

CIPR Report

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

Aktuelles

Aus dem Inhalt

US-Supreme Court: Kein Patent auf natürliche Gene	S. 60
Patentnovellierungsgesetz passiert Bundesrat	S. 60

Rechtsprechung

EuGH

Stichtag der Benutzungsschonfrist	S. 63
Zur Auslegung von Art. 27 TRIPs – Patentfähige Gegenstände	S. 74

BGH

Zur rechtserhaltenden Benutzung von Zeichenserien	S. 70
Zur rechtserhaltenden Nutzung einer Gemeinschaftsmarke, die in nur einem Mitgliedstaat genutzt wird	S. 71
Zur Entschädigung von Sachverständigen	S. 74
Zur mittelbaren Patentverletzung / für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist die materielle Rechtslage entscheidend	S. 74
Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens auch durch den Insolvenzverwalter	S. 75

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

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

Inhaltsverzeichnis (1/5)

Seite

Aktuelles**Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- | | |
|---|-------|
| 1. Produkt- und Markenpiraterie wird in Deutschland zukünftig härter bestraft | S. 59 |
| 2. DPMA: Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“ | S. 59 |
| 3. HABM: Neue Verordnung über geistige Eigentumsrechte veröffentlicht | S. 59 |

Patent- und Sortenschutzrecht

- | | |
|--|-------|
| 4. US-Supreme Court: Kein Patent auf natürliche Gene | S. 60 |
| 5. EU-Kommission ebnet weiter den Weg für das Einheitliche Patentgericht | S. 60 |
| 6. Patentnovellierungsgesetz passiert Bundesrat | S. 60 |
| 7. Apple erreicht US-Importverbot für einige Samsung-Geräte | S. 61 |
| 8. Global Innovation Index 2013 – Schweiz weiter innovativstes Land der Welt | S. 61 |
| 9. Patent Translate um sechs neue Sprachen erweitert | S. 61 |
| 10. USPTO rückt von Software Patenten ab | S. 61 |
| 11. Motorola greift Apple-Patent erfolgreich an | S. 61 |
| 12. Neues EPA-Dienstgebäude in Den Haag | S. 61 |
| 13. EPA verstärkt Kooperation mit Marokko | S. 62 |

Geschmacksmusterrecht

- | | |
|--|-------|
| 14. Geplante Änderung des Geschmacksmustergesetzes | S. 62 |
|--|-------|

Urheberrecht

- | | |
|---|-------|
| 15. Änderung des Urheberrechtsgesetzes | S. 62 |
| 16. Marvel behält Rechte an Comichelden | S. 62 |
| 17. Kein Urheberrechtsschutz für Pornofilme | S. 62 |

Wettbewerbsrecht

- | | |
|--|-------|
| 18. Öffentlich-rechtliche Einrichtung als Gewerbetreibende i.S.d. Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken | S. 62 |
|--|-------|

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

- | | | |
|-------------|---|-------|
| EuGH | 1. Stichtag der Benutzungsschonfrist
(EuGH, Beschl. v. 30.05.2013, C-357/12 P – Kindertraum/Kinder) | S. 63 |
| | 2. Der EuG ist für die Tatsachenfeststellung und -würdigung zuständig
(EuGH, Beschl. v. 13.06.2013, C-346/12 P – MILRAM/RAM) | S. 63 |
| | 3. Der Begriff der Bösgläubigkeit
(EuGH, Urt. v. 27.06.2013, C-320/12 – Yakult) | S. 63 |

Inhaltsverzeichnis (2/5)

	Seite
4. Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr ist die tatsächliche Farbgebung/Farbkombination der Marke relevant (EuGH, Ur t. v. 18.07.2013, C-252/12 – „Be a real spec saver at Asda“, „Spec savings at ASDA“/Specsavers)	S. 63
5. Es liegt im Ermessen des HABM, auch noch solche Tatsachen und Beweise zu berücksichtigen, die nach Ablauf der von ihr gesetzten Frist von Beteiligten vorgebracht werden (EuGH, Ur t. v. 18.07.2013, C-621/11 P – FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR)	S. 64
EuG 6. Fehlende Unterscheidungskraft von „fluege.de“ (EuG, Ur t. v. 14.05.2013, T-244/12 – fluege.de)	S. 64
7. Ähnlichkeit zwischen „Transport, Lagerung und Vertrieb von Hähnchen“ und „Fleisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte“ (EuG, Ur t. v. 14.05.2013, T-249/11 – Bildmarke mit der Darstellung eines Huhns)	S. 64
8. Kein Ergänzungsverhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen, die sich an unterschiedliche Kreise richten (EuG, Ur t. v. 16.05.2013, T-80/11 – RIDGE WOOD/River Woods North-Eastern Suppliers)	S. 64
9. Geringer Beweiswert einer durch den Geschäftsführer der klagenden Markeninhaberin selbst erstellten eidesstattlichen Versicherung (EuG, Ur t. v. 16.05.2013, T-530/10 – Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM/W. Amadeus Mozart)	S. 65
10. Dominierendes Element einer zusammengesetzten Marke (EuG, Ur t. v. 16.05.2013, T-508/10 – SEBA TRADITION/JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION)	S. 65
11. Nachträglich erweitertes Waren-/Dienstleistungsverzeichnis (EuG, Ur t. v. 16.05.2013, T-104/12 – VORTEX/VORTEX)	S. 65
12. Es müssen nicht noch alle absoluten Eintragungshindernisse geprüft werden, wenn bereit eins vorliegt (EuG, Beschl. v. 16.05.2013, T-339/07 DEP – Panorama)	S. 65
13. Verwechslungsgefahr bei Bildzeichen, die nur aus einer oder zwei grundlegenden geometrischen Formen bestehen (EuG, Ur t. v. 17.05.2013, T-502/11 – zwei ineinander geflochtene Sicheln/zwei ineinander verflochtene Bänder)	S. 65
14. Keine Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrags auf Nichtigerklärung mit dem Ziel, das Zeichen später selbst zu nutzen (EuG, Ur t. v. 30.05.2013, T-396/11 – ultrafilter international)	S. 66
15. Ergänzende Waren und Dienstleistungen nur bei engem Zusammenhang (EuG, Ur t. v. 30.05.2013, T-115/12 – Roca/ROCA)	S. 66
16. Wahrnehmung eines Bildbestandteils in einer zusammengesetzten Marke (EuG, Ur t. v. 30.05.2013, T-172/12 – Be Light/BECK's)	S. 66
17. Verwechslungsgefahr zweier Gemeinschaftsmarken mit dem Wortbestandteil „servicepoint“ (EuG, Ur t. v. 30.05.2013, T-218/10 – SERVICEPOINT/ServicePoint)	S. 66
18. Beweiskraft einer automatisierten Empfangsbestätigung vom HABM (EuG, Ur t. v. 30.05.2013, T-214/10 – DIVINUS/MOSELLAND Divinum)	S. 67
19. Fehlende Unterscheidungskraft für „Inspired by efficiency“ (EuG, Ur t. v. 06.06.2013, T-126/12 – Inspired by efficiency)	S. 67
20. Fehlende Unterscheidungskraft von „Lean Performance Index“ (EuG, Ur t. v. 12.06.2013, T-598/11 – Lean Performance Index)	S. 67
21. Nicht originalgetreue Abbildung einer Marke in der Entscheidung der Beschwerdekammer (EuG, Ur t. v. 03.07.2013, T-243/12 – ALOHA 100 % NATURAL/ALOHA)	S. 67
22. Beschwerdekammer darf Anträge, denen in unterer Instanz bereits stattgegeben wurde, nicht mehr überprüfen (EuG, Ur t. v. 03.07.2013, T-236/12 – NEO)	S. 67

Inhaltsverzeichnis (2/5)

Seite

	23. Visuelle, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit der Marke „La LIBERTAD“ und den Marken „Liberte bunes“ und „LIBERTE american blend“ (EuG, Urt. v. 03.07.2013, T-78/12, T-205/12, T-206/12 – LIBERTE brunes, american blend/La LIBERTAD)	S. 68
	24. Nichtigkeit einer Marke, die ein Emblem im heraldischen Sinne nachahmt (EuG, Urt. v. 10.07.2013, T-3/12 – MEMBER OF €e euro experts)	S. 68
	25. Fehlende Unterscheidungskraft der Positionsmarke „Rote Schnürsenkelenden“ (EuG, Urt. v. 11.07.2013, T-208/12 – Rote Schnürsenkelenden)	S. 69
	26. Keine Ähnlichkeit von Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen (EuG, Urt. v. 11.07.2013, T-197/12 – METRO/GRUPOMETROPOLIS)	S. 69
	27. Bösgläubigkeit einer Markenmeldung durch Anteilseignerin des Inhabers des älteren Zeichens (EuG, Urt. v. 11.07.2013, T-321/10 – GRUPPO SALINI)	S. 69
BGH	28. „Kaleido“ schutzfähig für Spielzeug (BGH, Beschl. v. 22.11.2012, I ZB 72/11 – Kaleido)	S. 69
	29. Rechtserhaltende Benutzung von „Duff Beer“ (BGH, Urt. v. 05.12.2012, I ZR 135/11 – Duff Beer)	S. 70
	30. Verwechslungsgefahr zwischen „Culinaria“ und „Villa Culinaria“ (BGH, Urt. v. 05.12.2012, I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria)	S. 70
	31. Zur rechtserhaltenden Benutzung von Zeichenserien (BGH, Urt. v. 10.01.2013, I ZR 84/09 – PROTI II)	S. 70
	32. Zur rechtserhaltenden Nutzung einer Gemeinschaftsmarke, die in nur einem Mitgliedstaat genutzt wird (BGH Urt. v. 06.02.2013, I ZR 106/11 – VOODOO)	S. 71
	33. Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit eines Zeichens (BGH, Urt. v. 28.02.2013, I ZB 56/11 – Schokoladenstäbchen II)	S. 71
BPatG	34. Fehlende Unterscheidungskraft von „Stets ein feiner Zug“ für Schornsteine, Öfen und Dienstleistungen dieser Art (BPatG, Beschl. v. 19.02.2013, 24 W (pat) 505/11 – Stets ein feiner Zug)	S. 71
	35. Fehlende Unterscheidungskraft des Wortzeichens „Sex Republik“ (BPatG, Beschl. v. 08.03.2013, 28 W (pat) 40/12 – Sex Republik)	S. 71
	36. Zur Verwendung von runden und eckigen Klammern im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (BPatG, Beschl. v. 24.04.2013, 29 W (pat) 115/12 – Procura)	S. 72
	37. EuGH-Vorlagefrage zu Einzelhandelsdienstleistungen (BPatG, Beschl. v. 08.05.2013, 29 W (pat) 573/12 – Netto Marken-Discount)	S. 72
	38. „MARK TWAIN“ für Schreibgeräte nicht unterscheidungskräftig und damit nicht schutzfähig (BPatG, Beschl. v. 15.05.2012, 29 W (pat) 75/12 – MARK TWAIN)	S. 72
	39. Fertighäuser stellen eine zulässige Warenbezeichnung im markenrechtlichen Sinne dar (BPatG, Beschl. v. 27.05.2013, 25 W (pat) 504/12 – Massa)	S. 72
	40. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „Was ich nicht essen kann, trage ich auch nicht auf meine Haut auf“ für die Waren Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Gesundheits- und Hautpflegemittel, Gesundheits- und Schönheitspflege (BPatG, Beschl. v. 03.06.2013, 24 W (pat) 559/11 – Was ich nicht essen kann, trage ich auch nicht auf meine Haut auf)	S. 72
	41. Wortfolge „Nichts reimt sich auf Uschi“ eintragungsfähig für Schmuck, Haushaltswaren, Textilwaren, Bekleidungsstücke und Boden-/Wandbeläge (BPatG, Beschl. v. 04.06.2013, 27 W (pat) 49/12 – Nichts reimt sich auf Uschi)	S. 73
	42. Fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens „Xtra Klimaplatte“ für Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Baumaterialien und Materialbearbeitung (BPatG, Beschl. v. 20.06.2013, 25 W (pat) 507/12 – Xtra Klimaplatte)	S. 73
OLG	43. „Der Wendler“ ohne Zusatz unzulässig (OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.05.2013, I-20 U 67/12 – Der Wendler)	S. 73
	44. Löschung einer drittverletzenden GmbH-Firmierung aus dem Handelsregister (OLG München, Beschl. v. 10.06.2013, 31 Wx 172/13)	S. 73

Inhaltsverzeichnis (2/5)

Seite

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

- | | | |
|--------------|--|--------------|
| EuGH | 45. Zur Auslegung von Art. 27 TRIPs – Patentfähige Gegenstände
(EuGH, Ur t. v. 18.07.2013, C-414/11) | S. 74 |
| BGH | 46. Zum Hinweis nach § 83 PatG und zur Zulässigkeit einer Verteidigung gemäß § 116 Abs. 2 PatG
(BGH, Ur t. v. 28.05.2013, X ZR 21/12 – Walzstraße) | S. 74 |
| | 47. Zur (un-)zulässigen Erweiterung des Patentanspruchs
(BGH, Ur t. v. 28.05.2013, X ZR 89/12) | S. 74 |
| | 48. Zur Entschädigung von Sachverständigen
(BGH Ur t. v. 28.05.2013, X ZR 137/09 – Sachverständigenentschädigung VI) | S. 74 |
| | 49. Zur mittelbaren Patentverletzung / für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist die materielle Rechtslage entscheidend
(BGH, Ur t. v. 07.05.2013, X ZR 69/11 – Fräsverfahren) | S. 74 |
| | 50. Zur Prüfung der technischen Lehre auf erfinderische Tätigkeit
(BGH, Ur t. v. 23.04.2013, X ZR 27/12 – Fahrzeugnavigationssystem) | S. 75 |
| | 51. Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens auch durch den Insolvenzverwalter
(BGH, Ur t. v. 23.04.2013, X ZR 169/12 – Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens) | S. 75 |
| | 52. Zur Frage, ob ein weiteres technisch und wirtschaftlich sinnvolles Verfahren auch ohne erwähnt zu werden offenbart ist
(BGH, Ur t. v. 09.04.2013, X ZR 130/11 – Verschlüsselungsverfahren) | S. 75 |
| BPatG | 53. Patentnichtigkeitsklage und Insolvenz
(BPatG, Ur t. v. 10.07.2013, 4 Ni 8/11 (EP)) | S. 75 |
| OLG | 54. Zu den Voraussetzungen einer äquivalenten Patentverletzung
(OLG Düsseldorf, Ur t. v. 20.06.2013, I-2 U 78/12 – Fahrradkurbeleinheit) | S. 76 |

*Urheberrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

- | | | |
|-------------|---|--------------|
| EuGH | 55. Privatkopienvergütung für Trägermaterial
(EuGH, Urteil v. 11.07.2013, C-521/11 – Amazon/Austro-Mechana) | S. 77 |
| | 56. Gerätevergütung für Drucker und PC
(EuGH, Ur t. v. 27. 6. 2013, C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11 – VG Wort/Kyocera, vormals Kyocera Mita Deutschland GmbH, u. a. und Fujitsu Technology Solutions GmbH u. a./VG Wort) | S. 77 |
| BGH | 57. Zur Zulässigkeit des Vertriebs „gebrauchter“ Softwarelizenzen
(BGH, Ur t. v. 17.07.2013, I ZR 129/08 – UsedSoft II) | S. 78 |
| | 58. Urheberrechtlichen Schutz einer literarischer Figur
(BGH, Ur t. v. 17.07.2013, I ZR 52/12 – Pippi Langstrumpf) | S. 78 |
| | 59. Zur Zulässigkeit von Satire
(BGH, Ur t. v. 11.06.2013, VI ZR 209/12) | S. 79 |
| | 60. Begriff der öffentlichen Wiedergabe
(BGH, Beschl. v. 16.05.2013, I ZR 46/12 – Die Realität) | S. 79 |
| LG | 61. Spam-E-Mails
(LG Stuttgart, Ur t. v. 29.05.2013, 13 S 200/12) | S. 79 |

*Wettbewerbsrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

- | | | |
|------------|---|--------------|
| BGH | 62. Absatzinteresse der Abnehmer an kompatiblen Konkurrenzprodukten
(BGH, Ur t. v. 24.01.2013, I ZR 136/11 – Regalsystem) | S. 80 |
| OLG | 63. Abmahnkosten trotz Verstoß gegen eigene Abmahnkostenabwehrklausel
(OLG Celle, Beschluss v. 28.03.2013, 13 U 19/13) | S. 80 |

Inhaltsverzeichnis (5/5)

- | | |
|--|-------|
| 64. Ergänzendes Leistungsschutz für ursprünglich patentrechtlich geschützte Erzeugnisse
(OLG Frankfurt a.M., Urte. v. 25.04.2013, 6 U 204/11) | S. 80 |
| 65. Abzugsfähigkeit von Lohnkosten bei der Berechnung des Verletzerertrags
(OLG Köln, Urte. v. 26.04.2013, 6 U 171/11 – Bigfoot II) | S. 80 |
| 66. Verwendung des TM-Symbols nicht irreführend
(KG Berlin, Beschl. v. 31.05.2013, 5 W 114/13 – TMSymbole) | S. 80 |
| 67. Wiederholungszeichen bei werblicher Darstellung
(OLG Frankfurt, Urte. v. 27.06.2013, 6 U 27/13) | S. 81 |

Markenrecht

1. Produkt- und Markenpiraterie wird in Deutschland zukünftig härter bestraft

Der Bundestag hat über die Verschärfung des Strafrechts bei Produkt- und Markenpiraterie entschieden.

„Das ist ein wichtiger Schritt für einen besseren Schutz von Unternehmen und Verbrauchern, zu dem wir den Regierungsparteien ausdrücklich gratulieren“, freut sich Dr. Alexander Dröge, Leiter Recht beim Markenverband e.V. „Wer künftig im großen Ausmaß Produkt- und Markenpiraterie begeht, wird hierfür zur Rechenschaft gezogen. Die Zeiten, in denen dies nur als Kavaliersdelikt gesehen wird, sind vorbei“, so Dröge weiter.

Mit einer umsichtigen Regelung begegne die Politik einer immer stärker um sich greifenden Form der Kriminalität, die Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen gefährde und bislang strafrechtlich nur unzureichend geahndet werde.

Der Bundestag machte den Weg frei für eine schärfere Bestrafung von Intensivtätern bei Produkt- und Markenpiraterie. Bei Kennzeichenrechtsverletzungen im gewerbsmäßigen Ausmaß drohe künftig eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten.

Hintergrund:

Die aktuelle Statistik des deutschen Zolls für 2012 zeigt, dass immer mehr verbrauchergefährdende Fälschungen auf den Markt schwimmen: fast 100.000 Spielwaren, die gesundheitsgefährliche Stoffe enthielten, und knapp 90.000 elektrische Geräte, bei denen die Gefahr eines Stromschlages bestehe. Das seien nur Beispiele dessen, was der Zoll aus dem Verkehr ziehen konnte: Ein Großangriff auf die Gesundheit der Verbraucher, denn zwei Drittel aller Verbraucher kauften Fälschungen unbewusst. Es gehe also nicht um das bewusste „Urlaubsschnäppchen“, sondern um Betrug am Verbraucher.

Die Schäden allein für die deutsche Markenwirtschaft lägen dabei inzwischen bei über 50 Milliarden Euro.

Was hat der Bundestag beschlossen:

Der Kauf von Fälschungen und auch der Weiterverkauf durch Verbraucher sei straffrei gewesen und bleibe es auch. Verbraucher seien in überwiegender Zahl Opfer und sollten dafür nicht kriminalisiert werden. Verkauf beziehungsweise In-Verkehr-bringen von Fälschungen im geschäftlichen Verkehr sei strafbar und werde mit Geldstrafe bis hin zu Freiheitsstrafe zu 3 Jahren bedroht. Auch hieran ändere sich nichts, denn ins Visier genommen werden sollten nicht die „Kleinkriminellen“.

Produkt- und Markenpiraterie im gewerbsmäßigen Ausmaß hingegen werde bislang durch die Gerichte nicht ernst genug genommen. Intensivtäter mit tausenden von Fälschungsverkäufen oder zehntausenden Euro Umsatz mit Fälschungsverkäufen müssten bislang häufig nur geringe Geldstrafen fürchten, die in manchen Fällen nicht mal ihrem Gewinn aus den Fälschungsverkäufen

entsprach. Damit mache der Bundestag nun Schluss. Eine Haftstrafe von mindestens drei Monaten drohe künftig solchen Intensivtätern anstelle einer Geldstrafe.

Quelle: [Pressemitteilung des Markenverbandes](#)

2. DPMA: Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“

Übersicht über die Auswirkungen des Urteils des EuGH in der Rechtssache [C-307/10](#) „IP Translator“:

Zur dritten Vorlagefrage haben die Markenämter der Europäischen Union eine Übersicht darüber erstellt, wie die einzelnen Ämter mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gerichtsurteils umgehen.

Dadurch werde vollständige Transparenz bei Berücksichtigung folgender Punkte gewährleistet:

- „Es wird aufgezeigt, wie die einzelnen Ämter den Schutzzumfang ihrer Marken auslegen, die vor bzw. nach dem Urteil in der Rechtssache „IP Translator“ mit vollständigen Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation angemeldet wurden. (Tabelle 1, Tabelle 2)
- Die Übersicht enthält Informationen dazu, wie das jeweilige Amt in seinem Register, seinen Veröffentlichungen und Urkunden der Absicht des Anmelders in Bezug auf die Nizzaer Klassenüberschriften und die alphabetische Liste Rechnung trägt. (Tabelle 3)
- Jedes nationale Amt teilt mit, wie es den Schutzzumfang von Gemeinschaftsmarken (GM) auslegt, die vor bzw. nach dem Urteil in der Rechtssache „IP Translator“ mit einer vollständigen Klassenüberschrift der Nizzaer Klassifikation angemeldet wurden. (Tabelle 4)
- Das HABM informiert darüber, wie es den Schutzzumfang von nationalen Marken auslegt, die vor bzw. nach dem Urteil in der Rechtssache „IP Translator“ mit einer vollständigen Klassenüberschrift der Nizzaer Klassifikation angemeldet wurden. (Tabelle 5)
- Nach „IP Translator“ mit vollständiger Klassenüberschrift angemeldete Marken: Wie kann der Anmelder Schutz für die komplette alphabetische Liste erlangen? (Tabelle 6)“

Quelle: [DPMA, European Trade Mark And Design Network](#)

3. HABM: Neue Verordnung über geistige Eigentumsrechte veröffentlicht

Kürzlich wurde eine neue Verordnung zur Verbesserung der Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte durch die Zollbehörden veröffentlicht.

Neben anderen Bestimmungen werde durch die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 die Bandbreite möglicher Verletzungen geistiger Eigentumsrechte erweitert, die von den Zollbehörden an den Grenzen zu kontrollieren sind.

So umfasse die neue Verordnung auch Verstöße wie

die Ähnlichkeit von Marken, bei denen Verwechslungsgefahr bestehe.

Darüber hinaus erstreckten sich die geschützten Rechte laut Verordnung nun auch auf Handelsnamen, Topografien von Halbleitererzeugnissen, Gebrauchsmuster, Vorrichtungen zur Umgehung technischer Maßnahmen und geografische Angaben für Nicht-Agrarerzeugnisse.

Das hieße in der Praxis, dass die Zollbehörden bei Waren tätig werden könnten, die in eine dieser neuen Kategorien fielen und bei denen eine Verletzung von Bestimmungen über geistige Eigentumsrechte festgestellt werde.

Außerdem werde in allen Mitgliedstaaten ein vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Waren, die geistige Eigentumsrechte verletzen, verbindlich eingeführt.

[Verordnung \(EU\) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung \(EG\) Nr. 1383/2003 des Rates](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

4. US-Supreme Court: Kein Patent auf natürliche Gene

In einer [viel beachteten Entscheidung](#) hat der Supreme Court der Vereinigten Staaten eine Patentierung natürlich vorkommender menschlicher Gene endgültig abgelehnt. Für natürlich vorkommende DNA-Sequenzen dürfen damit keine Patente mehr erteilt werden, die lediglich das Gen als solches schützen. Das US-Patentamt (USPTO) setzte die Gerichtsentscheidung unmittelbar in eine entsprechende Anweisung an seine Mitarbeiter um.

In dem Verfahren ging es um die Gene BRCA1 und BRCA2. Mutationen in ihnen sollen für die Entstehung von Brust- und Eierstockkrebs verantwortlich sein. Weiterhin patentierbar bleiben sollen allerdings sogenannte cDNA-Sequenzen. Sie werden künstlich aus RNA-Molekülen erzeugt. Gegenüber den natürlich vorkommenden entsprechenden DNA-Abschnitten fehlen ihnen die funktionslosen Basenpaare (Introns). In der Entscheidung heißt es entsprechend: *„A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated, but that cDNA is patent eligible because it is not naturally occurring.“*

Es wird erwartet, dass die Entscheidung deutliche Folgen für die Gen-Wirtschaft und die Biotechnologie nach sich ziehen wird. Schon länger erteilte das USPTO Patente auf Gensequenzen. Schätzungen zufolge gibt es Patente auf mindestens 4.000 menschliche Gene. Damit sollen rund 40 Prozent des menschlichen Genoms durch Patente erfasst sein.

Aus der Industrie gab es vor dem Urteil Warnungen, dass eine fehlende Patentierbarkeit von Genen Milliarden Dollar Forschungsgelder bedrohen würde. Entsprechend könne es in vielen Bereichen der personalisierten Medizin zu einem Forschungs-Stillstand kommen. Die Kläger hingegen sehen in der Patentvergabe auch auf synthetisch erstellte Gensequenzen eine ungerech-

fertigte Beschränkung von Gentests und Forschung zu Gunsten der Patentinhaber.

Quelle: [FAZ online](#); [heise online](#); [IPWatchdog](#)

5. EU-Kommission ebnet weiter den Weg für das Einheitliche Patentgericht

Wie die Europäische Kommission Ende Juli ankündigte, soll der Rechtsrahmen für einen EU-weiten Patentschutz vervollständigt werden. Dazu werde die sog. Brüssel I-Verordnung ([VO EU Nr. 1215/2012](#) v. 12 Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen) aktualisiert. Die Brüssel I-VO enthält bisher keine Vorschriften mit Bezug zu gerichtlichen Patentstreitigkeiten.

Quelle: [EurActiv](#)

6. Patentnovellierungsgesetz passiert Bundesrat

Nachdem der Bundestag am 27. Juni 2013 das Patentnovellierungsgesetz beschlossen hatte, hat das Gesetz am 05. Juli 2013 nun auch den Bundesrat passiert. Die lang erwartete Neuregelung beinhaltet Verfahrensverbesserungen beim Deutschen Patent- und Markenamt.

So soll künftig etwa die Einsicht in Anmeldeunterlagen über das Internet möglich sein. Bisher mussten Interessenten für die Patentrecherche nach München fahren oder sich Kopien per Fax oder Post schicken lassen.

Zudem werden Patentanmeldungen in englischer und französischer Sprache künftig gegenüber anderen fremdsprachigen Anträgen bevorzugt behandelt. Erreicht wird dies dadurch, dass die Unterlagen für Anmeldungen auf Englisch und Französisch künftig erst nach 12 Monaten auf Deutsch vorliegen müssen. Bisher beträgt diese Frist 3 Monate. Durch die Fristverlängerung soll erreicht werden, dass internationale Anmelder ihre für die Nachanmeldung beim EPA vorgesehenen fremdsprachigen Papiere erst dann ins Deutsche übersetzen müssen, wenn sie sich entschließen, ihr Erteilungsverfahren beim DPMA fortzusetzen.

Eine inhaltliche Aufwertung durch das Patentnovellierungsgesetz erfährt der sog. „Recherchebericht“ des DPMA. Während bisher nur diejenigen Druckschriften aufgeführt werden, die für eine Beurteilung der Patentierbarkeit von Bedeutung sein könnten, wird der Bericht künftig um eine erste vorläufige Einschätzung der Patentierungsvoraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ erweitert und so an die Praxis auf internationaler Ebene angeglichen.

Bundesjustizministerin *Sabine Leutheusser-Schnarrenberger* bilanziert, dass *„die Rahmenbedingungen für die innovativen Unternehmen in Deutschland, insbesondere für den Mittelstand, entscheidend verbessert“* werden. *„Bürokratie wird abgebaut, Kosten für die Wirtschaft und beim Deutschen Patent- und Markenamt werden gesenkt. Besonders der Mittelstand wird von der neuen Regelung profitieren.“*

Quelle: [BMJ-Pressemitteilung vom 05.07.2013](#)

7. Apple erreicht US-Importverbot für einige Samsung-Geräte

In der neuesten Runde des Patentkonfliktes zwischen Apple und Samsung hat Apple nun bei der amerikanischen Handelskommission ITC ein US-Einfuhrverbot für einige Samsung-Modelle errungen. Die ITC stellte nach monatelangen Untersuchungen fest, dass Samsung zwei Apple-Patente für die Touchscreen-Technologie und für den Anschluss von Ohrhörern verletze. Samsung erklärte allerdings, die beiden Apple-Patente in seinen Smartphones und Tablets inzwischen umgangen zu haben. In diesem Fall würde das Einfuhrverbot weitestgehend leerlaufen. Die Südkoreaner können zudem gegen die ITC-Entscheidung in Berufung gehen – oder auch auf ein Veto von US-Präsident Barack Obama hoffen. Das Weiße Haus hatte [erst kürzlich](#) in einem Verfahren von Samsung gegen Apple einen ITC-Importstopp für einige ältere Modelle von iPhone und iPad mit einem Veto blockiert.

Quelle: [focus online](#)

8. Global Innovation Index 2013 – Schweiz weiter innovativstes Land der Welt

Nach dem Anfang Juli veröffentlichten „[Global Innovation Index 2013](#)“ ist die Schweiz wie auch schon im Vorjahr das innovativste Land der Welt, gefolgt von Schweden. Die USA kehren als fünftplatzierte wieder in die Top 10 zurück. Deutschland belegt Platz 15.

Der Global Innovation Index wird u.a. gemeinsam von der World Intellectual Property Organization (WIPO) und der Cornell University herausgegeben. Die Autoren haben für den Index anhand von 87 Kriterien die Innovationsfähigkeit von mehr als 100 Volkswirtschaften gemessen.

Quelle: [WIPO Pressemitteilung v. 01.07.2013](#)

9. Patent Translate um sechs neue Sprachen erweitert

Das Europäische Patentamt (EPA) hat seinen maschinellen Übersetzungsdienst Patent Translate um die Sprachen Bulgarisch, Isländisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch und Tschechisch erweitert. Der kostenfreie Dienst ermöglicht nunmehr für 21 Sprachen die direkte Übersetzung ins Englische und aus dem Englischen.

Patent Translate wurde im Februar 2012 gestartet, um einen mehrsprachigen Zugriff auf die umfangreiche Sammlung von Patentdokumenten auf der EPA-Website zu ermöglichen. Es ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Google, dem EPA und den nationalen Patentämtern der Mitgliedstaaten sowie weiterer großer Patentämter in der ganzen Welt, die Patentdaten in ihren Amtssprachen beisteuern, um das System zu füttern. Bis Ende 2014 soll der Dienst alle 28 Sprachen der 38 EPO-Mitgliedstaaten sowie Russisch und die wichtigsten asiatischen Sprachen abdecken.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 26.06.2013](#)

10. USPTO rückt von Software Patenten ab

Vor dem US-Patentamt (USPTO) hat der Software-Hersteller SAP die Aufhebung eines Patentbesitzes der Firma Versata [erreicht](#), welches ein Verfahren zur Preisberechnung betrifft. Nach Auffassung des USPTO hätte das Schutzrecht gar nicht erteilt werden dürfen, weil seine Ansprüche zu abstrakt seien. Es werde lediglich ein Rechenverfahren beschrieben, das ein Computer ausführe. Versata habe nicht überzeugend darlegen können, dass der Computer dafür unumgänglich sei, denn die einzelnen Schritte ließen sich auch mit Stift und Papier ausführen. Zudem ließen sie sich mit jedem beliebigen Allzweck-Computer erledigen. Deshalb blieben die Patentansprüche selbst dann zu abstrakt, wenn der Rechner für ihre Umsetzung unabdingbar wäre. Vor Gericht war SAP in einem von Versata angestrebten Verfahren wegen Verletzung dieses Patents mehrfach [unterlegen](#) und zu Zahlungen von fast 400 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Gegen die nun erfolgte Aufhebung des Patentbesitzes durch das USPTO kann Versata vor einem Bundesgericht klagen.

[Beobachter](#) sehen in der Entscheidung des USPTO eine Abkehr von Software-Patenten. Die Entscheidung könne dazu führen, dass künftig keine Patente auf Software mehr erteilt würden.

Quelle: [heise online](#)

Auch in Deutschland wird das Thema des Patentschutzes für Computerprogramme lebhaft diskutiert. So fasste sich erst kürzlich der Rechtsausschuss des Bundestages mit dem Antrag [„Computerprogramme effektiv begrenzen“ \(17/13086\)](#).

Vgl. hierzu *CIPReport 2013*, 38

11. Motorola greift Apple-Patent erfolgreich an

Am 20. Juni 2013 hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts über die Klage der Motorola Mobility Germany GmbH gegen das Europäische Patent 1 430 380 mit dem Titel „Computing Device With Dynamic Ornamental Appearance“ (in der deutschen Übersetzung: „Rechnende Vorrichtung mit dynamisch dekorativem Aussehen“) der Fa. Apple entschieden (Az. 2 Ni 60/11 (EP)). Das angegriffene Patent wurde sowohl in der zuletzt verteidigten Fassung als auch in der Fassung der neun Hilfsanträge für nichtig erklärt.

Quelle: [BPatG Pressemitteilung v. 25.06.2013](#)

12. Neues EPA-Dienstgebäude in Den Haag

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation (EPO) hat Ende Juni grünes Licht für ein neues Dienstgebäude des Europäischen Patentamtes (EPA) in Rijswijk (Den Haag) gegeben. Mit einer Bruttogeschossfläche von über 80.000 qm für rund 1.750 Mitarbeiter wird das neue EPA-Hauptgebäude eines der größten Bauprojekte dieser Art in den Niederlanden sein. Mit rund 4 000 Mitarbeitern am Hauptsitz in München und 3 000 in Den Haag ist die EPO die größte internationale Organisation in den Niederlanden und die

zweitgrößte in Europa. Das EPA unterhält daneben kleinere Dienststellen in Berlin, Wien und Brüssel.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 27.06.2013](#)

13. EPA verstärkt Kooperation mit Marokko

Das Europäische Patentamt (EPA) hat seine Kooperation mit dem Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC) verstärkt. Die im Juni in München unterzeichneten Kooperationsvereinbarungen sollen das Patentsystem sowohl in Marokko, als auch in Europa stärken. So sollen OMPIC Prüfer künftig einen verbesserten Zugang zur Datenbank EPOQUE Net search system haben. Auch sind verschiedene Weiterbildungsprogramme und Austauschbesuche zwischen Experten der beiden Ämter geplant.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 20.06.2013](#)

Geschmacksmusterrecht

14. Geplante Änderung des Geschmacksmustergesetzes

Am 10.05.2013 legt die Bundesregierung einen [Gesetzentwurf](#) zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachungen zum Ausstellungsschutz vor. Dieser sieht insbesondere vor, dass das Patent- und Markenamt im Rahmen des Geschmacksmustergesetzes künftig eigenständig über die Nichtigkeit einer Eintragung entscheiden können soll.

Urheberrecht

15. Änderung des Urheberrechtsgesetzes

In seiner [250. Sitzung am 27.06.2013](#) hat der Deutsche Bundestag das [Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes](#) verabschiedet.

Vgl. hierzu auch [CIPReport 2013, 40](#)

16. Marvel behält Rechte an Comichelden

Die Comicfirma Marvel behält ihre Rechte an bekannten Figuren wie die „Fantastic Four“ oder „Hulk“. Vor Gericht konnte sie sich gegen die Erben des berühmten Zeichners Jack Kirby verteidigen.

Quelle: [Stern.de](#)

17. Kein Urheberrechtsschutz für Pornofilme

Mit Urteil vom 29.05.2013 (7 O 22293/12) hat das LG München I entschieden, dass ein Film, der darauf beschränkt ist, in primitiver Weise sexuelle Vorgänge zu zeigen, als Pornografie keinen Urheberrechtsschutz genießt.

Wettbewerbsrecht

18. Öffentlich-rechtliche Einrichtung als Gewerbetreibende i.S.d. Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken

[EuGH, Schlussanträge des Generalanwaltes Yves Bot v. 04.07.2013, C-59/12](#)

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnemarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) ist in Verbindung mit Art. 2 Buchst. d der Richtlinie 2005/29 dahin auszulegen, dass eine mit einer im Allgemeininteresse liegenden Aufgabe betraute Einrichtung des öffentlichen Rechts wie eine Krankenkasse als „Gewerbetreibende“ eingestuft werden kann, wenn sie sich mit einer kommerziellen Werbung an die Verbraucher wendet.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Stichtag der Benutzungsschonfrist

[EuGH, Beschl. v. 30.05.2013, C-357/12 P – Kindertraum/Kinder](#)

Leitsätze (red.)

1. Nach Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 muss die ernsthafte Benutzung der älteren Marke auf Verlangen des Anmelders nur nachgewiesen werden, wenn diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Stichtag ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der Marke, ohne dass die etwaige spätere Einleitung eines Widerspruchsverfahrens irgendeinen Einfluss auf diesen Stichtag haben könnte.
2. Die Gemeinschaftsregelung für Marken ist ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist.
3. Die Gültigkeit nationaler Marken kann im Rahmen eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke nicht in Frage gestellt werden. Dem Widerspruch aus einer nationalen Marke kann also nicht deren rechtsmissbräuchliche Anmeldung entgegeng gehalten werden.

2. Der EuG ist für die Tatsachenfeststellung und -würdigung zuständig

[EuGH, Beschl. v. 13.06.2013, C-346/12 P – MILRAM/RAM](#)

Leitsatz (red.)

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich aus Art. 256 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des EuGH, dass allein das Gericht dafür zuständig ist, die Tatsachen festzustellen – sofern sich nicht offensichtlich aus den ihm vorgelegten Akten ergibt, dass seine Feststellungen tatsächlich falsch sind – und sie zu würdigen. Der EuGH ist dagegen weder für die Feststellung der Tatsachen noch grundsätzlich für die Prüfung der Beweise zuständig, die das Gericht als Beleg für diese Tatsachen berücksichtigt hat.

3. Der Begriff der Bösgläubigkeit

[EuGH, Urt. v. 27.06.2013, C-320/12 – Yakult](#)

Leitsätze

1. Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass der Begriff „bösgläubig“ im Sinne dieser Bestimmung einen selbständigen Be-

griff des Unionsrechts darstellt, der in der Europäischen Union einheitlich auszulegen ist.

2. Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass für die Feststellung der Bösgläubigkeit des Anmelders einer Marke im Sinne dieser Bestimmung alle maßgeblichen Umstände des konkreten Falles, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung vorlagen, zu berücksichtigen sind. Der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter eine Marke im Ausland, die mit der Anmeldemarke verwechselt werden kann, zum Zeitpunkt der Einreichung seiner Anmeldung benutzt, genügt allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne dieser Bestimmung.
3. Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass er die Mitgliedstaaten nicht ermächtigt, eine besondere Schutzregelung für ausländische Marken einzuführen, die sich von der durch diese Bestimmung aufgestellten unterscheidet und darauf beruht, dass der Anmelder einer Marke eine ausländische Marke kannte oder hätte kennen müssen.

4. Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr ist die tatsächliche Farbgebung/Farbkombination der Marke relevant

[EuGH, Urt. v. 18.07.2013, C-252/12 – „Be a real spec saver at Asda“, „Spec savings at ASDA“/Specsavers](#)

Leitsätze

1. Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass die Voraussetzung einer „ernsthaften Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmungen erfüllt sein kann, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung mit einer sie überlagernden Gemeinschaftswortmarke benutzt wird, wobei beide Marken zusammen zusätzlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen sind; jedoch dürfen die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen worden ist, verändern.
2. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass dann, wenn eine Gemeinschaftsmarke nicht in Farbe eingetragen ist, der Inhaber sie jedoch vielfach in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination benutzt hat, so dass diese Marke von einem erheblichen Teil des Publikums gedanklich mit dieser Farbe oder Farbkombination in Verbindung gebracht wird, die Farbe oder die Farben, die ein Dritter für die Darstellung eines Zeichens verwendet, das der Verletzung dieser Marke beschuldigt wird, für die umfassende Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen oder für die umfassende Beurteilung der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung von Bedeutung sind.
3. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr.

207/2009 ist dahin auszulegen, dass es einen relevanten Faktor bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung darstellt, dass der Dritte, der ein Zeichen benutzt, das der Verletzung der eingetragenen Marke beschuldigt wird, von einem erheblichen Teil des Publikums selbst gedanklich mit der Farbe oder bestimmten Farbkombination, die er zur Darstellung dieses Zeichens verwendet, in Verbindung gebracht wird.

5. Es liegt im Ermessen des HABM, auch noch solche Tatsachen und Beweise zu berücksichtigen, die nach Ablauf der von ihr gesetzten Frist von Beteiligten vorgebracht werden

[EuGH, Urt. v. 18.07.2013, C-621/11 P – FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR](#)

Leitsätze (red.)

1. Dem HABM ist es nicht untersagt, von den Beteiligten nach Ablauf der Frist vorgebrachte Tatsachen und Beweise noch zu berücksichtigen. Die Formulierung „braucht“ in Art. 76 Abs. 2 der GMVO räumt dem HABM ein weites Ermessen ein.
2. Das HABM setzt eine Frist für die Erbringung des Nachweises der ernsthaften Benutzung. Werden Beweismittel vorgebracht, die nicht völlig irrelevant für den Nachweis der ernsthaften Benutzung erscheinen, ist das Verfahren durchzuführen.

EuG

6. Fehlende Unterscheidungskraft von „fluege.de“

[EuG, Urt. v. 14.05.2013, T-244/12 – fluege.de](#)

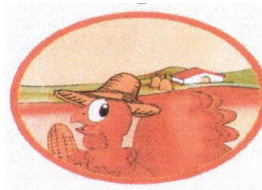
Leitsätze (red.)

1. Der Verkehr ist an bestimmte Besonderheiten bei der Schreibung von Internetadressen gewöhnt. Zu diesen Besonderheiten gehört, dass solche Adressen regelmäßig kleingeschrieben werden, dass Sonderzeichen wie die Buchstaben „ä“, „ü“, „ö“ und „ß“ häufig durch die Buchstabenfolgen „ae“, „ue“, „oe“ und „ss“ ersetzt werden. Diese nimmt der Verkehr nicht als Abweichung vom üblichen Sprachgebrauch wahr.
2. Dass dem Begriff „fluege“ (ein beschreibender und nicht unterscheidungskräftiger Begriff) in der angemeldeten Marke der Domänenname oberster Stufe „.de“ angefügt ist, bedeutet nicht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diesem Begriff eine gesteigerte Aufmerksamkeit widmen, der zu Unterscheidungskraft führt.
3. Ein Domänenname als solcher verweist allenfalls auf eine Internetadresse, nicht aber auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Herstellers oder Erbringers.
4. Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke im Hinblick auf das absolute Eintragungshin-

dernis nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 hängt nicht von der konkreten Tätigkeit des Markenanmelders ab, sondern nur von der Frage, ob diese Marke für die Waren und Dienstleistungen, wie sie in der Anmeldung bezeichnet sind, beschreibend ist.

7. Ähnlichkeit zwischen „Transport, Lagerung und Vertrieb von Hähnchen“ und „Fleisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte“

[EuG, Urt. v. 14.05.2013, T-249/11 – Bildmarke mit der Darstellung eines Huhns](#)



ältere Widerspruchsmarke



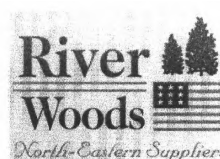
neue Marke

Leitsätze (red.)

1. Zwischen den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Transport, Lagerung und Vertrieb von Hähnchen“ und den Waren „Fleisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte“ und „lebende Tiere“ der älteren Marke besteht (geringe) Ähnlichkeit.
2. Bei der Prüfung, ob Waren und Dienstleistungen einander ergänzen, ist für den Zweck der Beurteilung der zwischen diesen Waren und Dienstleistungen bestehenden Ähnlichkeit nicht darauf abzustellen, ob der Hersteller diese akzessorischen Dienstleistungen als Nebenleistung anbietet, sondern darauf, ob nach der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren und die Erbringung dieser Dienstleistungen bei demselben oder bei verschiedenen Unternehmen liegt.
3. Ein Antrag, das HABM anzuweisen, die Eintragung der angemeldeten Marke für alle erfassten Waren und Dienstleistungen abzulehnen, ist unzulässig.

8. Kein Ergänzungsverhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen, die sich an unterschiedliche Kreise richten

[EuG, Urt. v. 16.05.2013, T-80/11 – RIDGE WOOD/River Woods North-Eastern Suppliers](#)



ältere Widerspruchsmarke



neue Marke

Leitsatz (red.)

Zwischen Dienstleistungen, die sich an ein begrenztes Fachpublikum richten, und Waren, die sich an die breite

Öffentlichkeit richten, kann kein Ergänzungsverhältnis bestehen.

9. Geringer Beweiswert einer durch den Geschäftsführer der klagenden Markeninhaberin selbst erstellten eidesstattlichen Versicherung

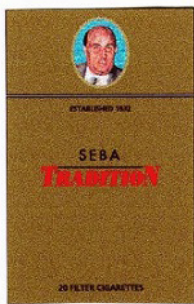
[EuG, Urt. v. 16.05.2013, T-530/10 – Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM/W. Amadeus Mozart](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke in einem konkreten Fall ist eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des Einzelfalls vorzunehmen. Die ernsthafte Benutzung einer Marke lässt sich nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern muss auf konkreten und objektiven Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen.
2. Eine vom Geschäftsführer der Klägerin selbst erstellte eidesstattliche Versicherung weist nicht die gleiche Zuverlässigkeit und Glaubhaftigkeit auf wie die Erklärung eines Dritten bzw. einer von dem fraglichen Unternehmen unabhängigen Person. Die eidesstattliche Versicherung stellt lediglich ein Indiz dar, das durch andere Beweise bestätigt werden muss.

10. Dominierendes Element einer zusammengesetzten Marke

[EuG, Urt. v. 16.05.2013, T-508/10 – SEBA TRADITION/JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION](#)



ältere Marke



neue Marke

Leitsatz (nichtamtlich)

Eine etwaige geringe Kennzeichnungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke bedeutet nicht zwangsläufig, dass es kein dominierendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und seinem Gedächtnis einprägen kann.

11. Nachträglich erweitertes Waren-/Dienstleistungsverzeichnis

[EuG, Urt. v. 16.05.2013, T-104/12 – VORTEX/VORTEX](#)

Leitsatz (red.)

Werden Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen ist, vermeintlich beschränkt, indem das Wort „nämlich“ und bestimmte Begriffe eingefügt werden, liegt trotzdem eine ergänzende Änderung vor. Das Prioritätsrecht gilt nicht für eine nachträgliche Änderung. Die Inanspruchnahme setzt voraus, dass dieselbe Marke für die Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, für welche die erste Marke angemeldet ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, während der Prioritätsfrist angemeldet wird.

12. Es müssen nicht noch alle absoluten Eintragungshindernisse geprüft werden, wenn bereits eins vorliegt

[EuG, Beschl. v. 16.05.2013, T-339/07 DEP – Panorama](#)

Leitsätze (red.)

Nach ständiger Rechtsprechung ist jedes der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse eigenständig und muss getrennt geprüft werden. Unbeschadet dessen ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, dass ein Zeichen bereits dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, wenn nur eines der dort genannten Eintragungshindernisse vorliegt. Somit darf sich die Beschwerdekammer auf die Feststellung beschränken, dass die Marke unter Missachtung eines der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten absoluten Eintragungshindernisse eingetragen worden war, ohne darüber zu befinden, ob hinsichtlich dieser Marke andere absolute Eintragungshindernisse vorlagen.

13. Verwechslungsgefahr bei Bildzeichen, die nur aus einer oder zwei grundlegenden geometrischen Formen bestehen

[EuG, Urt. v. 17.05.2013, T-502/11 – zwei ineinander geflochtene Sicheln/zwei ineinander verflochtene Bänder](#)



ältere Widerspruchsmarke



neue Marke



Leitsätze (red.)

1. Bei pharmazeutischen Präparaten kann, ob sie auf ein Rezept hin abgegeben werden oder nicht, angenommen werden, dass ihnen die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Verbraucher ebenso wie Fachleute einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit widmen.

2. Ein einfaches abstraktes Bildzeichen, das nur aus einer oder zwei grundlegenden geometrischen Formen besteht, ist in der Regel ein Zeichenelement mit originär schwacher Kennzeichnungskraft, da es nicht die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zieht.

14. Keine Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrags auf Nichtigkeitsklärung mit dem Ziel, das Zeichen später selbst zu nutzen

[EuG, Urt. v. 30.05.2013, T-396/11 – ultrafilter international](#)

Leitsätze (red.)

- Ein auf einen absoluten Nichtigkeitsgrund gestützter Antrag auf Nichtigkeitsklärung kann von jeder natürlichen oder juristischen Person oder jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der prozessfähig ist, gestellt werden (Allgemeininteresse). Ein auf einen relativen Nichtigkeitsgrund gestützter Antrag kann nur von bestimmten Personen gestellt werden, die ein Rechtsschutzbedürfnis geltend machen können (Schutz der Interessen von Inhabern bestimmter älterer Rechte).
- Der Umstand, dass der Antragsteller seinen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit mit dem Ziel stellt, das fragliche Zeichen später auf seinen Waren anzubringen, steht genau im Einklang mit dem durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 geschützten Allgemeininteresse der Verfügbarkeit und freien Verwendbarkeit. Mithin kann ein solcher Umstand keinesfalls einen Rechtsmissbrauch darstellen.

15. Ergänzende Waren und Dienstleistungen nur bei engem Zusammenhang

[EuG, Urt. v. 30.05.2013, T-115/12 – Roca/ROCA](#)

Leitsätze (red.)

- Ein Beteiligter, dessen Anträgen in einer Entscheidung der unteren Instanz des HABM stattgegeben wurde, ist zur Einlegung einer Beschwerde vor der Beschwerdekammer nicht mehr befugt. Er hätte die Möglichkeit nutzen müssen, den für ihn ungünstigen Teil der Entscheidung der Widerspruchsabteilung vor der Beschwerdekammer anzufechten.
- Waren oder Dienstleistungen ergänzen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass die eine Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren oder die Erbringung dieser Dienstleistungen liege bei demselben Unternehmen.

16. Wahrnehmung eines Bildbestandteils in einer zusammengesetzten Marke

[EuG, Urt. v. 30.05.2013, T-172/12 – Be Light/BECK's](#)



Leitsätze (red.)

- Das Bildelement zwischen „Be“ und „light“ wird als menschliche Silhouette wahrgenommen und nicht als stilisierte Darstellung des Buchstabens „X“.
- Eine Klassifizierung im Rahmen der Wiener Klassifikation erfolgt – in Anwendung ständiger Rechtsprechung – ausschließlich zu Verwaltungszwecken.
- Nach ständiger Rechtsprechung sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen; die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen.
- Ergebnissen von Marktstudien kann nur Beweiskraft zuerkannt werden, wenn sie genug Angaben enthalten, um hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit zu überzeugen.

17. Verwechslungsgefahr zweier Gemeinschaftsmarken mit dem Wortbestandteil „servicepoint“

[EuG, Urt. v. 30.05.2013, T-218/10 – SERVICEPOINT/ServicePoint](#)



ältere Marken

neue Marke

Leitsätze (red.)

- Der Text der Klageschrift kann zu bestimmten Punkten durch Bezugnahmen auf als Anlage beigefügte Aktenauszüge untermauert und ergänzt werden, doch kann eine pauschale Bezugnahme auf andere Schriftstücke, auch wenn sie der Klageschrift als Anlagen beigefügt sind, nicht das Fehlen der wesentlichen Bestandteile der Rechtsausführungen ausgleichen, die gemäß den einschlägigen Bestimmungen in der Klageschrift enthalten sein müssen. Bezieht sich die Klägerin also nicht auf bestimmte Punkte ihrer Schriftsätze, die im Rahmen des Verfahrens vor dem HABM vorgetragene Argumente enthalten, sind die allgemeinen Bezugnahmen auf diese Schriftsätze für unzulässig zu erklären.

- Der Bestandteil „servicepoint“ hat für Verbraucher, die kein Englisch sprechen, keine Bedeutung, sondern ist ein reiner Phantasiebegriff und kann somit nicht für das gesamte maßgebliche Publikum als beschreibend angesehen werden. Selbst für englischsprachige Mitgliedstaaten hat der Begriff nur schwache Kennzeichnungskraft, da es ihn als solchen nicht gibt. Die Bildbestandteile sind gegenüber dem Wortbestandteil, der in den einander gegenüberstehenden Zeichen identisch ist, lediglich dekorative Zusätze.

18. Beweiskraft einer automatisierten Empfangsbestätigung vom HABM

[EuG, Urt. v. 30.05.2013, T-214/10 – DIVINUS/MOSELLAND Divinum](#)

Leitsätze (red.)

- Werden eine Widerspruchsschrift samt Begründung und weitere Dokumente, die den Nachweis der Existenz, der Gültigkeit und des Schutzzumfangs der älteren deutschen Marke erbringen sollen, über den Internet-Server des HABM übermittelt und bekommt der Widersprechende darüber eine automatisierte Empfangsbestätigung vom HABM, muss er sich darauf verlassen können, dass die Dokumente beim HABM eingegangen sind, auch wenn sie tatsächlich aus unerklärlichen Gründen nicht dort angekommen sind.
- Wird der Registerauszug aus unerklärlichen Gründen datenmäßig fehlerhaft an das HABM übermittelt, die Übersetzung ist jedoch fehlerfrei übermittelt (enthält also den Datensatz, der beim Original fehlt), wird sie aufgrund ihrer Abweichungen vom Original nicht als Übersetzung angesehen. Die Übersetzung kann für den Zweck der Erbringung des erforderlichen Nachweises nicht an die Stelle des Originaldokuments treten.

19. Fehlende Unterscheidungskraft für „Inspired by efficiency“

[EuG, Urt. v. 06.06.2013, T-126/12 – Inspired by efficiency](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

- Eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke ist als nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn sie dazu angetan ist, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nur als eine bloße Werbeaussage wahrgenommen zu werden. Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Wortmarke den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung hinweist, das – ohne präzise zu sein – eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden wird.

- Das Wortzeichen „Inspired by efficiency“ hat in seiner Gesamtheit die offenkundige Bedeutung „angeregt durch Effizienz“. Dieses Zeichen ist nicht ungewöhnlich oder mehrdeutig im Sinne der syntaktischen, grammatikalischen, phonetischen und/oder semantischen Regeln der englischen Sprache und geeignet, die maßgeblichen Verkehrskreise dazu zu veranlassen, eine gedankliche Verbindung anderer Art herzustellen.

20. Fehlende Unterscheidungskraft von „Lean Performance Index“

[EuG, Urt. v. 12.06.2013, T-598/11 – Lean Performance Index](#)

Leitsatz (nichtamtlich)

Die Kombination der drei englischen Wörter, die das Wortzeichen „Lean Performance Index“ bilden, wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen, die sich aus mit betriebswirtschaftlichen Begriffen wie „Lean Production“ und mit Erfolgsindizes vertrauten Gewerbetreibenden zusammensetzen, eindeutig als Hinweis auf einen „Index der schlanken Arbeitsweise“ im Sinne eines Begriffs aus dem Bereich der Betriebswirtschaft verstanden werden.

21. Nicht originalgetreue Abbildung einer Marke in der Entscheidung der Beschwerdekammer

[EuG, Urt. v. 03.07.2013, T-243/12 – ALOHA 100 % NATURAL/ALOA](#)

Leitsätze (red.)

- Umstände rechtlicher und tatsächlicher Art, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie zuvor bei den Instanzen des HABM vorgetragen worden sind, können bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer nicht geprüft werden, so dass ihre Geltendmachung für unzulässig zu erklären ist.
- Bildet die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung eine angemeldete Marke in einem anderen als dem Ursprungsformat ab, bedeutet dies nicht, dass die Beschwerdekammer die Marke falsch beschrieben hat, wenn sie diese Darstellungsweise gewählt hat, um die in Rede stehenden Marken nebeneinander abzubilden.

22. Beschwerdekammer darf Anträge, denen in unterer Instanz bereits stattgegeben wurde, nicht mehr überprüfen

[EuG, Urt. v. 03.07.2013, T-236/12 – NEO](#)

Leitsätze (red.)

- Aus Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 folgt, dass die Beschwerdekammer infolge der Wirkung der Beschwerde gegen eine Entscheidung des Prüfers, mit der eine Anmeldung zurückgewiesen wurde, eine vollständige, neue Prüfung der Anmeldung sowohl in rechtlicher als auch in

tatsächlicher Hinsicht vornehmen kann, wenn die Beschwerde zulässig ist. Sie kann damit die angefochtene Entscheidung entweder bestätigen oder unwirksam werden lassen.

2. Soweit die untere Instanz den Anträgen eines Beteiligten jedoch stattgegeben hat, ist dieser zur Erhebung einer Beschwerde vor der Beschwerdekammer nicht mehr befugt. Somit war die Beschwerdekammer mit der Beschwerde in statthafter Weise nur befasst, soweit die untere Instanz die Anträge der Klägerin zurückgewiesen hatte. Die Beschwerdekammer überschreitet die Grenzen ihrer Befugnisse, wenn sie bereits stattgegebene Anträge überprüft.
3. Der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergebende Schutz erstreckt sich auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte, die diese Marke möglicherweise annehmen kann.

23. Visuelle, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit der Marke „La LIBERTAD“ und den Marken „Liberte brunes“ und „LIBERTE american blend“

EuG, Urt. v. 03.07.2013, [T-78/12](#), [T-205/12](#), [T-206/12](#) – LIBERTE brunes, american blend/La LIBERTAD



ältere Marke



neue Marken

Leitsätze (red.)

1. Die Hauptelemente der einander gegenüberstehenden Zeichen „LIBERTAD“ und „LIBERTE“ sind geeignet, den Gesamteindruck der Zeichen zu prägen, denn die enthaltenen Bildelemente sind zweitrangig und haben nur eine geringe Unterscheidungskraft und die Begriffe „LIBERTE“ und „LIBERTAD“ sind stärker dominierend als die Zusatzelemente „brunes“ und „La“. Die Zeichen sind visuell ähnlich und weisen eine erhöhte klangliche und begriffliche Ähnlichkeit auf.
2. Das Bestehen anderer, angeblich der älteren Marke ähnlicher Marken kann als solches kein Nachweis für eine geringe Kennzeichnungskraft der älteren Marke sein. Die Existenz der Marke im Gemeinschaftsmarkenregister stellt keinen Nachweis für ihre Marktpräsenz dar, die eine unerlässliche Voraussetzung für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft dieser Marke ist.

24. Nichtigkeit einer Marke, die ein Emblem im heraldischen Sinne nachahmt

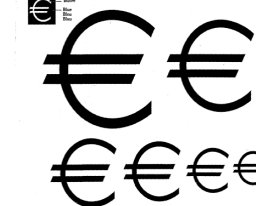
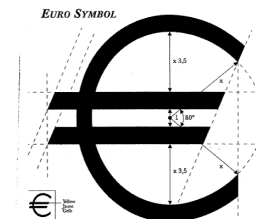
EuG, Urt. v. 10.07.2013, T-3/12 – MEMBER OF € euro experts



Emblem des Europarats



Emblem der Europäischen Zentralbank (EZB)



Symbol der einheitlichen Währung (Euro)



neue Marke

Leitsätze (red.)

1. Art. 7 Abs. 1 Buchst. i der Verordnung Nr. 207/2009 verbietet nicht nur die identische Wiedergabe eines Emblems durch eine Marke, sondern auch eine Nachahmung im heraldischen Sinne, die leicht verändert ist. Ebenso ist die Benutzung als Markenbestandteil verboten. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Marke, die ein solches Emblem enthält, als Ganzes geeignet ist, das Publikum hinsichtlich des Vorliegens einer Verbindung zwischen ihrem Inhaber oder ihrem Benutzer einerseits und der internationalen zwischenstaatlichen Organisation andererseits, auf die das betreffende Emblem verweist, irrezuführen.
2. Durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. i der Verordnung Nr. 207/2009 – vorbehaltlich der Beachtung der anderen in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen – werden insbesondere nicht nur die Embleme der Europäischen Union als solche geschützt, sondern auch Embleme, die lediglich an einen ihrer Tätigkeitsbereiche denken lassen.
3. Die Mitteilung der Kommission, dass die Verwendung des Euro-Zeichens als Währungsindikator ausdrücklich erlaubt sei, gestattet nicht eine Wiedergabe oder Nachahmung des Euro-Zeichens als Marke oder Markenbestandteil.
4. Aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 4 EUV geht hervor, dass das Euro-Zeichen trotz des Umstands,

dass es ein Geldzeichen darstellt, auf eine bestimmte juristische Person – die Europäische Union insgesamt – verweist.

25. Fehlende Unterscheidungskraft der Positionsmarke „Rote Schnürsenkelenden“

[EuG, Urt. v. 11.07.2013, T-208/12 – Rote Schnürsenkelenden](#)



Leitsätze (red.)

1. Befasst sich die Beschwerdekammer nur vorsorglich mit einer Frage, die Entscheidung des Prüfers stützt sich jedoch nicht darauf, muss der Klägerin keine Möglichkeit eingeräumt werden, sich zu der aufgeworfenen Frage zu äußern.
2. Auf dem Markt für Schuhe ist die Verwendung verschiedener, vielfältiger Designs und Farben sowohl für Schuhe als auch für Schnürsenkel üblich.
3. Gelangt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass es der angemeldeten Marke von Haus aus an Unterscheidungskraft fehlt, darf sie ihre Beurteilung auf Tatsachen stützen, die auf der allgemeinen praktischen Erfahrung mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern beruhen und die jedermann bekannt sein können und insbesondere den Verbrauchern dieser Waren bekannt sind. In einem solchen Fall ist die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung mit Beispielen zu belegen.

26. Keine Ähnlichkeit von Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen

[EuG, Urt. v. 11.07.2013, T-197/12 – METRO/GRUPO-METROPOLIS](#)

GRUPOMETROPOLIS

ältere Marke

METRO

neue Marke

Leitsätze (red.)

1. Das HABM hat nach ständiger Rechtsprechung jedes von den Parteien rechtzeitig vorgebrachte Argument zu berücksichtigen.
2. Bei den mit den einander gegenüberstehenden Zeichen gekennzeichneten Dienstleistungen handelt es sich zum einen um Finanzdienstleistungen und zum anderen um Immobiliendienstleistungen. Der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise ist somit erhöht, weil diese Dienstleistungen nicht alltäglich käuflich erworben oder vertraglich in Anspruch genommen werden und in der Regel hohe Investitionen erfordern.
3. Bzgl. des Verwendungszwecks oder der Nutzung

der fraglichen Dienstleistungen ist hervorzuheben, dass Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen nicht gleichartig sind und nicht den gleichen Verwendungszweck haben oder in gleicher Weise wie sie genutzt werden. Somit besteht zwischen den in Rede stehenden Dienstleistungen keine Ähnlichkeit.

27. Bösgläubigkeit einer Markenmeldung durch Anteilseignerin des Inhabers des älteren Zeichens

[EuG, Urt. v. 11.07.2013, T-321/10 – GRUPPO SALINI](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Nachweis, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke bei deren Anmeldung bösgläubig war, obliegt demjenigen, der den Antrag auf Nichtigerklärung stellt und sich auf diesen Grund stützen will.
2. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit spielt es eine Rolle, welche Kenntnisse die Anmelderin als Anteilseignerin und Inhaberin einer erheblichen Beteiligung am Gesellschaftskapital der Streithelferin bzgl. der älteren Marke erlangt hatte.
3. Ebenso kann für die Beurteilung der Bösgläubigkeit der Umstand ein Indiz sein, dass die Klägerin die angefochtene Marke, für die keinerlei vorherige Benutzung nachgewiesen wurde, nur wenige Monate nach Beginn des gesellschaftsrechtlichen Rechtsstreits zwischen ihr und der Streithelferin angemeldet hat.

BGH

28. „Kaleido“ schutzfähig für Spielzeug

[BGH, Beschl. v. 22.11.2012, I ZB 72/11 – Kaleido](#)

BPatG, Beschl. v. 21.09.2011, 29 W (pat) 40/09

Leitsätze

1. Dem Zeichen „Kaleido“ fehlt für die Ware „Spielzeug“ nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere wird der Verkehr das Zeichen nicht stets als verkürzte Beschreibung der Ware „Kaleidoskop“ verstehen.
2. Abstrakte sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in einem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechtsfrage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogen werden. Bei dieser sind vielmehr die Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und die Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick zu nehmen.

29. Rechtserhaltende Benutzung von „Duff Beer“[BGH, Urt. v. 05.12.2012, I ZR 135/11 – Duff Beer](#)[OLG Nürnberg, Entsch. v. 05.07.2011, 3 U 2534/10](#)[LG Nürnberg-Fürth, Entsch. v. 03.11.2010, 3 O 671/10](#)**Leitsätze**

1. Die allgemeinen Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung durch eine von der Eintragung abweichende Form gelten auch für eine Marke, die einen fiktionalen Ursprung hat (hier: Lieblingsbier der Hauptfigur einer Zeichentrickserie) und im Wege der „umgekehrten Produktplatzierung“ für reale Produkte verwendet wird.
2. Danach ist der für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung maßgebende Verkehrskreis nicht auf denjenigen Teil der Verbraucher beschränkt, der die fiktive Marke aus der Zeichentrickserie kennt. Abzustellen ist vielmehr auch in diesen Fällen auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

30. Verwechslungsgefahr zwischen „Culinaria“ und „Villa Culinaria“[BGH, Urt. v. 05.12.2012, I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria](#)[OLG Köln, Urt. v. 08.04.2011, 6 U 179/10](#)[LG Köln, Urt. v. 22.09.2010, 84 O 20/09](#)**Leitsätze**

1. Der Antrag auf Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils geht weniger weit als der Antrag auf Einwilligung in die Löschung der vollen Firma; dagegen geht der Antrag auf Unterlassung der Nutzung eines Firmenbestandteils weiter als der Antrag auf Unterlassung der Nutzung der vollen Firma (Bestätigung von BGH, Urteil vom 6. Juli 1973 - I ZR 129/71, GRUR 1974, 162 - etirex; Urteil vom 26. September 1980 - I ZR 69/78, GRUR 1981, 60 - Sitex; Urteil vom 3. November 1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117 = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; Aufgabe von BGH, Urteil vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95, GRUR 1998, 165 = WRP 1998, 51 - RBB; Urteil vom 14. Oktober 1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel; Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II; Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III).
2. Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben.

Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.

3. Ergibt sich bei der Prüfung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke oder der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren, Dienstleistungen oder Zeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke oder eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Waren, Dienstleistungen oder Zeichen, ist diese Durchschnittlichkeit nicht weiter nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ abzustufen.
4. In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung, liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen.
3. Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so kann im Lösungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ersatzlos gelöscht werden, wenn die Ware von dem anderen Oberbegriff erfasst wird (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. Juni 1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647 = WRP 1978, 813 - TIGRESS).

31. Zur rechtserhaltenden Benutzung von Zeichenserien[BGH, Urt. v. 10.01.2013, I ZR 84/09 – PROTI II](#)[OLG Köln, Urt. v. 20.05.2009, 6 U 195/08](#)[LG Köln, Entsch. v. 16.09.2008, 33 O 484/06](#)**Leitsätze**

1. Die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht entgegen.
2. Der Schutz einer Zeichenserie kann auch dadurch entstehen, dass der Markeninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie im Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Aus einem nur einmalig verwendeten Zeichen kann dagegen der Schutz eines Stammzeichens einer Zeichenserie nicht abgeleitet werden.

32. Zur rechtserhaltenden Nutzung einer Gemeinschaftsmarke, die in nur einem Mitgliedstaat genutzt wird

[BGH, Urt. v. 06.02.2013, I ZR 106/11 – VOODOO](#)

[OLG Karlsruhe, Entsch. v. 04.05.2011, 6 U 19/10](#)

[LG Mannheim, Entsch. v. 18.12.2009, 7 O 77/09](#)

Leitsätze

1. Eine Verfahrensaussetzung nach Art. 104 Abs. 1 GMV kommt nicht in Betracht, wenn die Verletzungsklage nach Art. 96 Buchst. a GMV vor dem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke nach Art. 56 GMV erhoben worden ist.
2. Ob die Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne des Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen Rechts und nicht der Prozessführungsbefugnis des Prozessstandschafters.
3. Die Verwendung einer Gemeinschaftsmarke ausschließlich in Deutschland kann für ihre rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV genügen.
4. Eine Lizenzvereinbarung für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum begründet keine rechtserhaltende Benutzung der Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und 2 GMV.

33. Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit eines Zeichens

[BGH, Urt. v. 28.02.2013, I ZB 56/11 – Schokoladenstäbchen II](#)

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

Leitsätze

1. Die graphische Darstellbarkeit und die für die Bejahung der Markenfähigkeit erforderliche hinreichende Bestimmtheit einer Marke im Sinne von Art. 2 MarkenRL gehören zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts und fallen daher unter den Begriff der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ, Art. 5 Abs. 1 MMA.
2. Den Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit eines Zeichens im Sinne von Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG genügt es nicht, wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung auf unterschiedliche Erscheinungsformen erstreckt.
3. Die wegen Unbestimmtheit fehlende Markenfähigkeit ist nicht nur im Eintragungsverfahren relevant, sondern kann auch zur Schutzentziehung einer bereits eingetragenen Marke führen.

BPatG

34. Fehlende Unterscheidungskraft von „Stets ein feiner Zug“ für Schornsteine, Öfen und Dienstleistungen dieser Art

[BPatG, Beschl. v. 19.02.2013, 24 W \(pat\) 505/11 – Stets ein feiner Zug](#)

*Stets
ein feiner
Zug.*

Leitsatz (nichtamtlich)

Die Marke enthält in Verbindung mit den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen die für die angesprochenen Verkehrskreise leicht und ohne weiteres verständliche, im Vordergrund stehende Sachaussage, dass der zum Betrieb eines Ofens oder Schornsteins erforderliche Luftstrom in sachter, unmerklicher Form fortlaufend besteht oder mittels bestimmter Bauteile genau, exakt gesteuert/ reguliert werden kann. Die angemeldete Wortfolge besitzt als beschreibende Sachangabe somit keine Eignung, als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu dienen.

35. Fehlende Unterscheidungskraft des Wortzeichens „Sex Republik“

[BPatG, Beschl. v. 08.03.2013, 28 W \(pat\) 40/12 – Sex Republik](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Die Wortfolge „Sex Republik“ wird in ihrer Gesamtbedeutung von den angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als eine (staatliche) Gemeinschaft verstanden, in der Sexualität im weitesten Sinne eine besondere Bedeutung zukommt bzw. die ihr besonderes Interesse an Sexualität zum Ausdruck bringt. Hierzu bedarf es keiner zergliedernden, analysierenden Betrachtungsweise. Das Zeichen stellt eine mittelbar beschreibende Angabe zur Bezeichnung des möglichen Abnehmerkreises des betroffenen Waren (Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Juwelierwaren und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) dar.
2. Nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH ist die Neuheit einer Marke weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit, noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft.

36. Zur Verwendung von runden und eckigen Klammern im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

[BPatG, Beschl. v. 24.04.2013, 29 W \(pat\) 115/12 – Procura](#)

Leitsätze (red.)

1. Das bei Anmeldung gemäß § 32 MarkenG einzureichende Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muss eine eindeutige Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ermöglichen, denn nur so kann der Schutzzumfang einer Eintragung eindeutig bestimmt werden. Daran fehlt es bei der Verwendung von Klammern, deren Bedeutung nicht eindeutig festgelegt ist.
2. Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes wird gebeten mitzuteilen, ob es eine verbindliche Anweisung gibt, in welcher Bedeutung eckige und runde Klammern in der alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen zu verstehen und wie diese bei der Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen zu verwenden sind.

37. EuGH-Vorlagefrage zu Einzelhandelsdienstleistungen

[BPatG, Beschl. v. 08.05.2013, 29 W \(pat\) 573/12 – Netto Marken-Discount](#)

Leitsätze (red.)

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 2 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (MarkenRL) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 2 der Richtlinie dahingehend auszulegen, dass unter einer Dienstleistung im Sinne dieser Vorschrift auch der Einzelhandel mit Dienstleistungen verstanden wird?
2. Falls die Frage 1 bejaht wird: Ist Art. 2 MarkenRL dahingehend auszulegen, dass die Dienstleistungen, die vom Einzelhändler angeboten werden, inhaltlich genauso konkretisiert werden müssen wie die Waren, die ein Einzelhändler vertreibt?
 - a) Reicht es für die Konkretisierung der Dienstleistungen aus, wenn angegeben wird
 - aa) nur der Dienstleistungsbereich allgemein oder Oberbegriffe,
 - bb) nur die Klasse(n) oder
 - cc) jede einzelne Dienstleistung im Konkreten?
 - b) Nehmen diese Angaben dann an der Festlegung des Anmeldetages teil oder ist bei der Angabe von Oberbegriffen oder Klassen ein Austausch oder eine Ergänzung möglich?
3. Falls die Frage 1 bejaht wird: Ist Art. 2 MarkenRL dahingehend auszulegen, dass sich der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke mit Dienstleistungen auch auf Dienstleistungen erstreckt, die der Einzelhändler selbst erbringt?

38. „MARK TWAIN“ für Schreibgeräte nicht unterscheidungskräftig und damit nicht schutzfähig

[BPatG, Beschl. v. 15.05.2012, 29 W \(pat\) 75/12 – MARK TWAIN](#)

Leitsätze (red.)

1. Wird eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als eine Hommage an eine historische Persönlichkeit verstanden, kann dies nicht als betrieblicher Herkunftshinweis dienen.
2. Nach der Rechtsprechung des EUGH kann sich die Prüfung der Unterscheidungskraft auf die Art der Verwendung beschränken, die das Gericht aufgrund seiner Sachkunde als die wahrscheinlichste erkennt.
3. Wenn für den Fachverkehr das Zeichen aufgrund tatsächlicher Ermittlungen des Senats belegbar als Sachangabe bzw. Merkmalsangabe in Betracht kommt, ist der Fachverkehr allein entscheidend, es kommt somit nicht auf das Verständnis der allgemeinen Verkehrskreise an.
4. Die mit der Anmeldung verbundene Absicht, das aus der Gemeinschaftsmarke erwachsene Schutzrecht für das Inland zu sichern und seine rechtliche Durchsetzung im Inland zu erleichtern, also die eigene Wettbewerbssituation zu verbessern, ist nicht sittenwidrig.

39. Fertighäuser stellen eine zulässige Warenbezeichnung im markenrechtlichen Sinne dar

[BPatG, Beschl. v. 27.05.2013, 25 W \(pat\) 504/12 – Massa](#)

**Leitsatz (nichtamtlich)**

Die Formulierung „Fertighäuser aller Ausbaustufen (soweit in Klasse 19 enthalten), im Wesentlichen bestehend aus nichtmetallischen Baumaterialien“ stellt in der Klasse 19 eine nach §§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, 20 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenV zulässige Warenbezeichnung dar.

40. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „Was ich nicht essen kann, trage ich auch nicht auf meine Haut auf“ für die Waren Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Gesundheits- und Hautpflegemittel, Gesundheits- und Schönheitspflege

[BPatG, Beschl. v. 03.06.2013, 24 W \(pat\) 559/11 – Was ich nicht essen kann, trage ich auch nicht auf meine Haut auf](#)

Leitsatz (red.)

Es handelt sich um einen sprachüblichen, grammatikalisch korrekt und aus gewöhnlichen Worten gebildeten Aussagesatz mit der ohne weiteres verständlichen Bedeutung, dass nur solche Stoffe oder deren Mischungen mit der Haut in Berührung kommen sollen, die für den

Verzehr geeignet sind. Somit ist die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend oder steht jedenfalls in einem engen beschreibenden Bezug zu ihnen.

41. Wortfolge „Nichts reimt sich auf Uschi“ eintragungsfähig für Schmuck, Haushaltswaren, Textilwaren, Bekleidungsstücke und Boden-/Wandbeläge

[BPatG, Beschl. v. 04.06.2013, 27 W \(pat\) 49/12 – Nichts reimt sich auf Uschi](#)

Leitsätze (red.)

1. Einem Eintragungsantrag gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ist stattzugeben, wenn ihm keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen. Nur eine positive Feststellung eines solchen Eintragungshindernisses rechtfertigt die Löschung der Marke; im Zweifel ist zugunsten der Marke zu entscheiden.
2. „Bösgläubigkeit“ ist positiv und einzelfallbezogen festzustellen. Ein Anmelder handelt nicht unlauter, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe (oder ein verwechselbar ähnliches) Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Auch eine zeitnahe Abmahnung eines Dritten nach der Anmeldung begründet keine Bösgläubigkeit des Anmelders.

42. Fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens „Xtra Klimaplatte“ für Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Baumaterialien und Materialbearbeitung

[BPatG, Beschl. v. 20.06.2013, 25 W \(pat\) 507/12 – Xtra Klimaplatte](#)



Leitsatz (red.)

1. Im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren wird der Verkehr, zu denen sowohl die Endverbraucher als auch Fachleute (Bauunternehmer, Handwerker) gehören, die Anmeldemarke sofort und insbesondere ohne vertiefte Überlegungen anstellen zu müssen, lediglich als beschreibenden Hinweis auf die Art der Ware verstehen, dass es sich um Isolierungs-, Packungs- und Dichtungsmaterial bzw. allgemein um Baumaterial handelt, das über besondere oder zusätzliche Eigenschaften verfügt. Die angemeldete Marke „Xtra Klimaplatte“ ist in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ebenfalls nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.
2. Bei der Farbe Rot handelt es sich um eine der am häufigsten verwendeten Grundfarben, die in der Baubranche vielfach verwendet wird und keineswegs – auch nicht in dem konkreten Rotton der Anmeldemarke – ungewöhnlich ist.

OLG Düsseldorf

43. „Der Wendler“ ohne Zusatz unzulässig

[OLG Düsseldorf, Ur. v. 21.05.2013, I-20 U 67/12 – Der Wendler](#)

[LG Düsseldorf, Ur. v. 14.03.2012, 2a O 317/11](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Der Künstlername ist kein minderes Recht, sondern er steht, sobald Verkehrsgeltung erlangt ist, dem bürgerlichen Namen nicht nach.
2. Nach Eintritt einer Situation der Gleichnamigkeit ist es in aller Regel ungeachtet der Prioritätslage nicht gerechtfertigt, die zwischen den Parteien eingetretene Gleichgewichtslage dadurch zu stören, dass einer der Beteiligten einseitig ein Markenrecht begründet, bei dem die Gefahr einer Zuordnungsverwirrung mit der Bezeichnung der Gegenseite besteht.
3. Die Verwendung der Bezeichnung „Der Wendler“ und „Wendler“ verletzt das Namensrecht des Klägers an seinem bürgerlichen Namen „Frank Wendler“, § 12 BGB, sofern der Gefahr einer Zuordnungsverwirrung nicht durch klarstellende Zusätze entgegengewirkt wird.
4. Die Wiedergabe eines Bildnisses steht, was die eindeutige Identifizierung angeht, der Nennung seines Vornamens nicht gleich. Schon im Bereich der Schlagerszene kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Angehörigen wissen, wie der Beklagte aussieht.

OLG München

44. Löschung einer drittverletzenden GmbH-Firmierung aus dem Handelsregister

[OLG München, Beschl. v. 10.06.2013, 31 Wx 172/13](#)

Leitsatz

Ist eine Gesellschaft rechtskräftig zur Anmeldung der Löschung ihrer Firma verurteilt, bildet der vom Gläubiger beim Registergericht elektronisch einzureichende Vollstreckungstitel die Grundlage für die Löschung, ohne dass es eines satzungsändernden Beschlusses bedarf.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

45. Zur Auslegung von Art. 27 TRIPs – Patentfähige Gegenstände

[EuGH, Urt. v. 18.07.2013, C-414/11](#)

[Schlussanträge des Generalanwalts Pedro Cruz Villalón v. 31.01.2013, C-414/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Art. 27 TRIPs gehört zur gemeinsamen Handelspolitik.
2. Art. 27 TRIPs ist dahin auszulegen, dass die Erfindung eines pharmazeutischen Erzeugnisses wie des chemischen Wirkbestandteils eines Arzneimittels unter den in Art. 27 Abs. 1 TRIPs aufgeführten Voraussetzungen Gegenstand eines Patents sein kann, wenn keine Ausnahme nach Art. 27 Abs. 2 oder 3 TRIPs vorliegt.
3. Ein aufgrund einer Anmeldung der Erfindung sowohl des Verfahrens der Herstellung eines pharmazeutischen Erzeugnisses als auch dieses pharmazeutischen Erzeugnisses als solcher erlangtes Patent, das jedoch nur für das Herstellungsverfahren erteilt wurde, umfasst nicht wegen der Art. 27 und 70 TRIPs ab dessen Inkrafttreten die Erfindung dieses pharmazeutischen Erzeugnisses.

BGH

46. Zum Hinweis nach § 83 PatG und zur Zulässigkeit einer Verteidigung gemäß § 116 Abs. 2 PatG

[BGH, Urt. v. 28.05.2013, X ZR 21/12 – Walzstraße](#)

[BPatG, Urt. v. 06.12.2011, 4 Ni 5/11 \(EP\)](#)

Leitsätze

1. Lässt das Patentgericht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis erkennen, dass es die Argumentation des Nichtigkeitsklägers in einem bestimmten Punkt für zutreffend erachtet, hat der Kläger in der Regel keine Veranlassung, zu diesem Punkt in erster Instanz weitere Angriffsmittel vorzutragen.
2. Die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents mit einer geänderten Fassung ist in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab.

47. Zur (un-)zulässigen Erweiterung des Patentanspruchs

[BGH, Urt. v. 28.05.2013, X ZR 89/12](#)

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

Leitsätze (red.)

1. Die Ersetzung der Formulierung „it is an essential feature...“ durch „it is an important feature“ stellt keine unzulässige Erweiterung des Patentanspruchs, sondern lediglich eine Änderung der Beschreibung dar.
2. Eine unzulässige Erweiterung könnte nur begründet sein, wenn die Berücksichtigung dieser Passage bei der Auslegung des Patentanspruchs des erteilten Patents zu einem veränderten Verständnis der darin verwendeten Begriffe und damit des geschützten Gegenstands führte, das über dasjenige hinausgeht, was der Anmeldung in ihrer Gesamtheit als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist, wofür hier nichts ersichtlich ist.

48. Zur Entschädigung von Sachverständigen

[BGH Urt. v. 28.05.2013, X ZR 137/09 – Sachverständigenentschädigung VI](#)

[BPatG Urt. v. 21.10.2009, 5 Ni 72/09](#)

Leitsätze

1. Die Parteien können sich auch nach Heranziehung eines Sachverständigen mit einer abweichend von der gesetzlichen Regelung zu bemessenden Vergütung wirksam einverstanden erklären, wenn ein ausreichender Betrag für die sich daraus ergebende Vergütung an die Staatskasse gezahlt ist.
2. Insoweit genügt die Erklärung nur einer Partei, soweit sie sich auf den Stundensatz nach § 9 JVEG bezieht und das Gericht zustimmt, wobei über die Zustimmung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden ist und hierbei insbesondere auch die Interessen der kostentragungspflichtigen Partei zu berücksichtigen sind.

49. Zur mittelbaren Patentverletzung / für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist die materielle Rechtslage entscheidend

[BGH, Urt. v. 07.05.2013, X ZR 69/11 – Fräsverfahren](#)

[OLG München, Urt. v. 19.05.2011, 6 U 2347/05](#)

[LG München I, Urt. v. 02.02.2005, 21 O 4664/04](#)

Leitsätze

1. Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass der Berechtigte aufgrund einer mittelbaren Patentverletzung einen Schaden erlitten hat, ist in der Regel zu bejahen, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene mittelbare Verletzungshandlung stattgefunden hat.

2. Dies gilt auch dann, wenn die mittelbare Patentverletzung nicht durch Liefern, sondern durch Anbieten eines der in § 10 Abs. 1 PatG genannten Mittel begangen wurde.
3. Solange die Übertragung eines Patents nicht im Patentregister eingetragen wurde, ist allein der zuvor eingetragene Patentinhaber berechtigt, Ansprüche wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich geltend zu machen.
4. Für die Sachlegitimation ist im Verletzungsrechtsstreit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage maßgeblich. Der frühere Patentinhaber, der Ansprüche des neuen Patentinhabers auf Schadensersatz oder Rechnungslegung geltend macht, muss deshalb seine Klage hinsichtlich des Zeitraums nach dem Rechtsübergang auf Leistung an den neuen Patentinhaber richten.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

50. Zur Prüfung der technischen Lehre auf erfinderische Tätigkeit

[BGH, Urt. v. 23.04.2013, X ZR 27/12 – Fahrzeugnavigationssystem](#)

[BPatG, Urt. v. 29.11.2011, 4 Ni 63/09 \(EU\)](#)

Leitsatz

Die Anweisung an den Fachmann, bei der Sprachausgabe eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte Detailinformationen (hier: Straßennamen) zu berücksichtigen, betrifft den Inhalt der durch das Navigationssystem optisch oder akustisch wiedergegebenen Information und ist bei der Prüfung der technischen Lehre des Patents auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

51. Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens auch durch den Insolvenzverwalter

[BGH, Urt. v. 23.04.2013, X ZR 169/12 – Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens](#)

[BPatG, Urt. v. 16.10.2008, 3 Ni 30/06 \(EU\)](#)

Leitsatz

Das durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Patentinhabers unterbrochene Patentnichtigkeitsverfahren betrifft im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO die Aussonderung eines Gegenstands aus der Insolvenzmasse und kann daher sowohl vom Insolvenzverwalter als auch vom Kläger aufgenommen werden.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

52. Zur Frage, ob ein weiteres technisch und wirtschaftlich sinnvolles Verfahren auch ohne erwähnt zu werden offenbart ist

[BGH, Urt. v. 09.04.2013, X ZR 130/11 – Verschlüsselungsverfahren](#)

[BPatG, Urt. v. 12.05.2011, 2 Ni 32/09](#)

Leitsätze

1. Allein aus dem Umstand, dass aus technischer Sicht der Anwendung eines in der Patentanmeldung offenbarten Verfahrens (hier: Verschlüsselungsverfahrens) zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren (hier: Entschlüsselungsverfahren) folgen muss, um insgesamt ein technisch und wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis zu erreichen, kann in der Regel nicht gefolgert werden, dass das weitere Verfahren auch ohne erwähnt zu werden als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.
2. Dies gilt auch dann, wenn dem Fachmann mit der Beschreibung des ersten Verfahrens alle Informationen an die Hand gegeben werden, die er benötigt, um mit Hilfe seines Fachwissens auch das weitere Verfahren auszuführen.

BPatG

53. Patentnichtigkeitsklage und Insolvenz

[BPatG, Urt. v. 10.07.2013, 4 Ni 8/11 \(EP\)](#)

Leitsätze

1. Richtiger Beklagter im Nichtigkeitsverfahren ist wegen der ausschließlich auf die Eintragung im Patentregister abstellenden passiven Prozessführungsbefugnis nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG auch im Falle der Insolvenz der als Patentinhaber im Patentregister eingetragene Gemeinschuldner und nicht der Insolvenzverwalter.
2. Eine vor Klageerhebung erfolgte Umschreibung im Patentregister, welche lediglich aufgrund eines identitätswahrenden Rechtsformwechsels erfolgt ist – und damit auf einer nach § 30 Abs. 3 PatG nicht eintragungsbedürftigen Änderung der Gesellschaftsform beruht – ist für die Beurteilung der passiven Prozessführungsbefugnis nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG unbeachtlich – hier die nach italienischem Recht zu beurteilende Umwandlung einer italienischen S.p.A. (Aktiengesellschaft) in eine S.r.l. (GmbH).
3. Das nach italienischem Insolvenzrecht vor der Insolvenzeröffnung liegende freiwillige Vergleichsverfahren (concordato preventivo) über das Vermögen des Patentinhabers gilt nach Art. 2 Ziff. a) und b) Anhang A EulnsVO als Insolvenzverfahren i. S. v. Art. 1 Abs. 1 EulnsVO und führt, sofern das Streitpatent bei Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens noch die Insolvenzmasse betrifft, zur Unterbrechung des Verfahrens. Der im freiwilligen Vergleichsverfahren bestellte Verwalter (liquidatore giudiziale) verfügt

nach (im deutschen Verfahren maßgeblichen) italienischem Recht jedoch noch nicht über die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Gemeinschuldners.

OLG

54. Zu den Voraussetzungen einer äquivalenten Patentverletzung

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.06.2013, I-2 U 78/12 – Fahrradkurbeleinheit](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 04.09.2013, 4a O 95/11 – Fahrradkurbeleinheit](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Wie spezifiziert der Patentanspruch den Fachmann über das belehrt, was zu tun ist, um zum erfindungsgemäßen Erfolg zu gelangen, kann von Fall zu Fall verschieden sein. Es ist rechtlich ohne weiteres zulässig, den Patentanspruch als eine detailgenaue Handlungsnorm abzufassen. Allein die Tatsache, dass ein Anspruchsmerkmal bei einem bestimmten Verständnis für den Fachmann bloß eine technische Selbstverständlichkeit zum Ausdruck bringen würde, schließt deshalb dieses Verständnis nicht aus. Andererseits ist es nicht unbedingt notwendig, dass der Patentanspruch eine bis ins allerletzte detaillierte Handlungsanweisung gibt, d.h. eine Anleitung zum technischen Handeln formuliert, die auch Selbstverständlichkeiten aufgreift und erwähnt. Solche können und dürfen vielmehr als präsentenes Wissen des Fachmanns in dem Sinne vorausgesetzt werden, dass sie von ihm auch ohne besondere Erwähnung im Patentanspruch eigenständig gesehen und – gleichsam zwischen den Zeilen des Patentanspruchs – ergänzt werden.
2. Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, muss regelmäßig dreierlei erfüllt sein. Die Ausführung muss erstens das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit (zwar abgewandelten, aber) objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine im Prioritätszeitpunkt gegebenen Fachkenntnisse den Fachmann befähigt haben, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

55. Privatkopienvergütung für Trägermaterial

[EuGH, Urteil v. 11.07.2013, C-521/11 – Amazon/Austro-Mechana](#)

Leitsätze

1. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass er der Regelung eines Mitgliedstaats, nach der eine Abgabe für Privatkopien unterschiedslos beim ersten gewerbsmäßigen und entgeltlichen Inverkehrbringen von zur Vervielfältigung geeignetem Trägermaterial in seinem Hoheitsgebiet angewandt wird und die zugleich einen Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Abgaben vorsieht, falls die Endnutzung des Trägermaterials nicht von dem in dieser Vorschrift geregelten Fall erfasst wird, nicht entgegensteht, wenn, was das vorlegende Gericht unter Berücksichtigung der besonderen Umstände jeder nationalen Regelung und der durch die Richtlinie vorgegebenen Grenzen zu prüfen hat, praktische Schwierigkeiten eine solche Regelung zur Finanzierung des gerechten Ausgleichs rechtfertigen und wenn der Rückerstattungsanspruch wirksam ist und keine übermäßige Erschwernis bei der Erstattung der gezahlten Abgabe mit sich bringt.
2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass er im Rahmen einer Regelung zur Finanzierung des in dieser Vorschrift vorgesehenen gerechten Ausgleichs durch eine Abgabe für Privatkopien zulasten von Personen, die zur Vervielfältigung geeignetes Trägermaterial im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats als Erste gewerbsmäßig und entgeltlich in Verkehr bringen, diesen Mitgliedstaat nicht daran hindert, eine widerlegbare Vermutung für den privaten Gebrauch dieses Trägermaterials im Fall seines Inverkehrbringens an natürliche Personen aufzustellen, sofern praktische Schwierigkeiten bei der Ermittlung des privaten Zwecks der Nutzung des fraglichen Trägermaterials die Aufstellung einer solchen Vermutung rechtfertigen und soweit die vorgesehene Vermutung nicht dazu führt, dass die Abgabe für Privatkopien in Fällen auferlegt wird, in denen der Endnutzer des Trägermaterials offenkundig nicht von dem in dieser Vorschrift geregelten Fall erfasst wird.
3. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass dem in dieser Vorschrift geregelten Anspruch auf einen gerechten Ausgleich oder der zur Finanzierung dieses Ausgleichs bestimmten Abgabe für Privatkopien nicht entgegenstehen kann, dass die Hälfte des Erlöses dieses

Ausgleichs oder dieser Abgabe nicht unmittelbar an die Bezugsberechtigten ausgezahlt wird, sondern an zu ihren Gunsten geschaffene soziale und kulturelle Einrichtungen, sofern diese sozialen und kulturellen Einrichtungen tatsächlich den Berechtigten zugutekommen und die Funktionsmodalitäten dieser Einrichtungen nicht diskriminierend sind, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist.

4. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass der von einem Mitgliedstaat aufgestellten Pflicht, beim gewerbsmäßigen und entgeltlichen Inverkehrbringen von zur Vervielfältigung geeignetem Trägermaterial eine Abgabe für Privatkopien zu entrichten, die zur Finanzierung des in dieser Vorschrift geregelten gerechten Ausgleichs bestimmt ist, nicht entgegenstehen kann, dass eine entsprechende Abgabe bereits in einem anderen Mitgliedstaat entrichtet worden ist.

56. Gerätevergütung für Drucker und PC

[EuGH, Urt. v. 27. 6. 2013, C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11 – VG Wort/Kyocera, vormals Kyocera Mita Deutschland GmbH, u. a. und Fujitsu Technology Solutions GmbH u. a./VG Wort](#)

Leitsätze

1. Die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 5. 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft wirkt sich auf die Nutzungen von Werken und sonstigen Schutzgegenständen zwischen dem 22. 6. 2001, an dem die Richtlinie in Kraft trat, und dem 22. 12. 2002, an dem die Frist zu ihrer Umsetzung abließ, nicht aus.
2. Eine etwaige Zustimmung des Rechtsinhabers zur Vervielfältigung seines Werkes oder eines sonstigen Schutzgegenstands im Rahmen einer in Art. EWG RL 2001 29 Artikel 5 EWG RL 2001 29 Artikel 5 Absatz II oder EWG RL 2001 29 Artikel 5 Absatz III Richtlinie 2001/29/EG vorgesehenen Ausnahme oder Beschränkung hat keine Auswirkung auf den gerechten Ausgleich, unabhängig davon, ob er nach der einschlägigen Bestimmung dieser Richtlinie zwingend oder fakultativ vorgesehen ist.
3. Die Möglichkeit einer Anwendung technischer Maßnahmen i. S. von Art. EWG RL 2001 29 Artikel 6 Richtlinie 2001/29/EG kann die in Art. EWG RL 2001 29 Artikel 5 EWG RL 2001 29 Artikel 5 Absatz II lit. b der Richtlinie vorgesehene Bedingung eines gerechten Ausgleichs nicht entfallen lassen.
4. Der Ausdruck „Vervielfältigungen mittels beliebiger fotomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung“ i. S. von Art. EWG RL 2001 29 Artikel 5 EWG RL 2001 29 Artikel 5 Absatz II lit. a Richtlinie 2001/29/EG ist dahin auszulegen, dass er Vervielfältigungen mittels eines Druckers und eines PCs umfasst, wenn diese Geräte miteinander verbunden sind. In diesem Fall steht es den Mitgliedstaaten frei, ein System einzuführen, bei dem der gerechte Ausgleich von den Personen

entrichtet wird, die über ein Gerät verfügen, das in nicht eigenständiger Weise zu dem einheitlichen Verfahren der Vervielfältigung des Werkes oder des sonstigen Schutzgegenstands auf dem betreffenden Träger beiträgt, da diese Personen die Möglichkeit haben, die Kosten der Abgabe auf ihre Kunden abzuwälzen; dabei darf der Gesamtbetrag des gerechten Ausgleichs, der als Ersatz für den Schaden geschuldet wird, der dem Urheber am Ende eines solchen einheitlichen Verfahrens entstanden ist, nicht substanziiell von demjenigen abweichen, der für die Vervielfältigung mittels nur eines Geräts festgelegt ist.

BGH

57. Zur Zulässigkeit des Vertriebs „gebrauchter“ Softwarelizenzen

BGH, Urte. v. 17.07.2013, I ZR 129/08 – UsedSoft II

OLG München, Urte. v. 3.07.2008, 6 U 2759/07

LG München I, Urte. v. 15.03.2007, 7 O 7061/06

Leitsätze (red.)

1. Die Kunden der Beklagten greifen durch das Herunterladen der Computerprogramme in das nach § 69c Nr. 1 UrhG ausschließlich dem Rechtsinhaber zustehende Recht zur Vervielfältigung der Computerprogramme ein. Da die Beklagte ihre Kunden durch das Angebot „gebrauchter“ Lizenzen zu diesem Eingriff veranlasst, kann sie auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, falls ihre Kunden nicht zur Vervielfältigung der Programme berechtigt sind.
2. Die Kunden der Beklagten können sich allerdings möglicherweise auf die Regelung des § 69d Abs. 1 UrhG berufen, die Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG ins deutsche Recht umsetzt und daher richtlinienkonform auszulegen ist. Nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG bedarf die Vervielfältigung eines Computerprogramms - solange nichts anderes vereinbart ist - nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms durch den rechtmäßigen Erwerber notwendig ist.
3. Der Erwerber einer „gebrauchten“ Softwarelizenz ist als „rechtmäßiger Erwerber“ einer Programmkopie anzusehen, der von dem Vervielfältigungsrecht Gebrauch machen darf, wenn das Recht zur Verbreitung der Programmkopie nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG erschöpft ist und der Weiterverkauf der Lizenz an den Erwerber mit dem Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist. Dabei setzt ein Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie nicht voraus, dass die Beklagte ihren Kunden einen Datenträger mit einer „erschöpften“ Kopie des Computerprogramms übergibt. Vielmehr kann ein solcher Wei-

terverkauf auch dann vorliegen, wenn der Kunde die ihm von der Beklagten verkaufte Kopie des Computerprogramms von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers auf seinen Computer herunterlädt

[Vgl. Pressemitteilung des BGH](#)

58. Urheberrechtlicher Schutz einer literarischer Figur

BGH, Urte. v. 17.07.2013, I ZR 52/12 - Pippi Langstrumpf

[OLG Köln, Urte. v. 24.02.2012, 6 U 176/11](#)

[LG Köln, Urte. v. 10.08.2011, 28 O 117/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Die von Astrid Lindgren in ihren Kinderbüchern geschaffene Figur der „Pippi Langstrumpf“ genießt als Sprachwerk im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG Urheberrechtsschutz. Voraussetzung für den Schutz eines fiktiven Charakters ist es, dass der Autor dieser Figur durch die Kombination von ausgeprägten Charaktereigenschaften und besonderen äußeren Merkmalen eine unverwechselbare Persönlichkeit verleiht.
2. Der Schutz einer literarischen Figur als Sprachwerk kommt in Betracht, wenn diese Figur durch eine unverwechselbare Kombination äußerer Merkmale, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und typischen Verhaltensweisen beschrieben wird. Das Urheberrecht an einer solchen Figur wird nicht schon dadurch verletzt, dass lediglich wenige äußere Merkmale übernommen werden, die für sich genommen den Urheberrechtsschutz nicht begründen könnten.

[Vgl. Pressemitteilung des BGH](#)

59. Zur Zulässigkeit von Satire

[BGH, Urt. v. 11.06.2013, VI ZR 209/12](#)

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 19.04.2012, 16 U 189/11](#)

LG Frankfurt/Main, Urt. v. 22.09.2011, 2-3 O 155/11

Leitsatz

Zur Zulässigkeit eines satirisch gefärbten Fernsehbeitrags über das Streitgespräch eines Journalisten mit einer Teilnehmerin an einer Mahnwache im Hinblick auf das Recht am eigenen Bild und am eigenen Wort.

60. Begriff der öffentlichen Wiedergabe

[BGH, Beschl. v. 16.05.2013, I ZR 46/12 – Die Realität](#)

OLG München, Urt. v. 16.02.2012, 6 U 1092/11

LG München I, Urt. v. 02.02.2011, 37 O 1577/10

Leitsatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Stellt die Einbettung eines auf einer fremden Internetseite öffentlich zugänglich gemachten fremden Werkes in eine eigene Internetseite unter Umständen, wie sie im Ausgangsverfahren vorliegen, eine öffentliche Wiedergabe im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG dar, auch wenn das fremde Werk damit nicht für ein neues Publikum wiedergegeben wird und die Wiedergabe nicht nach einem spezifisch technischen Verfahren erfolgt, das sich von demjenigen der ursprünglichen Wiedergabe unterscheidet?

LG Stuttgart**61. Spam-E-Mails**

[LG Stuttgart, Urt. v. 29.05.2013, 13 S 200/12](#)

Leitsatz

Ein Advertiser kann nicht ohne Weiteres als mittelbarer Störer i.S.d. § 1004 BGB vom Empfänger auf Unterlassung von Spam-E-mails in Anspruch genommen werden, die ein mit ihm über ein Affiliate-Marketing-Netzwerk verbundener Publisher unerlaubt und ohne sein Wissen versendet.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

62. Absatzinteresse der Abnehmer an kompatiblen Konkurrenzprodukten

[BGH, Urf. v. 24.01.2013, I ZR 136/11 – Regalsystem](#)

[OLG Köln, Urf. v. 22.06.2011, 6 U 152/10](#)

[LG Köln, Urf. v. 11.08.2010, 84 O 116/09](#)

Leitsätze

1. Die Tatbestände des § 4 Nr. 9 Buchst. a und b UWG bilden regelmäßig einen einheitlichen Streitgegenstand.
2. Die Beweiskraft des Tatbestands nach § 314 Satz 1 ZPO bezieht sich auf Parteivorbringen tatsächlicher Art; dazu gehört nicht die Beantwortung der Frage, ob das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt.
3. Haben die Abnehmer wegen eines Ersatz- und Erweiterungsbedarfs ein Interesse an der Verfügbarkeit in der äußeren Gestaltung mit den Erzeugnissen des Originalherstellers kompatiblen Konkurrenzprodukten (hier: Regalsysteme für den Einzelhandel), dürfen Wettbewerber im Regelfall nicht nach den Grundsätzen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes auf abweichende Produktgestaltungen verwiesen werden, die die Verkäuflichkeit ihrer Produkte im Hinblick auf den Ersatz- und Erweiterungsbedarf beim Originalprodukt einschränken.

Anmerkung

Siehe auch [BGH, Urf. v. 24.01.2013, I ZR 78/11](#) mit entsprechenden Erwägungen.

OLG

63. Abmahnkosten trotz Verstoßes gegen eigene Abmahnkostenabwehrklausel

[OLG Celle, Beschluss v. 28.03.2013, 13 U 19/13](#)

[LG Hannover, 03.01.2013, 26 O 66/12](#)

Leitsätze (red.)

1. Entgegen dem Urteil des OLG Hamm vom 31.01.2012 ist die Geltendmachung von Abmahnkosten grundsätzlich nicht nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) zu versagen, wenn der Abmahnende selbst gegen seine Abmahnkostenabwehrklausel verstößt.
2. Es scheint bereits fraglich, warum dem Kläger aus seiner eigenen, wenn auch überaus aggressiv formulierten „Abwehrklausel“ Rechtsnachteile erfolgen können sollen, wenn diese eigene „Abwehr-

klausel“ ihrerseits selbstverständlich keine Rechtswirkungen hätte entfalten können.

3. Wird die „Abwehrklausel“ des Abmahnenden lediglich im nicht streitgegenständlichen Produktbereich verwendet, fehlt es zwischen den Parteien bereits an einem konkreten Wettbewerbsverhältnis.

64. Ergänzender Leistungsschutz für ursprünglich patentrechtlich geschützte Erzeugnisse

[OLG Frankfurt a.M., Urf. v. 25.04.2013, 6 U 204/11](#)

[LG Frankfurt, 28.09.2011, 2-6 O 591/10](#)

Leitsatz

Ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für ein technisches Erzeugnis (hier: Befestigungselemente mit Steckdübel), das hinsichtlich eines bestimmten Teils (hier: Ausführung des Steckdübels als geteilter Schaft mit als Exzenterzähnen ausgestalteten Spreizkörpern) patentgeschützt war, kommt nach Ablauf des Patentschutzes nur in Betracht, wenn die Herkunfts- oder Gütevorstellungen, die der angesprochene Verkehr mit dem Erzeugnis - weiterhin - verbindet, an solchen Merkmalen anknüpfen, die von der früher patentierten technischen Lösung unabhängig sind (im Streitfall verneint).

65. Abzugsfähigkeit von Lohnkosten bei der Berechnung des Verletzergewinns

[OLG Köln, Urf. v. 26.04.2013, 6 U 171/11 – Bigfoot II](#)

[LG Köln, 28. Juni 2011, 33 O 438/10](#)

Leitsatz

Bei der Berechnung des Verletzergewinns ist für die Abzugsfähigkeit von Lohnkosten nicht maßgeblich, ob der Verletzer diese ohne die Verletzungshandlung – etwa durch Abbau von Arbeitsplätzen – eingespart hätte. Ihre Abzugsfähigkeit richtet sich vielmehr danach, ob sie im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung dem Produkt zugeordnet werden können oder ob es sich um auf den Gesamtbetrieb entfallende Kosten handelt.

66. Verwendung des TM-Symbols nicht irreführend

[KG Berlin, Beschl. v. 31.05.2013, 5 W 114/13 – TM-Symbole](#)

[LG Berlin, 23.04.2013, 15 O 188/13](#)

Leitsätze (red.)

1. Der deutschsprachige Verkehr wird, soweit ihm das TM-Symbol bekannt ist, die Verwendung dieses Symbols in Deutschland naheliegend dahin verstehen, dass der Verwender insoweit eine Markeneintragung beantragt hat.
2. In dem Fall, in dem die Täuschung des Verkehrs lediglich auf dem Verständnis einer an sich zutreffenden Angabe beruht, ist für die Anwendung des § 5 UWG grundsätzlich eine höhere Irreführungsquote

als im Fall einer Täuschung mit objektiv unrichtigen Angaben erforderlich.

3. Der Schutz der wenigen, irrenden Verbraucher überwiegt zudem nicht das Interesse der Antragsgegnerin, mit der Verwendung des TM-Symbols wahrheitsgemäß auf das laufende Antragsverfahren vor dem Markenamt hinzuweisen und damit den Rechtsverkehr und insbesondere Konkurrenten vor einer Verwendung des Slogans zu warnen. Es bleibt dem Rechtsverkehr und den Konkurrenten überlassen, eigenständig das Risiko zu beurteilen, ob der Antrag auf Eintragung der Marke Erfolg hat und der Verwender dann sogleich markenrechtlich in Anspruch genommen werden kann.

67. Wiederholungszeichen bei werblicher Darstellung

[OLG Frankfurt, Urt. v. 27.06.2013, 6 U 27/13](#)

LG Frankfurt, Urt. 20.12.2012, 2-3 O 354/12

Leitsätze

1. Richtet sich der Unterlassungsantrag gegen die werbliche Darstellung eines Erzeugnisses, enthält die im Antrag wiedergegebene Darstellung jedoch nicht alle (für die Beurteilung möglicherweise maßgeblichen) Bestandteile der in der Werbung verwendeten Darstellung, fehlt es an der erforderlichen Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr für die mit dem Antrag angegriffene Verletzungshandlung.
2. Zur Frage, in welchem Umfang eine seit vielen Jahren mit großem Erfolg vertriebene Damenhandtasche (hier: Falttasche) unter dem Gesichtspunkt der Rufausnutzung gegen Nachahmungen geschützt ist.

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

Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Oktober 2013

Mittwoch, 16. Oktober 2013, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon

► Weitere Termine im Wintersemester 2013

- 27. November 2013
- 22. Januar 2014

► Weitere Termine

- 7. Mai 2014
- 18. Juni 2014

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

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

► Vorankündigung:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 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: Jan Gottschalk

Layout: Martin Momtschilow, Jörn Lenz

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

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586