

# CIPR Report

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

## *Aus dem Inhalt*

### Beiträge

Guido Michael Becker  
PepsiCo – Neues zum informierten Benutzer S. 52

### Rechtsprechung

#### *EuGH*

Benutzung einer bekannten Marke als Adword S. 58  
 Präzisierung der Haftung von Online-Auktionshäusern S. 60  
 Markenschutz für Zeichen, die geographische Angabe enthalten S. 61  
 Auslegung des Patentierungsverbots des Art. 6 Abs. 2 lit. c)  
 der Richtlinie 98/44/EG, Begriff des „menschlichen Embryos“ S. 65  
 Territoriale Exklusivitätsvereinbarungen mit Unionsrecht nicht vereinbar S. 74

#### *BGH*

Bekannte Marke „TÜV“ und Werbung mit „privater TÜV“ S. 62  
 Wiedergabe eines Geschmacksmusters zum Zwecke der Zitierung S. 71  
 Schutz von Lernspielen als Darstellungen wissenschaftlicher Art S. 76  
 Zur spürbaren Beeinträchtigung der Interessen von Marktteilnehmern S. 78

## *Zum Inhaltsverzeichnis*

#### **Hinweis:**

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

*Inhaltsverzeichnis (1/4)*

Seite

**Beiträge**

Guido Michael Becker

PepsiCo – Neues zum informierten Benutzer  
Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 20.10.2011, C-281/10 P

52

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

- |  |    |
|--|----|
| 1. Reform des Europäischen Markensystems: Kommission stellt Studie vor                                     | 54 |
| 2. Produkt- und Markenpiraterie: Kommission mit Vorschlag für neue Grenzbeschlagnahmeverordnung            | 54 |
| 3. Markenpiraterie: Acht Staaten unterzeichnen ACTA-Abkommen – Markenverband kritisiert zögerliche Haltung | 54 |
| 4. Bericht zu EU-Zollbeschlagnahmen veröffentlicht: Waren für über 1 Mrd. EUR zurückgehalten               | 54 |
| 5. DPMA Connect gestartet  | 54 |

***Patent- und Gebrauchsmusterrecht***

- |  |    |
|--|----|
| 6. NRW: Neuerlass von Konzentrationsverordnungen                               | 54 |
| 7. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit            | 55 |
| 8. Zweites Monitoring der Patentvergleiche im Pharmasektor                     | 55 |
| 9. ACTA: Kommission schlägt Genehmigung vor; feierliche Unterzeichnung ohne EU | 55 |
| 10. EU: Berichte und Statistiken   | 55 |
| 11. DPMA   | 55 |
| 12. EPA: Rechtsprechung der Beschwerdekammern 2010                             | 56 |
| 13. WIPO   | 56 |
| 14. USA: Reform des Patentrechts; Patent Nr. 8.000.000                         | 56 |
| 15. UK: Antwort der Regierung auf den Hargreaves-Bericht                       | 56 |

***Urheberrecht***

- |  |    |
|--|----|
| 16. Modernisierungsforderungen im Urheberrecht halten an | 56 |
| 17. 125-jährige Jubiläum der Berner Übereinkunft         | 57 |

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

- |  |    |
|--|----|
| <b>EuGH</b> 1. Benutzung einer bekannten Marke als Adword (EuGH, Urt. v. 22.09.2011, C-323/09, Interflora) | 58 |
| <b>Anmerkung</b> (Christian Rütz)  | 59 |

**Rechtsprechung in Leitsätzen**

- |  |    |
|--|----|
| <b>EuGH</b> 2. Präzisierung der Haftung von Online-Auktionshäusern (EuGH, Urt. v. 12.7.2011, C-324/09, L'Oréal/eBay)               | 60 |
| 3. Budweiser: Identitätsschutz und Herkunftsfunktion (EuGH, Urt. v. 22.09.2011, C-482/09, Budweiser)                               | 61 |
| 4. Markenschutz für Zeichen, die geographische Angabe enthalten (EuGH, Urt. v. 14.07.2011, C-4/10 und C-27/10, Cognac)             | 61 |
| 5. Serienmarke mit Stammbestandteil „Uni“ (EuGH, Urt. v. 16.06.2011, C-317/10, Union Investment/UniCredito)                        | 61 |
| 6. Parallelimport: Angabe des umpackenden Unternehmens (EuGH, Urt. v. 28.07.2011, C-400/09 und C-207/10, Orifarm & Paranova/Merck) | 61 |

*Inhaltsverzeichnis (2/4)*

Seite

	7. Wiederbefüllen von Gasflaschen (EuGH, Ur t. v. 14.07.2011, C-46/10, Viking Gas/Kosan Gas)	61
<b>EuG</b>	8. Kein Markenschutz für „TDI“ (EuG, Ur t. v. 06.07.2011, T-318/09, Audi und Volkswagen/HABM)	62
	9. Eidesstattliche Versicherung im Verfallsverfahren (EuG, Ur t. v. 15.09.2011, T-434/09, Centrotherm)	62
	10. Familienwappen und Staatswappen unterscheidungskräftig (EuG, Ur t. v. 25.5.2011, T-397/09, Prinz von Hannover/HABM)	62
<b>BGH</b>	11. Parallelimportierte Arzneimittel, neue Verpackung, Wiederanbringung der Marke (BGH, Ur t. v. 10.02.2011, I ZR 172/09, RENNIE)	62
	12. Parallelimport und Qualitätsmängel (BGH, Ur t. v. 03.02.2011, I ZR 26/10, Kuchenbesteck-Set)	62
	13. Bekannte Marke „TÜV“ und Werbung mit „privater TÜV“ (BGH, Ur t. v. 17.08.2011, I ZR 108/09, TÜV II)	62
<b>BPatG</b>	14. Zur Schutzfähigkeit von Slogans (BPatG, Beschl. v. 19.05.2011, 30 W (pat) 501/11)	63
	15. Keine Sittenwidrigkeit eines Worts mit sexueller Bedeutung (BPatG, Beschl. v. 03.08.2011, 26 W (pat) 116/10)	63
	16. Keine Warenähnlichkeit bei bloß gleicher Verkaufsstätte (BPatG, Beschl. v. 14.07.2011, 25 W (pat) 51/10, Pfeffi)	63
	17. Graphische Darstellbarkeit (BPatG, Beschl. v. 21.07.2011, 25 W (pat) 08/09, Schokoladenstäbchen)	63
	18. Benutzung einer Gemeinschaftsmarke nur in Deutschland ist rechtserhaltend (BPatG, Beschl. v. 14.04.2011, 30 W (pat) 1/10, TOLTEC/TOMTEC)	63
<b>Kammergericht</b>		
	19. Logoentwicklung: Begrenzte Pflicht zur Markenrecherche für Werbeagentur (Ur t. v. 14.02.2011, 19 U 109/10)	64
<b>WIPO-UDRP</b>		
	20. Keine komplexen Rechtsstreitigkeiten im UDRP-Verfahren (Entsch. v. 22.09.2011, D2011-1218, german-wings.com)	64
<b>Pressemitteilungen</b>		
<b>BGH</b>	21. Microsoft gewinnt Rechtsstreit über Windows-Software mit Echtheitszertifikaten (BGH, Ur t. v. 06.11.2011, I ZR 6/10 – Echtheitszertifikat)	64
<b>Patent- und Gebrauchsmusterrecht</b>		
<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>		
<b>EuGH</b>	22. Auslegung des Patentierungsverbots des Art. 6 Abs. 2 lit. c) der Richtlinie 98/44/EG, Begriff des „menschlichen Embryos“ (EuGH, Ur t. v. 18.10.2011, C-34/10 – Oliver Brüstle / Greenpeace e.V.)	65
	23. Ergänzende Schutzzertifikate, Anwendungsbereich der VO 1768/92 (EuGH, Ur t. v. 28.07.2011, C-427/09 – Generics (UK) Ltd / Synaptech Inc.)	65
	24. Ergänzende Schutzzertifikate, Anwendungsbereich der VO 1768/92 (EuGH, Ur t. v. 28.07.2011, C-195/09 – Synthon BV / Merz Pharma GmbH & Co. KGaA)	65
<b>BGH</b>	25. Sachverständigenablehnung (BGH, Beschl. v. 27.09.2011, X ZR 142/08 – Sachverständigenablehnung IV)	65
	26. Gebrauchsmusterlöschung, keine Berücksichtigung eines angeblichen Nichtigkeitsverfahrens (BGH, Beschl. v. 10.08.2011, X ZA 1/11 – Formkörper mit Durchtrittsöffnungen)	66
	27. Übersetzungserfordernis (BGH, Beschl. v. 10.08.2011, X ZB 2/11 – Ethylengerüst)	66
	28. Rücknahme der Patentanmeldung im Rechtsbeschwerdeverfahren (BGH, Beschl. v. 19.07.2011, X ZB 8/10 – Telefonsystem)	66
	29. Unvollständige Übersetzung	

*Inhaltsverzeichnis (3/4)*

Seite

	(BGH, Beschl. v. 18.07.2011, X ZB 10/10 – Polierendpunktbestimmung)	66
<b>30.</b>	Schutzrechtsverwarnung, Besonderer Mechanismus des EU-Beitrittsvertrags vom 16.04.2003 (BGH, Urt. v. 12.07.2011, X ZR 56/09 – Besonderer Mechanismus)	66
<b>31.</b>	Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung (BGH, Urt. v. 12.07.2011, X ZR 75/08 – Reifenabdichtmittel)	67
<b>32.</b>	Anhörungsrüge, ergänzendes Vorbringen (BGH, Beschl. v. 05.07.2011, X ZB 1/10 – Modularer Fernseher II)	67
<b>33.</b>	Unzulässige Erweiterung, Aliud (BGH, Urt. v. 21.06.2011, X ZR 43/09 – Integrationselement)	67
<b>34.</b>	Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BGH, Beschl. v. 16.06.2011, X ZB 3/10 – Werkstück)	67
<b>35.</b>	Zur Neuheit einer zweiten medizinischen Indikation (BGH, Urt. v. 09.06.2011, X ZR 68/08 – Memantin)	67
<b>36.</b>	Zur Anwendung von Präklusionsvorschriften und der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGH, Beschl. v. 17.05.2011, X ZR 77/10 – Treppenlift)	67
<b>37.</b>	Anspruch auf Berichtigung einer Erfinderbenennung (BGH, Urt. v. 17.05.2011, X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung)	68
<b>38.</b>	Zur wortsingemäßen Verletzung bei Widerspruch zwischen Patentansprüchen und Beschreibung, zur Verletzung mit äquivalenten Mitteln (BGH, Urt. v. 10.05.2011, X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung)	68
<b>39.</b>	Vorrang des europäischen Einspruchsverfahrens, Aussetzung des Verletzungsverfahrens (BGH, Urt. v. 19.04.2011, X ZR 124/10 – Mautberechnung)	68
<b>40.</b>	Zur Neuheit eines Gerätesatzes (BGH, Urt. v. 05.04.2011, X ZR 1/09 – Dentalgerätesatz)	68
<b>BPatG 41.</b>	Zur Erledigung der Hauptsache im Einspruchs-/Einspruchsbeschwerdeverfahren (BPatG, Beschl. v. 17.08.2011, 7 W (pat) 130/11 – Unterseeboot)	68
<b>42.</b>	Zur offenkundigen Vorbenutzung (BPatG, Urt. v. 26.07.2011, 3 Ni 7/10 (EU) – Offenkundige Vorbenutzung durch Vertrieb eines pharmazeutischen Erzeugnisses)	69
<b>43.</b>	Doppelvertretungskosten (BPatG, Beschl. v. 26.07.2011, 3 ZA (pat) 21/10 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI)	69
<b>44.</b>	Zulässigkeit des Antrags auf Akteneinsicht (BPatG, Beschl. v. 12.07.2011, 3 ZA (pat) 14/11 – Zulässigkeit der Akteneinsicht)	69
<b>45.</b>	Keine Erstattung der Prüfungsantragsgebühr bei Rücknahmefiktion in Bezug auf die Anmeldung (BPatG, Beschl. v. 17.03.2011, 10 W (pat) 11/10 – Prüfungsantragsgebühr II)	69
<b>EPA 46.</b>	Disclaimer (EPA, Große Beschwerdekammer, Entsch. v. 30.08.2011, G 2/10)	69
<b><i>Geschmacksmusterrecht</i></b>		
<b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b>		
<b>EuGH 47.</b>	PepsiCo – Neues zum informierten Benutzer (EuGH, Urt. v. 20.10.2011, C-281/10 P)	71
<b>BGH 48.</b>	Wiedergabe eines Geschmacksmusters zum Zwecke der Zitierung (BGH, Urt. v. 07.04.2011, I ZR 56/09 – ICE)	71
	49. Graphische Darstellung eines Musters in Schwarz-Weiß (BGH, Urt. v. 24.03.2011, I ZR 211/08 – Schreibgeräte)	71
<b>LG 50.</b>	Neuheit und Eigenart eines Geschmacksmusters für Tablet-Computer (LG Düsseldorf, Urt. v. 09.09.2011, 14 C O 194/11)	71

*Inhaltsverzeichnis (4/4)*

Seite

**Urheberrecht**

- |                                     |   |                        |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| <b>OLG</b>                          | <b>51.</b> Zur Ermittlung der Höhe des entstandenen Schadens<br>(OLG Köln, Beschl. v. 30.09.2011, 6 U 67/11)<br><b>Anmerkung</b> (Jonathan Konietz)   | <b>73</b><br><b>73</b> |
| <b>LG</b>                           | <b>52.</b> Umfang der urheberrechtlichen Unterrichtsprivilegierung einer Fernuniversität<br>(LG Stuttgart, Urte. v. 27.09.2011, 17 O 671/10)  | <b>73</b>              |
| <b>Rechtsprechung in Leitsätzen</b> |   |                        |
| <b>EuGH</b>                         | <b>53.</b> Territoriale Exklusivitätsvereinbarungen mit Unionsrecht nicht vereinbar<br>(EuGH, Urte. v. 04.10.2011, C-403/08, C-429/08)  | <b>74</b>              |
| <b>BGH</b>                          | <b>54.</b> Recht am eigenen Bild<br>(BGH, Urte. v. 18.11.2010, I ZR 119/08 – Markt & Leute)   | <b>75</b>              |
|                                     | <b>55.</b> Rechte des Datenbankherstellers<br>(BGH, Urte. v. 01.12.2010, I ZR 196/08 – Zweite Zahnarztmeinung II)   | <b>75</b>              |
|                                     | <b>56.</b> Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten<br>(BGH, 28.10.2010, I ZR 18/09 – Der Frosch mit der Maske)   | <b>76</b>              |
|                                     | <b>57.</b> Schutz von Lernspielen als Darstellungen wissenschaftlicher Art<br>(BGH, Urte. v. 01.06.2011, I ZR 140/09 – Lernspiele)  | <b>76</b>              |
|                                     | <b>58.</b> Rechtswahrnehmung durch die GEMA<br>(BGH, Urte. v. 01.12.2010, I ZR 70/09 – Multimediashow)  | <b>76</b>              |
|                                     | <b>59.</b> Aussetzung eines Schlichtungsverfahrens<br>(BGH, Beschl. v. 22.06.2011, I ZB 64/10 – Aussetzung eines Schlichtungsverfahrens)  | <b>76</b>              |
|                                     | <b>60.</b> Rechte des Datenbankherstellers<br>(BGH, Urte. v. 22.06.2011, I ZR 159/10 – Automobil-Onlinebörse)   | <b>77</b>              |
| <b>OLG</b>                          | <b>61.</b> Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine richterliche Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG bei Sitz des Internet-Service-Providers in Großbritannien; Verletzer im Sinne des § 101 Abs. 9 Satz 1 UrhG<br>(OLG München, Beschl. v. 12.09.2011, 29 W 1634/11) | <b>77</b>              |

**Wettbewerbsrecht****Rechtsprechung in Leitsätzen**

- |            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>BGH</b> | <b>62.</b> Zur spürbaren Beeinträchtigung der Interessen von Marktteilnehmern<br>(BGH, Urte. v. 10.02.2011, I ZR 8/09 – RC-Netzmittel)                       | <b>78</b> |
| <b>OLG</b> | <b>63.</b> Auch bei Regalbausystemen ist ein gestalterisches Abweichen möglich<br>(OLG Köln, Urte. v. 22.06.2011, 6 U 152/10)                                | <b>78</b> |
|            | <b>64.</b> Mehrfach verwendeten Cremetiegeln kommt keine wettbewerbliche Eigenart zu<br>(OLG Köln, Urte. v. 22.06.2011, Az. 6 U 46/11 - Cremetiegel bei QVC) | <b>78</b> |
|            | <b>65.</b> Rufausbeutung eines verkehrsbekanntes Werbeslogans<br>(OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.08.2011, 6 W 54/11 – „Schönheit von innen“)                   | <b>78</b> |
|            | <b>66.</b> Das beauftragende Unternehmen haftet für Werbe-Emails bei Versand durch Dritte<br>(OLG Naumburg, Urte. v. 17.02.2011, 1 U 91/10)                  | <b>78</b> |
| <b>LG</b>  | <b>67.</b> Keine unlautere Nachahmung des Slogans „Nicht quatschen – Machen“<br>(LG Düsseldorf, Urte. v. 27.07.2011, 2a O 72/11)                             | <b>79</b> |

**Veranstaltungen****80****Impressum****80****Zitervorschlag:** Autor / Gericht, CIPR 2011, Seitenangabe

## PepsiCo – Neues zum informierten Benutzer

Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 20.10.2011, C-281/10 P

Guido Michael Becker

Das Urteil *PepsiCo* (s. dazu [S. 71](#)) ist nach *FEIA/Cul de Sac* (GRUR Int 2009, 1018 ff.; dazu *Becker*, GRUR Int 2010, 484 ff.) aus dem Jahr 2009 die zweite EuGH-Entscheidung zum neuen europäischen Geschmacksmusterrecht und die erste Entscheidung, in der sich der Gerichtshof zum informierten Benutzer geäußert hat, der zentralen Figur geschmacksmusterrechtlicher Schutzfähigkeits- und Verletzungsprüfung. Die Ausführungen des EuGH bestätigen größtenteils bisherige Erkenntnisse deutscher Gerichte, bringen aber zum Teil auch Neuerungen. Im Einzelnen:

Der EuGH definiert den informierten Benutzer als eine Person, die zwischen dem „markenrechtlichen“ Durchschnittsverbraucher auf der einen und einem sachverständigen Fachmann mit profunden technischen Fähigkeiten auf der anderen Seite steht (Rn. 53 u. Rn. 59 der Urteilsgründe). Er soll verschiedene Geschmacksmuster des betreffenden Wirtschaftszweigs kennen und gewisse Kenntnisse in Bezug auf die Elemente haben, die diese Geschmacksmuster für gewöhnlich aufweisen, ohne allerdings – wie ein Sachkundiger oder Fachmann – minimale Unterschiede im Detail feststellen zu können (Rn. 59). Schon bisher entsprach dies allgemeiner Auffassung (vgl. etwa die Regierungsbegründung zum deutschen GeschmMG, BTD Drucks. 15/1075, S. 52; österr. OGH GRUR Int 2008, 523, 525 – *Febreze*; *Wandtke/Ohst*, GRUR Int 2005, 91, 96) und steht im Einklang sowohl mit der amtlichen Begründung zu Art. 6 des Verordnungsvorschlags von 1993 (abgedruckt bei *Franzosi*, European Design Protection, The Hague u. s. w. 1996, S. 56) als auch dem *design-* oder *market approach* des neuen deutschen und europäischen Geschmacksmusterrechts. Der *design approach* erfasst (Geschmacks-)Muster vornehmlich in ihrer Eigenschaft als Marketinginstrumente und knüpft folglich an deren Wirkungen auf Seiten der Abnehmer an (vgl. dazu grundlegend *Ritscher*, GRUR Int 1990, 559, 560). Auf den gewöhnlichen Durchschnittsverbraucher, der im Markenrecht herangezogen wird, kann es jedoch nicht ankommen, weil diesem kleinere, aber unter Umständen schutzwürdige gestalterische Abweichungen möglicherweise nicht auffallen (Vgl. OLG Hamburg NJOZ 2007, 3055, 3059 – *Mobiltelefon*). Aufgabe des (Gemeinschafts-) Geschmacksmusterrechts ist schließlich, Anreize zur Erweiterung des Schutzes gewerblicher verwertbarer Gestaltungsformen zu setzen (Erwägungsgrund 7 GGV) und nicht, Markttransparenz durch Schutz von Herkunftsbeziehungen zu gewährleisten, was Hauptanliegen des Markenrechts ist (Erwägungsgrund 8 S. 1 GMV u. Erwägungsgrund 11 S. 1 MarkenRL).

Entgegen teilweiser Kritik aus der Literatur (vgl. Hartwig, GRUR-RR 2010, 189, 194) hat der EuGH daher auch zu Recht nicht beanstandet, dass die Vorinstanz einen hier sog. „doppelten informierten Benutzer“ herangezogen hatte, der bei „Werbeartikeln für Spiele“ sowohl ein etwa

fünf- bis zehnjähriges Kind als auch der Marketingleiter einer Gesellschaft sein kann, die Erzeugnisse herstellt, bei denen derartige Werbeartikel zum Einsatz kommen. Beide Personen gehören nämlich der Marktgegenseite an, und da der informierte Benutzer eine fiktive Person ist, spricht nichts dagegen, bei ihr sowohl Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person auf einer Zwischenhandlungsstufe anzunehmen (also des besagten Marketingleiters) als auch solche eines „kundigen“ Endbenutzers, der wiederholt Erfahrungen mit derartigen Produkten gemacht und besonderes Interesse an ihnen hat (hier also ein etwa fünf- bis zehnjähriges Kind).

Die Formulierung in Rn. 53 der Urteilsgründe, wonach dem informierten Benutzer „eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aber eine besondere Wachsamkeit“ eigen sein soll, beruht auf einem Übersetzungsfehler. Dies belegen Vergleiche mit der französischen und der englischen Sprachfassung des Urteils. In der französischen Fassung heißt es: „Ainsi, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière [...]“ und in der englischen: „Thus, the concept of the informed user may be understood as referring, not to a user of average attention, but to a particularly observant one [...]“. Außerdem wird an anderer Stelle (Rn. 59 der Urteilsgründe) formuliert (auch im deutschen Text), der informierte Benutzer benutze die Produkte, über die er informiert sei, aufgrund seines Interesses an ihnen mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit. In der deutschen Fassung müsste es in Rn. 53 daher eigentlich heißen: „[...] dem keine durchschnittliche Aufmerksamkeit, sondern eine besondere Wachsamkeit zu eigen ist“. Will heißen: Die Aufmerksamkeit des informierten Benutzers ist überdurchschnittlich, also größer als die des Durchschnittsverbrauchers im Markenrecht. Der genaue Aufmerksamkeitsgrad wird – worauf der EuGH nicht eingegangen ist – im Einzelfall von der Erzeugnisart abhängen. Das Design alltäglicher Konsumgüter wie etwa das eines Joghurtbechers wird nämlich auch von informierten Abnehmern weniger aufmerksam und mit geringerem Interesse wahrgenommen als z. B. das eines teuren Sportwagens. Dass der Aufmerksamkeitsgrad (auch) von der Produktart abhängt, ist im Markenrecht zudem ein anerkannter Erfahrungssatz (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 237, 239 (Rn. 38) – *PICASSO*; BGH GRUR 2000, 506, 508 – *ATTACHÉ/TISSERAND*); im Geschmacksmusterrecht, wo schon die Grundaufmerksamkeit des informierten Benutzers höher ist, dürfte Entsprechendes deshalb erst recht gelten.

Der EuGH hat im Grundsatz die bisherige Annahme deutscher Gerichte (bspw. OLG Hamburg NJOZ 2007, 3055, 3059 – *Handydesign*; OLG Hamburg, Urt. v. 24.2.2011 - I-4 U 192/10, 4 U 192/10, BeckRS 2011, 07903 – *Bärenfigur*) bestätigt, dass der informierte Benutzer einen direkten Mustervergleich vornimmt (Rn. 55). Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, so der EuGH – und das ist aus deutscher Sicht neu –, dass ein solcher unmittelbarer Vergleich im betreffenden (Produkt-)Bereich undurchführbar oder ungewöhnlich sei, insbesondere wegen spezieller Umstände oder Merkmale der Gegenstände, die die Geschmacksmuster darstellten (Rn. 55).

Welche Umstände oder Merkmale dies sein sollen, wird indes nicht mitgeteilt. In seinen Schlussanträgen hat der Generalanwalt vertreten, dies könne beispielsweise bei Mustern an Erzeugnissen der Fall sein, die – wie Schiffe oder große Industriemaschinen – aufgrund ihrer erheblichen Abmessungen oder ihrer Belegenheit an weit entfernten Orten nicht „allgemein“ einander gegenübergestellt werden könnten (Generalanwalt *Colomer*, Schlussanträge v. 12.5.2011 – C-281/10 P (Rn. 51) – *PepsiCo*). Der Generalanwalt übersieht dabei aber, dass es ohnehin auf Seiten eingetragener (Gemeinschafts-)Geschmacksmuster beim Mustervergleich grundsätzlich nicht auf mustergemäße Erzeugnisse ankommt, sondern auf die Bildwiedergabe, weil diese den Schutzgegenstand des Geschmacksmusters verbindlich festlegt (vgl., allerdings für die harmonisierten nationalen Musterrechtsgesetze, Erwägungsgrund 11 GeschmMRL). Außerdem ist die Aufmerksamkeit des informierten Benutzers gerade bei hochpreisigen Investitionsgütern besonders ausgeprägt. Er wird daher den Vergleich zweier solcher Muster in erster Linie anhand von Katalogen, Fotografien, technischen Zeichnungen und Ähnlichem vornehmen und dabei besonders sorgfältig vorgehen. Es steht mithin zu hoffen, dass der EuGH auch zukünftig am Grundsatz direkten Mustervergleichs festhält und spezielle „Umstände oder Merkmale“, die etwas anderes bedingen könnten, allenfalls in eng begrenzten und atypischen Ausnahmefallgruppen annimmt.

Weil der Schutzgegenstand im (Gemeinschafts-)Geschmacksmusterrecht durch die Bildwiedergabe festgelegt wird, ist auch bedenklich, wenn der Gerichtshof in Rn. 73 der Urteilsgründe mehr oder weniger pauschal statuiert, es sei nicht falsch, bei der Beurteilung des Gesamteindrucks, den das fragliche Geschmacksmuster hervorruft, die tatsächlich vertriebenen Erzeugnisse, die diesen Geschmacksmustern entsprechen, heranzuziehen. Zutreffen kann dies nur insoweit, als der informierte Benutzer gewisse Kenntnisse über den Formenschatz hat (Rn. 59 der Urteilsgründe) und weiß, wie derartige Produkte üblicherweise aussehen und funktionieren. Konsequenterweise dürfte daher zulässig sein, gewisse Kenntnisse auch in Bezug auf geschmacksmustergemäße Erzeugnisse vorauszusetzen. Nicht zulässig, weil den Zweck der Bildwiedergabe unterlaufend, der darin liegt, den Schutzgegenstand zu konkretisieren, wäre dahingegen, den direkten Musterabgleich als solchen auf reale (geschmacks-)mustergemäße Erzeugnisse zu erstrecken oder gar darauf zu beschränken.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Urteil den informierten Benutzer, der für Rechtsanwender anfangs ein „neuer Unbekannter“ war, in den grundlegendsten und wichtigsten Punkten bis zu einem gewissen Grad konkretisiert hat. Detailfragen bleiben freilich offen und bedürfen weitergehender Klärung. Wünschenswert wäre, wenn der EuGH zukünftig der Bildwiedergabe des (Gemeinschafts-)Geschmacksmusters größeres Gewicht bei der Bestimmung von dessen Gesamteindruck beimessen würde; nur so ist gewährleistet, dass Behörden, Gerichte und potentielle oder aktuelle Mitbewerber des (Gemeinschafts-) Geschmacksmusterinhabers dem Register mit hinreichender Bestimmtheit entnehmen können, was geschützt ist und was nicht.

## Markenrecht

### 1. Reform des Europäischen Markensystems: Kommission stellt Studie vor

In Ausgabe 1/2011 berichtete der CIPReport über die Agenda der Europäischen Kommission zu einer Reform des Europäischen Markenrechts. Nachdem im März vom Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht die „[Studie über das Gesamtfunktionieren des Europäischen Markensystems](#)“ vorgelegt wurde, führte die Kommission im Mai eine mündliche Anhörung der Nutzerorganisationen zu den Ergebnissen der Studie durch. Überwiegend wurde das bestehende Recht mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung und den nach der Richtlinie harmonisierten nationalen Markengesetzen begrüßt und lediglich Verfahrenserleichterungen angeregt. Als größte deutsche Fachorganisation hat die GRUR im Juni eine [Stellungnahme](#) bei der EU-Kommission eingereicht; die Weiterentwicklung des Markenrechts wurde zudem auf der GRUR-Jahrestagung in Berlin erörtert. Konkrete Richtlinien- oder Verordnungsvorschläge der Kommission gibt es noch nicht. Zwar waren diese ebenso wie die Ergebnisse eines „Impact Assessment“ für Ende Oktober 2011 angekündigt worden; die Kommission hat den Termin nunmehr aber auf Ende Februar 2012 verschoben.

### 2. Produkt- und Markenpiraterie: Kommission mit Vorschlag für neue Grenzbeschlagnahmeverordnung

Im Rahmen des von der EU-Kommission am 24. Juli 2011 präsentierten „strategischen Konzepts für Rechte des Geistigen Eigentums, um Kreativität und Innovation zu fördern“ (CIPReport 2/2011 berichtete) hat die Kommission mittlerweile einen Vorschlag für eine Nachfolgeverordnung zur Grenzbeschlagnahmeverordnung 1383/2003 veröffentlicht. Die „[Verordnung zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums durch die Zollbehörden](#)“ soll Unklarheiten bei der Anwendung der bestehenden Verordnung beseitigen (z.B. durch Normierung des Benutzungshandlungserfordernisses in der Definition der „nachgeahmten Ware“, um der von niederländischen Gerichten in Transitkonstellationen bemühten Herstellungsfiktion zu begegnen) und den Zollbehörden auch im Fall von Paralleleinführen, bloß ähnlichen Marken/Zeichen sowie bei Verdacht der Verletzung anderer gewerblicher Schutzrechte (z.B. Handelsnamen und Gebrauchsmuster) eine Handhabe zu geben. Die Vernichtung schutzrechtsverletzender Ware wird verpflichtend vorgeschrieben, zudem enthält der Verordnungsvorschlag Regeln zum Umgang mit Kleinsendungen im Post- und Luftfrachtweg.

### 3. Markenpiraterie: Acht Staaten unterzeichnen ACTA-Abkommen – Markenverband kritisiert zögerliche Haltung

Acht Staaten haben am 1. Oktober in Tokio das teils umstrittene Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) unterzeichnet (vgl. auch unseren Bericht zum Patentrecht). Die Europäische Union wohnt der Unterzeich-

nungsfeierlichkeit zwar bei, doch noch ist unklar, wann das Abkommen auch für Europa unterzeichnet und ratifiziert wird. Der Markenverband befürchtet, das Europäische Parlament könne durch Debatten um Abkommen mit umwelt- oder entwicklungspolitischen Forderungen geistige Schutzrechte „verwässern“. Eine solche Haltung schwäche den Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie, verlautbarte der Verband in einer Pressemitteilung.

### 4. Bericht zu EU-Zollbeschlagnahmen veröffentlicht: Waren für über 1 Mrd. EUR zurückgehalten

Die Kommission hat ihren Jahresbericht über die [Maßnahmen der Zollbehörden zum Schutz des Geistigen Eigentums](#) veröffentlicht. Danach konnten im vergangenen Jahr an den Außengrenzen der EU mehr als 103 Millionen Waren in einem Gesamtwert von über 1 Mrd. EUR wegen des Verdachts auf Schutzrechtsverletzung beschlagnahmt werden. Insgesamt wurden gegenüber dem Vorjahr mehr als doppelt so viele Sendungen zurückgehalten (80.000 Sendungen). Ein hoher Anstieg ist bei Kleinsendungen auf Internetbestellung hin festzustellen. Größte Warengruppe der zurückgehaltenen Waren insgesamt waren Zigaretten (34 %) und Bürobedarf (9 %). 85 % aller beanstandeten Produkte stammen aus China; bei einzelnen Warenkategorien zeigen sich die Türkei, Thailand, Hongkong und Indien „führend“.

### 5. DPMA Connect gestartet

Das deutsche Patent- und Markenamt hat eine neue Webschnittstelle zur amtlichen Registerplattform DPMAregister gestartet. Unter DPMAconnect können automatisiert alle Daten aus dem Register abgefragt werden. Alle Text und Bilddaten nationaler Marken seit 1875 sind verfügbar und können auch für die gewerbliche Nutzung (Rechts- und Verfahrensstandüberwachungen) verwendet und in Datenbanken integriert werden. Hierfür ist ein [Standardvertrag](#) mit dem DPMA abzuschließen; die Nutzung ist kostenfrei.

## Patent- und Gebrauchsmusterrecht

### 6. NRW: Neuerlass von Konzentrationsverordnungen

Die für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes sowie des Urheberrechts relevanten Konzentrationsverordnungen für das Land Nordrhein-Westfalen sind Ende August 2011 neu erlassen worden. Die [Verordnung über die Zuweisung von Gemeinschaftsmarken-, Gemeinschaftsgeschmacksmuster-, Patent-, Sortenschutz-, Gebrauchsmusterstreitsachen und Topographieschutzsachen](#) sowie die [Verordnung über die Zusammenfassung von Geschmacksmusterstreitsachen, Kennzeichenstreitsachen und Urheberrechtsstreitsachen sowie Streitigkeiten nach dem Olympiamarkenschutzgesetz](#) können online im Gesetz- und Verordnungsblatt abge-



rufen werden. Übersichten der [Zuständigkeitskonzentrationen](#), u.a. bei den Landgerichten, können über das Justizportal Nordrhein-Westfalen abgerufen werden.

## 7. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit

Der Rat der Europäischen Union erzielte am 27.06.2011 im Rahmen einer außerordentlichen Tagung Einvernehmen über eine allgemeine Ausrichtung zu zwei Verordnungsvorschlägen der Europäischen Kommission zur Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (vgl. Ratsdokument Nr. [11831/11](#)). Beide Verordnungsvorschläge wurden von der Kommission im April vorgelegt (siehe hierzu [CIPR 2011, 30 f.](#)). Sie wurden auch dem Europäischen Parlament unterbreitet; die Verfahren dort sind noch nicht abgeschlossen (vgl. die Informationen zu den Verfahrensnummern [COD/2011/0093](#) und [CNS/2011/0094](#)).

Die Verstärkte Zusammenarbeit ist nicht unumstritten. Spanien und Italien reichten Anfang Juni Klagen gegen den Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit ein. Die Entscheidungen stehen noch aus (Rechtssachen [C-274/11](#) und [C-295/11](#)).

Neben der Verstärkten Zusammenarbeit wird auch die Errichtung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit erörtert. Die Kommission legte Ende Mai ein sog. Non-Paper vor, in dem die Bedenken des EuGH in seinem Gutachten 1/09 berücksichtigt und weitere Verfahrensmöglichkeiten erörtert wurden (Ratsdokument Nr. [10630/11](#), vgl. im Übrigen bereits [CIPR 2011, 30 f.](#)). Es folgte eine Orientierungsaussprache im Rahmen des Rates Wettbewerbsfähigkeit am 30.05.2011. Außerdem legte die Ratspräsidentschaft am 14.06.2011 u.a. einen überarbeiteten Übereinkommensentwurf vor (Ratsdokument Nr. [11533/11](#)).

Die Debatte wird nun in der zweiten Hälfte 2011 intensiv weitergeführt. Der Rat Wettbewerbsfähigkeit vom 29./30.09.2011 beschäftigte sich u.a. mit einem weiteren Übereinkommensentwurf (Ratsdokumente Nr. [13751/11](#), [13751/11 COR 1](#) und Nr. [14691/11](#) zu Ergebnissen der Sitzung). Diskutiert wurden insbesondere die Rechtsnatur der geplanten Gerichtsbarkeit und ihre Einbindung in die bestehende Gerichtsbarkeitsstruktur auf EU-Ebene. Weiterer Diskussionsbedarf besteht bezüglich der Vereinbarkeit des geplanten Übereinkommens mit dem *acquis communautaire*, insbesondere der Brüssel I Verordnung (siehe hierzu ein weiteres Non-Paper der Kommissionsdienststellen, Ratsdokument Nr. [14191/11](#)) sowie Fragen zur Ausgestaltung der Patentgerichtsbarkeit an sich (vgl. Ratsdokument Nr. [13751/11](#), s.o.). Nach Angaben der Präsidentschaft wird eine politische Einigung vor Jahresende angestrebt (hierzu Ratsdokument Nr. [14691/11](#), s.o.). Dementsprechend werden kontinuierlich neue überarbeitete Entwürfe vorgelegt, etwa die Ratsdokumente Nr. [15289/11](#) und [15539/11](#).

## 8. Zweites Monitoring der Patentvergleiche im Pharmasektor

Nach dem zweiten Monitoring der Patentvergleiche im Pharmasektor der Europäischen Kommission hat die Zahl der kartellrechtlich problematischen Patentvergleiche und insbesondere der sog. Pay-for-delay-Vergleiche wieder abgenommen (siehe die Pressemitteilung [IP/11/840](#) sowie den entsprechenden [Bericht](#)). Ein weiteres Monitoring ist für 2012 geplant.

## 9. ACTA: Kommission schlägt Genehmigung vor; feierliche Unterzeichnung ohne EU

Die Europäische Kommission schlug Ende Juni die Genehmigung des Handelsübereinkommens zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) durch den Rat der Europäischen Union im Wege eines Beschlusses vor, [KOM\(2011\) 380 endg.](#) In der Begründung hob sie insbesondere hervor, dass bei der Aushandlung des Übereinkommens nie beabsichtigt worden sei, das bestehende EU-Recht in Bezug auf die strafrechtliche Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums zu ändern oder die EU-Vorschriften anzugleichen.

Die Entscheidungen des Rates und des Europäischen Parlaments stehen noch aus. Das Handelsübereinkommen wurde unterdessen am 01.10.2011 in Tokio von Australien, Kanada, Japan, der Republik Korea, Marokko, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten von Amerika [unterzeichnet](#). Die EU sowie Mexiko und die Schweiz nahmen an der feierlichen Zeremonie teil und bekundeten ihre Unterstützung.

## 10. EU: Berichte und Statistiken

Die Europäische Kommission veröffentlichte Anfang Juni ihren ersten Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der Innovationsunion ([Innovation Union Competitiveness Report 2011](#), IUC-Bericht) und Anfang August ihre sechste EU-Erhebung über FuE-Investitionstrends in der Wirtschaft ([The 2010 EU Survey on R&D Investment Business Trends](#)). Im IUC-Bericht 2011, der in die Strategie „Europa 2020“ eingebettet ist, stellte die Kommission u.a. fest, dass sich die EU dem gesetzten Ziel einer FuE-Quote von 3% des BIP zu langsam nähere (vgl. zu dem Bericht auch die Pressemitteilung [IP/11/692](#)). Nach der Erhebung über Investitionstrends erwarten jedoch die an der Umfrage beteiligten Unternehmen u.a. eine Steigerung ihrer FuE-Investitionen zwischen 2011 und 2013 um jährlich 5% (vgl. auch die Pressemitteilung [IP/11/957](#)).

## 11. DPMA

- a) Am 01.06.2011 wurde am Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die [elektronische Schutzrechtsakte](#) eingeführt. Nun werden Patente, Gebrauchsmuster, Topographien und ergänzende Schutzzertifikate von der Anmeldung bis zur Publikation elektronisch bearbeitet. Zum Jahreswechsel möchte das DPMA zudem die „Akteneinsicht online“ anbieten.

- b) Das DPMA veröffentlichte außerdem seinen [Jahresbericht 2010](#). Danach ist insbesondere im Bereich der Geschmacksmuster ein Anstieg der Anmeldungen sowie der Eintragungen zu verzeichnen.
- c) Anfang Oktober veranstalteten das DPMA und das Staatliche Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) ein [Symposium in Peking](#) zur Feier ihrer seit 30 Jahren bestehenden Zusammenarbeit. Anlässlich des Symposiums wurde eine neue Absichtserklärung unterzeichnet, die u.a. die Aufnahme eines Pilotprojekts zum Patent Prosecution Highway (PPH) vorsieht.

## 12. EPA: Rechtsprechung der Beschwerdekammern 2010

- a) Das Europäische Patentamt (EPA) veröffentlichte einen umfassenden Rechtsprechungsbericht zur Tätigkeit der Beschwerdekammern 2010. Die Publikation ist online abrufbar als [Sonderausgabe 2 zum Amtsblatt 2011](#).
- b) Ende September wurden neue Absichtserklärungen zwischen dem EPA sowie dem [Brasilianischen Nationalen Institut für geistiges Eigentum \(INPI\)](#) und dem [Russischen Amt für geistiges Eigentum, Patente und Marken \(Rospatent\)](#) unterzeichnet.

## 13. WIPO

- a) Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) stellte ein „linguistisches Datenprodukt“ ([linguistic data product](#)) vor, das rund 170 Millionen Wörter umfasst und dazu beitragen soll, maschinelle Übersetzungen von Patentdokumenten zu verbessern.
- b) Am 01.07.2011 traten [Änderungen der Regeln der PCT-Ausführungsordnung](#), die Ende September 2010 beschlossen worden waren, in Kraft. Die [deutsche Übersetzung der aktualisierten Ausführungsordnung](#) wird von der WIPO zur Verfügung gestellt.
- c) Ende September veröffentlichte die WIPO die Publikation [„WIPO IP Facts and Figures 2011“](#), die einen Überblick über statistische Daten zu Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern enthält.

## 14. USA: Reform des Patentrechts; Patent Nr. 8.000.000

- a) Das amerikanische Patentrecht wurde Mitte September reformiert. Der Ende März im Repräsentantenhaus eingebrachte und dort Ende Juni verabschiedete [Leahy-Smith America Invents Act \(H.R.1249\)](#) wurde überraschenderweise kurz nach der Sommerpause vom Senat ebenfalls verabschiedet. Die [Unterzeichnung](#) durch Präsident Obama erfolgte am 16.09.2011. Die wohl wichtigste Änderung stellt die Umstellung des first-to-invent in ein first-to-file-System dar. Diese Umstellung wird aber erst [im März 2013 wirksam](#).

- b) Das US-amerikanische Patent- und Markenamt (United States Patent and Trademark Office, USPTO) [erteilte am 16.08.2011 das achtmillionste Patent](#). Laut Angaben des USPTO vergingen bis zum Erlass des Patents mit der Nummer 1.000.000 75 Jahre. Zwischen dem siebenmillionsten und dem achtmillionsten Patent lagen hingegen weniger als sechs Jahre. Mehr Informationen über die entsprechenden Patente können einer [Übersicht des USPTO](#) entnommen werden.

## 15. UK: Antwort der Regierung auf den Hargreaves-Bericht

Die britische Regierung reagierte im August auf den Mitte Mai vorgelegten Hargreaves-Bericht mit einer Stellungnahme. Darin akzeptierte sie die im Hargreaves-Bericht zusammengetragenen Empfehlungen und stellte ihre Umsetzungspläne vor. Zur gleichen Zeit veröffentlichte die Regierung ihre neue internationale IP-Strategie sowie eine Strategie in Bezug auf IP-Kriminalität. Alle Dokumente können über die [Seite des Amtes für geistiges Eigentum \(Intellectual Property Office, IPO\)](#) heruntergeladen werden.

## Urheberrecht

### 16. Modernisierungsforderungen im Urheberrecht halten an

Mit der massiv steigenden Digitalisierung und der damit einhergehenden Umlauffähigkeit urheberrechtlich geschützter Werke nimmt auch der öffentliche und politische Druck auf den europäischen und deutschen Gesetzgeber wegen einer entsprechenden Anpassung des Urheberrechts mehr und mehr zu.

So stellten kürzlich der Verein gegen den Abmahnwahn e.V., das Onlinemagazin gulli und die Initiative Abmahnwahn-Dreipage ein Positionspapier mit der allgemeinen Bitte um Weiterleitung an entsprechende Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises zum Download bereit, worin unter anderem die urheberrechtliche Vernachlässigung der Interessen der Verbraucher beklagt wird. Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie bei gleichzeitig unterbleibender Aufklärung der Verbraucher führe de lege lata zu unzähligen Urheberrechtsverstößen, wovon im Wesentlichen einige spezialisierte Rechtsanwälte durch automatisierte Abmahnverfahren profitierten.

Auch die von Mitgliedern der CDU/CSU ins Leben gerufene „Initiative Faires Urheberrecht“ verlangt eine Anpassung des Urheberrechts an die Lebenswirklichkeit. In der digitalen Welt stünden Urheberrechtsverletzungen aufgrund mangelnder Rechtskenntnisse der Internetnutzer an der Tagesordnung. Auch könne der Gesetzgeber mit der rasanten technischen Entwicklung nicht Schritt halten. Insoweit müsse das urheberrechtliche Schrankenmodell durch Einführung eines „Fair-Use-Prinzips“

neu justiert werden. Dadurch könne zum einen die Verständlichkeit des Urheberrechts erhöht werden und zum anderen den Gerichten ermöglicht werden, flexibel auf neue technologische Entwicklungen zu reagieren und der Lebenswirklichkeit entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Gegen diese Forderungen stellt sich indessen der Verband Deutscher Journalisten (DJV). Die scheinbare Vereinfachung und Anpassung des Urheberrechts führe zu einer schleichenden Enteignung der Urheber im digitalen Raum.

Auch auf europäischer Ebene schlägt die Modernisierungsdiskussion neue Wellen. So etwa durch ein Positionspapier der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament. Als für ihre Thesen grundlegend sehen die Politiker ebenfalls die erhebliche Entwicklung der Informationstechnologie in den letzten Jahren an. Das Copyright müsse wieder zu seiner ursprünglichen Funktion zurückgeführt werden, welche gerade im Schutz des Urhebers vor einer kommerziellen Verwertung seines Werkes bestehe. Die nichtkommerzielle Verwertung durch Private hingegen müsse insbesondere im Dienste eines freien kulturellen Austausches, welcher heutzutage zwangsläufig – etwa durch „Peer-to-peer file sharing“ – über die neuen Medien stattfindete, weitgehend legalisiert werden. Darüber hinaus wird die grundsätzliche Schutzdauer von siebenzig Jahren ab dem Tod des Urhebers aufgrund des Abschreckungspotentials für mögliche Investoren als deutlich zu lang gewertet.

#### Quellen

<http://www.faires-urheberrecht.de>

<http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vertreter-von-CDU-CSU-fordern-faires-Urheberrecht-1358662.html>

<http://www.gulli.com/news/17002-positions-papier-fuer-ein-neues-digitales-urheberrecht-2011-09-01>

[http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy\\_papers/Common%20position%20on%20copyright%2028sept11\\_EN.pdf](http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Common%20position%20on%20copyright%2028sept11_EN.pdf)

17. Anlass zur Freude gab am 9. September 2011 das 125-jährige Jubiläum der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886.

## EuGH

## 1. Benutzung einer bekannten Marke als Adword

EuGH, Urt. v. 22.09.2011, C-323/09 (Interflora)

## Leitsätze

1. Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL und Art. 9 Abs. 1 lit. a GMV sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke es einem Mitbewerber verbieten kann, anhand eines mit dieser Marke identischen Schlüsselworts, das der Mitbewerber ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für Waren oder Dienstleistungen zu werben, die mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch sind, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann.

Eine solche Benutzung

- beeinträchtigt die herkunftshinweisende Funktion der Marke, wenn aus der anhand des genannten Schlüsselworts gezeigten Werbung für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke bzw. einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen;
  - beeinträchtigt im Rahmen eines Referenzierungsdienstes mit den Merkmalen des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht die Werbefunktion der Marke;
  - beeinträchtigt die Investitionsfunktion der Marke, wenn sie es dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden.
2. Art. 5 Abs. 2 MRRL und Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer bekannten Marke es einem Mitbewerber verbieten kann, anhand eines dieser Marke entsprechenden Schlüsselworts, das dieser Mitbewerber ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, zu werben, wenn dieser Mitbewerber damit die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt (Trittbrettfahren) oder wenn in der genannten Werbung eine Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft (Verwässerung) oder Wertschätzung (Verunglimpfung) liegt.

In einer Werbung anhand eines solchen Schlüsselworts liegt z. B. dann eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke (Verwässerung), wenn sie zu einer Abschwächung dieser Marke zu einem Gattungsbegriff beiträgt.

Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten,

ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird.

## Sachverhalt

Interflora betreibt weltweit und durch Lizenznehmerin in Großbritannien ein Blumenliefernetz mit angeschlossenen Floristen. Über die Hauptwebseite werden länderspezifische Webseiten erreicht, auf denen eine Online-Bestellmöglichkeit besteht. Interflora ist Inhaber der Gemeinschaftsmarke und britischen Marke INTERFLORA, die in Großbritannien einen hohen Bekanntheitsgrad hat.

Die Kette Marks & Spencer verkauft als britischer Supermarkt in ihren Geschäften und im Internet Blumen und liefert diese auf.

Im Rahmen des AdWords-Referenzierungsdienstes von Google wählte M & S das Wort „Interflora“ und Varianten mit geringfügigen Abweichungen als Schlüsselwörter aus, so dass bei Eingabe dieser Suchwörter in die Suchmaschine Anzeigen von M&S angezeigt wurden. Im Text der Anzeige tauchte der Begriff „Interflora“ nicht auf. Interflora klagte beim High Court of Justice wegen Verletzung der Namensrechte; der High Court setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH zunächst zehn, später nur vier Fragen zur Vorabentscheidung vor.

## Entscheidung

Der EuGH bekräftigt seine Entscheidung CIPR 2010, 42 (*Google France*), wonach die Auswahl eines Zeichens als Schlüsselwort für einen Internetreferenzierungsdienst eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr darstellt, die auch, wenn das Zeichen in der Anzeige nicht erscheint, für Waren vorgenommen wird. Auch im Fall der Doppelidentität mit dem „absoluten Schutz“ nach Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL sei jedoch Voraussetzung einer Verletzung, dass die Benutzung Funktionen der Marke beeinträchtigen kann.

Dabei werde in der Rechtsprechung deutlich, dass eine Marke zwar stets ihre Herkunftsfunktion erfüllen soll, dennoch ist die herkunftshinweisende Funktion – auch bei nicht-bekanntem Marken – nicht die einzige Funktion, die gegenüber Beeinträchtigungen schutzwürdig ist, sondern hier auch die Werbefunktion, und – nach dem Vortrag von Interflora – die Investitionsfunktion berührt sein könnten.

Eine Beeinträchtigung der **Herkunftsfunktion** ist abhängig von der Gestaltung der Anzeige (vgl. hierzu die Kriterien in den Entscheidungen *Google France*). Unerheblich ist es hierfür, dass der Erbringer des Referenzierungsdienstes es dem Markeninhaber nicht erlaubt hat, die Auswahl des mit der Marke identischen Zeichens als Schlüsselwort zu untersagen (im umgekehrten Fall ließe sich ein Fehlen des Untersagens auch als stillschweigende Zustimmung deuten). Der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen konnten, dass der von Marks & Spencer angebotene Dienst nicht mit Interflora zu tun hat, reicht nicht aus, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funk-

tion festzustellen; vielmehr müsste der normal informierte und angemessen aufmerksame Internetnutzer zu der irrigen Annahme verleitet werden können, dass der Blumenlieferdienst von M & S zum Interflora-Vertriebsnetz gehört. Hierfür ist festzustellen, ob dem Verbraucher das Wissen zu unterstellen ist, dass der Blumendienst von M & S nicht zum Interfloranetz gehört, und, falls das Wissen fehlt, ob es aus der Anzeige erkennbar war, dass der Dienst nicht zu dem Netz gehört. Zu berücksichtigen ist bei der Tatsachenwürdigung durch das Vorlagegericht auch, ob das Vertriebsnetz aus Einzelhändlern zusammengesetzt ist, die sich nach Größe und Geschäftspotential wesentlich unterscheiden, da in diesem Fall die Zuordnung durch den Verbraucher besonders schwer ist. Das Gericht hat dann festzustellen, ob die Formulierung „M & S Flowers“ ausreicht, um zu erkennen, dass der Blumenlieferdienst nicht von Interflora stammt.

Zur **Werbefunktion** weist der EuGH darauf hin, dass der bloße Umstand, dass der Markeninhaber bei Benutzung des identischen Zeichens durch einen Dritten möglicherweise seinen eigenen Werbeaufwand erhöhen muss, nicht stets auf eine Beeinträchtigung der Werbefunktion schließt. Das Markenrecht wolle den Markeninhabern nicht vor Praktiken schützen, die zum Wettbewerb gehören; hierzu gehört auch die Werbung im Internet anhand von Schlüsselwörtern, um den Internetnutzer eine Alternative zu Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers vorzuschlagen.

Die **Investitionsfunktion** wiederum könne sich mit der Werbefunktion überschneiden, sei jedoch von dieser verschieden. Es geht dabei um den Einsatz der Marke durch verschiedene Geschäftsmethoden, um einen Ruf zu erwerben oder zu wahren, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden. Wird dies durch die Zeichennutzung durch einen Mitbewerber wesentlich erschwert, ist die Investitionsfunktion beeinträchtigt. Hingegen genügt es für eine Verletzung nicht, dass die Benutzung nur zur Folge hat, dass der Inhaber der Marke seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung des Rufes anpassen muss, oder dass einige Verbraucher veranlasst werden, sich von Waren oder Dienstleistungen der Marke abzuwenden.

Zum **Sonderschutz bekannter Marken** führt der EuGH aus, dass die Anwendung des Art. 5 Abs. 2 RL keine Verwechslungsgefahr voraussetzt. Die Vorlagefragen seien nicht zur Verunglimpfung der Marke (Beeinträchtigung der Wertschätzung), sondern zu einer möglichen Verwässerung (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft) oder zum Trittbrettfahren (Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung) gestellt. Interflora meint, die Marke werde durch den Einsatz im Referenzierungsdienst zunehmend als Gattungsbegriff aufgefasst; nach Ansicht des Gerichtshofs trägt der Einsatz des Zeichens für einen Internetreferenzierungsdienst nicht zwangsläufig zu einer solchen Entwicklung bei. Auch hierfür kommt es darauf an, ob für den Nutzer erkennbar ist, ob die angebotenen Waren von dem Inhaber der Marke oder von einem Mitbewerber stammen. Darüber hinaus muss das Vorlagegericht, sollte insofern keine Klarheit bestehen, feststellen, ob sich der Begriff Interflora tatsächlich als Gattungsbegriff (Bezeichnung für jeden Blumenlieferdienst) entwickelt hat.

Zum Trittbrettfahren erkennt der EuGH an, dass die Benutzung dazu dient, die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marke auszunutzen. Der werbende Wettbewerber zieht aus der Unterscheidungskraft und Wertschätzung einen echten Vorteil, ohne dass er eine Vergütung an den Markeninhaber zahlt. Sofern kein rechtfertigender Grund vorliegt, ist die Markennutzung besonders dann als unlauter anzusehen, wenn die angebotenen Waren Nachahmungen der Waren des Markeninhabers sind; das bloße Aufzeigen einer Kaufalternative hingegen ist grundsätzlich ein gesunder und lauterer Wettbewerb und daher mit rechtfertigendem Grund nach Art. 5 Abs. 2 RL erfolgt.

#### Anmerkung (Christian Rütz)

Erneut nutzt der EuGH die Chance, einerseits seine mit der Arsenal-Entscheidung begonnene „Funktionsrechtsprechung“ weiterzuentwickeln, andererseits die Voraussetzungen für eine Markenverletzung durch GoogleAdWords zu präzisieren.

Im Bereich der Funktionsrechtsprechung finden sich erstmals Ausführungen zur Investitionsfunktion der Marke. Diese im Schrifttum teils als unnötig oder unklar beschriebene Funktion definiert der EuGH als Einsatz der Marke, um einen Ruf zu erwerben oder zu wahren, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden. Geschützt werden also nicht einzelne Investitionselemente, sondern der Einsatz der Marke als Ganzes, um einen Ruf aufzubauen. Die Beeinträchtigungsschwelle setzt der EuGH hoch an: Muss sich der Markeninhaber aufgrund der Aktivität des Zeichennutzer stärker „anstrengen“, genügt dies noch nicht für eine Beeinträchtigung der Investitionsfunktion.

Insgesamt relativiert der EuGH durch die recht strengen Voraussetzungen einer Beeinträchtigung der Herkunfts-, Werbe- oder Investitionsfunktion die stärker schutzrechtsfreundliche Rechtsprechung früherer Jahre. Das bloße Anerkennen neuer Markenrechtsfunktionen durch den EuGH bedeutet nicht notwendig eine von Teilen der Literatur immer wieder geforderte Ausweitung des Schutzzumfangs einer Marke; auch bleibt das Erfordernis der „Benutzung als Marke“ bedeutsam und ist nicht bloß begrifflicher Natur.

Gerade bei Werbung mittels Internetreferenzierungsdiensten scheint der EuGH von einer typischen und markenrechtlich zulässigen Werbegepflogenheit auszugehen. Ob die in dieser Entscheidung angewandten Definitionen einer Funktionsbeeinträchtigung auch in anderen Verletzungskonstellationen Anwendung finden, bleibt abzuwarten.

#### Zur Vertiefung

- EuGH, L'Oréal, CIPR 2009, 118 (m. Anm.)
- EuGH, Google France, CIPR 2010, 42 (m. Anm.)
- EuGH, Portakabin, CIPR 2010, 76 (m. Anm.)

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 2. Präzisierung der Haftung von Online-Auktionshäusern

EuGH, Ur. v. 12.7.2011, C-324/09 (L'Oréal/eBay)

#### Leitsätze

1. In einem Fall, in dem in einem Drittstaat befindliche Waren, die mit einer in einem Mitgliedstaat der Union eingetragenen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke versehen sind und zuvor im Europäischen Wirtschaftsraum oder, im Fall einer Gemeinschaftsmarke, in der Union noch nicht in den Verkehr gebracht wurden, von einem Wirtschaftsteilnehmer mittels eines Online-Marktplatzes und ohne Zustimmung des Inhabers dieser Marke an einen Verbraucher in dem durch diese Marke erfassten Gebiet verkauft werden oder auf einem solchen, für Verbraucher in diesem Gebiet bestimmten Platz feilgeboten oder beworben werden, kann sich der Markeninhaber diesem Verkauf, diesem Feilbieten oder dieser Werbung gemäß den in Art. 5 MRRL oder Art. 9 GMV niedergelegten Regeln widersetzen. Es ist Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu prüfen, ob relevante Indizien vorliegen, die darauf schließen lassen, dass sich ein Verkaufsangebot oder eine Werbung, die auf einem Online-Marktplatz angezeigt werden, der in diesem Gebiet zugänglich ist, an dort ansässige Verbraucher richtet.
2. In Ermangelung gegenteiliger Beweise liegt kein Inverkehrbringen im Sinne der MRRL oder der GMV vor, wenn der Inhaber einer Marke mit dieser versehene Artikel, die dazu dienen, Verbrauchern in zugelassenen Einzelhandelsgeschäften Produkte zu zeigen, sowie mit dieser Marke versehene Flakons, aus denen kleine Mengen entnommen werden können, die als kostenlose Proben an Verbraucher abgegeben werden, seinen Vertragshändlern zur Verfügung stellt.
3. Art. 5 MRRL und Art. 9 GMV sind dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke kraft des durch diese verliehenen ausschließlichen Rechts dem Weiterverkauf von Waren wie den im Ausgangsverfahren fraglichen mit der Begründung widersetzen kann, dass der Weiterverkäufer die äußere Verpackung dieser Waren entfernt habe, sofern dieses Entfernen der Verpackung zur Folge hat, dass wesentliche Angaben wie die zur Identifizierung des Herstellers oder der Person, die für das Inverkehrbringen des kosmetischen Mittels verantwortlich ist, fehlen. Hat das Entfernen der äußeren Verpackung nicht zu einem solchen Fehlen von Angaben geführt, kann sich der Markeninhaber gleichwohl dem widersetzen, dass ein Parfum oder ein kosmetisches Mittel, das mit einer Marke versehen ist, deren Inhaber er ist, in unverpacktem Zustand verkauft wird, wenn er nachweist, dass das Entfernen der Verpackung das Image dieser Ware und somit den Ruf der Marke geschädigt hat.
4. Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL und Art. 9 Abs. 1 lit. a GMV sind dahin auszulegen, dass es dem Inhaber einer Marke gestattet ist, dem Betreiber eines Online-Marktplatzes zu verbieten, anhand eines mit dieser Marke identischen Schlüsselworts, das im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes von diesem Betreiber ausgewählt wurde, für auf diesem Marktplatz zum Verkauf angebotene Waren dieser Marke zu werben, sofern aus dieser Werbung für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob diese Waren von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.
5. Der Betreiber eines Online-Marktplatzes benutzt mit Marken identische oder ihnen ähnliche Zeichen, die in auf seiner Website angezeigten Verkaufsangeboten erscheinen, nicht im Sinne von Art. 5 MRRL und Art. 9 GMV.
6. Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr ist dahin auszulegen, dass er auf den Betreiber eines Online-Marktplatzes Anwendung findet, sofern dieser keine aktive Rolle gespielt hat, die ihm eine Kenntnis der gespeicherten Daten oder eine Kontrolle über sie ermöglicht. Dieser Betreiber spielt eine solche Rolle, wenn er Hilfestellung leistet, die u. a. darin besteht, die Präsentation der fraglichen Verkaufsangebote zu optimieren oder diese zu bewerben. Hat der Betreiber des Online-Marktplatzes keine aktive Rolle im Sinne des vorstehenden Absatzes gespielt und fällt die Erbringung seines Dienstes folglich in den Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31, kann er sich in einer Rechtssache, wie die des Ausgangsverfahrens, gleichwohl nicht auf die in dieser Bestimmung vorgesehene Ausnahme von der Verantwortlichkeit berufen, wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Umstände bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit der fraglichen Verkaufsangebote hätte feststellen müssen und er, falls ein solches Bewusstsein gegeben war, nicht unverzüglich nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung tätig geworden ist.
7. Art. 11 Satz 3 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass er von den Mitgliedstaaten verlangt, sicherzustellen, dass die für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zuständigen nationalen Gerichte dem Betreiber eines Online-Marktplatzes aufgeben können, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur zur Beendigung der von Benutzern dieses Marktplatzes hervorgerufenen Verletzungen, sondern auch zur Vorbeugung gegen erneute derartige Verletzungen beitragen. Diese Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und dürfen keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten.

### 3. Budweiser: Identitätsschutz und Herkunftsfunktion

EuGH, Urt. v. 22.09.2011, C-482/09 (Budweiser)

#### Leitsätze

1. Die Duldung i.S.v. Art. 9 Abs. 1 MRRL ist ein Begriff des Unionsrechts, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Inhaber einer älteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet hat, wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis hatte, aber keine Möglichkeit hatte, sich ihr zu widersetzen.
2. Die Eintragung der älteren Marke im betreffenden Mitgliedstaat ist keine notwendige Voraussetzung für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung durch Duldung gem. Art. 9 MRRL. Die vom nationalen Richter zu prüfenden notwendigen Voraussetzungen für das Ingangsetzen dieser Frist sind erstens die Eintragung der jüngeren Marke im betreffenden Mitgliedstaat, zweitens Gutgläubigkeit bei der Anmeldung dieser Marke, drittens die Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen worden ist, und viertens die Kenntnis des Inhabers der älteren Marke von der Eintragung der jüngeren Marke und von deren Benutzung nach ihrer Eintragung.
3. Art. 4 Abs. 1 lit. a MRRL ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke die Ungültigerklärung einer identischen jüngeren Marke, die identische Waren kennzeichnet, nicht erwirken kann, wenn diese beiden Marken über eine lange Zeit hinweg in redlicher Weise gleichzeitig benutzt worden sind, wenn unter Umständen wie denen des Ausgangsfalls diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

### 4. Markenschutz für Zeichen, die geographische Angabe enthalten

EuGH, Urt. v. 14.07.2011, C-4/10 und C-27/10 (Cognac)

#### Leitsätze

1. Die VO (EG) 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.01.2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geographischer Angaben für Spirituosen und zur Aufhebung der VO (EWG) 1576/89 des Rates ist bei der Prüfung der Gültigkeit der Eintragung einer Marke, die eine nach dieser Verordnung geschützte geographische Angabe enthält, anwendbar, wenn die Eintragung vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt ist.
2. Die Art. 23 und 16 VO (EG) 110/2008 sind dahin auszulegen, dass die zuständigen nationalen Behörden auf der Grundlage des Art. 23 Abs. 1 dieser Verordnung die Eintragung einer Marke, die eine geschützte geographische Angabe enthält und nicht unter die in Art. 23 Abs. 2 vorgesehene zeitliche Ausnahme fällt, ablehnen oder löschen müssen,

wenn die Verwendung dieser Marke zu einem der in Art. 16 der Verordnung genannten Tatbestände führt; eine Fallgestaltung wie sie in der zweiten Frage angesprochen ist, nämlich die der Eintragung einer Marke, die eine geographische Angabe oder aber diese Angabe als Gattungsbezeichnung in einer Übersetzung enthält, für Spirituosen, die den für diese Angabe geltenden Spezifikationen nicht entsprechen, unter die in Art. 16 lit. a und b VO (EG) 110/2008 genannten Tatbestände fällt, ungeachtet der möglichen Anwendbarkeit anderer in Art. 16 aufgestellter Regeln.

### 5. Serienmarke mit Stammbestandteil „Uni“

EuGH, Urt. v. 16.06.2011, C-317/10 (Union Investment/UniCredito)

#### Leitsätze (Red.)

1. Die Prüfung des relativen Eintragungshindernisses der Verwechslungsgefahr (Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV) setzt eine eingehende Prüfung der Verbindung des Anmeldezeichens mit der Markenserie unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls voraus.
2. Die Feststellung der Existenz der Serie, der Hinweis auf das gemeinsame Element „Uni“ und die Feststellung, dieses werde mit verschiedenen Ausdrücken ohne Unterscheidungskraft gemeinsam verwendet, genügen hierfür nicht.

### 6. Parallelimport: Angabe des umpackenden Unternehmens

EuGH, Urt. v. 28.07.2011, C-400/09 und C-207/10 (Orifarm & Paranova/Merck)

#### Leitsatz

Art. 7 Abs. 2 MRRL ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer mit einem Arzneimittel verbundenen Marke, das Gegenstand von Parallelimporten ist, nicht erlaubt, sich dem weiteren Vertrieb dieser umgepackten Ware nur deshalb zu widersetzen, weil die neue Verpackung nicht das Unternehmen als Umpacker angibt, das die Ware in Erfüllung eines Auftrags tatsächlich umgepackt hat und im Besitz einer entsprechenden Genehmigung ist, sondern dasjenige, das Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen der Ware ist, nach dessen Anweisungen das Umpacken erfolgte und das für das Umpacken verantwortlich ist.

### 7. Wiederbefüllen von Gasflaschen

EuGH, Urt. v. 14.07.2011, C-46/10 (Viking Gas/Kosan Gas)

#### Leitsatz

Die Art. 5 und 7 MRRL sind dahin auszulegen, dass sie es dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Verwendung von für die Wiederverwendung bestimmten Kompositgasflaschen, deren Form als dreidimensionale Marke geschützt ist und auf denen er seinen Namen und sein Logo, die als Wort- und Bildmarken eingetragen sind, an-

gebracht hat, sofern er keinen berechtigten Grund im Sinne des Art. 7 Abs. 2 MRRL geltend machen kann, nicht erlauben, dagegen vorzugehen, dass diese Flaschen, nachdem sie von Verbrauchern gekauft wurden, die in der Folge das darin ursprünglich enthaltene Gas verbraucht haben, von einem Dritten gegen Bezahlung gegen Kompositflaschen ausgetauscht werden, die mit nicht von diesem Lizenzinhaber stammendem Gas gefüllt sind.

## EuG

### 8. Kein Markenschutz für „TDI“

EuG, Ur. v. 06.07.2011, T-318/09 (Audi und Volkswagen/HABM)

#### Leitsätze (Red.)

1. Ist ein Zeichen von Haus aus in der gesamten Europäischen Union beschreibend, ist der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung für jeden einzelnen Mitgliedsstaat (am Anmeldetag) nachzuweisen.
2. Bloße Angaben zum Marktanteil weisen keine Unterscheidungskraft nach.
3. Die Bezeichnung „TDI“ ist nicht unterscheidungskräftig; im Hinblick auf konstruktionsgebundene Teile von Kraftfahrzeugen bezeichnet das Wortzeichen TDI deren Bauart.

### 9. Eidesstattliche Versicherung im Verfallsverfahren

EuG, Ur. v. 15.09.2011, T-434/09 (Centrotherm)

#### Leitsätze (Red.)

1. Gibt der Geschäftsführer eines Markeninhabers im Verfallsverfahren zur rechtserhaltenden Benutzung lediglich eine eidesstattliche Versicherung ab, muß deren Inhalt durch zusätzliche Beweismittel hinreichend gestützt werden.
2. Das HABM ist nicht verpflichtet, weitere Benutzungsnachweise anzufordern oder Akten aus anderen Verfahren beizuziehen; die Amtsermittlung ist insoweit analog Art. 76 Abs. 1 S. 2 GMV beschränkt.
3. Ist die nach Regel 40 Abs. 5 S. 1 DV GMV gesetzte Frist abgelaufen, können nachträglich eingereichte Benutzungsnachweise nicht berücksichtigt werden.

### 10. Familienwappen und Staatswappen

EuG, Ur. v. 25.5.2011, T-397/09 (Prinz von Hannover/HABM)

#### Leitsätze (Red.)

1. Ein Zeichen (hier: Familienwappen) kann wegen heraldischer Nachahmung eines staatlichen Hoheitszeichens auch dann nicht als Marke eingetragen werden, wenn sich das Hoheitszeichen historisch aus dem Zeichen (Familienwappen) hergeleitet ist.
2. Viele Aspekte, die für den Schutz von Marken gelten, sind nicht auf den Schutz von Hoheitszeichen übertragbar.

## BGH

### 11. Parallelimportierte Arzneimittel, neue Verpackung, Wiederanbringung der Marke

BGH, Ur. v. 10.02.2011, I ZR 172/09 (RENNIE)

#### Leitsatz

Ist der Vertrieb eines parallelimportierten Arzneimittels im Inland in einer bestimmten Packungsgröße ohne Weiteres dadurch möglich, dass die Originalverpackung mit weiteren Blisterstreifen aufgefüllt und umetikettiert wird, kann sich der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen Verpackung unter der Wiederanbringung der Marke widersetzen.

### 12. Parallelimport und Qualitätsmängel

BGH, Ur. v. 03.02.2011, I ZR 26/10 (Kuchenbesteck-Set)

#### Leitsätze

1. Ein Inverkehrbringen i.S.v. Art. 7 Abs. 1 MRRL, § 24 Abs. 1 MarkenG kann auch dann vorliegen, wenn nicht der Markeninhaber selbst, sondern eine wirtschaftlich mit ihm verbundene Person einem Dritten die Verfügungsgewalt an dem mit der Marke versehenen Produkt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums willentlich überträgt.
2. Ein zur Erschöpfung des Markenrechts führendes Inverkehrbringen liegt nicht vor, wenn der Markeninhaber seine Zustimmung zum Vertrieb der Ware nur unter der Bedingung erteilt hat, dass zuvor die mit der Marke gekennzeichnete Verpackung entfernt wird.

### 13. Bekannte Marke „TÜV“ und Werbung mit „privater TÜV“

BGH, Ur. v. 17.08.2011, I ZR 108/09 (TÜV II)

#### Leitsätze

1. Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden.
2. Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offenkundig i.S.v. § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publikum) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtfertigen, dass die Marke bekannt i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist.
3. Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer Marke (hier: die Bezeichnung „TÜV“), rechtfertigt dies für sich genommen nicht schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung i.S.v. § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entwickelt.



- Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht rechtfertigen.

## BPatG

### 14. Zur Schutzfähigkeit von Slogans

BPatG, Beschl. v. 19.05.2011, 30 W (pat) 501/11

#### Leitsätze (Red.)

- Der Slogan „Wir machen morgen möglich“ ist für Internetdienstleistungen unterscheidungskräftig.
- Bei der Beurteilung, ob der Verkehr ein Zeichen aus gebräuchlichen Wörtern und Wendungen als Unterscheidungsmittel versteht, sind die Grundsätze der fehlenden Unterscheidungskraft heranzuziehen; maßgeblich ist auch, ob es ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und der Mitbewerber an der Nutzung des Zeichens gibt (wie bei Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art).

### 15. Keine Sittenwidrigkeit eines Worts mit sexueller Bedeutung

BPatG, Beschl. v. 03.08.2011, 26 W (pat) 116/10

#### Leitsätze (Red.)

- Die Marke „FICKEN“ für Bekleidung und alkoholische Getränke ist, wenngleich kaum den Anforderungen des guten Geschmacks genügend, nicht sittenwidrig.
- Bei der Frage, ob das Scham- oder Sittlichkeitsgefühl eines wesentlichen Teils des Verkehrs durch geschlechtsbezogene Angaben unerträglich verletzt wird, ist auch die fortschreitende Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral zu berücksichtigen.

### 16. Keine Warenähnlichkeit bei bloß gleicher Verkaufsstätte

BPatG, Beschl. v. 14.07.2011, 25 W (pat) 51/10 (Pfeffi)

#### Leitsatz (Red.)

Der gemeinsame Vertrieb zweier Massenprodukte des täglichen Bedarfs in ein und derselben Verkaufsstätte führt nicht zwangsläufig zu einer Warenähnlichkeit.

### 17. Graphische Darstellbarkeit

BPatG, Beschl. v. 21.07.2011, 25 W (pat) 08/09 (Sokoladenstäbchen)

#### Leitsätze

- Es ist für die Entscheidung über die Eintragung einer Marke bzw. – im Falle einer bereits vollzogenen

Eintragung – im Lösungsverfahren für die Entscheidung über den Verbleib der Marke im Register fundamentale Voraussetzung und Bestandteil des *ordre public* im Sinne von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ, dass der Schutzgegenstand eindeutig bestimmt und definiert wird. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für abstrakte Farbmarken oder visuell nicht wahrnehmbare Marken wie z. B. Hör-, Riech- und Tastmarken, sondern auch für alle anderen, insbesondere auch visuell wahrnehmbaren Markenformen, und demzufolge auch für dreidimensionale Gestaltungen.

- Die unter dem Gebot der Rechtssicherheit erforderliche eindeutige Definition des Schutzgegenstandes muss die nach § 8 Abs. 1 MarkenG für ein Registerrecht zwingend vorgesehene grafische Darstellung in der Weise verwirklichen, dass sich daraus eindeutig ein (einziges) Zeichen ergibt. Unter diesem Gesichtspunkt fehlt eine fundamentale Voraussetzung für die Schutzgewährung bzw. -belassung, wenn bei einer dreidimensionalen Gestaltung für die Wiedergabe des Zeichens eine Darstellungsform gewählt wird, die eine Deutung in Richtung mehrerer, auch den Schutzzumfang in relevanter Weise mitbestimmender Gestaltungsvarianten zulässt.
- Auch wenn die genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes nicht als eigenständiges Schutzhindernis normiert ist, führt ein entsprechender Mangel regelmäßig zu zwei auch im markenrechtlichen Normensystem enthaltenen absoluten Schutzhindernissen. Soweit die der Anmeldung bzw. Eintragung zugrundeliegende Darstellung den dreidimensionalen Schutzgegenstand nicht eindeutig festlegt, sondern ein ganzes Bündel von Gestaltungsvarianten möglich erscheinen lässt, handelt es sich zum einen nicht mehr um ein Zeichen i.S.d. § 3 Abs. 1 MarkenG, für das allein Schutz gewährt werden kann, sondern um eine Vielzahl von Zeichen. Außerdem ist dieses im Register notwendigerweise darzustellende eine Zeichen dann auch nicht grafisch dargestellt bzw. darstellbar i.S.d. § 8 Abs. 1 MarkenG.

### 18. Benutzung einer Gemeinschaftsmarke nur in Deutschland ist rechtserhaltend

BPatG, Beschl. v. 14.04.2011, 30 W (pat) 1/10 (TOLTEC/TOMTEC)

#### Leitsatz (Red.)

Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke kann auch dann als rechtserhaltend eingestuft werden, wenn sie nur in einem Mitgliedstaat erfolgt ist.

## Kammergericht

### 19. Logoentwicklung: Begrenzte Pflicht zur Markenrecherche für Werbeagentur

Urt. v. 14.02.2011, 19 U 109/10

#### Leitsätze (Red.)

1. Ohne besondere Parteiabrede ist davon auszugehen, dass die von einer Werbeagentur vorgeschlagene Werbemaßnahme rechtmäßig zu sein hat.
2. Die Pflicht einer Werbeagentur, dem Auftraggeber eine nicht mit Rechten Dritter kollidierende Werbung zur Verfügung zu stellen, wird durch die Zumutbarkeit der Prüfung im Einzelfall begrenzt. Dabei sind Parameter der Aufwand der Prüfung und das Verhältnis des Umfangs der Werbung zur Höhe der geschuldeten Vergütung.
3. Bei einem Preis von 770 EUR kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Werbeagentur eine umfangreiche und kostenintensive Markenrecherche durchführt.

## WIPO-UDRP

### 20. Keine komplexen Rechtsstreitigkeiten im UDRP-Verfahren

Entsch. v. 22.09.2011, D2011-1218 (german-wings.com)

#### Leitsatz (Red.)

Das Verfahren Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ist für Fälle von Cybersquatting konzipiert worden. Da es sich um ein summarisches Verfahren handelt, dient es nicht der Streitbeilegung in komplexen nationalen Markenrechtsstreitigkeiten.

## Pressemitteilungen

### 21. Microsoft gewinnt Rechtsstreit über Windows-Software mit Echtheitszertifikaten

BGH, Urt. v. 06.11.2011, I ZR 6/10 – Echtheitszertifikat

Die Klägerin ist die Microsoft Corporation. Sie ist Inhaberin der Wortmarke "MICROSOFT", unter der sie die Betriebssystem-Software "Windows" vertreibt. Bei der sog. OEM-Version wird die Software durch den Computerhersteller auf der Festplatte der Computer vorinstalliert. Die Käufer der Computer erhalten zusätzlich eine Sicherungs-CD mit der Software (sog. Recovery-CD). Bei diesem Vertriebsweg sind die Echtheitszertifikate, die die Klägerin ihren Produkten beifügt, an dem Computer selbst angebracht. Die Beklagte handelt mit Softwareprodukten. Sie erwarb von Unternehmen, die mit gebrauchten Computern handeln, Recovery-CDs mit der Software "Windows 2000" sowie Echtheitszertifikate, die von den Computern abgelöst worden waren. Die Beklagte brachte diese Echtheitszertifikate an den Recovery-CDs an und verkaufte diese weiter. Dabei wurden Datenträger veräußert, die mit Echtheitszertifi-

katen versehen waren, die ursprünglich nicht aus demselben Paket (Computer mit Sicherungs-CD) stammten. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung verurteilt und festgestellt, dass sie der Klägerin eine angemessene Lizenzgebühr zahlen muss. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer Revision erstrebt die Beklagte die Abweisung der Klage.

Der für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Dem Unterlassungsanspruch der Klägerin steht nicht der Erschöpfungsgrundsatz gemäß § 24 Markengesetz entgegen. Zwar sind die von der Beklagten vertriebenen Datenträger und die Computer, an denen die von der Beklagten verwendeten Echtheitszertifikate angebracht waren, mit Zustimmung der Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gelangt. Die Klägerin kann sich aber aus berechtigten Gründen dem Vertrieb der mit den Echtheitszertifikaten versehenen Sicherungs-CDs widersetzen. Der Verbraucher wird einem mit dem Echtheitszertifikat versehenen Datenträger die Aussage entnehmen, dass dieser von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung als echt gekennzeichnet wurde. Er wird die Verbindung des Datenträgers mit dem Zertifikat der Klägerin als Markeninhaberin zuschreiben und erwarten, dass diese durch die Verbindung die Gewähr dafür übernommen hat, dass die so gekennzeichnete Ware unter ihrer Kontrolle hergestellt wurde und sie für die Echtheit einsteht, was jedoch nicht der Fall ist.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 22. Auslegung des Patentierungsverbots des Art. 6 Abs. 2 lit. c) der Richtlinie 98/44/EG, Begriff des „menschlichen Embryos“

[EuGH, Urt. v. 18.10.2011, C-34/10 – Oliver Brüstle / Greenpeace e.V.](#)

##### Leitsätze

- Art. 6 Abs. 2 Buchst. c) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist wie folgt auszulegen:  
Jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ist ein „menschlicher Embryo“. Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob eine Stammzelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen wird, einen „menschlichen Embryo“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c) der Richtlinie 98/44 darstellt.
- Der Ausschluss von der Patentierung nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c) der Richtlinie 98/44, der die Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken betrifft, bezieht sich auch auf die Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung, und nur die Verwendung zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, die auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, kann Gegenstand eines Patents sein.
- Eine Erfindung ist nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c) der Richtlinie 98/44 von der Patentierung ausgeschlossen, wenn die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert, in welchem Stadium auch immer die Zerstörung oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt wird.

#### 23. Ergänzende Schutzzertifikate, Anwendungsbereich der VO 1768/92

[EuGH, Urt. v. 28.07.2011, C-427/09 – Generics \(UK\) Ltd / Synaptech Inc.](#) (PharmR 2011, 375 ff.)

##### Leitsatz

Ein Erzeugnis wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das als Humanarzneimittel in der Europäischen Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurde bevor dafür eine der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel in der Fassung der Richtlinie

89/341/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 konforme Genehmigung erteilt wurde und insbesondere ohne dass es Gegenstand der Prüfung seiner Unschädlichkeit und seiner Wirksamkeit war, fällt nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel in der Fassung aufgrund der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge im Sinne ihres Art. 2 in der geänderten Fassung, und für dieses Erzeugnis kann kein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt werden.

#### 24. Ergänzende Schutzzertifikate, Anwendungsbereich der VO 1768/92

[EuGH, Urt. v. 28.07.2011, C-195/09 – Synthron BV / Merz Pharma GmbH & Co. KGaA](#)

##### Leitsätze

- Art. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel in der Fassung aufgrund der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge ist dahin auszulegen, dass ein Erzeugnis wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das als Humanarzneimittel in der Europäischen Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurde, bevor dafür eine der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel in der Fassung der Richtlinie 89/341/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 konforme Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde und insbesondere ohne dass es Gegenstand der Prüfung seiner Unschädlichkeit und seiner Wirksamkeit war, nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung in der geänderten Fassung fällt und dementsprechend für dieses Erzeugnis kein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt werden kann.
- Ein ergänzendes Schutzzertifikat, das für ein Erzeugnis erteilt wurde, das nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1768/92 im Sinne ihres Art. 2 fällt, ist nichtig.

### BGH

#### 25. Sachverständigenablehnung

[BGH, Beschl. v. 27.09.2011, X ZR 142/08 – Sachverständigenablehnung IV](#)

[BPatG, Urt. v. 15.07.2008, 3 Ni 49/06](#)

##### Leitsatz

Lücken oder Unzulänglichkeiten im schriftlichen Gutachten rechtfertigen für sich allein nicht die Ablehnung eines gerichtlichen Sachverständigen wegen Befangenheit.

**26. Gebrauchsmusterlöschung, keine Berücksichtigung eines angeblichen Nichtigkeitsverfahrens**

[BGH, Beschl. v. 10.08.2011, X ZA 1/11 – Formkörper mit Durchtrittsöffnungen](#)

[BPatG, Beschl. v. 22.09.2010, 35 W \(pat\) 417/08](#)

**Leitsatz**

Es stellt keinen Begründungsmangel im Sinn des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG in Verbindung mit § 18 Abs. 4 GebrMG dar, wenn sich das Patentgericht mit der theoretischen Möglichkeit einer zukünftigen Nichtigkeitsklärung des älteren Patents, auf das es die Löschung des Streitgebrauchsmusters nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG gestützt hat, nicht auseinandersetzt.

**27. Übersetzungserfordernis**

[BGH, Beschl. v. 10.08.2011, X ZB 2/11 – Ethylengerüst](#)

[BPatG, Beschl. v. 09.09.2010, 10 W \(pat\) 19/09 – Ethenische Hauptketten \(CIPR 2011, 43 \[Ls\]; Mitt. 2011, 245 \[Ls\]\)](#)

**Leitsätze**

1. § 11 Abs. 3 PatKostG steht der Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde nicht entgegen, wenn zur Entscheidung steht, ob eine Grundlage für die Erhebung der angesetzten Gebühr besteht.
2. Art. II § 3 Abs. 1 Satz 2 IntPatÜbkG in der bis zum 30. April 2008 geltenden Fassung, wonach eine Übersetzung der im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geänderten Fassung einer nicht in deutscher Sprache abgefassten Patentschrift einzureichen ist, bleibt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist, auch dann anwendbar, wenn die Änderung nach dem 30. April 2008 erfolgt ist.

**28. Rücknahme der Patentanmeldung im Rechtsbeschwerdeverfahren**

[BGH, Beschl. v. 19.07.2011, X ZB 8/10 – Telefonsystem](#)

[BPatG, Beschl. v. 22.07.2010, 10 W \(pat\) 10/08 – Umschalter \(CIPR 2010, 89 f. \[Ls; Anm. Steigüber\]; GRUR 2011, 360 ff.; Mitt. 2010, 476 \[Ls\]\)](#)

**Leitsätze**

1. Die Rücknahme einer Patentanmeldung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist gegenüber dem Bundesgerichtshof zu erklären; der Bestellung eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts bedarf es für diese Erklärung nicht.
2. Mit der Rücknahme der Patentanmeldung hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt; bis dahin ergangene Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts sind wirkungslos. Kosten des Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens sind nur zu erstatten, wenn dies der Billigkeit entspricht.

**29. Unvollständige Übersetzung**

[BGH, Beschl. v. 18.07.2011, X ZB 10/10 – Polierendpunktbestimmung](#)

[BPatG, Beschl. v. 23.09.2010, 10 W \(pat\) 17/09](#)

**Leitsätze**

1. Die Rechtsfolge, dass die fremdsprachige Patentanmeldung mangels fristgerechter Nachreichung einer deutschen Übersetzung als nicht erfolgt gilt, tritt nicht ein, wenn der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Unterlagen eine deutsche Übersetzung der Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG sowie in deutscher Sprache Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung der Erfindung anzusehen sind, nachreicht und die Übersetzung von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt ist.
2. Die Beglaubigung der Übersetzung erfordert die jedenfalls sinngemäße Erklärung, dass die Übersetzung nach dem besten Wissen des Beglaubigenden eine richtige und vollständige Übertragung der fremdsprachigen Anmeldeunterlagen in die deutsche Sprache darstellt.

**30. Schutzrechtsverwarnung, Besonderer Mechanismus des EU-Beitrittsvertrags vom 16.04.2003**

[BGH, Urt. v. 12.07.2011, X ZR 56/09 – Besonderer Mechanismus](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 23.04.2009, 3 U 75/08 \(GRUR-RR 2009, 411 \[Ls\]; PharmR 2009, 338 ff. \[Anm. Kappes\]\)](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 14.03.2008, 315 O 339/07 \(PharmR 2008, 553 ff. \[Anm. Kappes\]\)](#)

**Leitsätze**

1. Für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche aus einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, ist eine Verwarnung aus dem Schutzrecht nicht erforderlich. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines Anspruchs aus dem Schutzrecht berührt.
2. Eine Schutzrechtsverwarnung setzt das Verlangen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, jedenfalls dann nicht voraus, wenn dem Verwarnten nicht vorgeworfen wird, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Es reicht aus, dass der Schutzrechtsinhaber bestimmte Handlungen als Schutzrechtsverletzung bezeichnet und ankündigt, im Fall ihrer Begehung durch den Verwarnten gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.
3. Der Schutzrechtsinhaber verliert seine Ansprüche nach dem Besonderen Mechanismus des EU-Beitrittsvertrags vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren oder im Inland vertreiben will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, aus welchem Schutzrecht er diese herleitet.

**31. Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung**

[BGH, Urt. v. 12.07.2011, X ZR 75/08 – Reifenabdichtmittel](#)

[BPatG, Urt. v. 16.05.2008, 3 Ni 48/07 \(EU\)](#)

**Leitsatz**

Ist den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmen, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile "enthalten" soll, ist damit nicht ohne weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehört, dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten Bestandteilen "besteht", bedarf es vielmehr in der Regel darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass das ausschließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat oder sonst erwünscht ist.

**32. Anhörungsrüge, ergänzendes Vorbringen**

[BGH, Beschl. v. 05.07.2011, X ZB 1/10 – Modularer Fernseher II](#) (GRUR 2011, 852 f.)

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

**Leitsatz**

Hängt der Erfolg einer Rechtsbeschwerde davon ab, dass eine Verfahrensrüge innerhalb der Frist zur Begründung des Rechtsmittels erhoben worden ist, so ist das Rechtsbeschwerdegericht nicht gehalten, dem Rechtsbeschwerdeführer durch Erteilung eines Hinweises Gelegenheit zu geben, sein Vorbringen nach Ablauf der Begründungsfrist zu ergänzen.

**33. Unzulässige Erweiterung, Aliud**

[BGH, Urt. v. 21.06.2011, X ZR 43/09 – Integrationselement](#)

[BPatG, Urt. v. 21.01.2009, 4 Ni 42/07](#)

**Leitsatz**

Eine die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigende Abwandlung des ursprünglich offenbarten Gegenstands zu einem Aliud liegt nicht erst dann vor, wenn der patentierte Gegenstand dazu in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht (exklusives Aliud), sondern bereits dann, wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 21.10.2010, Xa ZB 14/09 - Winkelmesseinrichtung, GRUR 2011, 40 Rn. 22).

**34. Gebrauchsmusterlöschung, Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör**

[BGH, Beschl. v. 16.06.2011, X ZB 3/10 – Werkstück](#) (GRUR 2011, 851 f.)

[BPatG, Beschl. v. 27.04.2010, 35 W \(pat\) 458/08](#)

**Leitsatz**

Von einer in einem gerichtlichen Hinweis geäußerten Rechtsauffassung darf das Gericht in der Endentscheidung nur abweichen, wenn für die Verfahrensbeteiligten - sei es durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung, sei es durch einen ausdrücklichen weiteren Hinweis des Gerichts - erkennbar wird, dass sich entweder die Grundlage verändert hat, auf der das Gericht den ursprünglichen Hinweis erteilt hat, oder dass das Gericht bei unveränderter Entscheidungsgrundlage nunmehr eine andere rechtliche Beurteilung in Erwägung zieht als den Beteiligten angekündigt.

**35. Zur Neuheit einer zweiten medizinischen Indikation**

[BGH, Urt. v. 09.06.2011, X ZR 68/08 – Memantin](#)

[BPatG, Urt. v. 11.12.2007, 3 Ni 59/05 \(EU\) – Memantin](#) (GRUR 2008, 892 ff.)

**Leitsatz**

Die Entdeckung, dass ein bestimmter Wirkstoff einem bei einer bestimmten Krankheit hier: Morbus Alzheimer auftretenden pathologischen Zustand hier: dem exzessiven Einstrom von Calciumionen durch NMethyl-DAspartat-Rezeptorkanäle entgegen wirkt, kann keine neue Lehre zum technischen Handeln begründen, wenn es im Stand der Technik bekannt war, an dieser Krankheit leidende Patienten zur Linderung der Krankheitssymptome mit dem Wirkstoff zu behandeln und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist.

**36. Zur Anwendung von Präklusionsvorschriften und der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör**

[BGH, Beschl. v. 17.05.2011, X ZR 77/10 – Treppenlift](#) (GRUR 2011, 853 f.)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.04.2010, I-2 U 15/09](#) (GRUR-RR 2010, 358 f.)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2008, 4a O 216/07](#)

**Leitsätze**

1. Nachlässigkeit im Sinne von § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO ist grundsätzlich zu verneinen, wenn ein neues Angriffs- und Verteidigungsmittel erst nach Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung entstanden ist.
2. Stützt der Beklagte eine Einwendung gegen den Klageanspruch auf eine Rechtsposition, die er im Wege der Abtretung erworben hat, so ist das entsprechende Verteidigungsmittel erst mit dem Erwerb der Rechtsposition entstanden.

**37. Anspruch auf Berichtigung einer Erfinderbenennung**

[BGH, Urt. v. 17.05.2011, X ZR 53/08 – Atemgasdrucksteuerung](#) (GRUR 2011, 903 ff.)

OLG München, Urt. v. 28.02.2008, 6 U 2675/05  
LG München I, Entsch. v. 10.03.2005, 7 O 23286/02

**Leitsätze**

1. Der Anspruch auf Berichtigung einer Erfinderbenennung besteht unabhängig von der Schutzfähigkeit der betreffenden Erfindung.
2. Der Berichtigungsanspruch steht, wie beim Vindikationsanspruch aus § 8 Abs. 1 PatG, demjenigen zu, der einen schöpferischen Beitrag zum Gegenstand der unter Schutz gestellten Erfindung geleistet hat. Für die dafür vorzunehmende Prüfung ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung einschließlich ihres Zustandekommens in den Blick zu nehmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Februar 1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 - Biedermeiermanschetten).
3. Bei der Prüfung der Frage, welche schöpferischen Beiträge von welchen Personen erbracht worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist (Klarstellung von BGH, Urteil vom 16. September 2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren).

**38. Zur wortsinngemäßen Verletzung bei Widerspruch zwischen Patentansprüchen und Beschreibung, zur Verletzung mit äquivalenten Mitteln**

[BGH, Urt. v. 10.05.2011, X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung](#) (GRUR 2011, 701 ff. [Anm. Kühnen]; Mitt. 2011, 355 ff.)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2008, I-2 U 65/07 – Okkluder](#) (InstGE 10, 248 ff.), vgl. ebenfalls die [Berichtigung](#)  
LG Düsseldorf, Urt. v. 31.07.2007, 4b O 297/06

**Leitsätze**

1. Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.
2. Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.

**39. Vorrang des europäischen Einspruchsverfahrens, Aussetzung des Verletzungsverfahrens**

[BGH, Urt. v. 19.04.2011, X ZR 124/10 – Mautberechnung](#) (GRUR 2011, 848 ff.)

[BPatG, Urt. v. 12.05.2010, 4 Ni 21/09 \(EU\) – Fahrzeugsteuer](#) (CIPR 2010, 90 [Ls]; GRUR 2011, 87 f.)

**Leitsätze**

1. Die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage ist auch dann unzulässig, wenn sie nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139 Abs. 2 EPÜ gestützt wird (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juli 2005 - X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung).
2. Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglichkeit, das Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen, auch dann Gebrauch machen, wenn er damit rechnet, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben wird, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Erfolgsaussicht hat.

**40. Zur Neuheit eines Gerätesatzes**

[BGH, Urt. v. 05.04.2011, X ZR 1/09 – Dentalgerätesatz](#) (GRUR 2011, 707 ff.)

[BPatG, Urt. v. 16.09.2008, 4 Ni 66/06 \(EU\)](#)

**Leitsatz**

Für die Annahme mangelnder Neuheit eines Gerätesatzes, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks aufeinander abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes ohne funktionale Abstimmung bekannt ist.

**BPatG****41. Zur Erledigung der Hauptsache im Einspruchs-/Einspruchsbeschwerdeverfahren**

[BPatG, Beschl. v. 17.08.2011, 7 W \(pat\) 130/11 – Unterseeboot](#)

**Leitsätze**

1. Das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren ist in der Hauptsache erledigt, wenn der Einspruch allein auf den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) gestützt wurde und der Einsprechende seinen Einspruch zurückgenommen hat.
2. Der Erledigung steht dabei § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, demzufolge das Einspruchsverfahren nach Einspruchsrücknahme von Amts wegen fortzusetzen ist, nicht entgegen. Dabei ist schon fraglich, ob diese dem Allgemeininteresse dienende Vorschrift auf den Fall eines allein auf § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG gestützten Einspruchs, der ausschließlich der Ver-

folgung eines Individualinteresses dient, überhaupt anwendbar ist. Ungeachtet dessen scheidet aber auch bei Anwendung dieser Vorschrift jede Sachprüfung der widerrechtlichen Entnahme von Amts wegen aus (Anschluss an BPatGE 36, 213).

3. Der Ausschluss der Sachprüfung und die damit gegebene Erledigung der Hauptsache ist entgegen BPatGE 47, 141, 143 f. - Aktivkohlefilter nicht davon abhängig, ob das Streitpatent auf den Einsprechenden übergegangen ist. Dem steht auch BGH GRUR 1995, 333, 335 - Aluminium-Trihydroxid nicht entgegen, dem zu Folge das Patentamt in seine Sachentscheidung über den Einspruch auch Widerrufsründe einbeziehen kann, auf die sich der Einsprechende nicht gestützt hat; denn diese Entscheidung betrifft nur solche Einsprüche, die als Populärrechtsbehelfe im Interesse der Allgemeinheit eine umfassende Prüfung der Patentfähigkeit verfolgen, nicht aber den nur dem Verletzten zustehenden Einspruch wegen einer widerrechtlichen Entnahme. Es wäre aber mit dem (Individual-)Antrag des Verletzten, mit dem dieser sein Erfinderecht verfolgt, unvereinbar und ginge auch über dessen Rechtsschutzbegehren unzulässig hinaus, wenn nach einem wirksamen, allein auf die widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruch das Patent ohne Prüfung des einzigen geltend gemachten Widerrufsgrundes aus einem anderen Widerrufsgrund, etwa wegen mangelnder Patentfähigkeit, den der Verletzte weder geltend gemacht hat noch mit seinem Einspruch überhaupt, ohne sich in Widerspruch zu seinem Antrag zu setzen, gleichzeitig verfolgen kann, widerrufen würde. Ungeachtet dessen scheidet ein Widerruf aus sonstigem Grund nach der zutreffenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH a. a. O., ebenso BPatGE 36, 213 f.) im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ohnehin aus.

#### 42. Zur offenkundigen Vorbenutzung

[BPatG, Urt. v. 26.07.2011, 3 Ni 7/10 \(EU\) – Offenkundige Vorbenutzung durch Vertrieb eines pharmazeutischen Erzeugnisses](#)

##### [Leitsatz](#)

Das In-Verkehr-Bringen eines pharmazeutischen Erzeugnisses macht nicht nur den Stoff als solchen, sondern auch dessen Zusammensetzung und Struktur der Öffentlichkeit zugänglich, sofern grundsätzlich die Möglichkeit einer Analyse besteht. Dies gilt auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet jedenfalls auch dann, wenn die Analyse zwar umfangreiche zeit- und arbeitsaufwändige qualitative und quantitative Untersuchungen erfordert, für den Fachmann aber die Möglichkeit einer Analyse der Zusammensetzung unter Zuhilfenahme der standardmäßig eingesetzten Methoden nach intensiveren Überlegungen ohne übermäßige, das durchschnittliche Können übersteigende Schwierigkeiten möglich ist (Weiterführung von BGH GRUR 1986, 372, 374 II. 3 d) - Thrombozytenzählung).

#### 43. Doppelvertretungskosten

[BPatG, Beschl. v. 26.07.2011, 3 ZA \(pat\) 21/10 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI](#)

##### [Leitsatz](#)

Soweit im Nichtigkeitsverfahren die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts wegen eines zeitgleich anhängigen, das Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahrens als notwendig angesehen wird, ist insoweit nicht rein formal auf die Parteiidentität in beiden Prozessen abzustellen. Vielmehr kommt es maßgeblich darauf an, ob die Verletzungsklage auf Basis des mit der anschließenden Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents erhoben wurde.

#### 44. Zulässigkeit des Antrags auf Akteneinsicht

[BPatG, Beschl. v. 12.07.2011, 3 ZA \(pat\) 14/11 – Zulässigkeit der Akteneinsicht](#) (Mitt. 2011, 428 f.)

##### [Leitsatz](#)

Ein Antrag auf Akteneinsicht nach § 99 Abs. 3 PatG ist auch dann zulässig, wenn die Klage wegen unterbliebener Gebühreinzahlung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben gilt.

#### 45. Keine Erstattung der Prüfungsantragsgebühr bei Rücknahmefiktion in Bezug auf die Anmeldung

[BPatG, Beschl. v. 17.03.2011, 10 W \(pat\) 11/10 – Prüfungsantragsgebühr II](#)

##### [Leitsatz](#)

Bei Eintritt einer Rücknahmefiktion, die sich auf die Anmeldung insgesamt bezieht (hier nach § 40 Abs. 5 PatG), sind rechtzeitig und vollständig gezahlte Gebühren für Anträge (hier Gebühr für Prüfungsantrag), die lediglich aufgrund der Rücknahmefiktion nicht mehr bearbeitet werden können, nicht nach § 10 Abs. 2 PatKostG erstattungsfähig.

#### EPA

#### 46. Disclaimer

[EPA, Große Beschwerdekammer, Entsch. v. 30.08.2011, G 2/10](#)

##### [Leitsätze \(EN\)](#)

1. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.
2. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature

and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

**Vorlagefrage (EN)**

Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?



## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 47. PepsiCo – Neues zum informierten Benutzer

[EuGH, Urt. v. 20.10.2011, C-281/10 P](#)

#### Leitsätze (Red.)

1. Der Begriff des informierten Benutzers liegt zwischen dem im Markenbereich anwendbaren Begriff des Durchschnittsverbrauchers, von dem keine speziellen Kenntnisse erwartet werden und der im Allgemeinen keinen direkten Vergleich zwischen den einander gegenüberstehenden Marken anstellt, und dem des Fachmanns als Sachkundigen mit profunden technischen Fertigkeiten. Der Begriff des informierten Benutzers kann somit als Bezeichnung eines Benutzers verstanden werden, dem eine durchschnittliche Aufmerksamkeit, aber eine besondere Wachsamkeit eigen ist, sei es wegen seiner persönlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem betreffenden Bereich. *(Hinweis der Redaktion: bzgl. der konkreten Formulierung vgl. Anmerkung auf [S. 52](#))*
2. Die Natur des informierten Benutzers an sich bedingt, dass dieser, soweit möglich, einen direkten Vergleich der fraglichen Geschmacksmuster vornimmt. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein solcher Vergleich im betreffenden Bereich undurchführbar oder ungewöhnlich ist, insbesondere wegen spezieller Umstände oder der Merkmale der Gegenstände, die die Geschmacksmuster darstellen.
3. Die Bezeichnung „informiert“ setzt voraus, dass der Benutzer, ohne dass er ein Entwerfer oder technischer Sachverständiger wäre, verschiedene Geschmacksmuster kennt, die es in dem betroffenen Wirtschaftsbereich gibt, dass er gewisse Kenntnisse in Bezug auf die Elemente besitzt, die diese Geschmacksmuster für gewöhnlich aufweisen, und dass er diese Produkte aufgrund seines Interesses an ihnen mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit benutzt.
4. Da im Bereich der Geschmacksmuster die Person, die den Vergleich vornimmt, der informierte Benutzer ist, der sich vom einfachen Durchschnittsverbraucher unterscheidet, ist es nicht falsch, bei der Beurteilung des Gesamteindrucks, den das fragliche Geschmacksmuster hervorruft, die tatsächlich vertriebenen Erzeugnisse, die diesen Geschmacksmustern entsprechen, heranzuziehen.

*(Hinweis der Redaktion: Leitsatz 1 entspricht im Wesentlichen der Rn. 53 der Urteilsgründe und wird in der Anmerkung auf [S. 52](#) umfassend analysiert.)*

### BGH

#### 48. Wiedergabe eines Geschmacksmusters zum Zwecke der Zitierung

[BGH, Urt. v. 07.04.2011, I ZR 56/09 – ICE](#)

*KG Berlin, Urt. v. 03.03.2009, 5 U 67/06*

*LG Berlin, Urt. v. 21.03.2006, 16 O 541/05*

#### Leitsatz

Eine Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung im Sinne des § 40 Nr. 3 GeschmMG setzt eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden voraus und erfordert daher, dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dient.

#### 49. Graphische Darstellung eines Musters in Schwarz-Weiß

[BGH, Urt. v. 24.03.2011, I ZR 211/08 – Schreibgeräte](#)

*OLG München, Urt. v. 18.12.2008, 6 U 4011/07*

*LG München I, Entsch. v. 03.07.2007, 9 HKO 24173/05*

#### Leitsätze

- a) Verfolgt der Kläger in getrennten Klagen vor den Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten territorial begrenzten Rechtsschutz aus unterschiedlichen Geschmacksmustern, liegt nicht derselbe Anspruch im Sinne von Art. 27 Brüssel-I-VO vor.
- b) Lässt die graphische Darstellung eines Musters nicht erkennen, ob es ein- oder zweiteilig ausgestaltet ist, kann dies zur Folge haben, dass einerseits weitergehende Entgegenhaltungen aus dem vorbekannten Formenschatz möglich sind, dass andererseits aber auch ein größerer Schutzzumfang des Musters besteht.
- c) Ist die graphische Darstellung eines Musters in Schwarz-Weiß gehalten, ist bei der Verletzungsprüfung die angegriffene Form grundsätzlich von der farblichen Gestaltung zu abstrahieren, wenn nicht bei der angegriffenen Ausführungsform Kontrastfarben verwendet werden, die zu einem von einer einheitlichen Farbgebung abweichenden Gesamteindruck führen.
- d) Besteht Geschmacksmusterschutz für die Erscheinungsform eines Teils eines Erzeugnisses, ist bei der Prüfung des Gesamteindrucks der Verletzungsform der entsprechende Teil zugrunde zu legen.

### LG

#### 50. Neuheit und Eigenart eines Geschmacksmusters für Tablet-Computer

[LG Düsseldorf, Urt. v. 09.09.2011, 14 C O 194/11](#)

#### Leitsätze (Red.)

1. Für die Qualifizierung als Niederlassung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 GGv gelten die zu Art. 5 Nr. 5

EuGVÜ vom EuGH entwickelten Anforderungen.

2. Für einen in einem Drittstaat ansässigen Beklagten begründen Art. 79 Abs. 1 GGV in Verbindung mit Artikel 6 Nr. 1 EuGVVO in einem einstweiligen Verfügungsverfahren nur eine auf das Territorium des Gerichtsstaats begrenzte, nicht aber eine gemeinschaftsweite Zuständigkeit.
3. Für die Bestimmtheit des geschmacksmusterrechtlichen Antrags ist eine Merkmalsgliederung nicht erforderlich.
4. Die Wiedergabe eines Geschmacksmusters ist der Auslegung zugänglich, sodass Nichtigkeit gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 3 lit. a GGV wegen Widersprüchlichkeit in der Wiedergabe nur dann anzunehmen ist, wenn trotz der Auslegungsmöglichkeiten ein Widerspruch zwischen den verschiedenen Ansichten einer Geschmacksmusteranmeldung besteht.
5. An der Voraussetzung eines Erscheinungsmerkmals eines Erzeugnisses, welches ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt ist im Sinne von Art. 8 Abs. 1 GGV fehlt es, wenn eine gangbare Designalternative zu Merkmalen existiert, mit welcher das Erzeugnis seine technische Funktion in zumindest gleicher Weise erfüllen kann.

## OLG

**51. Zur Ermittlung der Höhe des entstandenen Schadens**

[OLG Köln, Beschl. v. 30.09.2011, 6 U 67/11](#)

In seinem Beschluss vom 30.09.2011 führt das OLG Köln aus, dass, soweit es um die Abgeltung eines Schadens geht, welcher dadurch entstanden ist, dass geschützte Werke Dritten unbekannter Zahl zum Download zur Verfügung gestellt worden sind, das Gericht sich mangels besser geeigneter Grundlagen an dem GEMA-Tarif orientieren müsse, der dem zu beurteilenden Sachverhalt am ehesten nahekomme. Nach der Auffassung des Gerichts ist dies aber gerade nicht der Tarif VR W I, da dieser insoweit Hintergrundmusik betreffe, insbesondere im Bereich der Werbung, die im Wege des Streamings zu Verfügung gestellt werde. Vielmehr entspreche insoweit die Zugrundelegung des Tarifs VR-OD 5, welcher die Nutzung einzelner Titel auch durch Download aus dem Internet zum Gegenstand habe und der für ein Werk mit einer Spieldauer von bis zu 5 Minuten von einer Mindestvergütung von 0,1278 € pro Zugriff auf den einzelnen Titel ausgehe, am ehesten dem zu beurteilenden Sachverhalt. Darüber hinaus setze die Schätzung des Schadens voraus, dass der Kläger vortrage, wie viele Zugriffe auf den Rechner des Beklagten zum Zweck des Downloads der streitgegenständlichen Titel erfolgt seien oder zumindest in welcher Größenordnung nach seiner Ermittlung bei Titeln der in Rede stehenden Art Upload-Angebote von Beteiligten an der Tauschbörse erfolgt seien bzw. wie sich diese Zahlen im fraglichen Zeitraum entwickelt hätten.

**Anmerkung (Jonathan Konietz)**

Bei der Schadensermittlung in File-Sharing-Fällen nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie steht das Gericht stets vor dem Problem, einen geeigneten Anknüpfungspunkt für die nach § 287 ZPO erforderliche Schätzung aufzufinden. Dabei gilt es zu ergründen, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten (BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – „Lizenzanalogie“). Zweckmäßigerweise greifen die Gerichte hierbei regelmäßig auf die bestehenden Vergütungssätze der GEMA zurück. Im Wesentlichen stehen sich hier der Tarif VR-W I, der für bis zu 10.000 Streams eine Mindestvergütung von 100 € vorsieht und der Tarif VR-OD 5, der eine Vergütung von 15% des Endverkaufspreises pro Download, mindestens (nur) 0,1278 €, verlangt, gegenüber. Dem OLG Köln ist insoweit zuzustimmen, als bei nüchterner Lektüre der Vergütungssätze VR-W I auffällt, dass der Begriff „Download“ schlicht an keiner Stelle Erwähnung findet. Ausweislich der Überschrift befasst sich dieser Tarif gerade nur mit der Nutzung von Werken als Hintergrundmusik, Funktionsmusik oder Streaming von Musik auf Internetseiten und Intranetseiten. Der Rückgriff auf eben diesen Tarif als Bemessungsgrundlage erfreut sich indessen ungebrochener Beliebtheit. Eine Pauschalvergütung von 100 € für bis zu 10.000 Streams gewährleistet eine einfache

Handhabung, da beim File-Sharing die Anzahl der Downloads regelmäßig unbekannt ist. Dem misslichen Umstand, dass es sich bei einem Download tatsächlich gerade nicht um Streaming handelt, wird dann beispielsweise durch einen Aufschlag von 50% (da Streams im Gegensatz zum Download nicht auf eine dauerhafte Speicherung angelegt sind) und einer weiteren Verdoppelung des daraus resultierenden Betrages (weil die heruntergeladene Datei wiederum zum Abruf bereitgehalten wird), Abhilfe verschafft (so etwa LG Düsseldorf MMR 2011, 111 ff.). Ob sich „vernünftige“ Parteien eines entsprechenden Lizenzvertrages für ein solches – doch sehr konstruiert wirkendes – pauschales Vergütungsmodell geeinigt hätten, darf mit Sicherheit bezweifelt werden und bedarf jedenfalls – so wie es § 287 ZPO verlangt – der Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Demgegenüber gilt der Tarif VR-OD 5 schon seinem klaren Wortlaut nach für die Speicherung von Werken sowie deren Zugänglichmachung gegenüber dem Endnutzer zum Streaming und/oder *Download*. In der Sache ist dem OLG Köln insoweit zuzustimmen. Indessen kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass diese wohl „User-freundlichere“ Bemessung der Schadenshöhe mit Blick auf die Prävention künftiger Rechtsverletzungen problematisch sein dürfte.

## LG

**52. Umfang der urheberrechtlichen Unterrichtsprivilegierung einer Fernuniversität**

[LG Stuttgart, Urt. v. 27.09.2011, 17 O 671/10](#)

**Leitsätze (Red.)**

1. Das Einscannen von Seiten eines Lehrbuches, die Anfertigung der PDF-Dateien und das Einpflegen der Werkteile in die Datenbank einer elektronischen Lernplattform stellt eine Vervielfältigung im Sinne von § 16 UrhG dar und das Bereithalten des Werkes im Internet für die zugangsberechtigten Studenten eine öffentliche Zugänglichmachung im Sinne der §§ 19a, 15 Abs. 3 UrhG.
2. Bei einem Werkumfang von 476 relevanten Textseiten darf eine Fernuniversität nicht mehr als 3 Seiten in einer Weise zugänglich machen, die es den Studierenden ermöglicht, diese als elektronische Datei herunterzuladen oder auf Datenträgern zu speichern. Soweit es um die Ermöglichung des reinen elektronischen Abrufs von Werkteilen geht, dürfen bis zu 10% (hier 48 Seiten) der Textseiten auf der Lernplattform zur Verfügung gestellt werden.

**Sachverhalt**

Die Beklagte, eine Fernuniversität, stellte im Rahmen eines Bachelor-Studiengangs ihren über 4.000 Studierenden insgesamt zumindest 68 Seiten eines Lehrbuches mit einem Umfang von 476 relevanten Textseiten auf ihrer elektronischen Lernplattform zum Download zur Verfügung. Die Klägerin ist Verlegerin des Buches.

**Entscheidungsgründe**

Im Hinblick auf die Ermöglichung des Herunterladens und des Speicherns des Werkteils führte das LG Stuttgart zunächst aus, dass eine Speicherung auf den Computern der Studenten eine einfachere und qualitativ höherwertige Vervielfältigung als die analoge Nutzung darstelle. Bei der Zugänglichmachung im Sinne von § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG sei es jedoch gerade die Intention des Gesetzgebers gewesen, eine der analogen Nutzung vergleichbare Nutzung zu ermöglichen. Insoweit sei die Erstellung einer PDF-Datei, durch welche eine Speicherung auf den Computern der Studenten ermöglicht wurde, keine erforderliche Vorbereitungsmaßnahme für die Zugänglichmachung im Sinne von § 52a Abs. 3 UrhG. Die Beklagte hätte hier von vornherein ein anderes Dateiformat wählen müssen (Entsch. Rdnr. 66).

Den Unterlassungsanspruch im Hinblick auf die Ermöglichung des reinen elektronischen Abrufes von Werkteilen gewährte das Gericht nur soweit der Umfang des Werkteils mehr als 48 Seiten umfasste.

Zunächst liege der nach § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG geforderte Zweck der Zugänglichmachung der Werkteile zur „Veranschaulichung im Unterricht“ vor. Diese Voraussetzung sei bereits dann gegeben, wenn die Veröffentlichung des Werkinhalts notwendig, oder zumindest hilfreich für die Darstellung des Unterrichtsstoffes sei. Insbesondere müsse die Zugänglichmachung auch nicht „während“ des Unterrichts erfolgen (Entsch. Rdnr. 71).

Indem die Beklagte mittels Passwort und Benutzername kontrollierten Zugriff auf die Textseiten des Werkes nur denjenigen Studenten ermöglichte, die sich für den Kurs angemeldet hatten, habe sie die entnommenen Teile auch nur einem abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern zur Verfügung gestellt. Insbesondere komme es auch nicht darauf an, dass die Kurseinheit an einer Fernuniversität größer ist, als bei einer Universität mit Präsenzunterricht (Entsch. Rdnr. 78).

Die Zugänglichmachung von bis zu 10% der 476 Textseiten stelle auch (noch) einen kleinen Teil im Sinne von § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG dar. Der Begriff sei in § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG ebenso zu verstehen wie in § 53 Abs. 3 UrhG, da beide Vorschriften parallele Funktionen hinsichtlich der Werknutzung in der Lehre erfüllten. Zwar müssten nach dem allgemeinen Sprachverständnis „kleine Teile eines Werkes“ einen deutlich geringeren Umfang aufweisen als die „Teile eines Werkes“, für welche in der Literatur im Rahmen des § 46 UrhG teilweise eine Grenze von 3 bis 10 DIN A5-Seiten angenommen werde. Doch könne im vorliegenden Fall zur Bestimmung des quantitativen Umfangs der zulässigen Entnahme eine relative Größe von 10 % des für den Unterricht ausschließlich relevanten Werkumfangs von 476 Textseiten herangezogen werden. Eine zu starke Begrenzung des Umfangs erscheine nicht angemessen und würde dem Regelungszweck des § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG, in den Bereichen Unterricht und Wissenschaft eine Nutzung moderner Kommunikationsformen zu Gunsten eines bestimmt abgegrenzten Personenkreises zu ermöglichen, nicht gerecht werden (Entsch. Rdnr. 81).

Ferner sei die Zugänglichmachung von bis zu 10 % bzw. maximal 48 Seiten des Werkes auch geboten im Sinne

von § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG.

Das Gebotensein der elektronischen Zugänglichmachung müsse keine absolute Notwendigkeit zum Erreichen des Unterrichtsziels sein und sie sei nicht dadurch ausgeschlossen, dass ohne erheblichen Aufwand die Möglichkeit zur Beschaffung der Informationen in analoger Form bestehe, denn es sei gerade die Intention des Gesetzgebers gewesen, in den Bereichen Unterricht und Forschung die Zulassung moderner Kommunikationsmittel zu erleichtern. Eine Fernuniversität sei vor allem für Studenten sinnvoll, die aus persönlichen Gründen nicht in einer Universitätsstadt leben könnten. Die elektronische Veröffentlichung von Werkteilen zur Veranschaulichung im Unterricht sei daher für die Studenten besonders wichtig (Entsch. Rdnr. 84).

Schließlich seien auch die Primärmarktinteressen der Klägerin bei einer Veröffentlichung von 48 Seiten nicht unangemessen beeinträchtigt. Da das Buch insoweit als Pflichtliteratur angegeben worden sei, werde durch die Veröffentlichung und den Verweis im Studienbuch, dass sich ausgewählte Texte zu einigen Kapiteln in der Lernplattform befänden, der Primärmarkt für die Klägerin nicht wesentlich eingeschränkt. Vielmehr werde deutlich, dass die veröffentlichten Passagen die Lektüre des Buches nicht ersetzen würden (Entsch. Rdnr. 85 f.).

**Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH****53. Territoriale Exklusivitätsvereinbarungen mit Unionsrecht nicht vereinbar**

[EuGH, Urt. v. 04.10.2011, C-403/08, C-429/08](#)

**Leitsätze**

1. Der Begriff der illegalen Vorrichtung im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Richtlinie 98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 1998 über den rechtlichen Schutz von Zugangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten ist dahin auszulegen, dass er weder ausländische Decodiervorrichtungen - die Zugang zu den Satellitenrundfunkdiensten eines Sendunternehmens gewähren und mit Erlaubnis dieses Unternehmens hergestellt und in den Verkehr gebracht, aber gegen seinen Willen außerhalb des geografischen Bereichs verwendet werden, für den sie ausgeliefert wurden - noch durch Angabe eines falschen Namens und einer falschen Anschrift beschaffte oder aktivierte Decodiervorrichtungen oder Decodiervorrichtungen umfasst, die unter Verstoß gegen eine vertragliche Beschränkung, wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, verwendet worden sind.
2. Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 98/84 steht einer nationalen Regelung nicht entgegen, mit der die Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen einschließlich derjenigen, die durch Angabe eines falschen Namens und einer falschen Anschrift beschafft oder aktiviert worden sind, und derjenigen, die unter Verstoß gegen eine vertragliche Be-

schränkung, wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, verwendet worden sind, untersagt wird, da eine solche Regelung nicht in den durch diese Richtlinie koordinierten Bereich fällt.

3. Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, wonach im Inland die Einfuhr, der Verkauf und die Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen, die den Zugang zu einem kodierten Satellitenrundfunkdienst aus einem anderen Mitgliedstaat ermöglichen, der nach der Regelung des erstgenannten Staates geschützte Gegenstände umfasst, rechtswidrig sind, und dass sich an diesem Ergebnis weder dadurch etwas ändert, dass die ausländische Decodiervorrichtung durch Angabe eines falschen Namens und einer falschen Anschrift in der Absicht, die fragliche Gebietsbeschränkung zu umgehen, beschafft oder aktiviert wurde, noch dadurch, dass diese Vorrichtung zu gewerblichen Zwecken verwendet wird, obwohl sie der privaten Nutzung vorbehalten war.
4. Die Klauseln eines Vertrags über eine ausschließliche Lizenz zwischen einem Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums und einem Sendeunternehmen stellen eine nach Art. 101 AEUV verbotene Wettbewerbsbeschränkung dar, sofern sie dem Sendeunternehmen die Pflicht auferlegen, keine den Zugang zu den Schutzgegenständen dieses Rechtsinhabers ermöglichenden Decodiervorrichtungen zum Zweck ihrer Verwendung außerhalb des vom Lizenzvertrag erfassten Gebiets zur Verfügung zu stellen.
5. Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass sich das Vervielfältigungsrecht auf flüchtige Fragmente der Werke im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fernsehbildschirm erstreckt, sofern diese Fragmente Elemente enthalten, die die eigene geistige Schöpfung der betreffenden Urheber zum Ausdruck bringen, wobei das zusammengesetzte Ganze der gleichzeitig wiedergegebenen Fragmente zu prüfen ist, um zu klären, ob es solche Elemente enthält.
6. Vervielfältigungshandlungen wie die in der Rechtsache C-403/08 fraglichen, die im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fernsehbildschirm erfolgen, erfüllen die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 und dürfen daher ohne Erlaubnis der betreffenden Urheberrechtsinhaber vorgenommen werden.
7. Der Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass er die Übertragung durch Rundfunk gesendeter Werke über einen Fernsehbildschirm und Lautsprecher für die sich in einer Gastwirtschaft aufhaltenden Gäste umfasst.
8. Die Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung

ist dahin auszulegen, dass sie sich nicht auf die Rechtmäßigkeit von Vervielfältigungshandlungen auswirkt, die im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fernsehbildschirm erfolgen.

## BGH

### 54. Recht am eigenen Bild

[BGH, Urt. v. 18.11.2010, I ZR 119/08 – Markt & Leute](#)

*OLG Oldenburg, Urt. v. 30.06.2008, 13 U 12/08*  
*LG Osnabrück, Urt. v. 21.12.2007, 12 O 594/07*

#### Leitsatz

Die Werbung für eine geplante Zeitung mit der Titelseite einer Nullnummer dieser Zeitung, auf der eine prominente Person abgebildet ist, verletzt nicht allein deshalb das Recht der abgebildeten Person am eigenen Bild, weil der zur Abbildung gehörende Artikel in der Werbung nicht lesbar ist und in der Zeitung nicht erscheinen sollte. Eine solche Werbung ist grundsätzlich zulässig, wenn sie die Öffentlichkeit über die Gestaltung und den Inhalt der geplanten Zeitung informiert (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. Oktober 2009 - I ZR 65/07, GRUR 2010, 546 = WRP 2010, 780 - Der strauchelnde Liebling).

### 55. Rechte des Datenbankherstellers

[BGH, Urt. v. 01.12.2010, I ZR 196/08 – Zweite Zahnarztmeinung II](#)

*OLG Köln, Urt. v. 14.11.2008, 6 U 57/08*  
*LG Köln, Urt. v. 06.02.2008, 28 O 417/07*

#### Leitsätze

- a) Geben Dritte über eine Eingabemaske Daten in eine Datenbank ein, sind die Kosten für die Software, mit der die Daten für Zwecke der Datenbank erfasst und dargestellt werden, eine Investition im Sinne des § 87a Abs. 1 Satz 1 UrhG zur Beschaffung und Darstellung der Datenbankelemente und keine Kosten der Datenerzeugung. Entsprechendes gilt für die Kosten der Überprüfung der von Dritten eingegebenen Daten auf ihre Eignung für Zwecke der Datenbank.
- b) Ein Anteil von zehn Prozent des Datenvolumens der gesamten Datenbank erfüllt nicht die Voraussetzungen, die an einen nach dem Umfang wesentlichen Teil der Datenbank im Sinne des § 87b Abs. 1 Satz 1 UrhG zu stellen sind.
- c) Für die Übernahme eines nach der Art wesentlichen Teils der Datenbank im Sinne von § 87b Abs. 1 Satz 1 UrhG ist es nicht erforderlich, dass diejenigen Elemente übernommen werden, die die Struktur der Datenbank ausmachen.
- d) Für den Eingriff in die Rechte des Datenbankherstellers nach § 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG reicht es aus, dass die Entnahmehandlungen darauf gerichtet sind und im Fall ihrer Fortsetzung dazu führen würden, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesentlichen Teil zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben.

**56. Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten**

[BGH, 28.10.2010, I ZR 18/09 – Der Frosch mit der Maske](#)

*OLG Köln, Urt. v. 09.01.2009, 6 U 86/08*

*LG Köln, Urt. v. 19.03.2008, 28 O 297/07*

**Leitsätze**

- a) Bis zum Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1. Januar 1966 konnten zwar Nutzungsrechte für noch nicht bekannte Nutzungsarten wirksam eingeräumt werden. Dies setzte allerdings eine eindeutige Erklärung des Berechtigten hinsichtlich der Einräumung solcher Nutzungsrechte oder eine angemessene Beteiligung des Berechtigten an den Erlösen aus deren Verwertung voraus. Auch die Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten an Filmwerken durch Filmurheber an Filmhersteller war nur unter dieser Voraussetzung wirksam.
- b) Von einer eindeutigen Erklärung des Berechtigten hinsichtlich der Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten konnte nach der bis zum Inkrafttreten des Urheberrechtsgesetzes am 1. Januar 1966 geltenden Rechtslage nur ausgegangen werden, wenn die Vertragspartner eine solche Rechtseinräumung ausdrücklich erörtert und vereinbart und damit erkennbar zum Gegenstand von Leistung und Gegenleistung gemacht haben. Dafür reicht es regelmäßig nicht aus, dass die Vertragspartner pauschal auf Tarifordnungen oder Tarifverträge Bezug genommen haben, die unter anderem eine solche Rechtseinräumung vorsehen.
- c) Ein Miturheber ist bei Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts nach § 8 Abs. 2 Satz 2 UrhG berechtigt, Auskunftserteilung und Rechnungslegung allein an sich selbst zu verlangen. Die Feststellung der Schadensersatzpflicht kann ein Miturheber bei Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts nach § 8 Abs. 2 Satz 2 UrhG nur zugunsten aller Miturheber beanspruchen.

**57. Schutz von Lernspielen als Darstellungen wissenschaftlicher Art**

[BGH, Urt. v. 01.06.2011, I ZR 140/09 – Lernspiele](#)

*OLG Köln, Urt. v. 28.08.2009, 6 U 225/08*

*LG Köln, Urt. v. 03.12.2008, 28 O 483/06*

**Leitsätze**

Lernspiele, die der Vermittlung von belehrenden oder unterrichtenden Informationen dienen und dazu das Ausdrucksmittel der graphischen oder plastischen Darstellung einsetzen, genießen als Darstellungen wissenschaftlicher Art im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG Urheberrechtsschutz, wenn in der Form der Darstellung eine persönliche, sich vom alltäglichen Schaffen im betroffenen Bereich abhebende, geistige Schöpfung zum Ausdruck kommt.

**58. Rechtswahrnehmung durch die GEMA**

[BGH, Urt. v. 01.12.2010, I ZR 70/09 – Multimediashow](#)

*OLG München, Urt. v. 02.04.2009, 29 U 3866/08*

*LG München I, Urt. v. 14.05.2008, 21 O 10556/07*

**Leitsätze**

- a) Die GEMA ist den Berechtigten aufgrund ihrer Treuhänderstellung aus den Berechtigungsverträgen verpflichtet, im Falle einer Verletzung der von ihr wahrgenommenen Rechte den Verletzer auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen. Berechnet sie dabei den Schaden nach der angemessenen Lizenzgebühr, hat sie dieser Berechnung regelmäßig die Tarifvergütung zugrunde zu legen, die der Verletzer bei ordnungsgemäßer Einholung der Erlaubnis hätte entrichten müssen. Enthält das Tarifwerk einen Tarif, der dem Grunde nach auf die in Rede stehende Nutzung anwendbar ist, aber zu einer der Höhe nach unangemessenen Vergütung führt, so ist die Höhe der im Tarif vorgesehenen Vergütung auf das angemessene Maß zu reduzieren. Zur Bestimmung des angemessenen Maßes der Vergütung dürfen andere, eine ähnliche Nutzung betreffende Tarife herangezogen werden (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. Januar 2004 - I ZR 135/00, GRUR 2004, 669, 671 f. - Musikmehrkanaldienst).
- b) Nimmt die GEMA im Falle einer Verletzung der von ihr wahrgenommenen Rechte den Verletzer auf Schadensersatz in Anspruch, so ist sie den Berechtigten, deren Rechte verletzt worden sind, nicht aufgrund ihrer Treuhänderstellung aus den Berechtigungsverträgen verpflichtet, sie an diesem Verfahren und einem etwaigen Vergleichsabschluss mit dem Verletzer zu beteiligen. Dies gilt auch dann, wenn die durch die Inanspruchnahme des Verletzers erzielten Einnahmen entsprechend dem Verteilungsplan - nach Abzug bestimmter Beträge - allein an diese Berechtigten auszuschütten sind.

**59. Aussetzung eines Schlichtungsverfahrens**

[BGH, Beschl. v. 22.06.2011, I ZB 64/10 – Aussetzung eines Schlichtungsverfahrens](#)

*OLG München, Beschl. v. 15.07.2010, 34 SchH 14/09*

**Leitsätze**

- a) Das Verfahren nach § 36a Abs. 3 UrhG zur Bestellung des Vorsitzenden und zur Bestimmung der Zahl der Beisitzer der Schlichtungsstelle kann das Oberlandesgericht nach § 148 ZPO aussetzen, wenn über das Vorliegen der Voraussetzungen des Schlichtungsverfahrens Streit besteht und hierüber ein Rechtsstreit zwischen den Parteien bereits anhängig ist.
- b) Das nach § 36a Abs. 3 UrhG zuständige Oberlandesgericht kann nicht mit für die Parteien bindender Wirkung über das Vorliegen der Voraussetzungen des Schlichtungsverfahrens entscheiden.
- c) Eine gemeinsame Vergütungsregel im Sinne von § 36 UrhG, die in einem Schlichtungsverfahren von

hierzu nicht berechtigten Parteien aufgestellt wird, entfaltet in einem Rechtsstreit über eine angemessene Vergütung weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung.

## 60. Rechte des Datenbankherstellers

[BGH, Urt. v. 22.06.2011, I ZR 159/10 – Automobil-On-linebörse](#)

*OLG Hamburg, Urt. v. 18.08.2010, 5 U 62/09*  
*LG Hamburg, Urt. v. 09.04.2009, 310 O 39/08*

### Leitsätze

[UrhG § 87b Abs. 1](#)

- a) Vervielfältigen mehrere Nutzer nach Art und Umfang für sich genommen jeweils unwesentliche Teile einer Datenbank, die aber in ihrer Gesamtheit einen nach Art oder Umfang wesentlichen Teil der Datenbank bilden, liegt ein Eingriff in das ausschließliche Recht des Datenbankherstellers aus § 87b Abs. 1 Satz 1 UrhG nur vor, wenn diese Nutzer die Vervielfältigungen in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken vorgenommen haben.
- b) Wiederholte und systematische Vervielfältigungen nach Art oder Umfang unwesentlicher Teile einer Datenbank, die nicht darauf gerichtet sind, durch ihre kumulative Wirkung die Datenbank in ihrer Gesamtheit oder zu einem wesentlichen Teil wieder zu erstellen, laufen einer normalen Auswertung der Datenbank nicht zuwider und beeinträchtigen die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers nicht unzumutbar im Sinne des § 87b Abs. 1 Satz 2 UrhG.

[UWG § 4 Nr. 10](#)

- c) Das Inverkehrbringen einer Software, mit der Inhalte von Internetseiten abgerufen werden können, die deren Betreiber ohne Einschränkungen öffentlich zugänglich gemacht hat, stellt nicht allein deshalb eine gezielte Behinderung eines Mitbewerbers im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG dar, weil die Software es Nutzern erspart, die Internetseite des Betreibers aufzusuchen und die zur Finanzierung der Internetseite eingestellte Werbung zur Kenntnis zu nehmen.<sup>1</sup>

## OLG

### 61. Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine richterliche Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG bei Sitz des Internet-Service-Providers in Großbritannien; Verletzter im Sinne des § 101 Abs. 9 Satz 1 UrhG

*OLG München, Beschl. v. 12.09.2011, 29 W 1634/11*

*LG München, Beschl. v. 25.08.2011, 33 O 18641/11*

### Leitsätze

1. Die Zuständigkeit der deutschen Gerichte für eine richterliche Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG kann nicht auf Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO gestützt werden, wenn der betreffende Internet-Service-Provider sei-

nen Sitz in Großbritannien hat. Das Verfahren nach § 101 Abs. 9 UrhG stellt keine Rechtsstreitigkeit im Sinne der genannten Verordnung (EG) Nr. 44/2001 dar. Es handelt sich dabei nicht um ein gegen einen Dritten gerichtetes kontradiktorisches Auskunftsverfahren, sondern um ein Verfahren betreffend eine (vorherige) gerichtliche Entscheidung, welche die Verwendung von Verkehrsdaten zur Auskunftserteilung zulässt.

2. Verletzte im Sinne des § 101 Abs. 9 Satz 1 UrhG sind, bezogen auf § 85 UrhG, der Inhaber eines Leistungsschutzrechts nach § 85 UrhG sowie der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts bezüglich eines solchen Leistungsschutzrechts. Der Inhaber eines diesbezüglichen einfachen Nutzungsrechts ist hingegen nicht Verletzter.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 62. Zur spürbaren Beeinträchtigung der Interessen von Marktteilnehmern

[BGH, Urt. v. 10.02.2011, I ZR 8/09 – RC-Netzmittel](#)

[OLG Stuttgart, Urt. v. 18.12.2008, Az. 2 U 53/08](#)

[LG Ravensburg, Urt. v. 13.06.2008, 8 O 114/07 KfH 2](#)

#### Leitsätze

- Die Eintragung eines Pflanzenschutzmittel-Zusatzstoffes in die für solche Stoffe beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geführte Liste wirkte jedenfalls bis zum 1. Januar 2007 auch zu Gunsten Dritter.
- Eine unlautere Handlung ist nicht schon deshalb nicht spürbar im Sinne des § 3 Abs. 1 UWG, weil sie nur einmal oder nur für kurze Zeit vorgenommen worden ist.

### OLG

#### 63. Auch bei Regalbausystemen ist ein gestalterisches Abweichen möglich

[OLG Köln, Urt. v. 22.06.2011, 6 U 152/10](#)

#### Leitsätze (red.)

- Bei weitgehender Übereinstimmung der äußeren Formgestaltung oder sogar bei einer identischen Leistungsübernahme muss sich dem interessierten Betrachter grundsätzlich der Eindruck aufdrängen, dass die Produkte vom selben Hersteller stammen.
- Soweit die angesprochenen Verkehrskreise ihre Abnahmeentscheidung unabhängig vom Namen des jeweiligen Regalsystems treffen, sondern sich vielmehr durch die äußere Formgestaltung leiten lassen, wird ein angebrachter Herstellerhinweis aufgrund der daraus folgenden geringen Aufmerksamkeit der Endabnehmer nicht genügen.
- Ein schutzwürdiges Interesse auf kompatible Regalsysteme ausweichen zu können, bedingt die Übernahme funktionsbedingter Merkmale, die für die Kompatibilität unverzichtbar sind und ist überhaupt nur dann gegeben, wenn ein bereits in der Art der Ware angelegter Austausch- und Ergänzungsbedarf besteht.

#### 64. Mehrfach verwendeten Cremetiegeln kommt keine wettbewerbliche Eigenart zu

[OLG Köln, Urt. v. 22.06.2011, Az. 6 U 46/11 - Cremetiegel bei QVC](#)

[LG Köln, Urt. v. 01.02.2011, Az. 33 O 235/10](#)

#### Leitsätze

- Der Schutz eines eingetragenen Geschmacksmusters erstreckt sich nur auf solche ästhetischen Ge-

staltungsmerkmale, die der bildlichen Musterwiedergabe entnommen werden können; technische Schnittbilder geben den maßgeblichen Gesamteindruck, den das Muster beim informierten Benutzer erweckt, in der Regel nur unvollkommen wieder.

- Nimmt ein Hersteller von Kosmetikbehältnissen einen Händler, der Kosmetika in ähnlichen Behältnissen anbietet, wegen unlauterer Vermarktung von Nachahmungsprodukten in Anspruch, ist für das Vorliegen wettbewerblicher Eigenart und einer Täuschung über die betriebliche Herkunft auf die Sicht der Verbraucher abzustellen, die das ihnen in einer bestimmten Aufmachung entgegretende Kosmetikprodukt in der Regel als Einheit wahrnehmen; ordnen sie das Behältnis keinem bestimmten Kosmetikanbieter zu, scheidet auch eine daran anknüpfende Herkunftstäuschung zu Lasten des Herstellers der Behältnisse aus.
- An der Rechtsprechung, dass ein Urheberrechtsschutz geschmacksmusterfähiger Werke der angewandten bildenden Kunst einen höheren schöpferischen Eigentümlichkeitsgrad und ein deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung voraussetzt, wird festgehalten (Abgrenzung zu EuGH, Urteil vom 27.01.2011 - C-168/09 - Flos / Semeraro).

#### 65. Rufausbeutung eines verkehrsbekanntes Werbeslogans

[OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.08.2011, 6 W 54/11 – „Schönheit von innen“](#)

[LG Frankfurt, Beschl. v. 23.05.2011, 2/3 O 239/11](#)

#### Leitsatz

Der Ruf eines seit Jahren für ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel verwendeten und dem Verkehr bekannten Werbeslogans („Schönheit von innen“) wird in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn ein Mitbewerber diesen Slogan als Produktbezeichnung für ein vergleichbares Erzeugnis verwendet.

#### 66. Das beauftragende Unternehmen haftet für Werbe-Emails bei Versand durch Dritte

[OLG Naumburg, Urt. v. 17.02.2011, 1 U 91/10](#)

[LG Dessau-Roßlau, Urt. v. 15.09.2010, 3 O 52/10](#)

#### Leitsätze

- Beauftragter im Sinne von § 8 Abs. 2 UWG ist, wer für das Unternehmen eines anderen aufgrund eines vertraglichen Verhältnisses entgeltlich oder unentgeltlich tätig wird ohne Mitarbeiter zu sein (hier bejaht für den beauftragten Verteiler von Werbe-mails).
- Der Verfügungsgrund (Dringlichkeit) und die Wiederholungsgefahr entfallen dann nicht, wenn zwar der Verfügungsbeklagte eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben hat, diese aber hinter dem zurückbleibt, was der Verfügungskläger verlangt und verlangen kann.
- Der Geschäftsführer einer Komplementär-GmbH



haftet für Wettbewerbsverstöße der Kommanditgesellschaft als Störer. Es stellt daher keinen Rechtsmissbrauch dar, wenn der Geschäftsführer und die KG nebeneinander verklagt werden.

## LG

### 67. Keine unlautere Nachahmung des Slogans „Nicht quatschen – Machen“

[LG Düsseldorf, Urt. v. 27.07.2011, 2a O 72/11](#)

#### Leitsätze (red.)

- a) Der Slogan „Nicht quatschen – Machen“ stellt eine zum Allgemeingut gehörende allgemeine Lebensweisheit dar, die auch vor der Verwendung durch den Comedian Mario Barth im deutschen Sprachgebrauch vorhanden war, so dass es dem Slogan an wettbewerblicher Eigenart fehlt.
- b) Voraussetzung der wettbewerblichen Eigenart ist zumindest eine gewisse, über das Hergebrachte hinausgehende Originalität, so dass der Verkehr die Vorstellung hat, dass das Produkt aufgrund der konkreten Ausgestaltung vom konkreten Anbieter stammt.

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

## Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

- ▶ Mittwoch, 11. Januar 2012, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon
- ▶ Mittwoch, 15. 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](http://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:** Jonathan Konietz, Martin Momtschilow; **Wettbewerbsrecht:** Jan Gottschalk

**Layout:** Martin Momtschilow

**Adresse:** Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,  
Universitätsstrasse 1  
40225 Düsseldorf

**Internet:** [www.gewrs.de](http://www.gewrs.de)

**E-Mail:** [info@gewrs.de](mailto:info@gewrs.de)

**ISSN:** 1864-2586