

CIPReport

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

Aus dem Inhalt

EuGH

Die Waren oder Dienstleistungen müssen vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes erkennen können S. 69

Weder das HABM noch das Gericht sind befugt, die Gültigkeit nationaler Marken in Frage zu stellen S. 71

Zur Erteilung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel S. 79

Zur Besonderen und Ausschließlichen Zuständigkeit bei Klagen wegen Verletzung eines europäischen Patents S. 79

BGH

Zur Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung S. 75

Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung: zum Erfordernis der Mitwirkung des Patentanwalts S. 75

Gebrauchsmusterrecht: Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts erfordert selbständigen Erfindungsbesitz S. 80

Die missbräuchliche außergerichtliche Verfolgung von Wettbewerbsverstößen S. 87

BPatG

Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren S. 80

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

Aktuelles*Allgemeines*

1. ACTA 66

*Gewerblicher Rechtsschutz**Markenrecht*

2. Kolumbien tritt Madrider Markenabkommen bei 66
 3. Madrider Protokoll – Beitritt der Philippinen 66
 4. Konvergenzgruppe erzielt Durchbruch bei den Klassenüberschriften 66
 5. EU: Beschlagnahmebericht 2011 66
 6. DPMA: Warnung vor vermeintlichen Außendienstmitarbeitern 66

Patent- und Sortenschutzrecht

7. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit 66
 8. Europäische Kommission, Europäisches Parlament 67
 9. BPatG 67
 10. DPMA 67
 11. EPA 67

Urheberrecht

12. Harmonisierungsbestrebungen im Online-Bereich 68

Rechtsprechung*Gewerblicher Rechtsschutz**Marken- und Domainrecht*

- EuGH** 1. Die Waren oder Dienstleistungen müssen vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes erkennen können (EuGH, Urt. v. 19.06.2012, C-307/10 - IP TRANSLATOR) 69

Anmerkung (Pia Christine Greve) 70

Rechtsprechung in Leitsätzen

- EuGH** 2. Zuständigkeit des Gerichts in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist für Verletzungen bei AdWord-Werbung unter Nutzung einer fremden Top-Level-Domain (EuGH, Urt. v. 19.04.2012, C-523/10 – Wintersteiger) 71
3. Die Form eines Schokoladenhasen mit rotem Band ist nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig – Form eines Hasen aus Schokolade mit rotem Band (EuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-98/11 P – Lindt-Schokoladenhase) 71
4. 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 – F1-LIVE/F1 Formula 1) 71
5. Der Umstand, dass bei einer zusammengesetzten Marke jeder Teil für sich nicht unterscheidungskräftig ist, bedeutet nicht automatisch, dass es der Kombination aller Bestandteile an Unterscheidungskraft fehlt (EuGH, Urt. v. 14.05.2012, C-453/11P – Timehouse) 71
6. Zum von der Rechtsprechung entwickelten Begriff „Slogan“ (EuGH, Urt. v. 12.07.2012, C-311/11P – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) 71
7. Beurteilung der Zeichenähnlichkeit aufgrund eines dominierenden Bestandteils einer Marke (EuGH, Urt. v. 28.06.2012, C-306/11P – Linea Natura/natura selection) 72
8. Ein Vertragspartner, dessen Auftrag es ist, einen Domännennamen „.eu“ für den Inhaber der fraglichen Marke zu registrieren, ist kein „Lizenznehmer früherer Rechte“ (EuGH, Urt. v. 19.07.2012, C-376/11 – Lensworld) 72
- EuG** 9. Zur Frage des Nachweises der ernsthaften Benutzung (EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-312/11 – CERATIX/CERATOFIX) 72

Inhaltsverzeichnis (2/4)

Seite

	10. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die klangliche Ähnlichkeit in allen Sprachen der Europäischen Union zu prüfen (EuG, Urt. v. 15.05.2012, T-280/11 – Keen/Kin)	72
	11. Zur Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen (EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-277/11 – iHotel/i-hotel)	72
	12. Nachweis der ernsthaften Benutzung in der Europäischen Union oder im betreffenden Mitgliedstaat (EuG, Urt. v. 12.07.2012, T-170/11 – Passaia/BASKAYA)	73
	13. Zum Fristbeginn der ernsthaften Benutzung (EuG, Urt. v. 16.05.2012, T-580/10 – Kindertraum/Kinder)	73
	14. Der Begriff der teilweisen Benutzung (EuG, Urt. v. 22.05.2012, T-570/10 – Wolf)	73
	15. Verwechslungsgefahr zwischen „MILRAM“ und „RAM“ (EuG, Urt. v. 22.05.2012, T-546/10 – MILRAM/RAM)	73
	16. Verfahrensfehler (EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-542/10 – CIRCON/CIRCULON)	73
	17. Bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Sprache in dem Gebiet der Union abzustellen, indem das Zeichen Bedeutung hat (EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-534/10 – HALLOUMI/HELLIM)	73
	18. Übersetzungen von Auskünften oder Nachweisen müssen in einem gesonderten Dokument vorgelegt werden (EuG, Urt. v. 27.06.2012, T-523/10 – my baby/mybaby)	74
	19. Arzneimittel richten sich an ein spezielles Publikum, das einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit aufweist und damit auch kleine Unterschiede wahrnimmt (EuG, Urt. v. 07.06.2012, T-492/09 und T-147/10 – ALLERNIL/ALLERGODIL)	74
	20. „medi“ ist als Abkürzung vom englischen Wort „medicine“ nicht unterscheidungskräftig (EuG, Urt. v. 12.07.2012, T-470/09 – medi)	74
	21. Verwechslungsgefahr bei Kurzzeichen (EuG, Urt. v. 22.05.2012, T-371/09 – RT/RTH)	74
	22. Zur Zustellung des Schriftsatzes der Widersprechenden (EuG, Urt. v. 12.07.2012, T-279/09 – 100% Capri/CAPRI)	74
	23. Zeitpunkt des Fristbeginns bei Verwirkung (EuG, Urt. v. 28.06.2012, T-133/09 – B. Antonio Basile 1952/BASILE)	75
BGH	24. Zur rechtserhaltenden Nutzung einer Gemeinschaftsmarke, die aus einem bekannten Nachnamen besteht, als Domainname (BGH, Urt. v. 31.05.2012, I ZR 135/10 – ZAPPA)	75
	25. Zur Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung (BGH, Urt. v. 21.12.2011, I ZR 196/10 – Kosten des Patentanwalts III)	75
	26. Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung: zum Erfordernis der Mitwirkung des Patentanwalts (BGH, Urt. v. 10.05.2012, I ZR 70/11 – Kosten des Patentanwalts IV)	75
	27. Verwirkung von Unterlassungsansprüchen bei wiederholten Markenverletzungen (BGH, Urt. v. 18.01.2012, I ZR 17/11 – Honda Grauimport)	76
	28. Vorlagefrage an den EuGH: zur Teilnahme an Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten (BGH, Beschl. v. 28.6.2012, I ZR 1/11, EuGH-Vorlage – Parfumflakon II)	76
	29. Zeichenähnlichkeit zwischen Einzelbuchstaben (BGH, Urt. v. 02.02.2012, I ZR 50/11 – Bogner B/Barbie B)	76
	30. Zur Unterscheidungskraft von Marken, die an beschreibende Begriffe angelehnt sind (BGH, Urt. v. 09.02.2012, I ZR 100/10 – pjur/pure)	76
BPatG	31. Das Bildzeichen einer Hosentasche verfügt nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft und ist somit nicht eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 28.03.2012, 27 W (pat) 590/10)	76
	32. „Microfoam“ fehlt für die Klasse 5 (Arzneimittel) die notwendige Unterscheidungskraft (BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 25 W (pat) 520/11)	77
	33. Eintragungsfähigkeit eines Werktitels („High School Musical“) als Marke im Bereich des Merchandising (BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 33 W (pat) 525/10)	77
	34. Markenschutz für Orchester Bezeichnung „Gürzenich-Orchester Köln“ (BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 27 W (pat) 23/12)	77

Inhaltsverzeichnis (3/4)

Seite

35.	Kreuz auf silbernem Feld als dekoratives Element ist keine Nachahmung des Schweizer Bundeswappens (BPatG, Beschl. v. 25.04.2012, 25 W (pat) 64/11)	77
36.	Zur Unterscheidungskraft von „Gummibärchen“ (BPatG, Beschl. v. 25.04.2012, 25 W (pat) 531/11)	77
37.	Freihaltebedürfnis verschiedener Variationen der Marke Uni-Klinik Köln (BPatG, Beschl. v. 22.03.2012, 30 W (pat) 74/11, 75/11, 76/11, 77/11, 78/11, 80/11, 81/11, 82/11)	77
38.	Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren 50.000 € (BPatG, Beschl. v. 14.03.2012, 29 W (pat) 115/11)	77
39.	Voraussetzungen für die bösgläubige Anmeldung einer Hinterhaltmarke (BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 33 W (pat) 122/09)	78
40.	Verwechslungsgefahr zwischen „Vion“ und „Vionade“ (BPatG, Beschl. v. 06.06.2012, 26 W (pat) 24/11)	78
41.	Fehlende Unterscheidungskraft der Wortfolge „Bitterfeld Wolfen – Wir haben den Bogen raus“ (BPatG, Beschl. v. 04.06.2012, 29 W (pat) 124/10)	78
42.	Keine Verwechslungsgefahr zwischen „MB“ und „MBP“ (BPatG, Beschl. v. 25.06.2012, 24 W (pat) 539/10)	78
43.	Verwechslungsgefahr zwischen der prioritätsälteren Marke „IGLO“ und der prioritätsjüngeren Marke „IGLOTEX“ im Bereich Tiefkühlprodukte (BPatG, Beschl. v. 15.06.2012, 25 W (pat) 92/09)	78

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

EuGH	44.	Zur Erteilung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel (EuGH, Ur. v. 19.07.2012, C-130/11 – Neurim Pharmaceuticals)	79
	45.	Die Richtlinien über den Verkehr mit Gemüsesaatgut sind gültig (EuGH, Ur. v. 12.07.2012, C-59/11 – Association Kokopelli)	79
	46.	Zur Besonderen und Ausschließlichen Zuständigkeit bei Klagen wegen Verletzung eines europäischen Patents (EuGH, Ur. v. 12.07.2012, C-616/10 – Solvay)	79
BGH	47.	Bundesgerichtshof zu Ansprüchen wegen Verletzung von MPEG-2-Videokodierungs-patenten (BGH, Ur. v. 21.08.2012, X ZR 33/10, Pressemitteilung Nr. 134/2012)	79
	48.	Zur (erneuten) Aussetzung nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens (BGH, Beschl. v. 17.07.2012, X ZR 77/11 – VerdichtungsVorrichtung)	80
	49.	Gebrauchsmusterrecht: Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts erfordert selbständigen Erfindungsbesitz (BGH, Ur. v. 12.06.2012, X ZR 131/09 – Desmopressin)	80
	50.	Zur Streitwertbemessung bei einem Antrag nach § 38 ArbEG (BGH, Beschl. v. 12.06.2012, X ZR 104/09 – Antimykotischer Nagellack II)	80
	51.	Anregung aus dem Stand der Technik und Erfolgserwartung (BGH, Ur. v. 15.05.2012, X ZR 98/09 – Calcipotriol-Monohydrat)	80
BPatG	52.	Austausch der Rechts- und Patentanwaltskosten (BPatG, Beschl. v. 16.05.2012, 4 ZA (pat) 52/10 – Mitwirkender Vertreter)	81
	53.	Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BPatG, Beschl. v. 07.05.2012, 4 ZA (pat) 13/12 - Mitwirkender Rechtsanwalt III)	81
	54.	Ermessen bei Zulassung geänderter Patentansprüche (BPatG, Beschl. v. 25.04.2012, 5 Ni 28/10 (EP) - Wiedergabeschutzverfahren)	81
EPA	55.	Zur Fehlerkorrektur nach Regel 140 EPÜ (EPA, Große Beschwerdekammer, Entsch. v. 23.07.2012, G 0001/10 - Fehlerkorrektur)	81
	56.	Verfahren zur Züchtung von Tomaten (EPA, Techn. Beschwerdekammer, Entsch. v. 31.05.2012, G 0001/10 - Tomatenzüchtung)	82

*Sortenschutzrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

EuGH	57.	Zur Berechnungsgrundlage der geschuldeten „angemessenen Vergütung“ bei Verletzung einer geschützten Sorte (EuGH, Ur. v. 05.07.2012, C-509/10 – Geistbeck und Geistbeck)	83
-------------	-----	--	----

Inhaltsverzeichnis (4/4)

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

- | | | |
|-------------|---|-----------|
| EuGH | 58. Erschöpfung des Rechts auf die Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms
(EuGH, Urt. v. 03.07.2012, C-128/11) | 84 |
| | 59. Warenverkehrsfreiheit vs. Urheberrecht
(EuGH, Urt. v. 21.06.2012, C-5/11) | 84 |
| BGH | 60. Fortbestand von Unterlizenzen beim Erlöschen der Hauptlizenz I
(BGH, Urt. v. 19.07.2012, I ZR 24/11 – Take Five) | 84 |
| | 61. Fortbestand von Unterlizenzen beim Erlöschen der Hauptlizenz II
(BGH, Urt. v. 19.07.2012, I ZR 70/10 – M2Trade) | 84 |
| | 62. Zuständigkeit nach der Verordnung (EG) Nr. 44/2001
(BGH, Beschl. v. 28.06.2012, I ZR 35/11 – Hi Hotel) | 85 |
| | 63. Verfahrensaussetzung
(BGH, Beschl. v. 31.05.2012, I ZR 28/10) | 85 |
| | 64. AGB-Inhaltskontrolle und § 31 Abs. 5 UrhG
(BGH, Urt. v. 31.05.2012, I ZR 73/10 - Honorarbedingungen Freie Journalisten) | 85 |
| OLG | 65. Zitatrecht und „Mein Kampf“
(OLG München, Urt. v. 14.06.2012, 29 U 1204/12 (Pressemitteilung)) | 85 |
| | 66. Filesharing I - Haftung für volljährigen Sohn
(OLG Köln, Beschl. v. 04.06.2012, 6 W 81/12) | 86 |
| | 67. Filesharing II – Haftung für Ehegatten
(OLG Köln, Urt. v. 16.05.2012, 6 U 239/11) | 86 |
| | 68. Verfahrensaussetzung bei Unterlassungsanspruch
(OLG Naumburg, Urt. v. 24.05.2012, 9 U 9/12) | 86 |
| LG | 69. Fliegender Gerichtsstand bei Filesharing
(LG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.07.2012, 2-06 S 3/12) | 86 |

Wettbewerbsrecht

Rechtsprechung

- | | | |
|------------|---|-----------|
| BGH | 70. Die missbräuchliche außergerichtliche Verfolgung von Wettbewerbsverstößen
(BGH, Urt. v. 15.12.2011, I ZR 174/10 - Bauheizgerät) | 87 |
| | Rechtsprechung in Leitsätzen | |
| BGH | 71. Verschaffung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
(BGH, Urt. v. 23. 02.2012, I ZR 136/10 - MOVICOLZulassungsantrag) | 88 |
| | 72. Wettbewerbsrechtliche Haftung des Auftragsgebers nach § 8 Abs. 2 UWG
(BGH, Urt. v. 22.09.2011, Az. I ZR 229/10 □ überregionale Klagebefugnis) | 88 |
| | 73. Zurechnung von Handlungen des Erfüllungsgehilfen
(BGH, Urt. v. 22.09.2011, Az. I ZR 229/10 □ überregionale Klagebefugnis) | 88 |
| OLG | 74. „BMW X3 Games“ als Ableger der „XGames“?
(OLG München, Urt. v. 15.03.2012, 29 U 3964/11 - X Games) | 89 |
| | 75. Abmahnkostenpflicht bei der Anbietung von Produktnachahmungen
(KG Berlin, Urt. v. 20.07.2012, 5 U 90/11) | 89 |
| | 76. Unlauterer Behinderungswettbewerb durch Tippfehlerdomains
(OLG Köln, Urt. v. 10.02.2012, I-6 U 187/11, 6 U 187/11 – Tippfehlerdomain) | 89 |
| LG | 77. Unlautere Rufausbeutung durch anlehndendes Uhrendesign
LG Köln, Urt. v. 10.05.2012, I-6 31 O 618/11 | 90 |
| | 78. Zurechenbare Schleichwerbung durch Mitarbeiteräußerungen
(LG Hamburg, Urt. v. 24.04.2012, 313 O 715/11) | 90 |

Veranstaltungen
Impressum

91
91

Zitiervorschlag: Autor / Gericht, CIPR 2012, Seitenangabe

Allgemeines

1. ACTA

Das Europäische Parlament lehnte die erforderliche Zustimmung zum Übereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) am 04.07.2012 mit 478 zu 39 Stimmen bei 165 Enthaltungen ab (vgl. die [Pressemitteilung des Europäischen Parlaments vom 04.07.2012](#)). Die Europäische Kommission, die das Übereinkommen noch im Mai dem EuGH vorgelegt hatte, hält an dieser Vorlage fest und möchte das weitere Vorgehen mit den internationalen Partnern abklären (vgl. die [Stellungnahme von Kommissar De Gucht vom 04.07.2012](#)).

Markenrecht

2. Kolumbien tritt Madrider Markenabkommen bei

Kolumbien ist als 87. Mitglied dem [Madrider Markensystem](#) beigetreten. Das Abkommen tritt in Kolumbien am 29. August 2012 in Kraft.

Quelle: [WIPO](#)

3. Madrider Protokoll – Beitritt der Philippinen

Mit Wirkung zum 25. Juli 2012 treten die Philippinen zum Madrider Protokoll (1989) bei.

Quelle: [WIPO](#) (Madrid (Marks) Notification No. 194)

4. Konvergenzgruppe erzielt Durchbruch bei den Klassenüberschriften

Fachleute aus nationalen Ämtern für geistiges Eigentum, Nutzerverbänden und dem HABM haben eine Einigung über die Grundsätze neuer gemeinsamer Praktiken beim Umgang mit Klassenüberschriften erzielt. Auch das EuGH-Urteil „IP TRANSLATOR“ wurde dabei erörtert. Ziel sei es, gemeinsame Praktiken festzulegen. Grundlage bilde das Konzept des „Klassenumfangs“, der idealerweise den Inhalt einer bestimmten Klasse zu einer bestimmten Zeit repräsentiere. Der Klassenumfang werde aus der Taxonomie der harmonisierten Datenbank zu Waren und Dienstleistungen abgeleitet, wobei alle im Klassenumfang verwendeten Begriffe klassifizierbar seien.

Quelle: [HABM](#)

5. EU: Beschlagnahmebericht 2011

Die EU-Kommission hat ihren Bericht über den Schutz des Geistigen Eigentums für das Jahr 2011 veröffentlicht. Danach haben die Zollbehörden gefälschte Waren im Wert von insgesamt 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt. Wie auch im Jahr 2010 kommen die meisten dieser Waren insgesamt aus China (73 %). Gefälschte Nahrungsmittel kommen hauptsächlich aus der Türkei, alkoholische Getränke aus Panama, nicht-alkoholische

Getränke aus Thailand, Mobiltelefone inklusive Zubehör und Computerzubehör aus Hongkong, CD/DVDs aus Syrien.

Die meisten beschlagnahmten Waren kamen aus dem Bereich der Arzneimittel (24 %), Verpackungsmaterial (21 %), und Zigaretten (18 %). Bei 90 % der beschlagnahmten Waren wurden diese zerstört oder der Rechteinhaber strebte ein Verfahren an. In nur 7,5 % der Fälle wurden die beschlagnahmten Waren wieder freigegeben, da es sich entweder um Originale handelte oder der Rechteinhaber nicht reagierte.

Quelle und vollständiger Bericht: [Report on EU customs enforcement of intellectual property rights](#)

6. DPMA: Warnung vor vermeintlichen Außendienstmitarbeitern

Betrüger geben sich unter Vorlage angeblicher Dienstausweise als „Außendienstmitarbeiter“ des Deutschen Patent- und Markenamtes aus. Sie geben vor, Schutzrechtsanmeldungen überprüfen zu wollen und mit dem Einzug der entsprechenden Gebühren betraut zu sein. Dies entspreche nach Angaben des DPMA jedoch nicht den Tatsachen.

Das DPMA weist ausdrücklich darauf hin, dass das Deutsche Patent- und Markenamt keine Außendienstmitarbeiter beschäftigt.

Quelle: [DPMA](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

7. Verstärkte Zusammenarbeit und einheitliche Patentgerichtsbarkeit

Die Staats- und Regierungschefs einigten sich am 29.06.2012 über den Sitz der Zentralkammer des Gerichts erster Instanz des geplanten Einheitlichen Patentgerichts (EPG). Die Zentralkammer soll sich in Paris befinden, in London und München sollen Zweigstellen eingerichtet werden. Die Zweigstelle in London soll für die Bereiche Chemie inkl. Arzneimittel sowie täglicher Lebensbedarf („human necessities“) zuständig sein, diejenige in München für den Bereich Maschinenbau. Zu Einzelheiten vgl. die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Dokument Nr. [EURO 76/12](#), siehe ebenfalls die Pressemitteilung [DOC/12/8](#)).

Das Übereinkommen zur Schaffung eines Einheitlichen Patentgerichts muss von mindestens 13 teilnehmenden Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Außerdem befasst sich das Europäische Parlament mit den einzelnen Bestandteilen des Patentpakets (dies sind zwei Verordnungsvorschläge zur Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit sowie – im Falle des Parlaments – eine Entschließung bzgl. des Übereinkommens zur Schaffung eines Einheitlichen Patentgerichts). Am 02.07.2012 vertagten die Abgeordneten die entsprechenden Beratungen und Abstimmungen (vgl. [Pressemitteilung des Europäischen Parlaments vom 03.07.2012](#)). Sie reagierten damit auf die durch die Staats- und Regierungschefs empfohlene

Streichung der umstrittenen Art. 6 bis 8 des Vorschlags der Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Kurz darauf kritisierten zudem die meisten MEPs im Rahmen des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments (JURI) und insbesondere der zuständige Berichterstatter Rapkay das Vorgehen des Europäischen Rates in diesem Zusammenhang (vgl. [Pressemitteilung des Rechtsausschusses vom 10.07.2012](#)). Herr Rapkay sieht in der Initiative zur Streichung der umstrittenen Artikel, die nach Auffassung der Parlamentarier zu einer erheblichen Schwächung des Einflusses des EuGH in Patentsachen führen würde, eine Verletzung des EU-Rechts. Die Gespräche über das weitere Vorgehen sollen im September fortgeführt werden.

Ungeachtet des weiteren Vorgehens des Europäischen Parlaments befasst sich auch der Europäische Gerichtshof mit der Verstärkten Zusammenarbeit. Spanien und Italien reichten Anfang Juni 2011 Klagen beim EuGH ein mit dem Ziel der Nichtigerklärung des Ratsbeschlusses vom 10.03.2011 über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Eine Sitzung in Bezug auf die mittlerweile verbundenen Rechtssachen ist für Ende September geplant (vgl. [verbundene Rechtssachen C-274/11 und C-295/11](#)).

8. Europäische Kommission, Europäisches Parlament

- a) Die Europäische Kommission übermittelte im Pharmasektor abermals Beschwerdepunkte wegen der Behinderung des Markteintritts von Generika, und zwar an Lundbeck und einige Generikahersteller in Bezug auf das Blockbuster-Antidepressivum Citalopram sowie an Servier und bestimmte Generikahersteller hinsichtlich des Herz-Kreislauf-Medikaments Perindopril ([IP/12/834](#) und [IP/12/835](#)). Bei den problematischen Vereinbarungen handelt es sich um sog. Pay-for-Delay-Vereinbarungen. Die Kommission legte zudem ihren Abschlussbericht über die entsprechende Sektoruntersuchung vor (vgl. [MEMO/12/593](#)).
- b) Das Europäische Parlament verabschiedete am 10.05.2012 eine Entschließung zur Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren (Text [P7_TA\(2012\)0202](#)). Darin forderte das Parlament u.a. das EPA dazu auf, alle Erzeugnisse aus konventioneller Zucht und alle herkömmlichen Zuchtverfahren von der Patentierbarkeit auszuschließen, auch die Präzisionszucht (SMART Breeding) und Zuchtmaterial, das bei der konventionellen Zucht eingesetzt wird.

9. BPatG

Das Bundespatentgericht veröffentlichte seinen [Jahresbericht 2011](#). Der Bericht enthält neben allgemeinen Informationen über das Gericht den Geschäftsbericht 2011 sowie eine Rechtsprechungsübersicht. Abermals wurde auch eine englische Zusammenfassung erstellt.

10. DPMA

- a) Das [Pilotprojekt zum Patent Prosecution Highway \(PPH\) zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt \(DPMA\) sowie dem koreanischen Patentamt](#) wurde um weitere zwei Jahre bis zum 30.06.2014 verlängert. Patentanmelder können damit weiterhin bei beiden Behörden die beschleunigte Prüfung beantragen.
- b) Anfang Juni veröffentlichte das DPMA den [Jahresbericht 2011](#) online, nachdem bereits im April die Anmeldezahlen bekannt gegeben wurden. Der Bericht enthält ausführliche Statistiken und Informationen zu gewerblichen Schutzrechten, z.B. zu einzelnen Technikgebieten im Bereich des Patentrechts.

11. EPA

- a) Das Europäische Patentamt (EPA) veröffentlichte ein [Qualitätshandbuch für die Verfahren im EPA](#). Dieses in Zusammenarbeit mit dem epi und BusinessEurope erstellte Handbuch ist auch online abrufbar. Eine Kurzbeschreibung enthalten die [Patent Information News 2/2012](#).
- b) Der Katalog unterschiedlicher praktischer Ansatzpunkte im Bereich des Patentrechts (Auslegung von Ansprüchen, Neuheit, erfinderischer Schritt) wurde [aktualisiert](#). Die diesjährige Veröffentlichung unter der Bezeichnung [Catalogue of Differing Practices \(CDP\)](#) enthält Informationen der IP5-Ämter EPA, JPO, KIPO, SIPO und USPTO.
- c) Mit Wirkung vom 03.09.2012 führte das EPA den [automatisierten elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen](#) mit dem Staatlichen Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) für bei diesem Amt sowie dem EPA eingereichte Erstanmeldungen ein. Hierdurch wird die [bilaterale Kooperation](#) zwischen den zwei Ämtern weiter ausgebaut.
- d) Ende Juni ernannte der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation den Spanier [Alberto Casado Cerviño zum EPA-Vizepräsidenten](#). Herr Cerviño hat die Generaldirektion Operative Unterstützung übernommen.
- e) Ebenfalls Ende Juni beschloss der Verwaltungsrat eine [Änderung der Regel 53](#) der Ausführungsordnung zum EPÜ in Bezug auf Übersetzungen der Anmeldungen. Die Änderung tritt am 01.04.2013 in Kraft.
- f) Am 20.06.2012 traten [überarbeitete Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt](#) in Kraft. Das EPA stellt die Richtlinien sowie weitere Informationen wie etwa Konkordanztabellen online bereit.
- g) Mitte Mai einigten sich das EPA und das Russische Amt für geistiges Eigentum, Patente und Marken (Rospatent) über eine [Kooperation im Zusammenhang mit der maschinellen Übersetzung von Patenten](#). Hierdurch soll EPAs maschineller Übersetzungsdienst verbessert werden.

Urheberrecht

12. Harmonisierungsbestrebungen im Online-Bereich

Am 11. Juli 2012 legte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt, COM(2012) 372 final, vor.

EuGH

1. Die Waren oder Dienstleistungen müssen vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes erkennen können

[EuGH, Ur. v. 19.06.2012, C-307/10 - IP TRANSLATOR](#)

Leitsätze

1. Die 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 die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können.
2. Die Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass sie der Verwendung der Oberbegriffe, die in den Klassenüberschriften der Klassifikation im Sinne von Art. 1 des in der diplomatischen Konferenz von Nizza am 15. Juni 1957 geschlossenen Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, letztmalig revidiert am 13. Mai 1977 in Genf und geändert am 28. September 1979, enthalten sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke beantragt wird, nicht entgegensteht, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist.
3. Der Anmelder einer nationalen Marke, der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Klassifikation im Sinne von Art. 1 des Abkommens von Nizza verwendet, muss klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.

Sachverhalt

Am 16.10.2009 meldete das Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) „IP TRANSLATOR“ im Vereinigten Königreich als nationale Marke an unter Verwendung der Oberbegriffe der Überschrift von Klasse 41 der Nizzaer Klassifikation („Erziehung; Ausbildung, Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“). Am 12.02.2010 wies der Registrar die Anmeldung zurück, da die Anmeldung alle Dienstleistungen der Klasse 41 umfasse und es bei der Eintragung für Übersetzungsdienstleistungen an Unterscheidungskraft fehle. Daraufhin legte das CIPA Rechtsmittel ein mit dem Grund, Übersetzungsdienstleistungen seien in der Anmeldung nicht erwähnt

worden. Wäre die Auffassung des Registrars richtig, würde sich die Anmeldung des CIPA auf alle Einträge der Klasse 41 (einschließlich Übersetzungsdienstleistungen) erstrecken. In diesem Fall wären auch Waren oder Dienstleistungen erfasst, die konkret nicht vom Anmelder genannt worden sind. Unter diesen Umständen wurde beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Vorlagefragen

Ist es im Rahmen der Richtlinie 2008/95

- erforderlich, die von einer Markenmeldung erfassten verschiedenen Waren oder Dienstleistungen mit irgendeinem Grad von Klarheit und Eindeutigkeit anzugeben und, wenn ja, konkret mit welchem Grad,
- zulässig, zur Angabe der von einer Markenmeldung erfassten verschiedenen Waren oder Dienstleistungen die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der nach dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 erstellten internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (in der jeweils geänderten und revidierten Fassung) zu verwenden,
- erforderlich oder zulässig, eine solche Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der genannten internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen entsprechend der Mitteilung Nr. 4/03 des Präsidenten des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt vom 16. Juni 2003 (ABl. HABM 9/03, S. 1646) auszulegen?

Entscheidung

Der EuGH fordert Klarheit. Behörden und Wirtschaftsteilnehmer müssten in der Lage sein, klar und eindeutig die von einer Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen erkennen zu können.

Bereits dem 11. Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 lasse sich entnehmen, dass mit dem durch die Marke gewährten Schutz insbesondere die Herkunftsfunktion gewährleistet werden und die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung garantiert werden solle, indem es ermöglicht werde, bestimmte Waren oder Dienstleistungen von anderen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Daraus folge als Grundsatz, dass die Anmeldung eines Zeichens als Marke stets in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen erfolgen müsse.

Somit müsse der Anmelder einer nationalen Marke, der alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet, klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen beziehe. Eine Anmeldung, die diesen Voraussetzungen nicht genüge, könne nicht als hinreichend klar und eindeutig angesehen werden.

Anmerkung (Pia Christine Greve)**Hintergrund**

Bei der Eintragungspraxis der Ämter innerhalb der EU herrscht Uneinigkeit. 17 Ämter halten sich an die genau angegebenen Waren und Dienstleistungen, wie sie als Klassen benannt wurden („class headings are interpreted meaning exactly what they say“). 9 andere Ämter halten sich an das Prinzip „class headings cover all“, so dass die Angabe der Überschrift der Klasse alle darunter fallenden Unterüberschriften mit umfasst.¹ Die Ämter versuchen bereits in Zusammenarbeit mit dem HABM eine Lösung zu finden, die – anders als das bisherige Prinzip – dem EU-Binnenmarktgedanken entspricht und einen Kompromiss zwischen beiden Interpretationen findet. Im 6. Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 steht es den Mitgliedstaaten zwar frei, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung von Marken zu erlassen, jedoch heißt es im 8. Erwägungsgrund, dass für den Erwerb einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bestimmungen gelten sollen. Weiterhin hat der EuGH auch bereits entschieden, dass sich die Bestimmung der Art und des Inhalts der Waren und Dienstleistungen nicht nach den Vorschriften über die Verfahren für die Eintragung, sondern nach den sachlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Marke richtet.

Die Nizzaer Klassifikation wird von der WIPO verwaltet. Diese Klassifikation sieht eine Klasseneinteilung in 34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen vor, die jeweils Oberbegriffe enthalten. Die alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen umfasst ca. 12.000 Eintragungen. Laut EuGH seien einige der Oberbegriffe in den Klassenüberschriften für sich gesehen bereits klar und eindeutig, sodass zuständige Behörden und Wirtschaftsteilnehmer den Schutzzumfang bestimmen könnten, andere Oberbegriffe seien dagegen zu allgemein formuliert.

Konsequenzen aus dem Urteil

Das HABM hielt sich bisher an das „class headings cover all“-Prinzip, wohingegen bisher beim DPMA die Waren und Dienstleistungen eindeutig benannt oder durch die Oberbegriffe abgedeckt sein mussten.

Obwohl die Entscheidung des EuGH nationale Marken und somit die Markenverordnung betrifft, reichen die Folgen aufgrund der Harmonisierung des Markenrechts auch hin bis zur Gemeinschaftsmarkenverordnung. Deshalb ergeben sich auch mögliche Konsequenzen für das HABM. Am 20.06.2012 veröffentlichte das HABM eine Pressemitteilung des Präsidenten, in der Änderungen in der Amtspraxis aufgrund der „IP TRANSLATOR“-Entscheidung bekannt gegeben wurden (COM Nr. 4/03 wurde aufgehoben und durch [COM Nr. 2/12](#) (am 21. Juni 2012 in Kraft getreten) ersetzt²). Bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke müssen Anmelder, die be-

absichtigen, dass die Klassenüberschrift der jeweiligen Klassen alle in der alphabetischen Liste genannten Waren und Dienstleistungen beinhalten, nun das [Formular zur Erklärung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen](#) ausfüllen: „Durch die Verwendung der Klassenüberschriften des Nizzaer Abkommens im Waren und Dienstleistungsverzeichnis bestätige ich, dass die oben genannte Gemeinschaftsmarkenanmeldung alle Waren und Dienstleistungen beansprucht, die in der alphabetischen Liste der Nizzaer Klassifizierung in jeder der angemeldeten Klassen enthalten sind.“ Wird die Erklärung nicht bei Anmeldung beigefügt, geht das HABM davon aus, dass Schutz nur für die in der Klassenüberschrift enthaltenen allgemeinen Angaben im wortwörtlichen Sinn beansprucht wird. Fraglich ist, ob das eingeführte Formular des HABM das Problem umfassend beheben kann. Wenn ein Anmelder in einigen Klassen nur Oberbegriffe verwendet und in einer anderen genaue Angaben macht, ist fraglich, ob die abgegebene Erklärung ausreichend ist.

Für das DPMA, das den aufgestellten Grundsatz des EuGH nach eigenen Angaben ja bereits beachtet, stellt sich aufgrund des Urteils nun die Frage, ob der Anmelder jetzt gesondert aufgefordert werden muss, die Oberbegriffe zu konkretisieren oder klarzustellen oder ob das bisherige Verfahrensprinzip weiterhin ausreicht, die Waren und Dienstleistungen eindeutig zu benennen oder durch Oberbegriffe abzudecken. Dies bedürfe noch der Prüfung, so die Präsidentin des DPMA.

Kritik

Auch wenn der EuGH in seiner Entscheidung die Richtung vorgibt und zwischen beiden bisher nebeneinander praktizierten Arten einen vermittelnden Weg einschlägt, lässt er doch einige für die Praxis wichtige Fragen offen. Der EuGH macht keinen Vorschlag, in welcher Form der Anmelder in Zukunft angeben soll, dass er alle in der Klasse genannten Waren und Dienstleistungen beanspruchen möchte. Die Umsetzung des HABM ist nur eigene Interpretation auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene. Auf nationaler Ebene kann dies wiederum unterschiedlich geregelt werden.

Ebenfalls lässt der EuGH offen, wie mit bereits eingetragenen Marken zu verfahren ist, vor allem die Frage, welche Auswirkungen die Entscheidung auf anhängige Amtsverfahren hat.

Es schließen sich also Folgefragen an, die nun in möglichst harmonisierender Weise zu klären sind. Bis dahin ist es wohl ratsam, dass Anmelder bei der Anmeldung ihrer Marke die Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz begehren, möglichst konkret benennen.

¹ HABM, CP.2 Convergence of Class Headings, Stand August 2012, <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/convergence/classHeadings.de.do>.

² [Pressemitteilung des HABM vom 20.06.2012](#).

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

2. Zuständigkeit des Gerichts in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist für Verletzungen bei AdWord-Werbung unter Nutzung einer fremden Top-Level-Domain

[EuGH, Urt. v. 19.04.2012, C-523/10 – Wintersteiger](#)

Leitsatz

Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass in einem Rechtsstreit über die Verletzung einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke, die dadurch begangen worden sein soll, dass ein Werbender auf der Website einer Suchmaschine, die unter der Top-Level-Domain eines anderen Mitgliedstaats betrieben wird, ein mit dieser Marke identisches Schlüsselwort verwendet hat, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Marke eingetragen ist, oder die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem der Werbende niedergelassen ist, angerufen werden können.

3. Die Form eines Schokoladenhasen mit rotem Band ist nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig – Form eines Hasen aus Schokolade mit rotem Band

[EuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-98/11 P – Lindt-Schokoladenhase](#)

Leitsätze (red.)

1. Die in den Mitgliedstaaten bereits vorgenommenen nationalen Eintragungen sind nur ein Umstand, der im Zusammenhang mit der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke berücksichtigt werden kann, da die angemeldete Marke auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden muss; das HABM muss sich weder die von den zuständigen nationalen Behörden gestellten Anforderungen und vorgenommenen Beurteilungen zu eigen machen, noch die in Rede stehende Marke auf der Grundlage solcher Überlegungen als Gemeinschaftsmarke eintragen.
2. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe und dabei nicht auf die einzelnen nationalen Märkte abzustellen sei, ist festzustellen, dass nach der Rechtsprechung zwar der infolge Benutzung erfolgte Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine Marke für den Teil der Union nachgewiesen werden muss, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft besaß, es aber zu weit ginge zu verlangen, dass der Nachweis eines solchen Erwerbs für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden muss.

4. 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–F1-LIVE/F1 Formula1](#)

Leitsatz (red.)

Die Gültigkeit nationaler Marken in einem Verfahren über einen Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann vom HABM nicht in Frage gestellt werden, sondern nur in einem im betreffenden Mitgliedstaat angestrebten Nichtigkeitsverfahren.

5. Der Umstand, dass bei einer zusammengesetzten Marke jeder Teil für sich nicht unterscheidungskräftig ist, bedeutet nicht automatisch, dass es der Kombination aller Bestandteile an Unterscheidungskraft fehlt

[EuGH, Urt. v. 14.05.2012, C-453/11P – Timehouse](#)

Leitsatz (red.)

Bei einer zusammengesetzten Marke kann die Prüfung der Unterscheidungskraft zum Teil für jedes ihrer Worte oder Bestandteile gesondert erfolgen; sie muss aber jedenfalls auf die Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise gestützt sein und nicht auf die Vermutung, dass Bestandteile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, auch im Fall ihrer Kombination nicht unterscheidungskräftig werden können. Der Umstand allein, dass jeder dieser Bestandteile für sich genommen nicht unterscheidungskräftig ist, schließt nämlich nicht aus, dass deren Kombination unterscheidungskräftig sein kann.

6. Zum von der Rechtsprechung entwickelten Begriff „Slogan“

[EuGH, Urt. v. 12.07.2012, C-311/11P – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke hängt allein davon ab, ob sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird; dabei wird anerkannt, dass die Marke von diesen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werden kann.
2. Der Begriff „Slogan“ wurde, ebenso wie die Begriffe „Wortzeichen“ oder „Wortmarke“, von der Rechtsprechung zur Auslegung der Verordnung Nr. 40/94 entwickelt, ohne dass diese Slogans als spezielle Unterkategorie der Wortzeichen oder auch nur als eine von diesen zu unterscheidende Kategorie angesehen werden.

7. Beurteilung der Zeichenähnlichkeit aufgrund eines dominierenden Bestandteils einer Marke

[EuGH, Urt. v. 28.06.2012, C-306/11P – Linea Natura/natura selection](#)

Leitsätze (red.)

1. Nach ständiger Rechtsprechung kann es für die Beurteilung der Ähnlichkeit nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind; daraus folgt, dass die Feststellung einer visuellen oder klanglichen Ähnlichkeit zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen nicht davon abhängig ist, dass die ältere zusammengesetzte Marke einen dominierenden Bestandteil aufweist.
2. Nach der Rechtsprechung stellt ein Hervorrufen von Assoziationen, dass der Begriff „natura“ „die Vorstellung ... weckt“ oder „vermuten lassen ... [mag]“, dass die betroffenen Waren aus natürlichen oder umweltfreundlichen Materialien gemacht sind, oder eine solche Vermutung hinsichtlich der Merkmale der betroffenen Waren keinen unmittelbaren oder sofortigen Zusammenhang zwischen dem als Marke angemeldeten Zeichen und diesen Waren dar.

8. Ein Vertragspartner, dessen Auftrag es ist, einen Domänennamen „.eu“ für den Inhaber der fraglichen Marke zu registrieren, ist kein „Lizenznehmer früherer Rechte“

[EuGH, Urt. v. 19.07.2012, C-376/11 – Lensworld](#)

Leitsatz

Art. 12 Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung ist dahin auszulegen, dass in einem Fall, in dem das betroffene frühere Recht ein Markenrecht ist, der Begriff „Lizenznehmer früherer Rechte“ keine Person erfasst, der vom Inhaber der betreffenden Marke nur erlaubt worden ist, im eigenen Namen, aber für Rechnung dieses Inhabers einen Domänennamen zu registrieren, der mit der genannten Marke identisch oder ihr ähnlich ist, ohne dass dieser Person erlaubt worden wäre, die Marke kommerziell gemäß ihren Funktionen zu benutzen.

EuG

9. Zur Frage des Nachweises der ernsthaften Benutzung

[EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-312/11 – CERATIX/CERATOFIX](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Benutzung der älteren Marke braucht nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden; selbst eine geringfügige Benutzung

kann als ernsthaft eingestuft werden, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen.

2. Einer Erklärung, auch wenn sie im Sinne von Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 von einem leitenden Mitarbeiter der Klägerin erstellt wurde, kann nur dann Beweiskraft zukommen, wenn sie durch andere Beweismittel gestützt wird; andererseits kann der Umstand allein, dass die Erklärung von einem Angestellten der Klägerin stammt, ihr aber auch nicht jeden Wert nehmen.

10. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die klangliche Ähnlichkeit in allen Sprachen der Europäischen Union zu prüfen

[EuG, Urt. v. 15.05.2012, T-280/11 – Keen/Kin](#)

Leitsatz (red.)

1. Die Aussprache und Bedeutung von einander gegenüberstehenden Zeichen kann in einigen Sprachen der Europäischen Union verschieden sein, sodass keine Verwechslungsgefahr besteht; bei Ähnlichkeit besteht Verwechslungsgefahr.
2. Eine Gemeinschaftsmarke ist bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nur in einem Teil der Union vorliegt.
3. Der bloße Umstand, dass eine Kombination aus drei Buchstaben in anderen Marken verwendet wird, kann nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass diese Buchstaben nur eine begrenzte Unterscheidungskraft besitzen, insbesondere angesichts des Umstands, dass das Alphabet aus nur 26 Buchstaben besteht.

11. Zur Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen

[EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-277/11 – iHotel/i-hotel](#)

Leitsätze (red.)

Waren oder Dienstleistungen ergänzen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass die eine Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren oder die Erbringung dieser Dienstleistungen liege bei demselben Unternehmen. Als einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen können daher nur solche angesehen werden, die sich an dasselbe Publikum richten und zusammen genutzt werden können.

12. Nachweis der ernsthaften Benutzung in der Europäischen Union oder im betreffenden Mitgliedstaat

[EuG, Urt. v. 12.07.2012, T-170/11 – Passaia/BASKAYA](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Bestimmung des Gebiets, für das die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen werden muss, wird von der Verordnung Nr. 207/2009 erschöpfend geregelt, ohne dass auf das nationale Recht Bezug genommen werden muss. Gemäß dieser Vorschriften muss die ernsthafte Benutzung einer älteren Marke, gleichviel ob es sich um eine Gemeinschaftsmarke, eine nationale oder eine internationale Marke handelt, in der Europäischen Union oder im betreffenden Mitgliedstaat nachgewiesen werden.
2. Der Verweis auf Art. 8 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 in Art. 42 Abs. 3 der Verordnung ist dahin zu verstehen, dass die „mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten Marken“ den „nationalen Marken“ gleichzustellen sind.

13. Zum Fristbeginn der ernsthaften Benutzung

[EuG, Urt. v. 16.05.2012, T-580/10 – Kindertraum/Kinder](#)

Leitsatz (red.)

Nach Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, der nach Abs. 3 dieses Artikels auf ältere nationale Marken entsprechend anzuwenden ist, ist die ernsthafte Benutzung der älteren Marke vom Widersprechenden auf Verlangen des Anmelders nur nachzuweisen, sofern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung die ältere Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Folglich kann, wenn vor der Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke die zur Stützung eines Widerspruchs geltend gemachte ältere Marke seit weniger als fünf Jahren eingetragen war, der Nachweis der ernsthaften Benutzung noch nicht verlangt werden, und die Benutzung der älteren Marken ist zu unterstellen.

14. Der Begriff der teilweisen Benutzung

[EuG, Urt. v. 22.05.2012, T-570/10 – Wolf](#)

Leitsätze (red.)

1. Im Hinblick auf den Nachweis der ernsthaften Benutzung bezweckt der Begriff der teilweisen Benutzung zwar, dass Marken, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, verfügbar bleiben; er darf jedoch nicht bewirken, dass der Inhaber der älteren Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht völlig mit den Waren, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, identisch sind, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre.
2. Der Inhaber der älteren Marke, der sich auf den durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährten Schutz stützt, hat den Nachweis zu er-

bringen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft seiner älteren Marke beeinträchtigt. Insoweit ist er nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Denn ist vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Er muss allerdings Gesichtspunkte anzuführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann.

15. Verwechslungsgefahr zwischen „MILRAM“ und „RAM“

[EuG, Urt. v. 22.05.2012, T-546/10 – MILRAM/RAM](#)

Leitsatz (red.)

Die Tatsache, dass eine der beiden Silben, aus denen sich die Anmeldemarke zusammensetzt, mit der einzigen Silbe identisch ist, aus der die erste ältere Wortmarke besteht, ruft einen Eindruck der Ähnlichkeit der beiden Marken hervor. Die Erwägung, dass dem Anfang eines Zeichens in dem von diesem hervorgerufenen Gesamteindruck Bedeutung zukommt, kann nicht in allen Fällen gelten.

16. Verfahrensfehler

[EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-542/10 – CIRCON/CIRCU-LON](#)

Leitsätze (red.)

1. Es ist nicht erforderlich, dass ein Verfahrensbeteiligter ausdrücklich die Vorschriften angibt, die ihn zur Klageerhebung berechtigen oder auf die er, allgemeiner gesprochen, seine Rügen stützt. Es genügt, wenn der Gegenstand des Antrags des Verfahrensbeteiligten sowie die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Umstände, auf die sich die Klage stützt, in der Klageschrift hinreichend klar und deutlich dargelegt werden.
2. Die Beschwerdekammer darf ihre Entscheidung über eine Beschwerde, mit der eine ein Widerspruchsverfahren abschließende Entscheidung angefochten wird, nur auf die von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Tatsachen und beigebrachten Beweise sowie gegebenenfalls auf offenkundige Tatsachen stützen.

17. Bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Sprache in dem Gebiet der Union abzustellen, indem das Zeichen Bedeutung hat

[EuG, Urt. v. 13.06.2012, T-534/10 – HALLOUMI/HELLIM](#)

Leitsätze (red.)

1. Auch wenn Türkisch nicht zu den Amtssprachen der Union zählt, steht gleichwohl fest, dass es eine der Amtssprachen der Republik Zypern ist, was folglich darauf schließen lässt, dass Türkisch von einem Teil der zyprischen Bevölkerung verstanden und gesprochen wird. Im Rahmen der begrifflichen Ähnlichkeit ist auf die Sicht des Verbrauchers in einem Gebiet der Union abzustellen, in dem die in Frage stehenden Wörter eine Bedeutung haben.
2. Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 erlaubt die Eintragung von Kollektivmarken zwar auch dann, wenn sie unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung fallen, doch ergibt sich aus Art. 66 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung ausdrücklich, dass eine Kollektivmarke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, solche Zeichen oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geographischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.

18. Übersetzungen von Auskünften oder Nachweisen müssen in einem gesonderten Dokument vorgelegt werden

[EuG, Urt. v. 27.06.2012, T-523/10 – my baby/mybaby](#)

Leitsätze (red.)

1. Aus Regel 19 Abs. 3 und Regel 98 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 zusammen geht hervor, dass die Übersetzung von Auskünften oder Nachweisen nach Regel 19 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung in Form von einem oder mehreren von dem Originalschriftstück verschiedenen Dokumenten vorgelegt werden muss, und nicht in Form von bloßen Anmerkungen in diesem Dokument. Ist diesem Formerfordernis nicht genügt, werden die vorgelegten genannten Auskünfte und Nachweise unberücksichtigt gelassen.
2. Eine Entscheidung einer Widerspruchsabteilung kann nicht mit einem Verhalten der Verwaltung der Union gleichgesetzt werden, das beim Widersprechenden begründete Erwartungen wecken kann.
3. Die Tatsache, dass die Beschwerdekammer die Klägerin nicht darauf hingewiesen hat, dass sie beabsichtige, in verschiedener Hinsicht von der Beurteilung der Widerspruchsabteilung abzuweichen ist, für sich genommen nicht geeignet, gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen.

19. Arzneimittel richten sich an ein spezielles Publikum, das einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit aufweist und damit auch kleine Unterschiede wahrnimmt

[EuG, Urt. v. 07.06.2012, T-492/09 und T-147/10 – ALLERNIL/ALLERGODIL](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei Arzneimitteln kann, ob sie auf ein Rezept hin abgegeben werden oder nicht, angenommen werden, dass ihnen die normal informierten und angemessenen aufmerksamen und verständigen Verbraucher einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit widmen.
2. Beim Vergleich der Zeichen ist der von der Kombination der Bestandteile der Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zu berücksichtigen, doch diese Berücksichtigung ist nicht mit einer nacheinander erfolgenden Prüfung dieser Bestandteile unvereinbar.

20. „medi“ ist als Abkürzung vom englischen Wort „medicine“ nicht unterscheidungskräftig

[EuG, Urt. v. 12.07.2012, T-470/09 – medi](#)

Leitsätze (red.)

1. Das Zeichen „medi“ ist kein Fantasiewort, sondern eine Abkürzung des englischen Wortes „medicine“ wie auch der wesentliche Bestandteil des englischen Wortes „medic“ und der Stamm einer Vielzahl von Wörtern, die auf den medizinischen Bereich hinweisen; somit fehlt dem Zeichen „medi“ die Unterscheidungskraft.
2. Die Beschwerdekammer muss nicht nachweisen, dass das als Gemeinschaftsmarke angemeldete Zeichen in Wörterbüchern verzeichnet ist. Ob ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, ist allein auf der Grundlage des einschlägigen Gemeinschaftsrechts in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen; es genügt also, dass die Beschwerdekammer für ihre Entscheidungsfindung das Kriterium der fehlenden Unterscheidungskraft in der Auslegung durch die Rechtsprechung angewandt hat; sie braucht sich dafür nicht auf Beweise zu stützen.

21. Verwechslungsgefahr bei Kurzzeichen

[EuG, Urt. v. 22.05.2012, T-371/09 – RT/RTH](#)

Leitsatz (red.)

Den beiden Zeichen sind die Buchstaben „R“ und „T“ gemeinsam, die in den fraglichen Marken in derselben Reihenfolge angeordnet sind, während die kreisförmige Einrahmung in dem angemeldeten Zeichen und der zusätzliche Buchstabe „H“ des älteren Zeichens den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck nicht wesentlich beeinflussen und bei spanischen Verbrauchern zur Verwechslung führen können.

22. Zur Zustellung des Schriftsatzes der Widersprechenden

[EuG, Urt. v. 12.07.2012, T-279/09 – 100% Capri/CAPRI](#)

Leitsatz (red.)

Aus Regel 77 der Verordnung Nr. 2868/95, wonach alle Zustellungen an den Vertreter dieselbe Wirkung haben, als wären sie an die vertretene Person gerichtet, kann nicht geschlossen werden, dass die Zustellung an den Vertretenen als Zustellung an den Vertreter gilt. Wäre dies der Fall, liefe Regel 67 der Verordnung Nr. 2868/95 leer.

23. Zeitpunkt des Fristbeginns bei Verwirkung

[EuG, Urt. v. 28.06.2012, T-133/09 – B. Antonio Basile 1952/BASILE](#)

Leitsatz (red.)

Die Frist für die Verwirkung beginnt nicht mit dem Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke zu laufen. Aus der teleologischen Auslegung von Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 geht hervor, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Berechnung der Ingangsetzung der Verwirkungsfrist der Zeitpunkt der Kenntnis von der Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke ist.

BGH**24. Zur rechtserhaltenden Nutzung einer Gemeinschaftsmarke, die aus einem bekannten Nachnamen besteht, als Domainname**

[BGH, Urt. v. 31.05.2012, I ZR 135/10 – ZAPPA](#)

LG Düsseldorf, Urt. v. 21.01.2009, 2a 232/07

OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.06.2010, 20 U 48/09

Leitsätze

1. Eine Gemeinschaftsmarke (hier: ZAPPA), die aus dem Nachnamen einer bekannten Person (hier des Musikers Frank Zappa) besteht, wird durch die Verwendung eines Domainnamens, der aus dem Namen dieser Person und der Top-Level-Domain gebildet ist (hier: zappa.com), nicht rechtserhaltend im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV benutzt, wenn der Verkehr diesem Domainnamen nur den beschreibenden Hinweis entnimmt, dass auf der so bezeichneten Internetseite Informationen über Werk und Leben der Person zu finden sind, und diese Erwartung auch dem Inhalt der Internetseite entspricht.
2. Wird eine Gemeinschaftsmarke (hier: ZAPPA) in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt (hier: ZAPPA Records), liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a GMV, durch die die Unterscheidungskraft der Marke unbeeinflusst bleibt, nicht vor, wenn das angesprochene Publikum nur in der abgewandelten Form eine kennzeichenmäßige Verwendung (hier: „ZAPPA

Records“ als Hinweis auf eine Gesellschaft zur Produktion von Musikaufnahmen) sieht.

25. Zur Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung

[BGH, Urt. v. 21.12.2011, I ZR 196/10 – Kosten des Patentanwalts III](#)

LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 21.04.2010, 4 HKO 9420/09

OLG Nürnberg, Urt. v. 26.10.2010, 3 U 951/10

Leitsätze

1. Zu den Kennzeichenstreitsachen im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG zählen auch Verfahren der einstweiligen Verfügung, durch die ein Anspruch aus einem der im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird.
2. Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.
3. Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.

26. Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abwehr einer unberechtigten Abmahnung: zum Erfordernis der Mitwirkung des Patentanwalts

[BGH, Urt. v. 10.05.2012, I ZR 70/11 – Kosten des Patentanwalts IV](#)

LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung v. 16.07.2010, 4 HKO 7053/09

[OLG Nürnberg, Entscheidung v. 15.03.2011, 3 U 1644/10](#)

Leitsatz

Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von [BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09](#), GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

27. Verwirkung von Unterlassungsansprüchen bei wiederholten Markenverletzungen

[BGH, Urt. v. 18.01.2012, I ZR 17/11 – Honda Grauimport](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 13.05.200, 2a O 267/08](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.12.2010, I-20 U 96/09](#)

Leitsätze

1. Wiederholte gleichartige Markenverletzungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen die für die Beurteilung des Zeitmoments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen (Anschluss an [BGH, Urteil vom 21. Oktober 2005 – V ZR 169/04](#), NJW-RR 2006, 235, 236; Klarstellung zu BGH, Urteil vom 23. September 1992 - I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 1993, 101 - Universitätseblem).
2. Rechtsfolge der Verwirkung nach § 242 BGB ist im Immaterialgüterrecht allein, dass ein Schutzrechtsinhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag.

28. Vorlagefrage an den EuGH: zur Teilnahme an Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten

[BGH, Beschl. v. 28.6.2012, I ZR 1/11, EuGH-Vorlage – Parfumflakon II](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 17.09.2009, 37 O 89/08](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.12.2010, I-20 U 170/09](#)

Leitsätze

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/1994 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1) und zur Auslegung des Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. EG Nr. L 12 vom 16. Januar 2001, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/94 dahin auszulegen, dass eine Verletzungshandlung in einem Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) im Sinne von Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/94 begangen worden ist, wenn durch eine Handlung in einem anderen Mitgliedstaat (Mitgliedstaat B) eine Teilnahme an der im erstgenannten Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) begangenen Rechtsverletzung erfolgt?
2. Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 dahin auszulegen, dass das schädigende Ereignis in einem Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) eingetreten ist, wenn die unerlaubte Handlung, die Gegenstand des Verfahrens ist oder aus der Ansprüche abgeleitet werden, in einem anderen Mitgliedstaat (Mitgliedstaat B) begangen ist und in der Teilnahme an

der im erstgenannten Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) erfolgten unerlaubten Handlung (Haupttat) besteht?

29. Zeichenähnlichkeit zwischen Einzelbuchstaben

[BGH, Urt. v. 02.02.2012, I ZR 50/11 – Bogner B/Barbie B](#)

[LG Köln, Urt. v. 04.02.2010, 31 O 512/09](#)

[OLG Köln, Urt. v. 16.02.2011, 6 U 40/10](#)

Leitsätze

1. Einzelbuchstaben sind regelmäßig von Haus aus normal kennzeichnungskräftig, wenn sie über nicht zu vernachlässigende graphische Gestaltungen verfügen und keine Anhaltspunkte für eine vom Durchschnitt abweichende Kennzeichnungskraft vorliegen.
2. Eine Zeichenähnlichkeit im Klang zwischen Kollisionszeichen, die aus Einzelbuchstaben bestehen, scheidet im Allgemeinen aus, wenn der Verkehr nicht daran gewöhnt ist, aus einem Einzelbuchstaben gebildete Marken mit dem Lautwert des Einzelbuchstabens ohne weitere Zusätze zu benennen.
3. Bestehen die kollidierenden Zeichen jeweils aus einem einzelnen Buchstaben, haben bildliche Zeichenunterschiede bei der Beurteilung der visuellen Zeichenähnlichkeit ein wesentlich größeres Gewicht als bei normalen Wortzeichen.

30. Zur Unterscheidungskraft von Marken, die an beschreibende Begriffe angelehnt sind

[BGH, Urt. v. 09.02.2012, I ZR 100/10 – pjur/pure](#)

[LG Köln, Urt. v. 05.11.2009, 31 O 89/09](#)

[OLG Köln, Urt. v. 19.05.2010, 6 U 186/09](#)

Leitsatz

Ist eine Marke an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt und erlangt sie Unterscheidungskraft nur durch von der beschreibenden Angabe abweichende Elemente, ist bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nur auf diejenigen Merkmale abzustellen, die der Klagemarke Unterscheidungskraft verleihen. Kommen diese Merkmale im Klang, im Bild oder in der Bedeutung der Klagemarke nicht zum Ausdruck, können sie in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen.

BPatG**31. Das Bildzeichen einer Hosentasche verfügt nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft und ist somit nicht eintragungsfähig**

[BPatG, Beschl. v. 28.03.2012, 27 W \(pat\) 590/10](#)

Leitsatz (red.)

Bei diesem Bildzeichen einer Hosentasche handelt

es sich um eine einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Element und um eine solche Gestaltung - wie dem Publikum aus Erfahrung bekannt ist - wie es in der Werbung, auf der Ware, ihrer Verpackung oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet wird.

32. „Microfoam“ fehlt für die Klasse 5 (Arzneimittel) die notwendige Unterscheidungskraft

[BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 25 W \(pat\) 520/11](#)

Leitsatz (red.)

Die Bezeichnung „Microfoam“ besteht ausschließlich aus Angaben, welche geeignet sind, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten „Arzneimittel“ unmittelbar zu beschreiben, und darf daher nicht monopolisiert werden. Sie setzt sich aus den englischen Begriffen „Micro“ und „foam“ zusammen und wird vom Verkehr, bei dem es sich neben dem allgemeinen Verbraucher vornehmlich um die im Englischen sehr versierten Fachleute, nämlich Apotheker und Ärzte handelt, ohne weiteres als „Mikroschaum“ verstanden werden.

33. Eintragungsfähigkeit eines Werktitels („High School Musical“) als Marke im Bereich des Merchandising

[BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 33 W \(pat\) 525/10](#)

Leitsätze (red.)

Allein der Umstand, dass das angemeldete Zeichen „High School Musical“ bereits als Werkstitel für einen Film verwendet worden ist und eine inhaltliche Sachaussage beinhaltet, lässt weder automatisch auf das Vorliegen von Unterscheidungskraft noch auf deren Fehlen schließen, da Werkstitel nach der Rechtsprechung des BGH nämlich grundsätzlich nur zur Unterscheidung eines Werkes von anderen dienen.

34. Markenschutz für Orchester Bezeichnung „Gürzenich-Orchester Köln“

[BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 27 W \(pat\) 23/12](#)

Leitsatz (red.)

Das Publikum ist daran gewöhnt, Orchester Bezeichnungen als Herkunftshinweis zu nehmen, wenn keine Angabe zu einer Stilrichtung (Kammerorchester, Streichorchester, Symphonieorchester etc.) vorliegt, sondern ein Bezug zu einer Örtlichkeit, da viele Orchester „feste“ Häuser haben, sich danach benennen und die Identifizierung häufig über die Ortsangabe erfolgt.

35. Kreuz auf silbernem Feld als dekoratives Element ist keine Nachahmung des Schweizer Bundeswappens

[BPatG, Beschl. v. 25.04.2012, 25 W \(pat\) 64/11](#)

Leitsatz (red.)

Erscheint die Ausgestaltung des grafischen Elements des angemeldeten Zeichens (linsenförmiges, in Silber gehaltenes Feld, welches ein weißes Kreuz umgibt) in erster Linie als ein dekorativer Hinweis, der keinen hoheitlichen Bezug vermittelt, spricht dies gegen die Annahme einer Nachbildung eines Hoheitszeichens.

36. Zur Unterscheidungskraft von „Gummibärchen“

[BPatG, Beschl. v. 25.04.2012, 25 W \(pat\) 531/11](#)

Leitsatz (red.)

1. Die Bezeichnung „Gummibärchen“ ist nicht unterscheidungskräftig bei Waren, bei denen der Begriff lediglich einen sachbezogenen, den Verwendungszweck dieser Ware beschreibenden Hinweis enthält. Die Unterscheidungskraft fehlt auch in Bezug auf solche Waren, bei deren Zubereitung Gummibärchen selber als Zutat verwendet werden können, insbesondere als Dekoration.
2. Unterscheidungskräftig ist die Bezeichnung bei Waren, die nicht in naheliegender Weise bei der Herstellung oder Zubereitung von „Gummibärchen“ Verwendung finden können bzw. bei denen ein entsprechender Zusammenhang erst nach mehreren Gedankenschritten im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise hergestellt werden kann.

37. Freihaltebedürfnis verschiedener Variationen der Marke Uni-Klinik Köln

[BPatG, Beschl. v. 22.03.2012, 30 W \(pat\) 74/11, 75/11, 76/11, 77/11, 78/11, 80/11, 81/11, 82/11](#)

Leitsatz (red.)

Die Begriffe „Uni-Krankenhaus Köln“, „Universitätskrankenhaus Köln“, „Medizinische Kliniken der Universität zu Köln“, „Universitätsklinikum zu Köln“, „Klinik der Universität zu Köln“, „Unikliniken Köln“, „Universitätsklinikum“, „Uniklinikum Köln“ sind nicht eintragungsfähig, da die aus beschreibenden Bestandteilen sprachüblich zusammengesetzten Wortfolgen in ihrer Gesamtheit keinen Aussagegehalt enthalten, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht.

38. Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren 50.000 €

[BPatG, Beschl. v. 14.03.2012, 29 W \(pat\) 115/11](#)

Leitsatz

1. Der Senat setzt den Regelgegenstandswert im Widerspruchsverfahren entsprechend der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2006, 704) auf 50.000 € fest.
2. Die Festsetzung unterschiedlicher Regelgegenstandswerte im Widerspruchsbeschwerdeverfahren vor dem BPatG und Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH ist nicht gerechtfertigt, da in den Verfahrensordnungen anderer deutscher Gerichtszwei-

ge eine Differenzierung nach Instanzen nicht vorgesehen ist.

- Das Interesse der Beteiligten des Widerspruchsverfahrens an einem kostengünstigen Verfahren erfordert keine hinter dem wirtschaftlichen Wert der Marke zurückbleibende Gegenstandswertfestsetzung, da ihnen auch vor dem Bundespatentgericht die Verfahrenskostenhilfe zur Verfügung steht (BGH GRUR 2009 88, 90 - ATOZ).

39. Voraussetzungen für die bösgläubige Anmeldung einer Hinterhaltmarke

[BPatG, Beschl. v. 24.04.2012, 33 W \(pat\) 122/09](#)

Leitsätze

- Im Eintragungsverfahren sind die Voraussetzungen der ersichtlichen Bösgläubigkeit im Sinne des §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 37 Abs. 3 MarkenG durch das DPMA festzustellen, nicht durch den Anmelder zu widerlegen. Der generelle Benutzungswille des Anmelders wird widerleglich vermutet.
- Dass eine Marke für ein außerordentlich weites Spektrum von Waren und Dienstleistungen angemeldet ist und der Anmelder keinen eigenen, eine Nutzung ermöglichenden Geschäftsbetrieb hat, reicht für sich genommen nicht aus, die Vermutung seines generellen Benutzungswillens zu widerlegen.

40. Verwechslungsgefahr zwischen „Vion“ und „Vionade“

[BPatG, Beschl. v. 06.06.2012, 26 W \(pat\) 24/11](#)

Leitsätze (red.)

Zwischen der prioritätsälteren Marke „Vion“ und der jüngeren Marke „Vionade“ besteht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG durch gedankliche Verbindung. Die beteiligten Verkehrskreise erkennen zwar die Unterschiede der Marken, werten jedoch einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke „Vion“, messen diesem die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und können deshalb einer Fehlvorstellung über die betriebliche oder konzernmäßige Herkunft der Marken und der damit bezeichneten Waren und Dienstleistungen unterliegen, vor allem, da der Inhaber der älteren Marke „Vion“ im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist.

41. Fehlende Unterscheidungskraft der Wortfolge „Bitterfeld Wolfen – Wir haben den Bogen raus“

[BPatG, Beschl. v. 04.06.2012, 29 W \(pat\) 124/10](#)

Leitsätze (red.)

- Der Wortfolge „Bitterfeld Wolfen – Wir haben den Bogen raus“ fehlt die notwendige Unterscheidungskraft, denn in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist sie weder mehrdeutig, noch regt sie zum Nachdenken an. Sie weist aus

der Sicht der angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise vielmehr auf den Herkunfts- und Vertriebsort der in Rede stehenden Waren oder den Erbringungsort der fraglichen Dienstleistungen sowie auf deren damit verbundene besondere Qualität hin.

- Allein aus einer oder wenigen vorangegangenen Entscheidungen lässt sich noch nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung ableiten, zumal es sich um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln kann. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

42. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „MB“ und „MBP“

[BPatG, Beschl. v. 25.06.2012, 24 W \(pat\) 539/10](#)

Leitsatz (red.)

Bei Kurzwörtern ist in der Regel davon auszugehen, dass sie durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst werden als längere Markennamen, so dass hier Abweichungen in nur einem Laut Verwechslungen ausschließen können, das gilt umso mehr bei den Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei, da dort der Verkehr bei der Auswahl seines Auftragnehmers besonders aufmerksam ist.

43. Verwechslungsgefahr zwischen der prioritätsälteren Marke „IGLO“ und der prioritätsjüngeren Marke „IGLOTEX“ im Bereich Tiefkühlprodukte

[BPatG, Beschl. v. 15.06.2012, 25 W \(pat\) 92/09](#)

Leitsätze (red.)

- Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass die Widersprechende grundsätzlich die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt. Insoweit bedeutet Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO keine volle Beweisführung, sondern es genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung in dem Umfang, soweit eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die betroffenen Waren nicht amts- bzw. gerichts- oder allgemein bekannt im Sinne des § 291 ZPO ist.
- Bei der Marke „IGLO“ handelt es sich um eine äußerst bekannte Marke, die über einen deutlich erweiterten Schutzbereich verfügt. Die Schlussilbe „-TEX“ innerhalb des Wortelements der angegriffenen Marke „IGLOTEX“ fällt demgegenüber als ein verwechslungsmindernder Faktor nicht in ausreichendem Umfang ins Gewicht.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

44. Zur Erteilung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel

[EuGH, Urt. v. 19.07.2012, C-130/11 – Neurim Pharmaceuticals](#)

Leitsätze

1. Die Art. 3 und 4 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 in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für eine bestimmte Verwendung eines Erzeugnisses, für die eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde, nicht bereits deshalb ausscheidet, weil für eine andere Verwendung dieses Erzeugnisses schon eine Genehmigung für das Inverkehrbringen als Tierarzneimittel erteilt worden war, sofern diese Verwendung in den Schutzbereich des Grundpatents fällt, auf das sich die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats bezieht.
2. Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 469/2009 ist dahin auszulegen, dass er auf die Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses abstellt, das in den Schutzbereich des Grundpatents fällt, auf das sich die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats bezieht.
3. Nichts anderes gilt in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens, bei dem ein und derselbe Wirkstoff in zwei Arzneimitteln enthalten ist, für die nacheinander Genehmigungen für das Inverkehrbringen erteilt wurden, wenn für die zweite Genehmigung für das Inverkehrbringen ein vollständiger Antrag auf Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel erforderlich war oder wenn das Erzeugnis, das von der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des entsprechenden Arzneimittels erfasst ist, in den Schutzbereich eines anderen Patents fällt, dessen Inhaber eine andere Person ist als der Anmelder des ergänzenden Schutzzertifikats.

45. Die Richtlinien über den Verkehr mit Gemüsesaatgut sind gültig

[EuGH, Urt. v. 12.07.2012, C-59/11 – Association Kokopelli](#)

Leitsatz

Die Prüfung der vorgelegten Frage hat nichts ergeben, was die Gültigkeit der Richtlinien 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Gemüsesaatgut und 2009/145/EG der Kommission vom 26. November

2009 mit Ausnahmeregelungen für die Zulassung von Gemüselandsorten und anderen Sorten, die traditionell an besonderen Orten und in besonderen Regionen angebaut werden und von genetischer Erosion bedroht sind, sowie von Gemüsesorten, die an sich ohne Wert für den Anbau zu kommerziellen Zwecken sind, aber für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet werden, sowie für das Inverkehrbringen von Saatgut dieser Landsorten und anderen Sorten beeinträchtigen könnte.

46. Zur Besonderen und Ausschließlichen Zuständigkeit bei Klagen wegen Verletzung eines europäischen Patents

[EuGH, Urt. v. 12.07.2012, C-616/10 – Solvay](#)

Leitsätze

1. Art. 6 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass es zu widersprechenden Entscheidungen in getrennten Verfahren im Sinne dieser Vorschrift kommen kann, wenn jeder von zwei oder mehr Gesellschaften mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten in einem vor einem Gericht eines dieser Mitgliedstaaten anhängigen Verfahren gesondert vorgeworfen wird, denselben nationalen Teil eines europäischen Patents, wie es in einem weiteren Mitgliedstaat gilt, durch die Vornahme vorbehaltener Handlungen in Bezug auf dasselbe Erzeugnis verletzt zu haben. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller sich aus den Akten ergebenden erheblichen Umstände zu prüfen, ob eine derartige Gefahr besteht.
2. Art. 22 Nr. 4 der Verordnung Nr. 44/2001 ist dahin auszulegen, dass er unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens der Anwendung von Art. 31 dieser Verordnung nicht entgegensteht.

BGH

47. Bundesgerichtshof zu Ansprüchen wegen Verletzung von MPEG-2-Videokodierungspatenten

[BGH, Urt. v. 21.08.2012, X ZR 33/10, Pressemitteilung Nr. 134/2012](#)

Der BGH verneint das Vorliegen einer Patentverletzung. Mit der durch die von der Klägerin als Testbestellung veranlassten Lieferung sei das Patentrecht erschöpft (verbraucht) worden. Ebenso liegt entgegen der Auffassung des OLG Düsseldorf keine „mittelbare Verletzung“ i.S.d. § 10 PatG vor. Gleichwohl sieht der BGH die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr als gegeben an.

48. Zur (erneuten) Aussetzung nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens

[BGH, Beschl. v. 17.07.2012, X ZR 77/11 – Verdichtungs-
vorrichtung](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2011, I-2 U 8/10, 2 U 8/10](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 15.12.2009, 4a O 300/04](#)

Leitsatz

Nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens kommt regelmäßig eine (erneute) Aussetzung des an sich entscheidungsreifen Verfahrens über die Nichtzulassungsbeschwerde wegen einer nach Abschluss des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhobenen zweiten Nichtigkeitsklage nur dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich ist.

49. Gebrauchsmusterrecht: Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts erfordert selbständigen Erfindungsbesitz

[BGH, Urt. v. 12.06.2012, X ZR 131/09 – Desmopressin](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.11.2009, I-2 U 88/08, 2 U 88/08](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 04.09.2008, 4b O 402/06](#)

Leitsätze

1. Die nach § 12 Abs. 1 PatG für den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts erforderliche Benutzung oder Veranstaltung setzt voraus, dass der Handelnde selbständigen Erfindungsbesitz erlangt hat. Erfindungsbesitz ist gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv erkannt worden ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist. Zielt das Klagebegehren auf eine grundsätzlich abweichende rechtliche Beurteilung der Höhe einer angemessenen Vergütung, muss sich dieses Rechtsschutzziel im Streitwert niederschlagen. Dabei ist jedoch umso mehr Zurückhaltung geboten, desto fernliegender es erscheint, dass die rechtlichen Erwägungen des Klägers die Höhe des Vergütungsanspruchs maßgeblich bestimmen könnten.
2. Die für den Erfindungsbesitz erforderliche subjektive Erkenntnis liegt vor, wenn das Handeln planmäßig auf die Verwirklichung einer technischen Lehre gerichtet ist, die alle Merkmale des erfindungsgemäßen Gegenstandes verwirklicht (hier: eine bestimmte Rezeptur für eine pharmazeutische Zusammensetzung). Ob der Handelnde darüber hinaus Kenntnis von Wirkungen hat, die nach den Angaben in der Beschreibung mit der Verwirklichung des erfindungsgemäßen Gegenstandes verbunden sind (hier: eine mit der Beachtung einer Obergrenze für den Oxidationsmittelgehalt erreichte bessere Haltbarkeit), ist unerheblich.

50. Zur Streitwertbemessung bei einem Antrag nach § 38 ArbEG

[BGH, Beschl. v. 12.06.2012, X ZR 104/09 – Antimykotischer Nagellack II](#)

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

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

Leitsätze (red.)

1. Bei einem nach § 38 ArbEG unbezifferten Antrag auf Festsetzung einer angemessenen Erfindervergütung ist der Streitwert, soweit der Kläger nicht einen verbindlichen Mindestbetrag angegeben hat, in freier Schätzung nach § 3 ZPO festzusetzen, wobei der Streitwert grundsätzlich nach dem Betrag zu bemessen ist, den das Gericht aufgrund des Sachvortrags des Klägers als angemessen erachtet. Offensichtlich übertriebene Einschätzungen und Angaben insbesondere zu Umständen, über die der Beklagte erst Auskunft erteilen soll, haben dabei außer Betracht zu bleiben.
2. Zielt das Klagebegehren auf eine grundsätzlich abweichende rechtliche Beurteilung der Höhe einer angemessenen Vergütung, muss sich dieses Rechtsschutzziel im Streitwert niederschlagen. Dabei ist jedoch umso mehr Zurückhaltung geboten, desto fernliegender es erscheint, dass die rechtlichen Erwägungen des Klägers die Höhe des Vergütungsanspruchs maßgeblich bestimmen könnten.

51. Anregung aus dem Stand der Technik und Erfolgserwartung

[BGH, Urt. v. 15.05.2012, X ZR 98/09 – Calcipotriol-Monohydrat](#)

[BPatG, Urt. v. 17.03.2009, 3 Ni 6/08 \(EU\)](#)

Leitsatz

Im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kann für die Frage, ob der Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung erhalten hat, dort beschriebene Maßnahmen aufzugreifen und sie auf einen bekannten Stoff anzuwenden, die Überlegung Bedeutung gewinnen, ob sich aus diesen Maßnahmen eine angemessene Erfolgserwartung für die Lösung des sich stellenden technischen Problems ergab (Fortführung von [BGH, Urteil vom 6. März 2012 - X ZR 50/09, juris](#); vgl. auch [BGH, Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram](#)).

BPatG**52. Austausch der Rechts- und Patentanwaltskosten**

[BPatG, Beschl. v. 16.05.2012, 4 ZA \(pat\) 52/10 – Mitwirkender Vertreter](#)

Leitsatz

Sind zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung in erster Instanz nur die Kosten eines Anwalts und nicht diejenigen des „mitwirkenden“ weiteren Vertreters (Doppelvertretungskosten) als notwendige Kosten zu erstatten, beschränkt sich die Ersatzfähigkeit unabhängig von der Reihenfolge der Antragstellung auf die Kosten des zuerst mandatierten Anwalts.

53. Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren

[BPatG, Beschl. v. 07.05.2012, 4 ZA \(pat\) 13/12 – Mitwirkender Rechtsanwalt III](#)

Leitsätze

1. Im Kostenfestsetzungsverfahren des Nichtigkeitssenats ist zu der Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten) die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts und wegen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zulässig (Fortführung der [Entscheidung des Senats vom 16. April 2012 - 4 ZA \(pat\) 35/11 zu 4 Ni 82/08](#)). 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.
2. Der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise steht nicht entgegen, dass die Notwendigkeit einer Doppelvertretung nur in besonders gelagerten und darzulegenden Fällen anzuerkennen ist, wobei losgelöst von der rechtlichen Schwierigkeit im Einzelfall Fallgruppen zu bilden sind.
3. Weder begründen die Parallelität eines Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens und ein hiermit verbundener Abstimmungsbedarf als solche bereits derartige anzuerkennende Fallgruppen, noch verfahrensrechtliche Fragestellungen im Nichtigkeitsverfahren, wenn diese typischerweise hiermit verbunden sind und damit zum spezifischen Aufgabenkreis eines Patentanwalts gehören, (Fortführung von [BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II](#); [BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts](#)).

Vgl. zur Notwendigkeit der Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren auch [BPatG, Beschl. v. 16.04.2012, 4 ZA \(pat\) 35/11 – Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren](#); **Leitsätze**

54. Ermessen bei Zulassung geänderter Patentansprüche

[BPatG, Beschl. v. 25.04.2012, 5 Ni 28/10 \(EP\) – Wiedergabeschutzverfahren](#)

Leitsätze

1. Zur Anwendbarkeit von § 83 Abs. 4 PatG n. F. bei neuer Hilfsantragstellung des Patentinhabers im Patentnichtigkeitsverfahren.
2. Zur Frage der Erforderlichkeit einer Vertagung (§§ 227 Abs. 1 ZPO, 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG n. F.).
3. Die Einräumung einer (einseitigen) Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO erscheint im Patentnichtigkeitsverfahren nur in besonders gelagerten Fällen geeignet, eine Vertagung entbehrlich zu machen.

EPA**55. Zur Fehlerkorrektur nach Regel 140 EPÜ**

[EPA, Große Beschwerdekammer, Entsch. v. 23.07.2012, G 0001/10 – Fehlerkorrektur](#)

Leitsätze (E)

1. Since Rule 140 EPC is not available to correct the text of a patent, a patent proprietor's request for such a correction is inadmissible whenever made, including after the initiation of opposition proceedings.
2. In view of the answer to the first referred question, the second referred question requires no answer.

Vorlagefragen (E)

1. Is a patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC which was filed after the initiation of opposition proceedings admissible? In particular, should the absence of a time limit in Rule 140 EPC be interpreted such that a correction under Rule 140 EPC of errors in decisions can be made at any time?
2. If such a request is considered to be admissible, does the examining division have to decide on this request in *ex parte* proceedings in a binding manner so that the opposition division is precluded from examining whether the correction decision amounts to an unallowable amendment of the granted patent?

56. Verfahren zur Züchtung von Tomaten

[EPA, Techn. Beschwerdekammer, Entsch. v. 31.05.2012, T 1242/06 – Tomatenzüchtung](#)

Leitsätze (red.) (E)

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?
2. In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?
3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

57. Zur Berechnungsgrundlage der geschuldeten „angemessenen Vergütung“ bei Verletzung einer geschützten Sorte

[EuGH, Urt. v. 05.07.2012, C-509/10 – Geistbeck und Geistbeck](#)

Leitsätze

1. Zur Festsetzung der „angemessenen Vergütung“, die nach Art. 94 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz ein Landwirt schuldet, der durch Nachbau gewonnenes Vermehrungsgut einer geschützten Sorte genutzt hat, ohne die ihm nach Art. 14 Abs. 3 dieser Verordnung in Verbindung mit Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1768/95 der Kommission vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Nr. 2100/94 in der durch die Verordnung (EG) Nr. 2605/98 der Kommission vom 3. Dezember 1998 geänderten Fassung obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen, ist als Berechnungsgrundlage der Betrag der Gebühr heranzuziehen, die in demselben Gebiet für die Erzeugung von Vermehrungsmaterial der geschützten Sorten der betreffenden Pflanzenart in Lizenz geschuldet wird.
2. Die Zahlung einer Entschädigung für die Kosten der Kontrolle der Einhaltung der Rechte des Inhabers eines Sortenschutzrechts kann nicht in die Berechnung der in Art. 94 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2100/94 vorgesehenen „angemessenen Vergütung“ einbezogen werden.

Hinweis

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

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

58. Erschöpfung des Rechts auf die Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms

[EuGH, Urt. v. 03.07.2012, C-128/11 – UsedSoft](#)

Leitsätze

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 auf die Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms erschöpft ist, wenn der Inhaber des Urheberrechts, der dem möglicherweise auch gebührenfreien Herunterladen dieser Kopie aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt hat, gegen Zahlung eines Entgelts, das es ihm ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie des ihm gehörenden Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen, auch ein Recht, diese Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu nutzen, eingeräumt hat.
2. Die Art. 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24 sind dahin auszulegen, dass sich der zweite und jeder weitere Erwerber einer Nutzungslizenz auf die Erschöpfung des Verbreitungsrechts nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie berufen können und somit im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie als rechtmäßige Erwerber einer Programmkopie anzusehen sind, die vom Vervielfältigungsrecht nach dieser Vorschrift Gebrauch machen dürfen, wenn der Weiterverkauf dieser Lizenz mit dem Weiterverkauf einer von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist und die Lizenz dem Ersterwerber ursprünglich vom Rechtsinhaber ohne zeitliche Begrenzung und gegen Zahlung eines Entgelts überlassen wurde, das es diesem ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie seines Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen.

59. Warenverkehrsfreiheit vs. Urheberrecht

[EuGH, Urt. v. 21.06.2012, C-5/11 – Donner](#)

Leitsätze

1. Ein Händler, der seine Werbung auf in einem bestimmten Mitgliedstaat ansässige Mitglieder der Öffentlichkeit ausrichtet und ein spezifisches Lieferungssystem und spezifische Zahlungsmodalitäten schafft oder für sie zur Verfügung stellt oder dies einem Dritten erlaubt und diese Mitglieder der Öffentlichkeit so in die Lage versetzt, sich Vervielfältigungen von Werken liefern zu lassen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat urheberrechtlich geschützt sind, nimmt in dem Mitgliedstaat, in dem die Lieferung erfolgt, eine „Verbreitung an die Öffentlichkeit“ im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vor.

2. Die Art. 34 AEUV und 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie es einem Mitgliedstaat nicht verbieten, die Beihilfe zum unerlaubten Verbreiten von Vervielfältigungsstücken urheberrechtlich geschützter Werke in Anwendung seiner nationalen Strafvorschriften strafrechtlich zu verfolgen, wenn Vervielfältigungsstücke solcher Werke in dem betreffenden Mitgliedstaat im Rahmen eines Verkaufsgeschäfts an die Öffentlichkeit verbreitet werden, das speziell auf die Öffentlichkeit in diesem Mitgliedstaat ausgerichtet ist und von einem anderen Mitgliedstaat aus abgeschlossen wird, in dem ein urheberrechtlicher Schutz der Werke nicht besteht oder nicht durchsetzbar ist.

Hinweis

Entscheidungsbesprechung *Dörre* in: GRUR-Prax 2012, 327

BGH

60. Fortbestand von Unterlizenzen beim Erlöschen der Hauptlizenz I

[BGH, Urt. v. 19.07.2012, I ZR 24/11 – Take Five](#)

OLG München, Urt. v. 20.01.2011, 29 U 2626/10

LG München I, Urt. v. 17.03.2010, 21 O 5192/09

Leitsatz

Das Erlöschen der Hauptlizenz führt in aller Regel auch dann nicht zum Erlöschen der Unterlizenz, wenn der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an den Lizenzerlösen eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen (hier: einvernehmliche Aufhebung des Hauptlizenzvertrages) - erlischt (Fortführung von [BGH, Urteil vom 26. März 2009 - I ZR 153/06, BGHZ 180, 344 - Reifen Progressiv](#)).

61. Fortbestand von Unterlizenzen beim Erlöschen der Hauptlizenz II

[BGH, Urt. v. 19.07.2012, I ZR 70/10 – M2Trade](#)

OLG Brandenburg, Urt. v. 30.03.2010, 6 U 76/06

LG Potsdam, Urt. v. 20.07.2006, 2 O 120/05

Leitsätze

1. Ein urheberrechtliches Nutzungsrecht, das der Lizenzgeber einem Lizenznehmer eingeräumt hat, fällt im Regelfall, in dem die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart haben, mit der Beendigung des Lizenzvertrages ipso iure an den Lizenzgeber zurück (Aufgabe von BGH, Urteil vom 15. April 1958 - I ZR 31/57, BGHZ 27, 90, 95 f. - Die Privatsekretärin).

2. Das Erlöschen der Hauptlizenz führt in aller Regel auch dann nicht zum Erlöschen der Unterlizenz, wenn der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht gegen fortlaufende Zahlung von Lizenzgebühren eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen (hier: Kündigung des Hauptlizenzvertrages wegen Zahlungsverzugs) - erlischt (Fortführung von [BGH, Urteil vom 26. März 2009 - I ZR 153/06, BGHZ 180, 344 - Reifen Progressiv](#)).
3. Beim Erlöschen der Hauptlizenz hat der Hauptlizenzgeber gegen den Hauptlizenznehmer einen Anspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB auf Abtretung des gegen den Unterlizenznehmer bestehenden Anspruchs auf ausstehende Lizenzzahlungen.

62. Zuständigkeit nach der Verordnung (EG) Nr. 44/2001

[BGH, Beschl. v. 28.06.2012, I ZR 35/11 – Hi Hotel](#)

[OLG Köln, Beschl. v. 28.01.2011, 6 U 101/10](#)

[LG Köln, Beschl. v. 05.05.2010, 28 O 229/09](#)

Leitsatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung des Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. EG Nr. L 12 vom 16. Januar 2001, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 dahin auszulegen, dass das schädigende Ereignis in einem Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) eingetreten ist, wenn die unerlaubte Handlung, die Gegenstand des Verfahrens ist oder aus der Ansprüche abgeleitet werden, in einem anderen Mitgliedstaat (Mitgliedstaat B) begangen ist und in der Teilnahme an der im erstgenannten Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) erfolgten unerlaubten Handlung (Haupttat) besteht?

63. Verfahrensaussetzung

[BGH, Beschl. v. 31.05.2012, I ZR 28/10](#)

[OLG Frankfurt/Main, Entsch. v. 22.12.2009, 11 U 8/09](#)

[LG Frankfurt/Main, Entsch. v. 17.12.2008, 2-6 O 381/06](#)

Leitsatz (nichtamtlich)

Die Aussetzung des Verfahrens ist in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO auch ohne gleichzeitiges Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union grundsätzlich zulässig, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von der Beantwortung derselben Frage abhängt, die bereits in einem anderen Rechtsstreit dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV vorgelegt wurde.

64. AGB-Inhaltskontrolle und § 31 Abs. 5 UrhG

[BGH, Ur. v. 31.05.2012, I ZR 73/10 - Honorarbedingungen Freie Journalisten](#)

[KG Berlin, Ur. v. 26.03.2010, 5 U 66/09](#)

[LG Berlin, Ur. v. 09.12.2008, 16 O 8/08](#)

Leitsätze

1. Die Anwendung des Schutzgedankens des § 31 Abs. 5 UrhG, wonach der Urheber möglichst weitgehend an den wirtschaftlichen Früchten der Verwertung seines Werkes zu beteiligen ist, kommt als Maßstab einer Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht in Betracht (Bestätigung von BGH, GRUR 1984, 45 - Honorarbedingungen Sendevertrag).
2. Formularmäßige Abreden, die die für die vertragliche Hauptleistung zu erbringende Vergütung unmittelbar bestimmen, sind von der gesetzlichen Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB ausgenommen, da die Vertragsparteien nach dem im bürgerlichen Recht geltenden Grundsatz der Vertragsfreiheit Leistung und Gegenleistung grundsätzlich frei regeln können. Daran hat die Einführung des § 11 Satz 2 UrhG nichts geändert, wonach das Urheberrecht auch der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werks dient.
3. Allein der Umstand, dass in einer formularmäßigen Klausel die Einräumung weitreichender Nutzungsrechte pauschal abgegolten wird, lässt nicht den Schluss zu, dass diese Vergütung den Urheber unangemessen benachteiligt. Im Rahmen der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB lässt sich ohne Kenntnis der vereinbarten Vergütung und der Honorarpraxis keine Aussage über eine etwaige Unangemessenheit der Vergütung treffen.

OLG

65. Zitatrecht und „Mein Kampf“

[OLG München, Ur. v. 14.06.2012, 29 U 1204/12 \(Pressemitteilung\)](#)

[LG München I, Beschl. v. 25.01.2012, 7 O 1533/12 \(Pressemitteilung\)](#)

Leitsätze

1. Das Erfordernis des Zitatzwecks erstreckt sich auf alle - in § 51 Satz 1 UrhG allgemein geregelten - Arten des Zitats. Ist eine Werkwiedergabe nicht von einem Zitatzweck getragen, so ist sie auch dann unzulässig, wenn sie im Übrigen die Voraussetzungen einer der in § 51 Satz 2 UrhG angeführten Alternativen erfüllt.
2. Ein Zitatzweck liegt nur vor, wenn das als Zitat übernommene Werk dem aufnehmenden Werk dient. Die absolute Grenze des zulässigen Zitatzwecks ist überschritten, wenn nicht das zitierte Werk dem neuen Werk dient, sondern das neue Werk lediglich

den Rahmen für eine Nutzung des aufgenommenen Werks darstellt.

3. Die urheberrechtlichen Verwertungsrechte umfassen auch die Befugnis, von der Verwertung eines Werks abzusehen. Der Entscheidung, ein Werk nicht zu verwerten, kommt wirtschaftliches Gewicht in eben dem Umfang zu, in dem eine Verwertung zu Einnahmen führen könnte.
4. Die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG findet im Urheberrecht keine Anwendung. Eine einstweilige Verfügung kann jedoch zur Abwendung wesentlicher Nachteile für den Antragsteller erforderlich sein, wenn ihm nicht zugemutet werden kann, entgegen seinem Primäranspruch die drohende Verletzung seiner Verwertungsrechte hinzunehmen, insbesondere wenn die Beeinträchtigung durch Sekundäransprüche nicht angemessen ausgeglichen werden kann.

66. Filesharing I - Haftung für volljährigen Sohn

[OLG Köln, Beschl. v. 04.06.2012, 6 W 81/12](#)

[LG Köln, Beschl. v. 19.03.2012, 28 O 1113/11](#)

Leitsätze

1. Die Inhaberin eines Internet-Anschlusses haftet auf Unterlassung und den Ersatz von entstandenen Abmahnkosten, wenn ihr volljähriger Sohn im Wege des Filesharing an Tauschbörsen teilnimmt und sie bei der Überlassung des dafür genutzten Anschlusses keine Maßnahmen ergriffen hat, dies zu verhindern. Der erforderliche Umfang der Einwirkung bleibt offen.
2. Die Abmahnung kann auch dann hinreichend bestimmt sein, wenn aus ihr nicht hervorgeht, an welchen von 2.164 zum Herunterladen angebotenen Titeln dem Abmahnenden die Nutzungsrechte zustehen.

67. Filesharing II – Haftung für Ehegatten

[OLG Köln, Ur. v. 16.05.2012, 6 U 239/11](#)

[LG Köln, Ur. v. 30.11.2011, 28 O 482/10](#)

Leitsätze (nichtamtliche)

1. Wird ein geschütztes Werk von einer IP-Adresse aus öffentlich zugänglich gemacht, die zum fraglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt ist, spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass diese Person für die Rechtsverletzung verantwortlich ist. Daraus ergibt sich eine sekundäre Darlegungslast des Anschlussinhabers, der geltend macht, eine andere Person habe die Rechtsverletzung begangen. Die Vermutungsgrundlage wird jedoch beseitigt, wenn Umstände feststehen, aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs – nämlich der Alleintäterschaft eines anderen Nutzers des Internetanschlusses – ergibt. Dafür wird es regelmäßig genügen, wenn Hausgenossen des Anschlussinhabers – wie sein Ehegatte – selbständig auf den Internetanschluss

zugreifen können.

2. Im Rahmen der Störerhaftung ist von einer anlasslosen zumutbaren Prüf- und Kontrollpflicht des Anschlussinhabers gegenüber ihrem Ehegatten nicht auszugehen. Im Verhältnis einer Ehefrau als Internetanschlussinhaberin zu ihrem Ehemann als überwiegendem Nutzer eines Anschlusses bestehen keine vergleichbaren Kontrollpflichten wie im Verhältnis der Eltern zu ihren – insbesondere minderjährigen – Kindern oder anderen Hausgenossen.

68. Verfahrensaussetzung bei Unterlassungsanspruch

OLG Naumburg, Ur. v. 24.05.2012, 9 U 9/12

Leitsatz

Bei einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen eines Unterlassungsanspruchs gemäß § 97 UrhG ist bei der Prüfung des Verfügungsgrundes zunächst darauf abzustellen, dass in der Zeit zwischen dem Erlass einer einstweiligen Verfügung und einer möglichen Hauptsacheentscheidung erneute Rechtsverstöße drohen, die als solche durch die Hauptsacheentscheidung nicht rückgängig gemacht werden können. Maßgeblich für das Bestehen eines Verfügungsgrundes ist allerdings auch, inwieweit der in Anspruch Genommene dadurch, dass ihm im einstweiligen Verfügungsverfahren Beweismittel nur nach Maßgabe des § 294 ZPO zur Verfügung stehen und dass er die Aussicht auf einen nur zweistufigen Instanzenzug hat, Nachteile bei der Rechtsverteidigung erleidet.

LG

69. Fliegender Gerichtsstand bei Filesharing

[LG Frankfurt a.M., Ur. v. 18.07.2012, 2-06 S 3/12](#)

[AG Frankfurt a.M., Ur. v. 13.02.2012, 31 C 2528/11 \(17\)](#)

Leitsatz

Das Einstellen von urheberrechtlich geschützten Werken in ein Filesharing-System begründet einen deliktischen Gerichtsstand an allen Orten, an denen das Werk abrufbar ist. Es gibt keinen Anlass, vom Grundsatz des „fliegenden Gerichtsstandes“ insoweit abzuweichen.

Rechtsprechung

BGH

70. Die missbräuchliche außergerichtliche Verfolgung von Wettbewerbsverstößen

[BGH, Urt. v. 15.12.2011, I ZR 174/10 - Bauheizgerät](#)

[OLG Hamm, Urt. v. 17.08.2010, I-4 U 62/10](#)

[LG Bochum, 25.02.2010, 14 O 207/09](#)

Leitsätze

1. Schlägt der Abmahnende dem wegen eines Wettbewerbsverstößes Abgemahnten in einer vorformulierten Unterlassungsverpflichtungserklärung für jeden Fall der Zuwiderhandlung das Versprechen einer Vertragsstrafe vor, die unabhängig von einem Verschulden verwirkt sein soll, kann dies ein Anhaltspunkt dafür sein, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs missbräuchlich und nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig ist.
2. Die Abmahnung wegen eines Wettbewerbsverstößes ist nicht allein deshalb missbräuchlich und nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig, weil eine frühere Abmahnung wegen eines gleichartigen Wettbewerbsverstößes missbräuchlich und nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig war und sich die spätere Abmahnung ausdrücklich auf die frühere Abmahnung bezieht.

Sachverhalt

Die Klägerin mahnte die Beklagte mehrmals wegen unlauterer Werbung auf der Internetplattform eBay für Bauheizgeräte ab. Die Beklagte hatte dort unter anderem mit einer zweijährigen Garantie geworben, ohne den Inhalt der Garantie zu erläutern. Nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung durch die Beklagte, ohne jedoch die Abmahnkosten zu zahlen, warb diese für einen Industriestaubsauger mit einer entsprechenden Garantie. Woraufhin die Klägerin diese wiederum abmahnte, ohne dass sich die Beklagte erneut einer Unterlassungserklärung unterwarf, so dass die Klägerin daraufhin eine einstweilige Verfügung erwirkte, welche sie nochmals mit dem Versuch der Unterwerfung unter einer Unterlassungserklärung und der Forderung nach Zahlung der Abmahnkosten verband.

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Erstattung der Kosten der beiden Abmahnschreiben und des Abschlusschreibens sowie auf Unterlassung entsprechender Werbung in Anspruch. Hinsichtlich des ersten Abmahnschreibens erfolgte eine Erstattung der Kosten durch die Beklagte, so dass sich der Rechtsstreit diesbezüglich erledigt hat. Das Landgericht gab der Klage statt, während das Berufungsgericht diese abgewiesen hat ([OLG Hamm, Urt. v. 17. August 2010, I-4 U 62/10](#)), so dass die Klägerin mit der Revision ihre Klageanträge weiterverfolgt.

Entscheidung

Der Bundesgerichtshof bestätigt das Berufungsgericht, so dass die Klägerin weder die Erstattung der Abmahnkosten noch das Unterlassen der Werbung verlangen kann. Die Geltendmachung der ersten Abmahnkosten erfolgte missbräuchlich im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG, weil dies vorwiegend dazu diene, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen und somit sachfremde Ziele verfolgt werden. Dies gelte auch dann, wenn es sich um die Geltendmachung außergerichtlicher Kosten handelt. Die Feststellung eines derartigen Rechtsmissbrauches erfordere eine sorgfältige Abwägung der maßgeblichen Einzelfallumstände, wobei vor allem auf das Verhalten des Gläubigers aber auch die Schwere des Wettbewerbsverstößes zu berücksichtigen ist. Im vorliegenden Fall ergebe sich ein Missbrauch zum einen aus dem Ausschluss des Verschuldens in der Unterlassungserklärung, welcher nicht durch ein Sicherungsinteresse des Gläubigers gerechtfertigt ist. Überdies kann ein entsprechender Ausschluss zu einem besonderen Härtefall für den Schuldner führen. Kann der Schuldner die Handlung nicht mit Geltung der Verfügung einstellen, weil er objektiv nicht über ausreichende Mittel verfügt, schuldet er die Vertragsstrafe, ohne dass er diese zu vertreten hätte. Der Schuldner müsse sich dann unweigerlich der Vertragsstrafe fügen, ohne die Möglichkeit der Exkulpation zu haben. Zwar wäre die Verpflichtung des Schuldners in den Fällen der Unmöglichkeit der Unterlassung ohnehin nach § 275 Abs. 1 BGB ausgeschlossen. Dies ändere jedoch nichts daran, dass das Versprechen einer vom Verschulden unabhängigen Vertragsstrafe den Schuldner in eine Zwangslage bringe, die zum Schutz des lautereren Wettbewerbs nicht erforderlich sei. Des Weiteren sei die Vertragsstrafe in Höhe von 5.100 € sehr hoch. Ein eventuelles Interesse an der sachlichen Zuständigkeit des Landgericht sei nicht gegeben, da die Zuständigkeit sich bereits aus § 13 Abs. 1 S. 1 UWG ergebe, der alle Streitigkeiten, aus denen ein Anspruch aus dem UWG geltend gemacht wird, ausschließlich dem Landgericht zuweist. Gerade vor dem Hintergrund der Geringfügigkeit der vorgeworfenen Verletzung der Informationspflichten seien die erste Abmahnung und die damit einhergehende Unterlassungsverpflichtung rechtsmissbräuchlich gewesen. Dies sei auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Berufungsgericht ein systematisches Abmahnen der Klägerin nicht feststellen konnte. Fordert der Gläubiger systematisch überhöhte Abmahngebühren oder Vertragsstrafen oder einen Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs, könne darin lediglich ein Indiz für einen Missbrauch und nicht im Umkehrschluss eine Freistellung des Abmahnenden gesehen werden.

Entgegen der Entscheidung des Berufungsgerichts sei die zweite Abmahnung jedoch nicht mit der Missbräuchlichkeit der ersten Abmahnung zu begründen, da die Klägerin mit der zweiten Abmahnung gerade nicht einen vertraglichen Unterlassungsanspruch aus dem infolge der ersten Abmahnung geschlossenen Unterlassungs-

vertrag geltend macht. Der vorgebrachte Unterlassungsanspruch knüpfe vielmehr an eine selbstständige, erneute Zuwiderhandlung an und müsse somit wiederum auf seine Missbräuchlichkeit geprüft werden. Diesbezüglich könne jedoch nicht auf dieselben Gründe wie bei der ersten Abmahnung abgestellt werden, da sich die Beklagte im zweiten Verletzungsfall gar keiner Unterlassungsverpflichtung unterworfen habe. Die Abmahnung sei jedoch deshalb im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 2 UWG unberechtigt, da es an einer den Unterlassungsanspruch begründenden Handlung fehle. Die nach § 477 Abs. 1 S. 2 BGB geforderten Angaben seien nämlich nur dann erforderlich, wenn die beanstandete Werbung eine Garantieerklärung enthalte, welche eine Willenserklärung auf Abschluss eines Kaufvertrages voraussetze. Soweit vorliegend durch die Beklagte lediglich eine invitatio ad offerendum im Internet erfolgte, kann diese nicht die Informationspflichten nach § 477 BGB begründen.

Die fehlende Verletzungshandlung hinsichtlich der zweiten Abmahnung sowie die Missbräuchlichkeit der ersten Abmahnung lassen letztendlich auch die Geltendmachung des gesetzlichen Unterlassungsanspruches sowie die Kostenerstattung für das Abschlusschreiben scheitern. Auch ein vertraglicher Unterlassungsanspruch aus dem Unterwerfungsvertrag ist nicht begründet, da dieser entweder missbräuchlich zustande gekommen ist (s.o.) oder jedenfalls bei einer noch rechtmäßigen Auslegung nicht die Verletzungshandlung des Beklagten erfasst. Eine Kostenerstattung über die Geschäftsführung ohne Auftrag scheidet ebenfalls an den genannten Gründen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

71. Verschaffung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

[BGH, Urt. v. 23. 02.2012, I ZR 136/10 - MOVICOL-Zulassungsantrag](#)

[OLG Celle, Urt. v. 15.07.2010 - 13 U 107/09](#)

[LG Hildesheim, Urt. v. 03.06.2009 - 11 O 27/08](#)

Leitsätze

1. Eine Wegnahme im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c UWG liegt nicht vor, wenn der Täter bereits Alleingewahrsam an der Verkörperung hat.
2. Sichern im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b UWG erfordert, dass eine schon vorhandene Kenntnis genauer oder bleibend verfestigt wird; es reicht nicht aus, dass ein Mitarbeiter beim Ausscheiden aus einem Dienstverhältnis die Kopie eines Betriebsgeheimnisses des bisherigen Dienstherrn enthaltenden Dokuments mitnimmt, die er im Rahmen des Dienstverhältnisses befugt angefertigt oder erhalten hatte. Dagegen kommt ein unbefugtes Sichverschaffen im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG in Betracht, wenn der ausgeschiedene Mitarbeiter den mitgenommenen Unterlagen ein Betriebsge-

heimnis entnimmt (im Anschluss an BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - IZR28/06, GRUR 2009, 603 = WRP 2009, 613 - Versicherungsuntervertreter).

72. Wettbewerbsrechtliche Haftung des Auftraggebers nach § 8 Abs. 2 UWG

[BGH, Urt. v. 04.04.2012, I ZR 103/11 – Beauftragendenhaftung](#)

[OLG Hamm, Urt. v. 05.04.2011 - I-4 U 193/10](#)

[LG Bochum, Urt. v. 21.09.2010 - 12 O 260/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Unternehmensinhaber wird nicht dadurch entlastet, dass er den Beauftragten im Hinblick auf den Einsatz eines Unterbeauftragten vertraglich gebunden und sich der Beauftragte über diese vertraglichen Einschränkungen seiner Befugnisse hinweggesetzt hat. Dies gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob der Unternehmensinhaber mit einer solchen Verletzung seiner vertraglichen Pflichten konkret rechnen musste.
2. Der Auftraggeber haftet jedoch dann nicht als Unternehmensinhaber im Sinne von § 8 Abs. 2 UWG, wenn das betreffende geschäftliche Handeln nicht der Geschäftsorganisation des Auftraggebers, sondern derjenigen eines Dritten oder des Beauftragten selbst zuzurechnen ist, etwa weil er noch weitere, vom Auftraggeber zu unterscheidende Geschäftsbereiche unterhält. Die Haftung nach § 8 Abs. 2 UWG erstreckt sich dann nicht auf jegliche geschäftliche Tätigkeit des Beauftragten auch außerhalb des ihm zugewiesenen Geschäftsbereichs. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Auftrag auf einen bestimmten Geschäftsbereich des Beauftragten beschränkt ist und der Auftraggeber nicht damit rechnen muss, dass der Beauftragte auch anderweitig für ihn tätig wird.

73. Zurechnung von Handlungen des Erfüllungsgehilfen

[BGH, Urt. v. 09.11.2011, I ZR 204/10 - Touristeninformation](#)

[LG Osnabrück, 10.11.2010 - 1 S 90/10](#)

[AG Nordhorn, 21.01.2010 - 3 C 819/09](#)

Leitsätze (red.)

1. Eine städtische Tourismus-Information, die unabhängig vom Willen des Gewerbetreibenden dessen Daten in ihre Informationsangebote einpflegt, handelt selbstständig und ist somit, da sie dem Willen des Gewerbetreibenden folgt, nicht dessen Erfüllungsgehilfin nach § 287 BGB. Erteilt der Gewerbetreibende jedoch eine entsprechende Weisung, die von der Touristen-Information nicht oder nicht zutreffend ausgeführt wird, kann eine Zurechnung nach § 278 BGB erfolgen, wenn über eine bloße Veranlassung der Datenänderung hinausgehend die Änderung der Daten und der Verfahrensablauf auf seinem Willen beruht.
2. Die dargestellten Grundsätze gelten entsprechend

in Fällen, in denen der Gewerbetreibende einen bestehenden Anzeigenauftrag kündigt oder bestimmt, dass die für ihn durchgeführte Werbung in geänderter Form fortgesetzt werden soll.

OLG

74. „BMW X3 Games“ als Ableger der „XGames“?

OLG München, Urt. v. 15.03.2012, 29 U 3964/11 - X Games

LG München I, Urt. v. 04.08.2011, 4 HK O 2699/11

Leitsätze (red.)

1. Im Streitfall besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen „XGAMES“ und „BMW X3 GAMES“ Zeichenähnlichkeit nur im geringgradigen Ähnlichkeitsbereich. Aufgrund des zwischen den Zeichenbestandteilen „BMW“ und „X3“ bestehenden Zusammenhangs liegt es fern, dass der Verkehr das angegriffene klägerische Zeichen aufgrund des Bestandteils „X3 Games“ mit der genannten Gemeinschaftswortmarke der Beklagten „XGAMES“ gedanklich in Verbindung bringt, so dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV im Streitfall nicht gegeben ist.
2. Mit der Aufnahme des zusätzlichen Bestandteils „BWM“ ist gegenüber den angesprochenen Verkehrskreisen eine hinreichende Maßnahme zur Vermeidung von Herkunftstäuschungen getroffen worden. Eine gleichwohl verbleibende Verwechslungsgefahr ist hinzunehmen, so dass eine unlautere Herkunftstäuschung i.S.d § 4 Nr. 9 lit. a UWG verneint werden muss.
3. Zwar könne zudem grundsätzlich schon die Annäherung an die verkehrsbekanntesten Merkmale eines fremden Produkts als solche zu einer für die Annahme einer Rufausbeutung erforderlichen Übertragung der Gütevorstellung führen und damit eine unlautere Rufausbeutung nach § 4 Nr. 9 lit. b Fall 2 UWG begründen. Allerdings reicht es für eine Rufausbeutung nicht aus, wenn lediglich Assoziationen an ein fremdes Produkt und damit Aufmerksamkeit erweckt werden. Angesichts der erörterten Unterschiede im Hinblick auf Disziplinen und Teilnehmerkreise fehlt es an einer hinreichenden Annäherung der „BMW X3 Games“ an die Merkmale der Veranstaltung „X Games“, so dass eine Rufausbeutung zu verneinen ist.

75. Abmahnkostenpflicht bei der Anbietung von Produktnachahmungen

KG Berlin, Urt. v. 20.07.2012, 5 U 90/11

LG Berlin, Urt. v. 04.05.2011, 96 O 201/10

Leitsätze

1. Eine Abmahnung muss mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, welches konkrete Verhalten beanstandet wird, für das die Abgabe einer

strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangt wird.

2. Eine unzutreffende rechtliche Würdigung in der Abmahnung ist grundsätzlich unschädlich; es genügt insoweit, dass der Abgemahnte das konkret als wettbewerbswidrig beanstandete Verhalten rechtlich beurteilen kann.

76. Unlauterer Behinderungswettbewerb durch Tippfehlerdomains

OLG Köln, Urt. v. 10.02.2012, I-6 U 187/11, 6 U 187/11 – Tippfehlerdomain

LG Köln, Urt. v. 09.08.2011, 81 O 42/11

Anhängig: BGH, I ZA 1/12

Leitsätze (red.)

1. Die Annahme eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses setzt nicht voraus, dass sich die Parteien an dieselben Abnehmerkreise wenden. Würde man dies auch für den Behinderungswettbewerb nach § 4 Nr. 10 UWG voraussetzen, so wären Eingriffe eines Marktteilnehmers aus einer ganz anderen Branche nicht zu erfassen, obwohl sie sich in gleichem Maße behindernd auswirken können wie solche von Mitbewerbern aus derselben Branche.
2. Eine gezielte Fehlleitung bewirkt eine sich wirtschaftlich auswirkende Behinderung der Klägerin. Zwar werden die Nutzer gerade bei einer bekannten Domain alsbald merken, dass sie nicht zu dem gewünschten Ziel gelangt sind. Eine Vielzahl dieser Betroffenen wird sich aber aus Verärgerung, oder weil sie sich mit dem Grund der Fehlleitung nicht näher befassen wollen, einen Mitbewerber aufsuchen als denjenigen, den sie ansteuern wollten, so dass auf diese Weise zumindest Werbeeinnahmen verloren gehen. Jedenfalls könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Nutzer den Fehler nur bei sich suchen und die exakte Schreibweise in der Browserzeile kontrollieren. Folglich kann dem Behinderungsvorwurf auch nicht mit dem Hinweis begegnet werden, der Inhaber einer fehlerfrei geschriebenen Domain sei anders als beim Domain-Grabbing nicht selbst auf die Fehlerseite angewiesen, da er bereits durch die bloße Existenz dieser Seite unlauter behindert wird.

LG

77. Unlautere Rufausbeutung durch anlehnendes Uhrendesign

[LG Köln, Urt. v. 10.05.2012, I-6 31 O 618/11](#)

Leitsatz (red.)

1. Ein zögerliches Zustellungsverhalten nach Erwirkung einer eidesstattlichen Versicherung kann grundsätzlich auch dringlichkeitsschädlich sein. Bemüht sich der Antragsteller jedoch zwischenzeitlich aufgrund berechtigter Hoffnung um eine gütliche Einigung, ist in der dadurch entstehenden Verzögerung der Zustellung keine Widerlegung der Dringlichkeit zu sehen.
2. Die Uhren der Antragsgegnerin begründen aufgrund der erkennbaren Angabe des Antragsgegnerin als Hersteller zwar keine unlautere Herkunftstäuschung i.S.d. § 4 Nr. 9 lit. a UWG. Aufgrund der hohen Bekanntheit des Originalproduktes wird durch das Produkt der Antragsgegnerin, obwohl eine 1:1 Übernahme nicht gegeben ist, teilweise durch andere Mittel und teilweise durch eine quasi-identische Übernahme ein sehr ähnlicher Gesamteindruck erreicht, so dass die angesprochenen Verkehrskreise, Käufer und Interessenten von hochwertigen Uhren, einen gedanklichen Bezug zum Modell der Antragstellerin herstellen und somit eine Rufausbeutung gem. § 4 Nr. 9 lit. b Fall 1 UWG zu bejahen ist.

78. Zurechenbare Schleichwerbung durch Mitarbeiteräußerungen

LG Hamburg, Urt. v. 24.04.2012, 313 O 715/11

Leitsätze (red.)

1. Äußerungen eines Mitarbeiters in einem Internet-Blog, welcher als Plattform mehr Vertrauen beim Verbraucher erweckt als eine Werbeaussage eines Unternehmens, sind dann als Schleichwerbung nach § 4 Nr. 3 UWG unzulässig, wenn dem Beitrag nicht zu entnehmen ist, dass der sich Äußernde ein Mitarbeiter des beworbenen Unternehmens ist.
2. Solche Äußerung sind dem Unternehmen nach § 8 Abs. 2 UWG auch zuzurechnen, weil der Unterlassungsanspruch ebenso wie die Zurechnung des Wettbewerbsverstoßes nach § 8 II UWG verschuldensunabhängig sind. Bei § 8 Abs. 2 UWG handelt es sich um die Regelung einer echten Erfolgshaftung.

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

Workstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Oktober 2012

Mittwoch, 17. Oktober 2012, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon.

Thema:

EU-Patent und Einheitliche Patentgerichtsbarkeit -
dicht vor dem Erfolg?

Referent:

Prof. Dr. Winfried Tilmann, Of-Counsel,
Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf

► November 2012

Mittwoch, 28. November 2012, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon.

Über das Thema der Veranstaltung und den Referenten werden wir Sie in Kürze auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Workstattgespräche](#) informieren.

► Weitere Termine im Wintersemester 2012/2013

Jeweils mittwochs um 18 Uhr im Schloss Mickeln:

- 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 / [Workstattgespräche](#) informieren.

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

► Ausblick:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2013

Die Düsseldorfer Patentrechtstage finden im Jahr 2013 am 7. und 8. März statt.

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,
Daniel Kenji Kaneko

Urheber- und Geschmacksmusterrecht: Jonathan Konietz
Wettbewerbsrecht: Jan Gottschalk

Layout: Martin Momtschilow, Jörn Lenz

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

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586