

# CIPR Report

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

Beitrag	<i>Aus dem Inhalt</i>	
	Bericht zu den 12. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2013	S. 24
Aktuelles	EU-Kommission will Markenschutz stärken und die Verfahren vereinfachen	S. 36
	Rechtsausschuss des BT zu Patentschutz für Computerprogramme	S. 38
	Gesetzentwurf zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke	S. 40
Rechtsprechung	<i>EuGH</i>	
	Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Marke	S. 41
	Verstärkte Zusammenarbeit im Patentwesen ist mit Unionsrecht vereinbar	S. 50
	<i>BGH</i>	
	Störung der kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage	S. 46
	Zur Höhe der Einnahmen durch Verwertung von Erfindungen an Hochschulen	S. 50
<i>LG</i>		
EuGH-Vorlage zur Frage der Zulässigkeit eines Zwangslizenzeinwands	S. 52	
<i>Zum Inhaltsverzeichnis</i>		

#### Hinweis:

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

*Inhaltsverzeichnis (1/5)*

Seite

**Beitrag**

Bericht zu den 12. DüsseldorferPatentrechtstagen 2013

S. 24

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

1. Werkstattgespräch: Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke – Das Ende des deutschen Markenrechts? **S. 34**
2. EU-Kommission will Markenschutz stärken und die Verfahren vereinfachen **S. 36**
3. Lindt verliert im jahrelangen Goldhasenstreit gegen Riegelein **S. 37**
4. Zollbilanz 2012 **S. 37**
5. Madrider Markensystem – Beitritt von Indien **S. 37**

*Patent- und Sortenschutzrecht*

6. Standard-essentielle Patente: LG Düsseldorf legt EuGH vor **S. 37**
7. EU-Kommission: Patentmissbrauch durch Motorola **S. 38**
8. Rechtsausschuss des BT zu Patentschutz für Computerprogramme **S. 38**
9. EPA und IEC schließen Kooperationsabkommen **S. 38**
10. WIPOs Recherchemöglichkeiten umfassen nun 28 Millionen Patent-Dokumente **S. 39**
11. EPA widerruft Brüstle-Patent **S. 39**
12. Novartis unterliegt im Patentstreit in Indien **S. 39**
13. Schneller zum Patent: Pilotprojekt „Patent Prosecution Highway“ zwischen deutschem und britischem Patentamt verlängert **S. 39**
14. EPA Beirat veröffentlicht Verbesserungsvorschläge zum Patentsystem **S. 39**
15. DPMA: Patentanmeldungen gewinnen an Fahrt **S. 40**

*Geschmacksmusterrecht*

16. Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes geplant **S. 40**

**Urheberrecht**

17. Gesetzentwurf zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke **S. 40**
18. Leistungsschutzrecht für Presseverlage **S. 40**
19. Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG **S. 40**

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

- |             |  |                                  |
|-------------|--|----------------------------------|
| <b>EuGH</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begriffliche Ähnlichkeit allein genügt nicht, um Verwechslungsgefahr zu begründen<br/>(EuGH, Beschl. v. 21.03.2013, C-393/12 P – HELLIM/HALLOUMI)</li> <li>2. Offensichtliche Unzulässigkeit einer Klage<br/>(EuGH, Beschl. v. 21.03.2013, C-341/12 P – „G“ plus Geschlechtersymbole)</li> </ol> | <b>S. 41</b><br><br><b>S. 41</b> |
|-------------|--|----------------------------------|

*Inhaltsverzeichnis (2/5)*

Seite

	3. Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Marke (EuGH, Urt. v. 18.04.2013, C-12/12 – ernsthafte Benutzung)	S. 41
	4. Begriff des „Dritten“ (EuGH, Urt. v. 21.02.2013, C-561/11 – FCI/FCIPPR)	S. 41
<b>EuG</b>	5. Brauerei kann Eintragung des Zeichens „Bud“ als Gemeinschaftsmarke für Biere nicht verhindern (EuG, Urt. v. 22.01.2013, T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T-309/06 RENV – Bud)	S. 41
	6. Fehlende Unterscheidungskraft einer dreidimensionale Marke in Form dreier zusammenhängender Kugeln für Vibratoren (EuG, Urt. v. 18.01.2013, T-137/12 – Kugel-Vibrator)	S. 41
	7. Aneinanderreihungen von beschreibenden Merkmalen sind selbst im Allgemeinen beschreibend (EuG, Urt. v. 30.04.2013, T-61/12 – SILM BELLY)	S. 42
	8. Verwechslungsgefahr zwischen „Christian Berg“ und „B BERG“ in der Bekleidungsbranche (EuG, Urt. v. 20.02.2013, T-631/11 – B BERG/Christian Berg)	S. 42
	9. Reichweite des Schutzes einer Marke für „eine Werbeaussage“, die für verschiedene Klassen Geltung beansprucht (EuG, Urt. v. 20.03.2013, T-571/11 – CLUB GOURMET/CLUB DEL GOURMET)	S. 43
	10. Der Inhaber der älteren geschäftlichen Bezeichnung „Peek & Cloppenburg“ kann die Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke „Peek & Cloppenburg“ untersagen (EuG, Urt. v. 18.04.2013, T-506/11, T-507/11 – Peek & Cloppenburg)	S. 43
	11. Inanspruchnahme des Zeitrangs der älteren nationalen Marke (EuG, Urt. v. 20.02.2013, T-378/11 – MEDINET)	S. 43
	12. Selbstständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils bei fehlender logischer Einheit (EuG, Urt. v. 07.03.2013, T-247/11 – FAIRWILD/WILD)	S. 44
	13. Beweispflicht desjenigen, der Rechte aus einer älteren Marke geltend macht (EuG, Urt. v. 07.05.2013, T-579/10 – makro/macros)	S. 44
	14. „Continental“ beschreibend für Hunde(rasse) (EuG, Urt. v. 17.04.2013, T-383/10 – CONTINENTAL)	S. 44
	15. Keine Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Flasche, die sich aus der Notwendigkeit der Verpackung ergibt (EuG, Urt. v. 19.04.2013, T-347/10 – dreidimensionale Flasche)	S. 44
<b>BGH</b>	16. Entscheidung über bundesweite Werbung von „Peek & Cloppenburg KG“ (BGH, Urt. v. 24.01.2013, I ZR 58/11, I ZR 59/11, I ZR 61/11, I ZR 65/11, I ZR 60/11 – Peek & Cloppenburg III)	S. 45
	17. Keine Unterscheidungskraft inhaltsbeschreibender Wortfolgen (BGH, Beschl. v. 13.09.2012, I ZB 68/11 – Deutschlands schönste Seiten)	S. 45
	18. Keine Markeneintragung wegen Verstoßes gegen die guten Sitten (BGH, Beschl. v. 02.10.2012, I ZB 89/11 – READY TO FUCK)	S. 45
	19. Störung der kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage (BGH, Urt. v. 02.10.2012, I ZR 82/11 – Völk)	S. 46
	20. Die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung ist mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff nicht zu vereinbaren (BGH, Urt. v. 27.03.2013, I ZR 100/11 – AMARULA/Marulablu)	S. 46
<b>BPatG</b>	21. „Primero“ ist in deutschen Verkehrskreisen keine Qualitätsanpreisung und somit eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 07.12.2012, 25 W (pat) 12/12 – Primero)	S. 46
	22. EuGH-Vorlagefrage zum erforderlichen Bekanntheitsgrad einer abstrakten Farbmarke (BPatG, Beschl. v. 08.03.2013, 33 W (pat) 103/09, 33 W (pat) 33/12 – Sparkassen-Rot)	S. 46
	23. Grundfarben sind grundsätzlich nicht als abstrakte Farbmarken eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 24.01.2013, 30 W (pat) 95/10 – rot (RAL 3000))	S. 47
	24. Schutzunfähigkeit von „Gute Laune Drops“ für Süßigkeiten (BPatG, Beschl. v. 10.01.2013, 25 W (pat) 37/12 – Gute Laune Drops)	S. 47

*Inhaltsverzeichnis (3/5)*

Seite

- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| 25.        | Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener schutzunfähiger Marken sind im Lösungsverfahren nicht zu berücksichtigen<br>(BPatG, Beschl. v. 18.03.2013, 25 W (pat) 14/12 – Schwimmbad-Isolierbaustein) | S. 47 |
| 26.        | „Künstlerkanzlei“ ist für eine Mischform aus Anwaltskanzlei und Künstleragentur beschreibend und damit nicht eintragungsfähig<br>(BPatG, Beschl. v. 21.02.2013, 30 W (pat) 510/11 – Künstlerkanzlei)                      | S. 48 |
| 27.        | Fehlende Unterscheidungskraft von „I love Döner“<br>BPatG, Beschl. v. 10.04.2013, 27 W (pat) 512/12 – I love Döner)   | S. 48 |
| 28.        | Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Frida“ und „Frieda B.“ trotz Dienstleistungsidentität<br>(BPatG, Beschl. v. 16.04.2013, 27 W (pat) 524/11 – Frida/Frieda B.)  | S. 48 |
| 29.        | „T-“ für Telekommunikationsdienstleistungen eintragungsfähig<br>(BPatG, Beschl. v. 09.01.2013, 29 W (pat) 70/03 – T-)   | S. 49 |
| 30.        | Verwechslungsgefahr zwischen Marken mit stark beschreibendem Anklang<br>(BPatG, Beschl. v. 22.01.2013, 33 W (pat) 31/11 – NANOGARDE/NANOGUARD)  | S. 49 |
| <b>OLG</b> | 31. Für eine Markenverletzung kommt es nicht darauf an, ob es sich um den Vertrieb von Plagiaten oder von nicht erschöpfter Ware handelt<br>(OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.10.2012, I-20 U 193/11)                           | S. 49 |
|            | 32. Rechtsmissbräuchliche Eintragung einer Spekulationsmarke<br>(OLG Frankfurt, Urt. v. 07.02.2013, 6 U 126/12 – Spekulationsmarke)   | S. 49 |

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

- |              |  |       |
|--------------|--|-------|
| <b>EuGH</b>  | 33. Verstärkte Zusammenarbeit im Patentwesen ist mit Unionsrecht vereinbar<br>(EuGH, Urt. v. 16.04.2013, C-274/11 und C-295/11)  | S. 50 |
| <b>BGH</b>   | 34. Eine Honorarforderung, der eine Erfindung bzw. ein Patent zugrunde liegt, ist nicht notwendigerweise eine Patentstreitsache<br>(BGH, Beschl. v. 20.03.2013, X ZB 15/12 – Patentstreitsache II) | S. 50 |
|              | 35. Zur Höhe der Einnahmen durch Verwertung von Erfindungen an Hochschulen<br>(BGH, Urt. v. 05.02.2013, X ZR 59/12 – Genveränderungen)   | S. 50 |
|              | 36. Zur Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat<br>(BGH, Urt. v. 22.01.2013, X ZR 70/11)  | S. 51 |
|              | 37. Zur Offenkundigkeit durch Weiterverbreitung technischer Informationen an Dritte<br>(BGH, Urt. v. 15.01.2013, X ZR 81/11 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser)                         | S. 51 |
|              | 38. Erst mit Mitteilung des vorläufigen Streitwertes beginnt die Zahlungspflicht<br>(BGH, Urt. v. 20.11.2012, X ZR 131/11 – Kontaktplatte)   | S. 51 |
| <b>BPatG</b> | 39. Apples Entsperrgeste nicht patentfähig<br>(BPatG, Urt. v. 04.04.2013, 2 Ni 59/11 (EP), 2 Ni 64/11 (EP))  | S. 51 |
| <b>OLG</b>   | 40. Zur Reichweite des Patentschutzes für eine Extraktionsvorrichtung von Kaffeekapseln<br>(OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.02.2013, I-2 U 72/12 – Nespressokapseln)                                    | S. 51 |
| <b>LG</b>    | 41. EuGH-Vorlage zur Frage der Zulässigkeit eines Zwangslizenzeinwands<br>(LG Düsseldorf, Bechl. v. 21.03.2013, 4b O 104/12 – LTE-Standard)  | S. 52 |

*Geschmacksmusterrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| <b>OLG</b> | 42. Kostenerstattung<br>(OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 31.03.2013, 6 W 127/12) | S. 53 |
|------------|---|-------|

*Urheberrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

- |            |  |       |
|------------|--|-------|
| <b>BGH</b> | 43. Schiedsstelle und Zwangslizenz einwand<br>(BGH, Urt. v. 11.04.2013, I ZR 152/11 - Internet-Videorecorder II) | S. 54 |
|------------|--|-------|

*Inhaltsverzeichnis (5/5)*

	<b>44.</b> Kommerzielle Verwertung von Fotografien eines Privatgrundstücks (BGH, Urtr. v. 01.03.2013, V ZR 14/12)	<b>S. 54</b>
	<b>45.</b> Begriff der Urheberrechtsstreitigkeit (BGH, Beschl. v. 17.01.2013, I ZR 194/12)	<b>S. 54</b>
	<b>46.</b> Reichweite der freien Benutzung (BGH, Urtr. v. 13.12.2012, I ZR 182/11 – Metall auf Metall II)	<b>S. 54</b>
	<b>47.</b> Beschwerde gegen Auskunftserteilung (BGH, Beschl. v. 05.12.2012, I ZB 48/12 - Die Heiligtümer des Todes)	<b>S. 54</b>
	<b>48.</b> Reichweite der elterlichen Aufsichtspflicht (BGH, Urtr. v. 15.11.2012, I ZR 74/12 – Morpheus)	<b>S. 54</b>
<b>OVG</b>	<b>49.</b> Kein Anspruch auf Anfertigung von Bildaufnahmen (OVG Münster, Urtr. v. 13.03.2013, 5 A 1293/11)	<b>S. 55</b>
<b>OLG</b>	<b>50.</b> Kostenerstattung für ein Sachverständigengutachten (OLG Düsseldorf, Urtr. v. 19.02.2013, I-20 U 48/12)	<b>S. 55</b>
	<b>51.</b> Streitwert bei Verwendung eines Produktfotos bei Privatverkauf (OLG Nürnberg, Beschl. v. 04.02.2013, 3 W 81/13)	<b>S. 55</b>
<b>LG</b>	<b>52.</b> Keine Erschöpfung durch Download (LG Bielefeld, Urtr. v. 05.03.2013, 4 O 191/11)	<b>S. 55</b>
	<b>53.</b> Kleinzitat und Kunstfreiheit (LG Braunschweig, Urtr. v. 16.01.2013, 9 O 1144/12)	<b>S. 55</b>

*Wettbewerbsrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

<b>BGH</b>	<b>54.</b> Die Bestimmtheit des Streitgegenstandes im Lauterkeitsrecht (BGH, Urtr. v. 13.09.2012, I ZR 230/11 – Biomineralwasser)	<b>S. 57</b>
<b>OLG</b>	<b>55.</b> Zum Erfordernis der wettbewerbliche Eigenart in Fällen des § 4 Nr. 9 lit. c UWG; Erkennbarkeit der wettbewerblichen Eigenart anhand äußerer Gestaltungsmerkmale (OLG Jena, Urtr. v. 13.06.2012, 2 U 896/11 (Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH – I ZR 130/12 – zurückgewiesen)	<b>S. 57</b>



## Bericht zu den 12. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2013

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem Jahr am 7. und 8. März im Industrieclub Düsseldorf abgehalten. Rund 160 Teilnehmer nutzten die Fachtagung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie von Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Austausch über die neuesten patentrechtlichen Entwicklungen. Im Mittelpunkt der Jahrestagung standen der Durchbruch beim EU-Patent und die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit. Inhalt und Verlauf der Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 werden erneut in einem Tagungsband dokumentiert, der im Herbst bei düsseldorf university press erscheint.



### Workshop: Die Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht

Referenten: RiBGH Dr. Klaus Grabinski und Prof. Dr. Winfried Tilmann

Wiss. Mit. Jonathan Konietz

Den Auftakt zu den diesjährigen Düsseldorfer Patentrechtstagen machten RiBGH Dr. Klaus Grabinski und Prof. Dr. Winfried Tilmann mit einem Workshop zur Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht. Vorangestellt wurden sieben Fragen zum Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) vom 11.01.2013, die der kontextualen Einbettung des Entwurfs einer Verfahrensordnung dienen.

Zunächst besprachen die Referenten, welche Klagen vor das Einheitliche Patentgericht gebracht werden können (Art. 32 EPGÜ) sowie die Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz (Art. 33 EPGÜ). „Patente“ sind dabei stets nur europäische Patente und/oder europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, vgl. Art. 2 g) EPGÜ. Nur für Klagen im Zusammenhang mit Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen, sind weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig, Art. 32 Abs. 2 EPGÜ. Als Beispiel hierfür wurde die Vindikationsklage

nach Art. II § 5 IntPatÜbkG genannt.

Im Hinblick auf die Zuständigkeitsregelungen wurde vor allem das Verhältnis zwischen den sog. Regional- und Zentralkammern problematisiert. Während die Zentralkammer ihren Sitz in Paris hat, kann eine Regionalkammer für zwei oder mehr Vertragsmitgliedstaaten auf Antrag errichtet und deren Sitz frei benannt werden, vgl. Art. 7 EPGÜ. Sofern eine Verletzung allerdings im Gebiet von mindestens drei Regionalkammern erfolgt ist, muss die betreffende Regionalkammer das Verfahren auf Antrag an die Zentralkammer verweisen, Art. 33 Abs. 2 EPGÜ. Da bei einem europäischen Patent der örtliche Bezug zu drei Regionalkammern indessen regelmäßig gegeben sein dürfte und zudem der *Beklagte* die Antragsbefugnis innehat, besteht die Gefahr, dass dem Betroffenen die Rechtsdurchsetzung erschwert und darüber hinaus die Bedeutung der Regionalkammern in der Praxis erheblich gemindert wird.

Im Weiteren ging es um die Frage, welche Maßnahmen und Entscheidungen das Gericht anordnen kann (Art. 56 ff. EPGÜ), und um den dreistufigen Verfahrensaufbau (Schriftliches Verfahren, Zwischenverfahren, mündliches Verfahren). Verfahrenssprache (Art. 49 ff. EPGÜ) in erster Instanz ist im Grundsatz die Amtssprache des gastgebenden Mitgliedstaats oder die Amtssprache, die von Mitgliedstaaten bestimmt wurde(n), die eine Regionalkammer teilen. Die Mitgliedstaaten können eine oder mehrere der Amtssprachen des EPA zur Verfahrenssprache ihrer Lokal- oder Regionalkammer bestimmen. Ebenso können sich die Parteien auf die Sprache einigen, in der das Patent erteilt wurde, vorausgesetzt, der zuständige Spruchkörper ist damit einverstanden. Anderenfalls kann wiederum die Verweisung des Verfahrens an die Zentralkammer beantragt werden. Grundsätzlich gilt die Verfahrenssprache der ersten Instanz auch vor dem Berufungsgericht. Es ist zu erwarten, dass die englische Sprache in der Praxis in diesem Rahmen weiter an Bedeutung gewinnen wird. Damit einher geht wahrscheinlich ein entsprechender Schulungsbedarf bei den nationalen Gerichten.

Die Prozessvertretung (Art. 48 EPGÜ) dürfen Anwälte übernehmen, die bei einem nationalen Gericht zugelassen sind. Europäische Patentanwälte sind zur Vertretung befugt, soweit sie eine erforderliche Zusatzqualifikation, z.B. ein Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren, besitzen.

Soweit nicht bereits vorgehend geschehen, stellten die Referenten nun den Entwurf einer Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht in seinen Grundzügen vor. Dieser umfasst 382 Rules, die in 6 Abschnitte eingeteilt sind.

Neben der allgemeinen Anwendung und Auslegung der Verfahrensordnung betreffen die Regelungen zunächst das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz, welches mit einem schriftlichen Verfahren beginnt, Rule 12. Die Verfahrensdauer ist als Grundmodell insgesamt auf sechs Monaten ausgelegt. Durch das schriftliche Verfahren soll die mündliche Verhandlung so weit vorbereitet werden, dass diese an einem Tag abgeschlossen werden kann. Gerade für eine vom Common Law geprägte Nation wie England, wo die mündliche Verhandlung regelmäßig den überwiegenden Teil eines Verfah-

rens einnimmt, ist diese kontinentaleuropäische Verfahrensausprägung eine erhebliche Neuerung.

Für eine enorme Verfahrensvereinfachung sorgt, dass Schriftsätze und andere Dokumente in elektronischer Form eingereicht werden sollen und außerdem vorgefertigte Formblätter zur Verfügung stehen, Rule 4.

Technische Richter können zu dem Verfahren auf Antrag hinzugezogen werden. Ein solcher Antrag muss aber grundsätzlich bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens gestellt werden, wodurch die beabsichtigte Verfahrensstraffung untermauert wird. Eine detaillierte „Anleitung“ für Klageschrift und Replik enthalten Rule 13 und 24.

Die einschlägigen Regelungen für das Zwischenverfahren und das mündliche Verfahren sind jeweils nicht im Zusammenhang, sondern in zwei Blöcken (Rules 101 – 110, 331 – 346 und 111 – 118, 350 – 357) aufgeführt.

Einen bemerkenswerten Unterschied zum deutschen Recht beinhaltet Rule 9 „Powers of the Court“. U.a. heißt es dort: „The Court may, at any stage of the proceedings, of its own motion or on reasoned request by a party, order a party to take any step, answer any question or provide any clarification or evidence [...]“. Insofern geht hier die richterliche Befugnis im Zivilverfahren aus deutscher Sicht zu Lasten der Dispositionsmaxime, sodass diskutiert wurde, inwieweit hier die Grenze zur Amtsermittlung überschritten wird.

Mit einigen abschließenden Informationen zum Einstweiligen Verfügungsverfahren wurde der Workshop abgerundet.



### Bericht aus Berlin: Die Reform des europäischen Patentsystems- von den Rechtsakten zur Umsetzung

Referent: Dr. Stefan Walz, Bundesministerium der Justiz, Berlin

Wiss. Mit. Christina Froschauer

Das Thema des Vortrags von Herrn MinR Dr. Stefan Walz (Bundesministerium der Justiz, Berlin), handelte von der Reform des europäischen Patentsystems. Insbesondere die einzelnen Rechtsakte der Umsetzung wurden detailliert besprochen.

Zu Beginn gab der Referent einen Überblick über den aktuellen Sachstand bezüglich der abgeschlossenen Rechtsakte. Am 19. Februar 2013 haben 25 Mitgliedstaaten der EU in Brüssel ein Übereinkommen unterzeichnet zur Errichtung eines Einheitlichen Patentgerichts (United Patent Court, UPC). Die EU-PatentVO und die ÜbersetzungsVO sind am 20. Januar 2013 in Kraft getreten. Allerdings tritt das neue Patentsystem erst dann in Kraft, wenn 13 Ratifikationen der Mitgliedsstaaten vorliegen, darunter die drei großen EU-Staaten Vereinigtes Königreich, Frankreich und Deutschland (dies wird allerdings nicht vor dem Jahr 2015 erwartet).



Im Anschluss erläuterte Herr Dr. Walz die weiteren Schritte der rechtlichen Umsetzung des Patentsystems. Diese betreffen die Sitzung des „Engeren Ausschusses“ nach Artt. 142 ff. EPÜ, welcher die Umsetzung des EU-Patents vorbereitet. Die erste Sitzung ist für den 20. März 2013 angesetzt. Zudem soll im März 2013 erstmals ein „Vorbereitungsausschuss“ aus Vertretern der Vertragsstaaten tagen, der die künftigen Regelungen zu den Gerichtskosten, zur Verfahrensordnung, zur Finanzierung des Gerichts, zur Auswahl der Richter vorbereitet und für die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts Vorbereitungen trifft. Über die bislang ungeklärten Fragen zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise das Übereinkommen genau umgesetzt werden soll, entscheidet endgültig der „Verwaltungsausschuss“ der Vertragsstaaten. Er tritt allerdings erst dann zusammen, wenn das Übereinkommen durch Ratifizierung von mindestens 13 Mitgliedstaaten der EU in Kraft getreten ist. Erst dann kann erstmals ein EU-Patent beim Europäischen Patentamt beantragt werden.

Nachfolgend stellte der Referent die Kernelemente der neuen Gerichtsbarkeit im Detail vor. Nach dem Vorbild des deutschen Bundespatentgerichts ist vorgesehen, dass technische Richter eingesetzt werden. Zudem weist die Eingangsstanz eine dezentrale Struktur auf. Neben Zentralkammern (insbesondere zuständig für Nichtigkeitsfälle) sind in den Mitgliedstaaten zudem Lokal- und Regionalkammern vorgesehen. In Deutschland sind bis zu vier Lokalkammern geplant. Erhöhte Chancen dürfen sich die Städte München, Düsseldorf und Mannheim ausrechnen, da dort derzeit die meisten Patentverfahren anhängig sind. Die Bundesregierung entscheidet dann rechtzeitig vor Beginn des neuen Patentsystems über die Verteilung der Standorte. Verfahrenssprache ist grundsätzlich die Sprache des Sitz-



landes einer Lokalkammer (in De Deutsch). Die Verfahrenssprache der Zentralkammer hingegen richtet sich nach der Sprache des Patents (Deutsch, Englisch oder Französisch). Die Zentralkammer hat ihren Hauptsitz in Paris und gliedert sich in zwei weitere Abteilungen (London und München). Ein einheitliches Berufungsgericht wird mit Sitz in Luxemburg errichtet. Die Verfahrensordnung gilt allerdings einheitlich für beide Instanzen.

Das Einheitliche Patentgericht ist für die neuen EU-Patente mit einheitlicher Schutzwirkung ausschließlich zuständig. Darüberhinaus ist es auch für Bündelpatente zuständig, wenn nicht innerhalb einer Übergangszeit von 7 Jahren (verlängerbar um weitere 7 Jahre)

- a) der Patentinhaber mitteilt, dass er diese Zuständigkeit ausschließt (opt-out), oder
- b) innerhalb dieser Frist der nationale Klageweg vom Patentinhaber oder mutmaßlichen Verletzer beschritten wird.

Die Kostenersparnis durch das EU-Patent hängt maßgeblich von der konkreten Höhe der Patentgebühren ab. Die EU-Patentverordnung enthält dazu eine Reihe von Vorgaben (Marktgröße, Innovationsfreundlichkeit, Anteil an Europäischen Patenten, Sondersituation der KMUs etc.). Die konkrete Gebührenhöhe legt der „Engere Ausschuss“ fest.

Patentanmelder, die lediglich nationalen Patentschutz begehren, können wie bisher auf das deutsche Patent zurückgreifen. Das Verfahren wird dann wie gewohnt vor den deutschen Verletzungsgerichten und dem BPatG geführt.

Im Folgenden erläuterte Herr Dr. Walz die Auswirkungen des Patentsystems für die Rechtspraxis. Der Vorteil des neuen Patentsystems zeige sich für die Patentinhaber dadurch, dass sie in Deutschland vor einer überwiegend mit erfahrenen und heimischen Richtern besetzten Lokalkammer in deutscher Sprache klagen können und in einem einheitlichen Verfahren eine europaweit gültige Entscheidung erhalten.

Die Höhe der Kostenersparnis bei der gerichtlichen Durchsetzung hängt maßgeblich von der Höhe der Gebühren des neuen Gerichts ab. Die Gerichtsgebühren fallen allerdings zukünftig nur noch für das eine einheitliche Verfahren an. Auch werden die Transaktionskosten (insb. Anwaltskosten) deutlich sinken, da zukünftig nur noch eine einzige materielle Rechtslage und ein einziges Verfahrensrecht für den Bereich von 25 Mitgliedsstaaten maßgeblich ist.

Um das Übereinkommen auch in Deutschland in Kraft zu setzen, müssen Bundesrat und Bundestag dem Übereinkommen zustimmen. Die Bundesregierung wird dazu dem im Herbst 2013 neu zu wählenden Bundestag ein Ratifizierungs- und Vertragsgesetz vorlegen. Nachdem der Bundesrat zugestimmt hat, wird die Bundesregierung auf die Bundesländer zugehen, um diese frühzeitig an der organisatorischen Vorbereitung zu beteiligen.

Abschließend ging der Referent noch kurz auf das Verhältnis des EuGH zum UPC ein. Der EuGH entscheidet bei Vorabentscheidungsersuchen des UPC bei unionsrechtlichen Zweifelsfragen. Zudem stellt der EuGH keine Revisionsinstanz für das UPC dar.

### Zum Verhältnis von Verletzungsprozess und Nichtigkeitsverfahren – ein rechtsvergleichender Blick nach Japan und Korea

Referenten: Ryoichi Mimura, Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokio; Dae-Woong Noh, KIM & CHANG, Seoul; Prof. Katsuya Tamai, University of Tokyo. RCAST

Wiss. Mit. Daniel Kenji Kaneko

Die Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 ermöglichten auch einen rechtsvergleichenden Blick nach Japan und Südkorea. Schwerpunkt dabei war das Verhältnis von Verletzungsprozess und Nichtigkeitsverfahren im japanischen und südkoreanischen Recht. Referenten waren für das japanische Recht Herr Richter am Oberlandesgericht Tokio a.D. *Ryoichi Mimura*, Rechtsanwalt und Partner der renommierten japanischen Sozietät *Nagashima Ohno & Tsunematsu*, Tokio, sowie Herr Professor *Katsuya Tamai*, Leiter des Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST) an der Universität Tokio. Die südkoreanische Perspektive erläuterte Herr *Dae-Woong Noh*, Patentanwalt der renommierten Sozietät *KIM & CHANG*, Seoul. Während Herr *Mimura* und Herr Prof. *Tamai* seit Jahren Teilnehmer der Düsseldorfer Patentrechtstage sind und Herr *Mimura* bereits bei den Patentrechtstagen 2009 über das japanische Patentsystem referierte, ist Herr *Noh* erfolgreicher Absolvent des Weiterbildenden Masterstudiengangs Gewerblicher Rechtsschutz an der Düsseldorfer Law School.



Anlass der komplett auf Deutsch gehaltenen Vorträge war der Umstand, dass nach Einführung des geplanten EU-Patents, sowie der einheitlichen Patentgerichtsbarkeit in Europa das aus dem deutschen Recht bekannte, strikte Trennungsverhältnis zwischen Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren, aufgeweicht wird. Diese Konstellation wird ähnlich dem japanischen und südkoreanischen Gerichtssystem sein.

Aus japanischer Perspektive machten Herr *Mimura* und Herr Prof. *Tamai* deutlich, dass das japanische System im Jahre 2000 einen einschneidenden Umbruch erlebte. Bis zum Jahre 2000 gab es auch in Japan ein der heutigen deutschen Rechtslage angeglichenes Trennungssystem zwischen Verletzungsverfahren einerseits und Nichtigkeitsverfahren andererseits. Am 11. April 2000 entschied der japanische Oberste Gerichtshof im sog. *Kilby-Urteil*, dass im Verletzungsprozess die Nichtigkeit



des Patents als Einrede erhoben werden kann. Diese „monumentale Entscheidung“ (Prof. *Tamai*) ist seit 2005 auch im japanischen Patentgesetz kodifiziert. Erhebt der vermeintliche Patentverletzer im Verletzungsprozess die Einrede der Nichtigkeit des Patents, können die juristischen Richter mit Unterstützung der ständigen, technischen Mitarbeiter am Landgericht über die Nichtigkeit des Patents entscheiden. Alternativ kann das Landgericht bis zur Entscheidung durch das Japanische Patentamt über die Nichtigkeit das Verfahren aussetzen. Dies geschieht nach den Worten von Herrn *Mimura* indes höchst selten. Das Verletzungsverfahren vor dem Landgericht und das Nichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt werden nach dem japanischen System durch Berufung bzw. Beschwerde vor dem sog. Obergericht für Geistiges Eigentum zusammengeführt. Beide Verfahren werden dann grundsätzlich gleichzeitig vor demselben Kollegium sowohl in tatsächlicher, als auch in rechtlicher Hinsicht geprüft. So wird eine einheitliche Entscheidung über die Nichtigkeit des Patents sichergestellt.

Mit Wirkung zum 1. April 2012 ist das japanische Patentgesetz erneut geändert worden. Bis zu dieser Änderung galt seit dem erwähnten Kilby-Urteil folgende Praxis: Wurde im Verletzungsverfahren rechtskräftig auf eine Patentverletzung entschieden und stellte sich danach im Nichtigkeitsverfahren rechtskräftig die Nichtigkeit des Patents heraus, wurde das Urteil im Verletzungsverfahren im Wege des Wiederaufnahmeverfahrens aufgehoben. Seit dem 1. April 2012 kommt es in dieser Konstellation nicht mehr zu einem Wiederaufnahmeverfahren. Der japanische Gesetzgeber sieht für die Parteien im Verletzungsprozess genügend Möglichkeiten, zur Rechtsbeständigkeit bzw. Nichtigkeit des Patents Stellung zu nehmen und möchte daher ein erneutes Aufrollen des Rechtsstreits verhindern.

Mit Blick auf das geplante europäische Patentgericht formulierte Herr Prof. *Tamai* vor dem Hintergrund der Erfahrungen im japanischen Patentrecht die Erwartung, dass japanische Firmen ähnlich wie in Japan eine einheitliche Entscheidung im Verletzungsprozess wünschen würden. Es sei der „Alptraum“ japanischer Unternehmen, sollte künftig in Paris über die Nichtigkeit des im Düsseldorfer Verfahren relevanten Patentbeschlusses entschieden werden.

Herr *Noh* stellte mit Blick auf das koreanische Gerichtssystem klar, dass es auch in Südkorea ein dem jetzigen deutschen Recht vergleichbares Trennungssystem gibt. Der Verletzungsprozess beginnt vor dem Landgericht in der Region Seoul oder Daejeon, wird in der Berufungsinstanz vor dem Oberlandesgericht dieser Regionen fortgeführt und endet vor dem Obersten Gerichtshof in Seoul. Im Nichtigkeitsverfahren wird zunächst das sog. IP-Tribunal beim Amt für geistiges Eigentum in Daejeon mit der Frage der Nichtigkeit des Patentbeschlusses befasst. Rechtsmittelinstanzen sind das Patentgericht in Daejeon und der Oberste Gerichtshof in Seoul. Die Region Daejeon ist damit durchaus mit der Rolle Münchens im deutschen Gerichtssystem vergleichbar.

Oftmals sind Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren in Südkorea parallel anhängig. Das Landgericht prüft im Verletzungsverfahren sowohl Verletzungs-, als

auch Nichtigkeitsfragen. Die Entscheidungen des IP-Tribunals sind für das Landgericht nicht bindend, solange sie nicht rechtskräftig sind. Die Richter am Zentralen Landgericht Seoul werden für die Beantwortung der damit einhergehenden technischen Fragen durch vom koreanischen Amt für Geistiges Eigentum entsandte Berater unterstützt. Allerdings kann nur das IP-Tribunal ein Patent für nichtig erklären. Dem Landgericht steht es offen, den Verletzungsprozess bis zur Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren auszusetzen. Dies geschieht nach Herrn *Nohs* Erfahrung allerdings – ähnlich der geschilderten Situation in Japan – selten. Grund hierfür ist die enorme Schnelligkeit des südkoreanischen Patentamts bei der Nichtigkeitsentscheidung. Das IP-Tribunal kann das Verfahren bei parallel anhängigem Verletzungsprozess sogar beschleunigen. Das Landgericht hat dann oftmals die Möglichkeit, der Entscheidung des IP-Tribunals im Hinblick auf die Nichtigkeit zu folgen.

Abschließend verwies Herr *Noh* auf eine momentan in Südkorea diskutierte Änderung des Gerichtssystems, wonach das Nichtigkeitsverfahren und das Verletzungsverfahren bereits in der zweiten Instanz – vergleichbar dem japanischen System – vor einem gemeinsamen Patentgericht zusammengeführt werden würde. Diese vorgeschlagene Änderung hängt allerdings noch von weiteren Abstimmungen mit dem Justizministerium, der Justizverwaltung und weiteren Entscheidungsträgern ab.

In der abschließenden lebhaften Diskussion wurde deutlich, dass in Japan und Südkorea das einstweilige Verfügungsverfahren keine in der deutschen Praxis vergleichbare Bedeutung besitzt. Grund dafür ist die wesentlich kürzere Verfahrensdauer, so dass jedenfalls im Bereich des Patentrechts im einstweiligen Verfügungsverfahren oftmals kein bedeutender Unterschied zum Hauptsacheverfahren besteht. Schließlich wussten Diskussionsteilnehmer von ihren Erfahrungen in Südkorea zu berichten, wonach trotz der zügigen Verfahren qualitativ hochwertige Entscheidungen zu erwarten seien.

### Ausgewählte Probleme des Verletzungsprozesses

Wiss. Mit. Jan Gottschalk, LL.M. (Stellenbosch, SA)

#### Ist FRAND der einzige Weg?

Referenten: Prof. Dr. Christian Osterrieth, Reimann Osterrieth Köhler Haft, Düsseldorf

Zunächst stellte Prof. Osterrieth die Frage, ob der Einwand des aus einem Patent in Anspruch genommenen Beklagten gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen (FRAND) abzuschließen, der einzige Weg sei. Die FRAND als Weiterentwicklung des vom BGH in seiner vielbeachteten Orange Book-Entscheidung entwickelten

Zwangslizenz einwandes habe sich als scheinbar einziges Abwehrinstrument gegen Unterlassungsansprüche aus einem standardessenziellen Patent etabliert. Nach der vom Vortragenden eingeführten Entscheidung des LG Mannheims, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, kann ein Beklagter den Zwangslizenz einwand erheben, wenn

- (1) zunächst das Kartellrecht überhaupt auf das jeweilige Patent Anwendung findet, weil es standardessenziell ist,
- (2) der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder zu diskriminieren, und sich an dieses Angebot gebunden zu halten, und
- (3) der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, die Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft.

Die damit einhergehenden Probleme sind bekannt und wurden daher vom Vortragenden nur kurz dargestellt. Vor allem die Unbedingtheit des Angebotes, obwohl zum Zeitpunkt des Angebots noch gar nicht feststeht, ob das Patent überhaupt schutzfähig und eine Verletzung gegeben ist, die Annahmefähigkeit des Angebots, ohne dass eine wirtschaftliche Berechnungsgrundlage für die Angemessenheit des Angebots zur Verfügung steht, sowie der notwendige Verzicht auf einen Angriff des Schutzrechtes stellen den Zwangslizenz einwand vor spürbare Schwierigkeiten. Hinzu kommt, dass die Angemessenheit des Angebots durch den Beklagten zu beweisen ist, so dass dieser im Ergebnis mit einem erheblichen Risiko beschwert ist. In der Praxis befindet sich der Beklagte daher häufig in einer Konfliktsituation. Macht er ein FRAND-Angebot, unterbleibt eine Klärung der Schutzfähigkeit des Patent, obwohl eine Lizenzierung vielleicht gerade nicht notwendig gewesen wäre. Unterlässt der Beklagte jedoch ein wirksames Angebot, weil er an der Schutzfähigkeit zweifelt, beraubt er sich der Möglichkeit sich im Verletzungsprozess mit dem Zwangslizenz einwand zu verteidigen. Überdies kann der Patentinhaber stets mit der Vollstreckung drohen, soweit der Beklagte kein gültiges FRAND-Angebot unterbreitet hat, so dass sich der Lizenzsuchenden aufgrund dieser risikobehafteten Stellung im Ergebnis erpressbar macht.



Auf die Ausgangsfrage zurückkommend stellte Prof. Osterrieth noch einmal fest, dass die kartellrechtlichen

Korrekturen in seinen Augen ungeeignet sind, es vielmehr sinnvoller wäre, nach Alternativen innerhalb des Systems des Patentrechts zu suchen. Dies sei insbesondere auch deshalb geboten, da Patente oft nur eine Teillösung darstellen und außerhalb des Standards gar nicht verwendet werden können, weil sie ja gerade standardrelevant seien. Zudem setzten sich standardessenzielle Patente oft nicht deshalb durch, weil die dahinterstehende technische Lehre besonders innovativ sei, sondern weil sie durch Dritte in den Patentpool aufgenommen werden und sich somit de facto durchsetzen. Folge der Standardisierung ist überdies eine Überbelohnung des Patentinhabers, da Außenstehende nicht auf andere Möglichkeiten außerhalb des Standards ausweichen können. Der dem Patentrecht zugrundeliegende Innovationswettbewerb wird somit weitestgehend ausgeschaltet.

Ein patentrechtlicher Ansatz sei im Unterlassungsanspruch des § 139 PatG selbst zu suchen. Dieser biete ausreichend Spielraum um die Zwangslizenzproblematik zu lösen. Zum einen verpflichte Art. 14 GG den Gesetzgeber lediglich zu einer sachgerechten Lösung. Der danach garantierte Schutz der Besitzgüter unterliegt nach Art. 14 Abs. 2 GG einer Sozialbindung, so dass der Gesetzgeber – wie zum Beispiel beim Urheberrecht – die Schutzrechtsschranken abzusichern hat. Jedoch habe der Gesetzgeber bei der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG die Chance nicht genutzt entsprechende Schrankenbestimmungen im Patentgesetz aufzunehmen, obwohl sich eine Anpassungsnotwendigkeit bereits aus der Durchsetzungsrichtlinie selbst ergebe. Nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie sind die dort geregelten Rechtsbehelfe fair und gerecht auszuüben. Nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie müssen diese wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Dies sei auch bei der Anwendung des deutschen Patentrechts zu berücksichtigen, wie sich aus Art. 11 der Richtlinie ergebe, so dass der Unterlassungsanspruch nicht allein mit der Abschreckung des Verletzers begründet werden könne, sondern vielmehr nur dann zu gewähren sei, wenn dies fair und verhältnismäßig ist. Die Gewährung eines Unterlassungsanspruchs sei etwa nur dann verhältnismäßig, wenn die Erfindungsleistung auch einen erheblichen Beitrag zum technischen Fortschritt leiste. Fehlt dieser muss auf den Unterlassungsanspruch verzichtet werden, auch wenn der rechtmäßige Schutzrechtinhaber damit anders als beim differenzierungsfähigen Schadensersatzrecht vollständig auf seinen Schutz verzichten muss. Auch wenn der Gesetzgeber eine ausdrückliche Regelung gerade nicht geschaffen habe, müsse somit zumindest in besonderen Situationen – z.B. bei Standard-relevanten Patenten – eine Anpassung durch die Rechtsprechung erfolgen.

Das Erfordernis einer flexiblen Lösung zeige sich zu dem in Art. 63 UPC-Agreement und der Regel 118 des Entwurfs der Verfahrensordnung für das Europäische Patentgericht, welche den Gerichten die Anwendung des richtigen Rechtsmittels überlassen. Wobei insbesondere letztere eine Prüfung anhand des Verhältnismäßigkeitsprinzips vorsieht. Auch im amerikanischen Rechtskreis zeigen sich vergleichbare Tendenzen. So kann nach der Entscheidung *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) des U.S. Supreme Court dem Kläger



ein dauerhafter Unterlassungsanspruch nur unter den Voraussetzungen gewährt werden,

„(1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.“

In der sich anschließenden Diskussion wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Europäische Kommission aktuell ebenfalls nach einer Lösung sucht, jedoch aufgrund der widerstreitenden Konzepte von Seiten der französischen und deutschen Vertretung noch keine Ergebnisse präsentieren konnte. Des Weiteren wurde vorgeschlagen, eine verhältnismäßige Lösung über eine Anpassung der Lizenzbedingungen zu erreichen, wobei dann immer noch das Problem bliebe, dass der potenzielle Verletzer weder die Schutzfähigkeit noch die Verletzung als solche angreifen könne. Ihm verbleibt dann lediglich die Möglichkeit, dem Unterlassungsverlangen des Patentrechtsinhabers mit dem Einwand der Missbräuchlichkeit zu begegnen.

### Schadensersatzberechnung nach der Durchsetzungsrichtlinie

Referent: Dr. Thomas W. Reimann, Reimann Osterrieth Köhler Haft, Düsseldorf

Im Anschluss referierte Dr. Reimann zum Thema „Schadensersatzberechnung nach der Enforcement-Richtlinie“. Aufgrund der erheblichen Unterschiede bei der Berechnung von Schadensersatzansprüchen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist mit der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG auch eine Annäherung für die Ermittlung des Schadensersatzanspruches im Verletzungsprozess angestrebt worden. Dies ergebe sich bereits aus den Erwägungsgründen 7 und 8 der Richtlinie. Zudem bestimmt Art. 13 RL 2004/48/EG, dass die Mitgliedsstaaten sicherstellen müssen, dass der schuldhaft Verletzer als Ausgleich für den erlittenen tatsächlichen Schaden einen angemessenen Schadensersatz zu leisten hat. Bei der Festsetzung des Schadens können die Gerichte nach Art. 13 der Richtlinie sowohl den tatsächlichen Schaden als auch den Verletzererfolg berücksichtigen oder stattdessen in geeigneten Fällen den Schadensersatz auf einen Pauschalbetrag festsetzen, der einer Vergütung bei ordnungsgemäßer Lizenzerteilung entsprochen hätte (Lizenzanalogie). Eine vergleichbare Regelung sieht Art. 68 des Entwurfes des Vertrages über ein einheitliches Patentgericht vom 11. Januar 2013 vor, der neben dem Ersatz des tatsächlichen Schadens die Möglichkeit der Abschöpfung des Verletzererfolgs ermöglicht. Eine parallele Regelung der Schadensersatztrias enthält § 139 Abs. 2 PatG.

Den vorgenannten Regelungen ist zunächst gemeinsam, dass sie von einem einheitlichen Schaden ausgehen. Die einzelnen Schadensvarianten sind danach allein als Berechnungsmethoden eines angemessenen Schadensersatzes zu verstehen. Gemein ist den Regelungen zudem, dass den Patentrechtsinhabern grund-

sätzlich die freie Wahl hinsichtlich der verwendeten Berechnungsmethode verbleibt, wobei sie diese üblicherweise vom angestrebten Ergebnis, dem Weg dorthin und der Notwendigkeit, Geschäftsgeheimnisse zu schützen, anhängig machen werden. Die Gerichte dürften bei ihrer Entscheidung die verschiedenen Elemente der Berechnungsmethoden jedoch nicht miteinander vermischen, was je nach verwendeter Methode zu einer erheblichen Abweichung zwischen der Lizenzanalogie und dem Verletzererfolg führen kann. Diese Differenzierung beruht dabei vor allem auf der unterschiedlichen Handhabung des Verletzererfolgs durch die deutschen Gerichte. Ausgehend von der „Gemeinkostenanteil“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH, Urt. v. 02.11.2000, I ZR 246/98), wonach der Gemeinkostenanteil des Verletzers nur noch im Ausnahmefall berücksichtigt werden kann, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner „Lifter“-Entscheidung (OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.06.2005, I-2 U 39/03) abweichend klargestellt, dass allein der Gewinn herauszugeben sei, der durch die rechtswidrige Benutzung des Schutzrechtes erlangt wurde, so dass das Gericht in dem konkreten Fall einen Schadensersatz lediglich in Höhe von 20 % des Gewinns für angemessen gehalten hat. Die Rechtsprechung des OLG wird durch die „Flaschenträger“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH, Urt. v. 24.06.2012, X ZR 51/11) bestätigt, wenn diese den Verletzer verpflichtet, den Gewinn nur insoweit herauszugeben, soweit dieser auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht. Denn der Schaden besteht nicht in den wirtschaftlichen Folgen, sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass die technische Lehre des Patents benutzt worden ist. Dies gilt im Übrigen auch für die Berechnung des entgangenen Gewinns, auf den die Erleichterungen des Verletzererfolgs übertragbar sind. Jedoch stellt der BGH auch fest, dass die verschiedenen Methoden der Schadensberechnung zu im Wesentlichen ähnlichen Ergebnissen führen sollen. Hinsichtlich der fiktiven Lizenzgebühr wäre es daher ebenfalls verfehlt, diese nach der in einem Vertrag üblicherweise vereinbarten Lizenzhöhe zu bemessen. Denn die dort veranschlagte Aufteilung der Gewinne aus der Nutzung des Schutzrechtes zwischen dem Patentinhaber und dem Lizenznehmer stellt sich beim Ausgleich des erlittenen Schadens aufgrund der unberechtigten Schutzrechtsnutzung nicht, so dass sogar eine Verdoppelung der fiktiven Lizenzgebühr gerechtfertigt sein kann. Der BGH stellt zudem klar, dass seine Entscheidung zwar auf einer Anwendung deutschen Patentrechts beruht, die deutschen Maßstäbe der Schadensermittlung jedoch im Einklang mit Art. 13 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie stehen, so dass durch die Richtlinie keine generellen Änderungen zu erwarten sei.



### Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

Referent: Dr. Fritz Blumer, Europäisches Patentamt, München

Wiss. Mit. *Caroline Charlotte Nordholtz*

Der zweite Tag der Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 wurde mit einem Vortrag über die „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“ durch Dr. Fritz Blumer eröffnet. Insbesondere stellte er in seinem Vortrag sechs Entscheidungen mit materiellrechtlichem Schwerpunkt vor. Diese befassten sich unter anderem mit der Patentierung von Softwareerfindungen, dem Stand der Technik im Internet und in E-Mails, mit der Klarheit und Offenbarung von Erfindungen, der Korrektur von Patenten sowie mit der Problematik, ob durch den computergenerierten Bescheid nach Artikel 94 (3) EPÜ die Sachprüfung begonnen hat.

Nach einer kurzen Einleitung zur generellen Entwicklung der Entscheidungspraxis des EPA ging Herr Dr. Blumer ausführlich auf die Tomate II- Entscheidung (T 1242/06; G2/12) ein. In diesem Verfahren kam es erstmalig zu einer 2. Vorlage an die Große Beschwerdekammer nach G 1/08. Im Vordergrund dieser Entscheidungen stand die Frage, ob sich der Patentierungsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Pflanzenzüchtung auf die Zulässigkeit von Patentansprüchen auf Pflanzen oder pflanzliches Material, wie zum Beispiel Tomaten, auswirkt.

Im Folgenden besprach der Referent die Entscheidung Graphical User Interface (T 1741/08), in der der Beschwerdeführer die Zurückweisung seiner Softwareerfindung zur Vereinfachung der Dateneingabe durch die Prüfungsabteilung angriff. Die Beschwerdekammer kam ebenfalls zu dem Entschluss, dass kein technischer Effekt und damit keine erfinderische Tätigkeit gegeben sei.

Zudem stellte der Referent Entscheidungen zum Stand der Technik im Internet (T 1553/06) sowie in E-Mails (T 2/09) vor. Soweit nur eine theoretische Möglichkeit des Zugangs zu Internetpublikationen besteht, genüge dies nicht diesbezüglich vom Stand der Technik zu sprechen. Ebenfalls gelten verschlüsselte wie auch unverschlüsselte E-Mails, die an den Einsprechenden gesendet wurden, nicht als zum Stand der Technik zugehörig.

Mit der nächsten Entscheidung (T 593/09) sprach der Referent das Spannungsverhältnis zwischen Art. 83 und 84 EPÜ im Bereich der Klarheit und Offenbarung von Erfindungen an. Zum Ende des Vortrags wurde auf eine Entscheidung (G 1/10) eingegangen, die sich mit der Korrektur von Patenten nach der Einlegung eines Einspruchs befasst und die Frage aufwirft, gegen welche Fassung des Patents sich der Einspruch in einem solchen Sachverhalt wendet. Aufgrund dieser Problematik soll eine Korrektur des Erteilungsbeschlusses unter R 140 AO EPÜ für Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen nicht möglich sein, weil Dritte unter dem Aspekt der Rechtssicherheit bezüglich des Patentinhalts nicht beteiligt werden dürfen. Zudem ist der Patentinhaber verantwortlich für den Patentinhalt und zu einer rechtzeitigen Prüfung angehalten. Darüber hinaus

würden offenbare Unrichtigkeiten nicht stören.

Abschließend fasste der Referent eine Entscheidung (J 9/10) zur Frage des Beginns des Prüfungsverfahrens zusammen. Dabei stand im Mittelpunkt der Entscheidung, dass mit einem computergenerierten Bescheid nach Art. 94 (3) EPÜ die Sachprüfung nicht beginnt und somit die Rückerstattung der Prüfungsgebühr nach Art. 11 b) GebO nicht rechtmäßig verweigert werden kann.



### Aktuelle Rechtsprechung des BPatG zum Patentrecht

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

Wiss. Mit. *Fee Kinalzik*

Thema des Vortrags von Herrn Rainer Engels, Vorsitzendem Richter des 4. Nichtigkeits-Senats des Bundespatentgerichts (BPatG), war die aktuelle Rechtsprechung des BPatG zum Patentrecht.

Der Referent ging zunächst auf die Geschäftszahlen des BPatG 2011 und 2012 ein. Die Eingänge von Nichtigkeitsklagen seien im Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011 rückläufig. In der Summe haben die Nichtigkeitsklagen überwiegend Erfolg. 89 % der Verfahren betreffen europäische Patente und deren Zahl wachse beständig. Allerdings nehme auch die Dauer der Verfahren zu.

Sodann begann Herr Engels mit dem 1. Themenkomplex seines Vortrags, den Anforderungen an die Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit der Offenbarung, die unzulässige Erweiterung bzw. Änderung des Inhalts bei Teilanmeldung des EP-Patents und deren Rechtsfolgen. Er stellte die europäische und die deutsche Regelung gegenüber (Art. 76 Abs.1 EPÜ und § 39 PatG). Während § 39 PatG als reine Verfahrenserklärung keinen materiellen Inhalt haben müsse, komme es bei der eingereichten Teilanmeldung bei einem europäischen Patent darauf an, dass es durch die Stammanmeldung und jede vorangegangene Teilanmeldung gedeckt sei. Sonst liege eine unzulässige erweiternde Teilanmeldung vor.

Im Rahmen der Frage, welche Folgen daraus im Nichtigkeitsverfahren resultieren, ging der Referent auf die BPatG-Entscheidung vom 03.07.2012, 4 Ni 15/10 – *Unterdruckwundverband*, ein. Der Senat bejahe hier das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung durch ein Aliud und erkläre das europäische Patent für nichtig. Dabei ließ er offen, ob die Grundsätze der BGH-Entscheidung



derung, GRUR 2011, 40 Tz.18 – *Winkelmesseinrichtung*, wonach trotz unzulässiger Erweiterung der Anmeldung (Stammanmeldung) durch Aufnahme eines beschränkenden Merkmals das Patent erhalten werden könne, auf europäische Patente übertragbar seien.

Im 2. Themenkomplex besprach Herr Engels den Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit für den Fachmann, also die nicht genügende Offenbarung. Hier ging er auf drei Entscheidungen des Bundespatentgerichtes ein. Das Urteil vom 24.01.2012, 3 Ni 5/10 befasste sich damit, dass ein beanspruchter Gegenstand in einer Patentschrift so deutlich offenbart sein müsse, dass der Fachmann ihn, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen, nacharbeiten könne. In der Entscheidung vom 24.07.2012, 4 Ni 21/10 – *Fixationssystem*, wurde festgestellt, dass eine ausführbare Offenbarung der Erfindung auch dann zu verneinen sei, wenn der Fachmann nur einen Teil der Lehre ausführen könne, den anderen aber nicht. Der Patentinhaber habe daraufhin die Erfindung auf zwei Ausführungsformen beschränkt, worauf der 4. Senat festgestellt habe, dass die Aufspaltung eines Patentanspruches in zwei nebengeordnete Ansprüche eine zulässige Änderung darstelle, wenn es sich um eine Beschränkung handele und zudem der Ausräumung eines geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes Rechnung getragen würde. Zuletzt besprach der Referent das Urteil des BPatG vom 13.03.2012, 14 W (pat) 7/07, das eine nicht ausreichende Ausführbarkeit behandle.

Der letzte Themenkomplex befasste sich mit der bisher noch unbeantworteten Frage der Legitimation des Patentinhabers. Befugt sei der, der im Register stehe. Nach der Rechtsprechung des BGH sei die Veräußerung der Patente wie auch die anschließende Umschreibung im Nichtigkeitsverfahren wegen der Geltung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO ohne Einfluss auf den Rechtsstreit. Allerdings sei diese Situation konfliktbehaftet, da die formelle Lage nicht mit der materiellen übereinstimmen müsse und auch eine Vermutung wie beim Grundbuch nicht greife.

### Aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts und des Landgerichts Düsseldorf

Referent: VorsRiLG Dr. Tim Crummenerl

Wiss. Mit. Behyad Hozuri

Über die aktuelle Rechtsprechung des Oberlandesgerichts und des Landgerichts Düsseldorf zum Patentrecht referierte Herr Dr. Tim Crummenerl, VorsRiLG. Herr Dr. Crummenerl griff insgesamt sechs zum größten Teil unveröffentlichte Entscheidungen aus dem Patentrecht heraus, die sich inhaltlich mit der Auskunftsvollstreckung bei Patentverletzungen, mit Fragen des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens, mit der Verletzung von Verwendungspatenten, sowie mit der Beurteilung von Rechtsfragen aus dem Rechtsbestandsverfahren und ergänzenden Schutzzertifikaten beschäftigten.

Herr Dr. Crummenerl begann seinen Vortrag mit einem

aktuellen Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Januar 2013 (Az. I-2 W 33/12), der vollstreckungsrechtliche Fragen zur Auskunftsvollstreckung nach § 888 ZPO gegen eine Holding-Gesellschaft zum Gegenstand hatte. Der Referent legte dar, weshalb sich eine Holding-Gesellschaft als Vollstreckungsschuldnerin nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts nicht erstmalig im Vollstreckungsverfahren auf ihre fehlende Passivlegitimation mit der Behauptung berufen könne, nicht sie selbst sondern eine ihrer Tochtergesellschaften sei mit der Herstellung und dem Vertrieb der patentverletzenden Erzeugnisse beschäftigt gewesen. Wie der Referent erläuterte sah das Oberlandesgericht die Schuldnerin auch dann zur Auskunftserteilung verpflichtet, wenn lediglich eine ihrer Tochtergesellschaften über die notwendigen Auskünfte verfüge. Im Weiteren erläuterte Herr Dr. Crummenerl, weshalb sich die Holding-Gesellschaft insbesondere auch nicht auf den Einwand der Unmöglichkeit der Informationsbeschaffung in einem solchen Fall berufen könne. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die vom BGH in der Entscheidung „Auskunft über Tintenpatronen“ (Beschluss vom 18.12.2008 – Az. I ZB 68/08, abgedruckt in GRUR 2009, 794) dargelegten Pflichten zur Beschaffung der erforderlichen Auskünfte von konzernverbundenen Unternehmen.

Die zweite von Herrn Dr. Crummenerl behandelte Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Urteil vom 31. Januar 2013 – Az. I-2 U 52/11) befasste sich mit der Auslegung und Reichweite eines Verwendungsanspruches im Rahmen der Verletzungsfrage. In diesem Zusammenhang ging der Referent zunächst einleitend auf die Frage der Zulässigkeit von Verwendungspatenten in Form des „Schweizer Anspruches“ ein. Sodann erläuterte Herr Dr. Crummenerl die zu berücksichtigenden Umstände, bei der Frage der Verletzung von Verwendungspatenten durch ein sinnfälliges Herrichten.

Die beiden nachfolgend behandelten Entscheidungen befassten sich mit Fragen des einstweiligen Rechtsschutzes bei Patentverletzungen. Zunächst ging Herr Dr. Crummenerl auf eine Entscheidung des LG Düsseldorf vom 4. September 2012 (Az. 4a O 50/12) ein, bei dem es um eine Ausnahme zu den grundsätzlichen Voraussetzungen für einen Verfügungsgrund in Patentstreitigkeiten nach § 935 ZPO ging. Der Referent erläuterte zunächst die grundsätzlichen Voraussetzungen eines Verfügungsgrundes in derartigen Fällen und verwies auf mögliche Ausnahmen aufgrund außergewöhnlicher Umstände nach dem Prinzip der Gesamtinteressenabwägung. Sodann ging er auf die vom Landgericht dargestellten Gründe für das Vorliegen einer derartigen Ausnahme aufgrund des Verhaltens des Verletzers ein.

Die weitere Entscheidung aus dem Bereich des einstweiligen Rechtsschutzes betraf ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf vom 20. September 2012 (Az.: I-2 U 44/12), bei dem es um die Voraussetzungen für die Erstbegehungsgefahr im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse ging. Anhand des vom Oberlandesgericht entschiedenen Falles zeigte Herr Dr. Crummenerl die sich aus dem Territorialitätsprinzip ergebenden Umstände auf, anhand derer sich die Erstbegehungsgefahr zu beurteilen hat. Zudem ging er auf verschiedene Umstände ein aufgrund derer sich die Erstbegehungsgefahr nicht bereits allein ergebe.

Die nachfolgend dargestellte Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf (Az. 4a O 282/10) betraf die Reichweite des Versuchsprivilegs gemäß § 11 Nr. 2 PatG, sowie die durch § 11 Nr. 2b PatentG in das deutsche Patentrecht aufgenommene „Roche-Bolar-Regelung“ bei Bereitstellungshandlungen durch Dritte. Der Referent verwies auf die gebotene einschränkende Auslegung der Privilegierungstatbestände und legte die sich daraus ergebenden Konsequenzen näher dar.

Abschließend ging Herr Dr. Crummenerl auf eine bereits veröffentlichte Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf (Az. 4a O 109/12, abgedruckt in GRUR-RR 2012, 420) ein, die Rechtsfragen aus dem Rechtsbestandsverfahren sowie Fragen im Zusammenhang mit ergänzenden Schutzzetteln zum Gegenstand hat. Der Referent erläuterte hierbei, welche Anforderungen an das „Genannt sein“ eines Wirkstoffes oder einer Kombination von Wirkstoffen in den Ansprüchen des Grundpatents zu stellen sind und ging zum Schluss seines Vortrages auf die Folgen des Vorhandenseins mehrerer ergänzender Schutzzetteln auf der Grundlage nur eines einzelnen Grundpatents ein.

#### Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karlsruhe/Düsseldorf

Wiss. Mit. Pia Christine Greve

Herr VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck referierte zum Abschluss der Veranstaltung über die „Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht“.

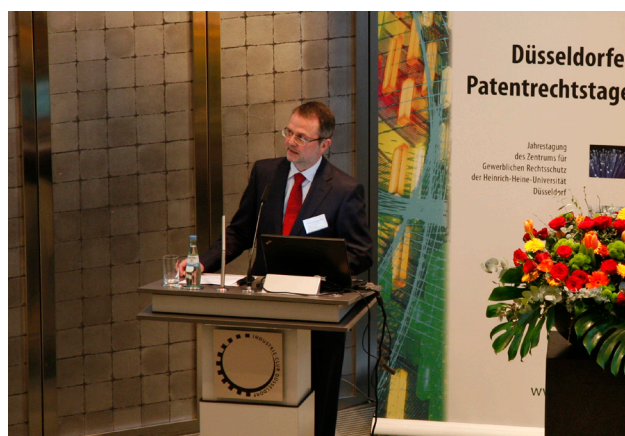
Zum Stichwort der Patentfähigkeit griff Prof. Dr. Meier-Beck die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Gekomylol“ (BGH, Urte. v. 23.10.2012 – X ZR 120/11) zur Neuheit auf. Eine auf dem Markt erhältliche Stoffzusammensetzung sei dann nicht neu, wenn die Zusammensetzung vom Fachmann analysiert und ohne großen Aufwand reproduziert werden könne; dafür reiche es, lasse sich eine vom Fachmann dafür aufgestellte Hypothese verifizieren. Zur erfinderischen Tätigkeit stellte Prof. Dr. Meier-Beck die Entscheidungen „Calcipotriol-Monohydrat“ (BGH, Urte. v. 15.05.2012 – X ZR 98/09), „Leflunomid“ (BGH Urte. v. 24.07.2012 – X ZR 126/09), „Polymerzusammensetzung“ (BGH, Urte. v. 12.12.2012 – X ZR 134/11) und „Routenplanung“ (BGH, Urte. v. 18.12.2012 – X ZR 3/12) vor. Eine erfinderische Tätigkeit liege nicht vor, wenn ein Monopräparat durch bloße Lagerung aufgrund einer chemischen Reaktion in die Kombination zweier Wirkstoffe umgewandelt werde („Leflunomid“). Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt habe, sei nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergebe, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten könne

(„Polymerzusammensetzung“).

Zum Thema Patentierungsverbote, mit denen sich der Bundesgerichtshof eher selten zu beschäftigen habe, ging Prof. Dr. Meier-Beck kurz auf die „Brüstle“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ein (EuGH, Urte. v. 18.10.2011 – C-34/10), nach der die Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken nicht patentierbar sei. Kommerzielle Zwecke seien dabei alle gewerblichen Verwendungen, auch wenn die Patentnutzung einer Verwendung menschlicher Embryonen vorgelagert sei. Nach dem Urteil „Neurale Vorläuferzellen II“ (BGH, Urte. v. 27.11.2012 – X ZR 58/07) sei maßgeblich, was in der Beschreibung der Patentschrift stehe; der Staat wolle nicht durch die Vergabe von Patenten das Verbot der Verwendung umgehen. Menschliche Stammzellen, die ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen würden, seien nicht schon als Embryonen anzusehen, selbst wenn potenziell die Möglichkeit bestehe, aus ihnen durch Kombination mit anderen Zellen einen entwicklungsfähigen Embryo erzeugen zu können.

Prof. Dr. Meier-Beck besprach die Entscheidungen „UV-unempfindliche Druckplatte“ (BGH, Urte. v. 14.08.2012 – X ZR 3/10) und „Steckverbindung“ (BGH, Beschl. v. 16.10.2012 – X ZR 10/11). Zur Offenbarung genügte nur hinreichend beschriebene und charakterisierte Lehren und exakte Abmessungen; schematische Darstellungen offenbarten in der Regel nur das Prinzip der beanspruchten Vorrichtung.

Zum Komplex Schutzbereich referierte Prof. Dr. Meier-Beck im Hinblick auf die Äquivalenz über die Entscheidung „Palettenbehälter III“ (BGH, Urte. v. 17.07.2012 – X ZR 113/11).



Sodann betrachtete er die Wirkung des Patents bezüglich des Verfahrensschutzes. Bei einem Herstellungsverfahren schütze das Patent auch das durch das Verfahren unmittelbar hervorgebrachte Erzeugnis. Zum unmittelbaren Verfahrenserzeugnis stellte der Referent das Urteil „MPEG-2-Videosignalcodierung“ (BGH, Urte. v. 21.08.2012 – X ZR 33/10) vor, bei der sich das Patent auf die Codierung von Videos bezog und der Datenträger auch vom Erzeugnisschutz erfasst werde, auf dem die erfindungsgemäß gewonnene Datenfolge gespeichert worden sei. Zur mittelbaren Verletzung führte Prof. Dr. Meier-Beck aus, ein optischer Datenträger, der Daten enthalte, die mittels eines patentgeschützten De-

codierungsverfahrens umgewandelt werden könnten, stelle nicht schon wegen dieser Eignung ein Mittel nach § 10 PatG dar, das sich auf ein wesentliches Element des Decodierungsverfahrens beziehe.

Weiter kam der Referent auf die Erschöpfung zu sprechen. Der Austausch von Verschleiß- oder Verbrauchsteilen könne sowohl bestimmungsgemäßer Gebrauch (Reparatur) als auch Neuherstellung sein (BGHZ 159, 76). Sei Erschöpfung eingetreten, dürfe nicht nur der Erstkäufer reparieren, sondern auch ein Nacherwerber (BGH, Urt. v. 17.07.2012 – X ZR 97/11). Bezüglich der Entscheidung „MPEG-2-Videosignalcodierung“ gelte: sei der Datenträger mit mittels eines patentgeschützten Verfahrens codierten Daten mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden, halte sich auch die Herstellung weiterer Datenträger, die diese erfindungsgemäß codierte Datenfolge enthielten, im Rahmen der aus der Erschöpfung des Patentrechts folgenden Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der erzeugten Datenfolge. Auch ging Prof. Dr. Meier-Beck auf die Problematik der Erschöpfung beim Austausch von Verschleißteilen ein, wann diese identitätswahrend seien und wann eine Neuherstellung vorliege.

Anhand der Urteile „Desmopressin“ (BGH, Urt. v. 12.06.2012 – X ZR 131/09) und „Nabenschaltung III“ (BGH, Urt. v. 22.05.2012 – X ZR 129/09) behandelte der Referent die Thematik des Vorbenutzungsrechtes. Es setze der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts voraus, durch das der Handelnde selbstständigen Erfindungsschutz erlangt habe.

Zur Begehungsgefahr führte er aus, ein Unterlassungsanspruch setze Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr voraus, wobei eine rechtmäßige Handlung nur eine Erstbegehungsgefahr, nicht aber eine Wiederholungsgefahr begründen könne.

Als letzten Themenschwerpunkt gab Prof. Dr. Meier-Beck einen Überblick über Prozessuales.

Bezüglich des Klageantrags ging er auf das Urteil „Rohrreinigungsdüse II“ (BGH, Urt. v. 21.02.2012 – X ZR 111/09) ein, hinsichtlich der Streitgenossenschaft auf „Tintenpatrone II“ (BGH, Urt. v. 24.01.2012 – ZR 94/10). Der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an diesem Recht, die einen Verletzer gemeinsam auf Ersatz des ihnen aus einer Verletzung des Schutzrechts entstandenen Schadens in Anspruch nehmen, seien notwendige Streitgenossen.

Zum Thema Aussetzung führte Prof. Dr. Meier-Beck den Beschluss „Verdichtungs Vorrichtung“ (BGH, Beschl. v. 17.07.2012 – X ZR 77/11) an. Nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens komme 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 sei.

Abschließend betrachtete Prof. Dr. Meier-Beck das Urteil „Tintenpatrone III“ (BGH, Urt. v. 17.04.2012 – X ZR 55/09) zur Restitutionsklage. Diese finde statt, wenn das Patent, auf welches das Urteil des Verletzungsge-

richts gegründet sei, im Einspruchsverfahren bestandskräftig widerrufen werde. Interessant sei dabei der Fall, dass das Patent nur teilweise widerrufen werde. Dem vollständigen Widerruf stehe es gleich, wenn der Gegenstand des Patents im Einspruchsverfahren derart beschränkt werde, dass das Patent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden sei, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt sei, in Wegfall gerate.



Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtstage“ wird im kommenden Jahr 2014 voraussichtlich am 20. und 21. März fortgesetzt.



## Markenrecht

### 1. Werkstattgespräch: Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke – Das Ende des deutschen Markenrechts?

#### I.

Am Mittwoch, den 08. Mai 2013 referierte Herr Vors-RiBPatG *Achim Bender* im Rahmen der Werkstattgespräche des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz auf Schloß Mickeln zum Thema „Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke: Das Ende des deutschen Markenrechts?“ Der Vortrag befasste sich mit dem wesentlichen Inhalt der Reformvorschläge. Zudem wurde die Frage nach der Zukunft der nationalen Markensysteme aufgeworfen. Diese Frage stellt sich vor dem Hintergrund der zunehmend fehlenden wirtschaftlichen Attraktivität der nationalen Marke im Vergleich zur Europäischen Marke, sowie eines schwindenden eigenen Spielraums angesichts harmonisierter Prüfungskriterien, in deren Zuge auch bei nationalen Marken alle Sprachen der Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden müssen.

#### II.

Die Europäische Kommission hat am 27. März 2013 ihr Reformpaket zur Modernisierung der Europäischen Marke veröffentlicht. Nach der Richtlinie 89/104/EWG des Europäischen Parlamentes und des Rates v. 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL), sowie der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) sollen nunmehr die lange erwarteten und jetzt mit einer Verspätung von über einem Jahr veröffentlichten Vorschläge den Markenschutz an die aktuellen Verhältnisse anpassen.

Die Zielsetzung liegt dabei zum einen in einer stärkeren Straffung und Harmonisierung der Eintragungsverfahren. Zum anderen soll eine Modernisierung und Verbesserung der bestehenden Vorschriften und eine Stärkung der Rechtssicherheit erfolgen. Schließlich will die Kommission die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Ämtern und der EU-„Agentur“ für Marken (wie das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, HABM, künftig heißen soll) erleichtern.

Zur Umsetzung dieser drei großen Zielsetzungen soll die Rechtsangleichung teilweise ausgeweitet werden und eine stärkere Annäherung des nationalen Markenrechts an das Gemeinschaftsmarkensystem herbeigeführt werden. Dies schließt eine Angleichung der wichtigsten nationalen Verfahrensvorschriften, sowie einer Reihe materiellrechtlicher Aspekte an die entsprechenden Bestimmungen der GMV ein.

Dabei wurden teilweise Leitsätze aus EuGH-Entscheidungen wortwörtlich in den Regelungsvorschlag übernommen. Nach Herrn *Benders* unwidersprochener Einschätzung ist das Markenrecht in Puncto europäischer Rechtsangleichung das Vorbild unter den Gewerblichen Schutzrechten.

#### III.

Herr *Bender* stellte im Folgenden die wichtigsten Änderungen in den Reformvorschlägen der Kommission im Einzelnen dar, wobei mit gemeinsamen Änderungen von MarkenRL und GMV (die nach den Vorschlägen der Kommission künftig EMV heißt) zu beginnen war.

So ist z.B. in Bezug auf die Definition der Marke (Art. 3 MarkenRL-E, Art. 4 EMV-E) zu beachten, dass „Farben als solche“, ebenso wie „Klangbilder“ künftig erfasst sein sollen. Damit wird der EuGH-Rechtsprechung zum Begriff der „graphischen Darstellbarkeit“, etwa von Hörmarken Rechnung getragen. Dementsprechend genüge für Hörmarken eine digitale Aufzeichnung als MP3-Datei, so *Bender*. Dabei sei die Formulierung „[...] in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Markeninhaber gewährten Schutzes eindeutig bestimmen können“ durchaus nicht unelegant und zeige die für künftige Entwicklungen nötige Offenheit.

Ein relatives Eintragungshindernis besteht zukünftig auch für Kennzeichen, wenn die Marke mit einer älteren, außerhalb der Union geschützten Marke verwechselt werden kann, sofern die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nach wie vor ernsthaft benutzt wurde (Art. 5 Abs. 3c MarkenRL-E, Art. 8 Abs. 3b EMV-E). Herr *Bender* betonte allerdings, dass dieses Eintragungshindernis nur bei Bösgläubigkeit des Anmelders greife. Diese spezielle Missbrauchsproblematik werde damit statt im Nichtigkeitsverfahren in das Widerspruchsverfahren vorverlagert.

Auch der Schonfristablauf und das Fristende der Fünf-Jahres-Frist für den Benutzungszeitraum werden vorverlegt. Es ist dann nicht mehr auf den Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen jüngeren Marke abzustellen, sondern auf deren Anmelde- bzw. Prioritätstag (Art. 46 Abs. 1 MarkenRL-E, Art. 42 Abs. 2 EMV-E). Herr *Bender* erläuterte diese Regelung als eine Reaktion auf die schnellere Verfügbarkeit von Informationen über Markenmeldungen im Internet.

Vertiefte Beachtung fanden im Folgenden Art. 40 MarkenRL-E und Art. 28 EMV-E. Mit diesen Regelungen setzt die Kommission das *IP TRANSLATOR* Urteil des EuGH (EuGH Urt. v. 19.06.2012, C-307-10) um. Die MarkenRL-E ist danach so 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. Andernfalls weist das Amt im Interesse der Transparenz und Rechtssicherheit die Anmeldung zurück. Art. 40 Abs. 4 S. 2 MarkenRL-E zielt auf eine gemeinsame Übersicht über die jeweiligen Verwaltungspraktiken der Ämter in Bezug auf die Klassifizierung. Höchst problematisch sieht Herr *Bender* in diesem Zusammenhang den nur in der EMV-E vorgeschlagenen Art. 28 Abs. 8, wodurch die Kommission die Argumentation des EuG aus seinem *Babilu/BABIDU*-Urteil (EuG Urt. v. 31.01.2013, T-66/11) übernehme. Die Inhaber von vor dem 22.06.2012 angemeldeten europäischen Marken, die lediglich im Zusammenhang mit einer gesamten Klasse der Nizzaer Klassifikation eingetragen sind, dürften erklären, dass sie am



Anmeldetag beabsichtigten, Schutz im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über den von der wörtlichen Bedeutung der Klassenüberschrift erfassten Bereich hinausgehen, sofern die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizzaer Klassifikation aufgeführt sind. Dies führt nach Einschätzung des Referenten zu einer nachträglichen Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und sei daher nicht zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit und Bestimmtheit des Registers zu beanstanden.

Die Reformvorschläge enthalten auch eine neue Gebührenstruktur (Art. 44 MarkenRL-E), mit der eine Angleichung der Gebührenstruktur bei nationalen und Europäischen Marken erreicht werden soll. Für die Eintragung einer Marke und deren Verlängerung soll danach eine zusätzliche (Klassen-) Gebühr für jede Klasse von Waren und Dienstleistungen über die erste Klasse hinaus verlangt werden, die zu der Erstgebühr für die Anmeldung und Eintragung hinzukommen soll. Ziel der neuen Gebührenstruktur ist es einer unnötigen Belastung der Prüfungsverfahren, mehr Widersprüchen und einer Überfüllung der Register entgegen zu wirken.

Schließlich beinhalten die Reformvorschläge die Rechtsgrundlage (Art. 52, 53 MarkenRL-E, Art. 123c EMV-E) für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der künftigen Agentur und den Markenämtern. So soll die Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Arbeitsmittel gefördert werden, worin nach Herrn *Benders* Einschätzung mangels inhaltlichen Einflusses indes auch eine Gefahr für die nationalen Ämter bestehen könne.

#### IV.

Nach diesen gemeinsamen Änderungen von MarkenRL und GMV widmete sich Herr *Bender* den ausschließlich die MarkenRL betreffenden Änderungen, die sowohl die weitere Angleichung des materiellen Rechts, als auch des Verfahrensrechts umfassen.

Eine besonders einschneidende Änderung geht mit dem vorgeschlagenen einheitlichen Prüfungskriterium für absolute Schutzversagungsgründe einher. Nach Art. 4 Abs. 2 MarkenRL-E gelten die absoluten Eintragungshindernisse aus Art. 4 Abs. 1 MarkenRL-E auch, wenn sie bloß in einem anderen Mitgliedsstaat als dem Mitgliedsstaat, in dem die Marke zur Eintragung angemeldet wurde, greifen würden. Gleiches gilt, wenn das absolute Eintragungshindernis nur dadurch entstanden ist, dass eine in einer Fremdsprache ausgedrückte Marke in eine Amtssprache der Mitgliedsstaaten übersetzt oder transkribiert wurde. Herr *Bender* betonte, dass durch diese Regelung die Prüfungskriterien für nationale Marken vollumfassend der Europäischen Marke angeglichen werden. Die bewährten Grundsätze des EuGH-Urteils *MATRATZEN markt CONCORD/Matratzen* (EuGH Urt. v. 09.03.2006, C-421/04) wären damit nicht weiter gültig. Zur Illustration bildete Herr *Bender* das Beispiel eines im Finnischen beschreibenden Begriffs, der künftig in Deutschland keine Schutzfähigkeit mehr genießt, obwohl er der großen Mehrheit der des Finnischen nicht mächtigen Bevölkerung in Deutschland nicht geläufig ist. Der Referent machte insoweit das Spannungsverhältnis deutlich. Einerseits werden bedauerlicherweise

viele nationale Marken wegfallen. Andererseits ist nur auf diesem Wege die umfängliche Verwirklichung des Binnenmarktes möglich. In jedem Falle schrumpfte die Existenzberechtigung nationaler Marken erheblich.

Weiter führte Herr *Bender* aus, dass Bösgläubigkeit nunmehr als obligatorischer, und nicht mehr wie bisher fakultativer, Nichtigkeitsgrund ausgestaltet sei (Art. 4 Abs. 3 MarkenRL-E). Jeder Mitgliedsstaat kann überdies vorsehen, dass eine solche Marke von der Eintragung ausgeschlossen sein soll. Davon hat Deutschland Gebrauch gemacht (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

In verfahrensrechtlicher Sicht betonte Herr *Bender*, dass die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke künftig von Amts wegen auf absolute Eintragungshindernisse beschränkt sei (Art. 41 MarkenRL-E). Einige nationale Ämter praktizieren bisher noch eine Prüfung von relativen Eintragungshindernissen von Amts wegen.

Erwähnenswert ist des Weiteren die Einführung der sog. Bemerkungen Dritter, die in Alicante bereits genutzt wird und nun auch im deutschen Recht für die nationale Marke einzuführen wäre. Dadurch sollen ungerechtfertigte Markeneintragungen verhindert werden können, ohne dass hinterher ein aufwendiges Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden muss.

Art. 45 MarkenRL-E soll künftig den Standard der Widerspruchsverfahren vereinheitlichen. Diejenigen Mitgliedsstaaten, die derzeit noch kein Verfahren vor den Ämtern vorsehen, müssen ihr gerichtliches Verfahren insoweit aufgeben und ein Widerspruchsverfahren vor den Ämtern einführen. Für Deutschland stelle sich die Aufgabe, das Widerspruchsverfahren zu verkürzen und ein effizientes und zügiges Verfahren zu gewährleisten, so *Bender*.

In Bezug auf das Widerspruchsverfahren ist für die Einrede der Nichtbenutzung Art. 46 Abs. 1 MarkenRL-E zu beachten. Herr *Bender* betonte die Konsequenz für das deutsche Recht, wonach künftig die sog. wandernde Benutzungsfrist (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) nicht mehr richtlinienkonform sei.

#### V.

Abschließend kam der Referent auf die ausschließlich die GMV (EMV) betreffenden Änderungen zu sprechen. Neben der bereits angeklungenen Anpassung der Terminologie (Art. 1, 2 EMV-E) soll eine Straffung des Verfahrens erreicht werden. Nach Art. 25 EMV-E wird die Anmeldung der Europäischen Marke bei der Agentur eingereicht. Die Übermittlung über nationale Markenämter, die auch bisher praktisch nicht mehr in Anspruch genommen wurde, entfällt. Der Anmeldetag (Art. 27 EMV-E) ist dabei der Tag, an dem die relevanten Unterlagen vom Anmelder bei der Agentur eingereicht worden sind, sofern die Anmeldegebühr entrichtet wird, für die der Zahlungsauftrag spätestens an diesem Tage gegeben werden muss. Herr *Bender* betonte, dass dadurch die (geringe) Missbrauchsgefahr gebannt werde, weil künftig nicht mehr quasi „Probeanmeldungen“ eingereicht werden könnten und erst nach einem Monat die Anmeldegebühr entrichtet werde.

Eine weitere für die Praxis relevante Regelung findet sich in Art. 93 Abs. 1 Nr. 1a EMV-E, wonach dort nun nicht mehr von „Rechtsanwälten“, sondern von „Rechts-

anwenden“ die Rede ist. Der Referent äußerte hier auch mit Blick auf andere Sprachfassungen („any legal practitioner“ und „tout avocat“) die Vermutung, dass es hier zu einer Rechtsstatusänderung komme. So könnten künftig auch Patentanwälte erfasst sein, für die dann das aufwendige Zulassungsverfahren bei der Agentur entfele.

Ein neues Rechtsinstitut wird mit der sog. Europäischen Gewährleistungsmarke (Art. 74b - 74k EMV-E) eingeführt. Dies ist eine europäische Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber der Marke hinsichtlich der geografischen Herkunft, des Materials, der Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Inhaber können nur juristische Personen sein. Herr *Bender* betonte, dass mit diesem im deutschen Recht bisher unbekanntem Rechtsinstitut auch Prüfzeichen eintragungsfähig werden. Entsprechende deutsche Nutzer von Gewährleistungszeichen, oder -siegeln müssten sich zeitnah überlegen, sich zu einem Verband zusammen zu schließen, um möglichst bald nach Inkrafttreten der neuen EMV den neuen Gewährleistungsmarkenschutz in Anspruch nehmen zu können.

Abschließend lenkte der Referent den Blick auf Art. 135, 136 EMV-E und damit auf die Rolle der Beschwerdekammern. Danach könne eine Wiederwahl der Vorsitzenden und Mitglieder der Beschwerdekammern „nach einer positiven Bewertung ihrer Leistung durch den Verwaltungsrat und bei Befürwortung durch den Präsidenten der Beschwerdekammern“ erfolgen. Vor diesem Hintergrund sei es nicht ohne Ironie, dass Art. 136 EMV-E die Überschrift „Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern“ trage. Nach Einschätzung von Herrn *Bender* wird damit gerade das Ende der Unabhängigkeit der Beschwerdekammermitglieder eingeführt. Das Befürwortungserfordernis des Präsidenten sei daher höchst problematisch.

#### VI.

Die Vortragsveranstaltung endete mit einer intensiven Diskussion der zahlreich erschienenen Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis. Insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen der schwindenden Bedeutung des nationalen Markenrechts einerseits und dem Bedürfnis nach Harmonisierung und Realisierung des Binnenmarktes andererseits, sowie der Sinn und Zweck der neuen europäischen Gewährleistungsmarke wurden dabei nochmals aufgegriffen und vertieft.

*Die Ausführungen in diesem Bericht sind dem Vortrag des Referenten auf Schloß Mickeln, sowie ergänzend dem Aufsatz Bender, MarkenR 2013, 129 ff. entnommen.*

Wiss. Mit. Daniel Kenji Kaneko

## 2. EU-Kommission will Markenschutz stärken und die Verfahren vereinfachen

Die Europäische Kommission hat am 27. März 2013 ein Paket von Initiativen vorgelegt, das die Verfahren der Markeneintragung in der gesamten Europäischen Union günstiger, schneller, zuverlässiger und vorhersehbarer machen soll (zu Einzelheiten s. den vorstehenden Beitrag). Durch die Reform sollen Unternehmen von besseren Innovationsbedingungen und einem wirksameren Markenschutz bei Produktpiraterie profitieren, z. B. bei nachgeahmten Waren, die das Gebiet der EU passieren.

Zu den Gebühren schlägt die Kommission vor, für jede einzelne Klasse Klassengebühren zu erheben, sowohl bei Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken als auch von nationalen Marken. Dadurch können die Unternehmen, insbesondere die kleinen und mittleren, Markenschutz beantragen, der ihrem tatsächlichen Bedarf entspricht und für den lediglich die individuell fälligen Gebühren zu entrichten sind. Derzeit deckt die für die Eintragung einer Marke zu entrichtende Gebühr die Anmeldung für bis zu drei Klassen von Waren und Dienstleistungen ab. Nach dem neuen System kann eine Marke für nur eine Klasse angemeldet werden. Auf EU-Ebene werden somit die Gebühren für Unternehmen, die für nur eine Klasse Markenschutz beantragen, deutlich niedriger ausfallen.

Hierzu der für Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständige Kommissar Michel Barnier: „Der Markenschutz war die erste Erfolgsgeschichte der EU im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums. Die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Jahr 1989 und die Einführung der Gemeinschaftsmarke 1994 ebneten den Weg für andere Instrumente des gewerblichen Rechtsschutzes, etwa den Musterschutz und das einheitliche Patent. 20 Jahre später freue ich mich sehr, heute mitteilen zu können, dass sich unser Markensystem bewährt hat. Eine grundlegende Überarbeitung ist nicht notwendig, da die Grundlagen unseres Systems nach wie vor Bestand haben. Wir streben vielmehr eine gezielte Modernisierung an, um den Markenschutz einfacher, günstiger und wirksamer zu gestalten.“

Der Markenschutz in Europa soll für Unternehmen einfacher und wirksamer werden und damit Innovation und Wachstum fördern. Reformziele sind:

- Straffung und Harmonisierung der Eintragungsverfahren, auch auf Ebene der Mitgliedstaaten, wobei das Gemeinschaftsmarkensystem als Benchmark herangezogen wird
- Modernisierung der bestehenden Vorschriften und Stärkung der Rechtssicherheit, indem veraltete Vorschriften geändert, Unklarheiten beseitigt und der Anwendungsbereich und die Grenzen des Markenrechts unter Berücksichtigung der umfassenden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs genauer bestimmt werden
- Verbesserung der Instrumente zur Bekämpfung von Produktpiraterie im Fall von Waren, die das Gebiet der EU passieren
- Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den

Markenämtern der Mitgliedstaaten und der EU-Agentur für Marken (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, HABM), um die Verfahrensweisen besser aufeinander abzustimmen und die Entwicklung gemeinsamer Instrumente zu fördern

Das Reformpaket umfasst drei Initiativen:

- Neufassung der Richtlinie von 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (als [Richtlinie 2008/95/EG](#) kodifiziert)
- Überarbeitung der Verordnung von 1994 über die Gemeinschaftsmarke (als [Verordnung \(EG\) Nr. 207/2009](#) kodifiziert)
- Überarbeitung der Verordnung der Kommission von 1995 über die an das HABM zu entrichtenden Gebühren ([Verordnung \(EG\) Nr. 2869/95](#))

Die Neufassung der Richtlinie und die Überarbeitung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke sind Legislativvorschläge, die vom Europäischen Parlament und dem Rat im Mitentscheidungsverfahren anzunehmen sind. Bei der vorgeschlagenen Überarbeitung der Gebührenordnung kommt ein anderes Verfahren zum Tragen: Da die Gebührenordnung von der Kommission als Durchführungsrechtsakt erlassen wird, bedarf sie der vorherigen Zustimmung des zuständigen Ausschusses des HABM für Gebühren. Die erste Sitzung des Ausschusses ist noch vor der Sommerpause angesetzt, damit die geänderte Gebührenordnung vor Jahresende angenommen werden kann.

Quelle: Memo der EU-Kommission vom 27.03.2013, [MEMO/13/291](#)

### 3. Lindt verliert im jahrelangen Goldhasenstreit gegen Riegelein

Im Jahr 2000 ließ Lindt den sitzenden Goldhasen als dreidimensionale Marke eintragen. Seitdem versucht Lindt gegen andere Wettbewerber, die Schokoladenhasen in ähnlicher Form produzieren, vorzugehen.

Die Confiserie Riegelein wehrte sich dagegen und klagte gegen Lindt & Sprüngli. Lindt legte gegen alle Urteile, die zugunsten der Confiserie Riegelein ausfielen, Rechtsmittel ein und unterlag kurz vor Ostern im Goldhasen-Rechtsstreit. Der BGH lehnte nun die erneute Nichtzulassungsbeschwerde von Lindt & Sprüngli ab und zieht damit einen endgültigen Schlussstrich unter den 12 Jahre langen Rechtsstreit.

Quelle: [Pressemitteilung obs Riegelein](#)

### 4. Zollbilanz 2012

Der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, stellte am 22. März 2013 in Berlin die Bilanz der deutschen Zollverwaltung für das Jahr 2012 vor. Er würdigte die ausgezeichneten Ergebnisse und dankte den 39.000 Zöllnerinnen und Zöllnern.

Über die Zollverwaltung flößen dem Staat 2012 Einnahmen in Höhe von rund 124 Milliarden Euro zu – das sei etwa die Hälfte der Steuereinnahmen des Bundes. Zöllnerinnen und Zöllner deckten außerdem Schäden durch Schwarzarbeit im Wert von 750 Millionen Euro auf. Der Zoll habe im vergangenen Jahr gefälschte Waren im Wert von 127,4 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen und 29 Tonnen Rauschgift beschlagnahmt. Der deutsche Zoll sei nicht nur eine zentrale Stütze der staatlichen Verwaltung und wichtiger Dienstleister für die deutsche exportorientierte Wirtschaft – er trage maßgeblich dazu bei, Verbraucher und Unternehmen vor gefährlichen Gütern zu schützen.

Der Zoll habe ein Auge auf alles, was dem Verbraucher schaden könne – von gefährlichem Spielzeug, Feuerwerkskörpern oder Haushaltsprodukten über belastete Lebens- und Futtermittel sowie Tierseuchen bis hin zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität und der Produktpiraterie. Im Jahr 2012 habe die Zollverwaltung rund 13.500 Sendungen angehalten, bei denen der Verdacht bestand, dass sie unsichere oder nicht den Vorschriften entsprechende Produkte enthielten. So habe der Zoll unter anderem 86.700 elektrische Geräte entdeckt, bei denen zum Beispiel die Gefahr eines Stromschlags bestand, 135.100 Sonnenbrillen, durch deren Gebrauch die Augen - zum Beispiel wegen mangelnden UV-Schutzes - geschädigt werden können, und 100.000 nicht zugelassene Feuerwerkskörper. Regelmäßig entdeckten Zöllner bei der Einfuhr Waren, die radioaktiv kontaminiert seien. Der Zoll achte auch darauf, dass gefälschte Arzneimittel nicht ins Inland kämen – im Jahr 2012 habe er 321.000 gefälschte Arzneimittel im Wert von 4,8 Millionen Euro beschlagnahmt.

Quelle: [www.zoll.de](#) (dort auch Zollbilanz im Einzelnen)

### 5. Madrider Markensystem – Beitritt von Indien

Indien tritt als 90. Staat dem Madrider Markensystem bei. Das Abkommen wird in Indien am 8. Juli in Kraft treten.

Quelle: [WIPO](#)

## Patent- und Sortenschutzrecht

### 6. Standard-essentielle Patente: LG Düsseldorf legt EuGH vor

In einer vielbeachteten Entscheidung des LG Düsseldorf ([Beschl. v. 21.03.2013 - Az. 4b O 104/12](#)) zwischen den beiden chinesischen Mobilfunkunternehmen Huawei und ZTE hat die Patentstreitkammer 4b das Verfahren gemäß Art. 267 AEUV ausgesetzt und dem EuGH einen Fragenkatalog zur Auslegung von Art. 102 AEUV vorgelegt. Im Kern geht es um die Frage, welchen Inhalt ein Lizenzangebot durch den vermeintlichen Patentverletzer haben muss, damit es einer Klage des Patentinhabers entgegensteht.

Bisher ist der Patentinhaber nach der Rechtsprechung des BGH erst durch ein verbindliches, voll ausformuliertes und unbedingtes Angebot des Konkurrenten daran



gehindert, vom potentiellen Rechtsverletzer vor Gericht Unterlassung und ggfs. Schadensersatz zu fordern. Die Düsseldorf Richter deuten nun eine Abkehr von dieser BGH-Rechtsprechung zum sogenannten FRAND-Einwand an. Dies könnte nicht nur eine Angleichung an die Rechtsprechung in anderen europäischen Ländern zur Folge haben, sondern auch künftig zu weniger Klagen und mehr Verhandlungen zwischen den Parteien führen.

Hintergrund der Entscheidung des LG Düsseldorf ist eine [Pressemitteilung \(!\) der Europäischen Kommission vom 21. Dezember 2012](#), in der die Kommission einen Kartellrechtsverstoß gegen Art. 102 AEUV bereits dann anzunehmen scheint, wenn der potentielle Rechtsverletzer bloße Verhandlungsbereitschaft signalisiert.

*„Der Lizenzeinwand in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung seit ‚Orange Book‘“ war auch Thema eines [Vortrags](#) von Herrn RA Dr. Wolfgang Kellenter, LL.M. im Rahmen des vom Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz am 27. Februar 2013 veranstalteten Werkstattgesprächs.*

## 7. EU-Kommission: Patentmissbrauch durch Motorola

Die Europäische-Kommission hat am 06. Mai 2013 der Google-Tochter Motorola einen Missbrauch von Patenten, die zum Mobilfunk-Standard GPRS gehören, vorgeworfen. Motorola droht damit eine Strafe von bis zu 10 % des Jahresumsatzes.

Hintergrund ist der „Patentkrieg“ in der Mobilfunkbranche. Die Google-Tochter Motorola hatte im Streit mit Apple Ende 2011 in Deutschland ein Verkaufsverbot für iPhones und iPads erstritten und auch durchgesetzt. Die EU-Kommission sieht darin wegen der Standard-essentiellen Patente auf GPRS den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.

Als der GSM-Standards, bei dem es sich um einen zentralen Industriestandard für mobile und drahtlose Telekommunikationsdienste handelt, in Europa eingeführt wurde, verpflichtete sich Motorola, die Lizenzen für die Patente, die der Konzern als für den Standard unerlässlich erklärt hatte, zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Dennoch beantragte Motorola auf der Grundlage eines Standard-essentiellen GPRS-Patentes eine Unterlassungsverfügung gegen Apple in Deutschland. Nach Erteilung der Unterlassungsverfügung setzte das Unternehmen diese Verfügung durch, obwohl Apple sich bereit erklärt hatte, die von dem deutschen Gericht festzulegenden FRAND-Lizenzgebühren zu zahlen.

Der für Wettbewerbspolitik zuständige Vizepräsident der Kommission [Joaquín Almunia](#) erklärte: *„Der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums ist eine der treibenden Kräfte für Innovation und Wachstum. Wie auch der Wettbewerb. Ich bin der Ansicht, dass die Unternehmen ihre Zeit eher darauf verwenden sollten, Innovationen zu schaffen und Wettbewerb mit den Stärken ihres Produkts zu führen, statt ihre geistigen Eigentumsrechte zu missbrauchen, um Wettbewerber vom Markt fernzuhalten. Dies schadet der Innovation und den Verbrauchern.“*

Quelle: [Pressemitteilung der EU-Kommission v. 06. Mai 2013](#)

## 8. Rechtsausschuss des BT zu Patentschutz für Computerprogramme

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich in öffentlicher Anhörung mit dem Antrag „Computerprogramme effektiv begrenzen“ (17/13086) auseinandergesetzt. In diesem fordern die Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregierung auf, auf nationaler Ebene sicherzustellen und auf europäischer Ebene dafür einzutreten, dass der Schutz von Computerprogrammen in der Regel nur über das Urheberrecht erfolgt.

Mehrere der geladenen Sachverständige berichteten, dass große Konzerne kleine Softwarefirmen Patentverletzungen vorgeworfen und hohe finanzielle Forderungen gestellt hätten. Bei einer geschätzten Anzahl von allein in Europa mind. 70.000 Softwarepatenten seien kleinere und mittlere Unternehmen schlicht nicht in der Lage, die Fülle von Software-Patenten zu überblicken. Auch gebe es keine Versicherung, die das Risiko einer Patentverletzung abdecke. Die damit einhergehende Angst vor möglichen Patentverletzungen könne daher den Fortschritt hemmen. Das Patentrecht solle Innovation fördern, bezwecke im Bereich der Software aber das Gegenteil.

Software sei bereits über das Urheberrecht ausreichend geschützt. Auch werde durch das Urheberrecht kein Software-Entwickler bedroht, der in eigener Anstrengung zu einer ähnlichen Problemlösung gefunden hat, so Dr. [Oliver Grün](#) vom Bundesverband IT-Mittelstand. Dem hielt [Uwe Schriek](#), Vertreter der Siemens AG entgegen, dass ein Patent nie für ein Programm selbst erteilt würde, sondern für ein neuartiges Konzept, das diesem Programm zugrunde liege. Bevor es überhaupt zum Schreiben des Computerprogramms komme, seien bereits Millionenkosten für die Entwicklung von Konzepten entstanden. Der Sachverständige sprach sich daher für das Patentrecht im Bereich der Computersoftware als Innovationsschutz aus.

In den Fällen, in denen das Computerprogramm nur die Funktion einer Steuer-, Mess- oder Regeltechnik hat, wie sie früher von mechanischen oder elektrischen Komponenten wahrgenommen wurde, wollen indes auch die Antragssteller im Bundestag weiterhin eine Patentierung erlauben.

Quelle: [Deutscher Bundestag](#)

## 9. EPA und IEC schließen Kooperationsabkommen

Das Europäische Patentamt (EPA) und die Internationale Elektrotechnische Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) haben eine Kooperation vereinbart, die es dem EPA erlauben wird, in allen Phasen der Patenterteilung auf die IEC Standardisierungs-Dokumente zuzugreifen. Die Beteiligten erhoffen sich durch die Kooperation größere Rechtssicherheit bei allen vom EPA erlassenen Patenten im Bereich der Elektrotechnik.

Quelle: [EPA Pressemitteilung v. 17. April 2013 \(engl.\)](#)



## 10. WIPOs Recherchemöglichkeiten umfassen nun 28 Millionen Patent-Dokumente

Wie die World Intellectual Property Organization (WIPO) bekannt gab, umfasst ihre Datenbank PATENTSCOPE inzwischen über 28 Millionen für die Suche nutzbare Dokumente. WIPO-Generaldirektor *Francis Gurry* bezeichnete die Datenbank als geschichtliche Dokumentation der vorhandenen menschlichen Technologie.

Quelle: [WIPO Pressemitteilung v. 12. April 2013 \(engl.\)](#)

## 11. EPA widerruft Brüstle-Patent

Das EPA hat am 11. April 2013 entschieden, das Europäische Patent 10401851 B1 („Neural precursor cells, methods for their production as well as their use in neural defect therapy“) zu widerrufen. Es gab damit einem Antrag des US Unternehmens Geron vom November 2006 statt. Grund hierfür ist, dass das streitgegenständliche Patent Bereiche erfasst, die gesetzeswidrig nicht bei der ursprünglichen Patenterteilung erfasst waren. Die Entscheidung kann vor der Berufungsinstanz des EPA angegriffen werden.

Quelle: [EPA Pressemitteilung v. 11. April 2013 \(engl.\)](#)

Die Entscheidung des EPA ist losgelöst von der BGH-Rechtsprechung zum am 29. April 1999 erteilten deutschen Patent. In Bezug auf das deutsche Patent hatte der Patentsenat des BGH dieses sogenannten Brüstle-Patent im November 2012 für nichtig erklärt, soweit es Vorläuferzellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen umfasst, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört worden sind. Entsprechend dem Hilfsantrag des Beklagten wurde das Patent jedoch aufrechterhalten, soweit menschliche embryonale Stammzellen durch andere Methoden gewonnen werden. Darüber hinaus hatte der BGH den Einsatz menschlicher embryonaler Stammzellen nicht als Verwendung von Embryonen im Sinne der RL 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz biotechnologischer Erfindungen v. 06.07.1998 (ABl. Nr. L 213/13) qualifiziert.

Vgl. dazu *CipReport 2012, 102* und *CipReport 2013, 14*.

## 12. Novartis unterliegt im Patentstreit in Indien

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen jahrelangen Rechtsstreit um sein Krebspräparat Glivec in Indien letztinstanzlich verloren. Das oberste Gericht des Landes entschied in Neu Delhi, dass Novartis kein Patent für das Blutkrebs-Medikament erhält.

Das Urteil, das von Beobachtern als Präzedenzfall eingestuft wird, wurde von indischen Pharmaunternehmen begrüßt. Diese haben sich auf das Kopieren von bestehenden Präparaten spezialisiert. Auch Hilfsorganisationen lobten das Urteil, da günstige Nachahmer-Präparate aus Indien für die indische Bevölkerung wie für die ganze Welt wichtig seien. Novartis steht dagegen auf dem Standpunkt, dass das Urteil Unternehmen in ihrem Streben nach Innovation entmutigt.

Das Urteil ist der vorläufige Höhepunkt in einer Serie von Niederlagen, die große Markenhersteller, darunter Roche, Pfizer und Bayer, in Indien einstecken mussten.

Quelle: [Handelsblatt v. 01. April 2013](#)

## 13. Schneller zum Patent: Pilotprojekt „Patent Prosecution Highway“ zwischen deutschem und britischem Patentamt verlängert

Das am 1. März 2012 gestartete - zunächst für ein Jahr befristete - Pilotprojekt zum sogenannten Patent Prosecution Highway (PPH) wird um zwei Jahre bis zum 1. März 2015 verlängert. Damit steht Patentanmeldern auch weiterhin beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) und bei der Patentbehörde des Vereinigten Königreichs (UKIPO) die Möglichkeit offen, eine beschleunigte Prüfung ihrer Anmeldung zu beantragen.

Voraussetzung für eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH ist, dass das Partneramt zumindest einen Patentanspruch für patentfähig erachtet. Auf der Basis der Arbeitsergebnisse des Partneramtes führt das DPMA dann eine eigenständige Recherche durch. Erhofft ist eine Qualitätssteigerung durch die erweiterte Recherchemöglichkeit im Zuge der gegenseitigen Nutzung der Arbeitsergebnisse der zwei Patentämter.

Bereits im November 2012 (vgl. [DPMA Pressemitteilung v. 14. November 2012](#)) wurden zudem wesentliche Neuerungen eingeführt, zu denen u.a. die Einführung des Prinzips der früheren Prüfung gehört (sogenanntes „Mottainai-Modell“). Bisher war es nur möglich, einen PPH-Antrag aufgrund des Prüfungsergebnisses des Amtes zu stellen, bei dem die Anmeldung zuerst eingereicht wurde (sogenanntes Prinzip der Erstanmeldung). Mit der neuen Regelung kann ein Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt werden, sobald ein Prüfungsergebnis eines Partneramtes vorliegt, unabhängig davon, ob es das Amt der Erstanmeldung ist.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 20. März 2013](#)

## 14. EPA Beirat veröffentlicht Verbesserungsvorschläge zum Patentsystem

Wie das Europäische Patentamt (EPA) in einer Pressemitteilung vom 13. März 2013 mitteilt, hat der Wirtschafts- und Wissenschaftsbeirat des EPA basierend auf seinen Erfahrungen in 2012 [Vorschläge zur Verbesserung des Patentsystems](#) veröffentlicht.

Der Beirat sieht darin Verbesserungsbedarf insbesondere in den Phasen unmittelbar vor und nach Patenterteilung. In der Phase vor Patenterteilung seien konkrete Maßnahmen zur beschleunigten Patentprüfung erforderlich. Nach der Erteilung des Patents müsse das Einspruchs- oder Überprüfungsverfahren ebenso verbessert werden, wie das Streitbeilegungssystem. Insoweit wird auch auf das geplante europäische Einheitspatentgericht Bezug genommen.

Quelle: [EPA Pressemitteilung v. 13. März 2013](#)

### 15. DPMA: Patentanmeldungen gewinnen an Fahrt

Aus der Jahrespressemitteilung 2013 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) in München vom 14. März 2013 geht hervor, dass die Zahl der Patentanmeldungen im Jahr 2012 erstmals seit über vier Jahren wieder über 61.000 gestiegen ist. Anhaltend positiv war mit über 53.000 Anmeldungen von Mustern auch die Nachfrage nach Designschutz. Der Trend bei Marken und Gebrauchsmustern bleibt hingegen weiterhin rückläufig.

Aus dem ebenfalls veröffentlichten, detaillierten [Auszug aus der Jahresstatistik](#) 2012 geht u.a. hervor, dass die meisten Patentanmeldungen im betrachteten Zeitraum aus Bayern stammen, sowie dass die Liste der 50 aktivsten Patentanmelder beim DPMA von der Robert Bosch GmbH angeführt wird. Mit einigem Abstand folgen die Daimler AG und die Siemens AG.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 14. März 2013](#)

## Geschmacksmusterrecht

### 16. Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes geplant

In einem aktuellen [Gesetzentwurf](#) schlägt die Bundesregierung Änderungen des Geschmacksmustergesetzes vor. Dieses soll endlich an den nationalen und internationalen Sprachgebrauch angepasst und somit moderner und verständlicher gestaltet werden, indem der Begriff „Geschmacksmuster“ in „eingetragenes Design“ geändert werden soll. Zudem soll das Patent- und Markenamt künftig eigenständig über die Nichtigkeit einer Eintragung entscheiden, um die Rechtsverfolgungskosten zu minimieren.

## Urheberrecht

### 17. Gesetzentwurf zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke

Am 10. April 2013 hat das Bundeskabinett den [Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung verwaister Werke und vergriffener Werke und weiteren Änderungen des Urheberrechtsgesetzes](#) verabschiedet. Durch den Gesetzentwurf soll vor allem die [Richtlinie 2012/28/EU](#) über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke in deutsches Recht umgesetzt werden. Verwaiste Werke in diesem Sinne sind bestimmte Werke, die bereits veröffentlicht worden sind, deren Rechteinhaber aber selbst durch sorgfältige Suche nicht festgestellt oder ausfindig gemacht werden konnte. Durch den Gesetzentwurf soll ein Rechtsrahmen zur Erleichterung der Digitalisierung und Verbreitung solcher Werke im Dienste eines freien Austauschs von Wissen und Innovation im Binnenmarkt geschaffen werden. Zugleich soll die Nutzung von vergriffenen, d.h. nicht mehr lieferbaren, Printwerken im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben erleichtert werden

### 18. Leistungsschutzrecht für Presseverlage

Nachdem der Deutsche Bundestag am 01. März 2013 das Leistungsschutzrecht für Presseverlage in geänderter Fassung ([BT-Ds. 17/11470](#)) verabschiedet hat, ließ am 22. März 2013 auch der Bundesrat das [umstrittene](#) Gesetz ohne Einspruch passieren. Zuvor hatten sich u.a. Wissenschaftler, Unternehmer und Journalisten in einem [offenen Brief](#) an die Landesregierungen mit der Bitte um Einschaltung des Vermittlungsausschusses gewandt. Der teils unklare Gesetzeswortlaut lässt künftige Rechtsunsicherheit befürchten.

### 19. Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG

In ihren [Schlussanträgen](#) vom 24. Januar 2013 in den verbundenen Rechtssachen C-457/11, C-458/11, C-459/11 und C-460/11 setzt sich Generalanwältin Eleanor Sharpston mit einem [Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs](#) bezüglich der Auslegung 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 auseinander. Insbesondere geht es um den zeitlichen Anwendungsbereich der Richtlinie sowie um den Begriff der Vervielfältigung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie und die Anforderungen derselben an einen gerechten Ausgleich für die Rechteinhaber.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 1. Begriffliche Ähnlichkeit allein genügt nicht, um Verwechslungsgefahr zu begründen

[EuGH, Beschl. v. 21.03.2013, C-393/12 P – HELLIM/HALLOUMI](#)

##### Leitsatz (red.)

Fehlt der älteren Marke eine besondere Kennzeichnungskraft und hat diese ältere Marke beschreibenden Charakter, genügt begriffliche Ähnlichkeit zweier Marken nicht, um die Gefahr einer Verwechslung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu begründen.

#### 2. Offensichtliche Unzulässigkeit einer Klage

[EuGH, Beschl. v. 21.03.2013, C-341/12 P – „G“ plus Geschlechtersymbole](#)

##### Leitsatz (red.)

Rügen der Klägerin, mit denen Tatsachenfeststellungen des Gerichts in Zweifel gezogen werden sollen sind als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen; ebenso Rügen, mit denen die beanstandeten Teile des angefochtenen Urteils und der Rechtsfehler, der dem Gericht unterlaufen sein soll, nicht genau bezeichnet werden.

#### 3. Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Marke

[EuGH, Ur. v. 18.04.2013, C-12/12 – ernsthafte Benutzung](#)

##### Leitsatz

Die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke kann erfüllt sein, wenn eine eingetragene Marke, die ihre Unterscheidungskraft infolge der Benutzung einer anderen, zusammengesetzten Marke erlangt hat, deren Bestandteil sie ist, nur vermittelt dieser anderen zusammengesetzten Marke benutzt wird oder wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind.

#### 4. Begriff des „Dritten“

[EuGH, Ur. v. 21.02.2013, C-561/11 – FCI/FCIPPR](#)

##### Leitsatz

Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass sich das ausschließliche Recht des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Zeichen zu benutzen, die mit seiner Marke identisch oder ihr ähnlich sind, auf einen Dritten erstreckt, der Inhaber einer jün-

geren Gemeinschaftsmarke ist, ohne dass diese letztere Marke zuvor für nichtig erklärt werden müsste.

### EuG

#### 5. Brauerei kann Eintragung des Zeichens „Bud“ als Gemeinschaftsmarke für Biere nicht verhindern

[EuG, Ur. v. 22.01.2013, T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T-309/06 RENV – Bud](#)



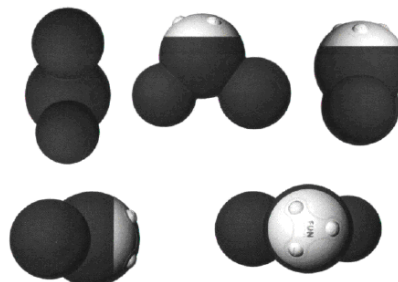
*Bud*

##### Leitsätze (red.)

1. Bei einem Widerspruch, der sich auf die Benutzung eines Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 stützt, muss das für den Widerspruch geltend gemachte Zeichen tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben.
2. Die von den Beschwerdekammern des HABM gemäß der Verordnung Nr. 40/94 über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke zu treffenden Entscheidungen sind gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen.

#### 6. Fehlende Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke in Form dreier zusammenhängender Kugeln für Vibratoren

[EuG, Ur. v. 18.01.2013, T-137/12 – Kugel-Vibrator](#)



##### Leitsätze (red.)

1. Eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist, denn wenn grafische oder Wortelemente fehlen, schließen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren.



2. Auch wenn Vibratoren oft eine längliche Form haben, existieren in dieser Branche doch verschiedene Formen nebeneinander und die in diese Klasse fallenden Waren haben oft auch eine kugelförmige, rundliche oder abgeflachte Erscheinungsform.
3. Die dreieckige Vibratorform weicht in ihrer Gesamtheit nicht erheblich von der Norm oder der Üblichkeit in der betreffenden Branche ab.
4. Von den Beschwerdekammern kann nicht verlangt werden, bei ihren Ausführungen alle von den Verfahrensbeteiligten vorgetragene Argumente nacheinander erschöpfend zu behandeln; die Begründung kann auch implizit erfolgen, sofern sie es den Betroffenen ermöglicht, die Gründe für die Entscheidung der Beschwerdekammer zu erfahren, und dem zuständigen Gericht ausreichende Angaben an die Hand gibt, damit es seine Kontrolle ausüben kann.
5. Beruft sich die Klägerin im Stadium der Klage auf eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör durch den Prüfer, kann sie diesen nur geltend machen, wenn sie sich vor der Beschwerdekammer bereits darauf berufen hat; denn die Kontrolle durch das Gericht ist anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Rechtsstreits vorzunehmen, mit dem die Beschwerdekammer befasst war.

#### 7. Aneinanderreihungen von beschreibenden Merkmalen sind selbst im Allgemeinen beschreibend

[EuG, Urt. v. 30.04.2013, T-61/12 – SILM BELLY](#)

##### Leitsätze (red.)

1. Das Allgemeininteresse verlangt, dass die Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können, von allen frei verwendet werden können. Dies schließt aus, dass die betreffenden Zeichen oder Angaben aufgrund der Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden und dass ein Unternehmen die Verwendung einer beschreibenden Bezeichnung zum Nachteil anderer Unternehmer, einschließlich seiner Wettbewerber, monopolisiert, denen infolgedessen zur Beschreibung ihrer eigenen Erzeugnisse nur ein entsprechend verringerter Wortschatz zur Verfügung stünde.
2. Die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jedes Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, bleibt selbst für diese Merkmale im Allgemeinen beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009, auch wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. „Slim belly“ bedeutet „schlanker Bauch“ und ist damit als Aneinanderreihung von beschreibenden Merkmalen selbst beschreibend.
3. Es spielt keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind.
4. Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, allgemein bekannte Tatsachen zu belegen. Allgemein bekannt sind Tatsachen, die sich aus der allgemeinen praktischen Erfahrung ergeben und die jeder – und somit auch die maßgeblichen Verkehrskreise – kennen kann.

#### 8. Verwechslungsgefahr zwischen „Christian Berg“ und „B BERG“ in der Bekleidungsbranche

[EuG, Urt. v. 20.02.2013, T-631/11 – B BERG/Christian Berg](#)

EuG, Urt. v. 07.03.2013, [T-224/11](#), [T-225/11](#) – BERG/Christian Berg

##### Leitsätze (red.)

1. Die Klageschrift hat eine kurze Darstellung der Klagegründe zu enthalten. Diese Angaben müssen so klar und genau sein, dass dem Beklagten die Vorbereitung seiner Verteidigung und dem Gericht die Entscheidung über die Klage ermöglicht wird. Die spezielle Rechtsvorschrift, auf die der Kläger seine Rüge stützt, muss er nicht ausdrücklich angeben, sofern sein Vorbringen klar genug ist, um es der Gegenpartei und dem Unionsrichter zu ermöglichen, die Vorschrift ohne Schwierigkeiten festzustellen.
2. Will der Markenmelder mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der von der Gemeinschaftsmarkenanmeldung erfassten Waren nicht eine oder mehrere Waren aus diesem Verzeichnis streichen, sondern ein Merkmal ändern, ist nicht auszuschließen, dass sich diese Änderung auf die Prüfung der Gemeinschaftsmarke auswirkt, die die Instanzen des HABM im Lauf des Verwaltungsverfahrens durchgeführt haben. Die betreffende Änderung im Stadium der Klage vor dem Gericht zuzulassen, hieße unter diesen Umständen, den Streitgegenstand im laufenden Verfahren zu ändern, was nach Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung unzulässig ist. Daher kann das Gericht eine solche Einschränkung bei der Prüfung der Begründetheit der Klage nicht berücksichtigen.
3. Der Verbraucher stößt in der Bekleidungsbranche häufig auf einen Bestand von Marken, die aus einem Familiennamen abgeleitet sind. Somit besteht hier die Gefahr, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die mit der Marke „Christian Berg“ und die mit der Bildmarke „B BERG“ gekennzeichneten Waren demselben Familiennamen zuordnen und daher annehmen werden, sie stammten von demselben Unternehmen. Eine Verwechslungsgefahr liegt damit vor.

### 9. Reichweite des Schutzes einer Marke für „eine Werbeaussage“, die für verschiedene Klassen Geltung beansprucht

[EuG, Urt. v. 20.03.2013, T-571/11 – CLUB GOURMET/ CLUB DEL GOURMET](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Dem Wortlaut des Verzeichnisses „[Klasse] 35: eine Werbeaussage. Sie wird für die Waren der Marken Nr. 1013156 (Klasse 29), Nr. 1013157 (Klasse 30), Nr. 1815538 (Klasse 31), Nr. 1815539 (Klasse 32), Nr. 1013158 (Klasse 33), Nr. 1815547 (Klasse 42) ‚El Corte Inglés‘ (Bildmarke) verwendet“ kann nicht entnommen werden, welche Waren gekennzeichnet werden, da in den Klassen des Nizzaer Abkommens häufig sehr unterschiedliche Waren zusammengefasst werden.
2. Die Feststellung und die Auslegung der Vorschriften des nationalen Rechts für die Einrichtungen der Union gehören, soweit sie für ihre Tätigkeit unerlässlich sind, grundsätzlich zur Feststellung des Sachverhalts und nicht zur Rechtsanwendung. Es obliegt dem Widersprechenden, den Schutzzumfang des geltend gemachten älteren Rechts nachzuweisen, nicht aber dem HABM, dazu Ermittlungen anzustellen.

### 10. Der Inhaber der älteren geschäftlichen Bezeichnung „Peek & Cloppenburg“ kann die Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke „Peek & Cloppenburg“ untersagen

[EuG, Urt. v. 18.04.2013, T-506/11, T-507/11 – Peek & Cloppenburg](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Es lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Gemeinschaftsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann.
2. Auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 muss der Widersprechende belegen, dass das in Rede stehende Kennzeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.
3. Es ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, dass in bestimmten Fällen eine Koexistenz älterer Marken auf dem Markt die von den Instanzen des HABM festgestellte Gefahr von Verwechslungen zwischen zwei einander gegenüberstehenden Marken eventuell verringern kann. Eine solche Eventualität kann aber nur berücksichtigt werden, wenn der Anmelder der Gemeinschaftsmarke im Verfahren wegen relativer Eintragungshindernisse vor dem HABM zumindest hinreichend nachgewiesen hat, dass die betreffende Koexistenz darauf beruhte, dass für die angesprochenen Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr bestand zwischen den älteren Marken, auf die er sich beruft, und der älteren Marke der

Streithelferin, auf die sich der Widerspruch stützt, unter dem Vorbehalt, dass die in Rede stehenden älteren Marken und die einander gegenüberstehenden Marken identisch gewesen sind.

4. Weder die Verordnung Nr. 207/2009 noch die bisherige Rechtsprechung verlangen, dass derjenige, der ein älteres Zeichen gegen eine Marke mit späterem Zeitrang auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht, das Recht hat, die Benutzung einer jüngeren Marke im gesamten nationalen Hoheitsgebiet zu untersagen. Die Anforderung nach der Verordnung und der Rechtsprechung besteht allein darin, dass das geltend gemachte Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

*vgl. [BGH, Urt. v. 24.01.2013, I ZR 58/11, I ZR 59/11, I ZR 61/11, I ZR 65/11, I ZR 60/11 – Peek & Cloppenburg III](#)*

### 11. Inanspruchnahme des Zeitrangs der älteren nationalen Marke

[EuG, Urt. v. 20.02.2013, T-378/11 – MEDINET](#)

#### Leitsätze (red.)



1. Dem Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs der älteren nationalen Marke im Rahmen der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ist stattzugeben, wenn der Inhaber der fraglichen Marken derselbe ist, die ältere Marke und die angemeldete Gemeinschaftsmarke identisch sind und die Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Gemeinschaftsmarke mit denen, die von der älteren Marke erfasst sind, identisch oder in diesen enthalten sind.
2. Die Voraussetzung der Identität des Zeichens und der Marke ist angesichts der sich aus dieser Identität ergebenden Konsequenzen restriktiv auszulegen; ein Zeichen ist mit einer Marke identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die diese Marke bilden, oder wenn es, als Ganzes betrachtet, Unterschiede aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.
3. Der Umstand, dass eine Marke in einer Farbe eingetragen ist oder dass sie im Gegenteil keine spezielle Farbe beansprucht, kann aus der Sicht eines Verbrauchers nicht als ein zu vernachlässigender Gesichtspunkt angesehen werden. Der Eindruck, den eine Marke hervorruft, unterscheidet sich danach, ob sie farbig ist oder keine spezielle Farbe beansprucht. Der zwischen beiden Marken bestehende Unterschied, der sich daraus ergibt, dass die ältere nationale und die ältere internationale Marke in einem Goldton gehalten sind, während die angemeldete Gemeinschaftsmarke keine Farbe beansprucht, ist damit so groß, dass diese Marken nicht

als identisch angesehen werden können.

## 12. Selbstständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils bei fehlender logischer Einheit

[EuG, Urt. v. 07.03.2013, T-247/11 – FAIRWILD/WILD](#)

### Leitsätze (red.)

1. Der Umstand, dass eine Marke ausschließlich aus der älteren Marke besteht, der ein anderes Wort hinzugefügt ist, deutet zunächst auf die Ähnlichkeit dieser beiden Marken hin.
2. Da das Zeichen FAIRWILD wie das Zeichen WILD ebenfalls keine Bedeutung hat, bildet es keine logische Einheit, in der der Bestandteil „wild“ aufginge; der Bestandteil „wild“ nimmt somit eine selbstständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens FAIRWILD ein.

## 13. Beweispflicht desjenigen, der Rechte aus einer älteren Marke geltend macht

[EuG, Urt. v. 07.05.2013, T-579/10 – makro/macros](#)

### Leitsätze (red.)

1. Nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 kann eine Gemeinschaftsmarke, wenn ein anderes Zeichen als eine Marke schon vorhanden ist, für nichtig erklärt werden, wenn das andere Zeichen kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt: Es muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein, das Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke benutzt wurde, und schließlich muss dieses Zeichen seinem Inhaber die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.
2. Regel 37 der Verordnung Nr. 2868/95 sieht vor, dass es Sache des Antragstellers ist, Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen kann. Der Antragsteller hat ebenfalls die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt. Dies gilt auch, wenn ein nationales Recht geltend gemacht wird.
3. Ob ein nationales Recht wie das im vorliegenden Fall von der Klägerin geltend gemachte besteht, ist eine Tatsachenfrage und somit von der Klägerin vor dem HABM zu beweisen und nicht vom Gericht zu prüfen. Das Gericht kann seine eigene Auslegung des deutschen Rechts nicht an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Auslegung setzen, sondern seine Kontrolle erstreckt sich nur auf die Frage, ob die Beschwerdekammer die Beweismittel, die ihr vor dem Erlass der angefochtenen Entscheidung vorgelegt worden waren, zutreffend gewürdigt hat, um die Tragweite des deutschen Rechts zu bestimmen.

4. Die Klägerin hat nachzuweisen, dass sie die Rechte, die sie beansprucht, vor dem Tag erworben hat, an dem die Streithelferin ihre Marke angemeldet hat.
5. Die Eintragung im Handelsregister kann zwar die Benutzung der Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr ermöglichen, beweist für sich allein jedoch nicht die Dauerhaftigkeit der Benutzung dieses Namens.

## 14. „Continental“ beschreibend für Hunde(rasse)

[EuG, Urt. v. 17.04.2013, T-383/10 – CONTINENTAL](#)

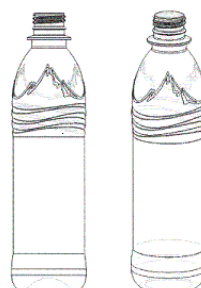
### Leitsätze (red.)

1. Da die Schweiz weder Mitglied der Union noch des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ist, ist die Erheblichkeit der Beweise darüber, wie das Wort „Continental“ in der Schweiz wahrgenommen wird, für die Beurteilung des beschreibenden Charakters der Anmeldemarke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 zu prüfen. Erwägungen in Bezug auf Beweise, die aus einem Staat stammen, der nicht Mitglied der Union ist, sind somit nur relevant, soweit sie unmittelbare Auswirkungen auf die Wahrnehmung dieser Verkehrskreise haben.
2. Würden Hundeliebhaber und potenzielle Hundekäufer den Ausdruck „Continental“ wahrnehmen, wäre es ihnen erleichtert, einen hinreichend direkten Zusammenhang zwischen diesem Begriff und der in Rede stehenden Hunderasse „Continental Bulldog“ herzustellen.
3. Es ist festzustellen, dass, sobald das Verfahren zur Anerkennung einer Hunderasse durch einen oder mehrere der genannten Verbände abgeschlossen ist, der Name dieser Rasse, zumindest aus Sicht der maßgebenden Verkehrskreise, in generischer Weise die zu dieser Rasse gehörenden Hunde bezeichnet.

## 15. Keine Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Flasche, die sich aus der Notwendigkeit der Verpackung ergibt

[EuG, Urt. v. 19.04.2013, T-347/10 – dreidimensionale Flasche](#)

### Leitsätze (red.)



1. Da flüssige Ware nur verpackt vermarktet werden kann, wird der Durchschnittsverbraucher der Ver-



packung in erster Linie eine reine Verpackungsfunktion zuschreiben. Eine dreidimensionale Marke, die aus einer solchen Verpackung besteht, hat nur dann Unterscheidungskraft, wenn sie für den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise erheblich von der Norm oder der Üblichkeit der betroffenen Branche abweicht.

- Allein das Hinzufügen eines Bildelementes, das vom Verbraucher als dekoratives Element wahrgenommen wird, reicht nicht aus, um eine Unterscheidungskraft zu begründen.
- Da die Anmeldemarke insgesamt und nicht nur ein Teil von ihr keine Unterscheidungskraft hat, hätte die Klägerin die Flaschenoberfläche aufgrund von Art. 37 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 – dessen Anwendung voraussetzt, dass zumindest ein Bestandteil der Anmeldemarke unterscheidungskräftig ist – auch nicht als „Positionsmarke“ eintragen lassen können.

## BGH

### 16. Entscheidung über bundesweite Werbung von „Peek & Cloppenburg KG“

BGH, Urt. v. 24.01.2013, [I ZR 58/11](#), [I ZR 59/11](#), [I ZR 61/11](#), [I ZR 65/11](#), [I ZR 60/11](#) – Peek & Cloppenburg III

OLG Hamburg, Urt. v. 17.03.2011, 3 U 142/10

LG Hamburg, Urt. v. 29.07.2010, 327 O 686/09

#### Leitsätze

- Stört eines von zwei gleichnamigen Handelsunternehmen, die an unterschiedlichen Standorten im Bundesgebiet tätig sind, die zwischen ihnen bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage durch eine bundesweite Werbung, muss es mit einem aufklärenden Hinweis deutlich machen, welchem Unternehmen die Werbung zuzuordnen ist. Dieser Hinweis muss leicht erkennbar, deutlich lesbar, inhaltlich zutreffend, seinem Sinn nach ohne weiteres erfassbar und geeignet sein, einem unzutreffenden Verkehrsverständnis in ausreichendem Maße zu begegnen.
- Die Wertungen des Rechts der Gleichnamigen sind zu berücksichtigen, wenn sich die Frage stellt, ob die Gefahr der Verwechslung mit dem Kennzeichen eines Mitbewerbers zu einer unlauteren Handlung im Sinne von § 5 Abs. 2 UWG führt.

vgl. [EuG, Urt. v. 18.04.2013, T-506/11, T-507/11](#) – Peek & Cloppenburg

### 17. Keine Unterscheidungskraft inhaltsbeschreibender Wortfolgen

[BGH, Beschl. v. 13.09.2012, I ZB 68/11](#) – Deutschlands schönste Seiten

[BPatG, Beschl. v. 05.07.2011, 27 W \(pat\) 131/10](#)

#### Leitsatz

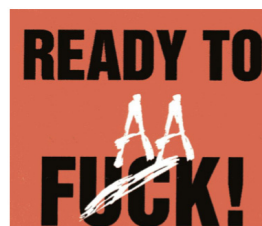
Ist eine Wortfolge (hier: Deutschlands schönste Seiten) für die Ware „Druckschriften“ inhaltsbeschreibend und nicht unterscheidungskräftig, wird dies im Regelfall auch für die Dienstleistungen gelten, die sich auf die Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften beziehen. Eine Ausnahme kommt allerdings für die fraglichen Dienstleistungen in Betracht, wenn die Wortfolge sich nur zur Beschreibung eines eng begrenzten Themas eignet.

### 18. Keine Markeneintragung wegen Verstoßes gegen die guten Sitten

[BGH, Beschl. v. 02.10.2012, I ZB 89/11](#) – READY TO FUCK

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

#### Leitsätze



- Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG gelten entsprechend für Marken kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG).
- Für die Beurteilung, ob eine Marke gegen die guten Sitten im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG verstößt, kommt es nicht nur auf die Sicht der Verkehrskreise an, an die sich die mit der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten, sondern auch auf die Anschauung der Teile des Publikums, die dem Zeichen im Alltag begegnen. Maßstab für die Beurteilung des Sittenverstoßes ist eine normal tolerante und durchschnittlich sensible Sichtweise der maßgeblichen Verkehrskreise.
- Die Wortfolge „READY TO FUCK“ verstößt gegen die guten Sitten im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG.

**19. Störung der kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage**

[BGH, Urt. v. 02.10.2012, I ZR 82/11 – Völkl](#)

*OLG Hamburg, Entscheidung v. 24.03.2011, 3 U 70/08*

*LG Hamburg, Entscheidung v. 06.03.2008, 315 O 263/06*

**Leitsätze**

1. Besteht zwischen Gleichnamigen eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, ist in die Prüfung, ob eine Partei trotz Störung der Gleichgewichtslage ein schutzwürdiges Interesse an der Ausweitung ihres Tätigkeitsbereichs hat (hier: Vertrieb auch von Skischuhen unter der Unternehmensbezeichnung der Beklagten), eine Änderung der Marktverhältnisse einzubeziehen, aufgrund deren der Verkehr erwartet, dass die in der Branche tätigen Unternehmen ein bestimmtes Produktsortiment (hier: Skier, Skibindungen und Skischuhe) anbieten.
2. Der gegen den Geschäftsführer einer Gesellschaft bestehende Auskunftsanspruch erlischt nicht mit dem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung.

**20. Die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung ist mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff nicht zu vereinbaren**

[BGH, Urt. v. 27.03.2013, I ZR 100/11 – AMARULA/Marulablu](#)

[OLG Düsseldorf, Entscheidung v. 21.04.2011, I-20 U 153/10](#)

*LG Düsseldorf, Entscheidung v. 02.09.2010, 37 O 87/09*

**Leitsätze**

1. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es auf die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen an. Die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung ist deshalb mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff nicht zu vereinbaren. Eine andere Beurteilung ist nur ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn von den sich gegenüberstehenden Zeichen verschiedene Verkehrskreise angesprochen sind, die sich - wie etwa der allgemeine Verkehr und Fachkreise oder unterschiedliche Sprachkreise - objektiv voneinander abgrenzen lassen. In einem solchen Fall reicht es für die Bejahung eines Verletzungstatbe-

stands aus, wenn Verwechslungsgefahr bei einem der angesprochenen Verkehrskreise besteht.

2. Die Schutzschränke der beschreibenden Benutzung (Art. 12 Buchst. b GMV, § 23 Nr. 2 MarkenG) ist nach ihrer Funktion und Stellung im Gesetz im Löschungsklageverfahren weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar.
3. Die beschreibende Benutzung einer Bezeichnung, die an sich die Anwendung der Schutzschränke nach Art. 12 Buchst. b GMV eröffnet (hier: „Marulablu“ als Bezeichnung eines aus der Marula-Frucht hergestellten Likörs), entspricht nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, wenn der beschreibende Inhalt der Bezeichnung nicht den Tatsachen entspricht (hier: Likör enthält keine Marula-Frucht).

**BPatG****21. „Primero“ ist in deutschen Verkehrskreisen keine Qualitätsanpreisung und somit eintragungsfähig**

[BPatG, Beschl. v. 07.12.2012, 25 W \(pat\) 12/12 – Primero](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb der EU verbietet es nicht, ein Zeichen als nationale Marke einzutragen, das in der Sprache eines anderen Mitgliedstaates in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beschreibend ist.
2. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass spanische Sprachkenntnisse innerhalb dieses Fachkreises (Handel mit Massiv-Baustoffen) und beim (End-)Verbraucher derart verbreitet sind, dass der Begriff „Primero“ (in Alleinstellung) als Merkmals-, insbesondere Qualitätsanpreisung aufgefasst wird.

**22. EuGH-Vorlagefrage zum erforderlichen Bekanntheitsgrad einer abstrakten Farbmarke**

[BPatG, Beschl. v. 08.03.2013, 33 W \(pat\) 103/09, 33 W \(pat\) 33/12 – Sparkassen-Rot](#)

**Leitsätze**

1. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl. EU Nr. L 299 vom 8.11.2008, S. 25) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
  - a. Steht Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie einer Auslegung des nationalen Rechts entgegen, wonach bei einer abstrakten Farbmarke (hier: Rot HKS 13), die für Dienstleistungen des Finanzwesens beansprucht wird, eine Verbraucherbefragung ei-

nen bereinigten Zuordnungsgrad von mindestens 70 % ergeben muss, damit angenommen werden kann, dass die Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat?

- b. Ist Art. 3 Abs. 3 S. 1 der Richtlinie dahin auszulegen, dass es auch dann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke - und nicht auf den Zeitpunkt ihrer Eintragung - ankommt, wenn der Markeninhaber im Rahmen der Verteidigung gegen einen Antrag auf Ungültigerklärung der Marke geltend macht, dass die Marke jedenfalls über drei Jahre nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe?
  - c. Für den Fall, dass es auch unter den oben genannten Voraussetzungen auf den Zeitpunkt der Anmeldung ankommt:
  - d. Ist die Marke bereits dann für ungültig zu erklären, wenn ungeklärt ist und nicht mehr geklärt werden kann, ob sie zum Zeitpunkt der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat? Oder setzt die Ungültigerklärung voraus, dass durch den Nichtigkeitsantragsteller nachgewiesen wird, dass die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Unterscheidungskraft infolge ihrer Benutzung erlangt hat?
2. Das Beschwerdeverfahren wird bis zur Erledigung des Vorabentscheidungsersuchens zu 1. ausgesetzt.

### 23. Grundfarben sind grundsätzlich nicht als abstrakte Farbmarken eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 24.01.2013, 30 W \(pat\) 95/10 – rot \(RAL 3000\)](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Bei abstrakten Farbmarken ist auch bei Zugrundelegung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs davon auszugehen, dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine abstrakte Farbmarke über Unterscheidungskraft verfügen: dann, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist.
2. Da es sich bei der Farbe rot (RAL 3000) um eine Grundfarbe handelt, fehlt ihr also im Allgemeinen die Unterscheidungskraft von Haus aus. Besondere Umstände, aufgrund derer ihr im konkreten Fall Unterscheidungskraft zugesprochen werden könnte, liegen hier nicht vor.

### 24. Schutzunfähigkeit von „Gute Laune Drops“ für Süßigkeiten

BPatG, Beschl. v. 10.01.2013, 25 W (pat) 37/12 – Gute Laune Drops

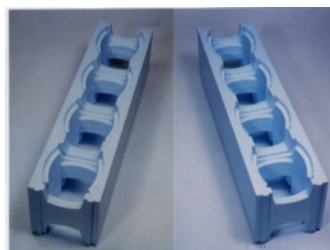
#### Leitsätze

1. Bei der Berechnung der 10-Jahresausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für die Stellung des Löschantrags nach § 54 Abs. 1 MarkenG ist als Anfangsdatum allein auf das Eintragungsdatum der konkret angegriffenen Marke abzustellen und nicht auf Daten von ähnlichen „Vorgängermarken“, die für den Inhaber der angegriffenen Marke eingetragen waren.
2. Gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken in Lösungsverfahren spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren Zweck. Die Löschung fehlerhaft eingetragener Marken ist vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen, realisiert entsprechend dem Gesetzeszweck das hoch zu veranschlagende Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, und dient auch dem Ziel, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten (im Anschluss an GRUR 2010, 1017 - Bonbonform; Abgrenzung zu BPatG GRUR-PP 2008, 49 f. - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall).
3. Die grafisch ausgestaltete Wortfolge „Gute Laune Drops“ ist schutzunfähig in Bezug auf diverse Waren, insbesondere „Süßwaren, Süßigkeiten und Bonbons“.

### 25. Vertrauensschutzwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener schutzunfähiger Marken sind im Lösungsverfahren nicht zu berücksichtigen

[BPatG, Beschl. v. 18.03.2013, 25 W \(pat\) 14/12 – Schwimmbad-Isolierbaustein](#)

#### Leitsätze



1. Die positive Schutzzfähigkeitsbeurteilung und -entscheidung im Anmelderbeschwerdeverfahren führt zu keiner irgendwie gearteten Bindung oder Festlegung für ein nachfolgendes gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG eingeleitetes Lösungsverfahren, und zwar weder nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. §§ 322, 325 ZPO im Wege der Rechtskraftwirkung, weil die Beteiligten beider Verfahren nicht identisch sind, noch nach § 70 Abs. 4 MarkenG oder § 82



Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 318 ZPO im Wege der Bindung oder Selbstbindung, da es sich beim Eintragungs- und Lösungsverfahren um eigenständige und voneinander unabhängige Verfahren handelt (im Anschluss an BPatG GRUR 2008, 518, Rdn. 32 – Karl May; Abgrenzung zu den Beschlüssen vom 06. Mai 2009 zu 29 W (pat) 19/05 und 29 W (pat) 20/05 „Magenta“ – abstrakte Farbmarke, juris, jeweils [Rdn. 82ff bzw. 77ff]).

2. Gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken in Lösungsverfahren spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren Zweck. Die Löschung fehlerhaft eingetragener Marken ist vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen, realisiert entsprechend dem Gesetzeszweck das hoch zu veranschlagende Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, und dient auch dem Ziel, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten (im Anschluss an GRUR 2010, 1017 – Bonbonform; Abgrenzung zu BPatG GRUR-RR 2008, 49 f - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall). Dabei spielt es keine Rolle, dass die Registertragung auf einer Gerichtsentscheidung beruht.
3. Der streitgegenständliche dreidimensionale Formstein weist im Wesentlichen nur Merkmale auf, um als mit Beton verfüllbarer und isolierender Baustein für den Schwimmbadbau eingesetzt werden zu können. Dabei hebt er sich in keiner Weise von dem vorhandenen Formenschatz der am Markt angebotenen, mit Beton verfüllbaren Konkurrenzprodukte aus Polystyrol ab.

#### **26. „Künstlerkanzlei“ ist für eine Mischform aus Anwaltskanzlei und Künstleragentur beschreibend und damit nicht eintragungsfähig**

[BPatG, Beschl. v. 21.02.2013, 30 W \(pat\) 510/11 – Künstlerkanzlei](#)

##### **Leitsatz (red.)**

Das angemeldete Zeichen „Künstlerkanzlei“ besteht ausschließlich aus Angaben, die Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen dahingehend beschreiben, dass diese von einer Kanzlei angeboten und erbracht werden, die sich an Künstler richtet und mit etwaigen rechtlichen oder tatsächlichen Besonderheiten der Belange der Künstler vertraut ist (Mischform aus Anwaltskanzlei und Künstleragentur). Die Mitbewerber des Anmelders haben deshalb ein berechtigtes Interesse an deren freier ungehinderter Verwendung.

#### **27. Fehlende Unterscheidungskraft von „I love Döner“**

[BPatG, Beschl. v. 10.04.2013, 27 W \(pat\) 512/12 – I love Döner](#)

##### **Leitsätze (red.)**

I ♥  
DÖNER

1. Marken besitzen keine Unterscheidungskraft, wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache und graphischen Elementen bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. Bei „I love Döner“ (Ich liebe Döner) handelt es sich um eine Werbeaussage allgemeiner Art, die nicht unterscheidungskräftig ist.
2. Zusammensetzungen mit dem Herzsymbol sind allgemein übliche Werbeaussagen, welche ohne jede Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen auch nur in dieser Allgemeinheit verstanden werden.

#### **28. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Frida“ und „Frieda B.“ trotz Dienstleistungsidentität**

[BPatG, Beschl. v. 16.04.2013, 27 W \(pat\) 524/11 – Frida/Frieda B.](#)

##### **Leitsätze (red.)**

1. Bei identischen Dienstleistungen liegt keine Verwechslungsgefahr vor, wenn das angegriffene Zeichen einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke hat. Den erforderlichen deutlichen Abstand hält die jüngere Marke „Frieda B.“ aufgrund des nachgestellten Bestandteils „B.“ in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein. Die jüngere Marke wird nicht von dem Bestandteil „Frida“ geprägt, dieser nimmt auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung ein.
2. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil der Fall die bisher nicht entschiedene Frage aufwirft, inwieweit bei einem aus einem Vornamen und dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens gebildeten jüngeren Zeichen der mit der Widerspruchsmarke weitgehend übereinstimmende Vorname eine selbstständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitzt.

**29. „T-“ für Telekommunikationsdienstleistungen eintragungsfähig**[BPatG, Beschl. v. 09.01.2013, 29 W \(pat\) 70/03 – T-](#)**Leitsätze (red.)**

1. Das Zeichen „T-“ ist von Hause aus schutzfähig. Das Zeichen, gebildet aus den zwei Elementen „Buchstabe T“ und „Querstrich“, enthält für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (elektronische Geräte, Finanzwesen, Telekommunikation, Software) keine Sachaussage i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG und stellt auch keine Merkmals- oder Eigenschaftsangabe dar.
2. Ein Buchstabe in Verbindung mit einem Bindestrich allein für sich stehend wird vom Verkehr weder als eine Sachaussage noch als Merkmalsbeschreibung verstanden.
3. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen vom Verkehr als herkunftshinweisend verstanden wird, ist auch die Eintragungspraxis des DPMA zu berücksichtigen.

**30. Verwechslungsgefahr zwischen Marken mit stark beschreibendem Anklang**[BPatG, Beschl. v. 22.01.2013, 33 W \(pat\) 31/11 – NANOGARDE/NANOGUARD](#)**Leitsätze (red.)**

1. Der Schutz einer Marke, die einen starken beschreibenden Anklang enthält und deshalb nur schwach kennzeichnungskräftig ist, wird durch die Eigenprägung und Unterscheidungskraft bestimmt, die dem Zeichen trotz seiner Anlehnung an eine freizuhaltende Angabe die Eintragungsfähigkeit verleiht. Auch in einen solch engen Schutzbereich einer Widerspruchsmarke kann eingegriffen werden.
2. Unter Berücksichtigung der teilweise identischen und teilweise ähnlichen Waren und der hohen Zeichenähnlichkeit besteht Verwechslungsgefahr zwischen der Marke „NANOGARDE“ und der Widerspruchsmarke „NANOGUARD“.

**OLG Düsseldorf****31. Für eine Markenverletzung kommt es nicht darauf an, ob es sich um den Vertrieb von Plagiaten oder von nicht erschöpfter Ware handelt**[OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.10.2012, I-20 U 193/11](#)**Leitsätze (red.)**

1. Im Rahmen des Unterlassungsanspruches wegen unerlaubter Benutzung einer Marke ist ein widerrechtliches Handeln dann gegeben, wenn die Benutzung ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt. Dies gilt sowohl für denjenigen, der mit der Marke versehene Produktfälschungen absetzt, als auch für denjenigen, der Originalmarkenerzeugnisse des Markeninhabers vertreibt und

somit die Marke für eigene Waren benutzt.

2. Den Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, trifft allenfalls eine sekundäre Darlegungslast, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist

**OLG Frankfurt****32. Rechtsmissbräuchliche Eintragung einer Spekulationsmarke**[OLG Frankfurt, Urt. v. 07.02.2013, 6 U 126/12 – Spekulationsmarke](#)**Leitsatz**

Die Anmeldung einer Marke kann rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Anmelder zwar behauptet, die Marke im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Markenagentur auf Vorrat für künftige Kunden angemeldet zu haben, dem Betrieb dieser Markenagentur nach den Gesamtumständen des Einzelfalles jedoch kein nachvollziehbares Geschäftsmodell zugrunde liegt; in diesem Fall ist die Marke als „Spekulationsmarke“ einzustufen, deren Anmeldung darauf angelegt ist, Dritte durch die Geltendmachung von Ansprüchen aus der Marke zu behindern.

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### EuGH

#### 33. Verstärkte Zusammenarbeit im Patentwesen ist mit Unionsrecht vereinbar

[EuGH, Ur. v. 16.04.2013, C-274/11 und C-295/11](#)

##### Leitsätze (red.)

- Der [Beschluss 2011/167/EU](#) des Rates der Europäischen Union vom 10. März 2011 über die Ermächtigung, eine Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (Abl. L 76, S. 53) zu begründen, ist entgegen der Klagen des Königreichs Spanien und der Italienischen Republik nicht für nichtig zu erklären.
- Der Klagegrund, der auf die fehlende Zuständigkeit des Rates zur Begründung der in Rede stehenden Verstärkten Zusammenarbeit gestützt wird, ist zurückzuweisen.
- Der Beschluss des Rates, eine Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit zu erteilen, stellt – nachdem der Rat die Feststellung getroffen hat, dass das einheitliche Patent und seine Sprachregelungen von der Union in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes geschaffen werden können – keinen Ermessensmissbrauch dar.
- Der Beschluss des Rates, eine Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Patentwesen zu erteilen, verstößt nicht gegen den in Art. 20 Abs. 2 AEUV niedergelegten Grundsatz, dass ein solcher Beschluss nur als letztes Mittel erteilt werden kann, wenn die mit der Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Union in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden können.
- Das Vorbringen der Kläger, wonach der durch das einheitliche Patent gewährte Schutz unter dem Aspekt der Einheitlichkeit und damit der Integration im Vergleich zur Situation, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen des EPÜ ergeben, keinen Nutzen bringe, ist wegen dem mit dem einheitlichen Patent einhergehenden einheitlichen Schutz im Gebiet aller an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedsstaaten als unbegründet zurückzuweisen.
- In dem Umstand, dass das einheitliche Patent nicht in der gesamten Union, sondern nur im Gebiet der teilnehmenden Mitgliedsstaaten gelten soll, liegt kein Verstoß des angegriffenen Beschlusses gegen Art. 118 AEUV.
- Das Vorbringen der angegriffene Beschluss verstoße gegen Art. 326 Abs. 2 AEUV ist teils unbegründet, teils unzulässig.
- Indem im angegriffenen Beschluss in Aussicht gestellt wird, die vom Königreich Spanien und der Italienischen Republik abgelehnten Sprachenregelung einzuführen, stellt der angegriffene Beschluss keine Verletzung der Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten vom Königreich Spanien und der Italienischen Republik dar.
- Der Umstand, dass der angegriffene Beschluss die Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit erteilt, ohne klar darzulegen, welches Rechtsschutzsystem eingeführt werden soll, verstößt nicht gegen das Gerichtssystem der Union, indem der angegriffene Beschluss allein darauf gerichtet war, die Mitgliedsstaaten zu ermächtigen, die Verstärkte Zusammenarbeit einzuleiten und es in der Folge den Mitgliedsstaaten überlassen bleibt, unter Inanspruchnahme der Organe der Union ein einheitliches Patent und die dazugehörigen Vorschriften, gegebenenfalls einschließlich spezieller Vorschriften zum Bereich der Gerichtsbarkeit, zu erlassen.

### BGH

#### 34. Eine Honorarforderung, der eine Erfindung bzw. ein Patent zugrunde liegt, ist nicht notwendigerweise eine Patentstreitsache

[BGH, Beschl. v. 20.03.2013, X ZB 15/12 – Patentstreitsache II](#)

[KG Berlin, Beschl. v. 10.07.2012, 5 W 248/11](#)

[LG Berlin, Entsch. v. 06.07.2011, 16 O 47/09](#)

##### Leitsätze

- Bei der Honorarklage eines Rechts- oder Patentanwalts handelt es sich nicht notwendigerweise schon deswegen um eine Patentstreitsache, weil der Gegenstand des zugrunde liegenden Auftrags sich auf eine Erfindung bezogen oder ein Patent oder eine Patentanmeldung betroffen hat.
- Dies ist vielmehr dann nicht der Fall, wenn zur Beurteilung der Frage, ob die Honorarforderung berechtigt ist, das Verständnis der Erfindung keine Rolle spielt und es deshalb keines besonderen Sachverstands bedarf, um die für die Entgeltung der dem Anwalt übertragenen Erwirkung eines technischen Schutzrechts maßgeblichen Umstände erfassen und beurteilen zu können.

#### 35. Zur Höhe der Einnahmen durch Verwertung von Erfindungen an Hochschulen

[BGH, Ur. v. 05.02.2013, X ZR 59/12 – Genveränderungen](#)

[OLG Düsseldorf, Ur. v. 12.04.2012, I-2 U 15/11](#)

[LG Düsseldorf, Ur. v. 18.01.2011, 4b O 7/10](#)

##### Leitsätze

- Zu den Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG gehören nicht nur Geldzahlungen, die dem Dienstherrn aufgrund der Verwertung der Erfindung zufließen, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung



erlangt.

2. Ein solcher Vorteil fließt dem Dienstherrn auch dann zu, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernimmt, zu Gunsten des Dienstherrn ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen.
3. Zur Bewertung dieses Vermögensvorteils kann in der Regel auf die Kosten abgestellt werden, die dem Lizenznehmer für die Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung des Schutzrechts entstanden sind.

### 36. Zur Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat

[BGH, Urt. v. 22.01.2013, X ZR 70/11](#)

*OLG Karlsruhe, Entsch. v. 11.05.2011, 6 U 185/09*

*LG Mannheim, Entsch. v. 24.11.2009, 2 O 278/07*

#### Leitsätze (nichtamtlich)

1. Die Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden hat, ist nicht allein anhand der Ansprüche und der darin zum Ausdruck kommenden Merkmalskombination(en) zu beantworten. Schöpferische Beiträge zu der Erfindung können sich vielmehr auch in technischen Merkmalen von Ausführungsbeispielen und anderen Hinweisen der Beschreibung zu möglichen Ausgestaltungen der Erfindung widerspiegeln. Maßgeblich für die Erfassung einer möglichen schöpferischen Beteiligung an dem Gegenstand des Schutzrechts ist deshalb nicht allein die Formulierung der Ansprüche, sondern der Gesamtinhalt der Patentanmeldung einschließlich der Beschreibung und der Zeichnungen.
2. Auf die Fassung der Ansprüche des erteilten oder später beschränkten Patents kommt es dabei nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht (mehr) zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit dem Schutzrecht Schutz gewährt wird, weil eine beschriebene Ausführungsform nicht (mehr) unter die Ansprüche subsumiert werden und daher eine Miterfinderschaft an dem geschützten Gegenstand auch nicht begründen kann

### 37. Zur Offenkundigkeit durch Weiterverbreitung technischer Informationen an Dritte

[BGH, Urt. v. 15.01.2013, X ZR 81/11 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser](#)

[BPatG, Urt. v. 03.05.2011, 4 Ni 55/09 \(EU\)](#)

#### Leitsatz

Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob die Weiterverbreitung technischer Informationen an Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat und die Informationen dadurch offenkundig geworden sind, sind die zum Zeitpunkt der Lieferung der technischen Information bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten oder die sonstigen Umstände der Lieferung, nicht

jedoch die besonderen Gegebenheiten in dem die Information empfangenden Unternehmen.

### 38. Erst mit Mitteilung des vorläufigen Streitwertes beginnt die Zahlungspflicht

[BGH, Urt. v. 20.11.2012, X ZR 131/11 – Kontaktplatte](#)

[BPatG, Urt. v. 19.07.2011, 3 Ni 26/10 \(EP\)](#)

#### Leitsatz

Die Frist zur Zahlung der mit der Einreichung der Klage fällig werdenden Gebühr beginnt erst zu laufen, wenn das Patentgericht dem Kläger den vorläufig festgesetzten Streitwert mitteilt.

### BPatG

### 39. Apples Entsperrgeste nicht patentfähig

BPatG, Urt. v. 04.04.2013, 2 Ni 59/11 (EP), 2 Ni 64/11 (EP)

#### Pressemitteilung

Mit Datum vom 04. April 2013 hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichtes zwei verbundenen Klagen der Firmen Samsung und Motorola gegen das Europäische Patent mit der deutschen Übersetzung „Entsperrung einer Vorrichtung durch Durchführung von Gesten auf einem Entsperrungsbild“ stattgegeben und das angegriffene Patent sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung der 14 Hilfsanträge für nichtig erklärt.

### OLG

### 40. Zur Reichweite des Patentschutzes für eine Extraktionsvorrichtung von Kaffeekapseln

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.02.2013, I-2 U 72/12 – Nespresso-Kapseln](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 16.08.2012, 4b O 81/12](#)

#### Leitsätze (red.)

1. Nach ständiger Rechtsprechung gehört zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Erzeugnisses auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Erzeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist.
2. Von der Wiederherstellung einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen.

- Da der Austausch von Kapseln während der Lebensdauer einer in Verkehr gebrachten Nespresso-Maschine nach der Verkehrsanschauung üblich ist und der Anwender typischerweise erwartet, die Maschine mit neuen Kapseln mehrfach benutzen zu können, liegt – wie auch das Landgericht zutreffend festgestellt hat – in dem Austausch der Kapsel grundsätzlich keine Neuherstellung.

## LG

### 41. EuGH-Vorlage zur Frage der Zulässigkeit eines Zwangslizenzeinwands

[LG Düsseldorf, Bechl. v. 21.03.2013, 4b O 104/12 – LTE-Standard](#)

#### Leitsätze

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung des Art. 102 AEUV folgende Fragen vorgelegt:

- Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patentes, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat,

oder

ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardessentiellen Patentes ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt?

- Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen?

- Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages Voraussetzung für den Missbrauch einer

marktbeherrschenden Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das standardessentielle Patent tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist?

- Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden?

- Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadenersatz)?

*Eine Anmerkung zur Entsch. des LG Düsseldorf findet sich bei Hoppe-Jänisch, GRUR-RR 2013, 200.*

## Rechtsprechung in Leitsätzen

### OLG

#### 42. Kostenerstattung

[OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 31.03.2013, 6 W 127/12](#)

*LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 19.09.2012, 2/6 O 112/12*

#### Leitsätze

1. Eine Geschmacksmustersache, in der Kosten für den hinzugezogenen Patentanwalt stets erstattungsfähig sind, liegt auch vor, wenn der Klage- oder Verfügungsanspruch nur hilfsweise auf ein Geschmacksmuster gestützt wird.
2. Kosten für den Erwerb des eigenen Erzeugnisses der Partei durch deren Prozessbevollmächtigten entstehen, sind nicht erstattungsfähig.



## Rechtsprechung in Leitsätzen

### BGH

#### 43. Schiedsstelle und Zwangslizenz einwand

[BGH, Urt. v. 11.04.2013, I ZR 152/11 - Internet-Video-recorder II](#)

*OLG Dresden, Urt. v. 28.11.2006, 14 U 1071/06*

*LG Leipzig, Urt. v. 12.05.2006, 5 O 4391/05*

#### Leitsatz

Die Frage der (gegenseitigen) Verpflichtung eines Kabelunternehmens und eines Sendeunternehmens aus § 87 Abs. 5 UrhG zum Abschluss eines Vertrages über die Kabelweitersendung ist in entsprechender Anwendung von § 14 Abs. 1 Nr. 2, § 16 Abs. 1 UrhWG auch dann zunächst von der Schiedsstelle zu beantworten, wenn sie nicht im Wege der Klage, sondern in einem Klageverfahren im Wege des Zwangslizenz einwands aufgeworfen wird. Das Gericht hat den Rechtsstreit beim Vorliegen der Voraussetzungen des Zwangslizenz einwands in entsprechender Anwendung des § 16 Abs. 2 Satz 2 UrhWG auszusetzen, um den Parteien die Anrufung der Schiedsstelle zu ermöglichen.

#### 44. Kommerzielle Verwertung von Fotografien eines Privatgrundstücks

[BGH, Urt. v. 01.03.2013, V ZR 14/12](#)

[OLG Brandenburg, Urt. v. 15.12.2011, 5 U 13/09 - Sanssouci II](#)

[LG Potsdam, Urt. v. 21.11.2008, 1 O 161/08](#)

#### Leitsatz

Der Grundstückseigentümer entscheidet auch dann allein über die kommerzielle Verwertung der von seinem Grundstück aus angefertigten Fotografien seiner Bauwerke und Gartenanlagen, wenn er den Zugang zu privaten Zwecken gestattet hat (Bestätigung des Senatsurteils vom 17. Dezember 2010 - V ZR 45/10, NJW 2011, 749).

#### 45. Begriff der Urheberrechtsstreitigkeit

[BGH, Beschl. v. 17.01.2013, I ZR 194/12](#)

*LG München I, Urt. v. 25.01.2012, 21 S 15728/11*

*AG München, Urt. v. 29.06.2011, 251 C 11231/11*

#### Leitsatz (nichtamtlich)

Bei einer Klage auf Zahlung des Rechtsanwalts honorars für die Beratung und Vertretung in einer Urheberrechts-sache handelt es sich nicht um eine Urheberrechtsstreitigkeit. Zweck der Konzentration von Urheberrechtsstreitsachen auf den ordentlichen Rechtsweg (§ 104 Satz 1 UrhG) und der Ermächtigung zur Konzentration solcher Streitsachen bei bestimmten Landgerichten (§ 105 Abs. 1 UrhG) und Amtsgerichten (§ 105 Abs. 2

UrhG) ist die besondere Sachkunde des auf Urheberrechtssachen spezialisierten Gerichts. Mit Blick auf diesen Zweck ist der Begriff der Urheberrechtsstreitsache zwar weit auszulegen. Betrifft das den Streitgegenstand bildende Rechtsverhältnis jedoch ausschließlich Anspruchsvoraussetzungen und sonstige Tatbestandsmerkmale, für deren Beurteilung das Gericht auch bei summarischer Betrachtung keines solchen Sachverstands bedarf, ist eine Ausdehnung der Zuständigkeit des für Urheberrechtsstreitsachen zuständigen Gerichts sachlich nicht gerechtfertigt.

#### 46. Reichweite der freien Benutzung

[BGH, Urt. v. 13.12.2012, I ZR 182/11 - Metall auf Metall II](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 17.08.2011, 5 U 48/05](#)

*LG Hamburg, Urt. v. 08.10.2004, 308 O 90/99*

#### Leitsatz

Eine entsprechende Anwendung des § 24 Abs. 1 UrhG ist bei der Benutzung fremder Tonaufnahmen ausgeschlossen, wenn es einem durchschnittlich ausgestatteten und befähigten Musikproduzenten zum Zeitpunkt der Benutzung der fremden Tonaufnahme möglich ist, eine eigene Tonaufnahme herzustellen, die dem Original bei einer Verwendung im selben musikalischen Zusammenhang aus Sicht des angesprochenen Verkehrs gleichwertig ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 20. November 2008 - I ZR 112/06, GRUR 2009, 403 = WRP 2009, 308 - Metall auf Metall I).

#### 47. Beschwerde gegen Auskunftserteilung

[BGH, Beschl. v. 05.12.2012, I ZB 48/12 - Die Heiligtümer des Todes](#)

*OLG Köln, Beschl. v. 10.04.2012, 6 W 5/12*

*LG Köln, Beschl. v. 08.02.2011, 227 O 37/11*

#### Leitsätze

1. Die Beschwerde eines Anschlussinhabers gegen die Gestattung der Auskunftserteilung nach § 101 Abs. 9 Satz 1 UrhG ist gemäß § 62 Abs. 1 und 2 Nr. 2 FamFG auch dann statthaft, wenn sie erst nach Erteilung der Auskunft eingelegt worden ist.
2. Die Beschwerdefristen des § 63 Abs. 3 FamFG gelten nicht für Beschwerden von Anschlussinhabern gegen die Gestattung der Auskunftserteilung nach § 101 Abs. 9 Satz 1 UrhG.

**48. Reichweite der elterlichen Aufsichtspflicht**

[BGH, Urt. v. 15.11.2012, I ZR 74/12 – Morpheus](#)

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

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

**Leitsatz**

Eltern genügen ihrer Aufsichtspflicht über ein normal entwickeltes 13-jähriges Kind, das ihre grundlegenden Gebote und Verbote befolgt, regelmäßig bereits dadurch, dass sie das Kind über die Rechtswidrigkeit einer Teilnahme an Internetbörsen belehren und ihm eine Teilnahme daran verbieten. Eine Verpflichtung der Eltern, die Nutzung des Internets durch das Kind zu überwachen, den Computer des Kindes zu überprüfen oder dem Kind den Zugang zum Internet (teilweise) zu versperren, besteht grundsätzlich nicht. Zu derartigen Maßnahmen sind Eltern erst verpflichtet, wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass das Kind dem Verbot zuwiderhandelt.

**Hinweis:**

Vgl. [CipReport 2012, 104](#)

**OVG****49. Kein Anspruch auf Anfertigung von Bildaufnahmen**

[OVG Münster, Urt. v. 13.03.2013, 5 A 1293/11](#)

[VG Köln, Urt. v. 05.05.2011, 6 K 947/10](#)

**Leitsatz**

Ein Fotojournalist kann nicht verlangen, bei Opernpremierern mit allgemeinem Fotografierverbot eigene Bildaufnahmen fertigen zu dürfen. Ein derartiger Anspruch ergibt sich weder aus dem presserechtlichen Auskunftsanspruch noch aus der grundrechtlichen Gewährleistung der Presse- und Informationsfreiheit.

**OLG****50. Kostenerstattung für ein Sachverständigengutachten**

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.02.2013, I-20 U 48/12](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2012, 12 O 30/10](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Ob es sich bei einem Gebäude um eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG handelt, ob also der ästhetische Gehalt einen solchen Grad erreicht, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer künstlerischen Leistung gesprochen werden kann (BGH, GRUR 1983, 377, 378 - Brombeer-Muster), kann das Gericht aus eigener Sachkunde beurteilen, da für die Feststellung der Schöpfungshöhe der ästhe-

tische Eindruck maßgeblich ist, den das Werk nach dem Durchschnittsurteil des für Kunst empfänglichen und mit Kunstfragen einigermaßen vertrauten Menschen vermittelt.

2. Die Kosten eines Sachverständigengutachtens zu der Frage, ob es sich bei einem Schulgebäude um ein Werk der Baukunst handelt, gehören insoweit mangels Erforderlichkeit nicht zu den mit dem Schaden unmittelbar verbundenen Vermögensnachteilen und können nicht ersetzt verlangt werden.

**51. Streitwert bei Verwendung eines Produktfotos bei Privatverkauf**

[OLG Nürnberg, Beschl. v. 04.02.2013, 3 W 81/13](#)

[LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 21.11.2012, 3 O 8934/12](#)

**Leitsatz**

Wird ein Lichtbild (Produktfoto) für einen privaten Verkauf im Rahmen einer Internetauktion (E...) unter Verletzung des Leistungsschutzrechtes nach § 72 UrhG verwendet, so ist für den Streitwert eines urheberrechtlichen Unterlassungsanspruches die vom Lichtbildner geltend gemachte Lizenzgebühr maßgeblich. Zur wirkungsvollen Abwehr weiterer Verstöße erscheint eine Verdoppelung des vom Kläger geltend gemachten Lizenzsatzes ausreichend und erforderlich.

**LG****52. Keine Erschöpfung durch Download**

[LG Bielefeld, Urt. v. 05.03.2013, 4 O 191/11](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Betreiberin eines Telemediendienstes, die u.a. E-Books und Hörbücher auf ihrer Homepage anbietet, welche die Weitergabe von heruntergeladenen Werken verbietet, stellt keine unangemessene Benachteiligung der Kunden dar.
2. Die Erschöpfungswirkung nach § 17 Abs. II UrhG tritt bei der Online-Übermittlung von Medien wie insbesondere Hörbüchern weder im Falle des reinen Herunterladens, noch bei einer vom Nutzer anschließend hergestellten Verkörperung in einem gesonderten Werkstück selbst ein.

**53. Kleinzeit und Kunstfreiheit**

[LG Braunschweig, Urt. v. 16.01.2013, 9 O 1144/12](#)

**Leitsätze (nichtredaktionell)**

1. Prüfungsmaßstab für die Frage der Zulässigkeit eines sogenannten Kleinzitats ist, ob das Zitat als Beleg oder Erörterungsgrundlage für selbstständige Ausführungen dient und eine innere Verbindung zu den eigenen Gedanken hergestellt wird. Zulässig ist ein Zitat nur, wenn nicht nur eine innere Ver-

bindung zwischen dem verwendeten fremden Werk und eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird, sondern das Zitat auch als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbstständige Ausführungen des Zitierenden dient.

2. Darüber hinaus ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Kunstfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG zu berücksichtigen. Danach erfordert die Regelung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG im Fall eines Zitats in einem Kunstwerk eine kunstspezifische Auslegung und Anwendung des § 51 Nr. 2 UrhG, die die innere Verbindung der zitierten Stelle mit den Gedanken und Überlegungen des Zitierenden über die bloße Belegfunktion hinaus auch als Mittel künstlerischen Ausdrucks und künstlerischer Gestaltung anerkennt und damit dieser Vorschrift für Kunstwerke zu einem Anwendungsbereich verhilft, der weiter ist als bei anderen, nicht künstlerischen Sprachwerken.

**Hinweis:**

[Presseinformation des Landgerichts Braunschweig](#)



## Rechtsprechung in Leitsätzen

## BGH

**54. Die Bestimmtheit des Streitgegenstandes im Lauterkeitsrecht**

[BGH, Urt. v. 13.09.2012, I ZR 230/11 – Biomineralwasser](#)

[OLG Nürnberg, Urt. v. 15.11.2011, 3 U 354/11](#)

[LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 19.01.2011, 3 O 819/10](#)

**Leitsatz (Auszug)**

Bei der wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklage bildet die konkrete Verletzungsform den Streitgegenstand, wenn mit der Klage ein entsprechendes Unterlassungsbegehren verfolgt wird. Der Streitgegenstand umfasst in diesem Fall - unabhängig davon, ob der Kläger sich auf diese Rechtsverletzung gestützt und den zu dieser Rechtsverletzung gehörenden Tatsachenvortrag gehalten hat - alle Rechtsverletzungen, die in der konkreten Verletzungsform verwirklicht sind, auch wenn die verschiedenen Verletzungen jeweils einen unterschiedlichen Tatsachenvortrag erfordern. Entsprechendes gilt, wenn dem Beklagten mit der Unterlassungsklage unabhängig vom konkreten Umfeld die Verwendung einer bestimmten Bezeichnung untersagt werden soll (Aufgabe von BGH, Urteil vom 8. Juni 2000 - I ZR 269/97, GRUR 2001, 181, 182 = WRP 2001, 28 - dentalästhetika I; Urteil vom 13. Juli 2006 - I ZR 222/03, GRUR 2007, 161 Rn. 9 = WRP 2007, 66 - dentalästhetika II).

Dem Kläger steht es aber frei, mehrere in einer konkreten Verletzungsform oder mit der Verwendung einer bestimmten Bezeichnung verwirklichte Rechtsverletzungen im Wege der kumulativen Klagehäufung jeweils gesondert anzugreifen.

## OLG

**55. Zum Erfordernis der wettbewerbliche Eigenart in Fällen des § 4 Nr. 9 lit. c UWG; Erkennbarkeit der wettbewerblichen Eigenart anhand äußerer Gestaltungsmerkmale**

OLG Jena, Urt. v. 13.06.2012, 2 U 896/11 (Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH – Az. I ZR 130/12 – zurückgewiesen)

LG Mühlhausen, Urt. v. 3. November 2011, 1 HKO 8/11

**Leitsatz (Auszug)**

Dass ein Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart besitzen muss, ist auch dann nicht entbehrlich, wenn die Unlauterkeit auf § 4 Nr. 9 lit. c UWG gestützt wird.

Wettbewerbliche Eigenart muss sich an äußeren Gestaltungsmerkmalen zeigen. Dies ist bei dem Herstellungsverfahren einer Wurst, das dem Produkt nicht anhaftet, sowie den allgemeinen Merkmalen eines Wurstproduktes nicht der Fall.

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

## Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

### ► Juli 2013

Mittwoch, 3. Juli 2013, 18.00 Uhr s.t.,  
Schloss Mickeln, Blauer Salon

#### Referentin:

VorsRiLG Brückner-Hofmann, Düsseldorf

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

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

### ► Weitere Termine im Wintersemester 2013

- 16. Oktober 2013
- 27. November 2013
- 22. Januar 2014

### ► Neuerscheinung:

## Düsseldorfer Patentrechtstage 2012 Tagungsband



### ► Ausblick 2014:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2014

20. / 21. März 2014

## 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:** Daniel Kenji Kaneko  
**Urheber- und Geschmacksmusterrecht:** Jonathan Konietz  
**Wettbewerbsrecht:** Behyad Hozuri, Jan Gottschalk

**Layout:** Martin Momtschilow, Jörn Lenz

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

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

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

**ISSN:** 1864-2586