

CIPR Report

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

Beitrag

Aus dem Inhalt

Bernadette Makoski

11. Düsseldorfer Patentrechtstage

S. 31

Rechtsprechung

EuGH

Entscheidung der Vorlagefrage: Anwendbarkeit des Eintragungshindernisses Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 2008/95/EG

S. 41

Bei Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke wird nur der Tag der Einreichung der Anmeldung berücksichtigt, nicht die Stunde oder Minute

S. 42

Schutzumfang eines ergänzenden Schutzzertifikats – Novartis

S. 49

Wettbewerbswidriges Verhalten führt nicht zwingend zur Nichtigkeit des Vertrages

S. 63

BGH

Der Händler trägt die Beweislast für das Vorliegen von Originalmarkenware

S. 45

DENIC haftet bei offenkundiger Namensrechtsverletzung als Störer

S. 46

Zur Angemessenheit der Erfindervergütung – antimykotischer Nagellack

S. 49

Bestimmung des Streitgegenstandes – Rohrreinigungsdüse II

S. 50

Notwendige Streitgenossenschaft zwischen Schutzrechtsinhaber und ausschließlichem Lizenznehmer – Tintenpatrone II

S. 50

Verbandsklagebefugnis nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG

S. 60

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis (1/4)

Seite

Beiträge

Bernadette Makoski

11. Düsseldorfer Patentrechtstage 2012

31

Aktuelles*Allgemeines*

- | | |
|--|----|
| 1. ACTA | 37 |
| 2. Stellungnahmen zum neuen Vorschlag zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen | 37 |

*Gewerblicher Rechtsschutz**Markenrecht*

- | | |
|--|----|
| 3. HABM eröffnet das diesjährige Jahrestreffen des INTA in Washington DC | 37 |
| 4. Gemeinschaftsbildmarke „BEATLE“ für elektrische Rollstühle unzulässig | 37 |

Patent- und Sortenschutzrecht

- | | |
|---|----|
| 5. Entwurf eines Patentnovellierungsgesetzes | 38 |
| 6. Ausbau des Patentgerichtsstandorts Düsseldorf | 38 |
| 7. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit | 38 |
| 8. Europäische Kommission | 38 |
| 9. DPMA | 38 |
| 10. EPA | 38 |
| 11. WIPO | 39 |
| 12. USA | 39 |

Urheberrecht

- | | |
|---|----|
| 13. Urheberrecht und Digitalisierung | 39 |
| 14. Rechtsschutz von Computerprogrammen | 39 |

Rechtsprechung*Gewerblicher Rechtsschutz**Marken- und Domainrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

- | | |
|---|----|
| EuGH 1. Gemeinschaftsmarken „BOTOLIST“ (Kosmetikunternehmen Helena Rubinstein) und „BOTOCYL“ (Firma L'Oréal) für nichtig erklärt.
(EuGH, Ur. v. 10.05.2012, C-100/11 P) | 41 |
| 2. Die Einreichung der Beschwerdebegründung stellt eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde dar
(EuGH, Beschl. v. 09.03.2012, C-406/11 P) | 41 |
| 3. Zur Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Gemeinschaftsmarke „Yorma's“ und der älteren „NORMA“
(EuGH, Beschl. v. 08.02.2012, C-191/11 P) | 41 |
| 4. Entscheidung der Vorlagefrage: Anwendbarkeit des Eintragungshindernisses Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 2008/95/EG
(EuGH, Ur. v. 15.03.2012, C-90/11 und C-91/11) | 41 |
| 5. Das Wort „Hallux“ ist gem. Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 als Gemeinschaftsmarke nicht eintragungsfähig
(EuGH, Beschl. v. 21.03.2012, C-87/11 P) | 41 |
| 6. Bei Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke wird nur der Tag der Einreichung der Anmeldung berücksichtigt, nicht die Stunde oder Minute
(EuGH, Ur. v. 22.03.2012, C-190/10) | 42 |

Inhaltsverzeichnis (2/4)

		Seite
	Anmerkung Pia Christine Greve	42
EuG	7. Keine Bösgläubigkeit einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung trotz einer finanziellen Kompensation in Höhe von 5 Millionen USD für eine Übertragung der Gemeinschaftsmarke an den Inhaber des älteren Zeichens (EuG, Ur t. v. 01.02.2012, T-291/09)	42
	8. An das Vorbringen zur erhöhten Kennzeichnungskraft einer älteren Marke dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden (EuG, Ur t. v. 07.02.2012, T-424/10)	42
	9. Trotz Ähnlichkeit der Gemeinschaftsmarken keine Verwechslungsgefahr zwischen „EuroBasket“ und „Basket“ (EuG, Ur t. v. 02.02.2012, T-596/10)	43
	10. Bei Beurteilung der Bösgläubigkeit ist eine umfassende Einzelprüfung vorzunehmen (EuG, Ur t. v. 21.03.2012, T-227/09)	43
	11. VW kann Gemeinschaftsmarke „SWIFT Gti“ von Suzuki nicht verhindern (EuG, Ur t. v. 21.03.2012, T-63/09)	43
	12. Verwechslungsgefahr zwischen zwei aus der Darstellung einer Wellenlinie bestehenden Bildmarken (EuG, Ur t. v. 15.03.2012, T-379/08)	44
	13. Beschwerdekammer muss ergänzende Benutzungsunterlagen, die zu fristgerecht beigebrachten Beweisen hinzukommen, berücksichtigen (EuG, Ur t. v. 28.03.2012, T-214/08)	44
BGH	14. Rechtliches Gehör des Antragstellers im Lösungsverfahren (BGH, Beschl. v. 27.10.2011, I ZB 23/11 – Simca)	44
	15. Weitervertrieb von Datenträgern mit nachträglich angebrachter Garantieerklärung des Herstellers unzulässig (BGH, Ur t. v. 06.10.2011, I ZR 6/10 – Echtheitszertifikat)	44
	16. Voraussetzungen für den besonderen Ruf einer geografischen Herkunftsangabe (BGH, Ur t. v. 22.09.2011, I ZR 69/04 – Bayerisches Bier II)	44
	17. Keine Markenverletzung bei dekorativem Gebrauch eines Bildmotivs (BGH, Ur t. v. 24.11.2011, I ZR 175/09 – Medusa)	45
	18. Zur Frage der zeichenrechtlich relevanten Verletzungshandlung im Inland (BGH, Ur t. v. 08.03.2012, I ZR 75/10 – OSCAR)	45
	19. Branchennähe zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten (BGH, Ur t. v. 22.03.2012, I ZR 55/10 – METRO/ROLLER's Metro)	45
	20. Der Händler trägt die Beweislast für das Vorliegen von Originalmarkenware (BGH, Ur t. v. 15.03.2012, I ZR 52/10 – CONVERSE I) (BGH, Ur t. v. 15.03.2012, I ZR 137/10 – CONVERSE II)	45
	21. Namensschutz für Wählervereinigung „Freie Wähler“ (BGH, Ur t. v. 28.09.2011, I ZR 191/10 – Freie Wähler)	46
	22. Namensschutz für Liegenschaft, die im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem bürgerlichen Namen einer Familie bezeichnet wird (BGH, Ur t. v. 28.09.2011, I ZR 188/09 – Landgut Borsig)	46
	23. DENIC haftet bei offenkundiger Namensrechtsverletzung als Störerin (BGH, Ur t. v. 27.10.2011, I ZR 131/10 – regierung-oberfranken.de)	46
BPatG	24. Marke „Valentin“ als betrieblicher Herkunftshinweis für Süßwaren nicht geeignet (BPatG, Beschl. v. 15.12.2011, 25 W (pat) 44/11)	46
	25. Dreidimensionale Marke einer Metallkugel mit Innengewindelöchern nicht eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 18.01.2012, 26 W (pat) 118/10)	46
	26. Das „Ansehen“ kann eine herkunftsbezogene Eigenschaft sein (BPatG, Beschl. v. 14.07.2011, 30 W (pat) 76/09 – „Hiffenmark“)	46
	27. Der Begriff „motherbook“ für soziales Netzwerk ist nicht beschreibend und somit schutzfähig (BPatG, Beschl. v. 11.01.2012, 26 W (pat) 532/11)	47
	28. „EY“ ist anders als die Appellinterjektion „HEY!“ eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 24.01.2012, 33 W (pat) 509/11)	47
	29. Rot-weißer Helikopter als 3D-Marke eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 26.01.2012, 30 W (pat) 65/10 und 30 W (pat) 66/10)	47
	30. „KOUTOUBIA“ als Marke schutzfähig (BPatG, Beschl. v. 06.03.2012, 25 W (pat) 562/11)	47

Inhaltsverzeichnis (3/4)

Seite

	31. Allein die Anmeldung einer nicht unerheblichen Anzahl von Marken, die an gängige deutsche Begriffe angelehnt sind, ist kein noch Indiz für Bösgläubigkeit (BPatG, Beschl. v. 17.04.2012, 26 W (pat) 3/10)	47
	32. Mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen „MOBIL“ und „maksmobil“ (BPatG, Beschl. v. 08.03.2012, 29 W (pat) 168/10)	48
	33. Kombination eines Langtextes mit Abkürzung ist nicht schutzfähig, wenn der Langtext selbst nicht unterscheidungskräftig ist (BPatG, Beschl. v. 10.01.2012, 27 W (pat) 114/11)	48
	34. Keine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke „SENATOR“ und der jüngeren Marke „Cortal Consors SENATOR-CLUB“ (BPatG, Beschl. v. 30.04.2012, 33 W (pat) 22/10)	48
	35. „WÜRZKOMPASS“ als Marke für Lebensmittel nicht unterscheidungskräftig (BPatG, Beschl. v. 19.04.2012, 25 W (pat) 74/11)	48
	Pressemitteilungen	
EuGH	36. Die Form eines Schokoladenhasen mit rotem Band ist nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig (Lindt-Hase) (EuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-98/11 P, Pressemitteilung Nr. 68/12)	48
	37. Weder das HABM noch das Gericht sind befugt, die Gültigkeit nationaler Marken in Frage zu stellen (EuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-196/11 P PressemitteilungNr. 67/12)	48
	<i>Patent- und Gebrauchsmusterrecht</i>	
	Rechtsprechung in Leitsätzen	
EuGH	38. Schutzzumfang eines ergänzenden Schutzzertifikats (EuGH, Beschl. v. 09.02.2012, C-574/11 – Novartis)	49
	39. Schutzzumfang eines ergänzenden Schutzzertifikats (EuGH, Beschl. v. 09.02.2012, C-442/11 – Novartis)	49
BGH	40. Sachverständigenablehnung (BGH, Beschl. v. 03.04.2012, X ZR 67/09 – Sachverständigenablehnung V)	49
	41. Zur Angemessenheit der Erfindervergütung (BGH, Urt. v. 06.03.2012, X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack)	49
	42. Teamfachmann (BGH, Urt. v. 06.03.2012, X ZR 78/09 – Pfeffersäckchen)	50
	43. Bestimmung des Streitgegenstandes (BGH, Urt. v. 21.02.2012, X ZR 111/09 – Rohrreinigungsdüse II)	50
	44. Zur erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 07.02.2012, X ZR 115/09 – Transhydrogenase)	50
	45. Notwendige Streitgenossenschaft zwischen Schutzrechtsinhaber und ausschließlichem Lizenznehmer (BGH, Urt. v. 24.01.2012, X ZR 94/10 – Tintenpatrone II)	50
	46. Zur erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 24.01.2012, X ZR 88/09 – Elektronenstrahltherapiesystem)	50
	47. Zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urt. v. 20.12.2011, X ZR 53/11 – Glasfasern)	50
BPatG	48. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BPatG, Entsch. v. 16.04.2012, 4 ZA (pat) 35/11 – Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren)	51
	49. Anmeldetag und Übersetzung (BPatG, Beschl. v. 04.04.2012, 10 W (pat) 46/08 – Virtuelle Arbeitspunktbestimmung)	51
	50. Zur Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats auf der Grundlage einer Notgenehmigung (BPatG, Beschl. v. 23.02.2011, 15 W (pat) 24/06 – Clothianidin)	51
	51. Zum Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs (BPatG, Beschl. v. 03.02.2012, 7 W (pat) 66/09 – Führen eines Leiterpfades für eine Schiebetür)	51
OLG	52. Zur Ausgestaltung des Lizenzvertragsangebots bei Berufung auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (OLG Karlsruhe, Beschl. v. 27.02.2012, 6 U 136/11)	52
LG	53. Insolvenzfestigkeit einfacher (Kreuz-)Lizenzen (LG München I, Urt. v. 09.02.2012, 7 O 1906/11)	52

Inhaltsverzeichnis (4/4)

Seite

Geschmacksmusterrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH	54. Milla (BGH, Beschl. v. 23.02.2012, I ZR 68/11)	53
	55. Kinderwagen (BGH Ur. v. 28.09.2011, I ZR 23/10)	53
LG	56. Paula-Pudding (LG Düsseldorf, Ur. v. 01.03.2012, 14c O 302/11)	53

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH	57. Rechtsschutz von Computerprogrammen (EuGH, Ur. v. 02.05.2012, C-406/10 – SAS Institute)	54
	58. Veröffentlichung von Hörbüchern im Internet (EuGH, Ur. v. 19.04.2010, C-461/10 – Bonnier Audio u.a.)	54
	59. Wiedergabe von Tonträgern in Zahnarztpraxis (EuGH, Ur. v. 15.03.2012, C-135/10 – SCF)	54
	60. Wiedergabe von Tonträgern in Hotelzimmer (EuGH, Ur. v. 15.03.2012, C-162/10 – Phonographic Performance [Ireland])	55
	61. Rechtlicher Schutz von Datenbanken (EuGH Ur. v. 01.03.2012, C-604/10 – Football Dataco u.a.)	55
BVerfG	62. Revision bei Filesharing im Internet (BVerfG, Beschl. v. 21.03.2012, 1 BvR 2365/11)	56
BGH	63. PC als Bild- und Tonaufzeichnungsgerät (BGH, Ur. v. 30.11.2011, I ZR 59/10 – PC als Bild- und Tonaufzeichnungsgerät)	56
	64. Barmen Live (BGH, Ur. v. 27.10.2011, I ZR 125/10 – Barmen Live)	56
	65. Bochumer Weihnachtsmarkt (BGH, Ur. v. 27.10.2011, I ZR 175/10 – Bochumer Weihnachtsmarkt)	57
	66. Vorschaubilder II (BGH, Ur. v. 19.10.2011, I ZR 140/10 – Vorschaubilder II)	57
	67. Das Boot (BGH, Ur. v. 22.09.2011, I ZR 127/10 – Das Boot)	57
OLG	68. Schadensersatz bei unberechtigter Verwendung von Lichtbildern (OLG Braunschweig, Ur. v. 08.02.2012, 2 U 7/11)	57
	69. Tauschbörsen: Aufsichtspflicht und Schadenshöhe (OLG Köln, Ur. v. 23.03.2012, 6 U 67/11)	58
	70. Gewerbliches Ausmaß der Rechtsverletzung (OLG Köln, Beschl. v. 23.01.2012, 6 W 13/12)	58
LG	71. GEMA vs. Youtube (LG Hamburg, Ur. v. 20.04.2012, 310 O 461/10)	59

Wettbewerbsrecht

BGH	72. Verbandsklagebefugnis nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG (BGH, Ur. v. 17.08.2011, I ZR 148/10 - Glücksspielverband)	60
	73. Verfolgung ortsfremder Wettbewerbsverstöße durch regionale Verbraucherzentralen (BGH, Ur. v. 22.09.2011, Az. I ZR 229/10 – überregionale Klagebefugnis)	61
OLG	74. Sittenwidrigkeit der Kommerzialisierung von lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsansprüchen (OLG München, Ur. v. 22.12.2011, Az. 29 U 3463/11)	62

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH	75. Wettbewerbswidriges Verhalten führt nicht zwingend zur Nichtigkeit des Vertrages (EuGH, Ur. v. 15.03.2012, Rs. C453/10 – Jana Perenicová u.a./SOS financ spol. s r. o.)	63
BGH	76. Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwerde (BGH, Beschluss v. 09.02.2012 – Az. I ZR 142/11)	64
OLG	77. Der Verkehrskreis ist nicht gleich dem Käuferkreis (OLG Frankfurt a.M., Ur. v. 01.12.2011, Az. 6 U 251/10)	64
	78. Eine bloße Anschlussberufung widerlegt die Dringlichkeitsvermutung (OLG Frankfurt a. M., Ur. v. 17.01.2012, Az. 6 U 159/11)	64

Veranstaltungen Impressum

65
65

11. Düsseldorfer Patentrechtstage 2012

Bernadette Makoski*

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem Jahr am 8. und 9. März im Industrieclub Düsseldorf abgehalten. Rund 110 Teilnehmer nutzten die Fachtagung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie Herrn VorsRIBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Austausch über die neuesten patentrechtlichen Entwicklungen.



Die Tagung stand unter dem Schwerpunktthema „Einheitlicher Patentschutz und einheitliche Patentgerichtsbarkeit in Europa“. Sie wurde eröffnet mit dem Vortrag von Herrn MinR Dr. Stefan Walz, Bundesministerium der Justiz, Berlin. Zur Einleitung zeigte der Referent kurz die Gründe für ein „EU-Patent“ als „Kernprojekt des EU-Binnenmarkts“ sowie ein Einheitliches Patentgericht auf. Seit 2010 werde ein neuer Ansatz hinsichtlich des Schutztitels verfolgt, namentlich das europäische Patent mit einheitlicher Schutzwirkung. Herr Dr. Walz umriss sodann die deutschen Kerninteressen und stellte den Stand der Entwicklungen dar. In Arbeit sei derzeit noch eine praktikable Verfahrensordnung, außerdem sei der Sitz der Zentralkammer offen. Er ging daraufhin auf das Kompromisspapier der polnischen Ratspräsidentschaft von Anfang Dezember 2011 näher ein. Dieses behandle insbesondere Finanzierungsfragen, Übergangsfristen, den Wechsel der Verfahrenssprache sowie die (erweiterten) Zuständigkeiten der Zentralkammer, aber auch die Revisionsklausel, eine sog. „Unberührtheitsklausel“ für Züchterprivilegien im nationalen Patentrecht und die Mindestzahl der Ratifikationsurkunden (13). Die Höchstzahl der Lokalkammern sei auf vier angehoben worden. Bezüglich des Berufungsgerichts sei eine Einigung hinsichtlich des Sitzes in Luxemburg erzielt worden. Offen geblieben sei die Frage des Sitzes der Zentralkammer. Der informelle Europäische Rat habe am 30.01.2012 eine abschließende Lösung gefordert. Zu den wichtigen noch offenen Fragen bei der Umsetzung gehörten die Höhe der Patentgebühren und der Verteilungsschlüssel. Zuständig hierfür solle ein „Select Committee“ der 25 an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten sein. Die Höhe der Gerichtsgebühren solle durch den Verwaltungsausschuss des

Einheitlichen Patentgerichts festgelegt werden; die Bestimmung der Höhe der und des Verteilungsschlüssels für Anschub- und Zusatzbeiträge der Mitgliedstaaten zur Errichtung und für den Betrieb des Patentgerichts sei letztlich eine politische Entscheidung. Im Rahmen einer Diskussionsrunde im Anschluss an den Vortrag wurde die sog. Unberührtheitsklausel aufgegriffen.

Sodann referierte Herr Thomas Arntz, persönlicher Referent des für das Patentgerichtsübereinkommen zuständigen Berichterstatters im Europäischen Parlament und Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Herrn Klaus-Heiner Lehne, Brüssel, über „Das Europäische Patentpaket aus Sicht des Europäischen Parlaments“. Er sprach einleitend kurz über die langwierigen Versuche der Schaffung eines Europäischen Patentsystems und erwähnte die beiden Hauptgründe für das bisherige Scheitern: die Sprachenregelung und die Gerichtsbarkeit. Es folgte ein Überblick über die Bestandteile des Europäischen Patentpakets, die zwei vorgeschlagenen Verordnungen zur Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit und das geplante Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht. Zwischen den einzelnen Bestandteilen bestehe eine untrennbare funktionale Verknüpfung und darüber hinaus eine rechtliche Verknüpfung zwischen den beiden vorgeschlagenen Verordnungen. Diese seien in das Verfahren der Verstärkten Zusammenarbeit nach Art. 326 ff. AEUV eingebunden. Das Europäische Parlament sei bezüglich der verschiedenen Paketbestandteile in unterschiedlicher Art und Weise zu beteiligen. Rechtsgrundlage der Verordnung zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes sei Art. 118 Abs. 1 AEUV, verfahrensrechtlich sei mithin das ordentliche Gesetzgebungsverfahren einschlägig (Mitentscheidung zwischen Rat und Europäischem Parlament). Es sei ein „First Reading Agreement“ zwischen Rat und Europäischem Parlament angestrebt. Die Verordnung bezüglich der Übersetzungsregelungen werde auf Art. 118 Abs. 2 AEUV gestützt. Es sei das besondere Gesetzgebungsverfahren einschlägig, das Europäische Parlament sei anzuhören. Bei dem Patentgerichtsübereinkommen schließlich handele es sich um ein internationales Übereinkommen, das zwischen den potentiellen Vertragsstaaten verhandelt werde. Die EU werde nicht Partei dieses Übereinkommens sein. Herr Arntz hielt fest, das Europäische Parlament könne bei der Verordnung zu Übersetzungsregelungen und dem Gerichtsübereinkommen lediglich Einwirkung auf den Rat bzw. die Mitgliedstaaten im Rahmen der Triloggespräche ausüben. Weiterhin stellte der Referent im Überblick den Inhalt der Vorhaben und ausgewählte Probleme dar. Hinsichtlich der Verordnung zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes stellte er den einheitlichen Charakter des geplanten Schutztitels (Art. 142 Abs. 1 EPÜ) sowie den einheitlichen Schutz (Art. 118 Abs. 1 EPÜ) heraus. Regelungen des Verordnungsvorschlags bezüglich der materiell-rechtlichen Patentwirkungen seien auf Kritik gestoßen („Art. 6-8 Problematik“). Bei einem Streichen der Regelungen bestünden jedoch Zweifel an der Anwendbarkeit der Rechtsgrundlage des Art. 118 Abs. 1 AEUV. Nach dem Verordnungsvorschlag zu Übersetzungsregelungen sei grundsätzlich keine zusätzliche Übersetzung der Patentschrift erforderlich. Das Patentgerichtsübereinkommen sehe ein gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten vor. Es solle sich zusammensetzen

aus einem Gericht erster Instanz mit lokalen, regionalen Kammern sowie einer Zentralkammer und einem zentralen Berufungsgericht. Die multinationale Zusammensetzung der Kammern werde unterschiedlich beurteilt. Die Gerichtsbarkeit würde über europäische Patente mit einheitlicher Schutzwirkung und „einfache“ europäische Patente entscheiden. Zuständig solle die Lokalkammer am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort der angeblichen Verletzungshandlung sein. Hinsichtlich der beiden vorgeschlagenen Verordnungen sei eine Einigung im Trilog erzielt worden, der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments habe hierüber im Dezember abgestimmt. Eine Abstimmung im Plenum stehe noch aus, weil bislang keine Einigung über das Gerichtsübereinkommen erzielt werden konnte. Wie bereits der Vorredner festgehalten hatte, handelt es sich bei dem verbliebenen Hauptstreitpunkt um den Sitz der Zentralkammer der geplanten Gerichtsbarkeit. Sollte eine Einigung erzielt werden, so stehe einer zügigen Abstimmung im Europäischen Parlament nichts im Wege; mit Verzögerungen sei nicht zu rechnen.

Das Schwerpunktthema wurde im Folgenden aus der Sicht des Europäischen Patentamts (EPA) beleuchtet. Herr Dr. Pierre Treichel, EPA, München, trug vor zum Thema „Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung: die Rolle des Europäischen Patentamtes“ und ging zunächst auf den rechtlichen Rahmen der Beteiligung des EPA ein. Ausgangspunkt bildeten hierbei Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) im neunten Teil des Übereinkommens. Die vorgeschlagene Verordnung zur Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des einheitlichen Patentschutzes sei als ein besonderes Übereinkommen nach Art. 142 EPÜ konzipiert. Art. 143 Abs. 1 EPÜ ermögliche einer Gruppe von EPÜ-Vertragsstaaten (hier also den an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten EU-Mitgliedstaaten), dem EPA zusätzliche Aufgaben zu übertragen und zu diesem Zwecke auch besondere EPA-Organen zu bilden (Abs. 2 der Vorschrift). Möglich sei auch die Einsetzung eines engeren Ausschusses des Verwaltungsrats (Art. 145 EPÜ), der sich im Falle des einheitlichen Patentschutzes aus den 25 an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten EU-Mitgliedstaaten zusammensetzen und an dessen Beratungen die Europäische Kommission als Beobachter teilnehmen würde. Die Gruppe von Vertragsstaaten würde für die Kosten der Durchführung der besonderen Aufgaben aufkommen (Art. 146 EPÜ). Anders als im Verordnungsvorschlag der Kommission vorgesehen, solle nach der Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat nun der vorgesehene engere Ausschuss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation für die Festlegung der Jahresgebühren und des Verteilungsschlüssels bezüglich des neuen Schutztitels zuständig sein. Unabhängig hiervon solle er die Verwaltung und Überwachung der dem EPA übertragenen Aufgaben sicherstellen. Für die Umsetzung der zusätzlichen EPA-Aufgaben bedürfe es einer Reihe von Ausführungsvorschriften, die noch auszuarbeiten seien. Der Verordnungsvorschlag spreche diesbezüglich von „internen Regeln“. Ein vergleichbares Bedürfnis stellte sich bereits im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) 1989. Herr Dr. Treichel führte sodann diejenigen Aufgaben im Einzelnen auf, die die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten

dem EPA übertragen sollen (hierzu Art. 12 Abs. 1 VO-E). Für Beschwerden gegen EPA-Entscheidungen solle die Zentralkammer nach dem geplanten Patentübereinkommen zuständig sein. Der Referent wandte sich daraufhin dem geplanten Schutztitel selbst zu. Angestrebt sei eine Koexistenz der verschiedenen Schutzsysteme, d.h. dem Anmelder würden letztlich drei Optionen offenstehen: nationale Patente, klassische europäische Patente sowie europäische Patente mit einheitlicher Schutzwirkung. Für die beiden letzteren Schutztitel wäre das Erteilungsverfahren beim EPA zentralisiert. Für das europäische Patent mit einheitlicher Schutzwirkung würde auch eine Reihe von EPÜ-Vorschriften (z.B. hinsichtlich des Schutzbereichs und bezüglich der Nichtigkeit) einschlägig sein. Die vorgeschlagene Verordnung sehe ein einheitliches Unionsrecht vor, enthalte aber keine Regelungen zu einem Vorbenutzungs- oder Vorbesitzrecht. Zwangslizenzen würden sich wohl nach dem nationalen Recht richten; gleiches gelte für Regeln zum neuen Schutzrecht als Gegenstand des Vermögens. Unklar sei die Lage bei sog. älteren Rechten sowie ergänzenden Schutzzertifikaten. Der Referent ging weiter auf die Entstehung der einheitlichen Wirkung ein. Diese solle wohl erst nach Erteilung des Schutzrechts entstehen. Nicht eindeutig sei daher die Rechtslage hinsichtlich des vorläufigen Schutzes. Er behandelte ebenfalls das Verfahren bezüglich des Antrags auf einheitliche Wirkung und machte in diesem Zusammenhang auf noch nicht geklärte Punkte aufmerksam (Nachfrist, Rechtsbehelf der Weiterbehandlung bei Mängeln, Wiedereinsetzung). Hinsichtlich der Wirkung des einheitlichen Schutzes wies der Referent auch darauf hin, dass in einer Übergangsphase die Wirkung an die Ratifikation / den Beitritt der Mitgliedstaaten geknüpft sei. Zu Beginn könnte die einheitliche Wirkung daher nur die Territorien von 13 Mitgliedstaaten erfassen und mit der Zeit wachsen. Dies könne zu einer Fragmentierung des Einheitscharakters führen. Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Verordnung zu Übersetzungsregelungen wies der Referent insbesondere auf die EPA-Bestrebungen hin, maschinelle Übersetzungen zu Informationszwecken zur Verfügung zu stellen. Insoweit kooperiere das EPA mit Google.

Es folgte der Vortrag von Herrn RA Dr. Peter Kather, Preu Bohlig & Partner, Düsseldorf, zum Schwerpunktthema, und zwar aus anwaltlicher Sicht. Herr Dr. Kather behandelte einige Aspekte im Zusammenhang mit dem von der polnischen Ratspräsidentschaft vorgelegten Übereinkommensentwurf über ein Einheitliches Patentgericht aus November 2011. Hierzu gehörten Art. 32 und vor allem die Bedeutung der Verfahrensordnung, Art. 33 zu Beweismitteln, Art. 35a und hier insbesondere das Beispiel der Besichtigung, die Zusammensetzung und Bedeutung des sog. Verwaltungsausschusses („Administrative Committee“), Opt-in-/Opt-out-Regelungen sowie die Revisionsklausel. Im Zusammenhang mit Art. 32 und 33 des Übereinkommensentwurfs ging der Referent auf die Verfahrensordnung ein und zählte einige Regelungsgegenstände auf. Er hob die Bedeutung der Verfahrensordnung für das geplante Patentsystem hervor. Fraglich sei, welche nationale Verfahrensordnung sich letztlich auf europäischer Ebene durchsetzen würde. Exemplarisch griff der Referent die Besichtigung gem. Art. 35a des Entwurfs heraus. Fraglich sei au-

ßerdem, wie sich das System im Einzelnen entwickeln würde. Vorzugswürdig sei eher die alte (nationale) Beweislastregel, die gerade kein „fact finding“ unterstütze. Dem vorgesehenen Verwaltungsausschuss werde eine große Macht über die Verfahrensordnung eingeräumt (Art. 22 des Entwurfs), er solle sich aus je einem Vertreter der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten zusammensetzen, wobei auf jeden Mitgliedstaat eine Stimme entfielen (Art. 57 des Entwurfs). Das Gremium würde Entscheidungen in der Regel mit 3/4-Mehrheit beschließen. Unklarheiten bestünden im Hinblick auf die Vorschrift zu Verfahrenskosten (Art. 42 des Entwurfs) und hier insbesondere die Bedeutung „zumutbarer“ und „angemessener“ Verfahrenskosten mit Blick auf verschiedene Vertreter (barristers, solicitors, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Europäische Patentvertreter). Außerdem sei die Frage zu stellen, ob das geplante System tatsächlich insgesamt kostengünstiger sein würde (jedenfalls aus Sicht nationaler Vertreter). Die in Art. 58 des Entwurfs vorgesehene Opt-in-/Opt-out-Lösung sei eher schwierig; vorzugswürdiger wäre die Einräumung von Wahlfreiheit zugunsten eines Systems. Zum Schluss ging Herr Dr. Kather auf die Revisionsklausel des Art. 58d des Übereinkommensentwurfs ein. Diese beziehe sich gerade auf Vorschriften, die u.a. das in Deutschland einschlägige Trennungsprinzip berücksichtigten. Eine Revision könnte damit Auswirkungen auf das Trennungsprinzip haben. Insgesamt sei eine Hinwendung zum Englischen zu erwarten, zudem stelle sich die Frage, ob das System nicht sogar teurer als das bestehende werden würde.

Anschließend trug Herr Dr. Udo Meyer, BASF SE, Ludwigshafen, zur Industrieposition bezüglich des Schwerpunktthemas vor. Der europäische Industrieverband Business Europe unterstütze die Idee eines auf dem EPÜ und dessen Sprachregime basierenden EU-Patents mit den Randbedingungen hohe Qualität, angemessene Kosten und Rechtssicherheit für die Anmelder. Die deutsche Wirtschaft bevorzuge die Paketlösung. Die neuen Schutztitel müssten in der Sprache der erteilten Fassung rechtswirksam sein, Maschinenübersetzungen sollten nur Informationszwecken dienen. Das Einheitliche Patentgericht müsse auch über Bündelpatente entscheiden; das bewährte Trennungsprinzip sollte erhalten bleiben. Alle Spruchkörper der neuen Gerichtsbarkeit sollten zudem permanent mit technisch und juristisch qualifizierten Richtern besetzt sein. Mit Bezug zu BASF selbst stellte Herr Dr. Meyer klar, dass eine künftige Wahl zwischen dem europäischen Patent und dem europäischen Patent mit einheitlicher Schutzwirkung letztlich eine Kostenfrage sein würde. Da das Unternehmen zu einem hohen Prozentsatz europäische Patente schrittweise aufgeben, diese Möglichkeit nach dem neuen System jedoch nicht vorgesehen sei, sei derzeit schwer absehbar, wie dieser Umstand die Systemwahl beeinflussen würde. Hinsichtlich des Verordnungsvorschlags zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes hob der Referent insbesondere die Vorschriften zur Finanzierung und Verteilung der Jahresgebühren hervor. Das derzeitige europäische Patentsystem sei teuer, selbst wenn das Londoner Übereinkommen die Lage verbessert habe. Bezüglich des Verordnungsvorschlags bestünden nur begrenzt Einsparungsmöglichkeiten, etwa hinsichtlich der Übersetzungskosten.

Fraglich sei zudem die Gebührenhöhe. Insgesamt sei nicht auszuschließen, dass die Industrie das Bündelpatent (aus Kostengründen) vorziehen würde. Zuletzt ging Herr Dr. Meyer auf Besorgnisse der Industrie ein. Zum einen verlöre das Vorhaben derzeit an Schwung, Detaildiskussionen würden es lähmen. Zum anderen sei die Sitzfrage bezüglich der Zentralkammer offen. Es sei jedoch Zeit, endlich zu einer Entscheidung zu gelangen.

Im Anschluss an beide Vorträge entwickelte sich eine rege Diskussion zum geplanten einheitlichen Patentschutz und der einheitlichen Patentgerichtsbarkeit. Berührt wurden insbesondere die Frage der Kosten des Systems, wobei sich vor allem Herr Dr. Walz gegen die These der Verteuerung aussprach, die Frage des Standortes der Zentralkammer, die Zusatzbelastung des EPA, wobei Herr Dr. Treichel auf den Erfolg des europäischen Patents und des EPA hinwies sowie verschiedene Initiativen des Amtes zur weiteren Verbesserung des Systems anführte (Initiative „raising the bar“, „utilization system“). Angesprochen wurden auch die Sorgen bzw. Chancen einer Vorabentscheidung durch den EuGH in Patentsachen, die Übergangsregelungen im Gegensatz zu einer grundsätzlichen Wahlfreiheit zwischen den Systemen sowie die Entwicklungen bezüglich der geplanten Verfahrensordnung. Diesbezüglich wies Herr Prof. Dr. Tilmann auf neuere Entwicklungen hin. Unter der derzeitigen dänischen Ratspräsidentschaft sei ein Redaktionskomitee einberufen worden, um die Praktikabilität und Stimmigkeit der Verfahrensordnung sicherzustellen. Diese sehe eine Vielzahl von prozeduralen Methoden und Instrumenten vor, die der Richterwahl unterlägen. Hinsichtlich der Gebührenfragen sei ein Mischsystem vorgesehen. Die zum Teil vorgetragenen Sorgen hinsichtlich der einheitlichen Wirkung des neuen Schutzrechts seien eher unbegründet.



Im weiteren Verlauf der Tagung stellte Herr RiAG Dr. Nikolaus von Hartz die „[a]ktuelle nationale Gesetzgebung im gewerblichen Rechtsschutz“ vor. Er ging auf die neueste Patentrechtsnovelle sowie sonstige Gesetzgebungsverfahren mit Bezug zum gewerblichen Rechtsschutz und den Bundestagsbeschluss aus Februar zur Biopatentierung ein. Durch die Patentrechtsnovelle solle insbesondere das Erteilungsverfahren neu ausgerichtet werden. Die Einführung der elektronischen Akteneinsicht beim DPMA ziehe z.B. Änderungen des Patentgesetzes nach sich. Mit der Änderung der Regeln zur Übermittlung von Anmelderdaten zu Zwecken der Patentinformation an Dritte werde im Grunde die Praxis gesetzlich klargestellt. Weiterhin werde das wenig relevante Zusatzpatent abgeschafft. Nach der Novelle sei außerdem – zur Stärkung des Erfinderpersönlich-

keitsrechts – keine Patenterteilung ohne Erfinderbenennung möglich. § 35 PatG werde neu gestaltet; fehlende Zeichnungen bzw. Teile der Beschreibung könnten nach der Neuregelung unter Verschiebung des Anmeldetages nachgereicht werden. Außerdem werde der Anmeldetag von dem Erfordernis etwaiger Übersetzungen entkoppelt, er entstehe nach der neuen Regelung unabhängig vom Eingang der Übersetzung. Zur Privilegierung der EPA-Amtssprachen (neben Deutsch Englisch und Französisch) werde zudem die Frist zur Einreichung einer Übersetzung englisch- und französischsprachiger Anmeldungen auf zwölf Monate verlängert. Außerdem werde die Rechtsfolge einer fehlenden Übersetzungseinreichung abgemildert (Zurücknahmefiktion). Die Novelle sehe weiter eine inhaltliche Erweiterung des Rechercheberichts vor, es sei u.a. eine Rügemöglichkeit für das DPMA im Rechercheverfahren geplant. Im Prüfungsverfahren werde eine zwingende Anhörung auf Antrag eingeführt, um mehr Transparenz zu gewährleisten. Darüber hinaus werde die Einspruchsfrist auf sechs Monate verlängert und die Öffentlichkeit im Einspruchsverfahren im Grundsatz zugelassen. Auf der anderen Seite würden die Ausschlussgründe der Öffentlichkeit in Verhandlungen vor dem BPatG an das GVG angepasst (§ 171b GVG). Die Novelle enthalte auch Regelungen betreffend die Anmeldegebühren für PCT-Anmeldungen und Jahresgebühren bei Aufhebungsentscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA sowie eine Öffnungsklausel für die Datenübertragung an das EPA. Die Änderungen des Patentgesetzes würden schließlich im Wesentlichen im Gebrauchsmustergesetz nachvollzogen. Im Zusammenhang mit sonstigen Gesetzgebungsverfahren wies Herr Dr. von Hartz auf das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren hin, den Gesetzgebungsentwurf zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, Änderungen im Rechtspflegergesetz sowie insbesondere den aktuellen Gesetzentwurf (u.a.) über die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen. Vorgeschlagen werde ein neuer Ansatz bezüglich der Insolvenz des Lizenzgebers, bei dem das Wahlrecht des Insolvenzverwalters bestehen bleibe, der Lizenznehmer im Falle einer Ablehnung der Erfüllung des Lizenzvertrages aber den Abschluss eines neuen Vertrages zu angemessenen Bedingungen verlangen könne. Der Entwurf berücksichtige ebenfalls die sog. Lizenzkette und sehe Regelungen für die Zwischenzeit bis zum Abschluss eines neuen Vertrages vor. Abschließend ging der Referent auf den Beschluss des Bundestages zum Antrag „Keine Patentierung von konventionell gezüchteten landwirtschaftlichen Nutztieren und -pflanzen“ (BT-Drs. 17/8344) ein. In der anschließenden Diskussion wurden insbesondere die Verlängerung der Übersetzungsfristen für französische und englische Anmeldungen sowie die Datenübermittlung an das EPA aufgegriffen.

Danach folgte ein „Update“ zu ergänzenden Schutzzertifikaten. Frau Dr. Bettina Wanner, Bayer Crop-Science AG, Monheim, referierte zu „Ergänzende[n] Schutzzertifikate[n] für Kombinationsprodukte“. Sie stellte zunächst den rechtlichen Rahmen vor und ging genauer auf die Verordnung Nr. 1610/96 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel ein. Sie machte deutlich, dass es in der

Pflanzenschutzmittelindustrie ein Standardvorgehen sei, Kombinationsprodukte zu entwickeln. Die Erteilungspraxis sei jedoch bei den unterschiedlichen Patentämtern verschieden, was zu Rechtsunsicherheit führe. Die Referentin stellte sodann verschiedene, insbesondere die problematischen, Fallgruppen vor und gab einen Überblick über die EuGH-Rechtsprechung („Medeva“, „Georgetown University“, „Yeda“, „University of Queensland“ und „Daiichi Sankyo“ zur Verordnung Nr. 469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel). Im Folgenden ging sie insbesondere auf das Urteil „Medeva“ (C-322/10) ein. Nach dieser Entscheidung sei es den zuständigen Behörden verwehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für Wirkstoffe zu erteilen, die in den Ansprüchen des Grundpatents nicht genannt seien. Gerade das Erfordernis der Nennung habe dem Gerichtshof viel Kritik eingebracht, weil es unklar sei. Nicht verwehrt sei aber laut EuGH, ein ergänzendes Schutzzertifikat für eine Zusammensetzung aus zwei Wirkstoffen zu erteilen, wenn das Arzneimittel, dessen Genehmigung vorgelegt werde, auch weitere Wirkstoffe enthalte. Als Schlussfolgerung könne laut Frau Dr. Wanner festgehalten werden, dass Anträge auf ergänzende Schutzzertifikate für Kombinationsprodukte in bestimmten Fallkonstellationen erteilt werden könnten, entsprechende Schutzzertifikate rechtsbeständig seien und Genehmigungen für das Inverkehrbringen für Kombinationsprodukte gültige erste Genehmigungen darstellten.

Frau PA Dr. Dorothea von Renesse, König Szyntka Tilmann von Renesse, Düsseldorf, sprach sodann über „Hot topics“ nach „Medeva“. Sie stellte die erste Entscheidung des EuGH zum Schutzbereich eines ergänzenden Zertifikats, und zwar zur Rechtssache C-442/11 – Novartis, vor. Hieraus könne gefolgert werden, dass der Patentinhaber auf Basis seines ergänzenden Schutzzertifikats das verbieten könne, was er auf Basis seines Patents verbieten konnte (in Bezug auf das Erzeugnis). Die Entscheidung passe zu den übrigen Entscheidungen im Bereich der ergänzenden Schutzzertifikate. Vor dem Hintergrund der Medeva-Entscheidung sei nun entscheidend, wie die Voraussetzung des Gerichtshofs, die Wirkstoffe müssten in den Ansprüchen des Grundpatents genannt sein, zu verstehen sei. Hierzu nannte die Referentin einige zweifelhafte Fälle und wandte sich nochmals der Rechtsprechung in den Fällen „Medeva“, „University of Queensland“, „Daichii Sankyo“ und „Yeda“ zu. Fraglich sei, ob hieraus ein „in relation to“-Konzept des EuGH gefolgert werden könne und ob dieses Rechtssicherheit bringe. Daraufhin nannte die Referentin weitere Fälle aus der Praxis, u.a. auch den Ende des letzten Jahres entschiedenen Fall „University of Queensland“, und warf danach die Frage auf, ob es für ergänzende Schutzzertifikate Heilungs- oder Korrekturmöglichkeiten angesichts der neuen EuGH-Rechtsprechung gebe. Hieran sei insbesondere wegen der rechtlich vorgesehenen und gerichtlich bestätigten Laufzeitkorrektur zu denken. Dies sei wegen der wirtschaftlichen Bedeutung von ergänzenden Schutzzertifikaten und in Anbetracht des Grundsatzes des *effet utile* wünschenswert. In der Diskussion wurde kritisch hinterfragt, ob nicht zu viel in die Entscheidungen hineingelesen werde. Darüber hinaus wurden die schwere Handhabbarkeit der Verordnungen bedauert sowie die Reaktionen der Wirtschaft auf die neue Rechtsprechung erörtert.



Im Mittelpunkt des letzten Abschnitts des ersten Veranstaltungstages stand die Entscheidungspraxis des EPA sowie des BPatG. Herr Dr. Fritz Blumer, EPA, München, trug zunächst zur „Aktuelle[n] Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“ vor. Er griff insbesondere drei Entscheidungen heraus, und zwar zum Thema Disclaimer, zu computerimplementierten Erfindungen sowie zu diagnostischen/therapeutischen Verfahren. Nach einer Einleitung zur generellen Entwicklung der Entscheidungspraxis beim EPA ging Herr Dr. Blumer genauer auf die Disclaimer-Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/10 ein, indem er die generelle Problematik und den Kontext der Entscheidung aufzeigte, auf den Unterschied zwischen dem „undisclosed“ und dem „disclosed“ Disclaimer hinwies und schließlich die Aussagen der Entscheidung zusammenfasste. Im Folgenden besprach der Referent die Entscheidung 1-Click/Amazon. Nach der Darstellung der Grundlagen für den Aufgabenlösungs-Ansatz sowie des rechtlichen Hintergrunds legte er im Einzelnen dar, warum die erfinderische Tätigkeit in diesem Fall verneint wurde. Im Anschluss besprach er kurz weitere Entscheidungen aus dem Bereich der computerimplementierten Erfindungen, und zwar zur Datenavigation und zu Computerspielen. Es folgte eine eingehende Darstellung der Entscheidung T 1695/07 zu einer Blutströmungsmessmethode im Hämodialyse-Shunt aus dem Komplex der diagnostischen/therapeutischen Verfahren. Herr Dr. Blumer zeichnete die Auseinandersetzung der Technischen Beschwerdekammer mit den in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/07 entwickelten Grundsätzen und Kriterien nach. Anschließend besprach er weitere Beispiele aus der jüngeren Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern zu der Ausnahme von der Patentierbarkeit gem. Art. 53 lit. c) EPÜ. Sodann ging der Referent auf prozessuale Fragestellungen ein, und zwar die Vertretung, die Verfahrensbeteiligten, das verspätete Vorbringen und die gerügte Verfahrensführung. In der Diskussion wurden das verspätete Vorbringen sowie die Themenkomplexe Diagnostizierverfahren und Disclaimer aufgegriffen.

Als Nächstes trug Herr RiBPatG Rainer Engels, München, zur „Aktuelle[n] Rechtsprechung des BPatG zum Patentrecht“ vor. Er ging zunächst auf die aktuelle Statistik für das Jahr 2011 ein und stellte fest, dass die Zahl der Nichtigkeitsverfahren angestiegen sei und weiter steige. Zudem sei eine Intensivierung des Verfahrens zu beobachten, die sich auch in einer längeren Verfahrensdauer niederschläge. Im Zusammenhang mit der Patentfähigkeit griff der Referent die Thematik Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf und hier

insbesondere das Problem der Technizität und des Ausschusstatbestandes des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG. Angesprochen wurde ebenfalls die Frage der Prüfung der Technizität im Unterschied zur Beurteilung des technischen Beitrags zur erfinderischen Tätigkeit. Es folgten Ausführungen zur Rechtsprechung aus dem Bereich Stand der Technik und offenkundige Vorbenutzung, und zwar durch den Vertrieb eines pharmazeutischen Erzeugnisses, sowie zur erfinderischen Tätigkeit und insbesondere der Bestimmung des Fachmanns. Der Referent wandte sich sodann dem Themenkomplex Verfahren vor dem DPMA zu und erörterte Rechtsprechung zur Offenbarung bzw. unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung, zur Zwischenerweiterung und dem sog. „Rettungsdisclaimer“ sowie zur Anhörung. Im Zusammenhang mit dem Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ging er auf die Prüfung geänderter Patentansprüche und etwaige Anpassungen der Beschreibung bzw. Zeichnungen ein, Fragen der Vollmacht und der Bestellung von Inlandsvertretern, die Bindung an die Anträge sowie den Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren. Zum Abschluss griff Herr Dr. Engels das Thema der Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren und die immer noch relevante Frage der Kostenerstattung von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren auf. Der erste Veranstaltungstag endete mit einem Empfang auf Schloss Mickeln, dem Gästehaus der Heinrich-Heine-Universität.

Zu Beginn des zweiten Tages der Fachtagung wurde ein Workshop zur Schutzbereichsbestimmung im Lichte der neueren Rechtsprechung abgehalten. Einleitend trugen Herr RA Wolf Graf von Schwerin, Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner, Düsseldorf, sowie Herr RA von Rospatt, rospatt osten pross, Düsseldorf, zum Thema des Workshops vor. Herr Graf von Schwerin ging dabei der Frage nach, ob die Erteilungsakte doch eine Bedeutung für die Schutzbereichsbestimmung habe. Dabei vertrat er die These, dass dies nicht (mehr) grundsätzlich verboten sei. Er stellte zunächst das Urteil des BGH vom 12.03.2002 – X ZR 43/01 – Kunststoffrohrteil dar sowie eine etwaige Ausnahme des § 242 BGB. Nachdem er auf Argumente gegen die Hinzuziehung der Erteilungsakte eingegangen war, zog er die Entscheidung des BGH vom 10.05.2011 – X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung sowie ältere Düsseldorfer Rechtsprechung heran, um seine These zu stützen.

Herr von Rospatt beschäftigte sich in seinem Vortrag insbesondere mit dem Verhältnis Anspruch und Beschreibung bzw. Zeichnungen bei der Patentauslegung sowie der Äquivalenzprüfung. Ausgangspunkt war dabei neben der bereits genannten Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ diejenige des BGH vom 13.09.2011 – X ZR 69/10 – Diglycidverbindung. Hinsichtlich der Patentauslegung zeigte der Referent die verschiedenen Ansätze des BGH und der Vorinstanz, des OLG Düsseldorf, in der Rechtssache „Okklusionsvorrichtung“ und warf die Frage einer absoluten philologischen Grenze vor dem Hintergrund der BGH-Entscheidung auf. Daraufhin ging er auf die Äquivalenzprüfung unter Berücksichtigung der Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und „Diglycidverbindung“ näher ein. Das Auditorium eröffnete sodann eine lebhafte Debatte über die vorgetragenen Thesen.



Die Veranstaltung wurde mit dem Vortrag von Herrn RiOLG Dr. Hermann Deichfuß zur „Aktuelle[n] Rechtsprechung des 6. Zivilsenats des OLG Karlsruhe zum Patentrecht“ fortgesetzt. Nach einleitenden Bemerkungen zum Geschäftsanfall beim Landgericht Mannheim und beim Oberlandesgericht Karlsruhe wandte sich der Referent dem Schwerpunkt seiner Ausführungen, den kartellrechtlichen Pflichten des Inhabers von standard-essentiellen Patenten, zu. Zuerst ging er jedoch kurz auf etwaige andere Rechtsgrundlagen für Ansprüche auf Abschluss eines Lizenzvertrages ein, namentlich Vorverträge und Lizenzbereitschaftserklärungen. Aus kartellrechtlicher Perspektive seien insbesondere die Fragen eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot sowie eines Ausbeutungsmisbrauchs relevant. Insbesondere im Hinblick auf das Diskriminierungsverbot ging der Referent auf verschiedene Gesichtspunkte ein, z.B. Fragen der Zulässigkeit von Differenzierungen, die Reichweite der kartellrechtlichen Pflichten und die Auswirkungen einer Veräußerung standard-essentieller Patente auf diese. Im Folgenden wurde anhand des Patentverletzungsstreits zwischen Motorola und Apple (Az. 6 U 136/11) die Thematik einer etwaigen Anerkennung der Verpflichtung zur Schadensersatzzahlung angesprochen, der Forderung nach der Aufnahme einer Kündigungsklausel für den Fall des Angriffs auf den Bestand des betroffenen Schutzrechts sowie der Zulässigkeit verschiedener Einwendungen (bezüglich der Befugnis zur Benutzung der Erfindung bzw. der Höhe der Lizenzgebühr). Herr Dr. Deichfuß sprach außerdem die Beschwerde gegen Aussetzungsbeschlüsse an und hier insbesondere die Einschränkungen der Prüfungscompetenz des Berufungsgerichts. Zuletzt erörterte der Referent die Problematik eines etwaigen Auseinanderfallens der materiell-rechtlichen Berechtigung in Ansehung eines Patents und der Aktivlegitimation für die Geltendmachung eigener Schadensersatzansprüche vor der Eintragung des neuen Patentinhabers in das Register.

Herr VorsRiBGH Prof. Dr. Meier-Beck referierte zum Abschluss der Veranstaltung über die „Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht“. Aus dem Bereich der Patentfähigkeit griff er die Entscheidungen des BGH „Memantin“ zur Neuheit (Urt. v. 09.06.2011 – X ZR 68/08), „E-Mail via SMS“ (Urt. v. 22.11.2011 – X ZR 58/10), „Installiereinrichtung II“ (Beschl. v. 20.12.2011 – X ZB 6/10) sowie „Kosmetisches Sonnenschutzmittel III“ (Urt. v. 01.03.2011 – X ZR

72/08) zur erfinderischen Tätigkeit heraus. Im Zusammenhang mit der Offenbarung besprach der Referent insbesondere die Entscheidung „Reifenabdichtmittel“ (Urt. v. 12.07.2011 – X ZR 75/08) und ging auf die Problematik der unentrinnbaren Falle ein (Urt. v. 21.06.2011 – X ZR 43/09 – Integrationselement). Er wandte sich anschließend der Auslegung und dem Schutzbereich des Patents zu und besprach die bereits im Rahmen des Workshops aufgegriffenen Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und „Diglycidverbindung“. Der Referent nannte schließlich eine Reihe von Entscheidungen zum Komplex „Recht auf das und aus dem Patent“, z.B. die Entscheidung „Besonderer Mechanismus“ (Urt. v. 12.07.2011 – X ZR 56/09). Er beendete seinen Vortrag mit einigen prozessualen Hinweisen zur Berufung.



Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtstage“ wird im kommenden Jahr voraussichtlich am 7. und 8. März fortgesetzt.

- * 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).

Allgemeines

1. ACTA

Das Übereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) kommt nicht zur Ruhe. Anfang April legte die Europäische Kommission die Vorlagefrage an den EuGH fest (siehe Pressemitteilung [IP/12/354](#)). Sie lautet: „Is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible with the European Treaties, in particular with the Charter of Fundamental Rights of the European Union?“ Die Beratungen im Europäischen Parlament werden indessen fortgeführt (vgl. Verfahrensakte [2011/0167\(NLE\)](#)).

Am 24.04.2012 veröffentlichte außerdem der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) seine [zweite Stellungnahme zu ACTA](#) (siehe ebenfalls die Pressemitteilung [EDPS/12/9](#)). Er äußerte insbesondere Bedenken in Bezug auf Art. 27 ACTA zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums im digitalen Umfeld. So wies er etwa darauf hin, dass bestimmte Maßnahmen bei nicht angemessener Umsetzung u.a. die Privatsphäre und den Datenschutz beeinträchtigen könnten.

Mittlerweile erklärte auch die [Schweiz](#), auf die Unterzeichnung des Übereinkommens vorerst zu verzichten.

2. Stellungnahmen zum neuen Vorschlag zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen

Zum Entwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen (hierzu bereits [CIPR 2012, 11](#)) wurden insbesondere im März zahlreiche Stellungnahmen vorgelegt. Diese Stellungnahmen zeigen unterschiedliche Einschätzungen der vorgeschlagenen Regelung zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen, § 108a InsO-E.

Der [Deutsche Richterbund](#) stimmt dem Vorschlag zu, weist aber darauf hin, dass der unbestimmte Rechtsbegriff „zu angemessenen Bedingungen“ in der Anfangszeit zu Streitigkeiten führen könne.

Die [Bundesrechtsanwaltskammer](#) beurteilt die Neuregelung als „grundsätzlich positiv“, spricht sich aber für eine Klarstellung in Bezug auf das Wahlrecht des Insolvenzverwalters aus. Die Kammer weist zudem auf Bedenken im Zusammenhang mit unbestimmten Rechtsbegriffen hin.

Für den [Deutschen Anwaltverein](#) stellt die vorgestellte Neuregelung eine Verbesserung gegenüber dem Vorschlag aus der 16. Legislaturperiode dar, an dem der Verein die Bevorzugung des Lizenznehmers kritisiert hatte. Nach der nun vorgeschlagenen Regelung bleibe das Wahlrecht des Insolvenzverwalters bestehen, es werde gerade nicht grundsätzlich die Insolvenzfestigkeit der Lizenz angenommen.

Anderer Ansicht ist hingegen die [GRUR](#), die die Abkehr vom früheren Vorschlag kritisiert und eine Beschränkung des Insolvenzverwalterwahlrechts für vorzugswürdig erachtet. Alternativ verweist die Vereinigung auf

das Modellgesetz für Geistiges Eigentum von Ahrens/McGuire und dort § 109 Abs. 2 Buch 1.

Der [Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien \(BITKOM\)](#) lehnt den Referentenentwurf in der gegenwärtigen Form ab. Die vorgeschlagene Regelung verfehle das Ziel, die Stellung von Lizenznehmern in der Insolvenz zu verbessern und stehe nicht im Einklang mit grundlegenden Prinzipien des Urheberrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes. Nach Ansicht des Verbandes sollten etwa Nutzungsrechte, deren Übertragung auf den Lizenznehmer abgeschlossen sei, vom Wahlrecht des Insolvenzverwalters unberührt bleiben.

[Die Deutsche Kreditwirtschaft](#) beurteilt die vorgeschlagene Regelung als „praxisgerecht“, schlägt aber eine leicht modifizierte Regelung vor. Dem Lizenznehmer solle ein Anspruch auf Abschluss eines neuen Lizenzvertrages zu gleichen Bedingungen wie zuvor zustehen. Es solle zunächst vermutet werden, dass ein Vertrag die Parteiinteressen angemessen berücksichtige. Erst bei Darlegung entsprechender Umstände könne der Insolvenzverwalter eine Neuverhandlung der Konditionen verlangen.

Der [Verband Insolvenzverwalter Deutschlands](#) befürchtet eine Blockade des Gesetzgebungsverfahrens durch die Diskussion um die Insolvenzfestigkeit der Lizenz und weist auf die Möglichkeit eines eigenständigen Referentenentwurfs hin. Inhaltlich sei der neue Vorschlag begrüßenswert, es handele sich um eine akzeptable und ausgeglichene Regelung.

Markenrecht

3. HABM eröffnet das diesjährige Jahrestreffen des INTA in Washington DC

Der Präsident des HABM, António Campinos, ist mit einer Delegation von Sachverständigen des HABM und Vertretern der nationalen Ämter Dänemarks und Ungarns und des Benelux-Markenamtes in die Hauptstadt der USA, Washington DC, gereist, um dort dem 134. Jahrestreffen der International Trademark Association (INTA) beizuwohnen.

Zum ersten Mal nehmen, im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster, neben dem HABM auch Partner anderer Ämter für geistiges Eigentum in der EU am Treffen teil.

Quelle: [HABM](#)

4. Gemeinschaftsbildmarke „BEATLE“ für elektrische Rollstühle unzulässig

Die Eintragung der Gemeinschaftsbildmarke „BEATLE“ für elektrische Rollstühle ist unzulässig, da die Wertschätzung und die nachhaltige Attraktivität der Marke „Beatles“ und „The Beatles“ dadurch beeinträchtigt wird.

[EuG, Urt. v. 29.03.2012, T-369/10](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

5. Entwurf eines Patentnovellierungsgesetzes

Die Bundesregierung hat am 09.05.2012 den Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes beschlossen (siehe [Pressemitteilung vom 09.05.2012](#); [RegE Patentnovellierungsgesetz](#)). Durch die vorgesehenen Änderungen solle das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) flexibler und kostengünstiger gestaltet werden. Der Entwurf sehe z.B. die elektronische Akteneinsicht über das Internet vor. Weitere Informationen zum Patentnovellierungsgesetz enthält der Bericht zu den 11. Düsseldorfer Patentrechtstagen (in dieser Ausgabe).

6. Ausbau des Patentgerichtsstandorts Düsseldorf

Der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschat, [kündigte am 29.03.2012 den Ausbau des Patentgerichtsstandorts Düsseldorf an](#). Am Landgericht Düsseldorf werde eine dritte Patentstreitkammer eingerichtet, hierfür werde das Landgericht um mindestens drei Richterstellen gestärkt. Zusätzlich sei die Verstärkung des Oberlandesgerichts Düsseldorf beschlossen. Der Ausbau solle zum einen den Parteien zugutekommen, zum anderen die Bedeutung des Düsseldorfer Patentgerichtsstandorts im Zusammenhang mit der Schaffung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit hervorheben.

7. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit

Die Verhandlungen über die einheitliche Patentgerichtsbarkeit sind weiterhin nicht abgeschlossen. Dadurch verzögern sich auch die Arbeiten an der verstärkten Zusammenarbeit. Weitere Einzelheiten zu den Beratungen rund um das Patentpaket enthält der Bericht zu den 11. Patentrechtstagen mit dem Schwerpunktthema „Einheitlicher Patentschutz und einheitliche Patentgerichtsbarkeit in Europa“ (in dieser Ausgabe). Kritik an den Arbeiten zur einheitlichen Patentgerichtsbarkeit ist in den letzten Wochen insbesondere im Vereinigten Königreich zu vernehmen gewesen (hierzu [IPKat vom 03.05.2012](#) sowie der [Bericht des House of Commons](#), European Scrutiny Committee, „The Unified Patent Court: help or hindrance?“).

8. Europäische Kommission

a) Anfang April leitete die Europäische Kommission zwei förmliche Prüfverfahren gegen Motorola Mobility Inc. ein, um zu überprüfen, ob das Unternehmen durch Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gegen Art. 102 AEUV verstoßen habe (vgl. [Pressemitteilung IP/12/345](#)). Vor dem Hintergrund der Beschwerden von Apple und Microsoft werde die Kommission insbesondere untersuchen, ob Motorola gegen FRAND-Selbstverpflichtungen verstoßen habe. Das Unternehmen hatte einstweilige

Verfügungen gegen Hauptprodukte von Apple und Microsoft unter Berufung auf standardessentielle Patente erwirkt und durchgesetzt.

- b) Die Kommission stellte ihre kartellrechtlichen Ermittlungen gegen AstraZeneca und Nycomed ein (siehe [Pressemitteilung IP/12/210](#)). Von besonderem Interesse waren für sie etwaige Absprachen zur Verzögerung der Markteinführung von Generika. Die Kommission überwacht aufgrund ihrer Erkenntnisse aus der Sektoruntersuchung in den Jahren 2008 und 2009 regelmäßig möglicherweise problematische Vergleichsvereinbarungen zur Beilegung von Patentstreitigkeiten.
- c) Mitte März gab die Kommission bekannt, dass sie die Übernahme von George Topco Limited (CPA) durch Cinven, eine private Kapitalbeteiligungsgesellschaft, nach der Fusionskontrollverordnung genehmigt habe (siehe [Pressemitteilung IP/12/249](#)). Bei CPA handelt es sich um ein Unternehmen, das Dienstleistungen für Patentverlängerungen und die Verwaltung von Immaterialgüterrechten anbietet. Die Kommission stellte fest, dass bei keinem der Portfolio-Unternehmen von Cinven Überschneidungen mit den CPA-Tätigkeiten vorlägen und erteilte die Genehmigung insbesondere aus diesem Grund.

9. DPMA

- a) Das DPMA [veröffentlichte im April die Jahresstatistik 2011](#). Danach stieg die Zahl der Geschmacksmusteranmeldungen gegenüber 2010 um 7,1%. Demgegenüber sank die Zahl der Patentanmeldungen um 0,7%, diejenige der Gebrauchsmusteranmeldungen gar um 9,3%. Bei den Markenmeldungen ist ein Rückgang um 7,4% zu verzeichnen. In einem [Auszug aus der Jahresstatistik 2011](#) weist das DPMA darauf hin, dass sich die jetzt vorliegenden Daten aufgrund einer Systemänderung nicht direkt mit früheren Zahlen vergleichen ließen.
- b) Das Pilotprojekt „Patent Prosecution Highway“ (PPH) mit dem japanischen Patentamt wurde [bis zum 24.03.2014 verlängert](#). Anmelder können somit weiterhin bei beiden Behörden die beschleunigte Prüfung ihrer Anmeldung beantragen.

10. EPA

- a) Der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) sowie der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) unterzeichneten Anfang Mai ein [Abkommen zur Verstärkung der Zusammenarbeit](#) zwischen den beiden Institutionen. Das Abkommen sieht ein umfassendes dreijähriges Programm zur technischen Zusammenarbeit vor. Kernpunkte sind die Verbesserung des Verfahrensrahmens für den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), die Steigerung von Qualität und Effizienz des Patenterteilungsprozesses und die Verbesserung des Zugangs zu Patentinformationen.

- b) Ein weiteres [Abkommen zur Verstärkung der Zusammenarbeit wurde zwischen dem EPA und dem Brasilianischen Nationalen Institut für geistiges Eigentum \(INPI\)](#) am 11.04.2012 unterzeichnet. Das Abkommen betrifft u.a. den Austausch von Patentdokumenten in Portugiesisch und Englisch zur Erstellung bilingualer Textkorpora für den Patentübersetzungsdienst des EPA „Patent Translate“ (hierzu unter e)).
- c) Das EPA veröffentlichte online den [Jahresbericht 2011](#) sowie die entsprechende [Statistik 2011](#). Nach Angaben des Amtes handelt es sich bei dem Jahr 2011 um ein „Rekordjahr“. Die Zahl der Patentanmeldungen insgesamt stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,7%, die Zahl der insgesamt erteilten europäischen Patente um 6,9%.
- d) Das Amt veröffentlichte zudem als [Beilage zum Amtsblatt 3/2012](#) (u.a.) ein Verzeichnis der Gebühren und Auslagen in der ab dem 01.04.2012 geltenden Fassung.
- e) Am 29.02.2012 wurde der gemeinsam mit Google entwickelte Dienst zur maschinellen Übersetzung von Patentdokumenten [„Patent Translate“ in Betrieb genommen](#). Er ermöglicht maschinelle Übersetzungen in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Schwedisch. Der Dienst wird bis 2014 ausgebaut und soll dann 32 Sprachen, darunter auch Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Russisch umfassen. Informationen zu „Patent Translate“ enthalten auch die [Patent Information News 1/2012](#).

11. WIPO

- a) Frankreich hinterlegte Ende April die Ratifikationsurkunde zum Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) in der Fassung der Akte von 1991; dieses wird damit für Frankreich am 27.05.2012 in Kraft treten (vgl. die [WIPO-Meldung vom 27.04.2012](#) sowie die [UPOV-Pressemitteilung vom 27.04.2012](#)). Anfang 2012 trat das UPOV-Übereinkommen in der Fassung der Akte von 1991 auch für Irland in Kraft (vgl. [UPOV-Pressemitteilung vom 08.12.2011](#)).
- b) Nach Angaben der WIPO stieg die Zahl der PCT-Patentanmeldungen trotz wirtschaftlich schwieriger Bedingungen um 10,7% gegenüber dem Vorjahr (siehe Mitteilung [PR/2012/703](#)). Im internationalen Ranking der Anmeldestaaten belegt Deutschland Platz drei hinter den Vereinigten Staaten von Amerika (Platz 1) und Japan (Platz 2).

12. USA

Der Supreme Court hat am 20.03.2012 seine Entscheidung in der Sache Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. verkündet ([No. 10-1150](#)). In dieser viel Aufsehen erregenden Entscheidung (vgl. etwa [Patently-O vom 20.03.2012](#) sowie [IPKat vom 21.03.2012](#)) verneinte der Supreme Court die Patentfähigkeit medizinischer diagnostischer Verfahren.

Urheberrecht

13. Urheberrecht und Digitalisierung

Dass die Diskussion über das Urheberrecht im Zeitalter der Digitalisierung nicht an Brisanz verliert, ist bekannt. In einem offenen Brief, [www.wir-sind-die-urheber.de](#), sprechen sich erneut Autoren und Künstler gegen den Diebstahl geistigen Eigentums im Internet aus. Die Zahl der Unterstützer dieser Initiative wächst ständig. Während vermutlich Anonymous-Aktivisten ihre Ablehnung durch einen [Boycott](#) dokumentieren, klinken sich an die 5.000 Bürgerinnen und Bürger unter [www.wir-sind-die-buerger.de](#) auf sachlicher Ebene in die Debatte ein. Angesprochen wird vor allem die schlichte Überforderung der Bürgerinnen und Bürger mit den bestehenden Regelwerken, was sich wiederum hemmend auf die kreative Betätigung selbiger im Internet auswirke. Das Recht der Urheber, über das eigene Werk zu verfügen müsse genauso respektiert werden wie das Recht aller Menschen, frei von Repression und Überwachung zu leben. In einem weiteren offenen Brief, [www.wir-sind-urheber.de](#), geben über 800 Unterzeichner zu bedenken, die Debatte blende aus, dass zahlreiche Schaffensprozesse erst durch das Internet begünstigt oder überhaupt ermöglicht würden. Der urheberrechtliche Schutz müsse daher auch gerade im Sinne der Kulturgemeinschaft erfolgen. Die [Justizministerin](#) gibt sich gekonnt diplomatisch. Angesichts der Dynamik des technologischen Wandels habe niemand Antworten für das Urheberrecht der Zukunft. Es liege auch an der Wirtschaft, Geschäftsmodelle von morgen zur Verhinderung von Piraterie zu entwickeln.

14. Rechtsschutz von Computerprogrammen

In seinen [Schlussanträgen](#) äußert sich Generalanwalt Yves Bot am 24.04.2012 auf das [Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs vom 14.03.2011](#) hin zu Fragen der Vermarktung von aus dem Internet heruntergeladener gebrauchter Software und zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts wie folgt:

1. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen ist dahin auszulegen, dass das Recht zur Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms sich erschöpft, wenn der Rechtsinhaber, der dem Herunterladen dieser Kopie aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt hat, auch ein gegen Entgelt unbefristetes Nutzungsrecht an dieser Kopie eingeräumt hat.

Die Überlassung der Kopie eines Programms in der Union, in jeder Form und mit jedem Mittel, zur unbefristeten Verwendung gegen Zahlung eines Pauschalentgelts stellt nämlich einen Verkauf im Sinne dieser Vorschrift dar.

2. Die Art. 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24 sind dahin auszulegen, dass sich der Zweiterwerb im Fall einer Weiterveräußerung des Nutzungsrechts an der Kopie eines Computerprogramms für die Vervielfältigung des Programms durch das Er-

Aktuelles

stellen einer weiteren Kopie nicht auf die Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung dieser Kopie berufen kann, und zwar auch dann nicht, wenn der Ersterwerber seine Kopie gelöscht hat oder nicht mehr verwendet.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Gemeinschaftsmarken „BOTOLIST“ (Kosmetikunternehmen Helena Rubinstein) und „BOTOCYL“ (Firma L'Oréal) für nichtig erklärt.

[EuGH, Urt. v. 10.05.2012, C-100/11 P](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei einer Marke, die der breiten Öffentlichkeit bekannt ist, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie auch Fachleuten geläufig ist.
2. Um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu gelangen, muss der Inhaber der älteren Marke den Nachweis erbringen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Der Inhaber der älteren Marke ist allerdings nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen, sondern muss Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann.
3. Mit den streitigen Marken „BOTOLIST“ und „BOTOCYL“ kann die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren Marken „BOTOX“ ausgenutzt werden.

2. Die Einreichung der Beschwerdebegründung stellt eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde dar

[EuGH, Beschl. v. 09.03.2012, C-406/11 P](#)

Leitsätze (red.)

1. Ein Rechtsmittel, das nur die bereits vor dem Gericht geltend gemachten Klagegründe und Argumente einschließlich derjenigen wiederholt oder wörtlich wiedergibt, die auf ein ausdrücklich vom Gericht zurückgewiesenes Sachenvorbringen gestützt waren, genügt nicht den Begründungserfordernissen; ein solches Rechtsmittel zielt nämlich in Wirklichkeit nur auf eine erneute Prüfung der beim Gericht eingereichten Klage ab, was nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt.
2. Aus dem Wortlaut des Art. 59 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 49 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 ergibt sich eindeutig, dass die Einreichung der Beschwerdebegründung eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde darstellt.

3. Zur Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Gemeinschaftsmarke „Yorma's“ und der älteren „NORMA“

[EuGH, Beschl. v. 08.02.2012, C-191/11 P](#)

Leitsätze (red.)

1. Eine Verwechslungsgefahr liegt bei den Verkehrskreisen nicht nur dann vor, wenn zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine begriffliche Ähnlichkeit besteht, sondern es erfordert eine Gesamtprüfung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des Einzelfalls.
2. Beurteilungen des Gerichts, dass zum einen in Bezug auf die Bedeutung, die der Bildbestandteil in dem Gesamteindruck, den die angemeldete Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen hervorruft, im Vergleich zum Wortbestandteil hat, und zum anderen in Bezug auf die Wahrnehmung der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Marken durch diese Verkehrskreise unzutreffend ist, gehören zum Bereich der Tatsachenwürdigung.

4. Entscheidung der Vorlagefrage: Anwendbarkeit des Eintragungshindernisses Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 2008/95/EG

[EuGH, Urt. v. 15.03.2012, C-90/11 und C-91/11](#)

Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er auf eine Wortmarke anwendbar ist, die aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer – isoliert betrachtet – nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird, weil sie den Anfangsbuchstaben jedes Wortes dieser Wortkombination wiedergibt, und die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet damit als eine Kombination beschreibender Angaben oder Abkürzungen verstanden werden kann, der infolgedessen die Unterscheidungskraft fehlt.

5. Das Wort „Hallux“ ist gem. Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 als Gemeinschaftsmarke nicht eintragungsfähig

[EuGH, Beschl. v. 21.03.2012, C-87/11 P](#)

Leitsätze (red.)

1. Das Gericht der Europäischen Union hat, soweit es auf diese Weise aus den das Wort Hallux enthaltenden Namen von Pathologien auf eine wahrscheinliche gedankliche Verbindung zwischen

diesem Wort und diesen Pathologien geschlossen hat, eine Tatsachenwürdigung vorgenommen, deren Beurteilung jedoch keine Rechtsfrage darstellt, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rechtsmittelverfahren unterläge.

2. Indem die Rechtsmittelführerin geltend macht, das Gericht der Europäischen Union habe irrig angenommen, dass innerhalb der Klassen „orthopädischen Artikel“ und der „Schuhwaren“, für die das Zeichen Hallux angemeldet worden ist, noch Unterkategorien von Waren zu unterscheiden seien, versucht sie in Wirklichkeit, die Tatsachenwürdigung des Gerichts in Frage zu stellen, ohne eine Verfälschung von Tatsachen oder Beweismitteln nachzuweisen; diese Würdigung stellt jedoch ebenfalls keine Rechtsfrage dar, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rechtsmittelverfahren unterläge.
3. Feststellungen zu den Merkmalen des relevanten Publikums und zu der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung oder der Einstellung dieses Publikums fallen in den Bereich der Tatsachenwürdigung.

6. Bei Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke wird nur der Tag der Einreichung der Anmeldung berücksichtigt, nicht die Stunde oder Minute

[EuGH, Urt. v. 22.03.2012, C-190/10](#)

Leitsatz

Art. 27 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 vom 27. Oktober 2003 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass er es nicht erlaubt, nicht nur den Tag, sondern auch die Stunde und die Minute der Einreichung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) zu berücksichtigen, um über den zeitlichen Vorrang einer solchen Marke gegenüber einer am selben Tag angemeldeten nationalen Marke zu entscheiden, wenn nach der nationalen Regelung für die Anmeldung der nationalen Marke dabei die Stunde und die Minute der Anmeldung zu berücksichtigen sind.

Anmerkung (Pia Christine Greve)

Während im spanischen Recht bei der Beurteilung des zeitlichen Vorrangs einer nationalen Marke die Stunde und die Minute zu berücksichtigen sind, gilt im deutschen Recht § 6 Abs. 4 MarkenG, der bestimmt, dass zwei Marken, die am selben Tag angemeldet worden sind, derselbe Zeitrang zukommt. Die Rechte sind somit gleichrangig und begründen gegeneinander keine Ansprüche.

Für Gemeinschaftsmarken hat der EuGH nun entschieden, dass es auf die Uhrzeit der Anmeldung nicht ankommt. Auf nationaler Ebene gilt weiterhin innerstaatliches Recht.

EuG

7. Keine Bösgläubigkeit einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung trotz einer finanziellen Kompensation in Höhe von 5 Millionen USD für eine Übertragung der Gemeinschaftsmarke an den Inhaber des älteren Zeichens

[EuG, Urt. v. 01.02.2012, T-291/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Kenntnis des Streithelfers von der amerikanischen Marke kann nicht ohne weiteres vermutet werden, da diese Marke nicht in einem Mitgliedsstaat, sondern in einem Drittstaat eingetragen war, deshalb kann allein die Eröffnung eines oder mehrerer Restaurants in Florida (Vereinigte Staaten von Amerika) oder in anderen Ländern in Südamerika nicht als geeignet angesehen werden, die Kenntnis des Streithelfers von der vorherigen Benutzung der amerikanischen Marke nachzuweisen.
2. Selbst wenn man davon ausginge, dass für die Führung des Nachweises der notorischen Bekanntheit einer Marke spätere Dokumente berücksichtigt werden dürfen, könnte die Feststellung, dass die amerikanische Marke notorisch bekannt ist, nicht allein auf in Zeitschriften erschienene Werbeanzeigen gestützt werden, da diese für sich genommen nicht ausreichend sind und nicht der Untermauerung eines anderen relevanten Beweisstücks dienen.
3. Der vom Streithelfer der Klägerin unterbreitete Vorschlag einer finanziellen Kompensation in Höhe von 5 Millionen USD für eine Übertragung der Gemeinschaftsmarke, so hoch dieser Betrag sein mag, kann im vorliegenden Fall für sich allein genommen nicht die Bösgläubigkeit des Streithelfers zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke belegen.
4. Die Identität der fraglichen Zeichen kann, wenn keine anderen relevanten Beweise vorliegen, keinen Nachweis für die Bösgläubigkeit des Streithelfers darstellen.

8. An das Vorbringen zur erhöhten Kennzeichnungskraft einer älteren Marke dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden

[EuG, Urt. v. 07.02.2012, T-424/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Im Rahmen der Prüfung der Ähnlichkeit einer Bildmarke, die keine Wortelemente enthält, erscheint ein klanglicher Vergleich nicht angezeigt. Es kann allenfalls ein bildlicher oder begrifflicher Inhalt mündlich beschrieben werden.
2. An die Geltendmachung einer erhöhten Kennzeichnungskraft einer älteren Marke dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, eine Erklärung gegenüber der Nichtigkeitsabteilung, die zwar kurz, ihr Sinn jedoch hinreichend klar und präzise ist, ist

als ausreichend zu betrachten.

9. Trotz Ähnlichkeit der Gemeinschaftsmarken keine Verwechslungsgefahr zwischen „EuroBasket“ und „Basket“

[EuG, Urt. v. 02.02.2012, T-596/10](#)

Leitsatz (red.)

Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr ist angesichts des beschreibenden Charakters und der schwachen Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Bestandteils „Basket“ sowie des Umstands, dass das maßgebliche Publikum aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern besteht, davon auszugehen, dass die Unterschiede zwischen diesen Zeichen, die sich insbesondere aus der Präsenz des Wortes „Euro“ in der angemeldeten Marke, aus der Präsenz eines bildlichen Bestandteils in der älteren Marke und daraus ergeben, dass der gemeinsame Bestandteil „Basket“ der dominierende Bestandteil der älteren Marke, nicht aber der angemeldeten Marke ist, dafür ausreichen, dass die Ähnlichkeiten, die sich aus der Präsenz dieses gemeinsamen Bestandteils ergeben, trotz der Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr für die genannten Verbraucher mit sich bringen.

10. Bei Beurteilung der Bösgläubigkeit ist eine umfassende Einzelprüfung vorzunehmen

[EuG, Urt. v. 21.03.2012, T-227/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei einer Klage auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen der Beschwerdekammern können erstmals dem Gericht vorgelegte Dokumente im Anhang der Erwiderung und der Gegenerwiderung nicht berücksichtigt werden und sind somit auszuschließen. Ausnahmen sind Unterlagen, die in Beantwortung der Fragen des Gerichts vorgelegt worden sind.
2. Bei Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders sind umfassend alle Faktoren des zu entscheidenden Falles zu berücksichtigen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet, die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.
3. Der Umstand, dass die Klägerin kein Interesse daran gezeigt hat, die älteren taiwanesischen Marken in der Union zu schützen, und die Tatsache, dass der Streithelfer rechtlich nicht verpflichtet war, die Klägerin vorab über seine Gemeinschaftsmarkenanmeldung zu informieren, erlauben es nicht,

die Absicht des Streithelfers bei der Anmeldung dieser Marke festzustellen.

11. VW kann Gemeinschaftsmarke „SWIFT Gti“ von Suzuki nicht verhindern

[EuG, Urt. v. 21.03.2012, T-63/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Das HABM ist nicht verpflichtet, seine Beurteilung der Frage, wie eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen wird, auf eine nationale Entscheidung zu stützen.
2. Da auf dem relevanten Markt der Autohersteller allgemeine Kennzeichnungsgewohnheiten auf mehreren Stufen bestehen, ist davon auszugehen, dass der Verbraucher aufgrund der Vielzahl von Siegeln, die ihm in der fraglichen Branche begegnen, dazu veranlasst wird, sie unabhängig davon, dass sie als Marke eingetragen sein mögen, eher als technischen Hinweis wahrzunehmen, insbesondere wenn die fraglichen Waren sie als Bezeichnung auf letzter Stufe tragen, d. h. neben einer Marke des Herstellers oder einer Marke des Modells, denen eine größere Unterscheidungsfunktion zukommt.
3. Der Wortbestandteil „swift“, der als Phantasiebegriff aufgefasst wird, am Anfang der Anmeldemarke steht und fünf der acht Buchstaben, aus denen sie sich zusammensetzt, umfasst, stellt das unterscheidungskräftigere Element dar. Der Wortbestandteil „gti“ in der Anmeldemarke behält keine äquivalente selbständig kennzeichnende Stellung, da er zum einen als Beschreibung technischer Spezifikationen der fraglichen Waren und damit als sehr schwach unterscheidungskräftig aufgefasst wird und zum anderen nur an nachrangiger Stelle am Ende der Anmeldemarke steht.
4. Der Umstand, dass das Siegel GTI, aus dem die älteren Marken bestehen, in der Anmeldemarke in leicht abgeänderter Form, nämlich GTi, enthalten ist, reicht nicht aus, um auf eine bildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen ihnen zu schließen.
5. Das Siegel GTI kann aufgrund seiner für einige Verbraucher sehr schwachen Kennzeichnungskraft und für andere sogar beschreibenden Funktion nicht als Bestandteil betrachtet werden, der in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise eine „Serie“ von Marken begründen kann. Dies gilt umso mehr, als festgestellt worden ist, dass dieses Siegel von verschiedenen konkurrierenden Unternehmen im Rahmen ihrer Kennzeichnungspraxis für unterschiedliche Autotypen verwendet wurde.

12. Verwechslungsgefahr zwischen zwei aus der Darstellung einer Wellenlinie bestehenden Bildmarken

[EuG, Urt. v. 15.03.2012, T-379/08](#)

Leitsätze (red.)

1. Was die maßgeblichen Verkehrskreise betrifft, bestehen diese in den Endverbrauchern, die keinen „erhöhten Aufmerksamkeitsgrad“ in Bezug auf die fraglichen Waren haben.
2. Es ist klarzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Feststellung, wie eine ältere Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen wird, in keiner Weise durch die von der Widersprechenden abgegebenen Erklärungen gebunden ist, sondern eine eigene Interpretation dieser Marke vornehmen kann.
3. Die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar zu berücksichtigen, aber nur als einer von mehreren Faktoren, auch im Fall einer älteren Marke mit nur geringer Unterscheidungskraft kann deshalb insbesondere wegen der Ähnlichkeit der Zeichen und der betroffenen Waren Verwechslungsgefahr bestehen.

13. Beschwerdekammer muss ergänzende Benutzungsunterlagen, die zu fristgerecht beigebrachten Beweisen hinzukommen, berücksichtigen

[EuG, Urt. v. 28.03.2012, T-214/08](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Beschwerdekammer verfügt über ein Ermessen, aufgrund dessen es ihr freisteht, Beweise, die von der Klägerin erstmals vor der Beschwerdekammer in Anlage zu ihrer Beschwerdebegründung, mit der sie eine umfassende Neuprüfung der Sache begehrt, beigebracht werden und bloß den Inhalt der ursprünglichen Beweise verstärken oder verdeutlichen sollten, zu berücksichtigen oder nicht.
2. Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 ist in dem Sinn zu verstehen, dass nichts gegen die Berücksichtigung ergänzender Beweise sprechen kann, die lediglich zu anderen, fristgerecht beigebrachten Beweisen hinzukommen, wenn den ursprünglichen Beweisen nicht die Erheblichkeit abzuspüren ist, sondern sie für unzureichend befunden wurden.

BGH

14. Rechtliches Gehör des Antragstellers im Lösungsverfahren

[BGH, Beschl. v. 27.10.2011, I ZB 23/11 – Simca](#)

[BPatG, Beschl. v. 09.02.2011, 28 W \(pat\) 13/10](#)

Leitsatz

Das rechtliche Gehör des Antragstellers eines Lösungsverfahrens nach § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1

MarkenG ist nicht schon dann verletzt, wenn das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich auf sämtliche Indizien eingeht, die für eine Markenmeldung zu Spekulationszwecken geltend gemacht worden sind.

15. Weitervertrieb von Datenträgern mit nachträglich angebrachter Garantieerklärung des Herstellers unzulässig

[BGH, Urt. v. 06.10.2011, I ZR 6/10 – Echtheitszertifikat](#)

[LG Frankfurt/Main, Urt. v. 23.07.2008, 2/6 O 439/07](#)

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 12.11.2009, 6 U 160/08](#)

Leitsatz

Bringt ein Wiederverkäufer mit der Marke des Softwareherstellers versehene Sicherungs-CDs eines Computerprogramms in den Verkehr, die er mit Echtheitszertifikaten des Herstellers versehen hat, die zuvor nicht auf den CDs, sondern auf Computern angebracht waren, kann sich der Softwarehersteller dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen.

16. Voraussetzungen für den besonderen Ruf einer geografischen Herkunftsangabe

[BGH, Urt. v. 22.09.2011, I ZR 69/04 – Bayerisches Bier II](#)

[LG München I, Urt. v. 02.10.2003, 7 O 16532/01](#)

[OLG München, Urt. v. 27.05.2004, 29 U 5084/03](#)

[BGH, Beschl. v. 14.02.2008, I ZR 69/04, EuGH-Vorlage – Bayerisches Bier I](#)

Leitsätze

1. Die Vorschriften des Markengesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sind ergänzend heranzuziehen, soweit zur Umsetzung der Vorgaben der Verordnungen (EWG) Nr. 2081/92 und (EG) 510/2006 Bestimmungen im nationalen Recht erforderlich sind.
2. Die Priorität einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 eingetragenen Bezeichnung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 dieser Verordnung richtet sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung.
3. Eine geographische Herkunftsangabe verfügt über einen besonderen Ruf im Sinne von § 127 Abs. 3 MarkenG, wenn sie ein besonderes Ansehen genießt, ohne dass dies durch objektive Eigenschaften der mit einer geographischen Herkunftsangabe gekennzeichneten Produkte begründet sein muss.

17. Keine Markenverletzung bei dekorativem Gebrauch eines Bildmotivs

[BGH, Urt. v. 24.11.2011, I ZR 175/09 – Medusa](#)

LG Frankfurt/Main, Urt. v. 28.02.2008, 3/10 O 113/07

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 01.10.2009, 6 U 88/08](#)

Leitsätze

1. Der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, schließt eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus.
2. Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt.

18. Zur Frage der zeichenrechtlich relevanten Verletzungshandlung im Inland

[BGH, Urt. v. 08.03.2012, I ZR 75/10 – OSCAR](#)

LG Berlin, Beschl. v. 27.11.2007, 15 O 760/06

KG Berlin, Urt. v. 26.03.2010, 5 U 189/07

Leitsätze

1. Im Verhältnis zum Verwechslungsschutz stellt die Geltendmachung einer identischen Verletzung der Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG denselben Streitgegenstand dar. Werden aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 als auch wegen Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geltend gemacht, handelt es sich ebenfalls um einen einheitlichen Streitgegenstand (Fortführung von BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 3 - TÜV I; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 27 - TÜV II).
2. Ob eine zeichenrechtlich relevante Verletzungshandlung im Inland vorliegt, hängt davon ab, ob das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect“) aufweist. Dabei ist eine Gesamtabwägung vorzunehmen, bei der auf der einen Seite zu berücksichtigen ist, wie groß die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers sind. Auf der anderen Seite ist maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstellt, auf die der Inanspruchgenommene keinen Einfluss hat oder ob dieser etwa - zum Beispiel durch die Schaffung von Bestellmöglichkeiten aus dem Inland oder die Lieferung auch ins Inland - zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert (Fortführung von BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 - I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 433

- HOTEL MARITIME).

19. Branchennähe zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten

[BGH, Urt. v. 22.03.2012, I ZR 55/10 – METRO/ROLLER's Metro](#)

LG Hamburg, Urt. v. 21.12.2007, 315 O 147/07

OLG Hamburg, Urt. v. 17.02.2010, 5 U 16/08

Leitsatz

Zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten als Formen des Vertriebs an Gewerbetreibende besteht eine beträchtliche Branchennähe.

20. Der Händler trägt die Beweislast für das Vorliegen von Originalmarkenware

[BGH, Urt. v. 15.03.2012, I ZR 52/10 – CONVERSE I](#)

LG Stuttgart, Teil-Urt. v. 17.11.2009, 17 O 714/08

[OLG Stuttgart, Urt. v. 04.03.2010, 2 U 86/09](#)

Leitsätze

1. Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV ist grundsätzlich der Dritte darlegungs- und beweispflichtig. Der Dritte ist deshalb auch regelmäßig dafür darlegungs- und beweispflichtig, dass er keine Produktfälschungen vertreibt.
2. Behauptet der Markeninhaber im Prozess, der Dritte habe Produktfälschungen vertrieben, kann den Markeninhaber eine sekundäre Darlegungslast dazu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist. Da die sekundäre Darlegungslast nur im Rahmen des Zumutbaren besteht, braucht der Markeninhaber in diesem Zusammenhang grundsätzlich keine Betriebsgeheimnisse zu offenbaren.
3. Die Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten kann auch aufgrund eines tatsächlichen Verhaltens des Markeninhabers bestehen.

[BGH, Urt. v. 15.03.2012, I ZR 137/10 – CONVERSE II](#)

LG Hamburg, Urt. v. 30.10.2008, 327 O 569/07

OLG Hamburg, Urt. v. 07.07.2010, 5 U 246/08

Leitsätze

1. Eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG setzt eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch den Markeninhaber voraus. Die tatsächliche Gefahr einer Marktabshottung kann ausgeschlossen sein, wenn der in der Lieferkette zwischen Markeninhaber und Drittem stehende Zwischenhändler aus dem Vertriebs-

system des Markeninhabers ausgeschieden ist.

- Die Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des Lizenznehmers wegen Verletzung der Marke nach § 30 Abs. 3 MarkenG enthält nicht regelmäßig auch eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung.

21. Namensschutz für Wählervereinigung „Freie Wähler“

[BGH, Urt. v. 28.09.2011, I ZR 191/10 – Freie Wähler](#)

[LG Kiel, Urt. v. 05.03.2010, 5 O 174/09](#)

[OLG Schleswig, Urt. v. 22.10.2010, 17 U 14/10](#)

Leitsätze

- Für die Namen von Wählervereinigungen gilt das strenge Prioritätsprinzip gemäß § 4 Abs. 1 PartG nicht. Für ihre originäre Unterscheidungskraft ist es daher erforderlich, aber auch ausreichend, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist.
- Der Verkehr geht davon aus, dass bei Wählervereinigungen nachgestellte geographische Angaben bei im Übrigen gleicher Bezeichnung ebenso wie bei Parteien auf bestehende organisatorische Verbindungen hinweisen.

22. Namensschutz für Liegenschaft, die im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem bürgerlichen Namen einer Familie bezeichnet wird

[BGH, Urt. v. 28.09.2011, I ZR 188/09 – Landgut Borsig](#)

[LG Berlin, Urt. v. 12.10.2007, 35 O 106/07](#)

[KG Berlin, Urt. v. 20.10.2009, 5 U 173/07](#)

Leitsatz

Der Eigentümer einer Liegenschaft, die im allgemeinen Sprachgebrauch des maßgeblichen Verkehrs mit dem bürgerlichen Namen einer Familie bezeichnet wird, kann diese Bezeichnung ungeachtet der Zustimmung der Namensträger für die Liegenschaft oder einen damit verbundenen Geschäftsbetrieb (weiter-) verwenden, wenn hierfür ein berechtigtes Interesse besteht.

23. DENIC haftet bei offenkundiger Namensrechtsverletzung als Störerin

[BGH, Urt. v. 27.10.2011, I ZR 131/10 – regierung-oberfranken.de](#)

[LG Frankfurt/Main, Urt. v. 16.11.2009, 2-21 O 139/09](#)

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 17.06.2010, 16 U 239/09](#)

Leitsätze

- Die für die Registrierung von Domainnamen unter der Top-Level-Domain „.de“ zuständige DENIC haftet dann als Störerin, wenn sie von Dritten auf eine offenkundige, von ihrem Sachbearbeiter unschwer zu erkennende Verletzung des Namensrechts hin-

gewiesen wird (Fortführung von BGHZ 148, 13 - ambiente.de).

- Eine solche offenkundige Namensrechtsverletzung liegt vor, wenn es sich bei dem als verletzt geltend gemachten Namen um die offizielle Bezeichnung der für die Verwaltung eines Regierungsbezirks zuständigen Behörde handelt und der beanstandete Domainnamen von einem in Panama ansässigen Unternehmen registriert worden ist.

BPatG

24. Marke „Valentin“ als betrieblicher Herkunftshinweis für Süßwaren nicht geeignet

[BPatG, Beschl. v. 15.12.2011, 25 W \(pat\) 44/11](#)

Leitsatz (red.)

Der Verkehr schließt im maßgeblichen Zusammenhang mit den einschlägigen beanspruchten Waren aus dem Begriff „Valentin“ ohne weiteres Nachdenken und ohne analysierende Betrachtung, sondern vielmehr in naheliegender Weise auf den Zweck und die Bestimmung der so gekennzeichneten Waren als entsprechend gestaltetes, „liebevolles“ Geschenk oder Mitbringsel zum Valentinstag und fasst deshalb diesen Begriff nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auf.

25. Dreidimensionale Marke einer Metallkugel mit Innengewindelöchern nicht eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 18.01.2012, 26 W \(pat\) 118/10](#)

Leitsatz (red.)

Kugelförmige Verbindungselemente aus Metall mit über die Kugeloberfläche verteilten, insbesondere Innengewinde aufweisenden Öffnungen sind als dreidimensionale Marke nicht eintragungsfähig, wenn der Verkehr diese Kugelform einer konkreten Funktion der Ware oder dem Umstand, aus dem überschaubaren Formenschatz geometrischer Grundformen die Kugelform ausgewählt und mit einer ästhetisch ansprechenden glänzenden Oberfläche kombiniert zu haben, zuschreibt.

26. Das „Ansehen“ kann eine herkunftsbezogene Eigenschaft sein

[BPatG, Beschl. v. 14.07.2011, 30 W \(pat\) 76/09 – „Hif-fenmark“](#)

Leitsätze

- Die Veröffentlichung eines Antrags auf Eintragung einer Bezeichnung in das Verzeichnis der geschützten geographischen Angaben und der geschützten Ursprungsbezeichnungen gemäß § 130 Abs. 4 Satz 1 MarkenG kann ausnahmsweise unterbleiben, wenn es bereits an der Antragsbefugnis des Antragstellers gemäß Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 fehlt.
- Das „Ansehen“ kann für sich genommen eine Eigenschaft des Erzeugnisses i. S. v. Art. 2 Abs. 1

Buchst. b Verordnung (EG) Nr. 510/2006 darstellen und insoweit auch die Antragsbefugnis eines Einzelantragstellers nach Art. 2 Buchst. b Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 begründen. Das Ansehen des Erzeugnisses muss jedoch nachgewiesen sein.

27. Der Begriff „motherbook“ für soziales Netzwerk ist nicht beschreibend und somit schutzfähig

[BPatG, Beschl. v. 11.01.2012, 26 W \(pat\) 532/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Weder die konkrete Aufmachung von „Facebook“, noch die Bezeichnung von Homepages als „Internetseiten“ lassen den Schluss zu, dass der Wortbestandteil „book“ für sich allein genommen oder nachgestellt in Verbindung mit „mother“ aktuell oder künftig geeignet wäre, über seine Bedeutung als Nomen i. S. v. „Buch, selbständige Veröffentlichung“ hinaus objektiv als Sachhinweis auf eine Datensammlung im Internet, ein Internetportal oder ein soziales Netzwerk zu dienen.
2. Dem Begriff „motherbook“ kommt somit für Telekommunikations- und Computerdienstleistungen kein unmittelbar beschreibender Begriffsgehalt zu und ist somit eintragungsfähig.

28. „EY“ ist anders als die Appellinterjektion „HEY!“ eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 24.01.2012, 33 W \(pat\) 509/11](#)

Leitsatz (red.)

Wenn dem Verkehr das Zeichen „EY“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen begegnet, ist nicht davon auszugehen, dass er die Buchstabenfolge als Interjektion auffasst, da es sich überwiegend um vermögens- oder unternehmensbezogene Dienstleistungsbranchen handelt, in denen der Verkehr eine ernsthafte Präsentation und Vermarktung gewöhnt ist, die die Seriosität des Dienstleistungserbringers unterstreicht; flapsige, der Jugendsprache zuzuordnende Ausdrücke mit emotionalem Charakter wären hier daher deplatziert und sind dementsprechend auch nicht gebräuchlich.

29. Rot-weißer Helikopter als 3D-Marke eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 26.01.2012, 30 W \(pat\) 65/10 und 30 W \(pat\) 66/10](#)

Leitsätze (red.)

Auch wenn der Verkehr in der rot-weißen Farbgebung grundsätzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, führt die farbige Aufmachung hier in Verbindung mit der konkreten Warenform dazu, dass diese vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird, da im hier vorliegenden Bereich die Farbgebung für den Verkehr wesentliche Funktion hat.

30. „KOUTOUBIA“ als Marke schutzfähig

[BPatG, Beschl. v. 06.03.2012, 25 W \(pat\) 562/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Soweit es um die hier registrierten Waren der Klassen 29, 30 und 31 geht, bei denen es sich durchwegs um Lebens- und Nahrungsmittel, Getränke, Genussmittel und landwirtschaftliche Produkte handelt, ist die Bezeichnung „KOUTOUBIA“ nicht als geographischer Herkunftshinweis geeignet, da – soweit diese Bezeichnung als Hinweis auf die Koutoubia-Moschee (die aus dem 12. Jahrhundert stammende, größte Moschee in der marokkanischen Stadt Marrakesch) überhaupt von den inländischen Verkehrskreisen verstanden wird – der Verkehr es jedenfalls nicht als einen Hinweis auf die geographische Herkunft dieser Waren verstehen wird.
2. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG steht dem Schutz der Bezeichnung „KOUTOUBIA“ nicht entgegen, wenn die Sehenswürdigkeit selbst bereits intensiv vermarktet wird.

31. Allein die Anmeldung einer nicht unerheblichen Anzahl von Marken, die an gängige deutsche Begriffe angelehnt sind, ist kein noch Indiz für Bösgläubigkeit

[BPatG, Beschl. v. 17.04.2012, 26 W \(pat\) 3/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Zwar hat der Antragsgegner nicht nur die vorliegend angegriffene Marke „FAHRAD“, sondern eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer, ebenfalls an gängige deutsche Begriffe angelehnter Marken angemeldet und teilweise auch zur Eintragung gebracht, was grundsätzlich ein Indiz dafür sein kann, dass der Anmelder Dritte daran hindern will, gleiche oder ähnliche Kennzeichen zu verwenden bzw. unter ihnen vergleichbare Waren oder Dienstleistungen zu vermarkten, die beanspruchten Dienstleistungen können aber grundsätzlich von jedermann erbracht werden, ohne dass es hierfür des Nachweises einer besonderen Sach- oder Fachkunde bedarf.
2. Eine relevante Behinderungsabsicht lässt sich aus der bloßen Tatsache anhängiger Marken-Verletzungsverfahren und auch möglicherweise erfolgloser Angriffe aus der betreffenden Marke noch nicht herleiten; denn solche Aktionen bewegen sich grundsätzlich im Rahmen der Wahrnehmung gesetzlich geschützter Rechtspositionen und dürfen deshalb nicht von vornherein als deren Missbrauch angesehen werden.

32. Mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen „MOBIL“ und „maksmobil“

[BPatG, Beschl. v. 08.03.2012, 29 W \(pat\) 168/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Zwischen den Marken „MOBIL“ und „maksmobil“ besteht eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation der älteren Marke bzw. des Bestandteils „MOBIL“.
2. Für die Zuerkennung einer selbständig kennzeichnenden Stellung bedarf es nicht einer identischen Übernahme der älteren Marke, vielmehr kann auch eine bloß ähnliche Übernahme der älteren Marke genügen, z. B. in einer unterschiedlichen Farbstellung.

33. Kombination eines Langtextes mit Abkürzung ist nicht schutzfähig, wenn der Langtext selbst nicht unterscheidungskräftig ist

[BPatG, Beschl. v. 10.01.2012, 27 W \(pat\) 114/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Abkürzung einer nicht unterscheidungskräftigen und/oder beschreibenden Angabe kann schutzunfähig sein, vor allem wenn der nicht unterscheidungskräftige und/oder beschreibende Langtext ebenfalls in der Marke enthalten ist.
2. Der Markenteil ZVS ist ohne jede analysierende Betrachtung als bloße Abkürzung der ausgeschriebenen Worte (wieder-)zuerkennen.

34. Keine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke „SENATOR“ und der jüngeren Marke „Cortal Consors SENATOR-CLUB“

[BPatG, Beschl. v. 30.04.2012, 33 W \(pat\) 22/10](#)

Leitsatz (red.)

Geht man von der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit aus, so weisen die Marken angesichts der weiteren Wortbestandteile „Cortal Consors“ und „CLUB“ in der jüngeren Marke und der damit verbundenen mehrfachen Wortlänge gegenüber der Widerspruchsmarke „SENATOR“ offensichtlich keine ausreichende Ähnlichkeit auf, der Bestandteil „SENATOR“ prägt den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht.

35. „WÜRZKOMPASS“ als Marke für Lebensmittel nicht unterscheidungskräftig

[BPatG, Beschl. v. 19.04.2012, 25 W \(pat\) 74/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei der Bezeichnung „WÜRZKOMPASS“ handelt es sich um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen schlagwortartigen Sachbegriff, es besteht kein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile.

2. Vom angesprochenen Verkehr wird die Wortkombination „WÜRZKOMPASS“ ohne Weiteres als „Leitfaden/Orientierungshilfe zum Würzen“ oder im Sinne von „Würzrichtung“ verstanden; mit diesem Bedeutungsgehalt ist die angemeldete Bezeichnung geeignet, in Bezug auf die Waren der Klassen 29 und 30 einen Hinweis auf die Bestimmung oder Eigenschaft der Waren zu geben.

Pressemitteilungen**EuGH****36. Die Form eines Schokoladenhasen mit rotem Band ist nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig (Lindt-Hase)**

[EuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-98/11 P, Pressemitteilung Nr. 68/12](#)

Der Europäische Gerichtshof bestätigt, dass diese Form keine Unterscheidungskraft hat.

37. Weder das HABM noch das Gericht sind befugt, die Gültigkeit nationaler Marken in Frage zu stellen

[EuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-196/11 P Pressemitteilung Nr. 67/12](#)

Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, das die markenrechtliche Unterscheidungskraft des Zeichens „F1“ nicht anerkannt hat. Weder das HABM noch das Gericht sind befugt, die Gültigkeit nationaler Marken in Frage zu stellen, die der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke entgegenstehen können.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

38. Schutzzumfang eines ergänzenden Schutzzertifikats

[EuGH, Beschl. v. 09.02.2012, C-574/11 – Novartis](#)

Leitsatz

Die Art. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel sind dahin auszulegen, dass im Fall eines aus einem Wirkstoff bestehenden „Erzeugnisses“, das durch ein Grundpatent geschützt war und dessen Inhaber sich auf den durch das Patent in Bezug auf dieses „Erzeugnis“ gewährten Schutz stützen konnte, um dem Vertrieb eines den fraglichen Wirkstoff in Kombination mit einem oder mehreren anderen Wirkstoffen enthaltenden Arzneimittels zu widersprechen, ein für dasselbe „Erzeugnis“ erteiltes ergänzendes Schutzzertifikat es seinem Inhaber nach Ablauf des genannten Patents ermöglichen kann, dem Vertrieb eines Arzneimittels, das das genannte Erzeugnis enthält, durch einen Dritten für eine vor Ablauf dieses Zertifikats genehmigte Verwendung des „Erzeugnisses“ als Arzneimittel zu widersprechen.

39. Schutzzumfang eines ergänzenden Schutzzertifikats

[EuGH, Beschl. v. 09.02.2012, C-442/11 – Novartis](#)

Leitsatz (EN)

Articles 4 and 5 of Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as meaning that, where a 'product' consisting of an active ingredient was protected by a basic patent and the holder of that patent was able to rely on the protection conferred by that patent for that 'product' in order to oppose the marketing of a medicinal product containing that active ingredient in combination with one or more other active ingredients, a supplementary protection certificate granted for that 'product' enables its holder, after the basic patent has expired, to oppose the marketing by a third party of a medicinal product containing that product for a use of the 'product', as a medicinal product, which was authorised before that certificate expired.

BGH

40. Sachverständigenablehnung

[BGH, Beschl. v. 03.04.2012, X ZR 67/09 – Sachverständigenablehnung V](#)

[BPatG, Urt. v. 17.03.2009, 4 Ni 39/07 \(EU\)](#)

Leitsatz

Ist einer Partei im Patentnichtigkeitsverfahren vor der Bestellung des gerichtlichen Sachverständigen Gelegenheit gegeben worden, zur fachlichen und persönlichen Eignung einer von der Gegenpartei vorgeschlagenen Person Stellung zu nehmen, und verfügt sie über keinerlei Informationen zur Person des Sachverständigen, handelt sie schuldhaft, wenn sie, ohne zumindest einfache und ohne weiteres mögliche Erkundigungen eingeholt zu haben, die Erklärung abgibt, gegen die als Sachverständigen vorgeschlagene Person bestünden keine Einwände.

41. Zur Angemessenheit der Erfindervergütung

[BGH, Urt. v. 06.03.2012, X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack](#)

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 14.05.2009, 6 U 68/08](#)

[LG Frankfurt/Main, Urt. v. 12.03.2008, 2/6 O 440/07](#)

Leitsätze

1. Die Vergütung einer Diensterfindung ist nicht deshalb unangemessen, weil ihr nach der in der Vergütungsvereinbarung zur Bemessung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung gewählten Methode der Lizenzanalogie ein Erfindungswert zugrunde liegt, der erheblich geringer ist als der Gewinn, den der Arbeitgeber durch die Herstellung und den Vertrieb eines erfindungsgemäßen Produkts erwirtschaftet.
2. Auch die Bemessung der Vergütung eines an einer Hochschule beschäftigten Erfinders mit 30 % der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen hat keinen Einfluss auf die Ermittlung der angemessenen Vergütung eines Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG.
3. Die Findung eines angemessenen Lizenzsatzes obliegt dem Tatrichter. Das Revisionsgericht kann nur prüfen, ob dieser von verfahrensfehlerfrei festgestellten Anknüpfungstatsachen ausgegangen ist und sämtliche erhebliche Gesichtspunkte in seine Gesamtwürdigung einbezogen und hierbei Erfahrungssätze und Denkgesetze beachtet hat.
4. Die Ermittlung der Analoglizenzgebühr aus dem Produkt von Nettoverkaufserlösen und angemessenem Lizenzsatz begründet nicht ohne weiteres deshalb eine erhebliche Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung, weil als Verkaufspreise bei Lieferungen an konzernangehörige Unternehmen vereinbarungsgemäß die konzerninternen Abgabepreise des Arbeitgebers anzusetzen sind.

42. Teamfachmann

[BGH, Urst. v. 06.03.2012, X ZR 78/09 – Pfeffersäckchen](#) (GRUR 2012, 482 ff.)

[BPatG, Urst. v. 21.04.2009, 3 Ni 17/07](#)

Leitsatz

Betrifft ein Patent das Zurverfügungstellen eines mehrstufigen und im Allgemeinen nicht nur in einem einzigen Betrieb anzusiedelnden Produktionssystems (hier: die Vorkonfektionierung von Wursthüllen als Endlos-Rollenware und deren automatisierte Befüllung beim Wurstwarenhersteller), können als maßgeblicher Fachmann in verschiedenen Gewerken Kundige anzusehen sein, deren Fachkenntnisse sich in einem Team ergänzen.

43. Bestimmung des Streitgegenstandes

[BGH, Urst. v. 21.02.2012, X ZR 111/09 – Rohrreinigungsdüse II](#) (GRUR 2012, 485 ff. [Anm. Haedicke]; Mitt. 2012, 173 ff.)

[OLG Nürnberg, Entsch. v. 21.08.2009, 3 U 2337/08](#)

[LG Nürnberg-Fürth, Entsch. v. 22.10.2008, 3 O 9860/07](#)

Leitsatz

Der Kläger ist durch das Prozessrecht nicht gehindert, Ansprüche wegen Patentverletzung nicht nur wegen einer bestimmten angegriffenen Ausführungsform geltend zu machen, sondern auf das Klagepatent umfassende (prozessuale) Ansprüche zu stützen, die auf weitere Ausführungsformen, die sich unter den Patentanspruch subsumieren lassen, bezogene Handlungen des Beklagten erfassen sollen. Dass ein solches umfassendes Klagebegehren zur gerichtlichen Entscheidung gestellt werden soll, kann regelmäßig nicht schon daraus abgeleitet werden, dass es der Kläger unterlässt, einen wie geboten (BGH, Urteil vom 30. März 2005 - X ZR 126/01, BGHZ 162, 365 - Blasfolienherstellung) auf die von ihm vorgetragene angegriffene Ausführungsform zugeschnittenen Klageantrag zu formulieren.

44. Zur erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urst. v. 07.02.2012, X ZR 115/09 – Transhydrogenase](#) (GRUR 2012, 479 ff.)

[BPatG, Urst. v. 21.07.2009, 3 Ni 21/08 \(EU\)](#)

Leitsatz

Der Fachmann, der mit der Verbesserung eines Verfahrens zur Herstellung einer Substanz mit Hilfe von Stoffwechsellvorgängen in Mikroorganismen betraut ist, hat grundsätzlich nur dann Anlass, die Verstärkung eines bestimmten Teilvorgangs im Rahmen des Stoffwechselnetzwerks in Erwägung zu ziehen, wenn bekannt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass dieser Faktor limitierend wirkt, d.h. bei den bekannten Verfahren nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.

45. Notwendige Streitgenossenschaft zwischen Schutzrechtsinhaber und ausschließlichem Lizenznehmer

[BGH, Urst. v. 24.01.2012, X ZR 94/10 – Tintenpatrone II](#) (GRUR 2012, 430 ff.)

[OLG Düsseldorf, Urst. v. 24.06.2010, I-2 U 12/08](#)

[LG Düsseldorf, Urst. v. 18.12.2007, 4a O 317/06 \(InstGE 8, 257 ff.\)](#)

Leitsatz

Der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an diesem Recht, die einen Verletzer gemeinsam auf Ersatz des ihnen aus einer Verletzung des Schutzrechts entstandenen Schadens in Anspruch nehmen, sind notwendige Streitgenossen.

46. Zur erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urst. v. 24.01.2012, X ZR 88/09 – Elektronenstrahltherapie-system](#) (GRUR 2012, 475 ff.)

[BPatG, Urst. v. 05.03.2009, 2 Ni 34/07 \(EU\)](#)

Leitsatz

Dass die mobile Ausgestaltung eines klinischen Geräts zur wechselnden Verwendung in mehreren Operationssälen dem Fachmann grundsätzlich wünschenswert erscheint, rechtfertigt für sich genommen nicht, eine solche Ausgestaltung als nahegelegt anzusehen, wenn die im Stand der Technik verwendeten Geräte aufgrund ihres Umfangs und Gewichts weit davon entfernt sind, eine mobile Ausgestaltung zu erlauben, und der Stand der Technik keine Hinweise bietet, dass bestimmte technische Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen könnten.

47. Zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit

[BGH, Urst. v. 20.12.2011, X ZR 53/11 – Glasfasern](#) (GRUR 2012, 373 ff.)

[BPatG, Urst. v. 25.01.2011, 3 Ni 26/09 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Durch eine Veröffentlichung, in der hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung geäußert wird, dass diese Krebs verursachen können, ist die Verwendung eines dieser Produkte für Zwecke, bei denen kein kanzerogenes Potential vorhanden sein darf, nicht offenbart.
2. Besteht hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung, dass diese Krebs verursachen können, so hat der Fachmann auch dann nicht ohne weiteres Anlass, aufwendige Versuche zur Ermittlung von eventuellen Unterschieden hinsichtlich des kanzerogenen Potentials der einzelnen Produkte anzustellen, wenn in einer Veröffentlichung berichtet wird, dass ein Hersteller solche Versuche für bestimmte Produkte bereits in Auftrag gegeben hat.

BPatG**48. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren**

BPatG, [Entsch. v. 16.04.2012, 4 ZA \(pat\) 35/11](#) – Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren

Leitsätze

1. Im Verfahren des Nichtigkeitssenats über die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss ist wegen der seit 1.1.2002 geltenden Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eröffnet.
2. Aufgrund der divergierenden Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts zu der Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten) in Nichtigkeitsverfahren ist die Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts und wegen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen.

49. Anmeldetag und Übersetzung

[BPatG, Beschl. v. 04.04.2012, 10 W \(pat\) 46/08](#) – Virtuelle Arbeitspunktbestimmung

Leitsätze

1. Die in § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG festgelegte Rechtsfolge, wonach die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, tritt nicht ein, wenn im Nachgang zu einer teilweise fremdsprachigen Anmeldung innerhalb von drei Monaten überhaupt keine Übersetzung eingereicht wird, sofern die Mindestanforderungen für die Zuerkennung des Anmeldetags von vornherein durch die deutschsprachigen Teile der Unterlagen erfüllt worden sind (im Anschluss an BGH GRUR 2012, 91 - Polierendpunktbestimmung).
2. Der Umstand, dass die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG trotz Ausbleibens einer vollständigen Übersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist nicht ausgelöst wird, bedeutet nicht dass ein Anmelder von der Vorlage einer deutschen Übersetzung für die fremdsprachigen Teile der Anmeldung befreit wäre, denn eine Übersetzungspflicht folgt unmittelbar aus § 126 PatG, wonach die Sprache vor dem DPMA deutsch ist.

50. Zur Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats auf der Grundlage einer Notgenehmigung

[BPatG, Beschl. v. 23.02.2011, 15 W \(pat\) 24/06](#) – Clothianidin

Leitsatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel dahin auszulegen, dass es der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Pflanzenschutzmittel nicht entgegensteht, wenn eine gültige Genehmigung nach Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG erteilt wurde?
2. Falls die Frage 1 bejaht wird:
Ist es nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 erforderlich, dass die Genehmigung zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikats noch in Kraft ist?
3. Falls die Frage 1 verneint wird:
Ist Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 dahin auszulegen, dass eine Anmeldung bereits vor Beginn der dort genannten Frist eingereicht werden kann?

51. Zum Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs

[BPatG, Beschl. v. 03.02.2012, 7 W \(pat\) 66/09](#) – Führen eines Leiterpfades für eine Schiebetür

Leitsätze

1. Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs ist als allgemeiner Rechtsstaatsgrundsatz auch im Einspruchsverfahren wie in allen Verwaltungsverfahren zu beachten.
2. Dieser Grundsatz verbietet u. a. sog. Überraschungsentscheidungen, die vorliegen, wenn die Patentabteilung von dem abweicht, was die Beteiligten bei vernünftiger Betrachtung des bisherigen Verfahrens erwarten dürfen (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; 86, 133, 144 f.; 96, 189, 204; 108, 341 ff.). Zu den Verfahrensabläufen, die Grundlage dieser Erwartungshaltung der Beteiligten sein können, gehören insbesondere auch die ausdrücklich oder stillschweigend während der Anhörung erteilten Hinweise der Patentabteilung. Ein solcher Hinweis liegt dabei nicht nur dann vor, wenn auf die gezielt gestellte Frage eines Beteiligten (hier: ob mitgebrachte Hilfsanträge eingereicht werden sollen) eine Antwort gegeben wird, sondern auch dann, wenn diese Frage unbeantwortet bleibt.
3. Stellt eine Patentinhaberin im Einspruchsverfahren die Frage, ob sie mitgebrachte Hilfsanträge einreichen soll, ist die Patentabteilung zwar nicht gehalten, sich zu den Erfolgsaussichten der bislang gestellten Anträge der Patentinhaberin zu äußern. Ein solcher Hinweis wäre in der Regel nicht nur wegen der noch nicht erfolgten abschließenden Beratung der Patentabteilung vor der Verkündung ihrer Entscheidung schon aus tatsächlichen Gründen ausgeschlossen, sondern auch wegen Verletzung der Neutralitätspflicht im Verhältnis zu den anderen Beteiligten unzulässig. Allerdings gebietet es das Gebot rechtlichen Gehörs, eine solche Frage zumindest mit dem Hinweis zu beantworten, dass eine

abschließende Beurteilung der Erfolgsaussichten der bisherigen Anträge nicht möglich ist, so dass die fragende Beteiligte aufgerufen ist, selbst zu beurteilen, ob sie die angekündigten Hilfsanträge stellen möchte, wozu im Zweifel aber wegen des noch offenen Ergebnisses der Verhandlung geraten werde. Keinesfalls darf die Frage unbeantwortet bleiben oder gar der Patentinhaberin mitgeteilt werden, dass die Vorlage von Hilfsanträgen „unnötig“ sei. Dass eine solche Beantwortung der Frage wegen der - ebenfalls unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs - notwendig werdenden anschließenden Erörterung auch der weiter gestellten Hilfsanträge in der Anhörung mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden ist, ist dabei unabwendbar.

4. Hat die Patentabteilung die Frage der Patentinhaberin nach der Stellung weiterer Hilfsanträge nicht entsprechend den vorstehenden Ausführungen beantwortet, ist in der Regel der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache nach § 79 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Gleichzeitig ist aus Billigkeitsgründen nach § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

OLG

52. Zur Ausgestaltung des Lizenzvertragsangebots bei Berufung auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand

[OLG Karlsruhe, Beschl. v. 27.02.2012, 6 U 136/11](#) (Mitt. 2012, 180 ff.)

[LG Mannheim, Urt. v. 09.12.2011, 7 O 122/11](#) (CIPR 2012, 22; Mitt. 2012, 120 ff. [Anm. Müller])

Leitsätze

1. Das Lizenzvertragsangebot desjenigen, der sich mit Erfolg auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand berufen will, muss so gefasst sein, dass ihm im Falle der Annahme des Angebots durch den Patentinhaber solche Einwendungen abgeschnitten sind, mit denen die Pflicht zur Unterlassung oder zum Schadensersatz bestritten wird.
2. Dagegen ist der Lizenzsucher nicht gehalten, sich bereits mit dem Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags solcher Einwendungen zu begeben, die sich auf die Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr beziehen.

LG

53. Insolvenzfestigkeit einfacher (Kreuz-)Lizenzen

LG München I, Urt. v. 09.02.2012, 7 O 1906/11 (GRUR-RR 2012, 142 ff. [Anm. Haedicke])

Leitsätze (red.)

1. Die Anwendbarkeit des § 103 InsO und damit die Frage der Insolvenzfestigkeit hängen von der Ausgestaltung des jeweiligen Lizenzvertrags im Einzelfall ab.
2. § 103 InsO ist nicht anwendbar im Falle einer um das positive Benutzungsrecht verminderten Übertragung im Sinne einer beschränkten Patentübertragung.
3. Bei einer endgültigen unwiderruflichen Einräumung unterfallen einfache Lizenzen, auch in Form von Kreuzlizenzen, nicht § 103 InsO und sind daher insolvenzfest.

Hinweis

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

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

54. Milla

[BGH, Beschl. v. 23.02.2012, I ZR 68/11](#)

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 20.01.2011, 6 U 221/09](#)

[LG Frankfurt a.M., Urt. v. 28.10.2009, 2-6 O 250/09](#)

Leitsatz (nichtamtlicher)

Es kommt in keinem Fall darauf an, ob zwischen dem innerhalb der Schonfrist des § 6 GeschmMG offenbarten Muster und dem später angemeldeten Muster sachliche Identität im Sinne eines übereinstimmenden Gesamteindrucks besteht. Besteht sachliche Identität, bleibt das früher offenbarte Muster bei der Prüfung der Neuheit und Eigenart des später angemeldeten Musters nach § 6 GeschmMG unberücksichtigt. Besteht keine sachliche Identität, steht das früher offenbarte Muster der Neuheit und Eigenart des später angemeldeten Musters jedenfalls deshalb nicht entgegen, weil es einen anderen Gesamteindruck hervorruft.

55. Kinderwagen

[BGH Urt. v. 28.09.2011, I ZR 23/10](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.12.2009, I-20 U 46/09](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 19.02.2009, 14c O 294/08](#)

Leitsätze

1. Eine Verfahrensaussetzung nach Art. 91 Abs. 1 GGV kommt nicht in Betracht, wenn die Verletzungsklage nach Art. 81 Buchst. A GGV vor dem Antrag auf Nichtigkeitsklärung nach Art. 52 GGV erhoben worden ist.
2. Eine Begehungsgefahr für ein Herstellen und Herstellenlassen eines das Klagemuster verletzenden Erzeugnisses im Gebiet der Europäischen Union besteht bei einem produzierenden Unternehmen bereits dann, wenn es entsprechende Erzeugnisse außerhalb der Europäischen Union herstellen lässt und innerhalb der Europäischen Union anbietet und vertreibt.

LG

56. Paula-Pudding

[LG Düsseldorf, Urt. v. 01.03.2012, 14c O 302/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Wird ein sowohl mit Abbildungen der Seitenansicht als auch der Draufsicht hinterlegtes Geschmacksmuster zum Schutze eines Puddingdesigns mit einem Puddingprodukt verglichen, fehlt es an der Übereinstimmung des maßgeblichen Gesamtein-

drucks, wenn sich das angegriffene Produkt und das Muster nur in einer der Perspektiven ähneln.

2. Abweichend von dem vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grundsatz, dass sich der Verkehr bei verpackten Lebensmitteln in erster Linie an der Produktbezeichnung und Herstellerangabe und nicht an der äußeren Gestalt der Ware oder Verpackung orientiert ([BGH, Urt. v. 19.11.2000, I ZR 225/98 - Viennetta](#)), ist für den Streitfall einer besonders ungewöhnlichen, kindgerechten Produktgestaltung, eine durch eine spezielle Strudeltechnik hervorgerufene fleckenförmige Anordnung der eingefüllten Puddingmasse, davon auszugehen, dass der Verkehr die Gestaltung des Puddings selbst besonders beachtet und dieser herkunftshinweisende Funktion zukommt, so dass das Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart besitzt. Das angegriffene Produkt „Flecki“ weist jedoch nicht nur geringfügige, in der Gesamtwirkung unerhebliche Abweichungen vom Produkt „Paula“ auf, sondern erweckt vielmehr eine andere Gesamtwirkung, so dass eine Nachahmung nicht festgestellt werden kann. Überdies muss es den Wettbewerbern eines Pudding-Anbieters grundsätzlich möglich sein, ein Milchprodukt zur kindgerechten Gestaltung in die Nähe einer Kuh und deren Fell zu bringen, so dass die Verfügungsbeklagte im Streitfall die geeigneten und zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um eine bestehende Gefahr einer Herkunftstäuschung § 4 Nr. 9 lit.a UWG auszuschließen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

57. Rechtsschutz von Computerprogrammen

[EuGH, Urt. v. 02.05.2012, C-406/10 – SAS Institute](#)

Leitsätze

1. Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen ist dahin auszulegen, dass weder die Funktionalität eines Computerprogramms noch die Programmiersprache oder das Dateiformat, die im Rahmen eines Computerprogramms verwendet werden, um bestimmte Funktionen des Programms zu nutzen, eine Ausdrucksform dieses Programms sind und daher nicht unter den Schutz des Urheberrechts an Computerprogrammen im Sinne dieser Richtlinie fallen.
2. Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 91/250 ist dahin auszulegen, dass die Person, die im Besitz einer lizenzierten Kopie eines Computerprogramms ist, das Funktionieren dieses Programms, ohne die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers einholen zu müssen, beobachten, untersuchen oder testen kann, um die einem Programmelement zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, wenn sie von dieser Lizenz umfasste Handlungen sowie Handlungen zum Laden und Ablaufen vornimmt, die für die Benutzung des Computerprogramms erforderlich sind, und unter der Voraussetzung, dass diese Person die Ausschließlichkeitsrechte des Inhabers des Urheberrechts an diesem Programm nicht verletzt.
3. Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass die in einem Computerprogramm oder in einem Benutzerhandbuch für dieses Programm erfolgte Vervielfältigung bestimmter Elemente, die in dem urheberrechtlich geschützten Benutzerhandbuch eines anderen Computerprogramms beschrieben werden, eine Verletzung des Urheberrechts an dem letztgenannten Handbuch darstellen kann, sofern – was zu prüfen Sache des vorliegenden Gerichts ist – diese Vervielfältigung die eigene geistige Schöpfung des Urhebers des urheberrechtlich geschützten Benutzerhandbuchs für das Computerprogramm zum Ausdruck bringt.

58. Veröffentlichung von Hörbüchern im Internet

[EuGH, Urt. v. 19.04.2010, C-461/10 – Bonnier Audio u.a.](#)

Leitsätze

1. Die Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Be-

reitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG ist dahin auszulegen, dass sie der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften nicht entgegensteht, die auf der Grundlage von Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erlassen wurden und nach denen einem Internetdienstleister zu dem Zweck, einen Internetteilnehmer oder –nutzer identifizieren zu können, aufgegeben werden kann, einem Urheberrechtsinhaber oder dessen Vertreter Auskunft über den Teilnehmer zu geben, dem der Internetdienstleister eine bestimmte IP(Internetprotokoll)-Adresse zugeteilt hat, von der aus dieses Recht verletzt worden sein soll, da derartige Rechtsvorschriften nicht in den sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/24 fallen.

2. Der Umstand, dass der betreffende Mitgliedstaat die Richtlinie 2006/24 trotz des Ablaufs der Umsetzungsfrist noch nicht umgesetzt hat, ist im Ausgangsverfahren unerheblich.
3. Die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) und die Richtlinie 2004/48 sind dahin auszulegen, dass sie nationalen Rechtsvorschriften wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht entgegenstehen, soweit es diese Rechtsvorschriften dem nationalen Gericht, bei dem eine klagebefugte Person beantragt hat, die Weitergabe personenbezogener Daten anzuordnen, ermöglichen, anhand der Umstände des Einzelfalls und unter gebührender Berücksichtigung der sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergebenden Erfordernisse eine Abwägung der einander gegenüberstehenden Interessen vorzunehmen.

59. Wiedergabe von Tonträgern in Zahnarztpraxis

[EuGH, Urt. v. 15.03.2012, C-135/10 – SCF](#)

Leitsätze

1. Die Bestimmungen des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, das Anhang 1 C zum Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), unterzeichnet in Marrakesch am 15. April 1994 und genehmigt durch den Beschluss 94/800/EG vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986–1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche, bildet, und des Vertrags der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) über Darbietungen und Tonträger vom 20. Dezember 1996 sind in der Unionsrechtsordnung unmittelbar anwendbar.

Das internationale Abkommen von Rom vom 26. Oktober 1961 über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen ist nicht Teil der Unionsrechtsordnung und daher in der Union nicht anwendbar, entfaltet dort jedoch mittelbare Wirkungen.

Einzelpersonen können sich weder auf dieses Abkommen noch auf dieses Übereinkommen noch auf diesen Vertrag unmittelbar berufen.

Der Begriff „öffentliche Wiedergabe“ in den Richtlinien 92/100/EWG des Rates vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums und 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 im Licht der gleichen Begriffe im Abkommen, dem Übereinkommen und dem Vertrag und so auszulegen, dass er mit diesen vereinbar bleibt, wobei auch der Kontext dieser Begriffe und die Zielsetzung der einschlägigen Bestimmungen der Übereinkünfte im Bereich des geistigen Eigentums zu berücksichtigen sind.

- Der Begriff der „öffentlichen Wiedergabe“ im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100 ist dahin auszulegen, dass er nicht die kostenlose Wiedergabe von Tonträgern in einer Zahnarztpraxis wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden im Rahmen der Ausübung eines freien Berufs für die Patienten, die unabhängig von ihrem Willen in den Genuss dieser Wiedergabe kommen, betrifft. Infolgedessen begründet eine solche Wiedergabe für die Tonträgerhersteller keinen Anspruch auf Vergütung.

60. Wiedergabe von Tonträgern in Hotelzimmer

[EuGH, Ur. v. 15.03.2012, C-162/10 – Phonographic Performance \(Irland\)](#)

Leitsätze

- Ein Hotelbetreiber, der in seinen Gästezimmern Fernseh- und/oder Radiogeräte aufstellt, zu denen er ein Sendesignal übermittelt, ist im Sinne von Art. 8 Abs. 2 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 ein „Nutzer“, der eine „öffentliche Wiedergabe“ eines in einer Rundfunksendung abgespielten Tonträgers vornimmt.
- Ein Hotelbetreiber, der in seinen Gästezimmern Fernseh- und/oder Radiogeräte aufstellt, zu denen er ein Sendesignal übermittelt, ist nach Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 verpflichtet, zusätzlich zu der vom Rundfunksender gezahlten Vergütung eine angemessene Vergütung für die Ausstrahlung eines in einer Rundfunksendung abgespielten Tonträgers zu zahlen.
- Ein Hotelbetreiber, der in seinen Gästezimmern zwar keine Fernseh- und/oder Radiogeräte, zu denen er ein Sendesignal übermittelt, aber ein Gerät anderer Art und Tonträger in physischer oder digitaler Form zur Verfügung stellt, die mit einem solchen Gerät abgespielt oder gehört werden können, ist ein „Nutzer“, der eine „öffentliche Wiedergabe“ eines Tonträgers im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 vornimmt. Er ist daher verpflichtet, für die Übertragung der genannten Tonträger eine „angemessene Vergütung“ im Sinne dieser Vorschrift zu zahlen.
- Art. 10 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/115, der, wenn es sich um eine „private Benutzung“ handelt, eine Beschränkung des nach Art. 8 Abs. 2 dieser Richtlinie vorgesehenen Anspruchs auf eine angemessene Vergütung vorsieht, gestattet es den Mitgliedstaaten nicht, einen Hotelbetreiber, der eine „öffentliche Wiedergabe“ eines Tonträgers im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der genannten Richtlinie vornimmt, von der Verpflichtung zur Zahlung einer solchen Vergütung freizustellen.

61. Rechtlicher Schutz von Datenbanken

[EuGH Ur. v. 01.03.2012, C-604/10 – Football Dataco u.a.](#)

Leitsätze

- 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 un-

ter 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.

BVerfG

62. Revision bei Filesharing im Internet

[BVerfG, Beschl. v. 21.03.2012, 1 BvR 2365/11](#)

Urteilsverfassungsbeschwerde gegen

[OLG Köln, Urt. v. 22.07.2011, 6 U 208/10](#)

[LG Köln, Urt. v. 24.11.2010, 28 O 202/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Zu der Rechtsfrage, ob einen Internetanschlussinhaber Prüf- und Instruktionspflichten gegenüber sonstigen Nutzern des Anschlusses, insbesondere volljährigen Familienmitgliedern, treffen, werden unterschiedliche Auffassungen vertreten.
2. Es liegt insoweit eine klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage, die sich in einer unbestimmten Vielzahl weiterer Fälle stellen kann und deshalb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit an der einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts berührt (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO), sowie eine entscheidungserhebliche Abweichung im Sinne von § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 ZPO vor.
3. Ein Berufungsgericht ist somit zur Gewährleistung des gesetzlichen Richters gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichtet, die Revision gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO sowie § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 ZPO zuzulassen beziehungsweise die Nichtzulassung nachvollziehbar zu begründen.

Hinweis

Vgl. auch Auffassung des [OLG Frankfurt, Beschl. v. 20.12.2007, 11 W 58/07](#)

BGH

63. PC als Bild- und Tonaufzeichnungsgerät

[BGH, Urt. v. 30.11.2011, I ZR 59/10 – PC als Bild- und Tonaufzeichnungsgerät](#)

[OLG München, Entsch. v. 04.03.2010, 6 WG 6/08 \(Kurzinformation\)](#)

Leitsätze

1. Es kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass sämtliche PCs mit eingebauter Festplatte, die in den Jahren 2002 bis 2005 in Verkehr gebracht wurden, im Sinne des § 54 Abs. 1 UrhG aF dazu geeignet und bestimmt waren, Bild- und Tonaufzeichnungen vorzunehmen.

2. Für die Frage, ob PCs mit eingebauter Festplatte im Sinne des § 54 Abs. 1 UrhG aF zur Vornahme von Bild- und Tonaufzeichnungen geeignet und bestimmt sind, kommt es nicht darauf an, ob sie bereits mit den dafür erforderlichen Zusatzgeräten wie TV- oder Audio-Karten ausgestattet sind.
3. Soweit PCs als Multifunktionsgeräte bestimmungsgemäß nicht nur für Bild- und Tonaufzeichnungen, sondern auch zu anderen Zwecken genutzt werden können, ist dies für die Vergütungspflicht nach § 54 Abs. 1 UrhG aF selbst dann unerheblich, wenn die Nutzung der anderen Funktionen überwiegen sollte.
4. Der Abschluss von Gesamtverträgen mit dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) über die Vergütung von CD-Brennern und DVD-Brennern steht einem Vergütungsanspruch für PCs mit eingebauter Festplatte nach § 54 Abs. 1 UrhG aF nicht entgegen.
5. Soweit PCs für Vervielfältigungen im Sinne des § 54 Abs. 1 UrhG aF zum Privatgebrauch nach § 53 Abs. 1 UrhG aF geeignet und bestimmt sind, besteht auch bei einer Überlassung an Geschäftskunden die Vermutung, dass sie tatsächlich für solche Vervielfältigungen verwendet werden. Dabei handelt es sich allerdings um eine widerlegliche Vermutung; sie kann durch den Nachweis entkräftet werden, dass nach dem normalen Gang der Dinge eine Verwendung dieser PCs für die Erstellung privater Kopien über einen geringen Umfang hinaus unwahrscheinlich ist.

64. Barmen Live

[BGH, Urt. v. 27.10.2011, I ZR 125/10 – Barmen Live](#)

[OLG Hamm, Urt. v. 10.06.2010, I-4 U 210/09](#)

[LG Bochum, Urt. v. 22.10.2009, I-8 O 551/08](#)

Leitsätze

1. Zwischen einer Verwertungsgesellschaft und einer Person, die von der Verwertungsgesellschaft die Einräumung von Nutzungsrechten verlangt, kommt eine Vereinbarung über die Zahlung einer angemessenen Vergütung zustande, wenn diese Person die von der Verwertungsgesellschaft für die Einräumung der begehrten Nutzungsrechte geforderte Vergütung gemäß § 11 Abs. 2 UrhWG in Höhe des von dieser Person anerkannten Betrags an die Verwertungsgesellschaft zahlt und in Höhe der darüber hinausgehenden Forderung unter Vorbehalt an die Verwertungsgesellschaft zahlt oder zu Gunsten der Verwertungsgesellschaft hinterlegt.
2. Berechnungsgrundlage für die angemessene Vergütung sollen in der Regel die geldwerten Vorteile sein, die durch die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Werke oder Leistungen erzielt werden. Allerdings ist auch dann, wenn mit einer wirtschaftlichen Nutzung keine geldwerten Vorteile erzielt werden, jedenfalls eine Mindestvergütungsregelung erforderlich, um die Urheber und Leistungs-

schutzberechtigten vor einer möglichen Entwertung ihrer Rechte zu schützen.

- Die GEMA darf die angemessene Vergütung für Musikaufführungen bei Freiluftveranstaltungen wie Straßenfesten oder Stadtfesten grundsätzlich nach der Größe der Veranstaltungsfläche - gerechnet vom ersten bis zum letzten Stand und von Häuserwand zu Häuserwand - bemessen; das gilt auch dann, wenn die Musik nicht auf der gesamten Veranstaltungsfläche wahrnehmbar ist.

65. Bochumer Weihnachtsmarkt

[BGH, Urt. v. 27.10.2011, I ZR 175/10 – Bochumer Weihnachtsmarkt](#)

[OLG Hamm, Urt. v. 07.09.2010, I-4 U 37/10](#)

[LG Bochum, Urt. v. 17.12.2009, I-8 O 85/09](#)

Leitsätze

- Eine Verwertungsgesellschaft ist auch dann berechtigt, von einem Nutzer der von ihr wahrgenommenen Rechte die angemessene Vergütung zu verlangen, wenn sie entgegen ihrer Verpflichtung aus § 13 Abs. 1 Satz 1 UrhWG keinen eigenen Tarif für den fraglichen Verwertungsvorgang aufgestellt hat.
- Der Tatrichter kann und muss sich grundsätzlich auch danach richten, was die Schiedsstelle in dem vorgeschalteten oder in vergleichbaren Verfahren nach § 16 Abs. 1 UrhWG vorgeschlagen hat; das gilt nicht nur dann, wenn es um den Abschluss oder die Änderung eines Gesamtvertrages geht (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c UrhWG), sondern auch dann, wenn bei einer Streitigkeit zwischen Einzelnutzer und Verwertungsgesellschaft die Anwendbarkeit oder Angemessenheit eines Tarifs im Streit ist (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UrhWG).

66. Vorschaubilder II

[BGH, Urt. v. 19.10.2011, I ZR 140/10 – Vorschaubilder II](#)

[OLG Hamburg, Entsch. v. 23.06.2010, 5 U 220/08](#)

[LG Hamburg, Teilurt. v. 29.09.2008, 308 O 248/07](#)

Leitsätze

- Eine (schlichte) Einwilligung in die Wiedergabe der Abbildung eines urheberrechtlich geschützten Werkes als Vorschaubild in Ergebnislisten von Bildersuchmaschinen liegt auch dann vor, wenn ein Dritter die Abbildung mit Zustimmung des Urhebers ins Internet eingestellt hat, ohne technische Vorkehrungen gegen ein Auffinden und Anzeigen dieser Abbildung durch Suchmaschinen zu treffen.
- Eine vom Urheber oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten erklärte Einwilligung in die Wiedergabe der Abbildung eines Werkes als Vorschaubild erstreckt sich auch auf die Wiedergabe von Abbildungen dieses Werkes, die nicht vom Urheber oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten ins Internet eingestellt worden sind (Fortführung von [BGH, Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 69/08, BGHZ 185,](#)

[291 - Vorschaubilder I](#)).

67. Das Boot

[BGH, Urt. v. 22.09.2011, I ZR 127/10 – Das Boot](#)

[OLG München, Urt. v. 17.06.2010, 29 U 3312/09](#)

[LG München I, Urt. v. 07.05.2009, 7 O 17694/08 \(Pressemitteilung\)](#)

Leitsätze

- Ein Miturheber kann einen Anspruch auf weitere angemessene Beteiligung nach § 32a Abs. 1 oder 2 Satz 1 UrhG und einen diesen Anspruch vorbereitenden Auskunftsanspruch grundsätzlich unabhängig von anderen Miturhebern und allein zu seinen Gunsten geltend machen; die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 und des § 8 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 UrhG stehen dem nicht entgegen.
- Nach § 132 Abs. 3 Satz 2 UrhG ist bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 32a Abs. 1 oder 2 Satz 1 UrhG eine weitere angemessene Beteiligung allein an Erträgen und Vorteilen aus Verwertungshandlungen geschuldet, die nach dem 28. März 2002 vorgenommen worden sind. Für den Anspruch aus § 32a Abs. 1 oder 2 Satz 1 UrhG kommt es nach § 132 Abs. 3 Satz 2 UrhG nicht darauf an, ob das auffällige Missverhältnis im Sinne des § 32a UrhG erst nach dem 28. März 2002 entstanden ist oder ob es bereits vor dem 28. März 2002 bestand und nach dem 28. März 2002 fortbestanden hat. Ferner sind im Rahmen der Prüfung, ob ein auffälliges Missverhältnis im Sinne des § 32a UrhG besteht, nach § 132 Abs. 3 Satz 2 UrhG nicht nur nach dem 28. März 2002 erzielte Erträge und Vorteile, sondern grundsätzlich auch sämtliche vor dem 28. März 2002 angefallene Erträge zu berücksichtigen.

OLG

68. Schadensersatz bei unberechtigter Verwendung von Lichtbildern

[OLG Braunschweig, Urt. v. 08.02.2012, 2 U 7/11](#)

Leitsätze

- Wird ein Produktfoto (hier von einem Monitor), für das kein urheberrechtlicher Motivschutz sondern nur ein Schutz nach § 72 I UrhG besteht, bei einem privaten X.-Verkauf ohne Einverständnis des Fotografen verwendet, ist für die Schätzung der Schadenshöhe im Wege der Lizenzanalogie vorrangig auf eine repräsentative Vertragspraxis des Fotografen bei der Vermarktung seiner Fotos abzustellen.
- Lässt sich eine repräsentative Verwertungspraxis des Fotografen zur Überlassung von Produktfotos zum Zwecke eines privaten X.-Verkaufs nicht feststellen, kann zur Bemessung der angemessenen Lizenzhöhe nicht auf die MFM-Honorarempfehlung

gen zurückgegriffen werden, weil diese eine solche Art der Fotonutzung nicht abbilden.

3. Sind keine branchenüblichen Vergütungssätze und Tarife zur Überlassung von Produktfotos zum Zwecke eines privaten X.-Verkaufs ersichtlich, ist zu klären, auf welchem legalen Markt Nutzungsrechte an solchen Fotos erhältlich sind und unter Berücksichtigung des dortigen Preisgefüges bezogen auf den konkreten Einzelfall bei Beachtung der Marktgegebenheiten gemäß § 287 ZPO zu schätzen, was vernünftige Vertragspartner in einem solchen Fall als Lizenz vereinbart hätten.
4. Bei einem privaten X.-Verkauf begrenzt der zu erzielende Verkaufspreis für die jeweilige Sache die angemessene Lizenzhöhe, wobei die Parteien bei der Bildung der Lizenzhöhe vernünftigerweise berücksichtigen, dass ein Privatverkäufer den Restwert der zu verkaufenden Sache für sich realisieren will, über keine Verkaufsgewinnspanne zur Finanzierung von Absatzkosten verfügt und nicht auf professionelle Fotos für den Verkauf eines Einzelstücks zwingend angewiesen ist, weshalb realistisch nur moderate Lizenzbeträge vereinbart werden.
5. Eine unterbliebene Urhebernennung führt bei der ungenehmigten Fotonutzung für einen privaten X.-Verkauf nicht zu einem prozentualen Aufschlag, weil eine entsprechende Vergütungspraxis gemäß § 97 II 3 UrhG nicht besteht und ein solcher Aufschlag auch nicht gemäß § 97 II 4 UrhG bei einer derart geringfügigen Verletzung, die ein einmaliger privater X.-Verkauf darstellt, der Billigkeit entspricht.
6. Sofern der Fotograf selbst in der Lage ist, den urheberrechtlichen Verstoß einer ungenehmigten Fotonutzung zu erkennen, eine vorgerichtliche Abmahnung des Verletzers vorzunehmen und letzteres in zurückliegender Zeit in anderen gleichgelagerten Fällen auch schon getan hat, sind die Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts zur Durchführung des vorgerichtlichen Abmahnverfahrens nicht notwendig und damit nicht erstattungsfähig i. S. des § 97a I 2 UrhG. Die Kenntnis hierzu kann der Fotograf auch dadurch erlangen, dass er zuvor in gleichgelagerten anderen Verfahren anwaltliche Hilfe zur Durchführung der Abmahnung in Anspruch genommen hatte und sich ihm aufgrund der Gleichartigkeit der Verletzungen und der dagegen gerichteten außergerichtlichen Vorgehensweise ohne Weiteres erschließt, wie er zukünftig selbst Verletzungen erkennen und Abmahnungen durchführen kann.

69. Tauschbörsen: Aufsichtspflicht und Schadenshöhe

[OLG Köln, Urt. v. 23.03.2012, 6 U 67/11](#)

[LG Köln, Urt. v. 30.03.2011, 28 O 716/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Eltern eines 13-jährigen Sohnes, dem sie einen PC mit Internetanschluss überlassen haben, können ihrer aus § 832 Abs. 1 BGB resultierenden Aufsichtspflicht zur Verhinderung der Teilnahme des Kindes an illegalen sog. Tauschbörsen durch die Installation einer Firewall und eines Passwortes sowie monatliche stichprobenmäßige Kontrollen genügen.

Diese Kontrollen sind aber nicht hinreichend durchgeführt worden, wenn die Eltern über Monate das trotz der installierten Schutzmaßnahmen erfolgte Herunterladen zweier Filesharingprogramme nicht entdecken, für die Icons auf dem Desktop sichtbar waren.

2. Die Höhe des dem Rechteinhaber durch die Teilnahme an einer sog. Tauschbörse entstandenen, im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadens ist mangels besser geeigneter Grundlagen an dem GEMA Tarif zu orientieren, der dem zu beurteilenden Sachverhalt am nächsten kommt. Das ist nicht der Tarif VR W 1, sondern der (frühere) Tarif VR-OD 5. Es sind weiter alle in Betracht kommenden Umstände wie die Länge des Zeitraumes, in dem der Titel in die Tauschbörse eingestellt war, und die Höhe des Lizenzbetrages zu berücksichtigen, der für vergleichbare Titel nach Lizenzierung gezahlt wird. Sind gängige Titel über Monate durch die Tauschbörse öffentlich zugänglich gemacht worden, so kann ein Betrag von 200 € für jeden Titel geschuldet sein.

70. Gewerbliches Ausmaß der Rechtsverletzung

[OLG Köln, Beschl. v. 23.01.2012, 6 W 13/12](#)

[LG Köln, Entsch. v. 06.12.2011, 237 O 233/11](#)

Leitsatz (red.)

Die Zugänglichmachung einer einzelnen geschützten Datei in einer Internettauschbörse weist nur dann das für die Bejahung des gewerblichen Ausmaßes der Rechtsverletzung nötige Gewicht auf, wenn es sich entweder um ein besonders wertvolles Werk handelt oder wenn eine hinreichend umfangreiche Datei innerhalb ihrer relevanten Verwertungsphase öffentlich zugänglich gemacht wird.

LG

71. GEMA vs. Youtube

[LG Hamburg, Urt. v. 20.04.2012, 310 O 461/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Sofern auf der Videoplattform Youtube rechtsverletzende Inhalte durch Unbekannte ohne Kenntnis der Betreiberin hochgeladen wurden und sie sich diese auch nicht zu eigen gemacht hat, kann die Betreiberin dennoch als Störer haften, sofern sie ihr zumutbare Kontroll- bzw. Verhaltenspflichten verletzt hat.
2. Dem Betreiber einer Internethandelsplattform ist es grundsätzlich nicht zuzumuten, jedes Angebot vor Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung hin zu untersuchen. Wird er allerdings auf eine klare Rechtsverletzung hingewiesen, muss er nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern auch Vorsorge treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren derartigen Rechtsverletzungen kommt (vgl. [BGH, Urt. v. 17.08.2011, I_ZR 57/09 – Stiftparfüm](#)). Diese Grundsätze, die der BGH in Bezug auf die Verletzung von Markenrechten auf einer Auktionsplattform im Internet aufgestellt hat, gelten wegen der Vergleichbarkeit der Sachverhalte auch für das Urheberrecht und die Tätigkeit der Betreiberin.
3. Der Betreiberin ist es insoweit zuzumuten, nach Erhalt eines Hinweises auf eine Urheberrechtsverletzung durch den selbstständigen Einsatz des von ihr entwickelten Content-ID-Programms künftige Uploads zu verhindern, die mit der gemeldeten Musikaufnahme übereinstimmen. Es reicht nicht aus, wie bisher, den Rechteinhabern die Anwendung des Programms zu überlassen. Da das Content-ID-Programm lediglich Tonaufnahmen identifizieren kann, ist die Betreiberin darüber hinaus verpflichtet, einen Wortfilter zu installieren.

BGH

72. Verbandsklagebefugnis nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG

[BGH, Urt. v. 17.08.2011, IZR 148/10-Glücksspielverband](#)

[OLG Hamm, Urt. v. 13.07.2010, I-4 U 21/10](#)

[LG Münster, Urt. v. 29.10.2009, 22 O 111/09](#)

Leitsätze

1. Legt ein Verband eine die Kosten des Streitfalls vielfach übersteigende liquide Finanzausstattung dar und ist nicht bekannt geworden, dass er in der Vergangenheit Zahlungspflichten für Prozesskosten nicht nachgekommen ist, so kann eine unzureichende finanzielle Ausstattung des Verbands grundsätzlich nur angenommen werden, wenn das bei zurückhaltender Betrachtung realistische Kostenrisiko des Verbands seine dafür verfügbaren Mittel spürbar übersteigt.
2. Ob das dauerhaft selektive Vorgehen eines Verbands ausschließlich gegen Nichtmitglieder als rechtsmissbräuchlich anzusehen ist, beurteilt sich nach den Gesamtumständen des Einzelfalls.
3. Rechtsmissbräuchlich ist es insbesondere, wenn der Verband mit einem selektiven Vorgehen ausschließlich gegen Nichtmitglieder bezweckt, neue Mitglieder zu werben, denen er nach einem Beitritt Schutz vor Verfolgung verspricht.
4. Ein Rechtsmissbrauch ist zu verneinen, wenn eine dauerhafte Beschränkung der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen auf Nichtmitglieder für einen Verband schon aus seinem - rechtlich unbedenklichen - Verbandszweck folgt.

Sachverhalt

Der Kläger, der Ende 2008 gegründete GIG-Verband für Gewerbetreibende im Glücksspielwesen e.V., habe am 3. April 2009 von einer damals 17-jährigen Schülerin in zwei Lotto-Annahmestellen der Beklagten in Bonn Testkäufe durchführen lassen. Die Testkäuferin habe ohne Alterskontrolle jeweils ein Rubbellos erwerben können. Der Kläger nimmt die Beklagte zu 1, die staatliche Lottogesellschaft von Nordrhein-Westfalen, und deren Geschäftsführer, den Beklagten zu 2, wegen eines Verstoßes gegen das Verbot der Teilnahme Min- derjähriger an öffentlichen Glücksspielen auf Unterlassung in Anspruch.

Das Landgericht hat die Klage als unzulässig abgewiesen, weil sie rechtsmissbräuchlich sei. Die Berufung des Klägers ist erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat die Revision zugelassen, so dass die Beklagte ihr Begehren aus der Berufungsinstanz mit ihrer Revision weiter verfolgt.

Entscheidung

Der Bundesgerichtshof hat der Revision des Klägers stattgegeben und das Verfahren an das Berufungsgericht zur erneuten Entscheidung zurückgewiesen.

Zwar sei das Berufungsgericht richtigerweise davon ausgegangen, dass der Kläger die Voraussetzungen hinsichtlich der Mitgliederstruktur nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG erfülle. Der Annahme des Berufungsgerichtes, die finanzielle Ausstattung des Verbandes mit 230.000 € könne nicht genügen, um die wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsprozesse in dem bisher gezeigten Umfang finanzieren zu können, so dass die Klagebefugnis zu verneinen wäre, ist der Senat jedoch nicht gefolgt. Die finanzielle Ausstattung nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG sei nur dann ausreichend, wenn sie den Kläger in die Lage versetzt, seine satzungsmäßige Aufgabe der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen gegen glücksspielrechtliche Bestimmungen tatsächlich wahrzunehmen. Dies sei nach Ansicht des Senats im Streitfall unstreitig gegeben. Auch mehrere gleichzeitig geführte Verfahren müssen nicht zwangsläufig zu einem anderen Ergebnis führen. „Eventuelle Kostenbelastungen aus einem Prozessverlust dieser Verfahren seien weder sofort noch zu einem späteren Zeitpunkt gleichzeitig zu erwarten. Schon deshalb führe die für den Verband bestehende Notwendigkeit, etwaige gegnerische Prozesskostenerstattungsansprüche abdecken zu müssen, nicht dazu, dass er jederzeit liquide Mittel in Höhe des maximalen theoretischen Gesamtkostenrisikos sämtlicher von ihm begonnener und kostenmäßig noch nicht beendeter Gerichtsverfahren vorhalten muss. Eine solche Anforderung würde die Möglichkeit kleinerer Verbände, deren Mitglieder sich beispielsweise aus mittelständischen Unternehmen rekrutieren, zur Prozessführung in sachlich nicht gerechtfertigter Weise einschränken, obwohl solchen Verbänden gerade auf oligopolistischen Märkten eine wichtige Funktion für die Aufrechterhaltung lauterer Wettbewerbs zukommen kann. Die vom Berufungsgericht verlangte, am theoretischen Gesamtkostenrisiko ausgerichtete Finanzausstattung könne zudem die Bildung neuer Verbände behindern und so zu einer Verfestigung bestehender Verbandsstrukturen führen, die letztlich in Widerspruch zu der grundrechtlich verbürgten Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG) geraten könnte.“

Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus möglichen finanziellen Belastungen durch andere Tätigkeiten des Verbandes. Soweit der Verband aber eine die Kosten des Streitfalls vielfach übersteigende liquide Finanzausstattung darlege und nicht bekannt geworden sei, dass er in der Vergangenheit Zahlungspflichten für Prozesskosten nicht nachgekommen ist, könne eine unzureichende finanzielle Ausstattung des Verbands grundsätzlich nur angenommen werden, wenn das bei zurückhaltender Betrachtung realistische Kostenrisiko des Verbands seine dafür verfügbaren Mittel spürbar

übersteigt. Da jedoch nicht angenommen werden könne, dass der Kläger alle seine laufenden Verfahren verliere, liege das Kostenrisiko im Streitfall jedoch unter dem theoretischen Gesamtkostenrisiko. Überdies seien vorliegend keine Verfahren ersichtlich, in denen der Kläger weniger evidente Wettbewerbsverstöße verfolgt. Mithin sei von einer ausreichenden finanziellen Ausstattung des Verbandes auszugehen.

Das Berufungsgericht hat darüber hinaus zu Unrecht angenommen, dass die Klage im Sinne von § 8 Abs. 4 UWG rechtsmissbräuchlich erhoben wurde. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats könne einem Verband die Klagebefugnis grundsätzlich nicht verwehrt werden, nur weil er gegen bestimmte Verletzer vorgehe. Ebenso wie es jedem Gewerbetreibenden freistehe, gegen welchen Mitbewerber er vorgeht, stehe es auch im freien Ermessen des Verbandes, sich auf einzelne Verletzer zu beschränken. Letzterer könne vielmehr selbst gegen die nicht verklagten Mitbewerber vorgehen. Zwar können besondere Umstände, insbesondere sachfremde Erwägungen, im Einzelfall eine andere Beurteilung nahelegen. Jedoch hat der Senat bereits in früheren Entscheidungen klargestellt, dass selbst bei einem selektiven Vorgehen des Verbandes gegen Nichtmitglieder, die Rechtsmissbräuchlichkeit jedenfalls dann zu vereinen sei, wenn der Verband eine Frage der Wettbewerbswidrigkeit eines bestimmten Verhaltens höchststrichterlich klären lassen will. Anders sei dies jedoch dann, wenn ein Verband gegen außenstehende Dritte vorgehe, den unlauteren Wettbewerb durch gleichartige Verletzungshandlungen der eigenen Mitglieder planmäßig dulde. Zwar gebe es grundsätzlich keine Obliegenheit eines Verbands, gegen eigene Mitglieder vorzugehen. Die Prozessführungsbefugnis der Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen finde ihre Rechtfertigung aber darin, dass die Bekämpfung unlauterer Wettbewerbsbehandlungen nicht nur im Interesse des unmittelbar Betroffenen, sondern auch im öffentlichen Interesse erfolge. Letztendlich komme es auf die Gesamtumstände des Einzelfalls an. Als Fallgruppe sei vor diesem Hintergrund jedenfalls ein solches Vorgehen rechtsmissbräuchlich, das allein den Zweck verfolge, Nichtmitglieder zu werben. Nicht jedoch ein solches Verhalten, dass lediglich der Umsetzung des Verbandzweckes diene.

Anmerkung

Zum Problematik der Klagebefugnis von Verbänden sei auch auf die nahezu identische Parallelentscheidung, BGH, Urt. v. 17.08.2011, Az. I ZR 223/10, verwiesen.

73. Verfolgung ortsfremder Wettbewerbsverstöße durch regionale Verbraucherzentralen

[BGH, Urt. v. 22.09.2011, Az. I ZR 229/10 – überregionale Klagebefugnis](#)

OLG Brandenburg, Urt. v. 30.11.2010, Az. 6 U 27/10

LG Potsdam, Urt. v. 18.02.2010, Az. 51 O 96/09

Leitsätze

1. Der Umstand, dass das Prozessgericht bei begründeten Zweifeln am (Fort-)Bestehen der Eintragungsvoraussetzungen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG, § 4 Abs. 4 UKlaG lediglich das Verfahren aussetzen kann, lässt die Notwendigkeit der Prüfung unberührt, ob die Prozessführung im konkreten Einzelfall vom Satzungszweck des klagenden Verbandes umfasst ist.
2. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist nicht daran gehindert, auch Wettbewerbsverstöße außerhalb Nordrhein-Westfalens zu verfolgen.

Sachverhalt

Die Klägerin, die in die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 UKlaG eingetragene Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., welche durch verbraucherorientierte Verbände in NRW gegründet wurde, nimmt aufgrund ihres Satzungszweckes die Rechte der Verbraucher wahr und verfolgt Verstöße unter anderem gegen das Wettbewerbsrecht, soweit dadurch Verbraucherinteressen berührt werden. Die Klägerin hat die Beklagte, ein im Möbelhandel tätiges Unternehmen, aufgrund einer ihrer Ansicht nach wettbewerbswidrigen Preisangabe in einem Prospekt aus dem Frühjahr 2009 auf Unterlassung und Erstattung ihrer vorgerichtlichen Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Beide Vorinstanzen haben die Klägerin als nicht klagebefugt und somit ihre Klage als unzulässig abgewiesen.

Entscheidung

Die Revision der Klägerin hat Erfolg. § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG regelt neben der sachlich-rechtlichen Anspruchsberechtigung auch die prozessuale Klagebefugnis, so dass der Senat selbstständig prüfen kann, ob die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG vorliegen. Das Berufungsgericht habe richtigerweise festgestellt, dass die Klagebefugnis der Klägerin nicht schon daraus folgt, dass diese in die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 UKlaG eingetragen sei und das Prozessgericht bei begründeten Zweifeln am (Fort-)Bestehen der Eintragungsvoraussetzungen gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG, § 4 Abs. 4 UKlaG lediglich das Verfahren aussetzen könne. Dies lasse jedoch die Notwendigkeit der Prüfung, ob die Prozessführung im konkreten Einzelfall vom Satzungszweck des klagenden Verbandes umfasst ist, unberührt, da eventuelle örtliche und sachliche Beschränkungen bei Eintragung des Verbandes unberücksichtigt bleiben. Für die Notwendigkeit der Prüfung der Klagebefugnis im Einzelfall würde zum anderen auch die unionsrecht-

liche Grundlage sowie die Entstehungsgeschichte der in § 4 UKlaG und § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG enthaltenen Regelung sprechen. Soweit das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang jedoch zu Unrecht davon ausgeht, dass sich aus der Satzung der Klägerin eine regionale Beschränkung auf den Schutz der Verbraucher mit einem Bezug zum Bundesland Nordrhein-Westfalen ergebe, könne dem nicht gefolgt werden. Satzungsbestimmungen, denen körperschaftsrechtliche Bedeutung zukommt, sind grundsätzlich objektiv auszulegen, so dass nicht nur dem Wortlaut sondern auch dem Sinn und Zweck der Regelung und dem systematischen Bezug der Klausel zu anderen Satzungsvorschriften maßgebliche Bedeutung zu komme. Im Streitfall würden daher die Umstände, dass die Klägerin von regionalen Verbänden in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde, eine entsprechende Formulierung im Namen trage sowie die organschaftliche Struktur, für eine entsprechende Beschränkung sprechen. Dem Sitz der Klägerin in Düsseldorf sowie der Stimmverteilung der Mitglieder könne jedoch kein Indiz entnommen werden. Demgegenüber würde die Notwendigkeit auch solche Fälle verfolgen zu können, in denen außerhalb von Nordrhein-Westfalen vorgenommene geschäftliche Handlungen auf in Nordrhein-Westfalen ansässige Verbraucher nachteilige Auswirkungen haben, für ein berechtigteres Interesse der Klägerin sprechen. Dies gilt um so mehr, als dass die Klägerin ansonsten gehindert wäre, gegen die Interessen der Verbraucher verletzende Geschäftspraktiken schon dann vorzugehen, wenn diese zwar bereits angewendet, hierdurch aber Interessen von Verbrauchern in Nordrhein-Westfalen noch nicht oder jedenfalls noch nicht in relevantem Umfang beeinträchtigt werden. Des Weiteren hätte eine regionale Beschränkung der Klagebefugnis zur Folge, dass die Klägerin in erheblichem Umfang an einem in Absprache mit anderen Verbraucherzentralen erfolgenden koordinierten und dabei insbesondere auch arbeitsteiligen Vorgehen gegen Verbraucherschutzgesetzwidrige Praktiken gehindert wäre. Folglich sei die Klagebefugnis entgegen dem Wortlaut der Satzung nicht beschränkt, so dass die Klage zulässig gewesen sei.

OLG

74. Sittenwidrigkeit der Kommerzialisierung von lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsansprüchen

[OLG München, Urt. v. 22.12.2011, Az. 29 U 3463/11](#)

LG Ingolstadt, Urt. v. 02.08.2011, Az. 1 HKO 563/11

Leitsätze

1. Eine Vereinbarung, mit der sich der Gläubiger eines titulierten lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruchs die Titelvollstreckung abkaufen lässt, kann jedenfalls dann sittenwidrig i.S.d. § 138 Abs. 1 BGB sein, wenn die Gegenleistung gerade aus den zu unterlassenden Handlungen erwirtschaftet werden soll.

2. Eine solche Vereinbarung kann die weitere Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs als Missbrauch i.S.d. § 8 Abs. 4 UWG unzulässig machen.

Sachverhalt

Beide Parteien bieten Eintragungen in Online-Branchenbüchern an. Die Antragstellerin hatte für ihr Angebot mit einem Formular-Eintragungsantrag geworben, welches das Oberlandesgericht Frankfurt als irreführend und unlauter ansah, weil es den unzutreffenden Eindruck erweckte, mit der Unterzeichnung und Rücksendung des Formulars werde lediglich eine Aktualisierung der Eintragsdaten im Rahmen eines bereits bestehenden Vertragsverhältnisses vorgenommen. Die Antragsgegner verwandten ein ähnliches Formular für ihr eigenes Angebot, worauf die Antragstellerin diese wegen der Formularverwendung abmahnte und eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtung verlangte, welche die Antragsgegner auch vorlegen konnten.

Am 15.04.2011 hat die Antragstellerin im Beschlussweg eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Ingolstadt erwirkt, mit der den Antragsgegnern verboten worden ist, die Verträgen, die aufgrund des wettbewerbswidriges Aussenden der Formulare zustande gekommen waren, durchzusetzen.

Ein Tag nachdem die einstweilige Verfügung zugestellt worden war, drängte die Antragstellerin die Antragsgegnerin unter anderem durch die Androhung einer Strafanzeige zu Vergleichsgesprächen. Der daraufhin geschlossene Vergleich zwischen den Parteien garantierte der Antragsgegnerin für den nachfolgenden Zeitraum von fünf Jahren die Duldung des wettbewerbswidrigen Verhaltens durch die Antragstellerin, wenn diese 30% des Umsatzes aus dem Verhalten, mindestens jedoch eine Millionen Euro an die Antragstellerin abtrete. Überdies verzichtete die Antragsgegnerin auf Rechtsbehelfe.

Am 13. Mai 2011 haben die Antragsgegner gegen die einstweilige Verfügung Widerspruch eingelegt, weil der Vergleich sittenwidrig und somit nichtig sei. Überdies wurde der Vergleich wegen einer widerrechtlichen Drohung angefochten. Das Landgericht hat den Antrag am 2. August 2011 als unzulässig verworfen.

Entscheidung

Die Berufung der Antragstellerin hat Erfolg. Die Unterlassungsansprüche im Lauterkeitsrecht dienen nicht nur dem Ziel die Mitbewerber, Verbraucher sowie sonstige Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen zu schützen, sondern sollen darüber hinaus auch das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb schützen. (vgl. § 1 UWG). Lässt sich der Inhaber eines solchen Anspruchs seine Berechtigung vom Schuldner abkaufen, liefe dies der Funktion des Unterlassungsanspruchs zuwider, weil die Handlungen fortgesetzt werden und die Drittinteressen bzw. das Allgemeininteresse weiterhin beeinträchtigt wären. Eine solche Kommerzialisierung des Unterlas-

sungsanspruches werde darüber hinaus als sittenwidrig i. S. d. § 138 Abs. 1 BGB anzusehen sein, wenn die Zahlung an den Gläubiger gerade aus den wettbewerbswidrigen Einnahmen beglichen wird und der Schuldner deshalb einen zusätzlichen Ansporn hat, die unlautere Praxis fortzusetzen.

Darüber hinaus sei die Geltendmachung eines solchen Anspruches unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich gem. § 8 Abs. 4 UWG und damit unzulässig. Ein Mitbewerber missbrauche seine Klagebefugnis, wenn er sie nicht zur Unterbindung von Wettbewerbsverstößen einsetzt, sondern sie unter Hinnahme weiterer Verstöße des Anspruchsgegners in finanzielle Vorteile für sich umzuwandeln versucht, indem er sich die Anspruchsdurchsetzung abkaufen lassen will. Dazu sei ihm die Klagebefugnis nicht eingeräumt worden. Den schutzwürdigen Interessen des Lauterkeitsrechts liefe es zuwider, wenn ein Mitbewerber seine Klagebefugnis missbraucht, um unter Hinnahme weiterer Verstöße den Unterlassungsanspruch zu kommerzialisieren.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

75. Wettbewerbswidriges Verhalten führt nicht zwingend zur Nichtigkeit des Vertrages

[EuGH, Urt. v. 15.03.2012, Rs. C453/10 – Jana Perenicová u.a./SOS financ spol. s r. o.](#)

Leitsätze

1. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen ist dahin auszulegen, dass sich das angerufene Gericht bei der Beurteilung der Frage, ob ein Vertrag, den ein Gewerbetreibender mit einem Verbraucher geschlossen hat und der eine oder mehrere missbräuchliche Klauseln enthält, ohne diese Klauseln bestehen kann, nicht ausschließlich auf die etwaige Vorteilhaftigkeit der Nichtigklärung des betreffenden Vertrags in seiner Gesamtheit für eine der Parteien, im vorliegenden Fall den Verbraucher, stützen kann. Diese Richtlinie hindert allerdings einen Mitgliedstaat nicht daran, im Einklang mit dem Unionsrecht vorzusehen, dass ein Vertrag, den ein Gewerbetreibender mit einem Verbraucher geschlossen hat und der eine oder mehrere missbräuchliche Klauseln enthält, in seiner Gesamtheit nichtig ist, wenn sich erweist, dass dadurch ein besserer Schutz des Verbrauchers gewährleistet wird.
2. Eine Geschäftspraxis wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die darin besteht, in einem Kreditvertrag einen geringeren als den realen effektiven Jahreszins anzugeben, ist als „irreführend“ im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) einzustufen, sofern sie den Durchschnittsverbraucher tatsächlich oder voraussichtlich zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hätte. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob dies im Ausgangsverfahren der Fall ist. Die Feststellung des unlauteren Charakters einer solchen Geschäftspraxis stellt einen Anhaltspunkt unter mehreren dar, auf den der zuständige Richter gemäß Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 seine Beurteilung des missbräuchlichen Charakters der Vertragsklauseln stützen kann, die die Kosten des dem Verbraucher gewährten Kredits betreffen. Eine solche Feststellung hat jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Beurteilung der Wirksamkeit des geschlossenen Kreditvertrags anhand von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13.
3. Die Kriterien zur Beurteilung der Missbräuchlichkeit der Klausel des Vertrages nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 sind besonders weit definiert und umfassen ausdrücklich „alle ... Umstände“, die den Abschluss des betreffenden Vertrags begleiten. Unter diesen Umständen stellt die Feststellung des unlauteren Charakters einer Geschäftspraxis lediglich einen Anhaltspunkt unter mehreren dar, auf den der zuständige Richter seine Beurteilung des missbräuchlichen Charakters der Klauseln eines Vertrags gemäß Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 93/13 stützen kann. Folglich ist allein der Umstand der Wettbewerbswidrigkeit nicht geeignet, automatisch und für sich allein die Missbräuchlichkeit der streitigen Klauseln zu begründen. (nichtamtlicher Leitsatz)

BGH

76. Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer

[BGH, Beschluss v. 09.02.2012 – Az. I ZR 142/11](#)

OLG Koblenz, Urt. v. 06.07.2011 - 9 U 255/11

LG Mainz, Urt. v. 08.02.2011 - 10 KH O 65/10

Leitsatz (red.)

Die Beschwer richtet sich zwar danach, wie sich das ausgesprochene Verbot zum Nachteil des Beklagten auswirkt. Soweit der Beklagte jedoch nicht ein höher zu bewertendes Interesse an der Nichtbefolgung des Unterlassungsgebots glaubhaft gemacht hat, entspricht es dem Interesse des Klägers an der Unterlassung.

OLG

77. Der Verkehrskreis ist nicht gleich dem Käuferkreis

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 01.12. 2011, Az. 6 U 251/10](#)

Leitsatz

Werden die - von Haus aus eher unauffälligen - Gestaltungsmerkmale einer hochwertigen, sehr teuren und nur in wenigen Stückzahlen verkauften Damenhandtasche fast identisch für eine wesentlich billigere Tasche verwendet, kann darin unter dem Gesichtspunkt der Dritttäuschung eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des nachgeahmten Erzeugnisses liegen, wenn die nachgeahmte Tasche infolge jahrelanger Berichterstattung in Modezeitschriften bei denjenigen Verkehrskreisen einen exklusiven Ruf erworben hat, die an der Entwicklung im hochpreisigen Modesegment - und zwar unabhängig davon, ob sie finanziell in der Lage sind, solche Artikel zu erwerben - interessiert sind.

78. Eine bloße Anschlussberufung widerlegt die Dringlichkeitsvermutung

[OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 17.01.2012, Az. 6 U 159/11](#)

LG Wiesbaden, Urt. v. 03.08.2011, Az. 7 O 155/11

Leitsatz

Verfolgt der Antragsteller den vom Landgericht zurückgewiesenen wettbewerbsrechtlichen Verfügungsanspruch lediglich mit der Anschlussberufung weiter, ist die Dringlichkeitsvermutung des § 12 II UWG widerlegt; dies gilt auch dann, wenn der Antragsteller bei Ablauf der für ihn geltenden Berufenungsfrist von der eingelegten Berufung der Gegenseite Kenntnis hatte (Fortentwicklung der Senatsentscheidung vom 22. Oktober 2009, 6 U 105/09).

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

Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Juni 2012

Mittwoch, 13. Juni 2012, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon.

Thema:

Mangelnde Ausführbarkeit - Diskrepanz zwischen
EPA-Entscheidungspraxis und nationaler
Rechtsprechung

Referent:

Dr. Peter Meyer, Simmons & Simmons, Düsseldorf

► Juli 2012

Mittwoch, 4. Juli 2012, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon.

Thema:

HWG-Novelle 2012 - neue Freizügigkeit in der
Heilmittelwerbung?

Referent:

Moritz Vohwinkel, Legerlotz Laschet Rechtsanwält
e, Köln

► Wintersemester 2012/2013

Jeweils Mittwochs um 18 Uhr im Schloss Mickeln:

- 17. Oktober 2012
- 28. November 2012
- 9. Januar 2013
- 6. Februar 2013

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.

Düsseldorfer Patentrechtstage 2012

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

CIP
Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
Center for Intellectual Property Law

Ankündigung: Tagungsband

2012

Im Spätherbst 2012 erscheint der
Tagungsband zu den Düsseldorfer
Patentrechtstagen 2012.

ISBN 978-3-940671-98-1

Jan Busche und Peter Meier-Beck
(Hrsg.)

d|u|p www.gewrs.de

THE UNIVERSITY OF DUISBURG
ESSEN
Juristische Fakultät

Impressum

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

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

Text: **Marken- und Domainrecht:** Pia Christine Greve;
Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Bernadette Makoski;
Urheber- und Geschmacksmusterrecht: 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