

CIPR *Report*

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

Aus dem Inhalt

Beiträge

Bernadette Makoski

Einheitlicher Patentschutz und einheitliche Patentgerichtsbarkeit –
quo vadis?

S. 1

Rechtsprechung

EuGH

Red Bull kann Unternehmen Abfüllen von Getränkedosen mit
markenrechtswidriger Aufschrift nicht verbieten lassen

S. 16

Die Beschwerdeberechtigung ist auch bei Übertragung eines Zeichens
innerhalb der Frist nachzuweisen

S. 16

Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbmarke

S. 16

Keine Pflicht des Hosting-Anbieters zur Einrichtung eines
Filterungssystems

S. 25

BGH

Unterschiedliche Streitgegenstände bei Löschung und Verfall von Marken

S. 18

Haftung des Admin-C

S. 18

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

Inhaltsverzeichnis (1/3)

Seite

Beiträge

Bernadette Makoski

Einheitlicher Patentschutz und einheitliche Patentgerichtsbarkeit – quo vadis?

1

Aktuelles*Allgemeines*

- | | |
|--|----|
| 1. ACTA | 11 |
| 2. BMJ: Neuer Vorschlag zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen | 11 |

*Gewerblicher Rechtsschutz**Markenrecht*

- | | |
|--|----|
| 3. EU-Kommission: Keine Änderung an „Made in Germany“-Regeln vorgeschlagen | 11 |
|--|----|

Patent- und Gebrauchsmusterrecht

- | | |
|---|----|
| 4. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit | 11 |
| 5. Europäische Kommission | 12 |
| 6. DPMA | 12 |
| 7. EPA | 12 |
| 8. WIPO | 13 |

Geschmacksmusterrecht

- | | |
|------------------------|----|
| 9. Galaxy Tab vs. iPad | 13 |
|------------------------|----|

Urheberrecht

- | | |
|--|----|
| 10. Pressefreiheit schützt die Verlinkung zu rechtswidriger Software | 13 |
| 11. Verbraucherzentrale gegen Abmahnabzocke | 13 |

Rechtsprechung*Allgemeines*

- | | |
|---|----|
| BGH 1. Kein Erwerb eines absoluten Rechts an einem Domainnamen durch Registrierung | 15 |
|---|----|

*Gewerblicher Rechtsschutz**Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

- | | |
|---|----|
| EuGH 2. Red Bull kann Unternehmen Abfüllen von Getränkedosen mit markenrechtswidriger Aufschrift nicht verbieten lassen
(EuGH, Urt. v. 15.12.2011, C-119/10 – Winters/Red Bull) | 16 |
| 3. Die Beschwerdeberechtigung ist auch bei Übertragung eines Zeichens innerhalb der Frist nachzuweisen
(EuGH, Urt. v. 19.01.2012, C-53/11 P – R 10) | 16 |
| 4. Anforderungen an den Rechtsmittelgrund
(EuGH, Beschl. v. 01.12.2011, C-222/11 P – 5 HTP) | 16 |
| 5. Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbmarke
(EuGH, Beschl. v. 07.12.2011, C-45/11 P – Deutsche Bahn) | 16 |
| EuG 6. Auch Marken mit schwacher Kennzeichnungskraft sind vor Verwechslungen zu schützen
(EuG, Urt. v. 13.12.2011, T-61/09 – Schinken King) | 16 |
| 7. Im Widerspruchsverfahren muss die ernsthafte Benutzung einer Marke konkret nachgewiesen werden
(EuG, Urt. v. 14.12.2011, T-504/09 – VÖLKL) | 17 |
| 8. Bei der Prüfung der Inhaberschaft an einem Zeichen gem. Art. 8 Abs. 4 GMVO kann das geltend gemachte nationale Recht nicht außer Acht gelassen werden
(EuG, Urt. v. 18.01.2012, T-304/09 – BASmALI) | 17 |

Inhaltsverzeichnis (2/3)

Seite

	9. Markenidentität i. S. d. Art. 34 Abs. 1 GMVO (EuG, Urt. v. 19.01.2012, T-103/11 – JUSTING)	17
	10. Markenähnlichkeit auch bei Übernahme eines nicht dominierenden Teils einer Marke (EuG, Urt. v. 30.11.2011, T-477/10 – SE© SPORTSEQUIMENT)	17
	11. Bei pauschaler Zurückweisung einer Markenmeldung muss das HABM eine hinreichende Homogenität der Waren oder Dienstleistungen darlegen (EuG, Urt. v. 30.11.2011, T-123/10 – Complete)	17
BGH	12. Unterschiedliche Streitgegenstände bei Löschung und Verfall von Marken (BGH, Urt. v. 09.06.2011, I ZR 41/10 – Werbegeschenke)	18
	13. Keine Eintragungsfähigkeit der Marke „Rheinpark-Center Neuss“ (BGH, Beschl. v. 22.06.2011, I ZB 78/10 – Rheinpark-Center Neuss)	18
	14. Eintragungsfähigkeit der Wortfolge „Link economy“ (BGH, Beschl. v. 21.12.2011, I ZB 56/09 – Link economy)	18
	15. Akteneinsicht Dritter in Verfahrensakten von Markenangelegenheiten (BGH, Beschl. v. 30.11.2011, I ZB 56/11 – Schokoladenstäbchen)	18
	16. Haftung des Admin-C (BGH, Urt. v. 09.11.2011, I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik)	18
	17. Gewährung rechtlichen Gehörs (BGH, Beschl. v. 07.07.2011, I ZB 68/10 – Medicus.log)	19
	18. Die Markenrechtsfähigkeit des Inhabers wird im Lösungsverfahren beim DPMA nicht geprüft (BGH, Beschl. v. 17.08.2011, I ZB 98/10 – akustilon)	19
BPatG	19. Sittenwidrigkeit des Zeichens für „Ready to Fuck“ (BPatG, Beschl. v. 20.09.2011, 27 W (pat) 138/10)	19
	20. 100.000 € Gegenstandswert sind nicht überhöht (BPatG, Beschl. v. 07.07.2011, 24 W (pat) 36/09)	19
	21. Fehlende Eintragungsfähigkeit von „Vaters Leckerbissen“ (BPatG, Beschl. v. 18.11.2011, 28 W (pat) 508/10)	19
	22. „Weingärten – WIR SIND DIE WINZER“ ist für alkoholische Getränke eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 07.09.2011, 26 W (pat) 507/10)	19
	23. „Schwarzwälder Schinken“ muss im Schwarzwald geschnitten und verpackt werden (BPatG, Beschl. v. 13.10.2011, 30 W (pat) 33/09)	19
	24. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Frida“ und „Frida – Frische die ankommt“ (BPatG, Beschl. v. 10.11.2011, 27 W (pat) 513/11)	20
	25. Verwechslungsgefahr zwischen „PUR-R“ und „PUR - Die Initiative“ (BPatG, Beschl. v. 17.11.2011, 30 W (pat) 101/09)	20
	26. „FICKEN LIQUORS“ verstößt nicht gegen die guten Sitten und ist eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 28.09.2011, 26 W (pat) 44/10)	20
	27. „Lovely Moments“ fehlt als einfaches Werbeschlagwort die erforderliche Unterscheidungskraft (BPatG, Beschl. v. 06.09.2011, 24 W (pat) 503/10)	20
	28. Erforderlichkeit der Unterschrift aller an der Entscheidung beteiligten Mitglieder der Markenabteilung bei Lösungsbeschlüssen (BPatG, Beschl. v. 15.12.2011, 30 W (pat) 73/10)	20
	29. Schutzunfähigkeit für die Abkürzung „CTC“ (BPatG, Beschl. v. 10.01.2012, 33 W (pat) 39/10)	20

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

EuGH	30. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte (EuGH, Beschl. v. 25.11.2011, C-6/11 – Daiichi Sankyo)	21
	31. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte, Verfahrenspatent als Grundpatent (EuGH, Beschl. v. 25.11.2011, C-630/10 – University of Queensland und CSL)	21
	32. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte (EuGH, Beschl. v. 25.11.2011, C-518/10 – Yeda Research and Development Company und Aventis Holdings)	21

Inhaltsverzeichnis (3/3)

Seite

BGH	33. Gebrauchsmusterrecht: erfinderischer Schritt (BGH, Beschl. v. 20.12.2011, X ZB 6/10 – Installiereinrichtung II)	21
	34. Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils (BGH, Ur t. v. 29.11.2011, X ZR 23/11 – Rohrreinigungsdüse)	21
	35. Erfinderische Tätigkeit und Standards (BGH, Ur t. v. 22.11.2011, X ZR 58/10 – E-Mail via SMS)	22
	36. Zum Anspruch auf Erfindervergütung (BGH, Ur t. v. 22.11.2011, X ZR 35/09 – Ramipril II)	22
BPatG	37. Erstattungsanspruch bei Streitwertbegünstigung (BPatG, Beschl. v. 24.11.2011, 3 ZA (pat) 54/10 – Erstattungsanspruch des Anwalts bei Streitwertbegünstigung)	22
OLG	38. Kartellrechtlicher Zwangslizenz einwand, Kündigungsklausel (OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.01.2012, 6 U 136/11)	22
LG	39. Kartellrechtlicher Zwangslizenz einwand (LG Mannheim, Ur t. v. 09.12.2011, 7 O 122/11)	22
	40. Verletzungsverfahren: Zur Berücksichtigung der Argumentation im Nichtigkeitsverfahren (LG München I, Ur t. v. 24.11.2011, 7 O 22100/10)	22

*Geschmacksmusterrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

EuGH	41. Verbotensrecht vs. Benutzungsrecht (EuGH, Ur t. v. 16.02.2012, C – 488/10)	23
	Anmerkung (Guido M. Becker)	23

Urheberrecht

OLG	42. 2.000 Euro Schadensersatz für 22 Jahre alte Pommes (OLG München, Ur t. v. 09.02.2012, 23 U 2198/11)	24
------------	---	-----------

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH	43. Fußballmeisterschaftspläne genießen grundsätzlich keinen urheberrechtlichen Schutz (EuGH, Ur t. v. 01.03.2012, C - 604/10)	24
	44. Keine Pflicht des Hosting-Anbieters zur Einrichtung eines Filterungssystems (EuGH, Ur t. v. 16.02.2012, C-360/10)	25
	45. Vermutung einer Abtretung? (EuGH, Beschl. v. 09.02.2012, C-277/10)	25
	46. Datenerfassungsverfahren (EuGH, Beschl. v. 17.01.2012, C – 302/10)	25
OLG	47. Beuys-Aktion (OLG Düsseldorf, Ur t. v. 30.12.2011, I - 20 U 171/10)	26
	48. Kostenfragen (OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12.12.2011, 6 W 69/11)	26
	49. Auskunftsanspruch: Beschwerdefrist und gewerbliches Ausmaß (OLG München, Beschl. v. 12.12.2011, 29 W 1708/11)	26

Ergänzender Leistungsschutz

BGH	50. Unlautere Rufausnutzung bzw. Rufbeeinträchtigung durch die Benutzung eines Bildmotives (BGH, Ur t. v. 28.09.2011, I ZR 48/10 – Teddybär)	27
	Anmerkung (Jan Gottschalk)	28

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH	51. Vorlageentscheidung: Gesetzlichen Krankenkassen als Gewerbetreibende (BGH, Beschluss v. 18.01.2012, I ZR 170/10 – Betriebskrankenkasse)	28
OLG	52. Vermeidbare Herkunftstäuschung durch Kennzeichnung der Ware (OLG Köln, Ur t. v. 09.12.2011, 6 U 109/11)	29
	53. Der Begriff des „OEM-Lieferants“ (OLG Schleswig, Ur t. v. 06.10.2011, 6 U 3/09)	29

Veranstaltungen

30

Impressum

30

Einheitlicher Patentschutz und einheitliche Patentgerichtsbarkeit – quo vadis?

Bernadette Makoski*

Die letzten Monate des vergangenen Jahres zeichneten sich durch eine beispiellose Dynamik auf europäischem Parkett auf dem Gebiet des Patentrechts aus. Es wurden nicht nur bereits die möglichen Gerichtsstandorte der geplanten einheitlichen Patentgerichtsbarkeit diskutiert, und offenbar teilweise eine Einigung erzielt, sondern auch die Paraphierung des Übereinkommensentwurfs über eine solche Gerichtsbarkeit in Aussicht gestellt (sog. Warschauer Übereinkommen, wie vom damaligen polnischen Vorsitz des Rates der Europäischen Union angekündigt).¹ Tatsächlich fehlt bis heute die Einigung über den Sitz der Zentralkammer der vorgesehenen einheitlichen Patentgerichtsbarkeit.

Hinsichtlich der weiteren Bestandteile des sog. Patentpakets, der zwei Verordnungsvorschläge der Europäischen Kommission zur Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, wurde zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament unter Beteiligung der Kommission ein Kompromiss erzielt.² Gleichwohl wurden die für den 14.02.2012 geplanten Abstimmungen im Europäischen Parlament verschoben. Hierbei handelt es sich um eine Verschiebung bis zur Erzielung einer Einigung in Bezug auf die einheitliche Patentgerichtsbarkeit.³ Steht also der Abschluss der Arbeiten an einem einheitlichen Patentschutz und einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit in Europa tatsächlich bevor?

Die jüngsten Entwicklungen werden zum Anlass genommen, einen Überblick über die verschiedenen Arbeiten an einem einheitlichen patentrechtlichen Schutztitel in Europa sowie einer spezialisierten Patentgerichtsbarkeit zu geben und die heutigen Entwicklungen in einen größeren zeitlichen Kontext zu stellen.

I. Idee der „Europäisierung des Patentrechts“ sowie weitere Harmonisierungsbestrebungen

Die Bestrebungen nach einer „Europäisierung des Patentrechts“⁴ reichen weit in das vergangene Jahrhundert zurück und wurden insbesondere vor rund 60 Jahren aufgegriffen.⁵ Unter der Schirmherrschaft des Europarates wurden verschiedene Pläne ausgearbeitet, beginnend mit dem *Longchambon-Plan*,⁶ der sich insbesondere mit der Schaffung eines Europäischen Patentamts beschäftigte, und gefolgt von weiteren Plänen, die auch die Errichtung eines „Europäischen (Patent)-Gerichtshofs“⁷ vorsahen, allerdings nicht zielführend waren.⁸ Stattdessen wurden einzelne Übereinkommen ausgearbeitet, das bekannteste ist das Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27.11.1963,⁹ das nationale Patentgesetze einzelner europäischer Staaten, darunter Deutschlands, sowie das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) beeinflusste und damit einen gewissen Harmonisierungseffekt erzielte.¹⁰

1) Entwicklung zu einem mehrgleisigen Europäischen Patentsystem

Erste Europäisierungsimpulse auf der Ebene der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, darunter der Vorwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht,¹¹ der auch ein „Europäisches Patentgericht“ vorsah (Art. 4), waren letztlich aus politischen Gründen nicht erfolgreich.¹² Auf einen weiteren Vorstoß hin, und zwar Frankreichs,¹³ wurde die Ausarbeitung von zwei Übereinkommen vorgeschlagen: durch das erste sollte ein europäisches Patenterteilungsverfahren mit einem Europäischen Patentamt geschaffen werden, durch das zweite ein europäisches Patent für den Gemeinsamen Markt.¹⁴ Letzteres sollte, wie die Bezeichnung bereits nahelegt, nur zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften geschlossen werden.¹⁵ Hier liegt also der Ursprung der mehrgleisigen Ausgestaltung des Europäischen Patentsystems.¹⁶

Das erste avisierte Übereinkommen wurde als Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, kurz Europäisches Patentübereinkommen, am 05.10.1973 in München unterzeichnet,¹⁷ es gilt heute in einer revidierten Fassung¹⁸ (sog. EPÜ 2000) fort. Das zweite Übereinkommen ist im Endeffekt nie realisiert worden. Nachdem aufgrund sachlicher Fragestellungen die zunächst für 1974 vorgesehene Konferenz zur Unterzeichnung des Übereinkommens abgesagt wurde¹⁹ und die zuständige Arbeitsgruppe ihre Arbeiten 1975 beendete, wurde das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt²⁰ (Gemeinschaftspatentübereinkommen, GPÜ 1975) doch noch im selben Jahr in Luxemburg unterzeichnet²¹. Da eine Ratifikation in Dänemark und Irland nicht erreicht werden konnte, ist es aber nie in Kraft getreten.²² 1985 wurde eine zweite Regierungskonferenz einberufen, auf der das GPÜ 1975 überarbeitet und ergänzt wurde, und zwar insbesondere durch das Streitregelungsprotokoll, das ein Gemeinsames Berufungsgericht für Gemeinschaftspatente (COPAC) vorsah.²³ Das Vertragswerk erhielt die Bezeichnung „Vereinbarung über Gemeinschaftspatente“, das GPÜ 1975 in geänderter Fassung bildete eine Anlage.²⁴ Zwei Themenkomplexe konnten jedoch nicht geklärt werden: finanzielle Fragen (Verteilung der Jahresgebühren, Ausgaben für das Gemeinsame Berufungsgericht COPAC, dessen Sitz nicht bestimmt wurde, und besondere Organe des Europäischen Patentamts [EPA]) sowie die Sprachenregelung.²⁵ Die Konferenz endete nur mit einer Paraphierung der Texte.²⁶ Die offenen Fragestellungen konnten auf der dritten Regierungskonferenz, die wie auch die anderen in Luxemburg stattfand, 1989 geklärt werden.²⁷ Die Konferenz schloss mit der Unterzeichnung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente,²⁸ auch Gemeinschaftspatentvereinbarung (GPV²⁹ 1989) genannt, das das geänderte GPÜ (GPÜ 1989) als Anlage enthielt sowie das Streitregelungsprotokoll, welches die Errichtung des Gemeinsamen Berufungsgerichts COPAC vorsah.³⁰ Doch auch dieses Übereinkommen wurde nicht ratifiziert und selbst eine Regierungskonferenz in Lissabon trug nicht zur Lösung bei.³¹ 1997 fehlten von den 12 Unterzeichnerstaaten die Ratifikationen von Belgien, Irland, Italien, Portugal und Spanien.³² Regelungen für den Fall der Erweiterung der

Gemeinschaft, der bereits 1995 eintrat, wurden nicht vorgesehen.³³ Insgesamt kann das Übereinkommen als gescheitert betrachtet werden. Das mehrgleisig angelegte Europäische Patentsystem konnte also nicht vollendet werden.

2) Schließung der Lücke

Mit dem EPÜ wurde ein „gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen“ (Art. 1 EPÜ). Erteilte europäische Patente werden im Grundsatz nationalen Patenten der jeweiligen Vertragsstaaten gleichgestellt (vgl. Art. 2 EPÜ). Das europäische Patent gewährt in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt wurde, dieselben Rechte wie ein nationales Patent (Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Fragen der Verletzung eines europäischen Patents werden gleichwohl nach dem jeweiligen nationalen Recht behandelt (Art. 64 Abs. 3 EPÜ). Europäische Patente stellen also keine Einheitstitel dar, sondern sog. „Bündelpatente“,³⁴ die nach Erteilung in Patente der einzelnen Vertragsstaaten, für die sie erteilt wurden, zerfallen. Das GPÜ sollte durch die Einführung eines Schutztitels für den Gemeinsamen Markt zu einer Vereinheitlichung des Patentrechts in der Phase nach der Patenterteilung beitragen. Das Übereinkommen sollte in das EPÜ-System eingebunden sein. Gleichzeitig wurde die Schaffung einer gemeinsamen Patentgerichtsbarkeit vorgeschlagen, die zu einer einheitlichen Anwendung des Patentrechts, insbesondere des EPÜ, beigetragen hätte. Mangels Realisierung des Vorhabens bestehen noch heute nationale Diskrepanzen im Hinblick auf die Anwendung des EPÜ. Es verwundert daher nicht, dass bis heute die Projekte einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit sowie eines einheitlichen Patents nicht aufgegeben wurden.

Die Initiativen zur Schaffung eines Gemeinschaftspatentübereinkommens beruhten auf völkerrechtlichen Verträgen. 1997 veröffentlichte die Europäische Kommission das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa „Förderung der Innovation durch Patente“.³⁵ Darin zeigte sie u.a. die Möglichkeit auf, das „Luxemburger Übereinkommen“ über Gemeinschaftspatente von 1989 in ein „gemeinschaftsrechtliche[s] Rechtsinstrument“ umzuformen,³⁶ und zwar entweder durch eine Änderung des Übereinkommens oder durch die Schaffung einer Verordnung³⁷. Sie argumentierte mit einem veränderten kompetenzrechtlichen Gefüge zur Schaffung entsprechender patentrechtlicher Gemeinschaftsinstrumente.³⁸ Besonders kritisch würdigte sie die Sprachenregelung des GPÜ 1989, die aufgrund der vollständigen Übersetzung der Gemeinschaftspatentschriften in alle Sprachen der Mitgliedstaaten mit sehr hohen Übersetzungskosten einherginge, sowie das System der gerichtlichen Kontrolle, das einzelstaatlichen Gerichten die Möglichkeit eingeräumt hätte, ein Gemeinschaftspatent gemeinschaftsweit für nichtig zu erklären.³⁹ Die Kommission leitete damit letztlich die Periode der gemeinschaftsrechtlichen bzw. heute unionsrechtlichen Bemühungen um ein einheitliches Patent und eine einheitliche Patentgerichtsbarkeit ein.

Das Grünbuch stimulierte die patentrechtliche Diskussion aber nicht nur auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft, sondern motivierte auch Frankreich dazu,

eine Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der (mit dem EPÜ geschaffenen) Europäischen Patentorganisation 1999 in Paris einzuberufen, um die Defizite des bestehenden Europäischen Patentsystems zu beheben,⁴⁰ die letztlich zur Erarbeitung des Entwurfs eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (European Patent Litigation Agreement, EPLA) führte.⁴¹

a) EPLA

Die erwähnte Regierungskonferenz in Paris erteilte u.a. ein Mandat zur Harmonisierung der Streitregelung für europäische Patente. Dieses sah die Beauftragung einer Arbeitsgruppe vor, die u.a. den Entwurf eines fakultativen Protokolls zum EPÜ erarbeiten sollte, das ein integriertes Gerichtswesen mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht in Bezug auf Streitigkeiten über europäische Patente vorsah.⁴² Im darauffolgenden Jahr wurde das Mandat von einer weiteren Regierungskonferenz in London bestätigt.⁴³ Die zuständige Arbeitsgruppe „Streitregelung“ einigte sich am 19. und 20.11.2003 auf den Entwurf eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente und den Entwurf einer Satzung des Europäischen Patentgerichts.⁴⁴ Die Arbeiten wurden im September 2005 beendet.⁴⁵ Der EPLA-Entwurf sieht die Schaffung einer neuen internationalen Organisation vor, der Europäischen Patentgerichtsbarkeit für die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit europäischer Patente, mit u.a. einem Europäischen Patentgericht als Organ (vgl. Art. 3 Abs. 1 und 2 EPLA-Entwurf). Letzteres umfasst das Gericht erster Instanz sowie das Berufungsgericht und eine Geschäftsstelle. Nach Art. 10 EPLA-Entwurf besteht das Gericht erster Instanz aus einer zentralen Kammer, darüber hinaus ist die Möglichkeit der Bildung von (laut Satzungsentwurf bis zu drei) regionalen Kammern eröffnet. In materiell-rechtlicher Hinsicht (vgl. Art. 32 bis 37 EPLA-Entwurf) fallen Parallelen zum GPÜ 1989 auf.⁴⁶

Das EPLA ist demnach als völkerrechtliches Übereinkommen konzipiert, das sich in das EPÜ-System einfügt (nicht zuletzt durch die Schaffung des Art. 149a Abs. 1 lit. a EPÜ) und dieses ergänzt. Gleichwohl wurde das Übereinkommen bis heute nicht finalisiert. Bereits 2003 stellte die zuständige Arbeitsgruppe in ihrer Erklärung fest, dass die Schaffung eines Streitregelungssystems mit Rücksicht auf Arbeiten zur Einführung eines Gemeinschaftspatents mit einer besonderen Gerichtsbarkeit vorerst ruhe.⁴⁷ EPLA ist letztlich mit den Entwicklungen auf EU-Ebene verknüpft.

b) EG-/EU-Initiativen

Parallel zu den EPLA-Entwicklungen stellte die Kommission 1999 klar, dass eine Folgemaßnahme zum Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa in der Erarbeitung eines Verordnungsvorschlags zur Einführung eines Gemeinschaftspatents gem. Art. 235 EG-Vertrag⁴⁸ bzw. Art. 308 EG (heute Art. 352 AEUV) bestehen würde.⁴⁹

aa) Phase 2000-2005

Die Kommission legte den entsprechenden Verordnungsvorschlag am 01.08.2000 vor.⁵⁰ Das vorgeschla-

gene System sollte parallel zum EPÜ-System und den nationalen Patentsystemen existieren.⁵¹ Angestrebt war zudem eine „Symbiose“ zwischen den Systemen der vorgeschlagenen Gemeinschaftspatentverordnung und des EPÜ.⁵² Dies sollte durch einen Beitritt der EG zum EPÜ bewerkstelligt werden⁵³ (was eine Änderung des EPÜ erforderte⁵⁴). Gemeinschaftspatente sollten im Endeffekt europäische Patente sein, die für das Gebiet der Gemeinschaft erteilt wurden (Art. 1 VO-E). In Bezug auf die Übersetzungsfrage setzte die Kommission im Wesentlichen auf die bestehenden EPÜ-Vorgaben.⁵⁵ Das Gemeinschaftspatent sollte in einer der EPA-Amtssprachen erteilt und veröffentlicht werden (Deutsch, Englisch, Französisch) und die Patentansprüche in die beiden anderen Sprachen übersetzt werden.⁵⁶ Weitere Übersetzungserfordernisse wurden im Grundsatz nicht aufgestellt (Ausnahmen betrafen etwa die Geltendmachung von Schadensersatz wegen Patentverletzung). Der Verordnungsvorschlag sah darüber hinaus die Errichtung eines zentralen Rechtsprechungssystems in Gestalt eines gemeinschaftlichen Rechtsprechungsorgans für geistiges Eigentum vor, des Gemeinschaftsgerichts für geistiges Eigentum, mit erstinstanzlichen Kammern und Beschwerdekammern.⁵⁷ Um dieses Ziel realisieren zu können wurden in der Folge Art. 225a und 229a EG (heute Art. 257 und 262 AEUV) geschaffen. Der Verordnungsvorschlag wurde sehr kritisch beraten; dies führte 2001 zur Verabschiedung einer gemeinsamen politischen Ausrichtung im Rat, die in der revidierten Fassung aus dem Jahre 2003 insbesondere unter der englischen Bezeichnung „common political approach“ bekannt ist.⁵⁸ Danach sollte ein einziges Gericht für das Gemeinschaftspatent zuständig sein. Im ersten Rechtszug sollte eine beim Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften gebildete Kammer, das Gemeinschaftspatentgericht (GPG), zuständig sein, als Rechtsmittelinstanz war das Gericht erster Instanz vorgesehen.⁵⁹ In Bezug auf die heikle Sprachenregelung wurden bis zur Patenterteilung im Grundsatz die EPÜ-Regeln übernommen.⁶⁰ Danach sollte der Anmelder aus Gründen der Rechtssicherheit, der Nichtdiskriminierung und der Verbreitung patentierter Technologien eine Übersetzung aller Patentansprüche in alle Amtssprachen der Gemeinschaft vorlegen, es sei denn, ein Mitgliedstaat verzichtete auf die Übersetzung in seine Sprache.⁶¹ Die gemeinsame politische Ausrichtung behandelte darüber hinaus Fragestellungen im Zusammenhang mit der Rolle der nationalen Patentämter (die gestärkt wurden), der Aufteilung der Gebühren und eine Revisionsklausel.⁶² Die Beratungen über die Verordnung wurden 2003 im Rat fortgesetzt; die Kommission legte zudem Ende 2003 zwei Vorschläge in Bezug auf die neue Gerichtsbarkeit vor, namentlich den Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Übertragung der Zuständigkeit in Gemeinschaftspatentsachen auf den Gerichtshof⁶³ und den Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Errichtung des Gemeinschaftspatentgerichts und betreffend das Rechtsmittel vor dem Gericht erster Instanz,⁶⁴ die aber nicht mehr beraten wurden⁶⁵. Im Rat wurden zwar 2004 die Beratungen über die Verordnung über ein Gemeinschaftspatent fortgeführt,⁶⁶ eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden. Besonders umstritten war dabei das Übersetzungsregime.⁶⁷ Es wurde daher die Einlegung einer „Reflexionsphase“ angeregt.⁶⁸

bb) Phase 2006-2009

Während dieser Reflexionsphase leitete die Kommission im Jahre 2006 eine (erneute) Konsultation zur künftigen Patentpolitik in Europa ein.⁶⁹ In ihrer Mitteilung „Vertiefung des Patentsystems in Europa“ hielt sie fest, dass an den unterbreiteten Vorschlägen aus dem Jahre 2003 Kritik insbesondere an den Kosten der Übersetzungsregelung und einer übermäßigen Zentralisierung des vorgeschlagenen Gerichtssystems geübt worden sei.⁷⁰ Die Kommission blieb bei dem Vorschlag eines Gemeinschaftspatents, sie bezeichnete seine Schaffung als „Hauptaufgabe für Europa“.⁷¹ Hinsichtlich der Frage des Gerichtssystems wies sie darauf hin, dass die Ansichten der Mitgliedstaaten über die weitere Vorgehensweise auseinandergingen und zwei Optionen diskutiert würden: die Umsetzung des EPLA-Vorschlags und die Schaffung einer speziellen Gemeinschaftsgerichtsbarkeit für europäische und Gemeinschaftspatente.⁷² Die Kommission maß keiner der Optionen realistische Erfolgsaussichten bei⁷³ und schlug einen integrierten Ansatz vor, der sowohl Merkmale des EPLA als auch der ursprünglich von ihr vorgeschlagenen Gemeinschaftsgerichtsbarkeit beinhalten sollte⁷⁴. Die konsensfähige Lösung sollte eine einheitliche und spezialisierte Patentgerichtsbarkeit mit Zuständigkeit für Klageverfahren hinsichtlich europäischer und künftiger Gemeinschaftspatente vorsehen.⁷⁵ Die Kommission betonte, dass die Patentgerichtsbarkeit den EuGH als letzte Instanz bei Fragen des EU-Rechts (einschließlich Fragen zum *acquis communautaire* und zur Gültigkeit der vorgesehenen Gemeinschaftspatente) anerkennen müsste.⁷⁶

Die Diskussionen im Rat wurden auf dieser Grundlage intensiv fortgeführt, um Lösungen sowohl für das Gemeinschaftspatentsystem als auch ein europaweites Patentgerichtssystem zu finden.⁷⁷ Nach und nach zeichnete sich ab, dass die verschiedenen Lösungsansätze parallel betrachtet werden sollten. Der Rat betonte die Bedeutung eines das Patentgerichtssystem und das Gemeinschaftspatent umfassenden Gesamtpakets zur Erzielung einer Einigung.⁷⁸ Während der Beratungen wurde zudem die Möglichkeit der Einholung einer Stellungnahme des EuGH zum avisierten Übereinkommen zur Schaffung des geplanten Patentgerichtssystems angesprochen sowie bezüglich der Übersetzungsfrage die Möglichkeit des Einsatzes automatisierter Übersetzungssysteme.⁷⁹ Im März 2009 unterbreitete die Kommission dem Rat eine Empfehlung zur Ermächtigung der Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Übereinkommen zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems.⁸⁰ Kurz darauf, im Juli 2009, beantragte der Rat beim EuGH ein Gutachten nach Art. 300 Abs. 6 EG (heute Art. 218 Abs. 11 AEUV) zur Vereinbarkeit dieses geplanten Übereinkommens mit den Bestimmungen des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.⁸¹ Der Rat übermittelte hierzu den überarbeiteten Vorschlag für eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent,⁸² den Entwurf eines Übereinkommens über das Gericht für europäische Patente und Gemeinschaftspatente sowie den Entwurf der Satzung⁸³ und die o.g. Empfehlung der Kommission⁸⁴ aus März 2009.

Das vorgelegte Übereinkommen über das Gericht für europäische Patente und Gemeinschaftspatente war

als ein gemischtes Übereinkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft, den einzelnen Mitgliedstaaten sowie Drittstaaten, die Vertragsstaaten des EPÜ sind, konzipiert. Das Gericht sollte ein Gericht erster Instanz, ein Berufungsgericht und eine Kanzlei umfassen (Art. 4 Abs. 1 des Entwurfs). Das Gericht erster Instanz wiederum sollte aus einer Zentralkammer sowie örtlichen und regionalen Kammern bestehen (Art. 5 Abs. 1 des Entwurfs). Regionale Kammern waren für zwei oder mehr Mitgliedstaaten vorgesehen, örtliche Kammern sollten in einzelnen Vertragsstaaten errichtet werden (Art. 5 Abs. 2, 3, 5 des Entwurfs). Die Anzahl der örtlichen Kammern wurde auf maximal drei pro Vertragsstaat begrenzt, außerdem wurde sie an die Zahl der eingeleiteten Patentverfahren gekoppelt (Art. 5 Abs. 3 des Entwurfs). Die gerichtliche Zuständigkeit erstreckte sich u.a. auf Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Verletzung und der Rechtsgültigkeit von europäischen Patenten und Gemeinschaftspatenten (Art. 15 des Entwurfs).

cc) Änderung der Rahmenbedingungen

Bis zur Erstattung des Gutachtens vergingen gut 20 Monate. In der Zwischenzeit trat am 01.12.2009 der Vertrag von Lissabon in Kraft. Laut Art. 118 Abs. 1 AEUV können das Europäische Parlament und der Rat einheitliche europäische Rechtstitel zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens schaffen. Nach Absatz 2 der Vorschrift erfordern die Sprachenregelungen für europäische Rechtstitel aber ein besonderes Gesetzgebungsverfahren und die Einstimmigkeit im Rat.

Unmittelbar nach Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, am 04.12.2009, erzielte der Rat einen politischen Durchbruch⁸⁵ in Form einer allgemeinen Ausrichtung zum Vorschlag für eine Verordnung über das (nunmehr) EU-Patent⁸⁶ und von Schlussfolgerungen zur Verbesserung des Patentsystems in Europa⁸⁷. Die Schlussfolgerungen betrafen Grundzüge des geplanten Gerichts für europäische Patente und EU-Patente, die Frage der Jahresgebühren für EU-Patente sowie eine enge Partnerschaft zwischen dem EPA und den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der EU-Mitgliedstaaten.

Übersetzungsregelungen wurden mit Blick auf Art. 118 Abs. 2 AEUV ausgeklammert und später Gegenstand eines eigenen Verordnungsvorschlags. Diesen legte die Kommission Mitte 2010 vor.⁸⁸ Der Vorschlag stützt sich auf die Sprachenregelung des EPÜ (Veröffentlichung in einer der Amtssprachen sowie Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen), insoweit kehrte die Kommission im Ansatz zu ihren Ausgangsvorschlägen aus dem Jahr 2000 zurück.⁸⁹ Er ist aber angereichert mit einem flankierenden System für die maschinelle Übersetzung von EU-Patentschriften zu Informationszwecken.⁹⁰ Außerdem wurde eine vollständige Übersetzung des Patents im Falle eines Rechtsstreits auf Antrag des mutmaßlichen Patentverletzers bzw. des zuständigen Gerichts verlangt (Art. 4 VO-E).

Bis Ende 2010 konnte jedoch keine Einigkeit über die Sprachenregelung im Rat erzielt werden. Während der außerordentlichen Tagung des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ im November wurde trotz Kompromissbereitschaft die Einstimmigkeit knapp verfehlt.⁹¹

dd) Neue Ausrichtung: Verstärkte Zusammenarbeit bezüglich eines einheitlichen Patents und einer Sprachenregelung

Kurz darauf, während der Tagung des Rates im Dezember 2010, wurde die Möglichkeit der Einleitung eines Verfahrens der Verstärkten Zusammenarbeit nach Art. 20 EUV und Art. 326 ff. AEUV erörtert.⁹² Nach Ansicht der Mehrheit der Mitgliedstaaten stellte die Verstärkte Zusammenarbeit die einzige Möglichkeit dar, Fortschritte bei der Schaffung eines einheitlichen EU-Patentsystems zu erzielen.⁹³ Einzig Spanien und Italien sprachen sich strikt gegen die Verstärkte Zusammenarbeit aus.⁹⁴ Die Kommission legte sodann noch Mitte Dezember 2010 den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes vor.⁹⁵ Die Verstärkte Zusammenarbeit sollte sich auf die Schaffung eines einheitlichen Patents sowie der entsprechenden Übersetzungsregelungen beziehen. Der Rat erteilte die erforderliche Ermächtigung am 10.03.2011,⁹⁶ nachdem auch das Europäische Parlament einem entsprechenden Beschluss zugestimmt hatte. Spanien und Italien, die sich an der Verstärkten Zusammenarbeit nicht beteiligen, aber jederzeit beitreten können, sind diesbezüglich im Rat nicht mehr stimmberechtigt (vgl. Art. 330 S. 1 AEUV).

ee) Gutachten des EuGH 1/09 zum einheitlichen Patentgerichtssystem

Kurz zuvor, am 08.03.2011, verkündete der EuGH sein Gutachten 1/09 zur Vereinbarkeit des Übereinkommens zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems mit den EU-Verträgen und verneinte diese.⁹⁷ Der Gerichtshof betonte, dass ihm und den nationalen Gerichten gemeinsam die Aufgabe zukomme, die Wahrung des Rechts bei der Anwendung der Auslegung der Verträge zu sichern.⁹⁸ Das geplante Gericht für europäische Patente und Gemeinschaftspatente stehe außerhalb des institutionellen und gerichtlichen Rahmens der Union, es sei nicht Teil des in Art. 19 Abs. 1 EUV vorgesehenen Gerichtssystems.⁹⁹ Gleichwohl sei es nach dem Übereinkommensentwurf für eine beträchtliche Anzahl von Klagen im Zusammenhang mit Patenten ausschließlich zuständig und mit der Auslegung und Anwendung des Unionsrechts betraut,¹⁰⁰ es könne sogar die Gültigkeit eines Rechtsakts der Union zu überprüfen haben¹⁰¹. Hierin unterscheidet sich die geplante Gerichtsbarkeit von anderen, durch internationale Abkommen geschaffenen Gerichtssystemen, die im Wesentlichen die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Abkommen selbst zum Gegenstand hätten.¹⁰²

Die vorgesehene Gerichtsbarkeit würde auch den in Art. 267 AEUV vorgesehenen Vorabentscheidungsmechanismus berühren. Nach dem Übereinkommen sei die Möglichkeit der Vorlage an den EuGH dem Gericht für europäische Patente und Gemeinschaftspatente vorbehalten und werde den nationalen Gerichten entzogen.¹⁰³ In diesem Zusammenhang wies der Gerichtshof ausdrücklich auf einen Unterschied zum Benelux-Gerichtshof hin. Letzterer sei ein gemeinsames Gericht mehrerer Mitgliedstaaten und gehöre damit zum Gerichtssystem der Union.¹⁰⁴ Folglich sei bezüglich dessen

Entscheidungen die Gewährleistung der vollen Wirksamkeit des Unionsrechts gewahrt.¹⁰⁵ Außerdem stellte der EuGH fest, dass Entscheidungen des vorgesehenen Gerichts, die das Unionsrecht verletzen, weder Gegenstand eines Verletzungsverfahrens sein, noch zu einer vermögensrechtlichen Haftung der Mitgliedstaaten führen könnten.¹⁰⁶

Abschließend hielt der Gerichtshof fest, das geplante Übereinkommen würde daher den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeiten zur Auslegung und Anwendung des Unionsrechts sowie dem Gerichtshof seine Zuständigkeit, auf vorgelegte Fragen zu antworten, nehmen, und damit Zuständigkeiten verfälschen, die die Verträge den Unionsorganen und den Mitgliedstaaten zuwies und die für die Wahrung der Natur des Unionsrechts wesentlich seien.¹⁰⁷ Zwei Gesichtspunkte waren damit tragend: eine Verfälschung von Zuständigkeiten, insbesondere mit Blick auf den Vorlagemechanismus, sowie eine Gefährdung der „Natur des Unionsrechts“.

II. Standortbestimmung

Trotz dieses Rückschlags in Bezug auf die einheitliche Patentgerichtsbarkeit – und damit die Paketlösung als solche – wurden die Arbeiten an der Verstärkten Zusammenarbeit fortgesetzt (zum Beschluss des Rates über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit s.o.).

1) Verstärkte Zusammenarbeit

Bereits im April 2011 legte die Kommission zwei Verordnungsvorschläge zur Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit vor, und zwar in Bezug auf die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes,¹⁰⁸ d.h. eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, und hinsichtlich der Übersetzungsregelungen¹⁰⁹. Nach dem ersten Vorschlag wird die Verordnung zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes als besonderes Übereinkommen im Sinne des Art. 142 EPÜ ausgestaltet (Art. 1 VO-E). Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sollen laut Verordnungsentwurf nach Erteilung durch das EPA einheitliche Wirkung für die Hoheitsstaaten der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten entfalten (vgl. Art. 3 Abs. 1 VO-E). Kennzeichnend ist der einheitliche Charakter: das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung soll einheitlichen Schutz bieten und gleiche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten haben; es kann nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beschränkt, lizenziert, übertragen oder widerrufen werden bzw. erlöschen (Art. 3 Abs. 2 VO-E). Die Aufgabe der Verwaltung der Europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung wurde dem EPA zugewiesen.¹¹⁰ Verwaltung und Überwachung der Maßnahmen soll laut Entwurf ein engerer Ausschuss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation nach Art. 145 EPÜ sicherstellen (Art. 12 Abs. 2 VO-E). Ausgenommen wurden aber die Festlegung der Höhe der Jahresgebühren und die Verteilung dieser Gebühren zwischen den Mitgliedstaaten, die an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen. In diesem Zusammenhang wurde die Kommission ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu erlassen (Art. 15 Abs. 4, Art. 16

Abs. 4 sowie Art. 17 VO-E). Der Vorschlag enthält auch einige materiell-rechtliche Vorschriften, die teilweise auf Kritik der europäischen Patentrichterschaft gestoßen sind.¹¹¹

Der zweite Verordnungsvorschlag befasst sich mit den Übersetzungsregelungen. Abermals wurde auf die Sprachenregelungen des EPÜ zurückgegriffen (Veröffentlichung in einer der EPA-Amtssprachen sowie Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen, Art. 3 VO-E). Dazu wurden weitere Übersetzungen für den Fall eines Rechtsstreits vorgeschrieben (Art. 4 VO-E), als auch (zu Informationszwecken) bis zum Einsatz qualitativ hochwertiger maschineller Übersetzungen während eines Übergangszeitraums von längstens zwölf Jahren (Art. 6 VO-E): bei französischer bzw. deutscher Verfahrenssprache wird danach die Übersetzung der Patentschrift in die englische Sprache gefordert, bei englischer Verfahrenssprache in die Amtssprache eines teilnehmenden EU-Mitgliedstaats, die Amtssprache der EU ist.

Spanien und Italien, die sich gegen die Verstärkte Zusammenarbeit ausgesprochen hatten, reichten Anfang Juni 2011 Klagen beim EuGH mit dem Ziel ein, den Beschluss des Rates vom 10.03.2011 für nichtig zu erklären.¹¹² Die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Rat einigte sich unterdessen im Rahmen einer außerordentlichen Tagung am 27.06.2011 auf allgemeine Ausrichtungen zu den von der Kommission vorgelegten Verordnungsvorschlägen.¹¹³ Die Vorschläge liegen außerdem dem Europäischen Parlament vor, das hinsichtlich der Regelungen zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beteiligt ist und in Bezug auf die Übersetzungsregelungen anzuhören ist.¹¹⁴ Im Dezember 2011 erzielten der Rat und das Europäische Parlament unter Beteiligung der Kommission ein vorläufiges Einvernehmen bezüglich der Verordnungsvorschläge zur Verstärkten Zusammenarbeit.¹¹⁵ Das Einvernehmen bezog sich u.a. auf zusätzliche Bestimmungen zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen,¹¹⁶ zudem wurde die Rolle der Kommission hinsichtlich der Bestimmung der Höhe der Jahresgebühren und ihrer Aufteilung zurückgedrängt.¹¹⁷ Am 20.12.2011 sprach sich der zuständige Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments für die zwei Verordnungsvorschläge der Kommission zur Verstärkten Zusammenarbeit in einer geänderten Fassung aus.¹¹⁸ Der zeitliche Rahmen des weiteren Verfahrens ist jedoch unsicher. Nach Verschiebungen der Plenumsitzungen wurde mittlerweile festgehalten, das Europäische Parlament betone den Paketcharakter aller Maßnahmen, und damit auch des geplanten Übereinkommens in Bezug auf eine einheitliche Patentgerichtsbarkeit, und habe daher die Abstimmungen bis zur Erzielung einer Einigung in der Frage der Patentgerichtsbarkeit verschoben.¹¹⁹

2) Schaffung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit

Parallel zu Arbeiten an der Verstärkten Zusammenarbeit wurden auch diejenigen bezüglich einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit fortgeführt. Die Kommission legte zunächst ein sog. Non-Paper vor, in dem sie das weitere Vorgehen im Anschluss an das EuGH-Gutachten

erörterte und mögliche Lösungsansätze für ein einheitliches Patentgerichtssystem vorstellte.¹²⁰ Die Kommission sprach sich für den Abschluss eines internationalen Übereinkommens zwischen den EU-Mitgliedstaaten aus, also ohne Beteiligung von Drittstaaten.¹²¹ Das Patentgerichtssystem sollte ein von den Mitgliedstaaten errichtetes Patentgericht vorsehen mit ausschließlicher Zuständigkeit für zivilrechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Verletzung und der Rechtsgültigkeit europäischer Patente sowie europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung.¹²² Die Kommission betonte, dass die wesentlichen Merkmale des ursprünglich geplanten Gerichts für Europäische Patente und EU-Patente (früher: Gemeinschaftspatente) beibehalten werden sollten und insbesondere die Schlussfolgerungen des Rates aus Dezember 2009 Eingang in die neuen Überlegungen finden sollten.¹²³ Zusätzlich sollten Garantien vorgesehen werden, um die Wahrung des Unionsrechts sicherzustellen (Vorabentscheidungsersuchen, Verletzungsverfahren und finanzielle Haftung),¹²⁴ also die Punkte, die der Gerichtshof in seinem Gutachten bemängelt hatte.

Ende Mai 2011 sprach sich eine große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten für das vorgeschlagene Vorgehen aus.¹²⁵ Der Rat legte sodann Mitte Juni einen überarbeiteten Übereinkommensentwurf vor,¹²⁶ der Grundlage weiterer Beratungen wurde. Diese wurden in der zweiten Hälfte 2011 intensiv fortgeführt. Dabei wurden auch Fragen der Vereinbarkeit des Übereinkommensentwurfs mit dem *acquis communautaire* besprochen, insbesondere der Verordnung 44/2001 (Brüssel I).¹²⁷ Ende September fand eine Orientierungsaussprache im Rat statt, bei der sich eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten für Hauptkomponenten des Gerichtssystems aussprach: ein gemeinsames Gericht der EU-Mitgliedstaaten, das eingebettet ist in die Rechtsordnung der EU, einschließlich Regelungen bezüglich der Beantragung einer Vorabentscheidung beim EuGH; keine Beteiligung von Drittstaaten; Anwendung des EU-Rechts in seiner Gesamtheit und Beachtung dessen Vorrangs durch das Gericht; Berücksichtigung von Garantien zum Schutz der Rechte von Einzelpersonen im Falle der Verletzung des Unionsrechts.¹²⁸ Im Oktober und November wurden die Beratungen intensiviert, es fanden insbesondere Fachgespräche über den Übereinkommensentwurf statt, darunter eine dreitägige Redaktionssitzung in Warschau vom 12. bis zum 14.10.2011. Im November veröffentlichte der polnische Ratsvorsitz einen weiteren Übereinkommensentwurf.¹²⁹ Danach soll das Übereinkommen nur EU-Mitgliedstaaten offenstehen. Ausgeschlossen werden damit nicht nur Drittstaaten als Vertragspartner, sondern auch die EU als solche. Mitgliedstaaten, die nicht an der verstärkten Zusammenarbeit partizipieren, können sich an dem Übereinkommen im Hinblick auf europäische Patente mit Wirkung für ihr Staatsterritorium beteiligen (14. Erwägungsgrund des Entwurfs). Ähnlich wie das früher konzipierte Gericht für europäische Patente und Gemeinschaftspatente soll sich auch das Einheitliche Patentgericht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei zusammensetzen und das Gericht erster Instanz aus einer Zentralkammer sowie örtlichen und regionalen Kammern bestehen (Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 des Entwurfs). Die Anzahl der örtlichen Kammern wird ebenfalls auf maximal drei

begrenzt und an die Zahl der Patentverfahren gekoppelt (Art. 5 Abs. 3 des Entwurfs). Detaillierter sind nun die Bestimmungen hinsichtlich der Zusammensetzung der Spruchkörper, insbesondere der örtlichen Kammern, und hier vor allem die Anzahl der Richter aus einem sog. Richterpool sowie die Anbindung dieser an die Zahl der Patentverfahren (Art. 6 des Entwurfs). Insgesamt sollen die Spruchkörper des Gerichts erster Instanz nach wie vor drei Richter umfassen; die Zusammensetzung der Zentralkammer umfasst weiter zwei rechtlich qualifizierte Richter (allerdings mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten) und einen technisch qualifizierten Richter aus dem Richterpool (Art. 6 Abs. 1, Abs. 6 des Entwurfs). Das Einheitliche Patentgericht soll insbesondere für Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Verletzung und der Rechtsgültigkeit von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zuständig sein (Art. 15 des Entwurfs). Zuständigkeiten der Kammern des Gerichts erster Instanz werden in Art. 15a des Entwurfs behandelt. Die Regelungen tragen auch dem Umstand Rechnung, dass die Patentsysteme der Mitgliedstaaten in Bezug auf Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren unterschiedlich ausgestaltet sind (in Deutschland etwa Trennung der Zuständigkeiten, auch „bifurcation“ genannt; siehe etwa Abs. 2) und zeigen die Bedeutung der Zentralkammer auf. Als Reaktion auf die Einwände des EuGH in seinem Gutachten wurde – wie vorab beraten – eine Reihe von Bestimmungen aufgenommen, die die Anwendung und Beachtung des Vorrangs des Unionsrechts regeln, die Beantragung von Vorabentscheidungen beim EuGH nach Art. 267 AEUV sicherstellen sowie Haftungsregelungen für den Fall eines Unionsrechtsverstößes vorsehen.

Einige Fragestellungen, die politischer Erörterung und Entscheidung bedurften, blieben aber vorerst ungelöst. Hierbei handelte es sich Ende November um Fragen der Finanzierung des vorgesehenen Patentgerichts, der finanziellen Beiträge der Mitgliedstaaten, der Gerichtsgebühren, Fragen der Ratifikation und des Inkrafttretens des Übereinkommens, Übergangsregelungen für insbesondere europäische Patente sowie die Ausgestaltung der Revisionsklausel bezüglich des Übereinkommens.¹³⁰ Angesprochen wurde außerdem die Frage des Wechsels der Verfahrenssprache vor örtlichen oder regionalen Kammern des Gerichts erster Instanz.¹³¹ Die noch offenen Fragestellungen sollten während der Tagung des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ Anfang Dezember geklärt werden. Der polnische Vorsitz stellte sogar die Paraphierung des Übereinkommensentwurfs in Warschau am 22.12.2011 in Aussicht.¹³² Nach der Ratstagung am 5. und 6. Dezember verkündete der polnische Vorsitz, dass in Bezug auf das gesamte Patentpaket nur noch die Frage des Sitzes der Zentralkammer des Einheitlichen Patentgerichts offen geblieben sei.¹³³ Bezüglich der anderen Sitze sei eine Einigung hinsichtlich des Berufungsgerichts (Luxemburg) sowie des Schlichtungs- und des Schiedszentrums (Lissabon und Ljubljana) erzielt worden.¹³⁴ Die Staats- und Regierungschefs gaben im Januar 2012 bekannt, dass sie die einzige noch offene Frage des Patentpaktes – vor dem Hintergrund der Angaben des polnischen Vorsitzes also die Festlegung des Sitzes der Zentralkammer – bis Ende Juni 2012 lösen wollen.¹³⁵ Bislang wurden insbesondere London, Paris und München als mögliche Standorte ge-

nant.¹³⁶ Italien hat aber ebenfalls Interesse an der Zentralkammer bekundet. In einer schriftlichen Anfrage an den Rat wurde Mailand als möglicher Sitz vorgeschlagen und dabei gleichzeitig auf das Verfahren gegen den Ratsbeschluss über die Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit, das (u.a.) von Italien eingeleitet wurde, hingewiesen.¹³⁷

III. Ausblick?

Der Weg zu einem EU-Patent bzw. einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung und einer spezialisierten, einheitlichen Patentgerichtsbarkeit wird bereits seit Jahrzehnten besprochen. Er ist sehr lang und hat verschiedene Wendungen genommen, sowohl in rein völkerrechtliche, unionsrechtliche als auch „gemischte“ Systeme, gleichwohl bisher ohne Erfolg. Es darf mit Spannung erwartet werden, ob das Ziel nun, da es sichtbar geworden ist, erreicht werden kann. Die Verstärkte Zusammenarbeit stellt eine gute Alternative dar, um eine Einigung mit Blick auf einen einheitlichen patentrechtlichen Schutztitel zu erzielen. Sie ist aber nicht unumstritten und muss sich erst vor dem EuGH bewähren. Die Schaffung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit ist weit fortgeschritten, die Frage des Sitzes der Zentralkammer birgt aber viel politischen Zündstoff. Ob eine diesbezügliche Einigung tatsächlich bis Ende Juni 2012 erzielt werden kann, ist ungewiss. Der gesamte Prozess dürfte auch aufgrund der Entscheidung des Europäischen Parlaments, seine weiteren Abstimmungen bis zur Erzielung einer Einigung in Bezug auf die einheitliche Patentgerichtsbarkeit zu verschieben, an Dynamik einbüßen. Offen ist außerdem, welchen Stellenwert diejenigen Mitgliedstaaten, die künftig den Vorsitz im Rat wahrnehmen werden,¹³⁸ dem Patentdossier einräumen werden – honni soit qui mal y pense.

Fußnoten

* Ass. iur., LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz), wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Prof. Dr. Jan Busche).

- 1 Siehe im Einzelnen S. 6, insbesondere Fn. 132 und 133.
- 2 Siehe S. 5, insbesondere Fn. 115.
- 3 Siehe S. 5, insbesondere Fn. 119.
- 4 Der hier verwendete Begriff der „Europäisierung des Patentrechts“ geht zurück auf *Reimer*, *Europäisierung des Patentrechts*, München u.a. 1955.
- 5 Zu einzelnen Tendenzen vor den Arbeiten im Rahmen des Europarates siehe *Reimer*, *Europäisierung des Patentrechts* (Fn. 4), S. 48 m.w.N.
- 6 Abgedruckt bei *Reimer*, *Europäisierung des Patentrechts* (Fn. 4), S. 227 ff. (Anlage F).
- 7 Vgl. etwa die Pläne *Reimers, ders.*, *Europäisierung des Patentrechts* (Fn. 4), S. 259 ff. (Anlagen J, K) sowie ergänzend S. 91 ff., 101.
- 8 Vgl. *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen*, 3. A., Köln u.a. 1998, S. 5.
- 9 Abrufbar über die Seite des Europarates <http://conventions.coe.int> (28.02.2012).
- 10 Vgl. *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 7.
- 11 GRUR Int. 1962, 561 ff.
- 12 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 7 f.; vgl. auch *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente*, 2. A., Köln u.a., 1997, S. 1 f.
- 13 Zu den Motiven vgl. etwa *Europäisches Patentübereinkommen*, *Münchener Gemeinschaftskommentar/Haertel*, Einführung, Köln u.a. 1984, 1. Teil, Rn. 51.
- 14 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 9.
- 15 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 9.
- 16 Zu diesem umfassenderen Verständnis des Begriffs siehe *Busche/Makoski*, *European Patent System*, in: R. Wolfrum (ed.), *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, <http://www.mpepil.com> (28.02.2012), July 2009.
- 17 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 10.
- 18 Abrufbar unter http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html (28.02.2012).
- 19 Hierzu im Einzelnen *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente* (Fn. 12), S. 3.
- 20 GRUR Int. 1976, 231 ff.
- 21 Vgl. *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 10 f.
- 22 Zum Hintergrund siehe [BT-Drs. 12/632](#), S. 9.
- 23 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 11; vgl. *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente* (Fn. 12), S. 5.
- 24 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 11.
- 25 *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente* (Fn. 12), S. 6 f.
- 26 *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente* (Fn. 12), S. 7; *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 11.
- 27 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 11.
- 28 [ABl. EG Nr. L 401 v. 30.12.1989, S. 1 ff.](#)
- 29 Die Abkürzungen variieren; die hier gewählte Abkürzung folgt dem Vorschlag von *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente* (Fn. 12), S. 1.
- 30 *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente* (Fn. 12), S. 7 ff.
- 31 *Haertel/Kolle/Strebel*, *Europäisches Patentübereinkommen* (Fn. 8), S. 12.
- 32 Vgl. *Haertel/Koch/Stauder*, *Vereinbarung über Ge-*

- meinschaftspatente (Fn. 12), S. 8. sowie den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent, [KOM\(2000\) 412 endg.](#), S. 4.
- 33 Hierzu auch Förderung der Innovation durch Patente, Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, [KOM\(1997\) 314 endg.](#), S. 6.
- 34 Zum Begriff siehe etwa Europäisches Patentübereinkommen, Münchener Gemeinschaftskommentar/Beier (Fn. 13), 2. Teil, Rn. 9.
- 35 [KOM\(1997\) 314 endg.](#) (Fn. 33).
- 36 [KOM\(1997\) 314 endg.](#) (Fn. 33), S. 6 f.
- 37 [KOM\(1997\) 314 endg.](#) (Fn. 33), S. 9.
- 38 Vgl. [KOM\(1997\) 314 endg.](#) (Fn. 33), S. 6.
- 39 [KOM\(1997\) 314 endg.](#) (Fn. 33), S. 10.
- 40 Vgl. *Luginbühl*, European Patent Law, Cheltenham, Northampton, 2011, S. 185.
- 41 Im Einzelnen zur Entwicklung des EPLA-Entwurfs und der Entwurfsinhalte *Luginbühl*, European Patent Law (Fn. 40), S. 185 ff.
- 42 Zu den Ergebnissen der Regierungskonferenz und dem Mandat an sich siehe [ABl. EPA 1999, S. 545](#), 548 f.
- 43 Vgl. hierzu m.w.N. *Luginbühl*, European Patent Law (Fn. 40), S. 186 f.
- 44 Erklärung der Arbeitsgruppe Streitregelung v. 20.11.2003, sic! 2004, 159 f., abrufbar unter: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9F8870AD4D54AE4DC125723D004AF178/\\$File/declaration_de.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9F8870AD4D54AE4DC125723D004AF178/$File/declaration_de.pdf) (28.02.2012). Zum inhaltlichen Überblick siehe *Luginbühl*, GRUR Int. 2004, 357, 359 ff.
- 45 *Luginbühl*, European Patent Law (Fn. 40), S. 190. Die letzte Version des EPLA-Entwurfs aus Dezember 2005 ist abrufbar unter: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/\\$File/latest_draft_de.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/$File/latest_draft_de.pdf) (28.02.2012).
- 46 Vgl. die Anmerkungen im EPLA-Entwurf selbst (hierzu Fn. 45) sowie zur Fassung von 2003 *Luginbühl*, GRUR Int. 2004, 357, 360.
- 47 Siehe hierzu bereits Fn. 44. Darüber hinaus ist die EPLA-Beteiligung von EU-Mitgliedstaaten umstritten; gegen diese Bedenken *Pagenberg*, GRUR 2011, 32, 33 m.w.N. Zum Fehlen einer alleinigen Vertragsabschlusskompetenz der Mitgliedstaaten *Gaster*, EuZW 2011, 394, 397, insb. 398 m.w.N. Zur gemischten Zuständigkeit siehe ferner *Tilmann*, GRUR 2006, 824, 825 m.w.N.
- 48 Zitierweise nach der Mitteilung des *EuGH*, Hinweis zur Zitierweise der Bestimmungen der Verträge in den Texten des Gerichtshofes und des Gerichts, [ABl. EG Nr. C 246 v. 28.08.1999, S. 1](#).
- 49 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuss, Förderung der Innovation durch Patente, Folgemaßnahmen zum Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, [KOM\(1999\) 42 endg.](#), S. 2, 13.
- 50 [KOM\(2000\) 412 endg.](#) (Fn. 32).
- 51 Vgl. [KOM\(2000\) 412 endg.](#) (Fn. 32), S. 5.
- 52 [KOM\(2000\) 412 endg.](#) (Fn. 32), S. 5.
- 53 [KOM\(2000\) 412 endg.](#) (Fn. 32), S. 7.
- 54 Hierzu *Luginbühl*, European Patent Law (Fn. 40), S. 257 m.w.N.
- 55 Was teils als „radikale Lösung“ (*Kolle*, Braucht Europa ein Gemeinschaftspatent?, in: *Beier/Brüning-Petit/Heath* [Hrsg.], Festschrift für Jochen Pagenberg zum 65. Geburtstag, Köln u.a. 2006, S. 45, 50) bzw. als radikaler aber pragmatischer Ansatz bezeichnet wurde („a rather radical but certainly pragmatic approach“, *Luginbühl*, European Patent Law [Fn. 40], S. 257 m.w.N.).
- 56 Vgl. [KOM\(2000\) 412 endg.](#) (Fn. 32), S. 11.
- 57 [KOM\(2000\) 412 endg.](#) (Fn. 32), S. 13.
- 58 Rat der Europäischen Union, Gemeinschaftspatent – Gemeinsame politische Ausrichtung, Dokument Nr. [7159/03](#) v. 07.03.2003. Siehe im Übrigen *Kolle*, FS Pagenberg (Fn. 55), S. 45, 50, insgesamt zu den Kernpunkten der gemeinsamen politischen Ausrichtung S. 50 ff.; außerdem *Luginbühl*, European Patent Law (Fn. 40), S. 258 f. Vertiefend und differenzierend *Tilmann*, GRUR Int. 2003, 381 ff.
- 59 Ratsdokument Nr. 7159/03 (Fn. 58), S. 2.
- 60 Ratsdokument Nr. 7159/03 (Fn. 58), S. 3.
- 61 Ratsdokument Nr. 7159/03 (Fn. 58), S. 4.
- 62 Ratsdokument Nr. 7159/03 (Fn. 58), S. 4 ff.
- 63 [KOM\(2003\) 827 endg.](#)
- 64 [KOM\(2003\) 828 endg.](#)
- 65 *Luginbühl*, European Patent Law (Fn. 40), S. 261.
- 66 Vgl. hierzu Rat der Europäischen Union, Vorbereitung der Tagung des Rates am 11. März 2004 Gemeinschaftspatent, Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent, Dokument Nr. [7119/04](#) v. 08.03.2004.
- 67 Hierzu etwa Ratsdokument Nr. 7119/04 (Fn. 66), S. 1 f. sowie *Luginbühl*, European Patent Law (Fn. 40), S. 260; differenzierend *Gaster*, EuZW 2011, 394, 398.
- 68 Rat der Europäischen Union, Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent – Allgemeine Ausrichtung, Dokument Nr. [16113/09](#) v. 27.11.2009, S. 2.
- 69 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Vertiefung des Patentsystems in Europa, [KOM\(2007\) 165 endg.](#), S. 3. Der entsprechende Fragebogen zum Patentschutzsystem in Europa v. 09.01.2006 kann abgerufen werden unter: http://ec.europa.eu/internal_market/

- [indprop/docs/patent/consult_de.pdf](#) (28.02.2012).
- 70 KOM(2007) 165 endg. (Fn. 69), S. 3, 5.
- 71 KOM(2007) 165 endg. (Fn. 69), S. 5.
- 72 KOM(2007) 165 endg. (Fn. 69), S. 10 f.
- 73 KOM(2007) 165 endg. (Fn. 69), S. 10.
- 74 KOM(2007) 165 endg. (Fn. 69), S. 12.
- 75 KOM(2007) 165 endg. (Fn. 69), S. 12.
- 76 KOM(2007) 165 endg. (Fn. 69), S. 13.
- 77 Rat der Europäischen Union, Sachstandsbericht, Vertiefung des Patentsystems in Europa, Dokument Nr. [15162/07](#) v. 15.11.2007, S. 1 f.
- 78 Rat der Europäischen Union, Sachstandsbericht, Vertiefung des Patentsystems in Europa, Dokument Nr. [9473/08](#) v. 22.05.2008, S. 3; vgl. auch den Sachstandsbericht, Vertiefung des Patentsystems in Europa, Dokument Nr. [16006/08](#) v. 21.11.2008, S. 2.
- 79 Ratsdokument Nr. 9473/08 v. 22.05.2008 (Fn. 78), S. 3 f.
- 80 [SEK\(2009\) 330 endg.](#)
- 81 *EuGH*, [Gutachten 1/09](#), 08.03.2011, insb. Rn. 1.
- 82 Ratsdokument Nr. [8588/09](#) v. 07.04.2009.
- 83 Ratdokument Nr. [7928/09](#) v. 23.03.2009.
- 84 Hierzu Fn. 80.
- 85 Europäische Kommission, RAPID Pressemitteilung [IP/09/1880](#) v. 04.12.2009 sowie *Gaster*, *EuZW* 2011, 394, 399.
- 86 Rat der Europäischen Union, Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent – Allgemeine Ausrichtung, Dokument Nr. [16113/09 ADD 1](#) v. 27.11.2009.
- 87 Rat der Europäischen Union, Verbesserung des Patentsystems in Europa – Schlussfolgerungen des Rates, Dokument Nr. [17229/09](#) v. 07.12.2009.
- 88 Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Regelung der Übersetzung des Patents der Europäischen Union, [KOM\(2010\) 350 endg.](#)
- 89 So auch *Luginbühl*, *European Patent Law* (Fn. 40), S. 263.
- 90 Siehe etwa [KOM\(2010\) 350 endg.](#) (Fn. 88), S. 10, 6. Erwägungsgrund.
- 91 Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse, Dokument Nr. [16041/10](#), S. 6.
- 92 Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse, Dokument Nr. [17688/1/10 REV 1](#), S. 8.
- 93 Ratsdokument Nr. 17688/1/10 REV 1 (Fn. 92), S. 8.
- 94 Ratsdokument Nr. 17688/1/10 REV 1 (Fn. 92), S. 8.
- 95 [KOM\(2010\) 790 endg.](#)
- 96 [ABl. EU Nr. L 76 v. 22.03.2011, S. 53 ff.](#)
- 97 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81); kritisch dazu etwa *Gaster*, *EuZW* 2011, 394, 395 f.
- 98 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 69.
- 99 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 71.
- 100 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 72 f.
- 101 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 78.
- 102 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 74 ff. insb. Rn. 77.
- 103 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 81.
- 104 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 82.
- 105 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 82.
- 106 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 88.
- 107 *EuGH*, Gutachten 1/09, 08.03.2001 (Fn. 81), Rn. 89.
- 108 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates für die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, [KOM\(2011\) 215 endg.](#)
- 109 Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, [KOM\(2011\) 216 endg.](#)
- 110 [KOM\(2011\) 215 endg.](#) (Fn. 108), S. 4 sowie Art. 12 Abs. 1 VO-E.
- 111 Siehe etwa zu Art. 6 bis 8 VO-E *Robin Jacob*, Intellectual Property Judges Association, Resolution v. 02.11.2011, <http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2011/11/eu-venice-judges-resolution-on-a-unified-patent-court-for-the-eu-and-unitary-patent.html> (28.02.2011).
- 112 Rechtssachen [C-274/11](#) und [C-295/11](#).
- 113 Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse, Dokument Nr. [11831/11](#), S. 6; die Einigung bezieht sich auf das Ratsdokument Nr. [11328/11](#) v. 23.06.2011.
- 114 Die Verfahrensakten tragen die Nummern [2011/0093\(COD\)](#) und [2011/0094\(CNS\)](#).
- 115 Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse, Dokument Nr. [18115/11](#), S. 21; siehe auch das vorbereitende Ratsdokument Nr. [17578/11](#) v. 01.12.2011.
- 116 Ratsdokument Nr. 18115/11 (Fn. 115), S. 21.
- 117 Vgl. etwa Ratsdokument Nr. 17578/11 v. 01.12.2011 (Fn. 115), S. 46 f., 55, 57 ff.
- 118 Siehe die Verfahrensakten 2011/0093(COD) (Fn. 114) mit Verweis auf den Bericht [A7-0001/2012](#) und 2011/0094(CNS) (Fn. 114) mit Verweis auf den

- Bericht [A7-0002/2012](#).
- 119** Europäische Kommission, RAPID Pressemitteilung [MEMO/12/115](#) v. 17.02.2012.
- 120** Rat der Europäischen Union, Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems – Orientierungsaussprache, Dokument Nr. [10630/11](#) v. 26.05.2011, Anlage II.
- 121** Ratsdokument Nr. 10630/11 v. 26.05.2001 (Fn. 120), S. 6 f., 8.
- 122** Ratsdokument Nr. 10630/11 v. 26.05.2001 (Fn. 120), S. 8.
- 123** Ratsdokument Nr. 10630/11 v. 26.05.2001 (Fn. 120), S. 9.
- 124** Ratsdokument Nr. 10630/11 v. 26.05.2001 (Fn. 120), S. 9.
- 125** So etwa Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse, Dokument Nr. [14691/11](#), S. 9.
- 126** Council of the European Union, Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Presidency text, Dokument Nr. [11533/11](#) v. 14.06.2011.
- 127** Siehe etwa das Non-Paper der Kommissionsdienststellen als Anlage zum Ratsdokument Nr. [14191/11](#) v. 20.09.2011 sowie ein weiteres Non-Paper als Anlage zum Ratsdokument Nr. [17407/11](#) v. 02.12.2011.
- 128** Ratsdokument Nr. 14691/11 (Fn. 125), S. 9.
- 129** Council of the European Union, Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Revised Presidency text, Dokument Nr. [16741/11](#) v. 11.11.2011.
- 130** Council of the European Union, Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court – Guidance for future work, Dokument Nr. [17539/11](#) v. 24.11.2011, S. 2 ff.
- 131** Ratsdokument Nr. 17539/11 v. 24.11.2011 (Fn. 130), S. 7.
- 132** Ratsdokument Nr. 17539/11 v. 24.11.2011 (Fn. 130), S. 8.
- 133** Agreement on substantial issues of single EU patent, 06.12.2011, <http://pl2011.eu/en/content/agreement-substantial-issues-single-eu-patent> (28.02.2012). Diese Aussage findet keine Bestätigung im Ratsdokument Nr. 18115/11 (Fn. 115), S. 19 ff. Vgl. aber Council of the European Union, Press Release, Dokument Nr. [6675/12 \(provisional version\)](#), S. 21.
- 134** Siehe Fn. 133 zu Informationen des Vorsitzes.
- 135** Europäische Kommission, RAPID Pressemitteilung [DOC/12/1](#) v. 31.01.2012.
- 136** Siehe etwa *Fleming*, Italy, Spain could drop opposition to EU patent, 05.12.2011, <http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/italy-spain-drop-opposition-eu-patent-news-509433> (28.02.2012), sowie *heise online*, Polen drückt beim EU-Patentgericht auf die Tube, 07.12.2011, <http://heise.de/-1389537> (28.02.2012).
- 137** Rat der Europäischen Union, Vorentwurf einer Antwort auf die schriftliche Anfrage P-011999/2011 von Matteo Salvini (EFD), „Kandidatur Mailands als Sitz des Europäischen Patentgerichtshofs“, Dokument Nr. [5134/12](#) v. 09.01.2012.
- 138** [ABl. EU Nr. L 1 v. 04.01.2007, S. 11.](#)

Allgemeines

1. ACTA

Die [EU sowie 22 EU-Mitgliedstaaten unterzeichneten am 26.01.2012 das Handelsübereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie](#) (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Das Übereinkommen liegt nun dem Europäischen Parlament zur Zustimmung und dem Rat der Europäischen Union zwecks Beschlusses über den Abschluss der Übereinkunft vor (zum Verfahrensstand mit Verweisen vgl. etwa die [Verfahrensakte des Europäischen Parlaments](#)). Eine Plenarsitzung des Parlaments ist für Juni 2012 vorgesehen. Da es sich bei ACTA um ein gemischtes Übereinkommen handelt, sind auch die Unterzeichnung und die Ratifikation durch die EU-Mitgliedstaaten erforderlich. Der generelle Stand der jeweiligen nationalen Verfahren [kann über den IPEX-Dienst abgerufen werden](#).

Das Übereinkommen selbst gerät immer mehr unter Beschuss. In den letzten Wochen wurden zahlreiche Demonstrationen durchgeführt, außerdem sind Regierungsseiten von EU-Mitgliedstaaten sowie der Internetauftritt des Europäischen Parlaments Ziel von [Hackerangriffen](#) geworden. Mehrere EU-Mitgliedstaaten setzten mittlerweile ihre Ratifikationsverfahren bzw. die ACTA-Unterzeichnung vorerst aus ([Polen, Tschechien, Slowakei, Lettland, Bulgarien, Litauen](#), vgl. auch [Nachrichten aus Österreich](#)) oder kündigten dies an ([Slowenien](#)). Die [Niederlande](#) wollen die ACTA-Unterzeichnung ebenfalls aussetzen. In Deutschland wurde die [Zeichnung des Übereinkommens](#) – mit Blick auf eine etwaige ACTA-Vorlage durch das Europäische Parlament an den EuGH zur Überprüfung – verschoben. Während der [Regierungspressekonferenz am 13.02.2012](#) wurde die generell zustimmende Haltung der Bundesregierung gegenüber ACTA bestätigt; die Bundesregierung sei aber zur Prüfung neu aufgekommener Fragen bereit.

Im Europäischen Parlament gab es bereits im Januar Turbulenzen: der zuständige Berichterstatter des Europäischen Parlaments, [MdEP Kader Arif, trat zurück](#). Seine Aufgabe wurde nunmehr von MdEP David Martin übernommen. Immer mehr Parlamentarier [befürworten eine gerichtliche Überprüfung](#) des Übereinkommens. Mittlerweile sprach sich auch die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Kommissarin für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft, Viviane Reding, [zugunsten einer ACTA-Überprüfung durch den EuGH aus](#). Kurz darauf [verkündete der Kommissar für Handel, Karel De Gucht](#), die Kommission plane eine ACTA-Vorlage an den EuGH.

Die Kommission bemüht sich unterdessen um mehr Transparenz bezüglich des Zustandekommens des Übereinkommens und veröffentlichte Ende Januar entsprechende Informationen ([MEMO/12/99](#)) über Verhandlungsteilnehmer und den Informationsfluss, insbesondere an das Europäische Parlament. Die Kommission widersprach, dass bestimmte Interessengruppen bevorzugt informiert worden seien; geheime Protokolle existierten nicht.

Die Frage der Überprüfung des ACTA-Übereinkommens durch den EuGH hat auch durch die Veröffentlichung der jüngsten Entscheidung des Gerichtshofs vom [16.02.2012 – C-360/10 – Sabam](#) zu Informationsfilterungssystemen und Verpflichtungen von Hosting-Anbie-

tern [an Aktualität gewonnen](#). Die weiteren Entwicklungen dürfen mit Spannung erwartet werden.

2. BMJ: Neuer Vorschlag zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen

Ende Januar legte das Bundesministerium der Justiz den Entwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen vor (s. [Pressemitteilung vom 23.01.2012](#)). Der [Regierungsentwurf](#) sieht einen neuen § 108a InsO-E vor mit Regelungen für den Fall der Insolvenz des Lizenzgebers. Die aus drei Absätzen bestehende Vorschrift enthält einen neuen Ansatz zur Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen. Danach wird der Lizenzvertrag weiterhin vom Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO erfasst, dem Lizenznehmer wird aber der Anspruch auf einen Neuabschluss des Lizenzvertrages eingeräumt, falls der Insolvenzverwalter die Erfüllung des (ursprünglichen) Lizenzvertrages ablehnt (vgl. § 108a Abs. 1 InsO-E sowie S. 40 des Referentenentwurfs). Damit wird eine „gewisse Parallele“ zu § 365n US Bankruptcy Code (11 USC 365, abrufbar etwa über das [LII der Cornell University Law School](#)) gezogen (S. 40 des Referentenentwurfs). Im Fall einer sog. Lizenzkette, in der der Lizenzgeber einen Unterlizenzvertrag geschlossen hat und damit selbst Lizenznehmer gegenüber einem Hauptlizenzgeber ist, sieht der Entwurf einen entsprechenden Anspruch des Unterlizenznehmers gegen den Hauptlizenzgeber vor, wenn der Insolvenzverwalter die Erfüllung des Lizenzvertrages im Verhältnis zum Hauptlizenzgeber ablehnt (§ 108a Abs. 2 InsO-E). Schließlich sieht § 108a Abs. 3 InsO-E Regelungen für die Schwebezeit bis zum Abschluss eines neuen Lizenzvertrages vor. Insgesamt betrachtet wurde demnach der Weg über eine Novation des Lizenzvertrages bei Aufrechterhaltung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters zur Herbeiführung einer Insolvenzfestigkeit der Lizenz gewählt.

Markenrecht

3. EU-Kommission: Keine Änderung an „Made in Germany“-Regeln vorgeschlagen

Die Europäische Kommission weist Berichte über angeblich von ihr geplante Einschränkungen bei der Verwendung des „Made in Germany“-Labels zurück. Weder habe die Kommission eine Abschaffung noch eine Erschwernis dieser Herkunftsbezeichnung vorgeschlagen.

Quelle: [EU-Kommission](#)

Patent- und Gebrauchsmusterrecht

4. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit

Das beschleunigte Arbeitstempo insbesondere des Rates der Europäischen Union unter dem polnischen Vorsitz Ende des vergangenen Jahres führte nicht, wie beabsichtigt, bereits 2011 zum Abschluss eines Übereinkommens über die Schaffung einer einheitlichen Pa-

tentgerichtsbarkeit.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs verpflichteten sich aber während ihrer Sitzung am 30.01.2012 darauf, bis spätestens Juni 2012 eine abschließende Einigung über die letzte noch offene Frage des Patentpakets zu erzielen (siehe ihre „Erklärung zu Wachstum und Beschäftigung“, [DOC/12/1](#)). In Anbetracht der [Erklärung des polnischen Vorsitzes](#) nach der Ratssitzung am 06.12.2011 handelt es sich bei diesem Punkt um die Einigung über den Sitz der Zentralkammer der neuen Gerichtsbarkeit. Im Gespräch sollen die Städte Paris, London und München gewesen sein (vgl. etwa IPKat vom [20.12.2011](#) und vom [13.01.2012](#)). Mittlerweile hat auch Italien Interesse an der Zentralkammer bekundet und gleichzeitig auf das schwebende EuGH-Verfahren gegen die Verstärkte Zusammenarbeit hingewiesen (vgl. Ratsdokument Nr. 5134/12 [EN](#), [DE](#), [IT](#)).

Die angestrebte Paketlösung bezieht sich auch auf die Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. In diesem Zusammenhang stehen noch die Abstimmungen des Europäischen Parlaments über die zwei Verordnungsvorschläge der Europäischen Kommission aus. Der zuständige Rechtsausschuss sprach sich bereits am 20.12.2011 für die Annahme der Vorschläge aus (vgl. den [Bericht zu 2011/0093\(COD\)](#) und [zu 2011/0094\(CNS\)](#)). Gleichzeitig wurde der Entwurf einer Entschließung über das Gerichtssystem für Patentstreitigkeiten angenommen (vgl. [Verfahrensakte](#) und [Bericht zu 2011/2176\(INI\)](#)). In dieser Hinsicht ist das Parlament zwar nicht zuständig, möchte aber durch die Einbindung in die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes auch seine Ansicht zur geplanten Gerichtsbarkeit äußern.

Alle Paketbestandteile sollten bereits am 14.02.2012 im Plenum beraten werden. Der Termin wurde zunächst auf den 12.03.2012 verschoben. In der ankündigenden Mitteilung [MEMO/12/115](#) für den Rat Wettbewerbsfähigkeit am 20. und 21.02.2012 heißt es nun deutlicher, das Europäische Parlament betone den Paketcharakter der Maßnahmen und habe aus diesem Grunde die weiteren Entscheidungen zum Thema Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes bis zur Klärung der Frage der einheitlichen Patentgerichtsbarkeit verschoben.

5. Europäische Kommission

- a) Am 13.02.2012 genehmigte die Europäische Kommission die Übernahme von Motorola Mobility durch Google nach der Fusionskontrollverordnung. Laut Pressemitteilung vom gleichen Tag ([IP/12/129](#)) gehe die Kommission davon aus, dass das Vorhaben die Marktsituation in Bezug auf Betriebssysteme und die Patente für diese Geräte nicht erheblich verändern würde. Bei den genannten Patenten handelt es sich um die standardessentiellen Patente von Motorola in Bezug auf Mobilfunkstandards.
- b) Die Kommission gab Ende Januar bekannt, dass sie ein [förmliches Prüfverfahren gegen Samsung Electronics](#) eingeleitet habe. Samsung leitete 2011 einige gerichtliche Verfahren gegen Wettbewerber wegen der Verletzung von standardessentiellen Patenten ein. Die Kommission wird prüfen, ob Samsung dadurch gegen eine ETSI-Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, verstoßen und daher eine marktbeherrschende Stellung

im Sinne von Art. 102 AEUV missbraucht hat. FRAND-Erklärungen spielen gerade im Zusammenhang mit den andauernden sog. „Patentkriegen“ in der Smartphone-Branche eine große Rolle (vgl. hierzu etwa die [Forderungen von Apple, Cisco und Microsoft](#)).

6. DPMA

- a) Seit dem 23.01.2012 können Patentanmelder bei deutschen und chinesischen Patentbehörden die sog. [beschleunigte Prüfung beantragen](#). Die entsprechende PPH-Vereinbarung wurde bereits im Oktober 2011 unterzeichnet.
- b) Die Ende 2011 erschienene DPMA-Veröffentlichung [„Erfinderaktivitäten 2010“](#) gibt einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsfelder der Patentprüfer des DPMA. Vorgestellt und näher erörtert werden Erfindungen und Erfindungstrends sowie Erfinderpersönlichkeiten.

7. EPA

- a) Zwischen dem Europäischen Patentamt (EPA) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) wurde ein [Memorandum of Understanding für drei Jahre](#) unterzeichnet. Es soll die mittlerweile zehnjährige Zusammenarbeit fortsetzen und vertiefen.
- b) Das EPA hat nunmehr japanische Rechtsstandsdaten in seine Datenbanken aufgenommen. Einen Überblick bietet die entsprechende [EPA-Mitteilung vom 26.01.2012](#), weitere Informationen können auch den [Patent Information News 4/2011](#) entnommen werden.

Aufgrund des Abschlusses eines [Abkommens zwischen dem EPA und dem Japanischen Patentamt](#) über maschinelle Patentübersetzungen aus dem Japanischen ins Englische und anschließend ins Deutsche und Französische soll zudem der Espacenet-Dienst durch Hinzufügung eines automatischen Übersetzungstools verbessert werden.

- c) Die bereits [im Oktober 2010 beschlossenen Änderungen](#) der Regel 71 EPÜ sowie die Einführung der Regel 71a EPÜ werden am 01.04.2012 in Kraft treten. Die Änderungen betreffen die Vorgehensweise nachdem die Prüfungsabteilung dem Anmelder die Fassung mitgeteilt hat, in der sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, vgl. die [EPA-Mitteilung vom 31.01.2012](#).
- d) Der [neu eingerichtete, international besetzte Wirtschafts- und Wissenschaftsbeirat des EPA](#) soll das Amt in Bezug auf wirtschaftliche und soziale Fragen im Zusammenhang mit dem Patentwesen beraten. Auf der [konstituierenden Sitzung des Beirats am 23.01.2012](#) wurden folgende Themen ausgewählt: die Rolle und Struktur von Patentgebühren, die Bedeutung der Patentqualität und die Herausforderungen für ein funktionierendes Patentsystem infolge überlappender Patentrechte, sog. Patentdickichte.
- e) Nach vorläufigen Angaben ist die [Zahl der](#)

[Patentanmeldungen beim EPA](#) abermals gestiegen, und zwar um rund 3% gegenüber 2010. Auch die Zahl der erteilten Patente ist um etwa 7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

- f) Das EPA hat eine neue [webbasierte Konsultationsplattform](#) in Betrieb genommen. Nach Angaben des Amtes sollen Nutzer des Europäischen Patentsystems mithilfe der Plattform frühzeitig in den Rechtssetzungsprozess der Europäischen Patentorganisation eingebunden werden. Zu diesem Zweck werden Nutzerbefragungen durchgeführt.
- g) Die EPA-Publikation „Europäische Nationale Patentrechtsprechung“ wird nun unter dem Titel [„Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ“](#) fortgeführt. Die aktuelle Ausgabe ist als [Sonderausgabe 3 zum Amtsblatt 2011 des EPA](#) erschienen.

8. WIPO

- a) Der diesjährige, für den 26.04.2012 geplante, [„World Intellectual Property Day“](#) steht unter dem Motto visionäre Erfinder. Die [seit 2001](#) bestehende Veranstaltungsreihe soll auf Fragestellungen rund um Immaterialgüterrechte aufmerksam machen.
- b) Der Patentrechtsabkommenvertrag (Patent Law Treaty, PLT) verzeichnet neue Vertragsstaaten: Die Regierung von Bosnien und Herzegowina hinterlegte am 09.02.2012 ihre Beitrittsurkunde, der PLT [wird am 09.05.2012 in Bosnien und Herzegowina in Kraft treten](#). [Montenegro](#) stellt ebenfalls einen neuen Vertragsstaat dar, in dem der PLT am 09.03.2012 in Kraft treten wird. Das Übereinkommen ist darüber hinaus bereits seit 03.02.2012 in [Litauen](#) in Kraft. Die einzelnen, auch älteren Mitteilungen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) zu Beitritten und Ratifikationen können auf der [entsprechenden WIPO-Seite](#) abgerufen werden.
- c) Die WIPO legte [neue Anmeldezahlen und Statistiken](#) in der Veröffentlichung [„2011 World Intellectual Property Indicators“](#) vor. Danach haben sich die Anmeldezahlen trotz Wirtschaftskrise in 2010 wieder erholt, bei Patentanmeldungen sei ein Anstieg von 7,2% und bei Markenmeldungen um 11,8% zu verzeichnen.
- d) Am 01.01.2012 sind Änderungen des Systems der Internationalen Patentklassifikation (IPC) in Kraft getreten. Einzelheiten hierzu können der entsprechenden [WIPO-Seite](#) sowie den [Patent Information News 4/2011](#) des EPA entnommen werden.
- e) Vom 05. bis zum 09.12.2012 fand die [17. Sitzung](#) des WIPO Standing Committee on the Law of Patents statt. Die Diskussionen der Themen der 16. Sitzung wurden fortgeführt.

Geschmacksmusterrecht

9. Galaxy Tab vs. iPad

Am 09.02.2012 leitete das LG Düsseldorf eine Kehrtwende im Streit zwischen Apple und Samsung ein.

Nachdem das Gericht am 09.09.2011 den Vertrieb des Samsung „Galaxy Tab 10.1“ aufgrund der Verletzung eines von Apple eingetragenen Geschmacksmusters vorläufig untersagt hatte, hält es das nunmehr abgeänderte Design des „Galaxy Tab 10.1 N“ für unbedenklich. Dieses neue Design zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der „Samsung“-Schriftzug auf der Vorderseite deutlicher hervorgehoben, der Rahmen an den Querseiten verbreitert und die Lautsprecher nach vorne gezogen wurden. Zudem sei auch keine Herkunftstäuschung gegeben, da potentielle Käufer zwischen den bekannten Unternehmen ohne weiteres unterscheiden könnten.

Urheberrecht

10. Pressefreiheit schützt die Verlinkung zu rechtswidriger Software

Das Bundesverfassungsgericht lehnt mit [Beschluss vom 15.12.2011 \(1 BvR 1248/11\)](#) die Annahme einer Verfassungsbeschwerde von Inhaberinnen von Bild- und Tonträgerrechten an Musik-CDs und –DVDs gegen das [Urteil des BGH vom 14.10.2010 \(I ZR 191/08 – AnyDVD\)](#) ab. Im zugrundeliegenden Sachverhalt hatte der beklagte Verlag, welcher einen Online-Nachrichtendienst betreibt, einen Artikel über die den Kopierschutz umgehende Software „AnyDVD“ veröffentlicht und zugleich einen Hyperlink auf den Internetauftritt der Herstellerfirma gesetzt, auf dem diese Software zum Download angeboten wurde. Das Berufungsgericht hatte zuvor die Haftung des Beklagten mit der Argumentation bejaht, dieser habe vorsätzlich zu einem – jedenfalls drohenden – Verstoß des Herstellers gegen § 95 Abs. 3 UrhG Beihilfe geleistet (OLG München, Ur. v. 23.10.2008, 29 U 5696/07 – MMR 2009, 118 ff., GRUR-RR 2009, 85 ff.). Der BGH hingegen sieht die entsprechenden Verweise auf der Internetseite des Beklagten insoweit vom Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit umfasst, als sie einzelne Angaben des Beitrags belegen oder diese durch zusätzliche Informationen ergänzen sollen. Dies, so das Bundesverfassungsgericht nun, begegne keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

11. Verbraucherzentrale gegen Abmahnabzocke

Die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) unternimmt einen weiteren Vorstoß gegen das Abmahnwesen. In einem [Positionspapier vom 09.02.2012](#) drückt der Verband seine Sorge darüber aus, dass sich massenhafte Abmahnungen als lukratives Geschäftsmodell und Einnahmequelle zu Lasten der Verbraucher entwickelt hätten. Durchschnittlich würden dabei im Rahmen eines Vergleichsvorschlags unverhältnismäßige Forderungen von 800 Euro geltend gemacht. Grund dafür sei die unklare gesetzliche Regelung, insbesondere die Tatsache, dass die Deckelungsnorm (§ 97 a Abs. 2 UrhG) regelmäßig nicht angewandt werde. Die Begrenzung der Abmahnkosten auf 100 Euro müsse stets greifen, wenn Verbraucher außerhalb des geschäftlichen Verkehrs handeln. Der im Rahmen des Auskunftsanspruchs (§ 101 UrhG) relevante Begriff des „gewerblichen Ausmaßes“ müsse zudem durch eine klare und unmissverständliche Formulierung konkretisiert werden. Die Gerichte würden diesen äußerst weit auslegen, so dass es zu massenhaften Auskünften auf der Basis richterlicher Beschlüsse komme. Nach der Rechtsprechung sei es unerheblich, ob jemand als Privatperson

Aktuelles

beziehungsweise „normaler Verbraucher“ handle oder als Mitglied einer kommerziell agierenden Piratenplattform. Ein automatisches Verschicken von Warnbriefen durch die Internetzugangsanbieter, wie von Rechteinhabern gefordert, lehnt der vzbv zudem aus verfassungs-, datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen grundsätzlich ab.

Rechtsprechung in Leitsätzen**BGH****1. Kein Erwerb eines absoluten Rechts an einem Domainnamen durch Registrierung**

[BGH, Urt. v. 18.01.2012, I ZR 187/10 – gewinn.de](#)

LG Potsdam, Urt. v. 07.12.2009, 8 O 458/08

[OLG Brandenburg, Urt. v. 15.09.2010, 3 U 164/09](#)

Leitsätze

1. Durch die Registrierung eines Domainnamens erwirbt der Inhaber kein absolutes Recht an dem Domainnamen und damit kein sonstiges Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB.
2. Derjenige, der bei einer sogenannten WHOIS-Abfrage bei der DENIC als Inhaber eines Domainnamens eingetragen ist, ohne gegenüber der DENIC materiell berechtigt zu sein, kann diese Stellung im Sinne von § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB auf Kosten des Berechtigten erlangt haben.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

2. Red Bull kann Unternehmen Abfüllen von Getränkedosen mit markenrechtswidriger Aufschrift nicht verbieten lassen

[EuGH, Urt. v. 15.12.2011, C-119/10 – Winters/Red Bull](#)

Leitsatz

Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Dienstleister, der im Auftrag und nach den Anweisungen eines Dritten Aufmachungen abfüllt, die der Dritte ihm zur Verfügung gestellt hat, der darauf zuvor ein Zeichen hat anbringen lassen, das mit einem als Marke geschützten Zeichen identisch oder ihm ähnlich ist, nicht selbst eine Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die nach dieser Bestimmung verboten werden kann.

3. Die Beschwerdeberechtigung ist auch bei Übertragung eines Zeichens innerhalb der Frist nachzuweisen

[EuGH, Urt. v. 19.01.2012, C-53/11 P – R 10](#)

Leitsätze (red.)

1. Regel 49 Abs. 1 VO (EG) Nr. 2868/95 eröffnet dem HABM nicht nur keine Möglichkeit, demjenigen, der die Beschwerde einlegt, eine zusätzliche Frist für die Beseitigung eines Mangels im Zusammenhang mit dem Nachweis der Beschwerdeberechtigung einzuräumen, sondern schließt zudem in Abs. 2 eine solche Möglichkeit aus.
2. Hat eine Übertragung des zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachten Zeichens stattgefunden, ohne dass diese Übertragung in dem Verfahren vor der Widerspruchsabteilung des HABM berücksichtigt werden konnte, ist eine Beschwerde bei der Beschwerdekammer des HABM nur zulässig, wenn derjenige, der sie einlegt, seine Beschwerdeberechtigung, dass er infolge einer Übertragung Inhaber dieses Zeichens geworden ist, innerhalb der in Art. 59 VO (EG) Nr. 40/94 vorgesehenen Frist von vier Monaten nachweist.
3. Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke sind gemäß VO (EG) Nr. 40/94 gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen, so dass die Rechtmäßigkeit allein auf der Grundlage dieser Verordnung zu beurteilen ist.

4. Anforderungen an den Rechtsmittelgrund

[EuGH, Beschl. v. 01.12.2011, C-222/11 P – 5 HTP](#)

Leitsätze (red.)

1. Art. 38 § 5 Buchst. b der Verfahrensordnung des Gerichtshofs sieht zwar vor, dass eine juristische Person des Privatrechts den Nachweis vorzulegen hat, dass die Prozessvollmacht ihres Anwalts von einem hierzu Berechtigten ordnungsgemäß ausgestellt ist, diese Vorschrift gilt aber nicht für Rechtsmittel.
2. Aus Art. 256 AEUV, Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union und Art. 112 § 1 Buchst. c seiner Verfahrensordnung folgt, dass ein Rechtsmittel die beanstandeten Teile des Urteils oder des Beschlusses, dessen Aufhebung beantragt wird, sowie die rechtlichen Argumente, die diesen Antrag speziell stützen, genau bezeichnen muss; ein Rechtsmittelgrund, der lediglich die bereits vor dem Gericht geltend gemachten Argumente wiederholt und keine Ausführungen enthält, die speziell darauf gerichtet sind, den Rechtsfehler herauszuarbeiten, mit dem die angefochtene Entscheidung behaftet sein soll, genügt diesem Erfordernis nicht.

5. Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbmarke

[EuGH, Beschl. v. 07.12.2011, C-45/11 P – Deutsche Bahn](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbmarke i. S. d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b VO (EG) Nr. 207/2009 sind für Dienstleistungen die gleichen Kriterien anzuwenden wie im Fall von Farbmarken für Waren.
2. Dienstleistungen sind ungegenständlich, der Heranziehung der gleichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft steht dies jedoch nicht entgegen, soweit die Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen die Benutzung gegenständlicher Mittel beinhaltet, die notwendigerweise eine Farbe haben.

EuG

6. Auch Marken mit schwacher Kennzeichnungskraft sind vor Verwechslungen zu schützen

[EuG, Urt. v. 13.12.2011, T-61/09 – Schinken King](#)

Leitsätze (red.)

1. Entscheidungen der Beschwerdekammer des HABM sind hinreichend begründet, wenn sich die Beschwerdekammer die Begründung der Entscheidung der Vorinstanz zu eigen macht und diese somit Bestandteil der Begründung der Entscheidung geworden ist.

2. Aus dem Umstand, dass das neue Zeichen aus zwei Wörtern verschiedener Sprachen besteht, das prioritätsältere Zeichen aus zwei Wörtern derselben (englischen) Sprache, kann nicht geschlussfolgert werden, dass ein Unterschied besteht, wenn das Fremdwort (in diesem Fall „Curry“) in den deutschen Sprachschatz eingegangen und dem deutschen Verbraucher absolut geläufig ist.
3. Die Anerkennung einer schwachen Unterscheidungskraft der prioritätsälteren Marke steht der Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht entgegen, denn selbst wenn es um eine ältere Marke mit schwacher Kennzeichnungskraft geht, kann eine Gefahr von Verwechslungen, insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen sowie der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, gegeben sein.

7. Im Widerspruchsverfahren muss die ernsthafte Benutzung einer Marke konkret nachgewiesen werden

[EuG, Urt. v. 14.12.2011, T-504/09 – VÖLKL](#)

Leitsätze (red.)

1. Betrifft die Beschwerde nur einen Teil der von der Anmeldung oder von dem Widerspruch erfassten Waren oder Dienstleistungen, berechtigt diese Beschwerde die Beschwerdekammer zwar zu einer neuen Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs, aber nur in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen, da sie mit der Anmeldung und der Beschwerde, was die übrigen Waren und Dienstleistungen betrifft, nicht befasst worden ist.
2. Die Prüfung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke bedeutet in der Sache eine Wahrnehmung von Verwaltungs- und Ermittlungsaufgaben, die dem HABM obliegen.
3. Eine ernsthafte Benutzung einer Marke lässt sich nicht auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern muss auf konkreten und objektiven Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen.

8. Bei der Prüfung der Inhaberschaft an einem Zeichen gem. Art. 8 Abs. 4 GMVO kann das geltend gemachte nationale Recht nicht außer Acht gelassen werden

[EuG, Urt. v. 18.01.2012, T-304/09 – BASmALI](#)

Leitsatz (red.)

1. Hinsichtlich der Frage, ob ein Widersprechender Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder an einem im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrecht erworben hat – und ob er somit Inhaber des gemäß Art. 8 Abs. 4 VO (EG) Nr. 40/94 entgegengehaltenen Kennzeichens ist –, kann das zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachte nationale Recht nicht außer Betracht gelassen werden.

den.

2. Das anwendbare nationale Recht bestimmt in diesem Zusammenhang insbesondere, in welcher Art und Weise Rechte an dem für den Widerspruch gemäß Art. 8 Abs. 4 VO (EG) Nr. 40/94 geltend gemachten Kennzeichen erworben werden.

9. Markenidentität i. S. d. Art. 34 Abs. 1 GMVO

[EuG, Urt. v. 19.01.2012, T-103/11 – JUSTING](#)

Leitsätze (red.)

1. Identität der Marken i. S. d. Art. 34 Abs. 1 VO (EG) Nr. 207/2009 liegt vor, wenn ein Zeichen mit einer Marke identisch ist, d.h. die Marke ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die diese Marke bilden, oder wenn es, als Ganzes betrachtet, Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.
2. Die Voraussetzung der Identität des Zeichens und der Marke ist angesichts der sich aus der Identität ergebenden Konsequenzen restriktiv auszulegen.

10. Markenähnlichkeit auch bei Übernahme eines nicht dominierenden Teils einer Marke

[EuG, Urt. v. 30.11.2011, T-477/10 – SE© SPORTS EQUIPMENT](#)

Leitsatz (red.)

Markenähnlichkeit kann zu bejahen sein, wenn ein nicht dominierender Teil einer älteren Marke von einer jüngeren übernommen wird und dieser dann den Gesamteindruck des neu angemeldeten Zeichens dominiert.

11. Bei pauschaler Zurückweisung einer Markenmeldung muss das HABM eine hinreichende Homogenität der Waren oder Dienstleistungen darlegen

[EuG, Urt. v. 30.11.2011, T-123/10 – Complete](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse kann sich die zuständige Behörde auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegeng gehalten wird, die einen so direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen, dass sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe bilden.
2. Die nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c VO (EG) Nr. 207/2009 erforderliche Prüfung des beschreibenden Charakters eines Zeichens ist für jede Ware einzeln oder, falls zwischen den Waren eine hinreichende Homogenität besteht, für eine oder mehrere Warenkategorien durchzuführen.
3. Das HABM kann sich in einem Verfahren vor dem EuG nicht auf eine Argumentation berufen, die von

der Beschwerdekammer zuvor nicht aufgegriffen worden ist.

BGH

12. Unterschiedliche Streitgegenstände bei Löschung und Verfall von Marken

[BGH, Urt. v. 09.06.2011, I ZR 41/10 – Werbegeschenke](#)

LG Hamburg, Urt. v. 26.09.2008 - 408 O 190/06

[OLG Hamburg, Urt. v. 28.01.2010 - 3 U 212/08](#)

Leitsätze

1. Die Löschungsansprüche wegen bösgläubiger Markenmeldung und wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung sind unterschiedliche Streitgegenstände.
2. Will die in erster Instanz mit dem Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung erfolgreiche Partei die Klage in der Berufungsinstanz (auch) auf einen Verfall der Marke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung stützen, muss sie sich dem Rechtsmittel der Gegenseite anschließen.
3. Hat das Berufungsgericht das schriftliche Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO ohne Zustimmung der Parteien angeordnet, kann eine Anschlussberufung im Rahmen des schriftlichen Verfahrens nicht wirksam eingelegt werden.
4. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG liegt nicht vor, wenn Werbegeschenke als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden, es sei denn, dies geschieht auch, um für die als Werbegeschenke verteilten Waren einen Absatzmarkt zu erschließen.

13. Keine Eintragungsfähigkeit der Marke „Rheinpark-Center Neuss“

[BGH, Beschl. v. 22.06.2011, I ZB 78/10 – Rheinpark-Center Neuss](#)

[BPatG, Beschl. v. 21.07.2010 - 29 W \(pat\) 522/10](#)

Leitsätze

1. Die angemeldete Marke „Rheinpark-Center Neuss“ beschreibt den Ort, an dem die beanspruchten Dienstleistungen angeboten oder erbracht werden, und unterfällt im Regelfall dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
2. Für die Frage des Vorliegens eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es nicht darauf an, wie das Zeichen vom Anmelder verwendet wird oder verwendet werden soll.

14. Eintragungsfähigkeit der Wortfolge „Link economy“

[BGH, Beschl. v. 21.12.2011, I ZB 56/09 – Link economy](#)

[BPatG, Beschl. v. 18.03.2009, 29 W \(pat\) 72/06](#)

Leitsatz

Lässt sich ein beschreibender Gehalt einer Wortfolge nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln, rechtfertigt dies regelmäßig nicht den Schluss, die Wortfolge habe für das Publikum einen auf der Hand liegenden beschreibenden Inhalt und es fehle ihr deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

15. Akteneinsicht Dritter in Verfahrensakten von Markenangelegenheiten

[BGH, Beschl. v. 30.11.2011, I ZB 56/11 – Schokoladenstäbchen](#)

[BPatG, Beschl. v. 21.07.2011, 25 W \(pat\) 8/09](#)

Leitsätze

1. Das Informationsfreiheitsgesetz findet auf die Akteneinsicht Dritter in Verfahren in Markenangelegenheiten keine Anwendung.
2. Für die Akteneinsicht in die Verfahrensakten über einen Antrag auf Schutzentziehung einer IRMarke braucht ein berechtigtes Interesse nicht glaubhaft gemacht zu werden.

16. Haftung des Admin-C

[BGH, Urt. v. 09.11.2011, I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik](#)

LG Stuttgart, Urt. v. 27.01.2009, 41 O 127/08 KfH

[OLG Stuttgart, Urt. v. 24.09.2009, 2 U 16/09](#)

Leitsätze

1. Der Namensschutz aus § 12 BGB bleibt neben dem Kennzeichenschutz aus §§ 5, 15 MarkenG anwendbar, wenn mit der Löschung des Domainnamens eine Rechtsfolge begehrt wird, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften deswegen nicht hergeleitet werden kann, weil das Halten des Domainnamens im konkreten Fall für sich gesehen die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmens-kennzeichens des Klägers nicht erfüllt (Fortführung von BGH, GRUR 2005, 430 - mho.de; BGH, GRUR 2008, 1099 - afilias.de).
2. Derjenige, der sich von einem ausländischen Anmelder eines Domainnamens gegenüber der DENIC als administrativer Ansprechpartner (Admin-C) benennen und registrieren lässt, haftet nicht schon deswegen als Störer für mögliche mit der Registrierung verbundene Verletzungen von Rechten Dritter.
3. Eine Prüfungspflicht kann sich jedoch aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergeben. Solche gefahrerhöhenden Umstände liegen vor, wenn der im Ausland ansässige Anmelder freiwerdende Domainnamen jeweils in einem automatisierten Verfahren ermittelt und registriert und der Admin-C sich dementsprechend pauschal bereiterklärt hat, diese Funktion für eine große Zahl von Registrierungen zu übernehmen.

17. Gewährung rechtlichen Gehörs

[BGH, Beschl. v. 07.07.2011, I ZB 68/10 – Medicus.log](#)
[BPatG, Beschl. v. 19.05.2010, 29 W \(pat\) 21/10](#)

Leitsatz

Geht das Gericht auf das Vorbringen einer Partei zu einer entscheidungserheblichen Frage ein, ist der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht und nur die von einer Partei daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen nicht teilt.

18. Die Markenrechtsfähigkeit des Inhabers wird im Lösungsverfahren beim DPMA nicht geprüft

[BGH, Beschl. v. 17.08.2011, I ZB 98/10 – akustilon](#)
[BPatG, Beschl. v. 27.07.2010, 24 W \(pat\) 80/08](#)

Leitsatz

Das Verfahren nach § 53 MarkenG ist auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung rechtzeitig widersprochen hat. Wird mit dem Antrag nach § 53 Abs. 1 MarkenG geltend gemacht, der Inhaber der Marke erfülle nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen, und hat der im Register eingetragene Markeninhaber Widerspruch erhoben, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Verfahren nach § 53 MarkenG das Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 MarkenG nicht zu prüfen.

BPatG**19. Sittenwidrigkeit des Zeichens für „Ready to Fuck“**

[BPatG, Beschl. v. 20.09.2011, 27 W \(pat\) 138/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Dass das Wort „Fuck“ durchgestrichen ist, führt nicht vom Verstoß gegen die guten Sitten weg, weil es lesbar bleibt und die vorgebliche Korrektur die Aufmerksamkeit gerade auf dieses Wort lenkt, denn in einer Marke vermutet der Verbraucher bei durchgestrichenen Bestandteilen, dass sie auch in dieser Form Sinn machen sollen.
2. Dass Schutz durch Benutzung entstehen kann, verlangt nicht, dass der Staat aktiv und formell obszönen Begriffen auch registerrechtlichen Markenschutz verleihen muss.
3. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung.

20. 100.000 € Gegenstandswert sind nicht überhöht

[BPatG, Beschl. v. 07.07.2011, 24 W \(pat\) 36/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Maßstab für die Wertfestsetzung im Lösungs- (Beschwerde-)Verfahren ist nach § 50 MarkenG nicht das Interesse des Lösungsantragsstellers, sondern im Hinblick auf den Popularcharakter des Lösungsantrages das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der zu Unrecht eingetragenen Marke.
2. Das Interesse der Allgemeinheit, dass bösgläubig angemeldete Marken aus dem Register gelöscht werden, ist hoch zu bewerten, was in der Festsetzung des Gegenstandswerts seinen Niederschlag finden muss; ein Gegenstandswert von € 100.000,- ist daher nicht überhöht.

21. Fehlende Eintragungsfähigkeit von „Vaters Leckerbissen“

[BPatG, Beschl. v. 18.11.2011, 28 W \(pat\) 508/10](#)

Leitsatz (red.)

Eine angemeldete Bezeichnung ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

22. „Weingärten – WIR SIND DIE WINZER“ ist für alkoholische Getränke eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 07.09.2011, 26 W \(pat\) 507/10](#)

Leitsatz (red.)

Für die Schutzfähigkeit einer aus sachbezogenen Einzelelementen bestehenden mehrteiligen Marke ist nicht ausschlaggebend, ob die einzelnen Wortbestandteile unterscheidungskräftig sind, sondern ob der durch sie gebildeten Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung zukommt.

23. „Schwarzwälder Schinken“ muss im Schwarzwald geschnitten und verpackt werden

[BPatG, Beschl. v. 13.10.2011, 30 W \(pat\) 33/09](#)

Leitsätze (red.)

Die Spezifikation, mit der vorgeschrieben wird, dass das Aufschneiden und Verpacken von „Schwarzwälder Schinken“ im Erzeugungsgebiet erfolgen muss, um das Ansehen der geschützten Marke zu erhalten, darf derart beschränkt werden, da den Inhabern ermöglicht werden soll, die Kontrolle über die jeweilige Aufmachungsform zu behalten und Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

24. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Frida“ und „Frida – Frische die ankommt“[BPatG, Beschl. v. 10.11.2011, 27 W \(pat\) 513/11](#)**Leitsatz (red.)**

Dienstleistungen des jüngeren Zeichens „Frida – Frische die ankommt“ „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen, Volksbelustigungen, Betrieb von Fahrgeschäften aller Art, Veranstaltung von Verlosungen und Glücksspiele“ sind zu der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ der Widerspruchsmarke „Frida“ durchschnittlich ähnlich und ergänzend. Insgesamt besteht jedoch kein Ähnlichkeitsgrad der Marken, eine Verwechslungsgefahr besteht somit nicht.

25. Verwechslungsgefahr zwischen „PUR-R“ und „PUR - Die Initiative“[BPatG, Beschl. v. 17.11.2011, 30 W \(pat\) 101/09](#)**Leitsätze (red.)**

1. Eine beschreibende Bedeutung des Markenbestandteils „PUR“ bezüglich der registrierten Dienstleistungen („Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“) besteht nicht, somit stellt die Marke „PUR-R“ ein normal kennzeichnungskräftiges Phantasiezeichen dar.
2. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr setzt unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird.
3. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass der innerhalb der Marke „PUR - Die Initiative“ als Eingangsbestandteil stehende Wortbestandteil „PUR“ diese nicht im Gesamteindruck dominiert, behält er dort jedoch neben dem an zweiter Stelle stehenden Bestandteil „Die Initiative“ eine selbständig kennzeichnende Stellung.

26. „FICKEN LIQUORS“ verstößt nicht gegen die guten Sitten und ist eintragungsfähig[BPatG, Beschl. v. 28.09.2011, 26 W \(pat\) 44/10](#)**Leitsätze (red.)**

1. Es muss berücksichtigt werden, dass die maßgebliche Verkehrsauffassung von der fortschreitenden Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral geprägt ist; soweit allerdings das Scham- oder Sittlichkeitsgefühl eines wesentlichen Teils des Verkehrs durch geschlechtsbezogene Angaben unerträglich verletzt wird, ist auch weiterhin von der Schutzunfähigkeit der Marke auszugehen.
2. Die angemeldete Marke verletzt das Scham- und Sittlichkeitsempfinden des Allgemeinverkehrs, an den sich die beanspruchten Waren wenden, nicht in völlig unerträglicher Art und Weise, da sie über eine bloße Geschmacklosigkeit hinaus keine sexuellen Aussagen enthält, die massiv diskriminierend und/oder die Menschenwürde beeinträchtigend sind bzw. ernsthaft so verstanden werden können.

27. „Lovely Moments“ fehlt als einfaches Werbeschlagwort die erforderliche Unterscheidungskraft[BPatG, Beschl. v. 06.09.2011, 24 W \(pat\) 503/10](#)**Leitsätze (red.)**

1. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeaussagen gelten dieselben rechtlichen Maßstäbe wie für andere Markenkategorien.
2. Keine Unterscheidungskraft haben gebräuchliche Wörter oder Wendungen der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, wenn sie nur als solche in ihrer ursprünglichen Bedeutung verstanden werden und keine über das bloße Wortverständnis hinausgehende Aussage zur betrieblichen Herkunft der für eine Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthalten.

28. Erforderlichkeit der Unterschrift aller an der Entscheidung beteiligten Mitglieder der Markenabteilung bei Lösungsbeschlüssen[BPatG, Beschl. v. 15.12.2011, 30 W \(pat\) 73/10](#)**Leitsatz (red.)**

Bei Lösungsbeschlüssen ist grundsätzlich die Unterschrift aller an der Entscheidung beteiligten Mitglieder der Markenabteilung für eine Wirksamkeit des Beschlusses erforderlich, um klar zu machen, dass es sich nicht mehr nur um einen Entwurf handelt, und um zu zeigen, wer die Entscheidung getroffen hat. Dies gilt besonders, wenn aus dem vorliegenden Beschluss nicht eindeutig hervorgeht, wer die Entscheidung bzw. ob alle drei Mitglieder diese Entscheidung getroffen haben.

29. Schutzunfähigkeit für die Abkürzung „CTC“[BPatG, Beschl. v. 10.01.2012, 33 W \(pat\) 39/10](#)**Leitsatz (red.)**

Abkürzungen sind schutzunfähig, soweit diese für die beteiligten Verkehrskreise verständlich sind und ebenso wie die betreffende vollständige Beschaffenheitsangabe eingesetzt werden können.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

30. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte

[EuGH, Beschl. v. 25.11.2011, C-6/11 – Daiichi Sankyo](#)

Leitsatz

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.

31. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte, Verfahrenspatent als Grundpatent

[EuGH, Beschl. v. 25.11.2011, C-630/10 – University of Queensland und CSL](#) (GRUR-RR 2012, 57 [Ls])

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 den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats, sofern auch die anderen in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllt sind, nicht verwehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für einen Wirkstoff zu erteilen, der in den Ansprüchen des geltend gemachten Grundpatents genannt ist, 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.
3. Bei einem Grundpatent für ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses verbietet es Art. 3 Buchst. a der Verordnung Nr. 469/2009, ein ergänzendes Schutzzertifikat für ein anderes Erzeugnis als dasjenige zu erteilen, das in den Ansprüchen dieses Patents als das durch das fragliche Herstellungsverfahren gewonnene Erzeugnis bezeichnet ist. Ob das Erzeugnis unmittelbar durch dieses Verfahren gewonnen werden kann, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

32. Ergänzende Schutzzertifikate und Kombinationsprodukte

[EuGH, Beschl. v. 25.11.2011, C-518/10 – Yeda Research and Development Company und Aventis Holdings](#) (GRUR-RR 2012, 55 ff.)

Leitsatz

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 ESZ zu erteilen, wenn der in der Anmeldung aufgeführte Wirkstoff in den Ansprüchen des Grundpatents zwar als Wirkstoff genannt ist, der mit einem anderen Wirkstoff eine Zusammensetzung bildet, er aber nicht Gegenstand eines Anspruchs ist, der sich ausschließlich auf diesen Wirkstoff bezieht.

BGH

33. Gebrauchsmusterrecht: erfinderischer Schritt

[BGH, Beschl. v. 20.12.2011, X ZB 6/10 – Installiereinrichtung II](#)

[BPatG, Beschl. v. 09.06.2010, 35 W \(pat\) 429/09](#)

Leitsatz

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.

34. Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils

[BGH, Urt. v. 29.11.2011, X ZR 23/11 – Rohrreinigungsdüse](#)

[\(Berichtigungsbeschluss v. 26.01.2012, X ZR 23/11\)](#)

[BPatG, Urt. v. 14.12.2010, 4 Ni 24/09](#)

Leitsatz

Eine Kapitalgesellschaft muss sich nicht die Rechtskraft eines gegen ihren Alleingesellschafter ergangenen klageabweisenden Nichtigkeitsurteils entgegenhalten lassen.

35. Erfinderische Tätigkeit und Standards

[BGH, Urt. v. 22.11.2011, X ZR 58/10 – E-Mail via SMS](#)

[BPatG, Urt. v. 10.02.2010, 5 Ni 33/09 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem internationalen Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat in der Regel Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard bereits vorgesehen sind.
2. Ergibt sich aus dem Standard eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat, gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen.

36. Zum Anspruch auf Erfindervergütung

[BGH, Urt. v. 22.11.2011, X ZR 35/09 – Ramipril II](#)

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 19.03.2009, 6 U 58/05 – Ramipril](#)

[LG Frankfurt/Main, Urt. v. 16.03.2005, 2/6 O 99/04](#)

Leitsatz

Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Dienstleistung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war.

BPatG**37. Erstattungsanspruch bei Streitwertbegünstigung**

[BPatG, Beschl. v. 24.11.2011, 3 ZA \(pat\) 54/10 – Erstattungsanspruch des Anwalts bei Streitwertbegünstigung](#)

Leitsatz

Zur Frage des Erstattungsanspruchs des Anwalts nach § 144 Abs. 1 Satz 4 PatG im Fall einer Kostenquotelung.

OLG**38. Kartellrechtlicher Zwangslizenz einwand, Kündigungsklausel**

[OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.01.2012, 6 U 136/11](#)

[LG Mannheim, Urt. v. 09.12.2011, 7 O 122/11](#) (siehe nachfolgende Entscheidung)

Leitsatz

Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand bleibt grundsätzlich erfolglos, wenn der Lizenzsucher nicht bereit ist, in das von ihm unterbreitete Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags eine Klausel aufzunehmen, die dem Lizenzgeber für den Fall eines künftigen Angriffs des Lizenznehmers auf den Rechtsbestand der lizenzierten

Schutzrechte ein Recht zur Kündigung des Vertrags einräumt.

LG**39. Kartellrechtlicher Zwangslizenz einwand**

[LG Mannheim, Urt. v. 09.12.2011, 7 O 122/11](#)

Leitsätze

1. Der Inhaber eines standard-essentiellen Patents handelt nicht kartellrechtswidrig, wenn er ein erst während des Verletzungsrechtsstreits unterbreitetes Lizenzvertragsangebot nicht annimmt, weil es die Verpflichtung zum Schadensersatz für die Vergangene dem Grunde nach nicht anerkennt.
2. Es genügt insbesondere nicht, wenn der Beklagte eine im Wege der Lizenzanalogie berechnete „Einmalzahlung“ für Handlungen vor Abgabe des Angebots hinterlegt, wenn er sich vorbehält, hinsichtlich eines nach dem entgangenen Gewinn oder dem Verletzergewinn berechneten Schadensersatzanspruch die Verletzung des Patents oder dessen Rechtsbeständigkeit in Frage zu stellen.

40. Verletzungsverfahren: Zur Berücksichtigung der Argumentation im Nichtigkeitsverfahren

[LG München I, Urt. v. 24.11.2011, 7 O 22100/10](#)

Leitsätze

1. Eine Veranlassung, den Verletzungskläger an seiner eigenen Argumentation im Nichtigkeitsverfahren festzuhalten, wenn diese vom Verletzungsgericht als unzutreffend erkannt wird, besteht im Rahmen der Auslegung des Patents generell nicht. Auch eine Aussetzung des Rechtsstreits ist nicht allein deswegen geboten, weil der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren abweichend argumentiert, sondern nur dann, wenn die tatsächlich gebotene Auslegung des Patents eine deutlich überwiegende Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Patents erkennen lässt.
2. Zu den Anforderungen an eine Urteilsveröffentlichung nach § 140e PatG.

Hinweis

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

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

41. Verbotungsrecht vs. Benutzungsrecht

[EuGH, Urt. v. 16.02.2012, C – 488/10](#)

Leitsätze

1. Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass sich in einem Rechtsstreit wegen Verletzung des ausschließlichen Rechts aus einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster das Recht, Dritten dessen Benutzung zu untersagen, auf jeden Dritten erstreckt, der ein Geschmacksmuster benutzt, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt, einschließlich des Inhabers eines später eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.
2. Die Antwort auf die erste Frage ist von der Absicht und dem Verhalten des Dritten unabhängig.

Anmerkung (Guido M. Becker)

Das Urteil reiht sich nach FEIA/Cul des Sac ([EuGH, Urt. v. 02.07.2009 – C-32/08](#)) und PepsiCo ([EuGH, Urt. v. 20.10.2011 – C-281/10](#), CIPReport 2011, 71) als dritte EuGH-Entscheidung in die noch junge europäische Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht ein. Es betrifft den Fall, dass ein Verletzer ein prioritätsjüngeres Defensiv-Gemeinschaftsgeschmacksmuster eintragen lässt, um sich mit dessen positivem Benutzungsrecht gegen den Verbotungsanspruch aus prioritätsälterem Klagerecht zu verteidigen. Der EuGH hatte hierzu im Wege der Vorabentscheidung über zwei Fragen zu entscheiden, mit denen das vorliegende spanische Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht zusammengefasst wissen wollte, ob sich das Verbotungsrecht aus rangälterem Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Verletzungsverfahren gegenüber dem Benutzungsrecht aus rangjüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster durchsetzt, auch wenn das rangjüngere Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch nicht für nichtig erklärt worden ist.

Der EuGH hat geantwortet, dass sich das Benutzungsrecht aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf jeden Dritten erstreckt, der ein in den Schutzbereich fallendes Geschmacksmuster benutzt, einschließlich des Inhabers eines später eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters und unabhängig von dessen Absichten oder Verhalten. Will heißen: „Dritte“ i. S. d. negativen Verbotungsrechts aus Art. 19 Abs. 1 GGV sind auch Inhaber kollidierender prioritätsjüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Der EuGH bewertet damit dem Prioritätsprinzip folgend das Verbotungsrecht aus älterem Recht höher als das Benutzungsrecht aus jüngerem Recht, sodass ersteres sich im Kollisionsfall gegenüber letzterem durchsetzt. Im Ergebnis ist dies zu begrüßen. Denn Verletzer hätten es anderenfalls in der

Hand, den Schutz eingetragener älterer Gemeinschaftsgeschmacksmuster auszuhebeln, indem sie ihre Verletzungsmuster ebenfalls als Gemeinschaftsgeschmacksmuster eintragen ließen (vgl. dazu eingehend [Rn. 33 ff. der Schlussanträge des Generalanwalts v. 8.11.2011 – C-488/10](#)). Sie könnten aktuelle oder potentielle Kläger dann ins Nichtigkeitsverfahren zwingen, weil die Wirksamkeit (auch jüngerer) eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Klageverfahren so lange vermutet wird, bis auf Nichtigkeitsantrag beim HABM oder auf Nichtigkeitswiderklage im Verletzungsverfahren bei den Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichten die Nichtigkeit festgestellt wird (Art. 24 Abs. 1, 85 Abs. 1 GGV).

Anlass zur Kritik gibt jedoch zweierlei. Zum einen hat der EuGH darauf abgestellt, ob das Gemeinschaftsgeschmacksmuster des Verletzers später als das des Anspruchstellers eingetragen worden ist. Dies ist zumindest ungenau, weil sich auch im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht der Zeitrang nach dem Anmelde- oder Prioritätstag richtet (Art. 38, 41 ff. GGV) und nicht nach dem Tag der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, auf den der Anmelder regelmäßig keinen Einfluss hat. Zum anderen überrascht, dass der EuGH den Ausgleich zwischen älterem Verbotungs- und jüngerem Benutzungsrecht im Rahmen der Definition des Verbotungsrechts sucht, also außerhalb der Schutzbereichs (Art. 10 GGV) und Schrankensystematik (Art 20 ff. GGV) der GGV. Systemgerechter wäre gewesen, das positive Benutzungsrecht aus Art. 19 Abs. 1 GGV als Schranke einzustufen, die im Tatbestand voraussetzt, dass das Gegenrecht einen besseren Zeitrang als das Klagerecht hat und die auf Rechtsfolgenseite die Widerrechtlichkeit des Schutzrechtseingriffs beseitigt.

OLG

42. 2.000 Euro Schadensersatz für 22 Jahre alte Pommes

OLG München, Urt. v. 09.02.2012, 23 U 2198/11

LG München I, Urt. v. 11.05.2011, 35 O 22945/07

Leitsätze (red.)

1. 1. Auch bezüglich solcher Gegenstände, die lediglich als Vorlage für ein Kunstwerk dienen, kann einen Galeristen eine Aufbewahrungspflicht aufgrund eines Galerievertrags treffen.
2. 2. Unabhängig von der Frage, ob es sich bei der Vorlage selbst um Kunst handelt, steht dem Künstler bei Verletzung der Aufbewahrungspflicht ein vertraglicher Schadensersatzanspruch nach den allgemeinen Grundsätzen zu, welcher insoweit gemäß §§ 249, 252 BGB auch den entgangenen Gewinn umfasst.

Sachverhalt

Der Kläger ist Künstler, die Beklagte betreibt eine Galerie und betreute von 1989 bis 2005 Werke des Klägers und organisierte u.a. Ausstellungen. Anfang 1990 beschäftigte sich der Kläger mit dem Thema „Kreuz“ und hatte sich schließlich auf ein Kreuz aus Pommes Frites konzentriert. Ein eingetrocknetes „Pommeskreuz“ diente dem späteren aus Gold bestehenden „Pommes d'Or“ als Vorlage. Das Originalkreuz wurde gemeinsam mit dem Goldpommeskreuz ausgestellt und zum Kauf angeboten. Nachdem der Kläger im Rahmen des Prozesses zuvor erfolgreich die Herausgabe des Goldpommeskreuzes verlangt hatte, erstreckte er dieses Begehren im weiteren Verlauf des Verfahrens auch auf das Original-Pommeskreuz, welches indessen nicht mehr auffindbar war. Da sich zwischenzeitlich ein Sammlerehepaar gefunden hatte, welches das Original-Pommeskreuz erwerben wollte, verlangt der Kläger nun entsprechend Schadensersatz in Höhe von 2.000 Euro nebst Zinsen. Das Landgericht wies die Klage ab und stützte dies im Wesentlichen auf die Erwägung, dass es sich bei dem Originalkreuz nur um Dokumentationsmaterial zur Entstehung des Kunstwerks, nicht aber um ein Kunstwerk selbst handle. Insoweit sei bezüglich des Originalkreuzes auch keine besondere Aufbewahrungspflicht begründet worden. Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner Berufung.

Entscheidung

Das OLG München hält die Berufung des Klägers für vollumfänglich begründet und spricht diesem einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 2.000 Euro gegen die Beklagte aus § 280 Abs. 1 BGB zu. So soll zwischen den Parteien nicht nur ein Gefälligkeitsverhältnis, sondern ein Galerievertrag, welcher als typengemischter Vertrag u.a. Elemente eines Geschäftsbesorgungsvertrags, eines Verwahrungsvertrags sowie eines Kommissionsvertrags enthalte, bestanden haben. Aus diesem Vertrag ergebe sich die Pflicht der Beklagten, ihr vom Kläger übergebene Gegenstände, die ersichtlich eine gewisse Bedeutung für den Künstler hätten, aufzubewahren und nicht ohne Rücksprache mit dem Kläger zu vernichten. Für die Frage, ob das Originalkreuz ersichtlich eine gewisse Bedeutung hatte, zieht das Gericht mehrere Sachverhaltsumstände heran. So wurde das Originalkreuz als eigenständiges (nummeriertes) Objekt ausgestellt und gemeinsam mit anderen Objekten zum

Verkauf angeboten. Weiterhin habe die Beklagte noch 2008 dem Kläger die Herausgabe des Originalkreuzes angeboten und sei deshalb offenbar selbst davon ausgegangen, dieses aufbewahrt zu haben. In der mündlichen Verhandlung habe die Beklagte zudem vorgebracht, weitere ausgestellte „Reservepommeskreuze“ (der Kläger hatte mehrere Pommeskreuze hergestellt, wovon nur eines als Vorlage diente) seien noch in ihrem Besitz und der Kläger habe ihr diese geschenkt. Dies zeige, dass die Beklagte davon ausgegangen sei, weder das Originalkreuz noch die Reservepommeskreuze seien wertlose, jederzeit vernichtbare Alltagsgegenstände, sondern gerade umgekehrt Objekte von gewisser Bedeutung und gewissem Wert. Schließlich habe auch die Gießerei nach Herstellung des Goldpommeskreuzes das als Vorlage verwendete Original-Pommespaar nicht vernichtet, sondern an die Beklagte zurückgegeben. Auf die Frage, ob das Original-Pommeskreuz Kunst darstelle, komme es nicht an, da für die Beklagte jedenfalls erkennbar gewesen sei, dass dieses für den Kläger eine gewisse Bedeutung hatte. Da insoweit auch glaubhaft dargelegt worden sei, dass der Kläger das Originalkreuz Kunstsammlern zu einem Preis von 2.500 Euro angeboten habe und dieses Angebot auch angenommen worden sei, müsse der entgangene Gewinn in Höhe von 2.000 Euro (nur auf diesen Betrag war der Antrag des Klägers gerichtet) gezahlt werden.

Rechtsprechung in Leitsätzen**EuGH****43. Fußballmeisterschaftspläne genießen grundsätzlich keinen urheberrechtlichen Schutz**EuGH, Urt. v. 01.03.2012, C - 604/10 – [Football Dataco u.a.](#)**Leitsätze**

1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken ist dahin auszulegen, dass eine „Datenbank“ im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie durch das in dieser vorgesehene Urheberrecht geschützt wird, sofern die Auswahl oder Anordnung der in der Datenbank enthaltenen Daten einen eigenständigen Ausdruck der schöpferischen Freiheit ihres Urhebers darstellt, was vom nationalen Gericht zu prüfen ist.

Folglich

- sind die geistigen Anstrengungen und die Sachkenntnis, die für die Erzeugung der Daten aufgewandt wurden, unerheblich für die Feststellung, ob die Datenbank für den Schutz durch dieses Recht in Betracht kommt,
- ist es hierfür gleichgültig, ob die Auswahl oder Anordnung der Daten beinhaltet, dass diesen eine „wesentliche Bedeutung hinzugefügt“ wird, und
- können der bedeutende Arbeitsaufwand und die bedeutende Sachkenntnis, die für die Erstellung der Datenbank erforderlich waren, als solche

einen derartigen Schutz nicht rechtfertigen, wenn durch sie keinerlei Originalität bei der Auswahl oder Anordnung der in der Datenbank enthaltenen Daten zum Ausdruck kommt.

- Die Richtlinie 96/9 ist dahin auszulegen, dass sie unter dem Vorbehalt der Übergangsbestimmung ihres Art. 14 Abs. 2 nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, durch die Datenbanken, die unter die Definition des Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie fallen, unter anderen Voraussetzungen als denen des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie urheberrechtlicher Schutz gewährt wird.

44. Keine Pflicht des Hosting-Anbieters zur Einrichtung eines Filterungssystems

[EuGH, Urt. v. 16.02.2012, C-360/10 - Sabam](#)

Leitsatz

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 und

– 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

sind, bei einer Gesamtbetrachtung und einer Auslegung im Hinblick auf die sich aus dem Schutz der anwendbaren Grundrechte ergebenden Anforderungen, dahin auszulegen, dass sie der Anordnung eines nationalen Gerichts an einen Hosting-Anbieter entgegenstehen, ein System der Filterung

– der von den Nutzern seiner Dienste auf seinen Servern gespeicherten Informationen,

– das unterschiedslos auf alle diese Nutzer anwendbar ist,

– präventiv,

– allein auf eigene Kosten und

– zeitlich unbegrenzt

einzurichten, mit dem sich Dateien ermitteln lassen, die musikalische, filmische oder audiovisuelle Werke enthalten, an denen der Antragsteller Rechte des geistigen Eigentums zu haben behauptet, um zu verhindern, dass die genannten Werke unter Verstoß gegen das Urheberrecht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

45. Vermutung einer Abtretung?

[EuGH, Urt. v. 09.02.2012, C-277/10 - Luksan](#)

Leitsätze

- Die Art. 1 und 2 der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk

und Kabelweiterverbreitung einerseits sowie die Art. 2 und 3 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 in Verbindung mit den Art. 2 und 3 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums und Art. 2 der Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte andererseits sind dahin auszulegen, dass die Verwertungsrechte an dem Filmwerk, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede stehen (Vervielfältigungsrecht, Recht zur Ausstrahlung über Satellit und jedes andere Recht zur Wiedergabe im Wege der öffentlichen Zugänglichmachung), kraft Gesetzes unmittelbar und originär dem Hauptregisseur zustehen. Folglich sind diese Bestimmungen dahin auszulegen, dass sie innerstaatlichen Rechtsvorschriften entgegenstehen, die die genannten Verwertungsrechte kraft Gesetzes ausschließlich dem Produzenten des betreffenden Werks zuweisen.

- Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es den Mitgliedstaaten die Möglichkeit lässt, eine Vermutung der Abtretung der Verwertungsrechte an dem Filmwerk, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede stehen (Recht zur Ausstrahlung über Satellit, Vervielfältigungsrecht und jedes andere Recht zur Wiedergabe im Wege der öffentlichen Zugänglichmachung), an den Produzenten des Filmwerks aufzustellen, vorausgesetzt, dass eine solche Vermutung nicht unwiderlegbar ist und damit die Möglichkeit für den Hauptregisseur des Filmwerks ausschliesse, eine anderslautende Vereinbarung zu treffen.
- Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass der Hauptregisseur in seiner Eigenschaft als Urheber des Filmwerks kraft Gesetzes unmittelbar und originär Berechtigter des in Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 im Rahmen der sogenannten Privatkopieausnahme vorgesehenen Anspruchs auf gerechten Ausgleich sein muss.
- Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit lässt, eine Vermutung der Abtretung des dem Hauptregisseur des Filmwerks zustehenden Anspruchs auf gerechten Ausgleich an den Produzenten dieses Werks aufzustellen, wobei es nicht darauf ankommt, ob diese Vermutung unwiderlegbar oder abbedingbar ist.

46. Datenerfassungsverfahren

[EuGH, Beschl. v. 17.01.2012, C-302/10 – Infopaq International](#)

Leitsätze

- Art. 5 Abs. 1 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 im Lauf eines sogenannten „Datenerfassungsverfahrens“ vorgenommene vo-

rübergehende Vervielfältigungshandlungen wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden

- die Voraussetzung, dass solche Handlungen einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen müssen, auch dann erfüllen, wenn sie dieses Verfahren einleiten und abschließen und dabei Menschen mitwirken;

- die Voraussetzung erfüllen, dass die Vervielfältigungshandlungen den alleinigen Zweck haben müssen, eine rechtmäßige Nutzung eines geschützten Werks oder eines Schutzobjekts zu ermöglichen;

- die Voraussetzung, dass diese Handlungen keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben dürfen, erfüllen, sofern zum einen die Vornahme dieser Handlungen nicht die Erzielung eines zusätzlichen, über den aus der rechtmäßigen Nutzung des geschützten Werks gezogenen Gewinn hinausgehenden Gewinns ermöglicht und zum anderen die vorübergehenden Vervielfältigungshandlungen zu keiner Änderung dieses Werks führen.

- Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass im Lauf eines sogenannten „Datenerfassungsverfahrens“ vorgenommene vorübergehende Vervielfältigungshandlungen wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden der Voraussetzung, dass die Vervielfältigungshandlungen die normale Verwertung des Werks nicht beeinträchtigen und die berechtigten Interessen des Rechteinhabers nicht ungebührlich verletzen dürfen, genügen, wenn sie alle in Art. 5 Abs. 1 dieser Richtlinie genannten Voraussetzungen erfüllen.

47. Beuys-Aktion

OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.12.2011, I - 20 U 171/10

[LG Düsseldorf, Urt. v. 29.9.2010, 12 O 255/09](#)

Leitsätze (red.)

- Die 20 bis 30 Minuten andauernde Aktion des Künstlers Joseph Beuys, bei welcher dieser in einem Studio unter anderem einen Bretterschlag rechtwinklig anordnete, das Aktionsfeld mit einer mit sich gezogenen Filzdecke betrat, diese ablegte, einzelne Margarinepackungen einem Karton entnahm und diese stapelte und auf dem Boden liegend und kriechend im inneren Winkel des Bretterschlags eine Fettedecke bildete, stellt ein Werk im Sinne des Urheberrechts dar.
- Eine diese Aktion dokumentierende Fotoserie stellt keine unveränderte Vervielfältigung, sondern eine Umgestaltung im Sinne des § 23 UrhG dar. Dazu führt insbesondere die Tatsache, dass durch die Fotografie nur einzelne Momente aus einer beschränkten Perspektive fixiert werden können. Zusätzlich bedingt das Ausnutzen von Gestaltungsspielräumen, wie die Auswahl des Moments der Aufnahme, die Wahl einer bestimmten Helligkeit und die Festlegung einer Schärfzone für die einzelnen Bilder sowie die Wahl zwischen Farb- oder Schwarz-Weiß-Aufnahmen, dass die Bildserie von der eigentlichen Kunst-Aktion deutlich abweicht.
- Aufgrund dieser „Verkürzung“ und Akzentuierung lässt eine solche Fotoserie das Aktionskunstwerk – anders als etwa die Fernsehaufzeichnung ei-

ner Konzertaufführung das Musikwerk – nicht unberührt, sondern greift in die persönlich geistige Schöpfung tief ein.

48. Kostenfragen

[OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12.12.2011, 6 W 69/11](#)

Leitsätze

- Der Senat hält an seiner im Beschluss vom 15.01.2009 (6 W 4/09, InstGE 11, 29 = WRP 2009, 335) dargelegten Auffassung fest, dass die Festgebühr nach § 128e Abs. 1 Nr. 4 KostO mehrfach anfällt, wenn in einem Auskunftersuchen nach § 101 Abs. 9 UrhG mehrere Anträge zusammengefasst sind, denen unterschiedliche Lebenssachverhalte zugrunde liegen (ebenso OLG Düsseldorf, OLGR 2009, 525; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2009, 407; a. A. OLG München, GRUR-RR 2011, 230).
- Das Verfahren über die der Sicherung der relevanten Daten dienende einstweilige Anordnung stellt nach der über § 101 Abs. 9 Satz 4 UrhG anwendbaren Regelung in § 51 Abs. 3 Satz 1 FamFG ein selbstständiges Verfahren dar, für das in einem gesonderten Kostenansatz Gebühren zu erheben sind (im Anschluss an OLG Köln, FGPrax 2011, 37).

49. Auskunftsanspruch: Beschwerdefrist und gewerbliches Ausmaß

OLG München, Beschl. v. 12.12.2011, 29 W 1708/11

LG München I, Beschl. v. 22.08.2011, 21 O 17989/11

Leitsätze

- Zur Beschwerdefrist i. S. d. § 63 Abs. 3 Satz 1 FamFG i. V. mit § 101 Abs. 9 Satz 4 UrhG für den Anschlussinhaber, der durch die durch richterlichen Beschluss ausgesprochene Gestattung der Mitteilung, welcher Anschlussinhaber eine bestimmte IP-Adresse nutzte, materiell betroffen ist.
- Einer Rechtsverletzung i. S. d. § 101 Abs. 2 UrhG, die im Angebot einer Datei mit urheberrechtlich geschütztem Inhalt auf einer Internet-Tauschbörse liegt, kommt grundsätzlich gewerbliches Ausmaß zu, ohne dass es weiterer erschwerender Umstände bedürfte, auch wenn das Angebot nur für einen Zeitraum von wenigen Minuten dokumentiert ist.

BGH

50. Unlautere Rufausnutzung bzw. Rufbeeinträchtigung durch die Benutzung eines Bildmotives[BGH, Urt. v. 28.09.2011, I ZR 48/10 – Teddybär](#)[OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.02.2010, I-20 U 190/08](#)[LG Düsseldorf, Urt. v. 18.07.2008, 38 O 185/07](#)**Leitsatz**

Der Tatbestand des § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 2 UWG setzt eine herabsetzende oder verunglimpfende Beeinträchtigung des Rufs des betroffenen Kennzeichens voraus. Die Beeinträchtigung seiner Unterscheidungskraft steht dem nicht gleich.

Sachverhalt

Die Klägerin produziert und vertreibt Drucker und die entsprechenden Druckerpatronen, welche sie zur Kennzeichnung seit Mitte 2002 neben der Bezeichnung des Druckers und der Artikelnummer mit kleinen Bildmotiven – z.B. Teddybären – in der enthaltenden Farbe verwendet. Damit soll es den Verbrauchern vereinfacht werden, die Druckerpatrone dem jeweils passenden Drucker zuzuordnen. Die Beklagte gehört zum Pelikan-Konzern und vertreibt ebenfalls Druckpatronen, die für Drucker anderer Hersteller – auch die Drucker der Klägerin – geeignet sind und dabei zur Kennzeichnung ihrer Druckerpatronen ebenfalls die Bildmotive verwendet.



Bild: Klägerin

Die Verwendung der Bildmotive ist nach Ansicht der Klägerin eine unzulässige Rufausbeutung bzw. Rufbeeinträchtigung nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG. Das Landgericht hat der Klage im vollem Umfang stattgegeben. Die Berufung ist dem weitestgehend gefolgt und hat lediglich die von der Beklagten geltend gemachten Schadens- und Auskunftsansprüche zeitlich eingeschränkt.



Bild: Beklagte

Entscheidung

Mit seinem Urteil hebt der Bundesgerichtshof die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und weist die Klage vollständig ab. Entgegen der Feststellung der Vorinstanzen könne weder eine unlautere Rufausbeutung i.S.d. § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG noch ein anderes wettbewerbswidriges Verhalten der Beklagten angenommen werden.

Bei den Bildmotiven handele es sich, wie auch vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen, um ein Kennzeichen i.S.d. § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG, welches die angesprochenen Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren. Wobei die angesprochenen Verkehrskreise richtigerweise auf diejenigen Verbraucher zu beschränken seien, die bereits im Besitz des Druckers der Klägerin sind. Für die Herkunftsfunktion sei es auch ausreichend, dass der Verkehr diese als Bezeichnung eines von einem bestimmten Unternehmen stammenden Erzeugnisses erkennt. Die Besitzer des Druckers seien sich bewusst, dass für diesen Gerätetyp eine Kennzeichnung mit einem bestimmten Bildmotive erfolge, so dass das Bildmotiv für diesen mit der Klägerin verknüpft ist und somit auch isoliert einen Herkunftshinweis enthält. Entgegen der Ansicht der Revision seien die Bildmotive somit auch keine Allerweltsmotive, denen aufgrund ihrer neutralen Grundform jeglicher Kennzeichencharakter fehle. Vielmehr komme der von der Klägerin gewählten Gestaltung ein hoher Wiedererkennungswert zugute, so dass diese der Klägerin zu geordnet werden können.

Die Beklagte habe jedoch mit der Verpackung ihrer Druckerpatronen entgegen der Feststellungen der Vorinstanzen den Ruf der Bildmotive der Klägerin nicht gem. § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt.

Die vergleichende Werbung habe durch die Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung eine abschließende Regelung erfahren, so dass die Rufbeeinträchtigung i.S.d. § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall. 2 UWG an der unionsrechtlichen Grundlage, Art. 4 lit. d RL 2006/114/EG zu messen und als entsprechendes Verhalten somit nur dann unzulässig sei, wenn dieses die Zeichen der Mitbewerber herabsetzt oder verunglimpft. Folglich sei eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, wie sie im Markenrecht und von den Vorinstanzen als ausreichend angesehen werden, nicht mit der Beeinträchtigung des Rufes gleichzusetzen. Eine darüber hinausgehende Herabsetzung oder Verunglimpfung des Rufes sei vorliegend jedoch nicht ersichtlich. Ein dahingehender Vortrag der Klägerin ist überdies nicht erfolgt.

Des Weiteren sei auch eine unzulässige Rufausnutzung nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 Fall 1 UWG nicht gegeben. Nach den Erwägungsgründen 14 und 15 der Richtlinie 2006/114/EG kann eine Bezugnahme auf ein fremdes Kennzeichen zwar eine unwirksame vergleichende Werbung sein. Eine Kennzeichenverletzung ist jedoch dann nicht gegeben,

„wenn sie unter Beachtung der in der Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und mit dem fremden Kennzeichen nur einer Abgrenzung der zu vergleichenden Produkte dient und damit die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede objektiv herausstellt“ (Tz. 22).

Dies gilt auch dann,

„wenn das fremde Zeichen verwendet wird, um auf den Bestimmungszweck des angebotenen Produkts zu verweisen. Daher ist der Vorwurf einer unlauteren Rufausnutzung nur dann begründet, wenn über die Nennung des Kennzeichens hinaus zusätzliche Umstände hinzukommen.“ (Tz. 22)

Nach einer umfassenden Beurteilung aller relevanten Umstände, wobei vor allem das Ausmaß der Bekanntheit, der Grad der Unterscheidungskraft sowie der Grad der Ähnlichkeit zu berücksichtigen seien, könne eine unlautere Rufausnutzung durch die Verwendung eines Zeichens nur dann angenommen werden,

„wenn dadurch versucht wird, sich in den Bereich der Sogwirkung des bekannten Zeichens zu begeben, um von seiner Anziehungskraft, seinem Ruf und seinem Ansehen zu profitieren und die wirtschaftlichen Anstrengungen des Inhabers dieses Zeichens zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Image dieses Zeichens ohne finanzielle Gegenleistung auszunutzen“ (Tz. 23).

Für die Legitimation der vergleichenden Werbung seien daher im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung sowohl die Interessen des Werbenden, des betroffenen Mitbewerbers aber auch der Verbraucher an ausreichenden Informationen zu berücksichtigen. Verwendet der Werbende daher lediglich Zeichen, die auf die Artikelnummer des Mitbewerbers hinweisen, ist dies Voraussetzung für vergleichende Werbung, so dass sogar die vollständige Übernahme von Bestellnummern

des Mitbewerbers erlaubt sei und die Interessenabwägung zugunsten des Werbenden ausfallen müsse.

Letztendlich könne ein wettbewerbswidriges Verhalten auch nicht aufgrund von Verwechslungsgefahr nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG oder § 5 Abs. 2 UWG angenommen werden, so dass die Verbraucher durch die Verpackung der Beklagten nicht zu der Annahme verleitet werden, die Beklagte habe eine Lizenz oder kooperiere mit der Klägerin.

Anmerkung (Jan Gottschalk)

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs bestätigt das Bedürfnis der Werbenden und der Verbraucher an einer vergleichenden Bezugnahme auf Kennzeichen von Mitbewerbern und folgt damit den Vorgaben der Richtlinie 2006/114/EG, die vergleichende Werbung gerade als wichtiges Instrument zur Verbraucherinformation versteht. Den Werbenden muss es daher erlaubt sein, Zuordnungsbezeichnungen zu verwenden, die es den Verbrauchern ermöglichen, das Zubehör erleichtert zuzuordnen. Dem Werbenden ist vor diesem Hintergrund nicht nur gestattet, sich an die verwendete Zuordnungs-idee anzulehnen. Er kann auch solche Zeichen des Mitbewerbers verwenden, die eine direkte Produktgegenüberstellung erfordern. Denn nicht allein die Bezugnahme auf ein fremdes Zeichen begründet die Unlauterkeit des Verhaltens, vielmehr ist das Hinzutreten besonderer unlauterer Umstände erforderlich. Sind diese, wie im zugrunde liegenden Sachverhalt nicht gegeben, ist dem Mitbewerber der wettbewerbsrechtliche Schutz zu versagen. Den Mitbewerbern der Werbenden ist daher vielmehr zu raten, sich den Kennzeichenschutz dort zu ersuchen, wo sie ihn ursprünglich hätten finden sollen. Ein markenrechtlicher Schutz wäre jedenfalls vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung des BGH zumindest erfolgsversprechender gewesen. (vgl. dazu [BGH, Urteil vom 14.04.2011 - I ZR 33/10 - „GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE“](#))

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

51. Vorlageentscheidung: Gesetzlichen Krankenkassen als Gewerbetreibende

[BGH, Beschluss v. 18.01.2012, I ZR 170/10 – Betriebskrankenkasse](#)

[OLG Celle, Urt. v. 09.09.2010, 13 U 173/09](#)

[LG Lüneburg, Urt. v. 29.10.2009, 7 O 78/09](#)

[Anhängig EuGH, Az. C-59/12 - BKK Mobil Oil](#)

Leitsatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere

Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. EG Nr. L 149 vom 11. Juni 2005, S. 22) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. d der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken dahin auszulegen, dass eine sich als Geschäftspraxis eines Unternehmens gegenüber Verbrauchern darstellende Handlung eines Gewerbetreibenden auch darin liegen kann, dass eine gesetzliche Krankenkasse gegenüber ihren Mitgliedern (irreführende) Angaben darüber macht, welche Nachteile den Mitgliedern im Falle eines Wechsels zu einer anderen gesetzlichen Krankenkasse entstehen?

zugrunde liegenden Verkehrskreise nur derjenige, der

- technisch zur Durchführung der Wartungsarbeiten und zur Ersatzteillieferung in der Lage ist,
- die Berechtigung, Originalersatzteile nach den Originalunterlagen herzustellen und das Service-Geschäft zu betreiben, von dem Originalhersteller ableitet und
- die Originalunterlagen, also auch die Originalzeichnungen, oder davon gefertigte Kopien dazu nutzen darf.

OLG

52. Vermeidbare Herkunftstäuschung durch Kennzeichnung der Ware

[OLG Köln, Ur. v. 09.12.2011, 6 U 109/11](#)

LG Köln, Ur. v. 03.05.2011, 81 O 41/08

Leitsätze (red.)

1. Ein relevantes Kompatibilitätsinteresse kann nur dann angenommen werden, wenn aufgrund der Produktart ein Austausch- und Ergänzungsbedarf besteht.
2. Eine Herkunftstäuschung ist jedenfalls dann unvermeidbar, wenn die Verwechslungsgefahr auf technischen Gestaltungsmerkmalen beruht, die für die Passgenauigkeit unverzichtbar sind. Soweit durch verwendete Kennzeichnung die Herkunftstäuschung vermieden werden soll, sind diese jedenfalls dann unzureichend, wenn den Endabnehmern der Herstellername nicht geläufig ist und diese aufgrund der nahezu identischen Gestaltung zumindest gesellschafts- oder lizenzrechtliche Verbindung zwischen den Anbietern von Original und Nachahmung vermuten werden. Jedenfalls genügen kaum wahrnehmbare Einprägungen nicht, den Verbraucher über die Herkunft des Produktes aufzuklären.

53. Der Begriff des „OEM-Lieferants“

[OLG Schleswig, Ur. v. 06.10.2011, 6 U 3/09](#)

LG Itzehoe, Ur. v. 13.01.2009, 5 O 109/07

Leitsatz (red.)

OEM (original equipment manufacturer)-Lieferant für Ersatzteile und Service ist nach dem Verständnis der

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

Düsseldorfer Patentrechtstage 2012

- ▶ 8. und 9. März 2012, Industriclub Düsseldorf, Elberfelder Str. 6, 40213 Düsseldorf.

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

[Für mehr Informationen bitte hier klicken.](#)

Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

- ▶ Mittwoch, 18. April 2012, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon.
- ▶ Mittwoch, 13. Juni 2012, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon.
- ▶ Mittwoch, 4. Juli 2012, 18.00 Uhr s.t., Schloss Mickeln, Blauer Salon.

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

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



Hinweis: Im Spätherbst 2012 erscheint ein Tagungsband mit der ISBN 978-3-940671-98-1.

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
E-Mail: info@gewrs.de
ISSN: 1864-2586