

# CIPR *Report*

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

## *Aus dem Inhalt*

### Rechtsprechung

#### *EuGH*

Zoll darf nachgeahmte Waren aus Drittstaaten zurückhalten, wenn diese zum Inverkehrbringen in der Union bestimmt sind S. 85

Ergänzende Schutzzertifikate mit negativer Laufzeit – Merck Sharp & Dohme S. 90

Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte – Medeva S. 90

Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte – Georgetown University u.a. S. 90

#### *BGH*

EuGH soll rechtserhaltende Benutzung von Marken klären – PROTI, Stofffähnchen S. 84

Die Voraussetzungen der Eigenart nach § 2 Abs. 3 GeschmMG und Art. 6 Abs. 1 GGV S. 95

## *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) herunter geladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

*Inhaltsverzeichnis (1/3)*

Seite

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

- |   |    |
|---|----|
| 1. Neufassung der Nizzaer Klassifikation zum 01.01.2012 | 81 |
| 2. Warnung von DPMA und WIPO                            | 81 |

*Patent- und Gebrauchsmusterrecht*

- |   |    |
|---|----|
| 3. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit   | 81 |
| 4. EU-Kommission: öffentliche Konsultation zur TT-GVO und den Leitlinien; Kartellverfahren gegen Johnson & Johnson und Novartis | 81 |
| 5. DPMA   | 81 |
| 6. EPA  | 81 |

*Urheberrecht*

- |  |    |
|--|----|
| 7. Reichweite des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen | 82 |
| 8. GEMA und BITKOM einigen sich                                | 82 |
| 9. Stuttgart 21  | 82 |

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

- |   |    |
|---|----|
| <b>BGH</b> 1. EuGH soll rechtserhaltende Benutzung von Marken klären<br>(BGH Beschl. v. 17.08.2011, I ZR 84/09 - PROTI) | 84 |
| <b>Anmerkung</b> (Pia Christine Greve)  | 85 |

**Rechtsprechung in Leitsätzen**

- |   |    |
|---|----|
| <b>EuGH</b> 2. Zoll darf nachgeahmte Waren aus Drittstaaten zurückhalten, wenn diese zum Inverkehrbringen in der Union bestimmt sind<br>(EuGH, Urt. v. 01.12.2011, C-446/09 und C-495/09) | 85 |
| 3. Eintragungsfähigkeit einer Flasche als dreidimensionale Marke<br>(EuGH, Urt. v. 20.10.2011, C-344/10P - Freixenet)   | 86 |
| <b>EuG</b> 4. Form eines Bang & Olufsen-Lautsprechers kann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden<br>(EuG, Urt. v. 06.10.2011, T-508/08 - Bang & Olufsen A/S)                    | 86 |
| 5. Nicht konkretisierte „Altmarken“ der Klasse 35 umfassen grundsätzlich alle denkbaren Waren<br>(EuG, Urt. v. 06.10.2011, T-247/10 - deutsche.medi.de)                                   | 86 |
| 6. Kein Spielraum bei Zeichen mit potenziell rassistischem Einschlag<br>(EuG, Urt. v. 6.10.2011, T-526/09 - PAKI)   | 86 |
| <b>BGH</b> 7. Haftung eines Online-Marktplatzes auch ohne Beleg der Rechtsverletzung des Beanstandenden möglich<br>(BGH, Urt. v. 17.08.2011, I ZR 57/09 - Stiftparfüm)                    | 87 |
| 8. Beeinträchtigung der Werbefunktion durch Imagetransfer bei Nutzung bekannter Marken<br>(BGH, Urt. v. 14.04.2011, I ZR 33/10 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE)                              | 87 |
| 9. Keine Markenverletzung bei rein firmengemäßigem Gebrauch eines Zeichens<br>(BGH, Urt. v. 12.05.2011, I ZR 20/10 - Schaumstoff Lübke)   | 87 |
| 10. Verwechslungsgefahr bei verschiedenen angesprochenen Verkehrskreisen<br>(BGH, Beschl. v. 01.06.2011, I ZB 52/09 - Maalox/Melox-GRY)   | 88 |
| 11. Erfolgreiche Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Krystallpalast)<br>(BGH, Beschl. v. 17.08.2011, I ZB 75/10)                                       | 88 |

*Inhaltsverzeichnis (2/3)*

Seite

<b>BPatG</b>	<b>12.</b> „Obazda“ als geografische Angabe schutzfähig (BPatG, Beschl. v. 22.09.2011, 30 W (pat) 9/10)	<b>88</b>
	<b>13.</b> B & P: Eintragungsfähigkeit von Buchstabenkombinationen (BPatG, Beschl. v. 20.10.2011, 30 W (pat) 513/11)	<b>88</b>
	<b>14.</b> Markenlöschung wegen Nachahmung eines Europa-Emblems (BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W (pat) 106/10)	<b>88</b>
	<b>15.</b> Keine Unterscheidungskraft der Wortmarke „PLATIN SCHALLPLATTE“ (BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W (pat) 560/10)	<b>89</b>
	<b>16.</b> Kein Eintragungshindernis für die Wortmarke „Ecoferm“ (BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 33 W (pat) 70/10)	<b>89</b>
	<b>17.</b> Fehlende Unterscheidungskraft der Wortmarke „Melodien der Herzen“ (BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W (pat) 87/10)	<b>89</b>
	<b>18.</b> Unterscheidungskraft der Wort-Bild-Marke „MOTORRAD REISEN TOUREN-FAHRER“ (BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W (pat) 576/10)	<b>89</b>
	<b>19.</b> Die Marke „SCHLUMPFWICHSE“ verstößt gegen die guten Sitten (BPatG, Beschl. v. 26.09.2011, 26 W (pat) 8/11)	<b>89</b>
	<b>20.</b> Fehlende Unterscheidungskraft von „Deutsches-Hygienezertifikat“ (BPatG, Beschl. v. 09.08.2011, 24 W (pat) 34/09)	<b>89</b>
	<b>21.</b> „Syltsilber“ ist schutzfähig für Flaschenöffner aus Edelmetall (BPatG, Beschl. v. 05.08.2011, 28 W (pat) 72/10)	<b>89</b>

*Patent- und Gebrauchsmusterrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

<b>EuGH</b>	<b>22.</b> Ergänzende Schutzzertifikate mit negativer Laufzeit (EuGH, Ur. v. 08.12.2011, C-125/10 – Merck Sharp & Dohme)	<b>90</b>
	<b>23.</b> Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte, Auslegung des Art. 3 lit. a) und b) VO 469/2009 (EuGH, Ur. v. 24.11.2011, C-322/10 – Medeva)	<b>90</b>
	<b>24.</b> Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte, Auslegung des Art. 3 lit. b) VO 469/2009 (EuGH, Ur. v. 24.11.2011, C-422/10 – Georgetown University u.a.)	<b>90</b>
<b>BGH</b>	<b>25.</b> Patentfähigkeit und Unteransprüche (BGH, Ur. v. 29.09.2011, X ZR 109/08 – Sensoranordnung)	<b>90</b>
	<b>26.</b> Aussetzung (BGH, Beschl. v. 28.09.2011, X ZR 68/10 – Klimaschrank)	<b>91</b>
	<b>27.</b> Schutzbereich; Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln (BGH, Ur. v. 13.09.2011, X ZR 69/10 – Diglycidverbindung)	<b>91</b>
<b>BPatG</b>	<b>28.</b> Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren (BPatG, Beschl. v. 25.10.2011, 4 Ni 45/09 (EU) – Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren)	<b>91</b>
	<b>29.</b> Veranlassung zur Klageerhebung (BPatG, Beschl. v. 04.05.2011, 1 Ni 9/09 (EU) – Klageveranlassung bei EP-Patent)	<b>91</b>

*Sortenschutzrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

<b>EuGH</b>	<b>30.</b> Gemeinschaftsrechtlicher Sortenschutz: Klagebefugnis des Lizenznehmers, Erschöpfung (EuGH, Ur. v. 20.10.2011, C-140/10 – Greenstar-Kanzi Europe)	<b>91</b>
-------------	--	-----------

*Urheberrecht*

<b>OLG</b>	<b>31.</b> Sekundäre Darlegungslast und Antragsinhalt (OLG Hamm, Beschl. v. 27.10.2011, 22 W 82/11)	<b>92</b>
------------	--	-----------

*Inhaltsverzeichnis (3/3)*

Seite

**Rechtsprechung in Leitsätzen**

- |             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>EuGH</b> | <b>32.</b> Schutzfähigkeit einer Porträtfotografie<br>(EuGH, Urt. v. 01.12.2011, C-145/10)  | <b>92</b> |
|             | <b>33.</b> Öffentliche Wiedergabe musikalischer Werke<br>(EuGH, Urt. v. 24.11.2011, C-283/10)   | <b>93</b> |
|             | <b>34.</b> Keine Pflicht des Access-Providers zur Einrichtung eines umfangreichen<br>Filterungssystems zur Aufdeckung von Urheberrechtsverstößen<br>(EuGH, Urt. v. 24.11.2011, C-70/10) | <b>93</b> |
| <b>OLG</b>  | <b>35.</b> Hochladen von Filmausschnitten auf einer Internetplattform<br>(OLG München, Urt. v. 17.11.2011, 29 U 3496/11)  | <b>93</b> |
|             | <b>36.</b> Streitwert für Unterlassungsanspruch bei Verwendung eines Produktfotos für<br>private Internetauktion<br>(OLG Braunschweig, Beschl. v. 14.10.2011, 2 W 92/11)                | <b>94</b> |

***Ergänzender Leistungsschutz***

- |            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>BGH</b> | <b>37.</b> Die Eigenart der Eigenart<br>(BGH, Beschluss v. 18.10.2011, I ZR 109/10)   | <b>95</b> |
|            | <b>Anmerkung</b> (Jan Gottschalk)   | <b>95</b> |
| <b>OLG</b> | <b>38.</b> Ein Wettbewerbsverstoß bei fast identischer Nachahmung von Gartensitzmöbeln<br>mit Sonnendach<br>(OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.10.2011, I-20 U 186/10) | <b>95</b> |

---

**Veranstaltungen** **96**
**Impressum** **96**


---

**Zitiervorschlag:** Autor / Gericht, CIPR 2011, Seitenangabe

## Markenrecht

### 1. Neufassung der Nizzaer Klassifikation zum 01.01.2012

Am 01.01.2012 tritt die 10. Ausgabe der [„Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken \(Klassifikation von Nizza\)“](#) in Kraft.

Sie enthält eine vollständige Überarbeitung der bisher geltenden Klassifikationsregeln. Zahlreiche neue Begriffe sind enthalten, ferner Streichungen bisher bestehender Begriffe und vor allem auch zahlreiche Änderungen in der Zuordnung zu den einzelnen Klassen.

Änderungen beziehen sich auf:

- Neuregelung der Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittelzusatzstoffe
- Unterhaltungs- und Spielgeräte
- Klassenänderungen von der Klasse 9 in andere Klassen
- Deodorants -
- Dienstleistungen des Leasing und des Franchising
- Windeln
- Schätzungsdienstleistungen
- Anpassung der Klassenüberschrift der Klasse 9

Weitere Einzelheiten hierzu in der [Übersicht](#).

Informationen über Aktivitäten und Dokumente des Nizzaer Verbandes im „Nizzaer Elektronischen Forum“: [www.wipo.int/nef](http://www.wipo.int/nef).

### 2. Warnung von DPMA und WIPO

DPMA und WIPO warnen vor - teilweise irreführenden - Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen.

Quellen:

[DPMA](#), [WIPO](#)

## Patent- und Gebrauchsmusterrecht

### 3. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit

Die Diskussionen um die Ausgestaltung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes sowie der Errichtung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit werden intensiv weitergeführt.

Im Zusammenhang mit der Verstärkten Zusammenarbeit wurden seitens des Rates der Europäischen Union informelle Gespräche mit dem Europäischen Parlament im Verlauf der Monate Oktober und November aufgenommen (siehe etwa das vorbereitende Ratsdokument Nr. [16016/11](#)). Sie führten zu einer vorläufigen Über-

einkunft zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament, welche u.a. zusätzliche Bestimmungen zugunsten von KMU vorsieht (vgl. die Ergebnisse des Rates Wettbewerbsfähigkeit vom 5./6.12.2011, Ratsdokument-Nr. [18115/11](#)). Abstimmungen des Europäischen Parlaments mit Blick auf die zwei eingebrachten Kommissionsverordnungsvorschläge zur Verstärkten Zusammenarbeit (vgl. letzte CIPR-Ausgaben) sind für Anfang 2012 geplant.

In Bezug auf die Errichtung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit wurden im Verlauf der letzten Monate zahlreiche Dokumente im Rahmen des Rates beraten (vgl. etwa die Ratsdokumente Nr. [16023/11](#), [16741/11](#), [17317/11](#), [17539/11](#)).

Sowohl die Regelungen bezüglich der Verstärkten Zusammenarbeit als auch diejenigen in Bezug auf die einheitliche Patentgerichtsbarkeit werden als Bestandteile einer „Paketlösung“ angesehen. Dementsprechend beschäftigte sich der Rat Wettbewerbsfähigkeit vom 05./06.12.2011 mit der Frage der einheitlichen Gerichtsbarkeit als Teil einer Paketlösung und ausgehend von einem entsprechenden Kompromissvorschlag der Präsidentschaft (vgl. Ratsdokument-Nr. [18115/11](#)). [Die polnische Ratspräsidentschaft hielt fest](#), dass während der Sitzung eine Einigung u.a. hinsichtlich der Sitze des Berufungsgerichts (Luxemburg) sowie des Schlichtungs- und Schiedszentrums (Lissabon und Ljubljana) erzielt worden sei. Ein Übereinkommen über den Sitz der Zentralkammer sei hingegen noch nicht erzielt worden. Das Ziel einer Einigung vor Ende dieses Jahres wird weiterhin aufrechterhalten.

### 4. EU-Kommission: öffentliche Konsultation zur TT-GVO und den Leitlinien; Kartellverfahren gegen Johnson & Johnson und Novartis

- a) Die EU-Kommission führt zwischen dem 06.12.2011 und dem 03.02.2012 eine [öffentliche Konsultation](#) bezüglich der Regeln zur wettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Lizenzverträgen für den Technologietransfer durch. Die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen 772/2004 sowie die dazugehörigen Leitlinien laufen Ende April 2014 aus. Die Konsultation ist in den Prozess der Erarbeitung neuer Regeln integriert.
- b) Im Pharmasektor hat die Kommission ein weiteres Kartellverfahren eingeleitet, und zwar gegen Johnson & Johnson sowie Novartis. Gegenstand des Verfahrens sei die Überprüfung vertraglicher Vereinbarungen, die möglicherweise das Ziel oder die Wirkung hatten, die Markteinführung von Generika für Fentanyl zu behindern (vgl. [IP/11/1228](#)).

### 5. DPMA

EISA, die elektronische Schutzrechtsakte, war am 06.12.2011 während des nationalen IT-Gipfels online zugänglich. Patente, Gebrauchsmuster, Topografien und ergänzende Schutzzertifikate werden beim DPMA bereits seit dem 01.06.2011 elektronisch bearbeitet. Im nächsten Jahr sollen die Akten nach [Angaben des DPMA](#) auch den Anwendern online zugänglich sein.

## 6. EPA

- a) Zwei weitere Staaten hinterlegten ihre Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ (sog. Londoner Übereinkommen), namentlich [Finnland Ende Juli](#) und [die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien Ende Oktober 2011](#). Das Übereinkommen ist für Finnland bereits am 01.11.2011 wirksam geworden; es wird für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien am 01.02.2012 wirksam werden.
- b) Das EPA (Europäisches Patentamt) und das SIPO (Staatliches Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China) verstärken ihre Zusammenarbeit. Ende November wurde ein [Abkommen zur maschinellen Übersetzung von Patenten](#) erzielt; die Übersetzungen sollen bereits im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden. Anfang Dezember folgte außerdem die Einigung über das [Arbeitsprogramm 2012](#), das u.a. den Austausch von Dokumenten und weitere Maßnahmen zur Zusammenarbeit vorsieht.
- c) Auf ihrer diesjährigen 29. Konferenz Anfang November verständigten sich [die trilateralen Ämter](#) EPA, JPO (Japanisches Patentamt) und USPTO (US-amerikanisches Patent- und Markenamt) über weitere Schritte zur Steigerung der Effizienz ihrer Patenverfahren (siehe hierzu die [gemeinsame Pressemitteilung](#) sowie die EPA-Mitteilungen vom [10.11.2011](#) und vom [11.11.2011](#)). So wurde insbesondere eine Einigung über das sog. [Common Citation Document \(CCD\)](#) erzielt, das den Zugriff auf die Rechercheergebnisse verschiedener Ämter zu einer Erfindung erleichtert. Außerdem wurde das Pilotprojekt PCT-PPH um zwei Jahre verlängert.
- d) Ende Oktober, etwa ein Jahr nach [Abschluss des Übereinkommens über ein gemeinsames Patentklassifikationssystem](#) (Cooperative Patent Classification System, CPC) zwischen dem EPA und dem USPTO, wurde die entsprechende [CPC-Website](#) freigeschaltet. Das CPC-System soll nach Angaben des [EPA](#) und des [USPTO](#) Anfang 2013 in Betrieb genommen werden.

## Urheberrecht

### 7. Reichweite des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen

In seinem Schlussantrag vom 29.11.2011 ([Rechtsache C-406/10](#)) vertritt der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs Yves Bot die Ansicht, dass die Funktionalität eines Computerprogramms und die Programmiersprache nicht durch das Unionsrecht und insbesondere die Richtlinie [91/250/EWG](#) über den Rechtsschutz von Computerprogrammen geschützt werden. Grundsätzlich gelte der urheberrechtliche Schutz für alle Ausdrucksformen von Computerprogrammen, nicht aber für Ideen und Grundsätze, die irgendeinem Element eines Computerprogramms zugrunde lägen. Die Funktionalität eines Computerprogramms als solche sei durch ein bestimmtes Ziel be-

stimmt. Allerdings gebe es eine Vielzahl von Wegen, um zu einer Konkretisierung dieser Funktionalität zu gelangen. Erst in diesem Weg kämen aber die Kreativität, das Können und der Erfindungsgeist hinreichend zum Ausdruck. Die Programmiersprache sei weiterhin der Sprache eines Romanautors gleichzusetzen und somit (nur) das Mittel, um sich auszudrücken, nicht aber die Ausdrucksform selbst.

### 8. GEMA und BITKOM einigen sich

GEMA und BITKOM einigen sich am 8.12.2011 auf eine Vergütung in Höhe von 6 bis 9 Cent pro Titel für Online-Musikanbieter. Darüber hinaus wurde die Zeit für kostenfreie Hörproben für Kunden von 30 auf 90 Sekunden erhöht. Durch die [Übereinkunft](#) findet die seit Jahren andauernde Diskussion über die angemessene Vergütung für Online-Musiknutzungen zunächst ein Ende.

### 9. Stuttgart 21

Im Urheberrechtsstreit zwischen der Deutschen Bahn AG und dem Erben des Architekten des Stuttgarter Hauptbahnhofs weist der BGH in seinem [Beschluss vom 9.11.2011](#) die Beschwerde des Klägers zurück. Die von der Beschwerde als grundsätzlich erachtete Rechtsfrage, ob im Rahmen der gebotenen Abwägung der betroffenen Interessen des Urhebers einerseits und des Eigentümers andererseits den urheberpersönlichkeitsrechtlichen Interessen des Urhebers nach seinem Tode ein geringeres Gewicht als zu seinen Lebzeiten beigemessen werden könne, sei bereits geklärt. Der Senat habe entschieden, dass die Urheberinteressen Jahre oder Jahrzehnte nach dem Tod des Urhebers nicht notwendig dasselbe Gewicht hätten wie zu seinen Lebzeiten (BGH GRUR 1989, 106, 107). Ebenfalls keine grundsätzliche Bedeutung habe die Frage, ob im Rahmen der Interessenabwägung solche Planungsalternativen zu berücksichtigen seien, die für den Urheber weniger einschneidende Folgen hätten. Auch diese Frage sei bereits geklärt. Der Senat habe wiederholt entschieden, dass der Eigentümer eines urheberrechtlich geschützten Bauwerks, der sich zu Änderungen genötigt sehe, zwar grundsätzlich eine den betroffenen Urheber in seinen persönlichkeitsrechtlichen Interessen möglichst wenig berührende Lösung suchen müsse. Habe er sich jedoch für eine bestimmte Planung entschieden, so gehe es im Rahmen der Interessenabwägung nur noch darum, ob dem betroffenen Urheber die geplanten Änderungen des von ihm geschaffenen Bauwerks zuzumuten seien. Ob daneben noch andere, den Urheber gegebenenfalls weniger beeinträchtigende Lösungen denkbar seien, sei hierfür nicht von entscheidender Bedeutung (BGH GRUR 2008, 984).

Auch die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Eigentümer im Rahmen der Interessenabwägung öffentliche Belange für sich reklamieren könne, habe keine grundsätzliche Bedeutung. Sie sei nicht klärungsbedürftig. Nach der Rechtsprechung des Senats sei bei einem Werk der Baukunst im Rahmen der Interessenabwägung insbesondere der Gebrauchszweck des Bauwerks zu berücksichtigen. Der

Urheber eines Bauwerks wisse, dass der Eigentümer das Bauwerk für einen bestimmten Zweck verwenden möchte. Er müsse daher damit rechnen, dass sich aus wechselnden Bedürfnissen des Eigentümers ein Bedarf nach Veränderung des Bauwerkes ergeben könne (BGH, GRUR 2008, 984). Danach seien öffentliche Interessen an der Veränderung eines öffentlichen Zwecken dienenden Bauwerks in die Interessenabwägung einzubeziehen, wenn diese öffentlichen Interessen zugleich Interessen des Eigentümers seien. Keine grundsätzliche Bedeutung habe ferner die Frage, ob und in welcher Weise ein Planfeststellungsbeschluss, der eine Beeinträchtigung des urheberrechtlich geschützten Werkes vorsehe, in die urheberrechtliche Interessenabwägung einbezogen werden dürfe. Auch diese Frage sei nicht klärungsbedürftig. Die Interessen des Urhebers und des Eigentümers dürften zweifellos auch dann bei der urheberrechtlichen Interessenabwägung berücksichtigt werden, wenn sie im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt worden seien. Die Frage, ob ein Planfeststellungsbeschluss für die urheberrechtliche Interessenabwägung Bindungswirkung habe, sei nicht entscheidungserheblich. Das Berufungsgericht habe die Frage ausdrücklich offengelassen, ob der Planfeststellungsbeschluss die Geltendmachung urheberrechtlicher Ansprüche verhindere.

## BGH

## 1. EuGH soll rechtserhaltende Benutzung von Marken klären

[BGH, Beschl. v. 17.08.2011, I ZR 84/09 - PROTI](#)

[Pressemitteilung Nr. 185/2011 \(Beschl. v. 24.11.2011, I ZR 206/10 - PROTI, Stofffähnchen II\)](#)

LG Köln, *Urt. v. 16.09.2008*, 33 O 484/06

OLG Köln, *Urt. v. 20.05.2009*, 6 U 195/08

und

BGH, *Beschl. v. 24.11.2011, I ZR 206/10 - Stofffähnchen II*

LG Hamburg, *Urt. v. 22.06.2004*, 312 O 482/03

OLG Hamburg, *Urt. v. 18.11.2010*, 3 U 130/04

## Vorlagefragen

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke 1) auch dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke 1) in einer von der Eintragung abweichenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marke (Marke 1) beeinflussen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist (Marke 2)?
2. Falls die Frage 1 verneint wird:  
Ist die vorstehend unter 1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der Richtlinie 89/104/EWG vereinbar, wenn die nationale Vorschrift einschränkend dahin ausgelegt wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke 1) angewandt wird, die nur dazu eingetragen ist, um den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2), die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist, abzusichern oder auszuweiten?
3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird:
  - a. Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1) im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG nicht gegeben,
    - ii. wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen keine der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) des Markeninhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Marke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des Markeninhabers aufweist?

- ii. wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen keine der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) des Markeninhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Marke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des Markeninhabers aufweist?
- b. Darf ein Gericht eines Mitgliedstaates eine einer Richtlinienbestimmung (hier Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG) entgegenstehende nationale Vorschrift (hier § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) in Fällen anwenden, deren Sachverhalt vor einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, aus der sich erstmalig Anhaltspunkte für die Unvereinbarkeit der Vorschrift des Mitgliedstaats mit der Bestimmung der Richtlinie ergeben (vorliegend EuGH, Urteil vom 13. September 2007 C234/06, Slg. 2007, I7333 II *Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]*), bereits abgeschlossen war, wenn das nationale Gericht das Vertrauen eines der an dem gerichtlichen Verfahren Beteiligten in die Rechtsbeständigkeit seiner verfassungsrechtlich gesicherten Position höher bewertet als das Interesse an einer Umsetzung einer Vorschrift der Richtlinie?

## Sachverhalt

Der Kläger ist Inhaber der Wortmarken „PROTI“ und „PROTIPLUS“ sowie der Wort-/Bildmarke „Proti Power“, eingetragen für Nahrungsergänzungsprodukte. Der Beklagte ließ im März 2003 die Wortmarke „Profifit“ eintragen, unter der er ein Milchproteingemisch anbietet. Der Kläger sieht darin eine Verletzung seiner Marken, primär der Marke „PROTI“. Er begehrt von dem Beklagten u.a. Löschung und Unterlassung der Benutzung der Marke „Profifit“.

Der Beklagte machte die Einrede mangelnder Benutzung der Marke „PROTI“ geltend, der Kläger hält dagegen, diese Marke durch die Bezeichnungen „Proti Power“ und „PROTIPLUS“ in Preislisten und grafisch gestalteten Aufmachungen verwandt zu haben.

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen, die Wortmarke „PROTI“ sei nicht rechtserhaltend benutzt worden. Die Benutzung der Bezeichnungen „PROTIPLUS“ und „Proti Power“ sei keine rechtserhaltende Benutzung der Marke „PROTI“, weil diese Zeichen für den Kläger als Marken eingetragen seien und der Markeninhaber nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten, ebenfalls als Marke registrierten Zeichens rechtserhaltend benutzen könne. Während das Berufungsgericht



§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG letztendlich als nicht richtlinienkonform angesehen hat, legt der BGH dem EuGH nun die oben genannten Fragen vor.

### Entscheidung

Der BGH legt unter Aussetzung des Verfahrens dem EuGH bestimmte Fragen zur Vereinbarkeit von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit der Vorschrift des Art. 10 RL 89/104/EWG vor, die die rechtserhaltende Benutzung von Marken betreffen. Für die Beurteilung komme es darauf an, ob eine eingetragene Marke nicht in einer Form rechtserhaltend benutzt werden kann, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen, wenn die Marke in der benutzten Form ebenfalls eingetragen ist.

Nach Ansicht des BGH ist § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG grundsätzlich mit der Markenrichtlinie vereinbar. Schon der Wortlaut von Art. 10 RL 89/104/EWG lasse eine solche Auslegung zu. Bei Defensivmarken allerdings sei eine Einschränkung geboten, da die Aufrechterhaltung von Defensivmarken (Marken, die der Markeninhaber eintragen lässt, um den Schutzbereich einer eingetragenen und benutzten Marke abzusichern oder auszuweiten) nicht dem Sinn und Zweck des Benutzungszwangs entspreche.

Im Streitfall sieht der BGH es weiterhin als problematisch an, dass die tatsächlich vom Kläger verwendeten Zeichen „PROTIPLUS“ und „Proti Power“ teilweise von der eingetragenen Marke abwichen. Der BGH führt aus, in einem solchen Fall sei fraglich, welche ursprüngliche Marke durch die Verwendung nun rechtserhaltend benutzt worden sei. Die Marke „PROTI“ oder die im Ursprung leicht andersartig geschützten Marken „PROTIPLUS“ und „Proti Power“. Er legt dem EuGH dazu die Vorlagefrage 3. a aa, bb vor, mit der geklärt werden soll – falls § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG für richtlinienwidrig erklärt werden sollte – ob unter diesen Umständen eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „PROTI“ anerkannt werden kann.

Schließlich führt der BGH aus, dass die Richtlinienkonformität von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG bis zur EuGH-Entscheidung „BRAINBRIDGE“ ([EuGH, Urt. v. 13.09.2007, C-234/06 P](#)) von der deutschen Rechtsprechung und Literatur nicht in Zweifel gezogen wurde. Dadurch sei ein gewisser Vertrauensschutz in Bezug auf die Gültigkeit der Vorschrift entstanden. Der BGH hält das Vertrauen auf die Gültigkeit von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG für eingetragene Marken gegenüber einer richtlinienkonformen Auslegung gem. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL für so gewichtig, dass er die Bestimmung ihrem Wortlaut gemäß zumindest auf vor der Veröffentlichung der „BAINBRIDGE“-Entscheidung des EuGH liegende Sachverhalte weiter anwenden möchte.

### Anmerkung (Pia Christine Greve)

Bis zur „BAINBRIDGE“-Entscheidung 2007 wurden Veränderungen alter Marken selbstverständlich und ohne Zweifel an der Anwendbarkeit des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG eingetragen. Erhebliche Zweifel an

der Richtlinienkonformität entstanden erst durch diese Entscheidung des EuGH.

Seitdem ist in der deutschen Rechtsprechung und Literatur umstritten, welche Auswirkungen diese Entscheidung für die Anwendung und Auslegung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG hat. Teilweise wird eine richtlinienkonforme Auslegung als unmöglich angesehen (z.B. *Lange*, WRP 2008, 693, 696). Einer Gegenansicht nach soll die MarkenRL der deutschen Vorschrift im Grundsatz nicht entgegenstehen (z.B. *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 179 f.; *Eichelberger*, WRP 2009, 1490, 1494). Eine weitere Ansicht sieht nur die Defensivzeichen von der rechtserhaltenden Benutzung ausgeschlossen. Weiter wird vertreten, die Rechtsprechung des EuGH habe in der MarkenRL keine Grundlage (z.B. *v. Mühlendahl*, WRP 2009, 1, 9).

Demnach ist die Vorlage der Fragen des BGH an den EuGH zu begrüßen, um die Anwendbarkeit und Auslegung von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG zu klären und Rechtssicherheit zu schaffen.

Sollte der EuGH sich der Ansicht des BGH anschließen, werden sich im Wesentlichen keine bedeutenden Änderungen für die Praxis ergeben.

Sollte der EuGH § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG für richtlinienwidrig erklären, müssen Markeninhaber bei Modernisierung ihrer Zeichen gut überlegen, wie am besten vorzugehen ist. Dann liefe der Markeninhaber bei Eintragung eines modernisierten Zeichens Gefahr, den Schutz für das alte (vielleicht bewährte) Zeichen zu verlieren. Der Schutz des alten Zeichens würde nach 5 Jahren Nichtgebrauch verfallen. Das alte Zeichen könnte gelöscht werden und von Dritten angegriffen werden, die selbst zwar eigentlich eine prioritätsjüngere Marke besitzen, nun aber (nach Löschung der alten Marke) plötzlich eine prioritätsältere als die modernisierte. Solche ggf. unerwünschten Folgen müssten dann bedacht werden.

Wie der EuGH sich zu den ihm vorgelegten Fragen äußert, bleibt abzuwarten.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 2. Zoll darf nachgeahmte Waren aus Drittstaaten zurückhalten, wenn diese zum Inverkehrbringen in der Union bestimmt sind

[EuGH, Urt. v. 01.12.2011, C-446/09](#) und [C-495/09](#)

### Leitsätze

Die Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen, welche das Verbringen von Waren, die bestimmte Rechte am geistigen Eigentum verletzen, in die Gemeinschaft sowie ihre Ausfuhr und Wiederausfuhr aus der Gemeinschaft betreffen, in der durch die Verordnung (EG) Nr. 241/1999 des Rates vom 25. Januar 1999 geänderten Fassung und die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom

22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, sind dahin auszulegen, dass

- Waren, die aus einem Drittstaat stammen und eine Nachahmung einer in der Union durch Rechte an einer Marke geschützten Ware oder eine Nachbildung einer in der Union durch ein Urheberrecht, ein verwandtes Schutzrecht oder ein Geschmacksmuster geschützten Ware darstellen, nicht allein deshalb als „nachgeahmte Waren“ oder als „unerlaubt hergestellte Waren“ im Sinne dieser Verordnungen eingestuft werden können, weil sie in einem Nichterhebungsverfahren in das Zollgebiet der Union verbracht wurden;
- diese Waren hingegen das fragliche Recht verletzen können und somit als „nachgeahmte Waren“ oder als „unerlaubt hergestellte Waren“ eingestuft werden können, wenn nachgewiesen wird, dass sie dazu bestimmt sind, in der Union in den Verkehr gebracht zu werden, wobei ein solcher Nachweis insbesondere dann erbracht ist, wenn sich herausstellt, dass die Waren Gegenstand eines Verkaufs an einen Kunden in der Union oder einer an Verbraucher in der Union gerichteten Verkaufsofferte oder Werbung waren oder wenn sich aus Unterlagen oder Schriftverkehr, die diese Waren betreffen, ergibt, dass ihre Umleitung zu den Verbrauchern in der Union beabsichtigt ist;
- die mit einem Antrag auf Tätigwerden befasste Zollbehörde, damit die für die Entscheidung in der Sache zuständige Stelle das Vorliegen eines solchen Nachweises und der anderen eine Verletzung des geltend gemachten Rechts des geistigen Eigentums begründenden Gesichtspunkte sachgerecht prüfen kann, die Überlassung der fraglichen Waren auszusetzen oder diese zurückzuhalten hat, sobald sie über Anhaltspunkte verfügt, die den Verdacht begründen können, dass die Rechtsverletzung vorliegt;
- solche Anhaltspunkte insbesondere liegen können in der Nichtangabe der Bestimmung der Waren, obwohl das beantragte Nichterhebungsverfahren eine entsprechende Erklärung verlangt, dem Fehlen genauer oder verlässlicher Informationen über die Identität oder die Anschrift des Herstellers oder des Versenders der Waren, einer mangelnden Zusammenarbeit mit den Zollbehörden oder auch dem Auffinden von Unterlagen oder Schriftverkehr, die die fraglichen Waren betreffen und vermuten lassen, dass eine Umleitung dieser Waren zu den Verbrauchern in der Union eintreten kann.

### 3. Eintragungsfähigkeit einer Flasche als dreidimensionale Marke

[EuGH, Urt. v. 20.10.2011, C-344/10P - Freixenet](#)

#### Leitsätze

1. Die Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 27. April 2010, Freixenet/HABM (mattierte wei-

ße Flasche) ([T-109/08](#)) und Freixenet/HABM (mattierte mattschwarze Flasche) ([T-110/08](#)), werden aufgehoben.

2. Die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 30. Oktober 2007 (Sache R 97/2001-1) und vom 20. November 2007 (Sache R 104/2001-1) werden aufgehoben.
3. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) trägt die Kosten der Verfahren im ersten Rechtszug und der Rechtsmittelverfahren.

### EuG

#### 4. Form eines Bang & Olufsen-Lautsprechers kann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden

[EuG, Urt. v. 06.10.2011, T-508/08 - Bang & Olufsen A/S](#)

#### Leitsatz (red.)

Ist das Design für die in Rede stehende Ware ein für die Wahl des Verbrauchers sehr wichtiges Kriterium, ein wichtiges Element der Markenpolitik und erhöht es die Anziehungskraft der fraglichen Ware, damit ihren Wert, kann der Eintragung einer dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der [Verordnung Nr. 40/94](#) entgegenstehen.

#### 5 Nicht konkretisierte „Altmarken“ der Klasse 35 umfassen grundsätzlich alle denkbaren Waren

[EuG, Urt. v. 06.10.2011, T-247/10 - deutsche.medi.de](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Marken, die in der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation für die Dienstleistungen der „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ eingetragen wurden, erfassen wegen ihres sehr allgemeinen Wortlauts grundsätzlich alle denkbaren Waren.
2. Es ist davon auszugehen, dass bei Marken, die sowohl für Waren als auch für die Dienstleistungen der „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ eingetragen wurden, die Dienstleistungen im Wesentlichen diese Waren zum Gegenstand haben.

#### 6. Kein Spielraum bei Zeichen mit potenziell rassistischem Einschlag

[EuG, Urt. v. 6.10.2011, T-526/09 - PAKI](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Zeichen, die aus einem Begriff bestehen, der eine rassistische Beleidigung darstellt, sind von der Eintragung ausgeschlossen, unabhängig davon, ob die Diskriminierung bei den Waren- und Dienstleis-

- tungen, für die das Zeichen angemeldet wurde, gerade nicht zutage tritt.
- Bei dem vom Eintragungshindernis erfassten Zeichen können die maßgeblichen Verkehrskreise nicht auf solche begrenzt werden, an die sich die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, unmittelbar richten, sondern auf alle Personen, die dem Zeichen im Alltag begegnen und die daran Anstoß nehmen könnten.

## BGH

### 7. Haftung eines Online-Marktplatzes auch ohne Beleg der Rechtsverletzung des Beanstandenden möglich

[BGH, Urt. v. 17.08.2011, I ZR 57/09 - Stiftparfüm](#)

*LG Düsseldorf, Urt. v. 13.02.2008, 34 O 117/07*

*OLG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2009, I-20 U 73/08*

#### Leitsätze

- Weist ein Rechteinhaber den Betreiber eines Online-Marktplatzes auf eine Verletzung seines Rechts durch ein auf dem Marktplatz eingestelltes Verkaufsangebot hin, trifft den Betreiber als Störer die mit einem Unterlassungsanspruch durchsetzbare Verpflichtung, zukünftig derartige Verletzungen zu verhindern.
- Dies setzt voraus, dass der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Adressat des Hinweises den Rechtsverstoß unschwer - das heißt ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung - feststellen kann. Dabei hängt das Ausmaß des insoweit vom Betreiber zu verlangenden Prüfungsaufwandes von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere vom Gewicht der angezeigten Rechtsverletzungen auf der einen und den Erkenntnismöglichkeiten des Betreibers auf der anderen Seite.
- Ein Beleg der Rechtsverletzung durch den Beanstandenden ist nur dann erforderlich, wenn schutzwürdige Interessen des Betreibers des Online-Marktplatzes dies rechtfertigen. Das kann der Fall sein, wenn der Betreiber nach den Umständen des Einzelfalls berechnete Zweifel am Bestehen eines Schutzrechts, an der Befugnis zur Geltendmachung dieses Schutzrechts durch den Hinweisenden oder aber am Wahrheitsgehalt der mitgeteilten tatsächlichen Umstände einer Rechtsverletzung haben darf und deshalb aufwendige eigene Recherchen anstellen müsste, um eine Rechtsverletzung hinreichend sicher feststellen zu können. Hat der Betreiber des Online-Marktplatzes solche berechtigten Zweifel, ist er grundsätzlich gehalten, dem Hinweisenden diese Zweifel mitzuteilen und nach den Umständen angemessene Belege für die behauptete Rechtsverletzung und die Befugnis des Hinweisenden zu ihrer Verfolgung zu verlangen.

- Eine Verhaltenspflicht des Betreibers, deren Verletzung eine Wiederholungsgefahr begründen kann, entsteht erst nach Erlangung der Kenntnis von der Rechtsverletzung. Damit kann in derjenigen Verletzungshandlung, die Gegenstand einer Abmahnung oder sonstigen Mitteilung ist, mit der der Betreiber des Online-Marktplatzes erstmalig Kenntnis von einer Rechtsverletzung erlangt, keine Verletzungshandlung gesehen werden, die eine Wiederholungsgefahr im Sinne eines Verletzungsunterlassungsanspruchs begründet. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr ist vielmehr eine vollendete Verletzung nach Begründung der Pflicht zur Verhinderung weiterer derartiger Rechtsverletzungen erforderlich.

### 8. Beeinträchtigung der Werbefunktion durch Image-transfer bei Nutzung bekannter Marken

[BGH, Urt. v. 14.04.2011, I ZR 33/10 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE](#)

*LG Hamburg, Urt. v. 21.02.2008, 315 O 768/07*

*OLG Hamburg, Urt. v. 16.12.2009, 5 U 47/08*

#### Leitsätze

- Benutzt eine Autoreparaturwerkstatt in der Werbung für Inspektionsarbeiten an Fahrzeugen eines Automobilherstellers blickfangmäßig dessen bekannte Wort/Bildmarke, kann darin im Hinblick auf einen möglichen Imagetransfer eine Beeinträchtigung der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geschützten Werbefunktion der Marke liegen.
- Die Verwendung einer bekannten Wort/Bildmarke eines Automobilherstellers in der Werbung einer Autoreparaturwerkstatt für Inspektionsarbeiten an den Fahrzeugen des Automobilherstellers kann gegen die guten Sitten im Sinne von § 23 Nr. 3 MarkenG verstoßen, wenn die Benutzung der Wortmarke die schützenswerten Interessen des Markeninhabers weniger beeinträchtigt.

### 9. Keine Markenverletzung bei rein firmengemäßem Gebrauch eines Zeichens

[BGH, Urt. v. 12.05.2011, I ZR 20/10 - Schaumstoff Lübecke](#)

*LG Hamburg, Urt. v. 20.11.2007, 408 O 40/07*

*OLG Hamburg, Urt. v. 13.01.2010, 5 U 256/07*

#### Leitsätze

- Ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Zeichens ist keine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
- Ist dem Klagevorbringen zu entnehmen, dass der Kläger das auf ein Markenrecht gestützte Klagebegehren entgegen der Fassung des Klageantrags nicht auf einen rein firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens beschränken, sondern sich (auch) gegen eine Verwendung des angegriffenen Zeichens für Waren oder Dienst-

leistungen wenden will, muss das Gericht nach § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO auf einen sachdienlichen Antrag hinwirken.

3. Das Erfordernis, einen Hinweis nach § 139 ZPO aktenkundig zu machen, ihn insbesondere wenn er erst in der mündlichen Verhandlung erteilt wird zu protokollieren, hat auch die Funktion, dass der Hinweis in einer Form erteilt wird, die der betroffenen Partei die Notwendigkeit einer prozessualen Reaktion und sei es nur in der Form eines Antrags nach § 139 Abs. 5 ZPO deutlich vor Augen führt.
4. Mit der Revision oder Anschlussrevision kann eine gemischte Kostenentscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO nicht mit der Begründung angefochten werden, das Berufungsgericht habe die Kostenregelung eines zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleichs verkannt.

#### 10. Verwechslungsgefahr bei verschiedenen angesprochenen Verkehrskreisen

[BGH, Beschl. v. 01.06.2011, I ZB 52/09 - Maalox/Melox-GRY](#)

[BPatG, Beschl. v. 16.06.2009, 25 W \(pat\) 54/08](#)

##### Leitsätze

1. Gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl Fachkreise (Ärzte und Apotheker) als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher), kann der Gesamteindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unterschiedlich ausfallen. Kann aufgrund der gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich aus.
2. Das Publikum hat regelmäßig keine Veranlassung, von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen auszugehen, die Inhaber der kollidierenden Marken sind, wenn die Ähnlichkeit der Waren durchschnittlich ist, die ältere Marke über normale Kennzeichnungskraft verfügt und deutliche Unterschiede zwischen den Marken bestehen.

#### 11. Erfolgreiche Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Krystallpalast)

[BGH, Beschl. v. 17.08.2011, I ZB 75/10](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erwägung zieht.
2. Verletzt die Antragstellerin durch die Nutzung des

Logos ein daran bestehendes Urheberrecht des Markeninhabers, kann sie sich - jedenfalls gegenüber dem Markeninhaber - nicht auf einen schutzwürdigen Besitzstand berufen. In diesem Fall wäre die Markenmeldung nicht als bösgläubig anzusehen.

#### BPatG

#### 12. Obazda als geografische Angabe schutzfähig

[BPatG, Beschl. v. 22.09.2011, 30 W \(pat\) 9/10](#)

##### Leitsätze

1. Von einer Gattungsbezeichnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 kann nur ausgegangen werden, wenn der Gattungscharakter zweifelsfrei feststeht.
2. Die Produktspezifikation gemäß Art. 4 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 darf keine ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten.

#### 13. B & P: Eintragungsfähigkeit von Buchstabenkombinationen

[BPatG, Beschl. v. 20.10.2011, 30 W \(pat\) 513/11](#)

##### Leitsatz

Buchstaben oder Buchstabenkombinationen unterliegen einem Freihaltebedürfnis nur dann, wenn es sich um Abkürzungen für beschreibende Angaben handelt, die im Verkehr als solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich sind und insoweit von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden beschreibenden Angabe gleichgesetzt werden.

#### 14. Markenlöschung wegen Nachahmung eines Europa-Emblems

[BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W \(pat\) 106/10](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Im Hinblick auf die Frage, ob ein staatliches Hoheitszeichen nachgeahmt wird, knüpft der Begriff der Nachahmung i. S. d. § 8 Abs. 4 Satz 1 MarkenG an den in Artikel 6<sup>ter</sup> Abs. 1 PVÜ enthaltenen Begriff der „Nachahmung im heraldischen Sinne“ an, worunter solche Nachahmungen fallen, welche die charakteristischen heraldischen Merkmale aufweisen. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne wird nicht bereits dadurch ausgeschlossen, dass das Hoheitszeichen in bestimmter Weise stilisiert oder dass nur ein Teil von ihm verwendet worden ist.
2. Die Wort-Bild-Marke „WORLD TOQUES“ weist alle charakteristischen heraldischen Merkmale des Europa-Emblems auf und ist in Bezug auf sämtliche eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 41, 43 geeignet, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der Europäischen Gemeinschaft her-

vorzurufen.

Parallelverfahren: [BPatG, Beschl. v. 04.08.2011, 27 W \(pat\) 105/10](#)

#### 15. Keine Unterscheidungskraft der Wortmarke „PLATIN SCHALLPLATTE“

[BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W \(pat\) 560/10](#)

##### Leitsatz (red.)

Die angemeldete Marke „PLATIN SCHALLPLATTE“ ist auch die Bezeichnung einer Auszeichnung, die an Musiker und Komponisten für den Verkauf einer Mindestanzahl von Ton- oder Bildträger im Inland verliehen wird, und somit als beschreibende Angabe für die Klassen 9, 16, 28, 35, 38, 41, 45 nicht unterscheidungskräftig und nicht eintragungsfähig.

Parallelverfahren: [BPatG, Beschl. v. 18.08.2011, 27 W \(pat\) 559/10](#)

#### 16. Kein Eintragungshindernis für die Wortmarke „Ecoferm“

[BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 33 W \(pat\) 70/10](#)

##### Leitsatz (red.)

Bei der Wortkombination „Ecoferm“ ist der Bezug auf die Klassen 1 und 29 (Stabilisatoren, Emulgatoren und Lecithine als Backmittel [...]; Stabilisierungsmittel für Brot und Kleingebäck [...]; Speiseöle und -fette) nicht so eng, dass die angesprochenen Verkehrskreise (Endverbraucher und Fachverkehrskreise) dem Zeichen im Hinblick auf diese Waren eine beschreibende Sachangabe entnehmen würden und ist somit eintragungsfähig.

#### 17. Fehlende Unterscheidungskraft der Wortmarke „Melodien der Herzen“

[BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W \(pat\) 87/10](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Die Wortfolge „Melodien der Herzen“ wird entweder als werbemäßiger Hinweis oder als beschreibender Hinweis auf die Art und das Thema der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Eintrittskarten, Plakate, Plakate aus Papier und Pappe, Plakatträger aus Papier und Pappe, Prospekte, Tickets; Dienste von Unterhaltungskünstlern, Live-Veranstaltungen, Musikdarbietungen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Musikshows, Veranstaltung von Unterhaltungsshows) verstanden und besitzt daher nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.
2. Für die Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft spielt es keine Rolle, wie bekannt der Anmelder ist, da die Prüfung der Unterscheidungskraft grundsätzlich unabhängig von der Person des Anmelders zu erfolgen hat.

Parallelverfahren: [BPatG, Beschl. v. 02.08.2011, 27 W \(pat\) 86/10](#)

#### 18. Unterscheidungskraft der Wort-Bild-Marke „MOTORRAD REISEN TOUREN-FAHRER“

[BPatG, Beschl. v. 27.09.2011, 27 W \(pat\) 576/10](#)

##### Leitsatz (red.)

Die konkrete Gestaltung der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 21, 25, 35, 38, 41 und 42 angemeldeten mehrfarbigen Wort-/Bildmarke „MOTORRAD REISEN TOUREN-FAHRER“ ist in ihrer Gesamtheit noch hinreichend eigentümlich, um sich dem Publikum als betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen, sodass die Marke den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt.

#### 19. Die Marke „SCHLUMPFWICHSE“ verstößt gegen die guten Sitten

[BPatG, Beschl. v. 26.09.2011, 26 W \(pat\) 8/11](#)

##### Leitsatz (red.)

Die für diverse alkoholische Getränke angemeldete Wortmarke „SCHLUMPFWICHSE“ ist geeignet, das Sittlichkeitsgefühl eines erheblichen, zu respektierenden Personenkreises zu verletzen, und somit nicht eintragungsfähig.

#### 20. Fehlende Unterscheidungskraft von „Deutsches-Hygienezertifikat“

[BPatG, Beschl. v. 09.08.2011, 24 W \(pat\) 34/09](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Das angemeldete Zeichen tritt als Siegel eines „Deutschen Hygienezertifikats“ in Erscheinung und erschöpft sich in einem Hinweis auf dieses Zertifikat.
2. Das Zeichen vermittelt keinen Hinweis auf ein Herkunftsunternehmen, aus dem - im Unterschied zu anderen Unternehmen - die für die angemeldete Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen herkommen könnten.

#### 21. „Syltsilber“ ist schutzfähig für Flaschenöffner aus Edelmetall

[BPatG, Beschl. v. 05.08.2011, 28 W \(pat\) 72/10](#)

##### Leitsatz (red.)

Einer Marke fehlt es nicht deshalb an Unterscheidungskraft, nur weil sie eine werbemäßige Anpreisung der beanspruchten Waren enthält. Maßgeblich ist nur, ob die Wortmarke (auch) als betriebsbezogener Hinweis wahrgenommen werden kann.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 22. Ergänzende Schutzzertifikate mit negativer Laufzeit

[EuGH, Urt. v. 08.12.2011, C-125/10 – Merck Sharp & Dohme](#)

##### Leitsatz

Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 geänderten Fassung in Verbindung mit Art. 36 der Verordnung Nr. 1901/2006 ist dahin auszulegen, dass für Arzneimittel ein ergänzendes Schutzzertifikat ausgestellt werden kann, wenn der Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung für das Grundpatent und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union kürzer ist als fünf Jahre. In diesem Fall beginnt die in der Verordnung Nr. 1901/2006 vorgesehene Frist für die Verlängerung für pädiatrische Zwecke ab dem Zeitpunkt zu laufen, der dadurch bestimmt wird, dass vom Zeitpunkt des Ablaufs des Patents die Differenz zwischen fünf Jahren und dem Zeitraum, der zwischen der Einreichung der Patentanmeldung und der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen vergangen ist, abgezogen wird.

#### 23. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte, Auslegung des Art. 3 lit. a) und b) VO 469/2009

[EuGH, Urt. v. 24.11.2011, C-322/10 – Medeva](#)

##### Leitsätze

1. Art. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist dahin auszulegen, dass er es den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats verwehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für Wirkstoffe zu erteilen, die in den Ansprüchen des Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung gestützt wird, nicht genannt sind.
2. Art. 3 Buchst. b der Verordnung Nr. 469/2009 ist dahin auszulegen, dass er es, sofern auch die anderen in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllt sind, den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats nicht verwehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für eine Zusammensetzung aus zwei Wirkstoffen zu erteilen, die der in den Ansprüchen des geltend gemachten Grundpatents genannten entspricht, wenn das Arzneimittel, dessen Genehmigung für das Inverkehrbringen zur Stützung der Anmeldung

des ergänzenden Schutzzertifikats vorgelegt wird, nicht nur diese Zusammensetzung aus zwei Wirkstoffen enthält, sondern auch weitere Wirkstoffe.

#### 24. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte, Auslegung des Art. 3 lit. b) VO 469/2009

[EuGH, Urt. v. 24.11.2011, C-422/10 – Georgetown University u.a.](#)

##### Leitsatz

Art. 3 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist dahin auszulegen, dass er es, sofern auch die anderen in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllt sind, den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats nicht verwehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für einen in den Ansprüchen des geltend gemachten Grundpatents genannten Wirkstoff zu erteilen, wenn das Arzneimittel, dessen Genehmigung für das Inverkehrbringen zur Stützung der Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats vorgelegt wird, nicht nur diesen Wirkstoff enthält, sondern auch weitere Wirkstoffe.

### BGH

#### 25. Patentfähigkeit und Unteransprüche

[BGH, Urt. v. 29.09.2011, X ZR 109/08 – Sensoranordnung](#)

[BPatG, Urt. v. 16.07.2008, 4 Ni 73/06 \(EU\)](#)

##### Leitsätze

1. Wenn sich der Gegenstand eines Patentanspruchs als nicht patentfähig erweist, führt dies nicht ohne weiteres dazu, dass auch der Gegenstand eines auf ihn zurückbezogenen Unteranspruchs als nicht patentfähig angesehen werden kann. Das Patent ist aber auch hinsichtlich des angegriffenen Unteranspruchs für nichtig zu erklären, wenn weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich ist, dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen.
2. Der Erwerber des Patents, der einem vor der Eintragung des Rechtsübergangs eingeleiteten Nichtigkeitsverfahren auf Seiten des Beklagten beitrifft, ist nicht streitgenössischer Nebenintervenient.

**26. Aussetzung**

[BGH, Beschl. v. 28.09.2011, X ZR 68/10 – Klimaschrank](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.04.2010, I-2 U 108/06](#)

[LG Düsseldorf, Schlussurt. v. 10.08.2006, 4b O 136/03](#)

**Leitsatz**

Auch im Verfahren über eine Nichtzulassungsbeschwerde ist im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung, ob ein Patentverletzungsrechtsstreit im Hinblick auf eine anhängige Patentnichtigkeitsklage ausgesetzt werden soll, nicht nur das Interesse an widerspruchsfreien Entscheidungen zu berücksichtigen, sondern auch das Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens. Dem Interesse des Verletzungsklägers kommt umso stärkeres Gewicht zu, je später die Nichtigkeitsklage erhoben worden ist.

**27. Schutzbereich; Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln**

[BGH, Urt. v. 13.09.2011, X ZR 69/10 – Diglycidverbindung](#)

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 15.04.2010, 6 U 131/03 – Festphasex](#)

[LG Frankfurt/Main, Urt. v. 21.05.2003, 2-6 O 102/02](#)

**Leitsatz**

Offenbart die Beschreibung eines Patents mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, kann eine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln nur dann angenommen werden, wenn sich die abgewandelte Lösung in ihren spezifischen Wirkungen mit der unter Schutz gestellten Lösung deckt und sich in ähnlicher Weise wie diese Lösung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Patentanspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet.

**BPatG****28. Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren**

[BPatG, Beschl. v. 25.10.2011, 4 Ni 45/09 \(EU\) – Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren](#)

**Leitsatz**

Der Streitwert im Nichtigkeitsverfahren ist unabhängig vom Verletzungsverfahren zu bestimmen, wenn die angegriffene Ausführungsform nach der Feststellung der Verletzungsgerichte nicht in den Schutzbereich des Streitpatents eingreift.

**29. Veranlassung zur Klageerhebung**

[BPatG, Beschl. v. 04.05.2011, 1 Ni 9/09 \(EU\) – Klageveranlassung bei EP-Patent](#)

**Leitsätze**

1. Auch im Patentnichtigkeitsverfahren findet für die bei übereinstimmender Erledigterklärung der Hauptsache nach billigem Ermessen gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO zu treffende Kostenentscheidung der Rechtsgedanke des § 93 ZPO Anwendung.
2. Die Annahme einer Veranlassung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht setzt bei einem EP-Patent - ungeachtet der grundsätzlich erforderlichen vorherigen Verzichtsaufforderung - konkrete Umstände voraus, welche die Annahme rechtfertigen, dass der Patentinhaber ohne weitere Vorwarnung mit einer den deutschen Teil des EP-Patents betreffenden Nichtigkeitsklage rechnen musste.

**Sortenschutzrecht****EuGH****30. Gemeinschaftsrechtlicher Sortenschutz: Klagebefugnis des Lizenznehmers, Erschöpfung**

[EuGH, Urt. v. 20.10.2011, C-140/10 – Greenstar-Kanzi Europe](#)

1. Art. 94 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz in der durch die Verordnung (EG) Nr. 873/2004 des Rates vom 29. April 2004 geänderten Fassung in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1 bis 3 sowie den Art. 16, 27 und 104 dieser Verordnung ist dahin auszulegen, dass der Inhaber oder der Nutzungsberechtigte unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens eine Verletzungsklage gegen einen Dritten erheben kann, der Material von einem anderen Nutzungsberechtigten erhalten hat, der gegen Beschränkungen in dem von ihm zuvor mit dem Inhaber geschlossenen Lizenzvertrag verstoßen hat, soweit sich die fraglichen Beschränkungen unmittelbar auf wesentliche Bestandteile des betroffenen gemeinschaftlichen Sortenschutzes beziehen, was von dem vorlegenden Gericht zu beurteilen ist.
2. Bei der Beurteilung der Verletzung ist es nicht von Bedeutung, dass der Dritte, der Handlungen in Bezug auf das verkaufte oder abgegebene Material vorgenommen hat, die in dem Lizenzvertrag auferlegten Beschränkungen kannte oder so behandelt wird, als hätte er sie gekannt.

## OLG

**31. Sekundäre Darlegungslast und Antragsinhalt**

OLG Hamm, Beschl. v. 27.10.2011, 22 W 82/11

**Leitsätze**

1. Täter- und Störerhaftung bei von einem Internetanschluss aus begangener Urheberrechtsverletzung.
2. Umfang der sog. sekundären Darlegungslast des Anschlussinhabers gegenüber der vom Rechteinhaber geltend gemachten Täterhaftung.

**Sachverhalt**

Der Verfügungsbeklagte ist Inhaber eines WLAN-Anschlusses und wird wegen der Verbreitung eines Musikstücks über dessen Internetanschluss von der Verfügungsklägerin in Anspruch genommen. Im Widerspruchsverfahren behauptet der Verfügungsbeklagte, das Musikstück nicht verbreitet zu haben und weist darauf hin, dass mehrere Personen den Anschluss nutzen würden und daher ebenso als Verbreiter in Betracht kämen. Aufgrund eines erfolgten Vergleichs war hier nur noch über die Kosten zu entscheiden.

**Entscheidung**

In seinem Beschluss sieht das OLG Hamm von einer Kostenentscheidung zulasten des Verfügungsbeklagten ab. Hierzu bedürfe es keiner Entscheidung der Streitfrage, ob es dem Verfügungsbeklagten zur Vermeidung einer Störerhaftung oblegen hätte, seinen WLAN-Anschluss seinen erwachsenen Haushaltsangehörigen entweder gar nicht zur Mitnutzung zu überlassen, also durch ein Passwort zu sichern, oder aber nur unter der Voraussetzung zur Mitnutzung zu überlassen, dass sie sich mit angemessenen Überprüfungsmaßnahmen einverstanden erklären. Auch wenn eine Störerhaftung des Verfügungsbeklagten zu bejahen gewesen sein sollte, sei jedenfalls der von der Verfügungsklägerin gestellte Antrag, welcher darauf gerichtet war, dem Verfügungsbeklagten die Verbreitung des Musikstücks zu verbieten, zu weitgehend. Ein solcher Antrag sei nur bei einer selbst, d.h. als Täter oder Teilnehmer, begangenen Rechtsverletzung gerechtfertigt. Durch das Vorbringen des Verfügungsbeklagten, auch seine Frau und seine Schwiegermutter hätten Zugang zu seinem WLAN-Anschluss, habe dieser seiner sekundären Darlegungslast für die ernsthafte Möglichkeit eines Täterschaft oder Teilnahme an der Urheberrechtsverletzung ausschließenden Geschehensablaufs genügt, so dass es die der Verfügungsklägerin obliegende Glaubhaftmachung nunmehr erfordere, diese plausible Möglichkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auszuräumen. Es sei auch nicht geboten, die sekundäre Darlegungslast weiter zu verschärfen und zu verlangen, dass der seine eigene Täterschaft oder Teilnahme bestreitende Anschlussinhaber Nachforschungen über die Täterschaft bei den seinen Anschluss mitbenutzenden Personen anstelle und das Ergebnis mitteile. Auch wenn der Anschlussinhaber als Ergebnis mitteilen würde, dass alle Befragten eine Tatbegehung in Abrede gestellt hätten, sei dadurch das

Bestreiten seiner eigenen Tatbegehung nicht unplausibel, da die lebensnahe Möglichkeit bestünde, dass der wahre Täter die von ihm begangene Rechtsverletzung nicht zugeben würde. Sofern aber nur die Störerhaftung als Haftungsgrundlage verbleibe, sei deshalb ein nur weniger weitgehender Antrag mit dem Inhalt, dem Verfügungsbeklagten zu verbieten, dritten Personen die Verbreitung des fraglichen Musikstücks zu ermöglichen, gerechtfertigt gewesen.

**Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH****32. Schutzfähigkeit einer Porträtfotografie**

[EuGH, Urt. v. 01.12.2011, C-145/10](#)

**Leitsätze**

1. Art. 6 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass es seiner Anwendung für sich genommen nicht entgegensteht, dass gegen mehrere Beklagte wegen inhaltlich identischer Urheberrechtsverletzungen erhobene Klagen auf je nach Mitgliedstaat unterschiedlichen nationalen Rechtsgrundlagen beruhen. Es ist Sache des nationalen Gerichts, anhand des gesamten Akteninhalts zu prüfen, ob die Gefahr besteht, dass in getrennten Verfahren unterschiedliche Entscheidungen ergehen.
2. Art. 6 der Richtlinie 93/98/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte ist dahin auszulegen, dass eine Fotografie nach dieser Bestimmung urheberrechtlich geschützt sein kann, sofern sie, was das nationale Gericht im Einzelfall zu prüfen hat, die eigene geistige Schöpfung des Urhebers darstellt, in der dessen Persönlichkeit zum Ausdruck kommt und die sich in dessen bei ihrer Herstellung getroffenen freien kreativen Entscheidungen ausdrückt. Ist festgestellt worden, dass die fragliche Porträtfotografie die Qualität eines Werks aufweist, ist ihr Schutz nicht schwächer als derjenige, der anderen Werken - fotografische Werke eingeschlossen - zukommt.
3. Art. 5 Abs. 3 Buchst. e 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 unter Bedacht auf deren Art. 5 Abs. 5 dahin ausulegen, dass ein Medium wie ein Presseverlag nicht aus eigener Initiative unter Berufung auf ein Ziel der öffentlichen Sicherheit ein urheberrechtlich geschütztes Werk nutzen darf. Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass es im Einzelfall



zur Erreichung eines solchen Ziels beitragen kann, indem es eine Fotografie einer gesuchten Person veröffentlicht. Diese Initiative muss jedoch zum einen im Zusammenhang mit einer Entscheidung oder einem Vorgehen der zuständigen nationalen Behörden zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit stehen, und sie muss zum anderen im Einvernehmen und in Absprache mit diesen Behörden ergriffen werden, soll sie nicht deren Maßnahmen zuwiderlaufen, ohne dass allerdings ein konkreter, aktueller und ausdrücklicher Aufruf der Sicherheitsbehörden, zu Fahndungszwecken eine Fotografie zu veröffentlichen, erforderlich wäre.

4. Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29 ist unter Bedacht auf deren Art. 5 Abs. 5 dahin auszulegen, dass es seiner Anwendung nicht entgegensteht, dass der ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegenstand zitierende Presseartikel kein urheberrechtlich geschütztes Sprachwerk ist.
5. Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29 ist unter Bedacht auf deren Art. 5 Abs. 5 dahin auszulegen, dass seine Anwendung voraussetzt, dass die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers oder des ausübenden Künstlers, des zitierten Werks oder sonstigen Schutzgegenstands angegeben wird. Ist dieser Name jedoch nach Art. 5 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2001/29 nicht angegeben worden, ist diese Verpflichtung als erfüllt anzusehen, wenn lediglich die Quelle angegeben wird.

### 33. Öffentliche Wiedergabe musikalischer Werke

[EuGH, Urt. v. 24.11.2011, C-283/10](#)

#### Leitsatz

Die 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 und insbesondere ihr Art. 3 Abs. 1 sind dahin auszulegen, dass sie nur die Wiedergabe an eine Öffentlichkeit betreffen, die an dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung nimmt, nicht anwesend ist, und zwar unter Ausschluss jeder direkten Wiedergabe eines Werkes an einem der Öffentlichkeit zugänglichen Ort in allen Formen der direkten Aufführung oder Darbietung des Werkes.

### 34. Keine Pflicht des Access-Providers zur Einrichtung eines umfangreichen Filterungssystems zur Aufdeckung von Urheberrechtsverstößen

[EuGH, Urt. v. 24.11.2011, C-70/10](#)

#### Leitsatz

1. Die Richtlinien
  - 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie

über den elektronischen Geschäftsverkehr),

- 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,
- 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums,
- 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und
- 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation),

in Verbindung miteinander und ausgelegt im Hinblick auf die sich aus dem Schutz der anwendbaren Grundrechte ergebenden Anforderungen, sind dahin auszulegen, dass sie der Anordnung an einen Anbieter von Internetzugangsdiensten entgegenstehen, ein System der Filterung

- aller seine Dienste durchlaufenden elektronischen Kommunikationen insbesondere durch die Verwendung von „Peer-to-Peer“-Programmen,
- das unterschiedslos auf alle seine Kunden anwendbar ist,
- präventiv,
- auf ausschließlich seine eigenen Kosten und
- zeitlich unbegrenzt

einzurichten, das in der Lage ist, im Netz dieses Anbieters den Austausch von Dateien zu identifizieren, die ein Werk der Musik, ein Filmwerk oder audiovisuelles Werk enthalten, an denen der Antragsteller Rechte zu haben behauptet, um die Übertragung von Dateien, deren Austausch gegen das Urheberrecht verstößt, zu sperren.

### OLG

### 35. Hochladen von Filmausschnitten auf einer Internetplattform

OLG München, Urt. v. 17.11.2011, 29 U 3496/11

#### Leitsätze

1. Bei einer Beteiligung Mehrerer an einer unerlaubten Handlung muss sich jeder Beteiligte die von einem anderen Beteiligten erbrachten Tatbeiträge im Rahmen der Prüfung der internationalen Zuständigkeit gemäß § 32 ZPO zurechnen lassen. Entsprechendes gilt für als Dritte im Sinne des

§ 101 Abs. 2 UrhG bzw. als Störer in Anspruch Genommene im Verhältnis zum Verletzer; sie müssen sich den Tatbeitrag des Verletzers zu-rechnen lassen.

2. Zur Nichterfüllung des Erfordernisses einer Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß (§101 Abs. 1, Abs. 2 UrhG) bei der öffentlichen Zugänglichmachung von qualitativ schlechten, untereinander nicht im Zusammenhang stehenden Filmausschnitten auf einer Internet-Videoplattform, die unter Benutzernamen handelnde Nutzer hochgeladen haben.
3. Die in § 101 Abs. 2 UrhG genannten Personen können auch gemäß § 101 Abs. 1 UrhG in Anspruch genommen werden, wenn sie Störer sind.
4. Eine Störerhaftung im Rahmen des § 101 Abs. 1 UrhG kommt lediglich im Hinblick auf Rechtsverletzungen in Betracht, die erfolgen, nachdem einem als Störer in Anspruch genommenen Diensteanbieter von einer klaren Rechtsverletzung Kenntnis verschafft worden ist. Diejenige Verletzungshandlung, die Gegenstand einer Abmahnung oder sonstigen Mitteilung ist, mit der dem Diensteanbieter erstmalig Kenntnis von einer Rechtsverletzung verschafft wird, stellt keine Verletzungshandlung dar.
5. Das Erfordernis einer Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß gilt nicht nur für nach § 101 Abs. 1 UrhG in Anspruch genommene Verletzer und für die in § 101 Abs. 2 UrhG genannten Auskunftsschuldner, sondern auch für nach § 101 Abs. 1 UrhG auf Auskunft in Anspruch genommene Störer.

### 36. Streitwert für Unterlassungsanspruch bei Verwendung eines Produktfotos für private Internetauktion

OLG Braunschweig, Beschl. v. 14.10.2011, 2 W 92/11

#### Leitsätze

1. Gemäß § 3 ZPO ist zur Bemessung des Streitwertes von urheberrechtlichen Unterlassungsansprüchen der wirtschaftliche Wert des Urheberrechts und der Angriffsfaktor der Rechtsverletzung zu berücksichtigen.
2. Handelt es sich um ein Urheberrecht an einem Lichtbild, das der Urheber vermarktet, ist als Ausgangspunkt für die Streitwertbemessung auf den vom Urheber geltend gemachten drohenden Lizenzschaden abzustellen. Entsprechendes gilt bei Fehlen anderer Bemessungskriterien, wenn das Interesse des Urhebers dahin geht, dass außer ihm selbst niemand sonst sein Lichtbild zur Werbung nutzt, es sich jedoch um ein Produktfoto handelt, für das kein Motivschutz besteht.
3. Ein Indiz für die Schätzung des mit dem Unterlassungsantrag abzuwehrenden Lizenzschadens sind dabei die Angaben der klagenden Partei in der Klageschrift, es sei denn, dass sich aus den von der klagenden Partei mitgeteilten Umständen deren offenkundige Fehlerhaftigkeit ergibt. Eine Prüfung

dahingehend, ob der vom Kläger benannte Lizenzsatz marktgerecht ist, findet bei der Streitwertbemessung nicht statt.

4. Für die Streitwertbemessung des Unterlassungsanspruchs ist der von dem Kläger genannte Lizenzsatz grundsätzlich zu verdoppeln, weil mit dem Unterlassungsanspruch gleichgerichtete weitere Verletzungen verhindert werden sollen. Dies gilt zumindest dann, wenn das Foto lediglich für einen privaten X-Verkauf verwendet worden ist und keine weiteren konkreten Anhaltspunkte für eine umfassendere Nutzung des Bildes durch den Verletzer dargetan werden, die einen höheren Multiplikations-Faktor rechtfertigen.

## BGH

**37. Die Eigenart der Eigenart**

[BGH, Beschluss v. 18.10.2011, Az. I ZR 109/10](#)

*Hanseatisches OLG Hamburg, Urteil v. 26.05.2010, Az. 5 U 96/05*

*LG Hamburg, Urteil v. 20.05.2005, Az. 308 O 182/04*

**Leitsatz (red.)**

Die Voraussetzungen der Eigenart nach § 2 Abs. 3 GeschmMG und Art. 6 Abs. 1 GGV einerseits und der wettbewerblichen Eigenart nach den Grundsätzen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes gemäß § 4 Nr. 9 UWG andererseits sind nicht deckungsgleich, so dass sich allgemeine Aussagen zu einem Rangverhältnis zwischen geschmacksmusterrechtlicher und wettbewerblicher Eigenart nicht treffen lassen.

**Anmerkung (Jan Gottschalk)**

Der Senat stellt in seiner Entscheidung klar, dass der Annahme, die wettbewerbliche Eigenart nach § 4 Nr. 9 UWG liege in der Regel unterhalb der Schutzvoraussetzung des Geschmacksmusterrechtes in § 2 Abs. 3 GeschmMG und Art. 6 Abs. 1 GGV, nicht gefolgt werden kann. Vielmehr könne gerade nicht von einem bestimmten Rangverhältnis ausgegangen werden, so dass sich auch bei der Bestimmung der Eigenart das überwiegend vertretene Verständnis von einem Nebeneinander von Geschmacksmusterschutz und ergänzendem Leistungsschutz fortsetzt.

Während der wettbewerbliche Leistungsschutz sich gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten richtet, bezweckt das Geschmacksmusterrecht den Schutz eines bestimmten ästhetischen Leistungsergebnisses. Folglich kann die wettbewerbliche Eigenart auch auf technischen Merkmalen beruhen, während die technische Funktion im Geschmacksmusterrecht lediglich als Grundlage für die ästhetische Wirkung zu dienen vermag. Soweit das Erzeugnis eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, kann dies den Grad der wettbewerblichen Eigenart steigern, während es für das Geschmacksmuster ohne Bedeutung bleibt. Aufgrund der unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen ist es daher nur konsequent, wenn der BGH ein Rangverhältnis zwischen geschmacksmusterrechtlicher und wettbewerblicher Eigenart ablehnt. Äpfel sind eben doch keine Birnen!

## OLG

**38. Ein Wettbewerbsverstoß bei fast identischer Nachahmung von Gartensitzmöbeln mit Sonnendach**

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.10.2011, Az. I-20 U 186/10](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Ein Gartensitzmöbel mit Sonnendach kann bei ausreichend großem Abstand zum bekannten Formschatz beim Verkehr Herkunftsvorstellungen begründen.
2. Die angegriffene Gestaltung ist als fast identische Leistungsübernahme geeignet, den Eindruck zu erwecken, dass diese vom selben Hersteller stammt.
3. Gegen das Vorbringen einer Parallelschöpfung spricht in den Fällen der fast identischen Leistungsübernahme bereits der erste Anschein. Bei einem derart hohen Grad der Übernahme besteht eine Vermutung für die Nachahmung, die der Hersteller der angegriffenen Gestaltung zu widerlegen hat.

## Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

- ▶ Mittwoch, 11. Januar 2012, 18.00 Uhr s.t. (bis 20.00 Uhr), Schloss Mickeln, Blauer Salon.

**Referent:** PA Gregor S. König, König Szynka Tilmann von Renesse, Düsseldorf.

**Thema:** „Das Verbot der Patentierung von Stammzellen - Rechtliche, ethische und praktische Betrachtungen eines Wanderers zwischen den Welten“.

- ▶ Mittwoch, 15. Februar 2012, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon.

**Referent:** RiOLG Dr. Jochen Schlingloff, Thüringisches Oberlandesgericht, Jena.

**Thema:** „Neues zum Rechtsmissbrauch im Lauterkeitsrecht (UWG)“.

## Düsseldorfer Patentrechtstage 2012

- ▶ 8. und 9. März 2012.

**Schwerpunktthema:** „Einheitlicher Patentschutz und einheitliche Patentgerichtsbarkeit in Europa“.

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:** Pia Christine Greve; **Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht:** Bernadette Makoski; **Urheberrecht:** Jonathan Konietz; **Wettbewerbsrecht:** Jan Gottschalk

**Layout:** Martin Momtschilow, Christian G. H. Riedel

**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