) | 35 |
| 2. Verletzung einer Gemeinschaftsmarke und gemeinschaftsweiter Unterlassungsanspruch
(EuGH, UrT. v. 12.04.2011, C-235/09, DHL/Chronopost) | 36 |
| Anmerkung (Christian Rütz) | 37 |

Rechtsprechung in Leitsätzen

- | | |
|--|----|
| EuGH 3. Absolute Zeichenähnlichkeit und hohe Unterscheidungskraft
(EuGH, UrT. v. 24.03.2011, C-552/09 P, Ferrero/HABM) | 37 |
| 4. Generalanwalt zu AdWords
(Schlussanträge v. 24.03.2011, C-323/09, Interflora/Marks&Spencer) | 37 |

Inhaltsverzeichnis (2/3)

Seite

EuG	5. Unterscheidungskraft von Schuhstreifen (EuG, Urt. v. 13.04.2011, T-202/09, Deichmann/HABM)	37
BPatG	6. „Volkswäsche“ ist eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 24.03.2011, 29 W (pat) 211/10)	38
	7. „Arschlecken24“ ist nicht markenschutzfähig (BPatG, Beschl. v. 09.02.2011, 26 W (pat) 31/10)	38
	8. „Trademarker“ ist nicht unterscheidungskräftig (BPatG, Beschl. v. 01.02.2011, 24 W (pat) 33/10)	38
	9. Schützenwerter Bestand bei zehntägiger Zeichenbenutzung (BPatG, Beschl. v. 23.02.2011, 26 W (pat) 516/10)	38
	10. TEFLON und TEFLEXAN sind verwechslungsfähig (BPatG, Beschl. v. 08.02.2011, 33 W (pat) 45/09)	38
Pressemitteilungen		
BGH	11. BGH: Werbung einer Autoreparaturwerkstatt mit der Bildmarke eines bekannten Autoherstellers (BGH, Urt. v. 14.04.2011, I ZR 33/10 – Volkswagen/ATU, Pressemitteilung Nr. 65/2011)	38
<i>Patentrecht</i>		
Rechtsprechung in Leitsätzen		
BGH	12. Zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGH, Beschl. v. 12.04.2011, X ZB 1/10 – Modularer Fernseher)	39
	13. Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens (BGH, Beschl. v. 12.04.2011, X ZR 28/09 – Nichtigkeitsstreitwert)	39
	14. Erfordernis der Erfindungsmeldung und etwaige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung (BGH, Urt. v. 12.04.2011, X ZR 72/10 – Initialidee)	39
	15. Zur Aktivlegitimation des Lizenzgebers nach Erteilung einer ausschließlichen Lizenz (BGH, Urt. v. 05.04.2011, X ZR 86/10 – Cinch-Stecker)	39
	16. Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 01.03.2011, X ZR 72/08 – kosmetisches Sonnenschutzmittel III)	40
	17. Zweistufigkeit der Prüfung der Patentfähigkeit bei computerimplementierten Erfindungen: Technizität und Ausschlussstatbestand (BGH, Urt. v. 24.02.2011, X ZR 121/09 – Webseitenanzeige)	40
	18. Begriff der Patentstreitsache (BGH, Beschl. v. 22.02.2001, X ZB 4/09 – Patentstreitsache)	40
	19. Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme, Einspruchsverfahren (BGH, Beschl. v. 22.02.2011, X ZB 43/08 – Schweißheizung)	40
	20. Gleichartige Handlung i. S. d. § 145 PatG (BGH, Urt. v. 25.01.2011, X ZR 69/08 – Raffvorhang)	40
	21. Zur Nichtangriffspflicht aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (BGH, Beschl. v. 24.01.2011, X ZB 33/08 – Deformationsfelder)	41
BPatG	22. Erledigung des Einspruchsverfahrens (BPatG, Beschl. v. 13.04.2011, 21 W (pat) 308/08 – Optische Inspektion von Rohrleitungen)	41
	23. Zur Patentverteidigung in veränderter Fassung (BPatG, Urt. v. 01.03.2011, 8 W (pat) 331/06 – Bearbeitungsstation)	41
	24. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BPatG, Beschl. v. 24.02.2011, 3 ZA (pat) 29/10 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V)	41
	25. Vertretungsfiktion (BPatG, Urt. v. 21.02.2011, 3 Ni 2/09 – Lysimeterstation)	41
	26. Beschwerdeberechtigung eines nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten (BPatG, Beschl. v. 20.01.2011, 10 W (pat) 21/06 – Aufreißdeckel)	42

Inhaltsverzeichnis (3/3)

Seite

	27. Rechtskrafterstreckung, Strohmanneigenschaft eines Konzernunternehmens (BPatG, Urt. v. 19.01.2011, 5 Ni 103/09 (EU) – Tintenpatrone)	42
	28. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BPatG, Beschl. v. 18.01.2011, 5 ZA (pat) 20/10 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV)	42
	29. Zur Offenbarung der Erfindung (BPatG, Urt. v. 23.11.2010, 3 Ni 47/08 – Buprenorphinpflaster)	42
	30. Verfahrensrechtliche Behandlung einer Zusatzanmeldung, Anspruch auf rechtliches Gehör (BPatG, Beschl. v. 15.11.2010, 20 W (pat) 20/09 – Zusatzanmeldung)	43
	31. Übersetzungserfordernis (BPatG, Beschl. v. 09.09.2010, 10 W (pat) 19/09 – Ethylenische Hauptketten)	43
OLG	32. Interessenabwägung bei Entscheidung über Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung (OLG Karlsruhe, Beschl. v. 18.04.2011, 6 U 29/11)	43
LG	33. Anwendung des Schutzlandprinzips auf FRAND-Erklärungen; Orange-Book-Voraussetzungen für Zwangslizenz auch bei standardessentiellen Patenten (LG Mannheim, Urt. v. 18.02.2011, 7 O 100/10)	43
Urheberrecht		
BGH	34. Darstellung von Kunstwerken in Online-Zeitungsarchiven - zum Umfang der Schrankenbestimmung des § 50 UrhG (BGH, Urt. v. 05.10.2010, I ZR 127/09 - Kunstaussstellung im Online-Archiv)	44
Rechtsprechung in Leitsätzen		
BGH	35. Verlinkung auf das Angebot einer gegen § 95a Abs. 3 UrhG verstoßenden Software im Rahmen einer Berichterstattung (BGH, Urt. v. 14.10.2010, I ZR 191/08 - AnyDVD)	44
OLG	36. Urheberrecht des Architekten an dessen Entwurfsplanung und die Übertragung des Nachbaurechts (OLG Celle, Urt. v. 02.03.2011, 14 U 140/10)	45
	Anmerkung (Martin Momtschilow)	45
	37. Fehlende Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung i.R.d. § 101 Abs. 2 UrhG bei Zweifel an zutreffender Ermittlung der Verkehrsdaten (OLG Köln, Beschl. v. 10.02.2011, 6 W 5/11)	45
	38. Kein Anspruch auf Speicherung von Verkehrsdaten „auf Zuruf“ (OLG Hamm, Urt. v. 02.11.2010, I-4 W 119/10)	46
AG	39. Zum Umfang eines Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses beim Verdacht der Verletzung von Urheberrechten (AG München, Beschl. v. 02.03.2011, 112 Js 13714/10)	46
Wettbewerbsrecht		
BGH	40. Unmittelbare Leistungsübernahme ist keine Nachahmung i.S.d. § 4 Nr. 9 UWG (BGH, Urt. v. 28.10.2010, Az. I ZR 60/09 – Hartplatzhelden.de)	47
	Anmerkung (Jan Gottschalk)	48
OLG	41. Never-ending story: Klemmbausteine, again! (OLG Hamburg, Urt. v. 24.02.2011, Az. 3 U 63/10)	49
Rechtsprechung in Leitsätzen		
OLG	42. Unlautere Herkunftstäuschung durch die Nachahmung eines „Deutz-Agrotron“-Traktormodells (OLG Nürnberg, Urt. v. 21.12.2010, Az. 3 U 1320/10)	50
Veranstaltungen		51
Impressum		51

Düsseldorfer Patentrechtstage 2011

Wiss. Mit. Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz)

Am 07. und 08. April 2011 versammelten sich rund 100 Teilnehmer aus Anwaltschaft, Wirtschaft, Rechtsprechung und Rechtslehre im Industrieclub Düsseldorf, um sich im Rahmen der nunmehr 10. Düsseldorfer Patentrechtstage, der Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, über aktuelle patentrechtliche Fragestellungen auszutauschen. Die Veranstaltung stand auch in diesem Jahr unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, und Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck.



Den ersten Veranstaltungstag eröffnete Herr PA Dr. Hans-Rainer Jaenichen, Vossius und Partner, München, mit seinem Vortrag zum Thema „Die Patentierung von biotechnologischen und pharmazeutischen Erfindungen nach den jüngsten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer“. Herr Dr. Jaenichen strukturierte seinen Vortrag nach der Vorschrift des Art. 53 EPÜ. Er ging zunächst auf den Ausschlussgrund der lit. a) ein und führte kurz in die relevanten Vorschriften sowie die biologischen Zusammenhänge in Bezug auf die Entwicklung menschlichen Lebens ein, insbesondere den Unterschied zwischen totipotenten und pluripotenten Stammzellen. Sodann stellte der Referent die Entscheidung G 2/06 der Großen Beschwerdekammer des EPA vor und ging im Weiteren auf das sog. Brüstle-Verfahren und vor allem die Vorlage des BGH an den EuGH ein. Herr Dr. Jaenichen erörterte die Schlussanträge des Generalanwalts Bot. In dessen Feststellungen zur Beschreibung machte er einen Unterschied zur Entscheidung G 2/06 aus. Es folgten Ausführungen zum Patentierungsausschluss nach Art. 53 lit. b) EPÜ, insbesondere zu den gemeinsam verhandelten Fällen G 2/07 und G 1/08, besser bekannt unter der Bezeichnung Brokkoli- und Tomatenfälle. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik besprach Herr Dr. Jaenichen die Leitsätze der Großen Beschwerdekammer. Schließlich wandte sich der Referent dem Patentierungsausschluss des Art. 53 lit. c) EPÜ zu. Er besprach in diesem Zusammenhang die Stellungnahme G 1/04 zur Patentierbarkeit von diagnostischen Verfahren sowie die Entscheidungen G 1/07 zum Patentierungsausschluss bezüglich der Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers und G 2/08 zur sog. zweiten medizini-

schen Indikation, der Beurteilung von Dosierungsanleitungen und der Abschaffung der sog. schweizerischen Anspruchsform. Es folgte eine kurze Besprechung der Entscheidung des BGH „Carvedilol II“ (Az. X ZR 236/01) und die Auseinandersetzung mit der Frage des Umgangs mit der sog. zweiten medizinischen Indikation vor dem Hintergrund des EPÜ 2000 aus nationaler Sicht. In der anschließenden Diskussionsrunde wurden Fragen des Patentierungsausschlusses des Art. 53 lit. b) EPÜ diskutiert sowie die dargestellte Entscheidungspraxis zum Patentierungsausschluss nach lit. c) der Vorschrift.



Es folgten die Vorträge von Frau Dr. Bettina Wanner, Bayer CropScience AG, Monheim, sowie von Frau PA Dr. Dorothea von Renesse, König Szyntka Tilmann von Renesse, Düsseldorf, zu „Ergänzende[n] Schutzzertifikate[n] nach ‚Iodosulfuron‘ (C-229/09)“. Frau Dr. Wanner stellte zunächst den rechtlichen Rahmen im Zusammenhang mit der Erteilung ergänzender Schutzzertifikate vor und zeigte den Beweggrund für ihre Erteilung auf, namentlich die Amortisation der FuE-Investitionen bei effektiv verkürzter Patentlaufzeit aufgrund langwieriger Zulassungsverfahren. Sie ging dann auf die einzelnen Erteilungsvoraussetzungen nach der VO 1610/96 ein, erläuterte das zweistufige Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln sowie die drei verschiedenen Zulassungsformen. Im Folgenden schilderte sie die Rechtssache Iodosulfuron, welche ein Verfahren betraf, an dem die Bayer CropScience AG beteiligt war. Zentrale Frage vor dem EuGH war, ob ergänzende Schutzzertifikate auch auf der Grundlage einer sog. vorläufigen Genehmigung erteilt werden können. Frau Dr. Wanner stellte die gegenläufigen Argumente vor und ging dann auf die die obige Frage bejahende Entscheidung des EuGH ein. Sie hob dabei hervor, dass das Gericht insbesondere die Ziele des Art. 3 der VO 1610/96 würdigte.

Frau Dr. von Renesse behandelte im Anschluss die Problematik der Beantragung von ergänzenden Schutzzertifikaten bei Kombinationsprodukten. Sie wies in ihrem Vortrag zunächst auf zwei problematische Fälle hin. Diesen lagen die Fragen zugrunde, wie Art. 3 Abs. 1 lit. a) und lit. b) der VO 1610/96 auszulegen seien, insbesondere, ob ein Erzeugnis auch dann i.S. der Verordnung geschützt werde, wenn nur ein Wirkstoff durch das Grundpatent geschützt sei, und ob ein ergänzendes Schutzzertifikat für einen „Solo-Wirkstoff“ erteilt werden könne, wenn sich die Zulassung auf eine Kombination beziehe. Die Referentin nannte in diesem Zusammenhang eine Reihe anhängiger Verfahren vor dem EuGH. Sie ging sodann auf die Auslegung des Merkmals „Erzeugnis“ in der VO 1610/96 näher ein und

hier insbesondere auf den Begriff der Wirkstoffzusammensetzung. Vor dem Hintergrund, dass der EuGH im Fall „Iodosulfuron“ gerade die Ziele der Verordnung in den Vordergrund stellte, argumentierte die Referentin dahingehend, dass das Merkmal Wirkstoffzusammensetzung nicht unbedingt mit einer Kombination gleichgesetzt werden müsse. Eine Zusammensetzung mit einer neuen Dosierung könne auch ein anderes Erzeugnis darstellen.

Während der Diskussion wurde insbesondere die Möglichkeit einer Verallgemeinerung der Entscheidung des EuGH diskutiert. Erörtert wurden auch die Beweggründe für die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten im Vergleich zur Möglichkeit der Verlängerung der Laufzeit der entsprechenden Patente. Schließlich wurden aktuelle Verfahren besprochen.



Der nächste Vortrag von Herrn RA Dr. Bernhard Fischer, SAP AG, Walldorf, zum Thema „Warum innovative Softwareunternehmen Patentschutz brauchen“ leitete über zu dem Themenkomplex der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen. Herr Dr. Fischer behandelte dieses Thema aus der Sicht der SAP AG und stellte eingangs die öffentliche Positionierung des Unternehmens zur „CII-Richtlinie (2005)“ vor. Er ging sodann auf die Bedeutung des Patentschutzes im Bereich der computerimplementierten Erfindungen für KMU ein. Im Folgenden legte der Referent Argumente für die Unverzichtbarkeit des Patentschutzes dar, wobei er u.a. auf den Nachahmungsschutz, den Technologietransfer und den nicht ausreichenden Schutz durch andere Schutzrechtsarten im Software-Bereich einging. Im Anschluss zeigte Herr Dr. Fischer das Ranking erteilter Patente nach Firmen im Jahr 2009 in den USA auf und widmete sich dann dem Thema der Patentqualität. Im Ergebnis folgerte er, dass maßgebliche „IP-Missbräuche“ auf verfahrensrechtsspezifischen Elementen in den USA beruhen und ein angemessener Patentschutz insgesamt betrachtet existenziell sei.

Es folgte der Vortrag von Herrn PA Markus Hössle, Hössle Patentanwälte, Stuttgart, „Computerimplementierte Erfindungen – Zur deutschen, europäischen und internationalen Entscheidungspraxis“. Herr Hössle ging zunächst auf die deutsche Entscheidungspraxis des BGH ein und besprach die Entscheidungen „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten“ (Az. X ZB 22/07), „Dynamische Dokumentengenerierung“ (Az. Xa ZB 20/08) und „Wiedergabe topografischer Informationen“ (Az. X ZR 47/07). Er wies darauf hin, dass die Rechtsprechung des BGH durch eine Zweistufig-

keit gekennzeichnet sei, da auf der ersten die Technizität im Rahmen des Merkmals der Erfindung und auf einer zweiten ein eventueller Patentierungsausschluss geprüft werden. Der Referent stellte fest, dass sich die sog. „Kerntheorie“ im Ergebnis auf die Prüfungsebene der erfinderischen Tätigkeit verschoben habe. Im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des BPatG wies Herr Hössle auf die Anwendung der BGH-Grundsätze hin. Er hob außerdem die Entscheidung vom 11.01.2010, Az. 35 W (pat) 14/08, hervor. Danach steht dem DPMA bis auf Ausnahmefälle keine Prüfungskompetenz im Hinblick auf absolute Schutzhindernisse im Rahmen der Prüfung von Gebrauchsmustermanmeldungen zu. Was die neuesten Entwicklungen auf der Ebene des EPA betrifft, so wies Herr Hössle kurz auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/08 hin und ging anschließend über zu der zurückweisenden Entscheidung im Fall Amazon One-Click. Er leitete dann über zu entsprechenden Fällen in den USA und in Kanada, die er zunächst darstellte. Gerade das Verfahren in Kanada hat Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Beurteilung der Patentierung von Geschäftsmethoden erregt. Das entsprechende Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen der Diskussionsrunde wurden verschiedene Aspekte der Technizitätsprüfung sowohl aus Sicht des BGH als auch des EPA besprochen.



Der erste Tagungstag wurde mit dem Vortrag „Geistiges Eigentum – ein Werkstattbericht aus dem Bundesjustizministerium“ von Herrn MinR Dr. Stefan Walz, Bundesministerium der Justiz, Berlin, fortgesetzt. Herr Dr. Walz referierte zunächst zu aktuellen Themen des Patentrechts, namentlich zu Biopatenten und der geplanten „kleinen PatG-Novelle“. Im Zusammenhang mit Biopatenten ging er auf die Brokkoli- und Tomaten-Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA ein. Er wies in diesem Kontext darauf hin, dass ein Bericht der Bundesregierung im Laufe dieses Jahres zu erwarten sei. Im Zusammenhang mit Fragen der Änderung der Biopatentrichtlinie verwies er auf den erwarteten Evaluationsbericht der Europäischen Kommission. Herr Dr. Walz stellte im Folgenden kurz die Eckpunkte der geplanten „kleinen PatG-Novelle“ vor. Diese betreffe im Grunde das Erteilungsverfahren. Geplant seien die Fristverlängerung für Übersetzungen englischer und französischer Patentanmeldungen, die Einführung eines erweiterten Rechercheberichts und einer zwingenden Anhörung im Prüfungsverfahren sowie die Verlängerung der Einspruchsfrist. Der Referent wandte sich dann den Entwicklungen auf der EU-Ebene zu und insbesondere

Beitrag: *Düsseldorfer Patentrechtstage 2011*

dem Gutachten des EuGH 1/09 vom 08.03.2011 sowie der weiteren Vorgehensweise der europäischen Institutionen. Im Hinblick auf eine etwaige EU-Patentgerichtsbarkeit würden neue Modelle erörtert, z.B. nach dem Vorbild des gemeinsamen Benelux-Markengerichts. Unabhängig von dieser Frage habe der Rat der Europäischen Union die Ermächtigung zur Einleitung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes erteilt. Neue Vorschläge für Verordnungen zu EU-Patenten und zur Sprachenfrage würden für Mitte April erwartet. Anlass zu Diskussionen bot insbesondere das Gutachten des EuGH sowie etwaige neue Modelle für eine EU-Patentgerichtsbarkeit. Auch die Frage eines etwaigen Beitritts der EU zum EPÜ wurde angesprochen.



Anschließend trug Herr RA Dipl.-Phys. Klaus Haft, Reimann Osterieth Köhler Haft, Düsseldorf, zum Thema „Zum Sinn und Unsinn des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht“ vor. Herr Haft gliederte seinen Vortrag in zwei Bereiche: der Möglichkeit der im Titel aufgezeigten Diskussion und ihrer Sinnhaftigkeit. Im ersten Teil umriss der Referent zunächst den rechtlichen Rahmen unter Einbeziehung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG und wies auch auf die Nennung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in den Gesetzgebungsmaterialien im Zusammenhang mit der Umsetzung der o.g. Richtlinie in nationales Recht. Als Zwischenergebnis hielt er fest, dass zwar der Unterlassungstitel als regelmäßige Rechtsfolge im Falle einer Patentverletzung bestehen bleiben könne. Allerdings sollte der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einer Anwendung ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles entgegenstehen. Dies hätte den Vorteil, dass ein Rückgriff auf kartellrechtliche Korrekturen oder § 712 ZPO dann nicht mehr erforderlich sei. Im zweiten Teil seines Vortrags ging Herr Haft zunächst auf den Konflikt mit positiven Benutzungsrechten bei „patentlastigen“ Produkten ein und wies auf die Unterschiede hin, die bei der Gewährung von Schadensersatz und dem Ausspruch der Unterlassungsfolge bestehen. Er ging sodann zu den Fällen der standardessentiellen Patente über, die er mit einem Beispiel veranschaulichte. Im Ergebnis hielt der Referent fest, dass das geltende Recht eine Überprüfung des Unterlassungstitels auf dessen Verhältnismäßigkeit im Einzelfall ermöglichen sollte. Es folgte eine lebhaft diskutierte Entscheidung des BGH „Orange-Book-Standard“ (Az. KZR 39/06) aufgegriffen wurde sowie Fragen der Risikoverteilung und die Besonderheit der Fallkonstellation standardessentieller Patente.



Zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages hielten Frau RA'in Nassim Kiani und Herr PA Dr. Harald Springorum, Kiani & Springorum, Düsseldorf, einen „Workshop zu aktuellen Fragen aus dem Bereich der ‚Patent Litigation‘“ unter dem Titel „Erfinderische Tätigkeit im deutschen Patentprozess – Auf dem Weg zu einer einheitlichen europäischen Dogmatik?“ ab. Frau Kiani führte zunächst in die Thematik ein, indem sie die rechtliche Ausgangslage umriss. Ausgehend vom Straßburger Patentübereinkommen sei eine Wortlautübereinstimmung der maßgeblichen Vorschriften des EPÜ (Art. 56 S. 1) und des deutschen Patentgesetzes (§ 4 S. 1) festzustellen. Herr Dr. Springorum wies jedoch unter Bezugnahme auf verschiedene Quellen aus der Rechtsliteratur darauf hin, dass die nationalen Ansätze sowie diejenigen des EPA (sog. Aufgabe-Lösungs-Ansatz) als verschiedene Herangehensweisen begriffen würden. Er arbeitete im Folgenden heraus, dass sich nach Auffassung der Vortragenden die Dogmatik der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im streitigen Verfahren nach deutscher wie europäischer Entscheidungspraxis stark angenähert habe und im Grunde beiderseits dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz gefolgt werde. Sowohl der BGH als auch die Instanzen des EPA würden nicht von einem fixen nächstliegenden Stand der Technik ausgehen, sondern in der Auswahl des Ausgangspunktes für die Beurteilung flexibel vorgehen. Zudem würden in etwa gleiche Kriterien bei der Bestimmung des Fachmanns und der Frage des Naheliegens zugrunde gelegt. Unterschiede ergäben sich aber noch bei der Bestimmung der objektiven Aufgabe. Im Ergebnis begrüßten die Referenten die Annäherung des BGH an die Dogmatik des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes. Die Diskussion kreiste insbesondere um die Thematik der Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik vom Ansatz des BGH und des EPA her. Die Teilnehmer konnten sich über ihre Eindrücke bei einem Empfang und Abendessen im Malkasten in angenehmer Atmosphäre austauschen.



Der zweite Veranstaltungstag stand im Zeichen der Rechtsprechung. Zunächst referierte Herr Dr. Fritz Blumer, Mitglied der Technischen Beschwerdekammer 3.1.02 des Europäischen Patentamts, München, zur „Aktuelle[n] Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“. Nach einigen Vorbemerkungen, u.a. zur Wirkung der Entscheidungen und Stellungnahmen der Kammern und zur Zugänglichkeit der Entscheidungspraxis, besprach Herr Dr. Blumer die Leitentscheidungen G 2/08 („Dosierungsanleitung“), G 3/08 zu computerimplementierten Erfindungen und G 1/07 („Treatment by surgery“). Der Referent zog im Folgenden eine Zwischenbilanz zu den Ausnahmen von der Patentierbarkeit und wies darauf hin, dass es in diesem Bereich insgesamt wenige Entscheidungen gebe. Herr Dr. Blumer wandte sich daraufhin sog. „Evergreen“-Themen zu, und zwar dem Doppelpatentierungsverbot, den Zwischenverallgemeinerungen und Art. 123 Abs. 2 EPÜ, der sog. „unentrinnbaren Falle“ sowie den unterschiedlichen Ansätzen des EPA und der deutschen Rechtsprechung, Art. 123 Abs. 3 EPÜ und den offenen Definitionen sowie der Abgrenzung therapeutisch / nicht therapeutisch. Er beschrieb die jeweiligen Konstellationen und wies auf aktuelle Entscheidungen hin. In der anschließenden Diskussionsrunde fanden insbesondere die sog. „Evergreen“-Themen, z.B. das Doppelpatentierungsverbot, und die Entscheidung G 2/08 zur sog. zweiten medizinischen Indikation Anklang.



Den nächsten Vortrag zum Thema „Aktuelle Rechtsprechung des BPatG zum Patentrecht“ hielt Herr RiBPatG Rainer Engels, München. Er befasste sich zunächst mit der Statistik und insbesondere den Auswirkungen der Patentrechtsreform. Sodann ging er kurz auf verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Patentfähigkeit ein, z.B. den Patentierungsausschlüssen bei medizinischen Verfahren, dem Stand der Technik und der öffentlichen Zugänglichkeit, etwa der Frage des Zeitraums einer Internetfundstelle, sowie der Umsetzung neuerer BGH-Rechtsprechung in den Bereichen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Herr Engels hob im Folgenden die neue Rechtsprechung des BPatG zu ergänzenden Schutzzertifikaten und Medizinprodukten hervor sowie eine Vorlage an den EuGH zur Berechnung der Laufzeit für ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel. Es folgten Ausführungen zur Rechtsprechung des BPatG im Zusammenhang mit dem Verfahren vor dem DPMA, z.B. zum Übersetzungserfordernis, zur Priorität (etwa zur Prioritätsbescheinigung und zur Übertragung), zu Wirkungen der Teilung einer Anmeldung sowie zur Rechtsnachfolge und den Auswirkungen auf die Verfahrensbeteiligung. In Bezug auf das Einspruchsverfahren

ging der Referent auf die Rechtsprechung zur Erledigung ein, er sprach außerdem solche zur Beschwerderücknahme sowie zur Vertretungsfiktion des § 62 Abs. 1 ZPO an. Schließlich wies er auf Entscheidungen im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage und der Kostenerstattung bei Doppelvertretungskosten hin. Die Diskussion im Anschluss offenbarte das Interesse der Zuhörerschaft an z.B. Fragen der Übersetzung; zusätzlich wurde das Problem der unzulässigen Erweiterung im Kontext des Art. 123 Abs. 2 EPÜ angesprochen.



„Aktuelle Rechtsprechung des Landgerichts Düsseldorf“ stellte Herr VorsRiLG Dr. Tim Crummenerl, Düsseldorf, vor. Der Referent besprach zahlreiche, größtenteils (noch) unveröffentlichte Entscheidungen des Landgerichts, aber auch vereinzelt Entscheidungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Die besprochene Rechtsprechung berührte verschiedene Themenbereiche, z.B. die Haftung wegen Lieferhandlungen vor Patenterteilung, Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung, Fragen der Bestimmung des Gerichtsstandes nach § 32 ZPO und zur Geltendmachung der Vollstreckungsverjährung nach EGStGB mit Rechtsbehelfen in der Zwangsvollstreckung. Mehrere vorgestellte Entscheidungen berührten Fragestellungen im Zusammenhang mit dem einstweiligen Verfügungsverfahren, etwa Anforderungen an die Durchsetzung im Wege der einstweiligen Verfügung im Allgemeinen, die Glaubhaftmachung patentverletzender Handlungen, die Vollstreckung einer Auskunftsverfügung, die Dringlichkeit bei Durchsetzung eines Besichtigungsanspruchs und die Notwendigkeit der Abmahnung bei Geltendmachung eines Sequestriansanspruchs. Im Rahmen der Diskussion gaben insbesondere Entscheidungen aus dem Bereich des einstweiligen Verfügungsverfahrens Anlass zum Austausch.



Zum Abschluss der Veranstaltung referierte Herr VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karlsruhe/Düsseldorf, zur „Aktuelle[n] Rechtsprechung des Bundesge-

Beitrag: *Düsseldorfer Patentrechtstage 2011*

richtshofs zum Patentrecht“. Herr Prof. Dr. Meier-Beck stellte die aktuelle Rechtsprechung anhand von Themenkomplexen, eingebettet in den jeweiligen Sachzusammenhang, dar. Im Hinblick auf die Frage der Patentfähigkeit sprach er die Thematik der Technizität an, insbesondere bei der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen. Diesbezüglich stellte er u.a. die Entscheidung „Wiedergabe topografischer Informationen“ (Az. X ZR 47/07) vor. Im Bereich der erfinderischen Tätigkeit wies der Referent vor allem auf die Entscheidung „Walzgerüst II“ (Az. X ZR 173/07) hin. Was den Themenkomplex Offenbarung und Ausführbarkeit betrifft, so zeigte Herr Prof. Dr. Meier-Beck die Unterschiede zur Entscheidungspraxis des EPA auf, in Bezug auf die Offenbarung stellte er vor allem die Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (Az. Xa ZB 14/09) dar. Bezüglich der Auslegung des Patents spielten die Themen der widerspruchsfreien Auslegung (hierzu die Entscheidung „Fentanyl-TTS“, Az. Xa ZR 149/07) und der beschränkten Verteidigung eines Patents in der Verfahrenssprache ein Rolle. Im Zusammenhang mit der Wirkung des Patents sprach der Referent Übersetzungsfragen an und vor allem die Behandlung von Auslassungen. Zum Recht auf das Patent verwies er auf die Entscheidung „Steuervorrichtung“ (Az. X ZR 79/07). Mehrere dargestellte Entscheidungen waren dem Bereich Prozessuales zugeordnet und behandelten Fragen der Zulassung der Revision („Crimpwerkzeug III“, Az. X ZR 193/03), der Sachprüfung beim Revisionsgericht, des Erlöschens des Schutzrechts (insb. „Bordako“, Az. Xa ZR 118/09) und der Einrede aus § 145 PatG („Raffvorhang“, Az. X ZR 69/08). Während der Diskussion wurden Entscheidungen aus dem Bereich der Offenbarung und der erfinderischen Tätigkeit, insbesondere unter Beachtung der Unterschiede zu EPA-Ansätzen, erörtert. Zudem wurde weitere aktuelle Rechtsprechung aufgegriffen, z.B. die Entscheidung „Walzenformgebungsmaschine“ (Az. Xa ZB 10/09) zur Verletzung des rechtlichen Gehörs.



Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe wird im kommenden Jahr voraussichtlich am 8. und 9. März fortgesetzt.

Markenrecht

1. Jahresstatistiken 2010: Anmeldezahlen steigen

Trotz wirtschaftlich schwieriger Bedingungen zu Beginn des vergangenen Jahres haben die Anmeldeaktivitäten der Unternehmen in 2010 zugenommen. So meldet die Weltorganisation für das Geistige Eigentum (WIPO) einen Anstieg der Markenmeldungen auf Basis des Madrider Markensystems um 12,8 % auf 39.687 Anträge. Deutschland bleibt bei den Ursprungsländern auf dem ersten Platz, gefolgt von der EU und den USA; der Schutz wird am häufigsten für China, die EU und die USA ersucht.

Das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt berichtet über einen Anstieg der Anmeldezahlen für die Gemeinschaftsmarke von 88.207 auf 98.217 im vergangenen Jahr. Damit gab es 2010 elf Prozent mehr Markenmeldungen als noch 2009.

Stabil blieb die Zahl der Markenmeldungen in Deutschland: Das Deutsche Patent- und Markenamt konnte mit 69.072 Anmeldungen den Stand des Vorjahres (69.069) leicht steigern. Allerdings wurden mit 48.794 Eintragungen 2,1 % weniger Marken tatsächlich registriert als noch 2009. Die meisten Markenmeldungen (14 772) stammen aus Nordrhein-Westfalen. Der Bestand deutscher Marken beträgt 773.744.

2. Bericht der Beschwerdekammern des HABM

Das HABM hat seinen [Jahresbericht](#) über die Entscheidungen der Beschwerdekammern veröffentlicht. Die rund 1.800 Entscheidungen widmen sich vornehmlich Verfahrensfragen und Eintragungshindernissen.

3. Zertifizierte Kopien von Anmeldungen beim HABM

Über einen neuen Online-Service informiert das Harmonisierungsamt: Seit dem 10. Mai können aus der Datenbank „CTM-ONLINE“ zertifizierte Kopien von Gemeinschaftsmarkenmeldungen abgerufen werden. Der Dienst ist kostenlos.

4. DPMA unter 115 erreichbar

Seit März beteiligt sich das Deutsche Patent- und Markenamt an dem Projekt „115“. Unter der zentralen Servicenummer für Verwaltungsbehörden können insbesondere diejenigen, die Informationen zu gewerblichen Schutzrechten suchen, sich an das DPMA wenden.

Patentrecht

5. GIPI 3 2011: Deutschland vorne

Mitte 2008 entwickelte die Kanzlei Taylor Wessing in Kooperation mit der Z/Yen Group den [Global Intellectual Property Index \(GIPI\)](#). Dieser Index vergleicht und bewertet nunmehr 24 Rechtsordnungen im Bereich des Immaterialgüterrechts anhand festgelegter Kategorien. Der im Mai veröffentlichte GIPI 2011 berücksichtigt fünf Kategorien, namentlich Marken, Patente, Urheberrecht, Design und – als neue Kategorie – Datenschutz („Personal Data Index“). In diesen Kategorien wurden die Erlangung, Verwertung, Durchsetzung und der Angriff auf die jeweiligen Immaterialgüterrechte untersucht. Nach [Angaben von Taylor Wessing](#) handele es sich bei den Ergebnissen um statistische Auswertungen weltweiter Befragungen von Immaterialgüterrechtinhabern und Verwertern mit insgesamt etwa 14.000 Beurteilungen, abgewogen unter Beachtung von 50 objektiven Quellen (sog. maßgebende Faktoren, „instrumental factors“), wie z.B. der von den jeweiligen Rechtsordnungen veröffentlichten Daten zur Zahl der Anmeldungen und erteilten Schutzrechte. Laut GIPI 2011 belegt Deutschland Platz 1 in den Kategorien Patente, Marken und Design, Platz 3 im Urheberrecht und den letzten Platz in der Kategorie Datenschutz, was jedoch nicht das Schutzniveau widerspiegelt. Insgesamt belegt Deutschland Platz 1 von 24 und hat im Vergleich zum letzten Bericht das Vereinigte Königreich auf dieser Position abgelöst. Weitere Einzelheiten können z.B. der [Zusammenfassung des Berichts](#) entnommen werden.

6. BPatG: Beate Schmidt neue Präsidentin, 50. Jahrestag

a) Frau Beate Schmidt wurde am 03.05.2011 in ihr neues Amt als Präsidentin des Bundespatentgerichts und Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats von der Bundesjustizministerin, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, eingeführt (hierzu die [Pressemitteilung des BPatG vom 03.05.2011](#)). Frau Schmidt folgt Herrn Raimund Lutz, der am 01.01.2011 seine Tätigkeit als Vizepräsident Generaldirektion Recht/Internationale Angelegenheiten des Europäischen Patentamts aufnahm.

b) Das BPatG wird am 1. Juli den 50. Jahrestag seiner Entstehung mit einem Festakt feiern. Zuvor, am 30. Juni, wird das [diesjährige Symposium](#) zum Thema „Die nationale Patentgerichtsbarkeit in Europa“ abgehalten.

7. Verstärkte Zusammenarbeit: Veröffentlichung der Verordnungsvorschläge

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 13.04.2011 zwei Verordnungsvorschläge zur Umsetzung der im März im Rat der Europäischen Union beschlossenen Verstärkten Zusammenarbeit. Es handelt sich namentlich um den Vorschlag [KOM\(2011\) 215 endg.](#) für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes sowie den Vorschlag

[KOM\(2011\) 216 endg.](#) für eine Verordnung des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen. Die Vorschläge wurden dem Rat und dem Europäischen Parlament zur Prüfung vorgelegt (vgl. insgesamt die Pressemitteilung [IP/11/470](#)).

Die Vorschläge berühren nicht die Schaffung einer gemeinsamen Patentgerichtsbarkeit. In dieser Hinsicht erklärte die Kommission bereits, dass sie die Bedenken des EuGH (vgl. das [Gutachten 1/09](#)) sorgfältig untersuchen und sich in Zusammenarbeit mit dem Ratsvorsitz und den Mitgliedstaaten bemühen werde, schnellstens Lösungen zu finden (hierzu [IP/11/269](#) sowie insgesamt [CIPR 2011, 6](#)). Vorschläge für eine EU-Patentgerichtsbarkeit unter Beachtung des EuGH-Gutachtens wurden nunmehr von der Kommission im Rahmen des Rates Wettbewerbsfähigkeit am 30. und 31.05.2011 unterbreitet (Ratsdokument Nr. [10630/11](#)) und werden nun beraten (vgl. insgesamt Ratsdokument Nr. [10547/11](#)).

8. EU: IP-Strategie „Ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums“

Am 24.05.2011 stellte die Europäische Kommission ihre neue IP-Strategie „Ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums“ vor (vgl. Pressemitteilung [IP/11/630](#) m.w.N.). Diese Strategie umfasst verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Bereichen des geistigen Eigentums, von denen die Pressemitteilung folgende hervorhebt: Patente, Marken, geografische Angaben, Mehrgebietslizenzen für Urheberrechte, digitale Bibliotheken / „verwaiste Werke“, Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums und Rechtsdurchsetzung durch die Zollbehörden. Einen Überblick über die künftigen Maßnahmen bietet die [vorläufige Fassung der Mitteilung der Kommission](#), abrufbar über die Seite der Kommission [„Schutz Ihrer Rechte“](#).

Zu den ersten Maßnahmen im Rahmen der neuen Strategie, die zwischen 2011 und 2014 verwirklicht werden soll, gehören der Vorschlag zu einem vereinfachten Lizenzierungssystem für „verwaiste Werke“ sowie der Verordnungsvorschlag zur Verstärkung von Maßnahmen der Zollbehörden bei der Bekämpfung des Handels mit Waren, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen.

9. ACTA: doch keine Bedenken?

Die Europäische Kommission hat auf die Bedenken einer Gruppe europäischer Rechtsgelehrter gegen das Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) mit einer ausführlichen Antwort reagiert (zu den Bedenken siehe bereits die entsprechende Notiz in [CIPR 2011, 6](#)). In dem [Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 27.04.2011 „Comments on the ‘Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement’“](#) gelangt die Kommission zu dem konträren Ergebnis, dass ACTA mit dem Unionsrecht vereinbar sei. Nach der Meldung von [„heise online“ vom 29.04.2011 „EU-Kommission widerspricht Zweifel an der Vereinbarkeit von ACTA mit EU-Recht“](#) hält der

Koordinator der ACTA-Stellungnahme, Herr Prof. Dr. Axel Metzger, jedoch an seiner kritischen Einschätzung fest. Das weitere Vorgehen in Bezug auf ACTA auf europäischer Bühne darf mit Spannung erwartet werden (zur Reaktion einiger Verbände siehe die Meldung von [„heise online“ vom 05.05.2011 „ACTA: Copyright-Lobby drängt auf rasche Ratifizierung“](#) m.w.N. sowie [Meldung Nr. 16](#) unten).

10. Kartellverfahren gegen Cephalon und Teva

Der Pharmasektor kommt nicht zur Ruhe. Ende April bestätigte die Europäische Kommission die Einleitung eines förmlichen Kartellverfahrens gegen die Unternehmen Cephalon Inc. und Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Gegenstand des Verfahrens ist eine Patentvergleichsvereinbarung, in der sich Teva verpflichtete, Modafinil-Generika nicht vor Oktober 2012 auf EWR-Märkte zu bringen. Geprüft wird ein etwaiger Verstoß gegen Art. 101 AEUV. Die Kommission führt seit Januar das zweite Monitoring der Vereinbarungen zur Patentstreitbeilegung im Pharmasektor durch. Eine frühere Sektoruntersuchung hatte offenbart, dass bestimmte Vereinbarungen zur Patentstreitbeilegung den Markteintritt von Generika verzögerten. Laut Pressemitteilung [IP/11/511](#) untersucht die Kommission derzeit mehrere Fälle.

11. DPMA: Verlängerung des PPH-Pilotprojekts mit dem USPTO, Statistiken 2010

a) Das [Pilotprojekt „Patent Prosecution Highway“](#) zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) sowie dem United States Patent and Trademark Office (USPTO) wurde [um zwei Jahre bis 2013 verlängert](#). Die Teilnahme an den PPH-Projekten eröffnet Patentanmeldern die Möglichkeit der Beantragung einer beschleunigten Prüfung. Zusätzlich zur Verlängerung des DPMA-USPTO PPH-Pilotprojekts wurde nun auch die Möglichkeit einer PPH-Antragstellung für PCT-Anmeldungen ohne Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität eingeräumt, sog. direkte PCT-Route.

b) Das DPMA hat die Statistiken des Jahres 2010 veröffentlicht (siehe die Übersicht [„Auf einen Blick“](#) sowie die [Pressemitteilung vom 14.03.2011](#)). Danach sind die Anmeldezahlen in den Bereichen Patente und Gebrauchsmuster leicht zurückgegangen und im Bereich der Marken konstant geblieben. Einen Zuwachs an Anmeldungen um rund 5,5% zum Vorjahr konnte der Bereich Geschmacksmuster verzeichnen.

12. EPA: Travaux Préparatoires EPÜ 1973, Patentstatistik 2010, EPA-HABM, EPA-ITU, 15. Symposium europäischer Patentrichter

a) Das Europäische Patentamt (EPA) veröffentlichte auf seiner Homepage Anfang April die [„Travaux Préparatoires EPÜ 1973“](#), d.h. Dokumente, die die Entstehungsgeschichte der Artikel und Regeln zum EPÜ 1973 aufzeigen. Die Dokumente sind den jeweiligen Vorschriften zugeordnet und im pdf-Format abrufbar.

b) Eine weitere Veröffentlichung aus April betrifft die [Patentstatistik 2010](#). Nach der [Pressemitteilung vom](#)

[13.04.2011](#) handelt es sich bei dem Jahr 2010 um ein Rekordjahr; die Zahl der Patentanmeldungen sei auf einem Allzeithöchststand. Gegenüber dem Vorjahr sei ein Zuwachs von 11% zu verzeichnen. Rund 39% der Anmeldungen stammten aus den EPÜ-Mitgliedstaaten, dabei liege Deutschland an der Spitze.

c) Das EPA und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) vertieften ihre Zusammenarbeit durch den [Abschluss eines Memorandum of Understanding \(MoU\)](#) im Rahmen der [Mairsitzung des Verwaltungsrats des HABM](#). Gegenstand des MoU sind insbesondere die Sensibilisierung für Immaterialgüterrechte, die Informationstechnologiesysteme sowie die Schulung und der Austausch von Personal.

d) Im Mai wurde zwischen dem EPA und der Internationalen Fernmeldeunion ([International Telecommunication Union](#), ITU) eine [Kooperationsvereinbarung](#) geschlossen. Die Vereinbarung soll den gegenseitigen Informationsaustausch fördern, was laut EPA für die ITU angesichts der Standardisierungsaktivitäten und für das EPA selbst im Hinblick auf die Verbesserung der Patentqualität von Interesse sein soll. Das EPA hat bereits MoUs [mit dem ETSI \(European Telecommunications Standards Institute\) und der IEEE-SA \(Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association\)](#) abgeschlossen.

e) Unterlagen zum 15. Symposium europäischer Patentrichter vom 14. bis zum 18.09.2010 in Lissabon sind nunmehr als [Sonderausgabe 1/2011](#) zum Amtsblatt des EPA erschienen.

13. WIPO: SCP/16, UPOV-Beitritt Mazedoniens, PCT-Statistiken

a) Zwischen dem 16. und dem 20. Mai fand die [16. Sitzung](#) des WIPO Standing Committee on Patents statt. Diskutiert wurden u.a. Ausnahmen und Beschränkungen von der Patentierbarkeit, das Thema der Patentqualität, der Bereich Patente und Gesundheit, die Verschwiegenheitspflichten von Patentanwälten, der Technologietransfer und die Umsetzung der "Development Agenda Recommendations".

b) Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, nach dem durch das Übereinkommen gegründeten Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (Union Internationale pour la Protection **des Obtentions Végétales**) auch **UPOV-Übereinkommen** genannt, ist am 04.05.2011 in der Fassung der Akte von 1991 in der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien in Kraft getreten. Mazedonien ist damit das 69. Verbandsmitglied (siehe im Einzelnen die [WIPO-](#) und [UPOV-Meldungen](#)).

c) Laut WIPO-Pressemitteilung [PR/2011/687](#) vom 14.04.2011 wurde vor kurzem die zweimillionste PCT-Patentanmeldung eingereicht, und zwar von dem Unternehmen Qualcomm. Nach dem [PCT-Jahresbericht 2010](#) der WIPO ist die Zahl der PCT-Anmeldungen wieder gestiegen, und zwar um 5,7% gegenüber 2009.

14. UK: Hargreaves-Bericht

Premierminister David Cameron gab im November 2010 die Erstellung eines unabhängigen Berichts über das Sy-

stem des geistigen Eigentums im Vereinigten Königreich in Auftrag. Der im Mai 2011 [veröffentlichte Bericht](#) wurde von einem Team von Mitarbeitern des UK Intellectual Property Office (IPO) unter der Leitung von Prof. Dr. Ian Hargreaves erstellt. Dem Team stand ein beratendes Gremium bestehend aus fünf Experten zur Seite. Laut Bericht wird eine Veränderung des IP-Systems des Vereinigten Königreichs empfohlen, insbesondere im Bereich des Urheberrechts (siehe hierzu nachfolgende Meldung).

Urheber- und Geschmacksmusterrecht

15. Das britische Urheberrecht soll modernisiert werden

Der britischen Regierung wurde im Mai 2011 ein [Bericht](#) vorgelegt, welcher sich mit einzelnen Aspekten des britischen Immaterialgüterrechts unter dem Gesichtspunkt seiner Bedeutung für wirtschaftliches Wachstum befasst. Dazu hatte Premierminister Cameron ein unabhängiges [Expertengremium](#) unter der Leitung von Prof. Ian Hargreaves (digitale Ökonomie an der Universität Cardiff) im November 2010 beauftragt.

Als Ergebnis der Untersuchung werden 10 Vorschläge unterbreitet, wie das britische Immaterialgüterrecht für die Zukunft ausgestaltet werden sollte, damit Innovationen unterstützt, wirtschaftlicher Wachstum gefördert und zugleich ein zeitgemäßer Umgang mit den Rechten möglich werde, so dass eine unnötige Kriminalisierung sonst gesetzestreuer Bürger vermieden werde. Zugleich sollen Persönlichkeitsrechte der Schaffenden nicht geschwächt werden, da unterstellt werde, dass diese mit den wirtschaftlichen Zielen vereinbar seien.

Konkret werden im Bezug auf das Urheberrecht grob vier Vorschläge unterbreitet. Um die Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens auf dem digitalen Markt zu stärken, soll bis Ende 2012 eine sektorübergreifende Börse für Urheberrechte im digitalen Bereich („Digital Copyright Exchange“) eingerichtet werden. Damit soll die Lizenzierungspraxis erleichtert werden. Zugleich soll sich Großbritannien in der EU-Kommission für grenzüberschreitende Lizenzregelungen einsetzen. Verwertungsgesellschaften sollen gesetzlich verpflichtet werden, Verfahrensregeln zu beachten, welche mit dem Intellectual Property Office und den britischen Wettbewerbsbehörden abgestimmt wurden und die Entwicklung eines effizienten und offenen Marktes sichern.

Weiterhin soll eine vereinfachte Lizenzierung von verworsten Werken ermöglicht werden. Als solche sollen dann nur diese behandelt werden, welche nicht in der Datenbank der „Digital Copyright Exchange“ enthalten sind.

Schließlich sollen urheberrechtliche Schranken eingeführt werden, welche unter anderem Formatwechsel, Parodien, nicht kommerzielle Forschung und Bibliotheken-Archive berücksichtigen sollen.

Siehe auch

- [Britische Regierung soll Immaterialgüterrecht liberalisieren. Meldung vom 20.05.2011 auf heise.de](#)

16. Verbände fordern schnelle Ratifizierung des Anti-Piraterie-Abkommens ACTA

In einem [Schreiben vom 4. Mai 2011](#) fordern 22 Verbände aus dem Immaterialgüterbereich (insbesondere aus der Musik- und Filmindustrie, dem Verlagswesen, dem Softwarebereich sowie dem Markenschutz), dass das EU-Parlament ohne weitere Verzögerungen dem umstrittenen Anti-Piraterie-Abkommen [ACTA](#) zustimmt. Die Verfasser weisen darauf hin, dass bereits im Vorfeld Erörterungen zum Abkommen zwischen dem Parlament und der Kommission stattgefunden hätten und darauf die Zustimmung zum schnellen Abschluss der Verhandlungen über das Abkommen erteilt worden sei. Darüber hinaus sei vor kurzem erst ein Abkommen zwischen der EU und Südkorea abgeschlossen worden, das nahezu identische Regelungen zur Rechtsdurchsetzung enthalte. Daher sei eine weitere rechtliche Prüfung des Abkommens nicht notwendig.

Die Verfasser warnen, dass eine Verzögerung der Ratifizierung des Abkommens für die Wirtschaft schädlich sein könnte. Zudem drohe eine weltweite Schwächung der führenden Rolle der EU bei der Durchsetzung der Rechte an immateriellen Gütern.

Siehe auch

- [ACTA: Copyright-Lobby drängt auf rasche Ratifizierung, Meldung vom 05.05.2011 auf heise.de](#)
- [Meldung Nr. 10](#)

17. CCC schlägt neues Vergütungsmodell für Kreative vor

Der [Chaos Computer Club \(CCC\)](#) legte im April 2011 ein [Konzeptpapier mit dem Titel "Kulturwertmark"](#) vor, in dem er einen Vorschlag für die Finanzierung von Kunst und Kultur im digitalen Zeitalter unterbreitet.

Dieser sieht vor, dass jeder Teilnehmer des Systems monatlich einen festgelegten Betrag zahlt. In dessen Höhe soll der Teilnehmer Einheiten einer kryptographisch gesicherten Micropayment-Währung erhalten, der Kulturwertmark.

Damit kann er dann nach seiner Wahl Künstler für Ihre Werke entlohnen. Durch den Transfer sollen jedoch keine Rechte am Werk erworben werden, sondern lediglich eine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht werden. Den Künstlern soll es frei stehen, für den Download ihrer Werke einen bestimmten Betrag zu verlangen.

Alternativ soll die Möglichkeit bestehen, die Kulturwertmark in Werken zu integrieren, so dass diese außerhalb der Kontrolle des Künstlers getauscht oder per Filesharing weitergegeben werden können. Der Künstler soll dann das Euro-Äquivalent der für ein Werk gezahlten Kulturwertmark in regelmäßigen Abständen ausgezahlt bekommen.

Sobald ein zuvor festgelegter Betrag für ein bestimmtes Werk erreicht wird, sollen die Verwertungsrechte hierfür automatisch in den Besitz der Öffentlichkeit fallen.

Die erworbenen Kulturwertmarken sollen nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgegeben werden dürfen. Nach Ablauf dieses Zeitraums soll der nicht ausgegebene Betrag automatisch entsprechend aller ver-

gebenen Beträge verteilt werden. Dadurch soll es nur eine vorhersehbare Menge an Geld geben, welches in diesem Zeitraum verteilt wird.

Im Anschluss der Darstellung des Konzepts wird im Konzeptpapier zu einzelnen Fragen der Ausgestaltung des Kulturwertmark-Systems sowie zu dessen Vorteilen Stellung genommen.

Siehe auch

- [CCC: "Kulturwertmark" zur Entlohnung Kreativer, Meldung vom 26.04.2011 auf heise.de](#)

18. Provider in Großbritannien scheitern mit Klage gegen Internetsperren

Die beiden größten Provider in Großbritannien BT und TalkTalk sind mit ihrer Klage gegen das mit dem [„Digital Economy Act 2010“](#) im „Communications Act 2003“ eingeführte System der abgestuften Erwidern auf Urheberrechtsverletzungen in fast allen Punkten gescheitert. Nach dem [Urteil des High Court in London](#) ist das umstrittene Normenwerk, das nach einer Übergangsfrist sogar die zeitweise Sperrung von Internetanschlüssen erlaubt, verhältnismäßig. Nachbesserungsbedarf sahen die Richter lediglich im Rahmen der Kostenaufteilung für Warnhinweise an Urheberrechtsverletzer.

Siehe auch

- [Klage gegen Internetsperren in Großbritannien zurückgewiesen, Meldung vom 21.04.2011 auf heise.de](#)

19. Die Gewerkschaft ver.di revidiert ihre Meinung in Bezug auf Warnhinweise für Urheberrechtsverletzungen im Netz

Der Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft [ver.di](#) hatte im Oktober letzten Jahres ein [Positionspapier mit dem Titel „Internet und Digitalisierung - Herausforderungen für die Zukunft des Urheberrechts“](#) veröffentlicht. Darin hatte sich die Gewerkschaft zwar gegen „jede Form von anlassloser Kontrolle, Vorratsdatenspeicherung und Zugangsbeschränkungen zum Internet für Bürger/innen“ ausgesprochen. Zugleich hatte sie jedoch gefordert, „technische Instrumente zu finden, die es ermöglichen, dass beim Aufruf einer Seite mit illegalen Angeboten ohne Registrierung der Nutzer/innen-IP auf dem Monitor eine – von dazu legitimierten Institutionen vorgeschalteter – Information über die Rechtswidrigkeit des Angebots und dessen Nutzung erscheint“. Der Anbieter des illegalen Angebots sollte im Vorfeld über das Vorhaben informiert und ihm sollte ein Widerspruchsrecht eingeräumt werden.

In einem späteren [Antrag der Bundesfachgruppenkonferenz Medien](#) wurde dann gefordert, dass sich ver.di zum einen „für die Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit im Internet einsetze“ und zum anderen „Hinweis- und Stoppschilder auf Internetseiten, Vorratsdatenspeicherung und Netzsperrungen“ sowie „moderne Anwendungen und Technologien wie ‚Deep Packet Inspection‘ zum Filtern oder Überwachen von Inhalten im Internet bei den Netzbetreibern“ ablehne.

Nach Informationen von heise online soll nun die Bun-

desfachbereichskonferenz „Medien, Kunst und Industrie“ diesem Antrag gefolgt sein, so dass der alte Beschluss zu "Herausforderungen für die Zukunft des Urheberrechts" nun korrigiert werden müsse.

Siehe auch

- [Mediengruppe von ver.di gegen Warnhinweise und Stoppschilder, Meldung vom 20.04.2011 auf heise.de](#)
- [Position von ver.di zur Urheberrechtsdurchsetzung auf dem Prüfstand, Meldung vom 16.03.2011 auf heise.de](#)
- [Gewerkschaft ver.di fordert Warnhinweise für Copyright-Sünder, Meldung vom 30.10.2010 auf heise.de](#)

20. Arbeitsgruppe stellt geltendes Urheberrechtssystem in Frage und fordert stärkere Berücksichtigung von Interessen der Allgemeinheit

[Co:laboratory](#) ist nach eigenen Angaben eine unabhängige und offene Diskussions- und Kollaborationsplattform (Community of Practice), welche von Google im Jahre 2010 ins Leben gerufen wurde und Internet-Experten aus allen gesellschaftlichen Bereichen zusammenbringen soll. Diese sollen die Veränderungen der digitalen Welt analysieren und den Nutzen formulieren, den die Gesellschaft aus diesen Entwicklungen ziehen könnte. Ziel der Plattform sei es, ihre Arbeit als das Ergebnis einer möglichst ausgewogenen Interessenlage zu gestalten. Daher sollen bisher einzelne Projekte (sog. Initiativen) und Arbeitsgruppen durch Organisations- und Sachleistungen der institutionellen Mitglieder Google, Fraunhofer FOKUS, creative commons (cc), smbs, Wikimedia Deutschland und CSC unterstützt worden sein.

Die zuletzt ins Leben gerufene und auf sechs Monate ausgelegte Initiative der Plattform setzte sich mit dem Thema „Was können und sollen Regelungssysteme für immaterielle Güter zukünftig leisten?“ auseinander. Die aus 41 Teilnehmern bestehende Arbeitsgruppe wurde bewusst reformorientiert besetzt, da „in einer heterogenen Runde aus allen »Lagern« „Kompromisse oder gar konstruktive Ergebnisse nur in sehr beschränktem Umfang möglich gewesen“ wären. Im Dezember 2010 stellte der inhaltliche Leiter der Initiative Dr. Till Kreuzer eine sog. „Drafting Group“ aus acht Teilnehmern der Arbeitsgruppe zusammen. Die Gruppe sollte Leitlinien in Form eines Diskussionspapiers erstellen. Das Ergebnis ihrer Arbeit, die „Leitlinien für ein Urheberrecht für die digitale Welt in Form eines Regelungssystems für kreative informationelle Güter“, wurde im [Abschlussbericht vom April 2011 der Initiative »Regelungssysteme für informationelle Güter« Urheberrecht in der digitalen Zukunft](#) veröffentlicht.

Das Diskussionspapier hat als Prämisse, dass „eine sachgerechte Weiterentwicklung des Urheberrechts nicht mehr wie bislang nur über Feinkorrekturen von Einzelaspekten möglich“ sei, „da die gegenwärtigen (internationalen, multinationalen und nationalen) urheberrechtlichen Regelungssysteme auf tradierten Strukturprinzipien aus dem ‚analogen Zeitalter‘“ beruhten. Vielmehr bedürfe „es grundlegender Reformen der auf kreative Leistungen bezogenen Immaterialgüterrechtssysteme, einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit

den Regelungsansätzen und den Prinzipien der Ausgestaltung eines Urheberrechts für die digitale Welt“. Dazu gehöre auch, dass „nicht von einem ‚Urheberrecht‘ die Rede“ sei, „sondern vielmehr von einem ‚Regelungssystem für kreative informationelle Güter‘.“

Im Folgenden werden im Diskussionspapier vier Regelungsaspekte herausgestellt. Der erste befasst sich mit „Regelungsziel und Funktion eines Regelungssystems für kreative informationelle Güter in der digitalen Welt“. Als übergeordnetes Ziel des vorgeschlagenen Regelungssystems für kreative informationelle Güter sei „die Förderung kreativer Leistungen und damit des kulturellen, wissenschaftlichen und technischen Fortschritts“. Das System diene in erster Linie der Allgemeinheit. Zudem sei eine „naturrechtliche Eigentumslogik“ als rechtstheoretische Grundlage ungeeignet, da sie nicht effizient sei und einem gerechten, a priori wertneutralen Ausgleich aller involvierten Interessen zuwiderlaufe. Demgegenüber diene das Regelungssystem für kreative informationelle Güter einem mehrdimensionalen strukturellen Interessenausgleich aller, die an der Schöpfung, Produktion, Verwertung, Vermittlung und Nutzung beteiligt seien.

Im zweiten Regelungsaspekt werden „Verwertungsbezugnis und Schrankenbestimmungen“ erörtert. In diesem Zusammenhang wird im Einzelnen Kritik am Konzept des „geistigen Eigentums“ geübt. Die durch das gegenwärtige System, das auf diesem Konzept beruht, geltende hierarchische Schutzrecht-Schranken-Systematik fokussiere „zu sehr auf die Partikularinteressen einzelner (der Rechteinhaber), während die Gemeinwohlinteressen an einem ausgewogenen Schutz kreativer informationeller Güter nicht hinreichend berücksichtigt werden“ würden. Das Konzept des „geistigen Eigentums“ erlaube im digitalen Zeitalter eine zu weitgehende Kontrollbefugnis des Rechteinhabers. Diese sei aber weder durch das Urheberrecht jemals intendiert gewesen noch werde sie von anderen Immaterialgüterrechten (wie den gewerblichen Schutzrechten) eröffnet.

Im dritten Regelungsaspekt wird auf „Persönlichkeits- und Verwertungsrechte“ eingegangen.

Der vierte Regelungsaspekt befasst sich schließlich mit der „Schutzdauer für kreative informationelle Güter“. Darin wird für die Gewährleistung einer angemessenen Schutzdauer eine Differenzierung nach Schutzobjekten, zwischen Ausschließlichkeitsrechten und wirtschaftlichen Beteiligungsrechten sowie zwischen Verwertungsrechten und Urheberpersönlichkeitsrechten vorgeschlagen.

Den vorgeschlagenen Leitlinien folgt sodann im Abschlussbericht die Darstellung einer Gegenansicht, welche von fünf Teilnehmern der Arbeitsgruppe verfasst wurde. Diese lehnen im Wesentlichen die grundlegende Abkehr vom bisherigen System und dessen rechtstheoretischen Grundlagen ab.

Siehe auch

- [Google-Denkfabrik fordert grundlegende Neuausrichtung des Urheberrechts, Meldung vom 12.04.2011 auf heise.de](#)

EuGH

1. Neues in Sachen Budweiser

[EuGH, Urt. v. 29.3.2011, C-96/09 \(Anheuser Busch Inc.\)](#)

Leitsätze

1. Das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 16. Dezember 2008, Budějovický Budvar/HABM – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06), wird aufgehoben, soweit das Gericht in Bezug auf die Auslegung von Art. 8 Abs. 4 GMV zu Unrecht zunächst befunden hat, dass die Bedeutung des fraglichen Zeichens, die nicht nur örtlich sein dürfe, ausschließlich nach Maßgabe der Ausdehnung des Schutzgebiets des Zeichens zu beurteilen sei, ohne seine Benutzung in diesem Gebiet zu berücksichtigen, sodann, dass es sich bei dem für die Beurteilung der Benutzung dieses Zeichens maßgeblichen Gebiet nicht notwendig um das Schutzgebiet des Zeichens handeln müsse, und schließlich, dass die Benutzung dieses Zeichens nicht notwendig vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erfolgt sein müsse.
2. Im Übrigen wird das Rechtsmittel zurückgewiesen.
3. Die verbundenen Rechtssachen T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06 werden an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen.

Sachverhalt

Zwischen 1996 und 2000 meldete die amerikanische Brauerei Anheuser-Busch beim HABM das Zeichen BUD als Gemeinschaftsmarke für Bier an. Die tschechische Brauerei Budejovický Budvar erhob gegen die Eintragung Widersprüche und machte die in Frankreich, Italien und Portugal gemäß dem Lissabonner Ursprungsabkommen und in Österreich gemäß bilateraler Verträge mit der früheren tschechischen Republik geschützte Ursprungsbezeichnung „Bud“ geltend.

Das HABM wies die Widersprüche zurück und argumentierte, das tschechische Unternehmen habe unzureichende Nachweise für die Benutzung der Ursprungsbezeichnung „Bud“ in Österreich, Frankreich, Italien und Portugal vorgelegt. Auf Klage beim Gericht erster Instanz hob dieses die Entscheidungen des HABM über die Zurückweisung der Widersprüche Budvar's auf und stellte fest, dass das Harmonisierungsamt Rechtsfehler in Bezug auf den Schutz der älteren Rechte begangen habe. Gegen das EuG-Urteil hat Anheuser-Busch Rechtsmittel eingelegt.

Entscheidung

Nach Auffassung des EuGH ist das Urteil des EuG mit einem dreifachen Rechtsfehler behaftet: Das Gericht habe zu Unrecht festgestellt, dass es für den Nachweis, dass das Zeichen „Bud“ mehr als lediglich örtliche Bedeutung hat, genüge, dass das Zeichen in mehreren Staaten geschützt sei. Selbst, wenn die geographische Ausdehnung des Schutzes mehr als örtlich ist, kann die Ursprungsbezeichnung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nur entgegenstehen, wenn diese tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftli-

chen Verkehr in einem bedeutenden Teil des Gebiets benutzt wird, in der sie geschützt ist. Die Prüfung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist dabei für jedes Gebiet, in dem das Zeichen geschützt ist, getrennt vorzunehmen.

Auch habe das Gericht bei der Annahme geirrt, die Verordnung verlange nicht, dass das Zeichen „Bud“ in dem Gebiet seines Schutzes benutzt werden müsse, und die Benutzung in einem anderem Gebiet als dem, in dem es geschützt sei, könne auch bei völlig fehlender Benutzung in dem Schutzgebiet ausreichen, um die Eintragung einer jüngeren Marke zu verhindern. Der EuGH weist daher darauf hin, dass die ausschließlichen Rechte an einem Zeichen nur in dessen Schutzgebiet, insgesamt oder nur in einem Teil dieses Gebiets, mit einer Gemeinschaftsmarke in Konflikt treten.

Ein Rechtsfehler liege ferner in der Feststellung, es genüge, die Benutzung des fraglichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor der Veröffentlichung der Markenmeldung und nicht spätestens vor dem Tag der Anmeldung nachzuweisen. Wegen des möglichen langen Zeitraums zwischen Anmeldung der Marke und Veröffentlichung sei nämlich das Kriterium des Anmeldetags besser geeignet, um zu gewährleisten, dass es sich bei der geltend gemachten Benutzung des fraglichen Zeichens um eine tatsächliche Benutzung handelt und nicht um eine Praktik, um die Eintragung der neuen Marke zu verhindern. Ohnehin wird eine nur oder zum großen Teil in dem Zeitraum zwischen der Anmeldung und deren Veröffentlichung erfolgte Benutzung des fraglichen Zeichens nicht ausreichen, um darzutun, dass das Zeichen Gegenstand einer Benutzung im geschäftlichen Verkehr gewesen ist, die eine ausreichende Bedeutung des Zeichens belegt.

Schließlich meint der EuGH, dass Art. 8 Abs. 4 GMV mit der Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ keine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 GMV verlange; vielmehr habe Art. 8 Abs. 4 GMV eigenständigen Charakter.

Anmerkung (Christian Rütz)

Der EuGH legt der Entscheidung ein in doppelter Hinsicht strenges Verständnis des Schutzes geschützter Ursprungsbezeichnungen und – dies macht die Entscheidung bedeutsam – weiterer älterer Kennzeichenrechte (z.B. nicht-eingetragener Marken) zugrunde: Der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke stehen diese nur entgegen, soweit sie auch in ihrem Schutzgebiet benutzt werden. Die bloße Eintragung oder eine Schutzposition ohne tatsächliche Benutzung genügen hingegen nicht. Die Bezeichnungen müssen auf dem Markt „tatsächlich und wirklich präsent sein“. Ferner bilden die Bezeichnungen nur dann Eintragungshindernisse, wenn sie in einem mehr als lediglich örtlichen Gebiet geschützt sind und in einem „bedeutenden Teil“ des Gebiets benutzt werden. Dies erfordert Schutz und Benutzung wohl für das gesamte Territorium eines Mitgliedsstaats.

Nachvollziehbar ist die Festlegung des EuGH, ein prioritätsälteres Recht könne nur bei Benutzung vor Anmeldung, nicht aber bei bloßer Benutzung des Zeichens zwischen Anmeldung und Eintragung der jüngeren Marke deren Eintragung entgegengehalten werden. Mag

nicht in jedem Fall die Geltendmachung der Rechte erst aus diesem Stadium rechtsmissbräuchlich sein, so spricht jedoch der Präventivgedanke der Missbrauchsverhinderung dafür, den Anmeldetag für maßgeblich zu halten.

2. Verletzung einer Gemeinschaftsmarke und gemeinschaftsweiter Unterlassungsanspruch

[EuGH, Urt. v. 12.04.2011, C-235/09 \(DHL/Chronopost\)](#)

Leitsätze

1. Art. 98 Abs. 1 GMV ist dahin auszulegen, dass sich die Reichweite des von einem Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf den Art. 93 Abs. 1 bis 4 und 94 Abs. 1 dieser Verordnung beruht, ausgesprochenen Verbots, Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt.
2. Art. 98 Abs. 1 Satz 2 GMV ist dahin auszulegen, dass eine Zwangsmaßnahme – wie ein Zwangsgeld –, die ein Gemeinschaftsmarkengericht nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts anordnet, um sicherzustellen, dass ein von ihm ausgesprochenes Verbot der Fortsetzung von Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, befolgt wird, unter den in Kapitel III betreffend die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vorgesehenen Bedingungen über den Staat hinaus, dem das Gericht angehört, in anderen Mitgliedstaaten, auf die sich die territoriale Reichweite eines solchen Verbots erstreckt, Wirkungen entfaltet. Sieht das innerstaatliche Recht eines dieser anderen Mitgliedstaaten keine Zwangsmaßnahme vor, die der von dem Gemeinschaftsmarkengericht angeordneten ähnlich ist, ist das mit dieser Maßnahme verfolgte Ziel vom zuständigen Gericht dieses Mitgliedstaats zu erreichen, indem es die einschlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts dieses Staates, die die Befolgung dieses Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten vermögen, heranzieht.

Sachverhalt

Chronopost SA ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke und französischen Marke „WEBSHIPPING“ für Dienstleistungen im Bereich Logistik und Postdienste. DHL Express SAS verwendete dieselbe Bezeichnung für ihren hauptsächlich über Internet zugänglichen Eilbriefdienst. Das Tribunal de Grande Instance Paris verurteilte als Gemeinschaftsmarkengericht DHL wegen Verletzung der französischen Marke WEBSHIPPING; es entschied aber nicht über die Verletzung der Gemeinschaftsmarke. Das Urteil wurde durch den von Chronopost angerufenen Cour d'appel bestätigt. Dem Antrag, das Verbot auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft zu erstrecken, gab das Gericht nicht statt. Ein gegen das Urteil eingelegtes Rechtsmittel von DHL wurde zurückgewiesen, der Cour de cassation hat nach Einlegung eines gegen die territoriale Beschränkung des Verbots gerichteten

Anschlussrechtsmittel durch Chronopost den Gerichtshof um Vorabentscheidung ersucht.

Entscheidung

Der EuGH entschied, dass die GMV dahin auszulegen sei, dass sich ein von einem nationalen Gericht als Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochenes Verbot grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt. Die territoriale Reichweite eines von einem Gemeinschaftsmarkengericht angeordneten Gerichts werde durch die territoriale Zuständigkeit des Gerichts und das ausschließliche Recht des Markeninhabers bestimmt.

Dabei beziehe sich die Zuständigkeit von Gemeinschaftsmarkengerichten – auch wegen drohender Verletzung einer Marke – auf das gesamte Gebiet der Union, ebenso das Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarken. Die Gemeinschaftsmarke habe einen einheitlichen Charakter, der das Recht im gesamten Gebiet der Union einheitlich gegen die Verletzung schützen soll. Das von einem Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochene Verbot, Handlungen fortzusetzen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, müsse sich daher grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken.

Allerdings könne das Gemeinschaftsmarkengericht die territoriale Reichweite des von ihm ausgesprochenen Verbots begrenzen, wenn es feststellt, dass die Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, sich auf einen Mitgliedsstaat oder Teil des Gebiets der Union beschränken, etwa weil derjenige, der das Verbot beantragt, die territoriale Reichweite seiner Klage beschränkt hat oder weil der Beklagte den Beweis erbringt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insbesondere aus sprachlichen Gründen die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann.

Weiter entschied der EuGH, dass eine von einem Gemeinschaftsmarkengericht nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts angeordnete Zwangsmaßnahme über dem Staat hinaus, dem das Gericht angehört, in den anderen Mitgliedsstaaten Wirkungen entfalte. Zwangsmaßnahmen, wie ein Zwangsgeld, sollten sicherstellen, dass ein vom Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochenes Verbot von Handlungen befolgt wird. Diese Maßnahmen könnten nur dann wirksam sein, wenn sie in demselben Gebieten wirkten wie die gerichtliche Verbotsentscheidung selbst.

Wird ein Gericht eines Mitgliedsstaats angerufen, in dem das Verbot verletzt worden ist, müsse es, um die Befolgung des Verbots sicherzustellen, die mit Zwangsmaßnahmen bewehrte Entscheidung nach Regeln und Modalitäten des innerstaatlichen Rechts anerkennen und vollstrecken. Dies folge aus dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, der Mitgliedsstaaten und Gerichte verpflichtet, den Schutz der Rechte zu gewährleisten, die dem Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsen.

Sieht das Recht des Mitgliedsstaats keine Zwangsmaßnahmen vor, die den vom Gemeinschaftsmarkengericht, das das Verbot ausgesprochen hat, eines anderen Mitgliedsstaats angeordneten ähnlich sind, muss das an-

gerufene Gericht dieses Mitgliedsstaats das repressive Ziel erreichen, in dem es einschlägige Bestimmungen seines innerstaatlichen Rechts heranzieht, um die Befolgung des ursprünglich ausgesprochenen Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten.

Anmerkung (Christian Rütz)

Die Entscheidung des EuGH enthält wichtige Hinweise zur Auslandsvollstreckung: Möglich bleibt es, auf Grundlage einer inländischen Verletzung eines Gemeinschaftsschutzrechts ein ausländisches Gericht anzurufen und dort entweder bereits vom inländischen Gericht festgesetzte Ordnungsmittel vollstreckbar erklären zulassen oder gleich die Anerkennung und Vollstreckbarkeitserklärung bei dem Auslandsgericht zu betreiben. Sollten die vom Inlandsgericht festgesetzte Zwangsmaßnahme nach dem Recht des Auslandsgerichts in dieser Form nicht existieren, muss das Auslandsgericht gleichwertige Zwangsmaßnahmen nach eigenem Recht heranziehen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

3. Absolute Zeichenähnlichkeit und hohe Unterscheidungskraft

[EuGH, Urt. v. 24.03.2011, C-552/09 P \(Ferrero/HABM\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Besteht zwischen zwei Zeichen wegen absoluter Unähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr, so wird diese auch nicht durch eine hohe Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke hergestellt. Auch beim Sonderschutz bekannter Marken kann eine hohe Unterscheidungskraft eine fehlende Zeichenähnlichkeit nicht überwinden.
2. Bei absolut unähnlichen Zeichen ist keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt von Serienmarken möglich.

4. Generalanwalt zu AdWords

[Schlussanträge v. 24.03.2011, C-323/09 \(Interflora/Marks&Spencer\)](#)

Schlussanträge

1. Art. 5 Abs. 1 lit. a) MRRL und Art. 9 Abs. 1 lit. GMV sind wie folgt auszulegen:
Ein mit einer Marke identisches Zeichen wird „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne dieser Vorschriften benutzt, wenn es als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ohne Zustimmung des Markenrechtinhabers gewählt wurde und das Erscheinen von Anzeigen auf der Grundlage des Schlüsselworts erfolgt.
Dem Inhaber einer Marke ist es gestattet, ein solches Verhalten unter den oben genannten Umständen zu verbieten, wenn ein durchschnittlicher Internetnutzer auf der Grundlage dieser Anzeige nicht oder nur mit Schwierigkeiten feststellen kann,

ob die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anzeige bezieht, vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Dritten stammen.

Ein Irrtum in Bezug auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen entsteht, wenn die Anzeige des Mitbewerbers bei einigen Mitgliedern des Publikums dazu führen kann, dass sie fälschlich glauben, der Mitbewerber gehöre dem Vertriebsnetz des Markeninhabers an. Daraus ergibt sich, dass der Markeninhaber das Recht hat, die Benutzung des Schlüsselworts durch den fraglichen Mitbewerber in der Werbung zu verbieten.

2. Art. 5 Abs. 2 MRRL und Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV sind dahin auszulegen, dass die Benutzung eines Zeichens als Schlüsselwort in einem Internetreferenzierungsdienst für Waren und Dienstleistungen, die identisch sind mit denen, die von einer identischen bekannten Marke erfasst werden, auch in den Anwendungsbereich dieser Vorschriften fällt und vom Inhaber der Marke verboten werden kann, wenn

a) die Anzeige, die als Ergebnis erscheint, nachdem der Internetnutzer als Suchbegriff das Schlüsselwort eingegeben hat, das mit einer bekannten Marke identisch ist, diese Marke erwähnt oder darstellt und

b) die Marke

dort entweder als Gattungsbegriff für eine Waren- oder Dienstleistungsklasse oder eine Waren- oder Dienstleistungskategorie verwendet wird;

oder der Werbende dadurch versucht, von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und Ansehen zu profitieren und die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.

3. Der Umstand, dass der Betreiber der Internetsuchmaschine Inhabern von Marken in dem maßgeblichen geografischen Raum nicht erlaubt, die Wahl von mit ihrer Marke identischen Zeichen als Schlüsselwörter durch andere Beteiligte zu verbieten, ist als solcher unerheblich, soweit die Verantwortlichkeit des Werbenden für die Benutzung der Schlüsselwörter betroffen ist.

EuG

5. Unterscheidungskraft von Schuhstreifen

[EuG, Urt. v. 13.04.2011, T-202/09 \(Deichmann/HABM\)](#)

Leitsätze (Red.)

1. Schuhstreifen als solche können eine einfache und banale Form sein, die nicht erheblich von den üblicherweise in der Schuhbranche verwendeten Formen abweicht, insbesondere wenn die durchbrochenen Linien im Inneren dieser Form der Darstellung von Stichen einer Naht ähneln, wie sie entstünden, wenn die fragliche Marke auf den Schuh aufgenäht würde.
2. Solchen Zeichen fehlt Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b) GMV.

BPatG**6. „Volkswäsche“ ist eintragungsfähig**

[BPatG, Beschl. v. 24.03.2011, 29 W \(pat\) 211/10](#)

Leitsatz (Red.)

Die Wort-/Bildmarke „Volkswäsche“ ist für Dienstleistungen aus dem Bereich Kfz-Wäsche eintragungsfähig, da die Bezeichnung keine Sachaussage im Bereich der Autowäsche trifft.

7. „Arschlecken24“ ist nicht markenschutzfähig

[BPatG, Beschl. v. 09.02.2011, 26 W \(pat\) 31/10](#)

Leitsatz (Red.)

Die Bezeichnung „Arschlecken24“ verstößt gegen die guten Sitten, da sie auch eine Sexualpraktik beschreibt und mit dem Wortbestandteil 24 die derbe Form verstärkt wird. Die Marke ist daher nicht eintragungsfähig.

8. „Trademarker“ ist nicht unterscheidungskräftig

[BPatG, Beschl. v. 01.02.2011, 24 W \(pat\) 33/10](#)

Leitsatz (Red.)

Die Markenmeldung „Trademarker“ wird für die Waren wie Zeitschriften und Druckereierzeugnisse sowie Dienstleistungen wie Rechtberatung, Dienstleistungen von Juristen, Rechtsanwälten und Steuerberatern wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

9. Schützenwerter Bestand bei zehntägiger Zeichenbenutzung

[BPatG, Beschl. v. 23.02.2011, 26 W \(pat\) 516/10](#)

Leitsatz (Red.)

Unter Umständen kann bereits eine zehntägige Zeichenbenutzung einen schützenswerten Besitzstand begründen.

10. TEFLON und TEFLEXAN sind verwechslungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 08.02.2011, 33 W \(pat\) 45/09](#)

Leitsatz (Red.)

Eine hohe Bekanntheit bei Endkunden ist als Indiz für eine überragende Kennzeichnungskraft zu werten. Die Umwandlung einer bekannten Marke zur Gattungsbezeichnung muss auch auf ein Verhalten oder Untätigsein des Markeninhabers zurückzuführen sein und unterliegt hohen Anforderungen. Zwischen TEFLON und TEFLEXAN besteht Verwechslungsgefahr.

Pressemitteilungen**11. BGH: Werbung einer Autoreparaturwerkstatt mit der Bildmarke eines bekannten Autoherstellers**

BGH, Urt. v. 14.04.2011, I ZR 33/10 – Volkswagen/ATU [Pressemitteilung Nr. 65/2011](#)

Sachverhalt

Die Klägerin, die Volkswagen AG, ist Inhaberin der für Kraftfahrzeuge und deren Wartung eingetragenen Bildmarke, die das VW-Zeichen in einem Kreis wiedergibt. Sie wendet sich dagegen, dass die beklagte ATU Handels-GmbH & Co. KG, die mehrere hundert markenunabhängige Reparaturwerkstätten betreibt, in der Werbung für die Inspektion von VW-Fahrzeugen die Bildmarke der Klägerin verwendet.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht haben der Beklagten die Verwendung der Bildmarke verboten.

Entscheidung

Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat eine Verletzung der eingetragenen Marke der Klägerin bejaht. Die Beklagte hat mit der in ihrer Werbung für Inspektionsarbeiten an VW-Fahrzeugen angeführten Bildmarke der Klägerin ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für identische Dienstleistungen (Wartung von Fahrzeugen) verwendet. Dadurch hat die Beklagte die Werbefunktion der Klagemarke beeinträchtigt. Mit der Verwendung des bekannten Bildzeichens der Klägerin ist ein Imagetransfer verbunden, der die Klagemarke schwächt.

Das Markenrecht sieht allerdings vor, dass der Markeninhaber einem Dritten die Verwendung der Marke als notwendigen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen des Dritten nicht verbieten kann, solange die Benutzung nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstößt. Im Streitfall sind die Voraussetzungen dieser Schutzrechtsschranke indessen nicht erfüllt, weil die Beklagte zur Beschreibung des Gegenstands der von ihr angebotenen Dienstleistungen ohne weiteres auf die Wortzeichen „VW“ oder „Volkswagen“ zurückgreifen kann und nicht auf die Verwendung des Bildzeichens angewiesen ist.

Rechtsprechung in Leitsätzen**BGH****12. Zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör**

[BGH, Beschl. v. 12.04.2011, X ZB 1/10 – Modularer Fernseher](#)

[BPatG, Beschl. v. 03.03.2010, 20 W \(pat\) 339/05](#)

Leitsatz

Hält das Patentgericht den Gegenstand eines mit dem Einspruch angegriffenen Patents im Hinblick auf eine Entgegenhaltung für nahegelegt, die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist und in der Einspruchsbegründung zwar angeführt, aber eher beiläufig behandelt wird, reicht es zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör grundsätzlich aus, wenn dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung ein entsprechender Hinweis erteilt wird.

13. Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens

[BGH, Beschl. v. 12.04.2011, X ZR 28/09 – Nichtigkeitsstreitwert](#)

[BPatG, Urf. v. 09.09.2008, 1 Ni 28/07 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Der Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens wird durch den gemeinen Wert des Patents bei Klageerhebung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen bestimmt.
2. Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts kann von dem Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses ausgegangen werden, der regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigkeitsklärung des Patents widerspiegelt. Dem Umstand, dass der gemeine Wert des Patents in der Regel über dieses Individualinteresse hinausgeht, ist bei der Wertfestsetzung mangels anderweitiger Anhaltspunkte dadurch Rechnung zu tragen, dass der Gegenstandswert um ein Viertel höher als der Streitwert des Verletzungsprozesses angenommen wird.

14. Erfordernis der Erfindungsmeldung und etwaige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung

[BGH, Urf. v. 12.04.2011, X ZR 72/10 – Initialidee](#)

[OLG Karlsruhe, Urf. v. 28.04.2010, 6 U 147/08 \(GRUR 2011, 318 ff.\)](#)

[LG Mannheim, Urf. v. 30.09.2008, 2 O 317/06 \(Mitt. 2009, 133 ff. \[Anm. Matthes\]\)](#)

Leitsätze

1. Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an einer schriftlichen Erfin-

dungsmeldung des Diensterfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Diensterfinder durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.

2. Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer „Initialidee“ durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemeldet hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 - Haftetikett).
3. Hat der Arbeitnehmer die Diensterfindung unbeantragt zum Patent angemeldet, bedarf es nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber gemäß §§ 6, 7 ArbNErfG einer Übertragung und nicht nur einer Umschreibung der Anmeldung oder eines hierauf erteilten Patents auf den Arbeitgeber.

15. Zur Aktivlegitimation des Lizenzgebers nach Erteilung einer ausschließlichen Lizenz

[BGH, Urf. v. 05.04.2011, X ZR 86/10 – Cinch-Stecker](#)

[OLG Düsseldorf, Urf. v. 06.05.2010, I-2 U 98/09 \(InstGE 12, 88 ff.\)](#)

[LG Düsseldorf, Urf. v. 14.07.2009, 4b O 210/08](#)

Leitsätze

1. Dem Inhaber eines Patents, der einem Dritten eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, stehen im Falle einer Patentverletzung eigene Ansprüche gegen den Verletzer zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen.
2. Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone).
3. Für eine wirtschaftliche Partizipation in diesem Sinne genügt es, wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn beteiligt ist.
4. Der Anspruch des Patentinhabers auf Ersatz eines solchen Schadens ist grundsätzlich darauf gerichtet, dass der Lizenznehmer in seinem Vermögen so gestellt wird, wie er ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde.

16. Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urt. v. 01.03.2011, X ZR 72/08 – kosmetisches Sonnenschutzmittel III](#)

[BPatG, Urt. v. 04.03.2008, 3 Ni 18/06 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende „Aufgabe“ abzustellen; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger).
2. Der Patentanspruch, auf den das Europäische Patentamt im europäischen Beschränkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EPÜ) das Patent beschränkt hat, kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschlägigen Nichtigkeitsgrunds ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

17. Zweistufigkeit der Prüfung der Patentfähigkeit bei computerimplementierten Erfindungen: Technizität und Ausschlussatbestand

[BGH, Urt. v. 24.02.2011, X ZR 121/09 – Webseitenanzeige](#)

[BPatG, Urt. v. 04.06.2009, 2 Ni 50/07](#)

Leitsätze

1. Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlussatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.
2. Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz voraussetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

18. Begriff der Patentstreitsache

[BGH, Beschl. v. 22.02.2001, X ZB 4/09 – Patentstreitsache](#)

OLG München, Beschl. v. 30.12.2008, 6 W 2325/08
LG München I, Beschl. v. 03.07.2008, 21 O 5436/07

Leitsatz

Der Begriff der Patentstreitsache ist grundsätzlich weit auszulegen. Zu den Patentstreitsachen zählen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonst wie mit einer Erfindung eng verknüpft sind. Ein Rechtsstreit ist jedoch nicht bereits deshalb Patentstreitsache, weil Ansprüche aus einem Vertrag geltend gemacht werden, in dem sich eine Vertragspartei zur Übertragung eines Patents verpflichtet hat.

19. Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme, Einspruchsverfahren

[BGH, Beschl. v. 22.02.2011, X ZB 43/08 – Schweißheizung](#)

[BPatG, Beschl. v. 26.06.2008, 8 W \(pat\) 308/03 \(GRUR 2009, 587 ff.; Mitt. 2009, 72 ff.\)](#)

Leitsätze

1. Das Patent ist wegen widerrechtlicher Entnahme auch dann zu widerrufen, wenn sein Gegenstand nicht patentfähig ist.
2. Unter Beteiligten i.S.v. § 46 Abs. 1 PatG sind die jeweiligen Verfahrensbeteiligten zu verstehen (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende).
3. Hören die Prüfungsstelle im Erteilungs- oder die Patentabteilung im Einspruchsverfahren Verfahrensbeteiligte formlos an, ist dies in der Niederschrift über den Gang der Verhandlung zu vermerken. Eine inhaltliche Protokollierung kann auch bei einer solchen formlosen Anhörung bei umfangreicheren tatsächlichen Angaben, die für die Feststellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts erheblich sind, angezeigt sein.
4. Ein nicht am Einspruchsverfahren Beteiligter (hier: ein Miterfinder) ist als Zeuge zu vernehmen. Seine Aussage ist zu protokollieren.

20. Gleichartige Handlung i. S. d. § 145 PatG

[BGH, Urt. v. 25.01.2011, X ZR 69/08 – Raffvorhang](#) (GRUR 2011, 411 ff. [Anm. Stjerna]; Mitt. 2011, 189 ff. [Anm. Jüngst, Höhne])

OLG Hamburg, Urt. v. 17.04.2008, 3 U 270/05
LG Hamburg, Entscheidung v. 01.12.2005, 315 O 1001/04

Leitsätze

1. Als gleichartig im Sinne von § 145 PatG sind nur solche weiteren Handlungen zu verstehen, die im Vergleich zu der im ersten Rechtsstreit angegriffenen Handlung zusätzliche oder abgewandelte Merkmale aufweisen, bei denen es sich wegen eines engen technischen Zusammenhangs auf-

drängt, sie gemeinsam in einer Klage aus mehreren Patenten anzugreifen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 3. November 1988 - X ZR 107/87, GRUR 1989, 187, 189 - Kreiselegge II).

2. Für die Bejahung eines engen technischen Zusammenhangs reicht es nicht aus, wenn einzelne Teile einer Gesamtvorrichtung, deren konkrete Ausgestaltung im ersten Rechtsstreit angegriffen worden ist, auch für die Verwirklichung des im zweiten Rechtsstreit geltend gemachten Verletzungstatbestandes von Bedeutung sind.

21. Zur Nichtangriffspflicht aus dem Grundsatz von Treu und Glauben

[BGH, Beschl. v. 24.01.2011, X ZB 33/08 – Deformationsfelder](#) (GRUR 2011, 409 ff.)

[BPatG, Beschl. v. 08.04.2008, 17 W \(pat\) 60/04 \(CIPR 2008, 97 f. \[Anm. Neef\]\)](#)

Leitsatz

Ist aus einem zwischen dem alleinigen Patentinhaber und einem Miterfinder geschlossenen Vertrag ein Dritter im Sinne von § 328 BGB zur Nutzung der patentgemäßen Lehre berechtigt, kann der Patentinhaber dem Einspruch des Dritten gegen das Patent nicht den gegen den Miterfinder grundsätzlich bestehenden Einwand der Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung entgegenhalten.

BPatG

22. Erledigung des Einspruchsverfahrens

[BPatG, Beschl. v. 13.04.2011, 21 W \(pat\) 308/08 – Optische Inspektion von Rohrleitungen](#)

Leitsätze

1. Dass ein Einsprechender nach Erlöschen des Patents kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis geltend gemacht hat, führt regelmäßig zur Erledigung des Einspruchsverfahrens.
2. Der Annahme einer Erledigung steht nicht entgegen, dass das Patent nicht widerrufen und damit das Ziel des Einspruchsverfahrens nicht erreicht oder der Erteilungsbeschluss nicht mit Wirkung ex tunc beseitigt worden wäre, ebenso wenig ein Fortbestand des Allgemeininteresses. Es ist auch nicht erforderlich, dass der Patentinhaber gegenüber der Allgemeinheit eine Freistellungserklärung abgibt.

(im Anschluss an BGH GRUR 1997, 615 ff - Vornapf; BPatGE 51, 128 ff - Radauswuchtmaschine, in Abgrenzung zu BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010, 7 W (pat) 333/06 - Vorrichtung zum Heißluftnieten, Leitsätze veröffentlicht in Mitt 2011, 71).

23. Zur Patentverteidigung in veränderter Fassung

[BPatG, Ur. v. 01.03.2011, 8 W \(pat\) 331/06 – Bearbeitungsstation](#)

Leitsätze

1. Wird das Patent im Einspruchsverfahren in veränderter Fassung verteidigt, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die Widerrufsründe zu prüfen (BGH GRUR 1998, 901 - Polymermasse). Dies schließt auch die formalrechtliche Zulässigkeit der geänderten Fassung mit ein, so dass es erforderlich sein kann, neben zulässig eingeschränkten Ansprüchen auch die Beschreibung, ggf. auch die Zeichnungen, mit anzupassen, um eine gewährbare Fassung des Patents zu erhalten.
2. Dabei kann unter Berücksichtigung des Regelungsgehalts der §§ 21 Abs. 2 Satz 2 und 61 Abs. 4 PatG im Wege der Analogie auf formalrechtliche Anmeldebestimmungen zurückgegriffen werden, die für die Bestimmung des Schutzbereichs relevant sein können, wie das Verbot der Aufnahme von offensichtlich nicht zur Erläuterung der Erfindung notwendigen Angaben in die Beschreibung (§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV) und die Unzulässigkeit von Unteransprüchen, die sich nicht auf besondere Ausführungsarten der Erfindung beziehen (§ 9 Abs. 6 Satz 1 PatV).
3. Eine Regel, wonach im Falle der Verteidigung des Patents mit beschränkten Ansprüchen auf die Anpassung der Beschreibung und/oder Zeichnungen verzichtet werden kann, wenn dies zur Auslegung bzw. Bestimmung des Schutzbereichs nicht erforderlich ist, kann dem Gesetz hingegen nicht entnommen werden (Abgrenzung zu 7. Senat v. 26. März 1997 (7 W (pat) 64/95).

24. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren

[BPatG, Beschl. v. 24.02.2011, 3 ZA \(pat\) 29/10 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V](#)

Leitsatz

Der Auffassung wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist (zuletzt Beschluss vom 31. März 2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III).

25. Vertretungsfiktion

[BPatG, Ur. v. 21.02.2011, 3 Ni 2/09 – Lysimeterstation](#)

Leitsatz

Die für Prozesshandlungen geltende Vertretungsfiktion des § 62 Abs. 1 ZPO - hier für die in der mündlichen Verhandlung nicht erschienene Patentmitinhaberin als gemeinsam Beklagte im Nichtigkeitsverfahren - umfasst auch eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents

durch die weiteren, erschienenen Patentmitinhaber als notwendige Streitgenossen mittels abweichender Anträge.

26. Beschwerdeberechtigung eines nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten

BPatG, Beschl. v. 20.01.2011, 10 W (pat) 21/06 – Aufreißdeckel

Leitsatz

In besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen ein sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden Angaben in der Beschreibung mit der Erfindung nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen, kann eine Beschwerdeberechtigung des nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten gegen den Erteilungsbeschluss zu bejahen sein (im Anschluss an BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009, I ZR 46/07, GRUR 2010, 253 - Fischdosendeckel). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor.

27. Rechtskrafterstreckung, Strohmanneigenschaft eines Konzernunternehmens

BPatG, Urt. v. 19.01.2011, 5 Ni 103/09 (EU) – Tintenpatrone

Leitsätze

1. Erhebt ein konzernverbundenes Unternehmen eine Nichtigkeitsklage, obwohl über eine frühere Nichtigkeitsklage eines zu demselben Konzern gehörenden anderen Unternehmens bereits rechtskräftig entschieden wurde, reicht für die Annahme einer Rechtskrafterstreckung gemäß § 325 ZPO bzw. einer darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren Klage nicht aus, dass beide Unternehmen für den Vertrieb bestimmter Waren in Deutschland zuständig sind bzw. waren (Anschluss an BPatGE 27, 55).
2. Ist das die spätere Klage erhebende Unternehmen das derzeit bzw. im Zeitpunkt der Klageerhebung aktive Vertriebsunternehmen eines Konzerns, kann es nicht als Strohmännchen des nicht mehr aktiven Unternehmens („dormant“) angesehen werden, dessen Klage rechtskräftig abgewiesen ist, ebenso nicht als Strohmännchen eines übergeordneten Konzernunternehmens.
3. Die Anwendung von § 242 BGB ist im Prozessrecht grundsätzlich möglich, aber bei der Durchsetzung bzw. der Abwehr gesetzlicher Ansprüche weniger naheliegend als bei vertraglichen Ansprüchen.
4. Wird zu einem Beweismittlungsantrag nach gerichtlichem Hinweis erklärt, das jeweils einleitend verwendete Wort „ob“ sei als „dafür, dass“ bzw. „dafür, dass nicht“ aufzufassen, liegt die Annahme nahe, dass ein Beweis Antrag „ins Blaue hinein“ vorliegt, dem nicht nachgegangen werden muss.
5. § 370 Absatz 1 ZPO sieht als üblichen Ablauf nach durchgeführter Beweisaufnahme eine Verhandlung über deren Ergebnis (§ 285 ZPO) und anschließende Fortsetzung der mündlichen Verhandlung vor. Ein Recht auf Einräumung einer Schriftsatzfrist

besteht insoweit nicht generell, sondern nur dann, wenn ansonsten aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls keine ausreichende Gewährung rechtlichen Gehörs erfolgen würde.

28. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren

BPatG, Beschl. v. 18.01.2011, 5 ZA (pat) 20/10 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV

Leitsätze

1. Der Auffassung wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.
2. Trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung, darf die im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten als geboten anzusehende typisierende Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht durch eine übermäßige Differenzierung der Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit de facto außer Kraft besetzt werden.
3. Auch wenn es bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Kosten auslösenden Maßnahmen auf den Zeitpunkt ihrer Veranlassung ankommt, ist diese ex-ante-Sichtweise bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht uneingeschränkt anwendbar. Der tatsächliche Verfahrensverlauf kann vielmehr als Indiz für die Beurteilung der Frage herangezogen werden, ob die entsprechende Vorgehensweise einer Partei zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange letztlich erforderlich war oder nicht.

29. Zur Offenbarung der Erfindung

BPatG, Urt. v. 23.11.2010, 3 Ni 47/08 – Buprenorphinpflaster

Leitsätze

1. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung i. S. v. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist zu verneinen, wenn der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch eine generalisierende Formulierung über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen oder durch sein Fachwissen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert ist, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.
2. Ein Patentanspruch hat deshalb mangels Ausführbarkeit keinen Bestand, wenn das der Erfindung zugrunde liegende Problem nur partiell - hier für Lösungsmittel mit mindestens einer sauren Gruppe - ausführbar gelöst wird, der Fachmann im Übrigen mangels Hinweisen in der Patentschrift geeignete chemische Stoffe - hier Lösungsmittel - nur durch das Prinzip Versuch und Irrtum aus einer unüberschaubaren Vielzahl auffinden kann.

30. Verfahrensrechtliche Behandlung einer Zusatzanmeldung, Anspruch auf rechtliches Gehör

[BPatG, Beschl. v. 15.11.2010, 20 W \(pat\) 20/09 – Zusatzanmeldung](#) (Mitt. 2011, 193 [Ls])

Leitsätze

1. Anders als in den Verfahren über Teilungs- oder Ausscheidungsanmeldungen haben Bescheide und Verwaltungsakte des Deutschen Patent- und Markenamts, die vor Einreichung einer Zusatzanmeldung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG in Bezug auf die Hauptanmeldung ergangen sind, keine Geltung für das Verfahren über die Zusatzanmeldung. Das folgt aus dem notwendigen materiellen Unterschied zwischen Haupt- und Zusatzanmeldung.
2. Es verletzt den Anspruch des Zusatzanmelders auf rechtliches Gehör, wenn die Prüfungsstelle die Zusatzanmeldung zurückweist, ohne dem Anmelder - sei es im Wege eines Prüfungsbescheides gemäß § 45 PatG, sei es im Wege einer Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 PatG - Gelegenheit zu geben, sich zu den Beanstandungen zu äußern, mit denen die Zurückweisung begründet wird. Das gilt auch dann, wenn die Zusatzanmeldung aus denselben Gründen zurückgewiesen wird, aus denen bereits die Hauptanmeldung beanstandet worden war.

31. Übersetzungserfordernis

[BPatG, Beschl. v. 09.09.2010, 10 W \(pat\) 19/09 – Ethenische Hauptketten](#)

Leitsatz

Für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Londoner Übereinkommens, veröffentlicht worden ist, bleibt nach der Übergangsregelung des Art. XI § 4 IntPatÜG das Übersetzungserfordernis nicht nur für die Patentschrift bei Patenterteilung, sondern auch bei einer späteren geänderten Aufrechterhaltung im europäischen Einspruchsverfahren bestehen.

OLG**32. Interessenabwägung bei Entscheidung über Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung**

[OLG Karlsruhe, Beschl. v. 18.04.2011, 6 U 29/11](#)

[LG Mannheim, Urt. v. 18.02.2011, 7 O 100/10](#)

Leitsatz

Im Rahmen der Interessenabwägung, die bei der Entscheidung über einen Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem Urteil wegen Patentverletzung vorzunehmen ist, kommt es u.a. auf die dem Beklagten aus der Vollstreckung drohenden Schäden an. Die Gefahr hoher, nicht kompensierbarer Schäden kann zu verneinen sein, wenn der Beklagte vorträgt, er habe die angegriffenen Geräte so abgeändert, dass sie jedenfalls danach von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch mehr machten.

LG**33. Anwendung des Schutzlandprinzips auf FRAND-Erklärungen; Orange-Book-Voraussetzungen für Zwangslizenz auch bei standardessentiellen Patenten**

[LG Mannheim, Urt. v. 18.02.2011, 7 O 100/10](#)

Leitsätze

1. Der besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung ist auch für den Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG eröffnet.
2. Ein Patent kann im Wege der Klageerweiterung auch in einem nach § 148 ZPO ausgesetzten Rechtsstreit geltend gemacht werden.
3. Die Wirkungen einer gegenüber einer Standardisierungsorganisation abgegebenen FRAND-Erklärung beurteilen sich aufgrund des Schutzlandprinzips nach dem Recht desjenigen Staates, für den das Schutzrecht erteilt ist.
4. Die vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-Book-Standard (Urt. v. 06.05.2009 - KZR 39/06) aufgestellten Voraussetzungen, unter denen der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers den Einwand der Zwangslizenz entgegenhalten kann, müssen vom Beklagten auch dann erfüllt werden, wenn das Klagepatent für einen durch mehrere Marktteilnehmer geschaffenen Standard essentiell ist.
5. Angaben zu den Verkaufsstellen, für welche die patentgemäßen Erzeugnisse bestimmt waren, können auch für die Zeit vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie begehrt werden.

BGH**34. Darstellung von Kunstwerken in Online-Zeitungsarchiven - zum Umfang der Schrankenbestimmung des § 50 UrhG**

[BGH, Urt. v. 05.10.2010, I ZR 127/09 - Kunstaussstellung im Online-Archiv](#)

LG Braunschweig, Entsch. v. 12.08.2009, 9 S 417/08 (40)
AG Braunschweig, Entsch. v. 27.08.2008, 117 C 304/08

Leitsatz

Wird im Rahmen der Online-Berichterstattung über eine Veranstaltung berichtet, bei der urheberrechtlich geschützte Werke wahrnehmbar werden (hier: Bericht über eine Ausstellungseröffnung), dürfen Abbildungen dieser Werke nur so lange als Teil dieser Berichterstattung im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden, wie die Veranstaltung noch als Tagesereignis angesehen werden kann.

Sachverhalt

Klägerin war die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst. Die Beklagte verlegt verschiedene Zeitungen, in denen auch Berichte über anstehende Ausstellungen mit Abbildungen ausgestellter Kunstwerke veröffentlicht werden. Seit Ende des Jahres 2002 stellt die Beklagte diese Artikel auf ihre Internetseite in ein Online-Archiv ein, so dass sie dauerhaft abrufbar sind. Die Klägerin hielt das dauerhafte öffentliche Zugänglichmachen der abgebildeten Kunstwerke für unzulässig und nahm die Beklagte auf Schadensersatz in Anspruch. Das Amtsgericht gab der Klage statt. Auf die Berufung der Beklagten wies das Berufungsgericht die Klage ab.

Entscheidungsgründe

Der BGH gab der Klage statt und hob das Berufungsurteil auf. Hierzu führte es aus, dass sich die Beklagte entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht auf die Schrankenbestimmung des § 50 UrhG berufen könne.

Nach § 50 UrhG sei die Berichterstattung über Tagesereignisse nämlich nur in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig. Dabei sei unter einem Tagesereignis jedes aktuelle Geschehen zu verstehen, das für die Öffentlichkeit von Interesse sei, wobei ein Geschehen so lange aktuell sei, wie ein Bericht darüber von der Öffentlichkeit noch als Gegenwartsberichterstattung empfunden werde (Entsch. Rdnr. 11).

Folglich sei bei der Beurteilung der Aktualität des Ereignisses richtigerweise danach zu unterscheiden, ob die beanstandete Verwertungshandlung punktuell oder permanent in Rechte des Urhebers eingreife. Bestehe der Eingriff in einer punktuellen Handlung, wie etwa bei einer Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes, so müsse er zum Zeitpunkt dieser Handlung gerechtfertigt sein. Handele es sich bei dem Eingriff dagegen um eine Dauerhandlung, wie bei einer öffentlichen Zugänglichmachung des Werkes, müsse er während des gesamten Zeitraums dieser Handlung gerechtfertigt sein. Dementsprechend sei zur Berichterstattung über ein Ereignis durch Einstellen eines Beitrags ins Internet das öffentliche Zugänglichmachen von Werken, die im

Verlauf dieses Ereignisses wahrnehmbar werden, nur so lange nach § 50 UrhG in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig, wie das Ereignis, über das berichtet werde, noch als ein Tagesereignis anzusehen sei (Entsch. Rdnr. 12).

Zur Beurteilung der Frage, ob die Aktualität einer Kunstaussstellung es rechtfertigte, zur Berichterstattung über die Kunstaussstellung ausgestellte Kunstwerke abzubilden, sei daher zu unterscheiden, ob die Kunstwerke dabei vervielfältigt und verbreitet oder ob sie öffentlich zugänglich gemacht werden würden. Bei einer Vervielfältigung und Verbreitung der Kunstwerke durch deren Abbildung in einer Tageszeitung und den Vertrieb dieser Tageszeitung müsse die Aktualität der Kunstaussstellung allein zum Zeitpunkt der Vervielfältigung und Verbreitung gegeben sein. Würden die Kunstwerke dagegen dadurch öffentlich zugänglich gemacht, dass die mit Abbildungen der Kunstwerke illustrierten Zeitungsartikel in ein Online-Archiv im Internet eingestellt werden, müsse die Aktualität der Kunstaussstellung nicht nur zum Zeitpunkt des Einstellens ins Online-Archiv gegeben sein, sondern während der gesamten Dauer des Bereithaltens im Internet fortbestehen (Entsch. Rdnr. 13).

Weiter führte das Gericht aus, dass die öffentliche Wiedergabe der Kunstwerke im Rahmen von Online-Zeitungsarchiven auch nicht nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG erlaubt sei. Die Bestimmung erlaube nur die Herstellung von Vervielfältigungsstücken. Zu öffentlichen Wiedergaben dürften die Vervielfältigungsstücke nach § 53 Abs. 6 S. 1 UrhG dagegen nicht benutzt werden. Darüber hinaus gestatte die Vorschrift eine Vervielfältigung nur, wenn und soweit diese zum Zweck der Aufnahme der Vervielfältigungsstücke in ein eigenes Archiv geboten sei. Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt, wenn die Nutzung des Archivs sich nicht auf den internen Gebrauch beschränke, sondern archivierte Vervielfältigungsstücke zugleich zur Grundlage einer Nutzung durch außenstehende Dritte gemacht werden würden (Entsch. Rdnr. 20).

Rechtsprechung in Leitsätzen**BGH****35. Verlinkung auf das Angebot einer gegen § 95a Abs. 3 UrhG verstoßenden Software im Rahmen einer Berichterstattung**

[BGH, Urt. v. 14.10.2010, I ZR 191/08 - AnyDVD](#)

OLG München, Entsch. v. 23.10.2008, 29 U 5696/07
LG München I, Entsch. v. 14.11.2007, 21 O 6742/07

Leitsatz

Sind in einem im Internet veröffentlichten, seinem übrigen Inhalt nach dem Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit unterfallenden Beitrag elektronische Verweise (Links) auf fremde Internetseiten in der Weise eingebettet, dass sie einzelne Angaben des Beitrags belegen oder diese durch zusätzliche Informationen ergänzen sollen, so werden auch diese Verweise von der Presse- und Meinungsfreiheit umfasst.

OLG

36. Urheberrecht des Architekten an dessen Entwurfsplanung und die Übertragung des Nachbaurechts[OLG Celle, Urt. v. 02.03.2011, 14 U 140/10](#)**Leitsätze (Red.)**

1. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk der Baukunst liegt vor, wenn der Entwurf Ausdruck einer eigenen und persönlichen geistigen Schöpfung des Architekten ist, die einen ästhetischen Gehalt aufweist, der über die rein technische Lösung der Baufrage hinausgeht.
2. Dabei kommt es weniger darauf an, ob die Grundidee für eine besondere Formgebung vom Auftraggeber stammt, da die erste originelle und impulsgebende Idee für ein Bauwerk keine planerischen Leistungen des Architekten ersetzt. Im Verlauf der Grundlagenermittlung sowie der Vor- und Entwurfsplanung (Leistungsphasen 1 bis 3) kommt der planerischen Grundidee des Auftraggebers immer geringere Bedeutung zu. Die gestaltende Leistung des Architekten gewinnt demgegenüber zunehmend an Gewicht.
3. Wenn die Pläne eines Architekten dem Urheberrecht unterfallen, ist es dem Auftraggeber nicht gestattet, das Bauwerk nach der Vorplanung ohne Mitwirkung des planenden Architekten von einem anderen Architekten ausführen zu lassen.
4. Im Bereich der Entwurfsplanung ist in der Regel noch nicht von einem Nachbaurecht auszugehen. Erst dann, wenn der Architekt auch die Genehmigungsplanung erstellt hat und ihm deren Vorlage bei der Genehmigungsbehörde übertragen worden ist, ist davon auszugehen, dass ein Nachbaurecht mit übertragen wurde.

Anmerkung (Martin Momtschilow)

Im vorliegenden Fall stellte der Senat fest, dass es an hinreichenden Anhaltspunkten für einen Vertragsschluss mangle, da weder ein schriftlicher Auftrag oder Vertrag vorgelegen habe noch aus den Umständen ein Vertragsschluss hergeleitet werden könne. Die bis in die Leistungsphase 3 erbrachten Leistungen des Architekten ließen alleine die Annahme eines konkludenten Vertragsschlusses nicht zu, da Leistungen in diesem Bereich und manchmal auch darüber noch im Akquisitionsinteresse erbracht werden würden. Dennoch sah der Senat den vom Architekten geltend gemachten Zahlungsanspruch auf der Grundlage eines Schadensersatzanspruchs aus § 97 Abs. 1 UrhG als teilweise begründet an. Insofern stellt das Urheberrecht ein geeignetes Mittel dar, um in solchen Fällen dem Vergütungsinteresse des Architekten gerecht zu werden. Voraussetzung ist jedoch weiterhin, dass die Pläne eine ausreichende Schöpfungshöhe aufweisen.

Im Rahmen der Prüfung des urheberrechtlichen Schadensersatzanspruchs stellte der Senat fest, dass in der Regel im Bereich der Entwurfsplanung noch nicht von einem Nachbaurecht des Auftraggebers auszugehen sei. Eine Übertragung des Nachbaurechts könne viel-

mehr erst dann angenommen werden, wenn der Architekt auch die Genehmigungsplanung erstellt habe und ihm deren Vorlage bei der Genehmigungsbehörde übertragen worden sei.

Fraglich ist jedoch, ob beim Fehlen einer ausdrücklichen Vereinbarung alleine der faktische Abschluss der Genehmigungsplanung und deren Vorlage bei der Behörde ausreichend sind, um eine Übertragung des Nachbaurechts anzunehmen.

So stellte das [OLG Frankfurt a.M. im Urteil vom 05.12.2006, 11 U 9/06 \(Rdnr. 24\)](#), fest, dass der Auftraggeber ohne ausdrückliche Vereinbarung in der Regel kein Nutzungsrecht am Entwurf erhalte. Der Vertragszweck erfordere nämlich keine Rechtseinräumung, so dass in der Regel eine solche nicht stillschweigend erfolge. Der Architekt sei grundsätzlich mit der Nutzung seines Entwurfs nur einverstanden, wenn ihm auch die mit der Bauausführung verbundenen Teilleistungen übertragen werden würden. Daher übertrage er kein Nachbaurecht an den Auftraggeber, sondern würde dieses selbst ausüben. Etwas anderes könne dann gelten, wenn der Architekt von vornherein eindeutig nur mit der Erstellung des Entwurfs und der Genehmigungsplanung beauftragt wurde (OLG Frankfurt a.M., s.o., Rdnr. 25). Dann entspreche es dem Sinn und Zweck der Vereinbarung, dass der Auftraggeber den genehmigten Plan auch nutzen dürfe. Daher komme eine stillschweigende Einräumung des Nutzungsrechts in Betracht.

In solchen Fällen dürfte jedoch ein Rückgriff auf den urheberrechtlichen Schadensersatzanspruch nicht notwendig sein, da im Umfang der jeweiligen Beauftragung ein Vertragsschluss angenommen werden kann, aus dem ohne weiteres der Vergütungsanspruch des Architekten folgt.

37. Fehlende Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung i.R.d. § 101 Abs. 2 UrhG bei Zweifel an zutreffender Ermittlung der Verkehrsdaten[OLG Köln, Beschl. v. 10.02.2011, 6 W 5/11](#)**Leitsätze (Red.)**

1. Die in § 101 Abs. 2 UrhG für den Auskunftsanspruch geforderte Offensichtlichkeit bezieht sich neben der Rechtsverletzung auch auf die Zuordnung dieser Verletzung zu den begehrten Verkehrsdaten.
2. Weist ein Internet-Provider IP-Adressen grundsätzlich dynamisch zu und führt er dementsprechend nach 24 Stunden eine Zwangstrennung des Anschlusses durch, begründet die wiederholte Nennung einer IP-Adresse für die Zuordnung von Rechtsverletzungen, welche über einen Zeitraum von rund drei Tagen begangen worden sein sollen, erhebliche Zweifel an der zutreffenden Ermittlung der IP-Adresse. Es ist nämlich höchst unwahrscheinlich, dass angesichts der zufälligen Vergabe und der Anzahl der zur Verfügung stehenden IP-Adressen einem Anschlussinhaber dieselbe IP-Adresse mehrfach hintereinander zugewiesen wird. Mit einem Zufall ist eine derartige Häufung nicht zu erklären. Daher ist es von erheblich höherer Wahrscheinlichkeit, aber jedenfalls zumindest nicht auszuschließen, dass die mehrfache Nennung dersel-

ben IP-Adresse auf einem Fehler bei der Ermittlung, Erfassung oder Übertragung der IP-Adresse beruht.

3. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass die neue IP-Adresse zwar anderen Personen zugeordnet worden ist, diese aber ebenso wie der frühere Inhaber der IP-Adresse das fragliche Werk zum Herunterladen bereithalten. Denn auch die Zahl derjenigen Inhaber von Internetanschlüssen, die dieses Werk zum Herunterladen bereithalten, dürfte gering sein.

38. Kein Anspruch auf Speicherung von Verkehrsdaten „auf Zuruf“

[OLG Hamm, Urt. v. 02.11.2010, I-4 W 119/10](#)

Leitsatz (Red.)

Rechteinhaber haben im Vorfeld einer gerichtlichen Auskunft- und Sicherungsanordnung nach § 101 II, IX UrhG keinen Anspruch darauf, dass zur Vorbereitung und zur Ausfüllung einer solchen Anordnung Verkehrsdaten bereits im Hinblick auf erst zukünftige und erwartete Rechtsverstöße in Bezug auf bestimmte Tonaufnahmen gespeichert werden.

Es besteht nach der gesetzlichen Regelung kein Anspruch auf Speicherung von Verkehrsdaten quasi „auf Zuruf“. Das Gesetz regelt einen Auskunftsanspruch, nicht jedoch einen Anspruch auf eine den Anspruch erst ermöglichende Sicherung. Eine solche Art von Vorratsspeicherung ist vom Gesetz, auch vor dem Hintergrund, dass die Verkehrsdaten nach §§ 96 II, 97 III TKG grundsätzlich zu löschen sind, nicht vorgesehen, und kann vom Gericht unter weiterer Einschränkung des Fernmeldegeheimnisses und des Datenschutzrechts auch nicht begründet werden.

AG

39. Zum Umfang eines Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses beim Verdacht der Verletzung von Urheberrechten

[AG München, Beschl. v. 02.03.2011, 112 Js 13714/10](#)

Leitsätze (Red.)

1. Bei Verdacht einer unerlaubten Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke (§ 106 Abs. 1 UrhG) kann der Ermittlungsrichter gem. §§ 102, 105 Abs. 1, 162 Abs. 1 StPO – gem. § 33 Abs. 4 StPO ohne vorherige Anhörung – die Durchsuchung der Wohnung und anderen Räumen (hier von Geschäftsräumen) nach Gegenständen, die als Beweismittel in Frage kommen können, sowie deren Beschlagnahme gem. §§ 94, 98, 1e1b, 111c, und 111e StPO anordnen.
2. Als Beweismittel kommen unter anderem in Frage Unterlagen und Speichermedien (CDs, DVDs, USB-Sticks, externe Festplatten usw.) sowie Computer nebst der dazugehörigen Hard- und Software, aus denen sich Hinweise auf den Erwerb, den Besitz, die Veröffentlichung und die sonstige Verbreitung des urheberrechtlich geschützten Werkes ergeben können.

BGH

40. Unmittelbare Leistungsübernahme ist keine Nachahmung i.S.d. § 4 Nr. 9 UWG

[BGH, Urt. v. 28.10.2010, Az. I ZR 60/09 – Hartplatzhelden.de](#)

[OLG Stuttgart, Urt. v. 19.03.2009, Az. 2 U 47/08 = CIP Report 2009, 101](#)

[LG Stuttgart, Urt. v. 08.05.2008, Az. 41 O 3/08 KfH](#)

Leitsätze

- Die unmittelbare Übernahme des Leistungsergebnisses eines Dritten ist keine Nachahmung im Sinne von § 4 Nr. 9 UWG.
- Ein Fußballverband, der in seinem Verbandsgebiet zusammen mit den ihm angehörenden Vereinen Amateurfußballspiele (hier: Verbandsligaspiele) durchführt, wird nicht dadurch in unlauterer Weise in einem etwa unmittelbar aus § 3 UWG abzuleitenden ausschließlichen Verwertungsrecht verletzt, dass Filmausschnitte, die einzelne Szenen des Spielgeschehens wiedergeben, auf einem Internetportal veröffentlicht werden.

Sachverhalt

Der Kläger, der Württembergische Fußballverband e.V., ist Organisator des gesamten Spielbetriebes des württembergischen Fußballs und Dachverband aller dort ansässigen Vereine. § 13 der Vereinssatzung sieht vor, dass dem Landesverband das Recht zusteht, über Fernseh- und Hörfunkübertragungen von Verbands- und Freundschaftsspielen Verträge zu schließen und die daraus resultierende Vergütung treuhändisch zu verwalten.

Die Beklagte betreibt unter „www.hartplatzhelden.de“ eine Internetseite, die es Dritten ermöglicht, nach vorheriger Anmeldung Filmausschnitte von ein bis eineinhalb Minuten – unter anderem von Fußballspielen im Verbandsraum der Klägerin – kostenlos hochzuladen, welche im Anschluss von jedermann ohne Einschränkungen abgerufen und angesehen werden können. Die Finanzierung der Webseite erfolgt allein durch Werbeeinnahmen.

Der Kläger macht eine unzulässige Leistungsübernahme, eine wettbewerbswidrige Behinderung sowie einen Eingriff in ihr Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb geltend. Er selbst sei ausschließlich zu der gewerblichen Verwertung der Spiele berechtigt und verlange daher von der Beklagten entsprechende Verwertungshandlung zu unterlassen und die angefallenen Abmahnkosten zu ersetzen. Soweit Verwertungshandlungen noch nicht erfolgt seien, bestehe nach Ansicht des Klägers zumindest die Gefahr solcher Verwertungshandlungen, da sich die Beklagte bereits umfangreiche Nutzungsrechte abtreten lassen hat.

Entscheidung

Abweichend von der Entscheidung des Berufungsgerichts hält der Bundesgerichtshof die Ansprüche des Klägers für unbegründet und verwirft somit die Feststel-

lung des OLG Stuttgart, dass die Beklagte eine Leistung des Klägers in unlauterer Weise gem. § 4 Nr. 9 UWG nachgeahmt habe. Dem folgend bestehe auch kein Anspruch aufgrund eines rechtswidrigen Eingriffs in das Recht des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs des Klägers.

Ein Unterlassungsanspruch ergebe sich jedenfalls nicht aus §§ 8, 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG, da die Beklagte zumindest keine Dienstleistung anbiete, die als Nachahmung i.S.d. § 4 Nr. 9 UWG zu qualifizieren sei. Folglich könne die Beklagte auch nicht die Wertschätzung der Leistung des Klägers wettbewerbswidrig ausnutzen. Zwar hat auch das Berufungsgericht die wettbewerbswidrige Handlung nicht in einer Nachahmung der organisatorischen Leistungen des Klägers gesehen, sondern auf eine Übernahme der Leistung „Fußballspiel“ abgestellt, welche sich gerade als Zusammenspiel der Vereine darstellt. Damit verkenne das Berufungsgericht jedoch, dass die Leistung der Beklagten gerade nicht das Anbieten eines Fußballspieles sei. Die auf dem Portal der Beklagten zur Verfügung gestellten Filmausschnitte sind jedenfalls keine Nachahmung des Spieles, sondern vielmehr eine daran anknüpfende eigenständige Leistung der Beklagten, die sich erheblich von der organisatorischen und spielerischen Leistung des Klägers unterscheide. In der Handlung der Beklagten könne eine unmittelbare Leistungsübernahme gesehen werden, welche jedoch von der unlauteren Nachahmung zu differenzieren und mithin nicht unter § 4 Nr. 9 UWG zu subsumieren sei.

Des Weiteren verneint der BGH, dass die Beklagte überhaupt die Wertschätzung der Leistung „Fußballspiel“ gem. § 4 Nr. 9 lit. b UWG wettbewerbswidrig ausgenutzt hat. Dies setze voraus, dass „die Vorstellung der Güte oder Qualität eines bestimmten Produktes auf ein anderes übertragen wird.“ Allein, dass Fußballspiele bei ihrem Publikum eine gewisse Wertschätzung erfahren, sei schon deshalb nicht ausreichend, weil diese nicht auf die Leistung der Beklagten übertragen wird.

Inwieweit ein unmittelbarer Leistungsschutz grundsätzlich über § 3 Abs. 1 UWG möglich ist, lässt der BGH offen und lehnt dies zumindest für den vorliegenden Fall ab. Ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch scheidet zum einen deshalb aus, weil es an einem ausschließlichen Verwertungsrecht des Klägers fehle. Anders als für den Veranstalter von Konzerten (§ 81 UrhG) hat der Gesetzgeber kein verwandtes Leistungsschutzrecht für Sportveranstaltungen vorgesehen. Die Erlaubnis von Fernsehübertragung im Rahmen von Sportereignissen ist vielmehr als eine Einwilligung in den Eingriff in das Hausrecht des Veranstalters zu verstehen. Eine Übertragung von Rechten erfolge jedenfalls nicht. Durch das Hausrecht werde der Veranstalter in die Lage versetzt, Dritte von der unentgeltlichen Wahrnehmung der Sportveranstaltung auszuschließen, um sich die eigene Verwertung zu sichern. Eine Verletzung des Hausrechts wurde jedoch vorliegend von dem Kläger nicht geltend gemacht.

Ein über das Hausrecht hinausgehender wettbewerbsrechtlicher Anspruch bestehe jedoch nur dann, wenn eine solche ausschließliche Verwertungsbefugnis und die damit verbundene Einschränkung der Wettbewerbsfreiheit durch ein überwiegendes Interesse des Klägers

gerechtfertigt sind. Dies sei jedenfalls vor dem Hintergrund der grundrechtlich geschützten Interessen des Beklagten nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 12. Abs. 1 GG erforderlich, jedoch vorliegend nicht gegeben. Als mögliche Rechtfertigungsgründe führt der BGH neben einer Gefährdung bereits getätigter, erheblicher Investition vor allem eine mögliche Behinderung der eigenen Betätigung des Klägers an. Dies sei unter anderem dann der Fall, wenn das Angebot des Beklagten dem Absatz des Klägers abträglich ist, was wiederum voraussetze, dass der Kläger diesbezüglich überhaupt tätig wird. Anders als im Profibereich ist die Vergabe von Verwertungsrechten im Amateurbereich jedoch aufgrund der geringen wirtschaftlichen Bedeutung nur nachrangig und gehört nicht zu den typischen Dienstleistungen des Klägers. Folglich mache sich der Beklagte auch nicht Leistungen des Klägers zu Eigen, die dieser üblicherweise nur gegen Entgelt erbringt. Soweit für bestimmte Spiele aufgrund besonderen Zuschauerinteresses dennoch eine eigene Verwertung durch den Kläger möglich ist, kann diese in den vereinzelt Fällen durch das Hausrecht sichergestellt werden. Dies gilt erst recht, als dass der Beklagte durch das Bereitstellen von Filmausschnitten das Informationsinteresse der Allgemeinheit nach Art. 5 Abs. 1 GG befriedigt, welches gerade im Amateurbereich nicht ausreichend durch die Medien sichergestellt wird. Dass die Dienstleistung des Beklagten gerade auf der Leistung des Klägers aufbaut und ohne diese gerade nicht möglich wäre, ist insoweit irrelevant, als dass aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ein Aufbauen auf fremder Leistung ohne zusätzliche die Unlauterkeit begründende Umstände nicht rechtswidrig sei. Es sei nicht geboten, „denjenigen, der eine Leistung erbringt, grundsätzlich auch an allen späteren Auswertungsarten seiner Leistung zu beteiligen“. Letztendlich tritt der BGH auch einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entgegen. Dass die Spieler und Zuschauer durch die Aufnahmen in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt werden, sei eine bloße Vermutung und bedürfe der Feststellung im Einzelfall. Eine verallgemeinerungsfähige Aussage hinsichtlich der Plattform der Beklagten kann jedenfalls nicht angenommen werden und war auch nicht vom Kläger vorgebracht worden.

Soweit von der Berufungsinstanz auch ein Unterlassungsanspruch aus einem rechtswidrigen Eingriff in das Recht des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes festgestellt wurde, fehle es an einem Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Gewerbebetriebes des Klägers.

Anmerkung (Jan Gottschalk)

Mit der UWG-Reform 2004 hat der Gesetzgeber zwar die Fallgruppen der Rechtsprechung zum mittelbaren Leistungsschutz in § 4 Nr. 9 UWG übernommen, der unmittelbare Leistungsschutz, welche die Übernahme einer fremden Leistung als solche verbietet, ohne dass weitere die Unlauterkeit begründende Umstände vorausgesetzt werden, wurde jedoch nicht gesetzlich geregelt. Inwieweit ein unmittelbarer Leistungsschutz dennoch durch das Wettbewerbsrecht anerkannt wird, war seitdem Gegenstand lebhaft geführter Diskussionen in Literatur und Wissenschaft, wobei sich vier nicht immer eindeutig voneinander zu trennende Ansichten

herausgebildet haben (eine umfangreiche Darstellung zum Meinungsstand findet sich bei Ohly, GRUR 2010, 487, 491 ff.). Das Meinungsspektrum reicht von einer prinzipiellen Ablehnung bis hin zu einem „unmittelbaren Leistungsschutz in freier Konkurrenz zum Recht des geistigen Eigentums“. Vermittelnd wird eine weite Auslegung des § 4 Nr. 9 UWG sowie die Anwendung der Generalklausel, § 3 I UWG, als subsidiärer Ausnahmefall vorgeschlagen. Dies zeigt jedoch bereits, dass nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich der Verortung des unmittelbaren Leistungsschutzes Unsicherheit herrscht. Hinsichtlich der letzten Fragestellung hat sich der I. Zivilsenat nun eindeutig positioniert und eine Anwendung des § 4 Nr. 9 UWG ausdrücklich verneint (Tz. 17). Dies gelte nicht nur für die Fälle von Sportübertragungen, wo es der Entscheidung des BGH folgend oft bereits an einer Nachahmung fehlen wird, sondern für alle Fälle der unmittelbaren Leistungsübernahme. Soweit somit die Frage möglicher Anknüpfungspunkte mit § 3 Abs. 1 UWG geklärt scheint, ist dem jedoch nicht zu entnehmen, ob ein solcher Leistungsschutz überhaupt durch das Wettbewerbsrecht garantiert wird. Für die Beantwortung dieser Frage zieht sich der BGH jedoch ausdrücklich auf den Einzelfall zurück, so dass der Streitgegenstand auch weiterhin ein Forum für Diskussionen der Literatur und Wissenschaft bleiben wird. Soweit der BGH jedoch dem Kläger die ausschließliche Verwertungsbefugnis mit dem Verweis auf den Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit verweigert, kann dem zumindest eine Tendenz entnommen werden. Soweit der BGH von der Einschränkung der Wettbewerbsfreiheit bei einem überwiegenden Interesse und somit der Schutzbedürftigkeit des Originalherstellers ausgeht, erteilt er zumindest einem generellen Ausschluss des unmittelbaren Leistungsschutzes eine Absage, da ein solcher die Interessen des Originalherstellers gerade unberücksichtigt lassen würde. Gleiches gilt wohl für eine umfangreiche Anwendung des unmittelbaren Leistungsschutzes. Soweit diese zu einer weitest gehenden Aufgabe der Nachahmungsfreiheit führe, würde dies gerade die verfassungsrechtlich garantierte Wettbewerbsfreiheit konterkarieren. Folglich kommt dem unmittelbaren Leistungsschutz im UWG zwar eine Schrittmacherfunktion für nicht vorhergesehene Schutzlücken zu, dies kann jedoch nicht bedeuteten, dass es zu einer Gleichstellung der besonderen Schutzrechte mit dem unmittelbaren Leistungsschutz kommen soll. Soweit der BGH im Sinne der weiten Ansicht vor allem auf die „Interessen des Klägers“ und damit Originalherstellers abstellt (Tz. 25), wird dem vor dem Hintergrund des im Anschluss angeführten Investitionsschutzes wohl keine zwingende Aussage zu entnehmen sein. Der Schutz von Investition ist eben nicht nur im Interesse des Originalherstellers, sondern dient auch der Funktionsfähigkeit des Innovationsmarktes und somit dem Interesse der Allgemeinheit. Folglich muss der unmittelbare Leistungsschutz eben nicht nur die Interessen der Beteiligten berücksichtigen, sondern auch solche der Allgemeinheit. Vor diesem Hintergrund wäre es gerade zu verfehlen, die Entscheidung des BGH als Freigabe eines zügellosen unmittelbaren Leistungsschutzes zu sehen. Der vom BGH eingeschlagene Weg könnte vielmehr als Kompromiss im Sinne eines subsidiären und zurückhaltenden unmittelbaren Leistungsschutzes im Rahmen der Generalklausel des § 3 Abs. 1

UWG zu verstehen sein. Vor dem Hintergrund der ausdrücklichen Zurückhaltung des BGH ist dieses Ergebnis jedoch wohl eher als Deutungsversuch zu verstehen. Die damit verbleibende Unsicherheit für die Praxis ist jedenfalls aufgrund einer möglich gewordenen Entscheidung bedauerlich. Lediglich für die Veranstalter von Sportereignissen ist der Fall entschieden. Diese werden sich zukünftig auf ihr Hausrecht beschränken müssen. Auch eine Hilfestellung des Gesetzgebers ist nicht zu erwarten. Bereits 2007 hatte dieser sich mit einem möglichen Sonderrechtsschutz auseinandergesetzt, dessen Einführung letztendlich jedoch unterlassen (dazu Peifer, GRUR-Prax 2011, 181).

OLG

41. Never-ending story: Klemmbausteine, again!

[OLG Hamburg, Urt. v. 24.02.2011, Az. 3 U 63/10](#)

LG Hamburg, Urt. v. 23.02.2010, Az. 312 O 663/09

Leitsatz

Die markenrechtliche Schutzunfähigkeit eines Klemmbausteins mit Noppenstruktur steht der lauterkeitsrechtlichen Annahme nicht entgegen, dass die Noppenstruktur der auf der Verpackung von Klemmbaustein-Spielzeug abgebildeten Bauelemente maßgeblich zur wettbewerblichen Eigenart der Produktverpackung beiträgt.

Sachverhalt

Die Partien des Eilverfahrens vertreiben jeweils Baukastensysteme, bei denen Klemmbausteine zusammengesteckt werden, um damit Modelle von verschiedenen Dingen zu bauen. Am 5. Oktober 2009 beschlagnahmte der Zoll eine Lieferung der Antragsgegnerin wegen des Verdachtes einer Markenverletzung und informierte daraufhin die Antragstellerin. Nach erfolgloser Abmahnung macht diese geltend, dass die Produkte der Antragsgegnerin in unlauterer Weise irreführen, § 8 Abs. 1, § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Nr. 13 des Anhangs zum UWG, und über die Herkunft der Produkte täuschen würden, § 4 Nr. 9 lit. a UWG. Überdies würden die Produkte der Antragsgegnerin die Wertschätzung der Produkte der Antragstellerin in unlauterer Weise ausnutzen. Außerdem macht die Antragstellerin Ansprüche aus ihren Marken L. Minifigur EM 50518 und 50450 geltend. Das Landgericht Hamburg hat die einstweilige Verfügung erlassen. Die Antragsgegnerin hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Entscheidung

Das Oberlandesgericht weist den Widerspruch der Antragsgegnerin hinsichtlich der Nachahmung i.S.d. § 4 Nr. 9 lit. a UWG als unbegründet zurück. Die Produkte der Antragsgegnerin seien eine unlautere Nachahmung der Produkte der Antragstellerin, da diese von wettbewerblicher Eigenart seien und besondere Umstände hinzutreten würden, die die Nachahmung unlauter erscheinen ließen. Zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen bestehe eine Wechselwirkung, so dass ein

Mehr auf der einen Seite ein Weniger auf der anderen kompensieren könne.

In der Gesamtbetrachtung komme der Verpackungsgestaltung der Antragstellerin wettbewerbliche Eigenart zu, da das Erzeugnis aufgrund seiner konkreten Gestaltung bzw. aufgrund bestimmter Merkmale für die angesprochenen Verkehrskreise auf dessen betriebliche Herkunft oder Besonderheit hinweise. Die wettbewerbliche Eigenart müsse jedoch dann entfallen, wenn das Erzeugnis lediglich durch solche Gestaltungsmerkmale geprägt ist, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen notwendigerweise verwendet werden müssen. Dies gelte jedoch nicht für solche Merkmale, die zwar technisch bedingt, aber frei wählbar oder austauschbar sind und mithin keine optimale Lösung für die Erreichung des angestrebten technischen Erfolges darstellen. Anders als bei der markenrechtlichen Eintragungsfähigkeit sei es für den lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz nicht ausreichend, dass es sich bei dem Gestaltungsmerkmal um eine von mehreren möglichen Formen zur Erreichung der technischen Lösung handelt. Der mildere Maßstab des Lauterkeitsrechts lasse sich mit den zusätzlichen Voraussetzungen des Lauterkeitsrechts – wettbewerbliche Eigenart, Herkunftstäuschung und vor allem Unlauterkeit – begründen, so dass die Anforderungen des Sonderrechtsschutzes auch im Rahmen des ergänzenden Leistungsschutzes bewerkstelligt werden. Aufgrund der Vielzahl möglicher Produktgestaltungen werden Gestaltungsmerkmale mit einem zwingend technischen Charakter nur selten gegeben sein. Bei Klemmbausteinen sei eine andere Gestaltungsform etwa in einer Form eines abweichenden Noppendesigns möglich. Dass gerade die runden Noppen in der von der Antragstellerin verwendeten Größe die einzig vorstellbare technische Lösung sind, kann nach Ansicht des OLG nicht festgestellt werden.

Die Produkte der Antragsgegnerin weisen wesentliche Elemente der Produkte der Antragstellerin auf, anstatt sich deutlich davon abzusetzen, so dass es sich als „Benutzung des Originalen als Vorbild für eine Nachbildung unter Ersatz eigener Leistung“ und somit als Annäherung an das Original darstelle. Folglich sei eine Nachahmung i.S.d. § 4 Nr. 9 UWG gegeben.

Letztendlich werden die angesprochenen Verkehrskreise auch vermeidbar über die Herkunft des Produktes der Antragsgegnerin getäuscht. Dies setze zunächst voraus, dass das Produkt der Antragstellerin bei diesen zumindest eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Dies sei vorliegend aufgrund der überragenden Bekanntheit des Produkts der Antragstellerin jedenfalls erfüllt. Eine vermeidbare Herkunftstäuschung entfällt jedoch, wenn diese durch geeignete und zumutbare Maßnahmen verhindert wird. Diesbezüglich ließ der Senat das Aufbringen des Herstellerzeichens der Antragsgegnerin nicht ausreichen. Vielmehr hätte sie die Herkunftstäuschung durch das Aufbringen eines ausdrücklichen Hinweises, dass es sich nicht um das Produkt der Antragstellerin handelt, verhindern können.

Das OLG Hamburg bestätigt auch die sonstigen Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung und wies die Berufung der Antragsgegnerin letztendlich zurück.

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

42. Unlautere Herkunftstäuschung durch die Nachahmung eines „Deutz-Agrotron“-Traktormodells

[OLG Nürnberg, Urt. V. 21.12.2010, Az. 3 U 1320/10](#)

LG Nürnberg-Fürth, Urt. V. 21.05.2010, Az. 4 HK O 6954/09

Leitsätze (Red.)

1. Die besonderen Gestaltungsmerkmale, die gerade die wettbewerbliche Eigenart eines Fahrzeugmodells ausmachen und dieses von der bloßen verhältnismäßigen Abbildung des Original unterscheiden, müssen nicht zwingend mit weiteren technischen Möglichkeiten verbunden sein.
2. Eine Bekanntheit oder gar Besonderheit des Erzeugnisses ist nicht Voraussetzung des Leistungsschutzes nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG.
3. Soweit die wettbewerbliche Eigenart durch eine gewisse Bekanntheit verstärkt und das Erzeugnis des Originalherstellers nahezu identisch übernommen wird, besteht grundsätzlich die Gefahr einer Herkunftstäuschung.
4. Der Kaufentschluss bei einem Fahrzeugmodell beruht vor allem auf der Idee einer möglichst originalgetreuen Nachbildung des real existierenden Vorbildes, welche jedoch gerade nicht vom lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz erfasst ist, so dass der Verletzte lediglich die ersparten Entwicklungskosten ersetzt verlangen kann.

1. 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.

2. Werkstattgespräche auf Mickeln

Mittwoch, 26. Oktober 2011, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon

Mediation im Gewerblichen Rechtsschutz

Referent: Prof. Dr. André Niedostadek LL.M., Hochschule Harz, Halberstadt

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

Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

- ▶ Mittwoch, 16. November 2011, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 11. Januar 2012, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 8. Februar 2012, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon

Über Themen der Veranstaltungen und Referenten werden wir Sie in Kürze auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Werkstattgespräche](#) informieren.

Selbstverständlich werden Sie von uns noch gesondert zu den jeweiligen Terminen eingeladen.

Impressum

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

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

Text: **Markenrecht:** Christian Rütz; **Patentrecht:** Bernadette Makoski; **Urheberrecht:** Martin Momtschilow; **Wettbewerbsrecht:** 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