

CIPR Report

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

Aktuelles

Aus dem Inhalt

40 Jahre Europäisches Patentübereinkommen	S. 83
Patentnovellierungsgesetz wurde verkündet	S. 83

Rechtsprechung

EuGH

Der Widerruf der Zustimmung der Nutzung einer Marke durch einen Dritten kann nicht generell ausgeschlossen werden	S. 86
---	-------

BGH

Schutzunfähigkeit variabler Marken	S. 90
EuGH-Vorlagefrage zur Auskunftspflicht von Bankinstituten über Kontodaten bei Markenfälschungen	S. 92
Zur Frage, ob eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung entspricht	S. 96
Zur Zulässigkeit von Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren	S. 97
Keine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung trotz nahezu identischer Leistungsübernahme	S. 104

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. Wiener Vereinbarung tritt im Vereinigten Königreich in Kraft | S. 83 |
| 2. DPMA: Online-Anmeldung für Marken und Geschmacksmuster ab 12. November 2013 | S. 83 |

Patent- und Sortenschutzrecht

- | | |
|--|-------|
| 3. 40 Jahre Europäisches Patentübereinkommen | S. 83 |
| 4. Patentnovellierungsgesetz wurde verkündet | S. 83 |
| 5. EU-Kartellverfahren: Samsung macht Zugeständnisse | S. 83 |
| 6. US-Importverbot für Samsung-Geräte tritt in Kraft | S. 84 |
| 7. Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Singapur | S. 84 |
| 8. EPA verstärkt Kooperation mit Russland und Eurasien | S. 84 |
| 9. IP5-Ämter einigen sich auf ein gemeinsames PPH Pilotprojekt | S. 84 |
| 10. WIPOs Recherchemöglichkeiten umfassen nun über 32 Millionen Patent-Dokumente | S. 84 |
| 11. Patentreolle: Samsung, Apple, Microsoft und Google wenden sich an die EU | S. 84 |

Geschmacksmusterrecht

- | | |
|---|-------|
| 12. Stellungnahme zu Vorabentscheidungsersuchen des BGH | S. 85 |
|---|-------|

Urheberrecht

- | | |
|---|-------|
| 13. Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke auf elektronischen Lernplattformen von Universitäten | S. 85 |
| 14. BGH ändert seine Rechtsprechung zur erforderlichen Gestaltungshöhe von Werken der angewandten Kunst | S. 85 |
| 15. Zur Reichweite der Anordnung gemäß Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG | S. 86 |
| 16. Reformbestrebungen der Großen Koalition | S. 86 |

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

- | | | |
|-------------|---|-------|
| EuGH | 1. Der Widerruf der Zustimmung der Nutzung einer Marke durch einen Dritten kann nicht generell ausgeschlossen werden
(EuGH, Urt. v. 19.09.2013, C-661/11 – Nathan) | S. 87 |
| | 2. Eigenständige Antragstellung des Streithelfers in seiner Klagebeantwortung möglich
(EuGH, Urt. v. 26.09.2013, C-609/11 P – CENTROTHERM I) | S. 87 |
| | 3. Nachweis der ernsthaften Benutzung durch eidesstattliche Versicherung im Verfallsverfahren
(EuGH, Urt. v. 26.09.2013, C-610/11 P – CENTROTHERM II) | S. 87 |

Inhaltsverzeichnis (2/5)

Seite

	4. Das HABM kann auch verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel noch berücksichtigen (EuGH, Urt. v. 03.10.2013, C-120/12 P – PROTI SNACK/PROTIPLUS, PROTI) (EuGH, Urt. v. 03.10.2013, C-121/12 P – PROTIVITAL/PROTIPLUS, PROTI) (EuGH, Urt. v. 03.10.2013, C-122/12 P – PROTIACTIVE/PROTIPLUS, PROTI)	S. 88
	5. Keine Tatsachen-/Beweiswürdigung durch den EuGH (EuGH, Beschl. v. 16.10.2013, C-410/12 P – medi)	S. 88
	6. Eintragungshindernisse sind für alle Waren/Dienstleistungen zu prüfen, für die die Marke eingetragen werden soll (EuGH, Urt. v. 17.10.2013, C-597/12 P – ZEBEXIR/ZEBINIX)	S. 88
	7. Der Nachweis, dass die Benutzung einer jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, setzt voraus, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers ändert oder die Gefahr einer künftigen Änderung seines Verhaltens besteht (EuGH, Urt. v. 14.11.2013, C-383/12 P – Darstellung eines Wolfkopfes)	S. 88
EuG	8. Befugnisse des EuG (EuG, Urt. v. 06.09.2013, T-599/10 – EUROCOOL/EUROCOOL LOGISTICS)	S. 88
	9. Verwechslungsgefahr zwischen älterem Wortzeichen RECARO und Wort-Bildzeichen REVARO bei identischen Waren (EuG, Urt. v. 06.09.2013, T-349/12 – REVARO/RECARO)	S. 89
	10. Fehlende Unterscheidungskraft einer Darstellung eines Menstruationstampons (EuG, Urt. v. 12.09.2013, T-492/11 – Darstellung eines Menstruationstampons)	S. 89
	11. Verwechslungsgefahr zwischen der neu angemeldeten Gemeinschaftsmarke „KNUT – DER EISBÄR“ und der älteren Marke „KNUD“ (Eisbär im Berliner Zoo) (EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-250/10 – KNUT - DER EISBÄR/KNUD)	S. 89
	12. Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke “PROSEPT” und der älteren Marke “Pursept” aufgrund hochgradiger visueller, klanglicher und begrifflicher Ähnlichkeit (EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-284/12 – PROSEPT/Pursept)	S. 90
	13. Gleicher Zeichenbestandteil in Wortmarke und E-Mail-Adresse (EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-338/09 – MBP/ip_law@mbp.)	S. 90
	14. Verwechslungsgefahr nur aufgrund übereinstimmenden Sinngehalts (EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-437/11 – GOLDEN BALLS/BALLON D'OR)	S. 90
	15. Keine Verwechslungsgefahr zwischen Maxigesic und OXYGESIC bei pharmazeutischen Erzeugnissen (EuG, Urt. v. 16.10.2013, T-328/12 – Maxigesic/OXYGESIC)	S. 90
	16. Verwechslungsgefahr zwischen „Klassiklotterie“ und „NKL-Klassiklotterie“ (EuG, Urt. v. 23.10.2013, T-155/12 – Klassiklotterie/NKLKlassiklotterie)	S. 90
	17. Die Warengruppe „verschreibungspflichtige Arzneimittel“ ist hinreichend weit gefasst, um sie in mehrere Untergruppen aufteilen zu können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen (EuG, Urt. v. 08.11.2013, T-536/10 – Premeno/Pramino)	S. 91
	18. „Ficken Liquors“ verstößt für alkoholische Getränke aufgrund seines vulgären Charakters gegen die guten Sitten (EuG, Urt. v. 14.11.2013, T-54/13 – FICKEN LIQUORS)	S. 91
BGH	19. Schutzunfähigkeit variabler Marken (BGH, Beschl. v. 06.02.2013, I ZB 85/11 – Variable Bildmarke)	S. 91
	20. Die Nutzung bekannter Marken als Keywords ist grds. zulässig, es sei denn die Ausnutzung durch einen Dritten geschieht in unlauterer Weise (BGH, Urt. v. 20.02.2013, I ZR 172/11 – Beate Uhse)	S. 91
	21. Eigener Rechteerwerb an einem Zeichen durch konkludente, einseitige Gestattung (BGH, Urt. v. 27.03.2013, I ZR 93/12 – Baumann)	S. 92
	22. Für die Prüfung der Unterscheidungskraft ist der Anmeldezeitpunkt des Zeichens maßgeblich (BGH, Beschl. v. 18.04.2013, I ZB 71/12 – Aus Akten werden Fakten)	S. 92
	23. Weiter Schutzbereich berühmter Marken (BGH, Urt. v. 11.04.2013, I ZR 214/11 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion)	S. 92

Inhaltsverzeichnis (2/5)

Seite

	24. Verletzung rechtlichen Gehörs bei Verstoß gegen den Grundsatz der Waffengleichheit (BGH, Beschl. v. 11.04.2013, I ZB 91/11 – MetroLinien)	S. 92
	25. EuGH-Vorlagefrage zur Auskunftspflicht von Bankinstituten über Kontodaten bei Markenfälschungen (BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZR 51/12 – Davidoff Hot Water)	S. 93
	26. Pressemitteilung: Die Marke „test“ muss vorerst nicht gelöscht werden (BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12 – „test“)	S. 93
BPatG	27. EuGH-Vorlagefrage zur Apple Store Ladenausstattung (BPatG, Beschl. v. 08.05.2013, 29 W (pat) 518/13 – Apple Store)	S. 93
	28. Bezeichnung einer Stiftung mit einem bekannten Personennamen grds. eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 02.07.2013, 33 W (pat) 550/11 – Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung)	S. 94
	29. Erhebung der Nichtbenutzungseinrede (BPatG, Beschl. v. 02.07.2013, 33 W (pat) 30/11 – GIRODIAMANT/DIAMANT)	S. 94
	30. Eintragungsfähigkeit der Marke „Cosar“ aufgrund ausreichenden Markenabstands, klanglichen und schriftbildlichen Abstands (BPatG, Besch. v. 02.09.2013, 25 W (pat) 55/11 – Cosar/LORZAAR, FORTZAAR)	S. 94
	31. Fehlende Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis des Begriffs „Lichtengel“ (BPatG, Beschl. v. 19.09.2013, 28 W (pat) 6/12 – Lichtengel)	S. 94
	32. Fehlende Unterscheidungskraft von „WasWann-Wo“ (BPatG, Beschl. v. 30.09.2013, 24 W (pat) 511/12 – WasWannWo)	S. 94
	33. Fehlende Unterscheidungskraft von „Gerstenwonne“ für Getreideerzeugnisse und Speisen aus Getreide (BPatG, Beschl. v. 07.10.2013, 25 W (pat) 515/12 – GerstenWonne)	S. 95
	34. Schutzfähigkeit von „idays“ für informationstechnisch unterstützte Angebote (BPatG, Beschl. v. 08.10.2013, 27 W (pat) 553/13 – idays)	S. 95
	35. Löschung der Marke „GEOTHERM“ für Heizungs- und Kühlgeräte aufgrund fehlender Unterscheidungskraft (BPatG, Beschl. v. 14.10.2013, 24 W (pat) 39/11 – GEOTHERM)	S. 95
	36. „Bolschoi Staatsballett“ ist als täuschende Angabe nicht eintragungsfähig (BPatG, Beschl. v. 14.10.2013, 27 W (pat) 38/13 – Bolschoi Staatsballett)	S. 95
KG	37. Unzulässige Namensanmaßung von „aserbaidshan.de“ durch einen Dritten KG Berlin, Urt. v. 07.06.2013, 5 U 110/12 – aserbaidshan.de	S. 96

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

EuGH	38. Zu den Voraussetzungen hinsichtlich der Anmeldung und Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Pflanzenschutzmittel (EuGH, Urt. v. 17.10.2013, C-210/12 – Sumitomo Chemical)	S. 97
BGH	39. Zur Höhe von Rechtsanwaltskosten bei einer Abmahnung aus einem Gebrauchs- und Geschmacksmuster (BGH, Urt. v. 13.11.2013, X ZR 171/12)	S. 97
	40. Zur Abgrenzung des Begriffs der Erfindung von der patentrechtlich nicht geschützten Entdeckung (BGH, Urt. v. 24.09.2013, X ZR 40/12 – Fettsäuren)	S. 97
	41. Zur Frage, ob eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung entspricht (BGH, Beschl. v. 11.09.2013, X ZB 8/12 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren)	S. 97
	42. Zur Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG (BGH, Urt. v. 03.09.2013, X ZR 1/13, X ZR 2/13 – Kostenbegünstigung III)	S. 98
	43. Zur Bestimmung des herauszugebenden Anteils des Verletzergewinns (BGH, Beschl. v. 03.09.2013, X ZR 130/12 – Kabelschloss)	S. 98
	44. Zur Zulässigkeit von Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren (BGH, Urt. v. 27.08.2013, X ZR 19/12 – Tretkurbeleinheit)	S. 98

Inhaltsverzeichnis (2/5)

Seite

	45. Zur Ermittlung des Streitwerts bei mehreren Klägern im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH, Beschl. v. 27.08.2013, X ZR 83/10 – Nichtigkeitsstreitwert II)	S. 98
	46. Zur Anwendung des § 93 ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH, Ur. v. 13.08.2013, X ZR 73/12 – Druckdatenübertragungsverfahren)	S. 98
	47. Zum Umfang der Hinweispflicht des Patentgerichts nach § 83 PatG (BGH, Ur. v. 08.08.2013, X ZR 36/12 – Mischerbefestigung)	S. 99
	48. Keine Gebrauchsmusterlöschung bei Einfügung eines lediglich beschränkenden Merkmals (BGH, Beschl. v. 06.08.2013, X ZB 2/12 – Tintenstrahldrucker)	S. 99
	49. Zu den inhaltlichen Anforderungen an eine Berufung in einer Patentnichtigkeitssache (BGH, Ur. v. 23.07.2013, X ZR 87/12 – Seitenwandmarkierungsleuchte)	S. 99
	50. Zur Neuheitsschädlichen Vorwegnahme im Patentrecht (BGH, Ur. v. 18.06.2013, X ZR 35/12 – Halbleiterdotierung)	S. 99
BPatG	51. Bundespatentgericht erklärt Motorolas Push-Patent teilweise für nichtig (BPatG, Ur. v. 13.11.2013, 1 Ni 3/13 (EP), 1 Ni 7/13 (EP))	S. 99
	52. Apple verliert Patent zur Touchscreen-Bedienung (BPatG, Ur. v. 26.09.2013, 2 Ni 61/11 (EP), 2 Ni 76/11 (EP))	S. 100
	53. Zur Berechnung der Anmeldegebühr (BPatG, Beschl. v. 20.08.2013, 10 W (pat) 24/12)	S. 100
	54. Zur Frage der (Un-)Zulässigkeit eines Prioritätsdisclaim (BPatG, Ur. v. 01.08.2013, 4 Ni 28/11 (EP) – Bildprojektor)	S. 100
	55. Zur Berechnung der nationalen Gebühr für eine internationale Anmeldung (BPatG, Beschl. v. 25.07.2013, 10 W (pat) 2/13)	S. 100
	56. Zum Erfordernis der ausführbaren Offenbarung (BPatG, Ur. v. 04.06.2013, 4 Ni 16/11 – Vorrichtung zur Schwingungserzeugung)	S. 100
OLG	57. Zu Inhalt und Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs eines Arbeitnehmererfinders (OLG Düsseldorf, Ur. v. 24.10.2013, I- 2 U 63/12 – Kunststoffbeutel)	S. 101
	58. Zur Schadensersatzverpflichtung eines im Ausland ansässigen Unternehmens bei mittelbarer Verletzung eines europäischen Patents (OLG Karlsruhe, Ur. v. 08.05.2013, 6 U 34/12)	S. 101

*Geschmacksmusterrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

EuG	59. Geschmacksmuster durch Teil eines Erzeugnisses (EuG, Ur. v. 25.10.2013, T-231/10)	S. 102
------------	---	--------

*Urheberrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

EuGH	60. Zuständigkeit bei Verletzung von Urhebervermögensrechten	S. 103
BVerfG	61. Gerichtliche Überprüfbarkeit von Werkverwertungsverträgen ist verfassungsgemäß (BVerfG, Beschl. v. 23.10.2013, 1 BvR 1842/11, 1 BvR 1843/11)	S. 103
BGH	62. Reichweite der Prüfungspflichten im Rahmen der Störerhaftung I (BGH, Ur. v. 15.08.2013, I ZR 80/12 - File-Hosting-Dienst)	S. 103
	63. Reichweite der Prüfungspflichten im Rahmen der Störerhaftung II (BGH, Ur. v. 15.08.2013, I ZR 79/12)	S. 103
	64. Reichweite der Vermutung der Wiederholungsgefahr (BGH, Ur. 20.06.2013, I ZR 55/12 – Restwertbörse II)	S. 104
OLG	65. Haftung bei Vertrieb elektronischer Bücher (OLG München, Ur. v. 24.10.2013, 29 U 885/13)	S. 104
	66. Erlösverteilung bei Wahrnehmungsvertrag (OLG München, Ur. v. 17.10.2013, 6 U 2492/12)	S. 104
	67. Streitwertbemessung bei Unterlassungsansprüchen (OLG Brandenburg, Beschl. v. 22.08.2013, 6 W 31/13)	S. 104

Inhaltsverzeichnis (5/5)

- LG** 68. Maßstab für die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
(LG Köln, Urt. v. 31.07.2013, 28 O 128/08) **S. 104**

Wettbewerbsrecht**Rechtsprechung in Leitsätzen**

- BGH** 69. Keine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung trotz nahezu identischer Leistungsübernahme
(BGH, Urt. v. 17.07.2013, I ZR 21/12 – Einkaufswagen III) **S. 105**
- OLG** 70. Leistungsschutz für das Rillen-Design von Koffern
(OLG Karlsruhe, Urt. v. 27.02.2013, 6 U 11/11 – Rillenkoffer II) **S. 105**
71. Ergänzender Leistungsschutz für ehemalige Patente
(OLG Frankfurt, Urt. v. 25.04.2013, 6 U 204/11) **S. 105**
72. Quasi-identische Nachahmung im Lebensmittelbereich
(OLG Köln, Urt. v. 28.06.2013, 6 U 183/12) **S. 105**
73. Nachahmungsschutz von Modellreihen
(OLG Köln, Urt. v. 10.07.2013, I-6 U 209/12, 6 U 209/12 – Kinderhochstuhl „Sit up“) **S. 106**
74. Keine Rufausbeutung durch PANDAS
(OLG Köln, Urt. v. 26.07.2013, I-6 U 28/13, 6 U 28/13 – PANDAS) **S. 106**
75. Herstellerkennzeichnung bei hochpreisigen Produkten
(OLG Köln, Urt. v. 02.08.2013, 6 U 214/12 – Küchenarmaturen) **S. 107**
76. Grenzen des wettbewerblichen Leistungsschutzes bei Franchising-Restaurants
(OLG Schleswig, Urt. v. 26.09.2013, 16 U (Kart) 49/13 – „Subway Restaurants“) **S. 107**
- LG** 77. Verhältnis von Markenrecht und wettbewerblichem Leistungsschutz
(LG Bochum, Urt. v. 19.06.2013, I-15 O 50/12, 15 O 50/12 – Hollywood - Walk of Fame) **S. 107**

Markenrecht

1. Wiener Vereinbarung tritt im Vereinigten Königreich in Kraft

Am 11. September 2013 trat die Wiener Vereinbarung (Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks) im Vereinigten Königreich (UK) in Kraft.

[Langtext der Wiener Vereinbarung \(Vienna Agreement\)](#)

Quelle: [WIPO](#)

2. DPMA: Online-Anmeldung für Marken und Geschmacksmuster ab 12. November 2013

Ab dem 12. November 2013 können Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen online – ohne Signatur – eingereicht werden (DPMAdirekt WEB).

Laut DPMA brauche man dafür keine Software herunterladen und benötige keine Signaturkarte. In 7 Schritten werde man durch die WEB-Anwendung geführt und könne die eigene Marke bzw. das eigene Geschmacksmuster ohne größeren Aufwand schnell und günstig anmelden.

Die Markenmeldung koste für drei Waren- und Dienstleistungsklassen 290 Euro. Zur Auswahl der zu schützenden Waren- und Dienstleistungen stehe ein elektronischer Warenkorb zur Verfügung.

Die Geschmacksmusteranmeldung sei zunächst auf bis zu 10 Geschmacksmuster begrenzt und koste 60 Euro.

Ausführliche Informationen können auf www.dpma.de unter [Marke](#) bzw. [Geschmacksmuster](#) abgerufen werden.

Quelle: [DPMA](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

3. 40 Jahre Europäisches Patentübereinkommen

Am 5. Oktober 1973 wurde in München das Europäische Patentübereinkommen unterzeichnet. Dieser internationale Vertrag ist zugleich rechtliche Grundlage für die 1977 von 7 Gründungsstaaten errichtete Europäische Patentorganisation (EPO). Als deren wichtigstes Organ ist das Europäische Patentamt (EPA) mit der Prüfung sowie Erteilung europäischer Patente betraut.

Mittlerweile haben sich der EPO 38 Länder (darunter alle Mitgliedsstaaten der EU) angeschlossen. Die Zahl der Patentanmeldungen ist von etwa 4000 in den Anfangsjahren auf rund 260 000 gestiegen. Allerdings kommen heute drei von vier Patentanmeldungen [von großen Konzernen](#) wie Siemens, Bosch oder BASF. Etwa [20 % der 2012 erteilten Patente](#) gingen an Unternehmen aus Deutschland.

Das 40-jährige Jubiläum des Europäischen Patentübereinkommens wurde in München gebührend gefeiert. Im Zuge der Festlichkeiten erhielt das EPA-Hauptgebäude

eine neue Adresse: Der Vorplatz des Hauptsitzes wurde zu Ehren des ersten EPA-Präsidenten in den Bob-van-Benthem-Platz umbenannt. Die [Hausanschrift des EPA](#) lautet daher nunmehr Bob-van-Benthem-Platz 1.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 17.10.2013](#)

4. Patentnovellierungsgesetz wurde verkündet

Das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes wurde am 24. Oktober 2013 verkündet (BGBl. I S. 3830). Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt treten zwei Kernpunkte des Gesetzes in Kraft: Anmeldeunterlagen können nunmehr online eingesehen werden. Ferner besteht seit November die Möglichkeit, Marken und Geschmacksmuster signaturfrei und elektronisch anzumelden (siehe soeben).

Zum 1. April entfalten dann weitere Regelungen ihre Rechtswirkung: Ab diesem Zeitpunkt werden die Fristen zur Einreichung von Übersetzungen englisch- und französischsprachiger Patentanmeldungen auf 12 Monate verlängert, der Recherchebericht wird künftig eine vorläufige Einschätzung im Hinblick auf die Schutzfähigkeit des Anmeldegegenstands beinhalten und die Einspruchsfrist gegen Patente wird von drei auf neun Monate angehoben.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 24.10.2013](#)

Vgl. hierzu *CIPReport 2013*, 60

5. EU-Kartellverfahren: Samsung macht Zugeständnisse

Um den Vorwurf eines möglichen Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln zu entkräften, hat der südkoreanische Konzern Samsung der EU-Kommission neue Vorschläge unterbreitet: In einem Zeitraum von fünf Jahren möchte der Mobilfunkhersteller davon absehen, gegen Unternehmen, die einem besonderen Lizenzierungsrahmen zustimmen, Unterlassungsverfügungen wegen der Verletzung von standardessentiellen Patenten zu beantragen.

Anfang 2012 wurde gegen Samsung ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet. Die EU-Kommission geht seither der Frage nach, ob Samsung seiner Verpflichtung nachgekommen ist, standardessentielle Patente zu fairen, vernünftigen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND) zu lizenzieren. Im Fokus der Untersuchung steht dabei die Problematik, ob Verkaufsverbote im Falle der Verletzung standardessentieller Patente durchgesetzt werden können bzw. dürfen. Die Kommission ist der Auffassung, dass dies den Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann.

Medienberichten zufolge erklärten sich die europäischen Wettbewerbshüter mit einer ersten Stellungnahme des südkoreanischen Konzerns nicht zufrieden. So soll die Kommission Samsung dazu aufgefordert haben, mehr Zugeständnisse zu machen. Der Vorschlag - unter bestimmten Bedingungen für fünf Jahre auf Unterlassungsverfügungen zu verzichten - kann nun von interessierten Dritten kritisch beurteilt werden. Kommt

die Kommission nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen zu dem Schluss, dass die wettbewerbsrechtlichen Bedenken durch die Verpflichtungszusagen ausgeräumt werden, kann sie die Zusagen für Samsung rechtsverbindlich machen.

Quelle: [EU-Kommission Pressemitteilung v. 17.10.2013](#)

Vgl. hierzu CIPReport 2012, 12

6. US-Importverbot für Samsung-Geräte tritt in Kraft

US-Präsident Barack Obama hat sich dagegen entschieden, im Rechtsstreit zwischen Apple und Samsung erneut mit einem Veto zu intervenieren. Das von der amerikanischen Handelskommission ITC festgelegte US-Einfuhrverbot für einige Samsung-Modelle ist somit in Kraft getreten. Die Presse spricht von einem „symbolischen Rückschlag“. Es handelt sich bei den betroffenen Geräten um ältere Modelle, die größtenteils auf dem Markt keine Rolle mehr spielen.

Quelle: [focus online](#)

Vgl. hierzu CIPReport 2013, 61

7. Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Singapur

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie das Amt für geistiges Eigentum von Singapur (IPOS) werden in Zukunft stärker miteinander kooperieren. In Genf unterzeichneten Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer und Chief Executive Tan Yih San eine gemeinsame Erklärung über die bilaterale Zusammenarbeit. Im Bereich des Patentrechts soll ein Pilotprojekt zum Patent Prosecution Highway (PPH) initiiert werden.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 30.09.2013](#)

8. EPA verstärkt Kooperation mit Russland und Eurasien

Das Europäische Patentamt (EPA), der Föderalen Dienst für geistiges Eigentum der Russischen Föderation (Rospatent) sowie das Eurasische Patentamt (EAPO) werden in Zukunft stärker kooperieren. Zum einen wurde der automatische Übersetzungsdienst des EPA, Patent Translate, um das Sprachenpaar Russisch-Englisch erweitert. Zum anderen soll auch die Klassifizierung von Patentanmeldungen besser aufeinander abgestimmt werden. U.a. wird Rospatent ab 2016 dazu übergehen, seine neu veröffentlichten Patentanmeldungen nach der Gemeinsamen Patentklassifikation (CPC) zu ordnen. Dieses System findet bei über 40 Patentämtern auf der ganzen Welt seine Anwendung – darunter das EPA.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 26.09.2013](#)

9. IP5-Ämter einigen sich auf ein gemeinsames PPH Pilotprojekt

Verteter der fünf weltgrößten Ämter für geistiges Eigentum (IP5) - namentlich das Europäische Patentamt (EPA), das Japanische Patentamt (JPO), das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USTPO), das Ko-

oreanische Amt für geistiges Eigentum (KIPO) und das Staatliche Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) - haben sich auf die Einführung eines gemeinsamen [PPH-Pilotprojekts](#) (Patent Prosecution Highway) verständigt. Das Programm soll im Januar 2014 beginnen.

[PPH Pilotprojekte](#) ermöglichen eine beschleunigte Bearbeitung von Patentanmeldungen, indem Arbeitsergebnisse zwischen den Patentämtern ausgetauscht werden.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 23.09.2013](#)

10. WIPOs Recherchemöglichkeiten umfassen nun über 32 Millionen Patent-Dokumente

Die Datenbank PATENTSCOPE der World Intellectual Property Organization (WIPO) erhält stetig Zuwachs: Etwa 3 Millionen Patent-Dokumente aus der Volksrepublik China können seit kurzem über PATENTSCOPE abgerufen bzw. gesucht werden. Auch Patent-Dokumente aus dem [Königreich Bahrain, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten](#) lassen sich mittlerweile durch die Datenbank finden. Insgesamt zählt PATENTSCOPE mehr als 32 Millionen Einträge.

Quelle: [WIPO Pressemitteilung v. 20.09.2013 \(engl.\)](#)

11. Patentreolle: Samsung, Apple, Microsoft und Google wenden sich an die EU

Weltweit agierende Unternehmen wie Samsung, Apple, Microsoft und Google haben sich zusammengetan und sich mit einem gemeinsamen [offenen Brief](#) an die EU-Gremien gewandt. Sie äußern sich kritisch zu den [geplanten Regeln](#) für das gemeinsame EU-Patentgericht (UPC). Besonders der bisherige Ansatz zur Zweiteilung (bifurcation) der Rechtsprechung ist den Firmen ein Dorn im Auge: Nach diesem Prinzip soll eine Klage wegen der Verletzung eines einheitlichen europäischen Patents unabhängig von der Prüfung der Patentgültigkeit möglich sein. Die Unternehmen bemängeln, dass noch keine klare Regelung getroffen wurde, unter welchen Voraussetzungen ein Patentverletzungsverfahren - beispielsweise bei Zweifeln an der Gültigkeit eines Patents - unterbrochen werden kann. Nach Ansicht der Unterzeichner des Offenen Briefes könne jedoch genau diese Lücke den sog. Patentreollen - d.h. Patentinhaber, die weder forschen noch produzieren, sondern fremde Patente aufkaufen und auslizenzieren - zugutekommen: Mittels einer schnellen Entscheidung über eine Patentverletzung und ein Verkaufsverbot könnten genau jene Patentverwalter beträchtliche Lizenzgebühren verlangen, obwohl das betreffende Schutzrecht unter Umständen gar nicht gültig ist.

Vor allem große Unternehmen haben immer wieder mit Klagen von Patentreollen zu kämpfen. Eine kürzlich veröffentlichte [Studie](#) der Anwaltsfirma Winston & Strawn belegt, dass Apple mit insgesamt 165 Klagen als häufigste Zielscheibe unzählige gerichtliche Prozesse zu bestreiten hat. Auch Samsung, Microsoft und Google belegen vordere Plätze in der Statistik.

Quelle: [heise online](#)

Geschmacksmusterrecht

12. Stellungnahme zu Vorabentscheidungsersuchen des BGH

Auf ein [Vorabentscheidungsersuchen](#) des Bundesgerichtshofs betreffend die Auslegung der Art. 7 Abs. 1, 11 Abs. 2 und 89 Abs. 1 Buchst. a und d der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster äußert sich Generalanwalt Melchior Wathelet in seinen [Schlussanträgen](#) in der Rechtssache C-479/12 wie folgt:

1. Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass ein Geschmacksmuster den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein kann, wenn zuvor Abbildungen dieses Musters an in diesem Wirtschaftszweig tätige Händler verteilt worden sind.
2. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass ein Geschmacksmuster, obgleich es Dritten ohne die ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung der Vertraulichkeit zugänglich gemacht worden ist, den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein kann, wenn es nur einem einzigen Unternehmen dieser Fachkreise zugänglich gemacht oder in den Ausstellungsräumen eines Unternehmens, das außerhalb des Gebiets der Europäischen Union und des Bereichs der üblichen Marktbeobachtung ansässig ist, ausgestellt worden ist.
3. Art. 19 Abs. 2 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass er keine Regelung der Beweislast enthält. In einem Sachverhalt wie dem im Ausgangsverfahren fraglichen obliegt es jedoch dem Inhaber des nicht eingetragenen Geschmacksmusters, den Beweis für das Vorliegen von Umständen zu erbringen, die die Geltendmachung des in diesem Artikel vorgesehenen Unterlassungsanspruchs erlauben, indem er dartut, dass die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Musters ist.
4. Mangels einer einschlägigen unionsrechtlichen Regelung ist durch die innerstaatliche Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats festzulegen, ob ein Unterlassungsanspruch wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Geschmacksmusters gemäß Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 6/2002 der Verjährung unterliegt, und sind gegebenenfalls durch diese Rechtsordnung die insoweit geltenden Modalitäten zu normieren, sofern dabei die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität bewahrt bleiben.
5. Mangels einer einschlägigen unionsrechtlichen Regelung ist durch die innerstaatliche Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats festzulegen, ob ein Unterlassungsanspruch wegen Verletzung eines nicht

eingetragenen Geschmacksmusters gemäß Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 6/2002 der Verwirkung unterliegt, und sind gegebenenfalls durch diese Rechtsordnung die insoweit geltenden Modalitäten zu normieren, sofern dabei die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität bewahrt bleiben.

6. Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass die Vernichtungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche sich nach dem innerstaatlichen Recht einschließlich des internationalen Privatrechts jedes Mitgliedstaats richten, in dem mittels der fraglichen Waren eine Verletzungshandlung begangen wurde oder begangen zu werden droht.

Urheberrecht

13. Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke auf elektronischen Lernplattformen von Universitäten

Mit bisher unveröffentlichtem Urteil vom 28.11.2013 (I ZR 76/12 – Meilenstein der Psychologie) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine Universität den Teilnehmern einer Lehrveranstaltung nur dann Teile eines urheberrechtlich geschützten Werkes auf einer elektronischen Lernplattform zur Verfügung stellen darf, wenn diese Teile höchstens 12% des Gesamtwerks und nicht mehr als 100 Seiten ausmachen und der Rechteinhaber der Universität keine angemessene Lizenz für die Nutzung angeboten hat.

[Pressemitteilung Nr. 194/13 vom 29.11.2013](#)

14. BGH ändert seine Rechtsprechung zur erforderlichen Gestaltungshöhe von Werken der angewandten Kunst

Mit noch unveröffentlichtem Urteil vom 13.11.2013 (I ZR 143/12 – Geburtstagszug) leitet der Bundesgerichtshof eine Kehrtwende in seiner Rechtsprechung zur erforderlichen Gestaltungshöhe von Werken der angewandten Kunst ein.

An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst seien grundsätzlich keine höheren Anforderungen zu stellen als an den von Werken der zweckfreien Kunst.

Der BGH hatte seine frühere Rechtsprechung damit begründet, dass solchen Werke der angewandten Kunst, die einem Geschmacksmusterrecht zugänglich sind, durch das Geschmacksmusterrecht ein dem Urheberrecht wesensgleiches Schutzrecht zur Verfügung stehe. Da sich bereits die geschmacksmusterschutzfähige Gestaltung von der nicht geschützten Durchschnittsgestaltung abheben müsse, sei für die Urheberrechtsschutzfähigkeit ein noch weiterer Abstand, das heißt ein deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung zu fordern.

Angesichts der Reform des Geschmacksmusterrechts im Jahr 2004 könne aber an dieser Rechtsprechung nicht festgehalten werden, da durch diese ein eigen-

ständiges gewerbliches Schutzrechts geschaffen und der enge Bezug zum Urheberrecht beseitigt worden sei.

[Pressemitteilung Nr. 186/13 vom 13.11.2013](#)

15. Zur Reichweite der Anordnung gemäß Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG

Auf ein [Vorabentscheidungsersuchen](#) des Obersten Gerichtshofs (Österreich) muss sich der EuGH in der Rechtssache C-314/12 sowohl mit dem Inhalt und dem Verfahren zum Erlass einer Anordnung gemäß Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG als auch mit der Frage, ob überhaupt eine Anordnung gegen einen Provider ergehen kann, der nicht dem Betreiber einer massiv das Urheberrecht verletzenden Website, sondern nur auf diese Website zugreifenden Nutzern einen Internetzugang gewährt, auseinandersetzen. In seinen [Schlussanträgen](#) geht Generalanwalt Pedro Cruz Villalón u.a. davon aus, dass es mit der im Rahmen von Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29 erforderlichen Abwägung zwischen den Grundrechten der Beteiligten nicht vereinbar sei, einem Provider ganz allgemein und ohne Anordnung konkreter Maßnahmen zu verbieten, seinen Kunden den Zugang zu einer bestimmten, das Urheberrecht verletzenden Website zu ermöglichen.

16. Reformbestrebungen der Großen Koalition

Im [Koalitionsvertrag](#) zwischen CDU, CSU und SPD bekunden die Parteien Reformbestrebungen im Urheberrecht. Insbesondere wolle man sich unter Berücksichtigung digitaler Nutzungspraktiken den Erfordernissen und Herausforderungen des digitalen Zeitalters anpassen. Ziel müsse ein gerechter Ausgleich der Interessen von Urhebern, Verwertern und Nutzern sein. Damit der Wert kreativer Leistungen stärker in den Mittelpunkt der Urheberrechtsdebatte rückt, müsse das Bewusstsein für den Wert geistigen Eigentums in der Gesellschaft gestärkt werden. Entsprechende Maßnahmen werden auf den Seiten 133 ff. des Dokuments näher beschrieben.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Der Widerruf der Zustimmung der Nutzung einer Marke durch einen Dritten kann nicht generell ausgeschlossen werden

[EuGH, Ur. v. 19.09.2013, C-661/11 – Nathan](#)

Leitsatz

Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung steht dem entgegen, dass einem Markeninhaber, der im Rahmen einer geteilten Verwertung mit einem Dritten der Benutzung von mit seinen Marken identischen Zeichen durch diesen Dritten für bestimmte Waren der Klassen, für die diese Marken eingetragen sind, zugestimmt hatte und nun nicht mehr zustimmt, jegliche Möglichkeit genommen wird, diesem Dritten sein ausschließliches Recht aus diesen Marken entgegenzuhalten und es für Waren, die mit denen des Dritten identisch sind, selbst auszuüben.

2. Eigenständige Antragstellung des Streithelfers in seiner Klagebeantwortung möglich

[EuGH, Ur. v. 26.09.2013, C-609/11 P – CENTRO-THERM I](#)

Leitsätze (red.)

1. Nach Art. 134 § 2 und § 3 der Verfahrensordnung kann ein Streithelfer in seiner Klagebeantwortung Anträge stellen, die auf Aufhebung oder Abänderung der Entscheidung der Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, und Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen, die in der Klageschrift nicht geltend gemacht worden sind. Folglich müssen sich etwaige auf dieser Bestimmung beruhende Begehren des Streithelfers grundsätzlich aus den Anträgen in seiner Klagebeantwortung ergeben.
2. Die dem Gericht zustehende Abänderungsbefugnis ermächtigt es nicht, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat. Die Ausübung der Abänderungsbefugnis ist folglich grundsätzlich auf Situationen zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen.

3. Nachweis der ernsthaften Benutzung durch eidesstattliche Versicherung im Verfallsverfahren

[EuGH, Ur. v. 26.09.2013, C-610/11 P – CENTRO-THERM II](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Für die Beurteilung der Beweiskraft einer eidesstattlichen Versicherung ist die Wahrscheinlichkeit und Glaubhaftigkeit der in einer solchen Erklärung enthaltenen Information zu prüfen, wobei insbesondere die Herkunft des Dokuments, die Umstände seiner Ausarbeitung, sein Adressat und die Frage zu berücksichtigen sind, ob es seinem Inhalt nach vernünftig und verlässlich erscheint.
2. Der den Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 inzidenter zu entnehmende Grundsatz, wonach der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke deren Inhaber obliegt, bringt in Wirklichkeit lediglich zum Ausdruck, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz gebieten. Der Markeninhaber ist am besten und in bestimmten Fällen sogar als Einziger in der Lage, den Nachweis konkreter Handlungen zu erbringen, die die Behauptung stützen, dass er seine Marke ernsthaft benutzt hat, oder berechtigte Gründe für ihre Nichtbenutzung darzulegen.
3. Die in Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Regel, wonach das HABM den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt, findet mithin keine Anwendung auf die Frage des Nachweises der ernsthaften Benutzung der Marke im Rahmen eines beim HABM anhängigen Verfallsverfahrens.
4. Aus dem Wortlaut der Regel 40 Abs. 5 der Verordnung Nr. 2868/95 folgt zwar, dass das HABM, wenn innerhalb der von ihm gesetzten Frist kein Beweis für die Benutzung der betreffenden Marke vorgelegt worden ist, grundsätzlich von Amts wegen die Sanktion des Verfalls zu verhängen hat, doch ist dieser Schluss nicht geboten, wenn innerhalb dieser Frist Beweise für die Benutzung vorgelegt worden sind. Dann hat das Verfahren, soweit die betreffenden Beweise nicht ersichtlich ohne jede Relevanz für den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke sind, seinen Fortgang zu nehmen. Wird die Marke in einem solchen Kontext später für verfallen erklärt, geschieht dies nicht aufgrund einer Anwendung von Regel 40 Abs. 5 der Verordnung Nr. 2868/95, einer im Wesentlichen verfahrensrechtlichen Bestimmung, sondern ausschließlich aufgrund der Anwendung der materiell-rechtlichen Bestimmungen in den Art. 51 Abs. 1 und 57 der Verordnung Nr. 207/2009.
5. Die Vorlage von Beweisen für die Benutzung der Marke, die zu Beweisen hinzukommen, die innerhalb der vom HABM gemäß Regel 40 Abs. 5 der Verordnung Nr. 2868/95 gesetzten Frist vorgelegt wurden, ist auch nach Ablauf dieser Frist noch möglich. Es ist dem HABM keineswegs untersagt, verspätet vorgelegte zusätzliche Beweise zu berücksichtigen.

4. Das HABM kann auch verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel noch berücksichtigen

[EuGH, Urt. v. 03.10.2013, C-120/12 P – PROTI SNACK/PROTIPLUS, PROTI](#)

[EuGH, Urt. v. 03.10.2013, C-121/12 P – PROTIVITAL/PROTIPLUS, PROTI](#)

[EuGH, Urt. v. 03.10.2013, C-122/12 P – PROTIACTIVE/PROTIPLUS, PROTI](#)

Leitsätze (red.)

1. Aus dem Wortlaut von Art 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 folgt, dass die Beteiligten als allgemeine Regel und vorbehaltlich einer gegenteiligen Vorschrift Tatsachen und Beweismittel auch dann noch vorbringen können, wenn die für dieses Vorbringen geltenden Fristen abgelaufen sind, und dass es dem HABM keineswegs untersagt ist, solche verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen.
2. Die Beschwerdekammer verfügt bei der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Widerspruchsabteilung über das sich aus Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 der Durchführungsverordnung und Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 ergebende Ermessen im Hinblick auf die Entscheidung, ob die zusätzlichen oder ergänzenden Sachverhalte und Beweismittel, die nicht innerhalb der von der Widerspruchsabteilung festgesetzten Frist vorgelegt wurden, zu berücksichtigen sind oder nicht.

5. Keine Tatsachen-/Beweiswürdigung durch den EuGH

[EuGH, Beschl. v. 16.10.2013, C-410/12 P – medi](#)

Leitsätze (red.)

1. Der EuGH ist auf die Klärung von Rechtsfragen beschränkt, für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung ist allein der EuG zuständig. Die Wahrnehmung eines englischsprachigen Durchschnittsverbrauchers stellt somit eine Tatsachenwürdigung dar.
2. Nach ständiger Rechtsprechung folgt aus der Koexistenz der Gemeinschaftsmarken und der nationalen Marken sowie aus der Tatsache, dass für die Eintragung Letzterer nicht das HABM und für ihre gerichtliche Kontrolle nicht das Gericht zuständig sind, dass die Gültigkeit nationaler Marken in einem Verfahren über einen Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht in Frage gestellt werden kann.

6. Eintragungshindernisse sind für alle Waren/Dienstleistungen zu prüfen, für die die Marke eingetragen werden soll

[EuGH, Urt. v. 17.10.2013, C-597/12 P – ZEBEXIR/ZEBINIX](#)

Leitsätze (red.)

1. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs

verpflichtet die dem Gericht nach den Art. 36 und 53 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union obliegende Pflicht zur Begründung der Urteile dieses nicht, bei seinen Ausführungen alle von den Parteien des Rechtsstreits vorgetragene Argumente nacheinander erschöpfend zu behandeln. Die Begründung kann daher implizit erfolgen, sofern sie es den Betroffenen ermöglicht, die Gründe für die getroffenen Maßnahmen zu erfahren, und dem Gerichtshof ausreichende Angaben liefert, damit er seine Kontrollfunktion wahrnehmen kann. (*nichtamtlich*)

2. Die Prüfung der Eintragungshindernisse muss sich auf jede der Waren oder Dienstleistungen erstrecken, für die die Eintragung der Marke beantragt wird. Eine globale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen kann ausreichen, wenn diese eine hinreichende homogene Kategorie darstellen. (*red.*)

7. Der Nachweis, dass die Benutzung einer jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, setzt voraus, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers ändert oder die Gefahr einer künftigen Änderung seines Verhaltens besteht

[EuGH, Urt. v. 14.11.2013, C-383/12 P – Darstellung eines Wolfkopfes](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.
2. Der bloße Umstand, dass die Verbraucher feststellen, dass es ein neues Zeichen gibt, das einem älteren Zeichen ähnlich ist, reicht allein nicht aus, um das Vorliegen einer Beeinträchtigung oder einer drohenden Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke festzustellen, soweit diese Ähnlichkeit keine Verwechslung hervorruft.

EuG

8. Befugnisse des EuG

[EuG, Urt. v. 06.09.2013, T-599/10 – EUROCOOL/EUROCOOL LOGISTICS](#)

Leitsätze (red.)

1. Der EuG kann dem HABM keine Anordnungen erteilen, sondern das HABM hat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Unionsrichters ergeben.

2. Der EuG kann neu vorgetragene Tatsachen nicht mehr berücksichtigen, sondern ist darauf beschränkt, die von der Beschwerdekammer vorgenommene Anwendung des Unionsrechts, insbesondere den ihr vorliegenden Sachverhalt, einer Kontrolle zu unterziehen.
3. Nach ständiger Rechtsprechung muss ein Vorbringen, das eine Erweiterung eines bereits unmittelbar oder mittelbar in der Klageschrift vorgetragene Angriffsmittele darstellt und das in engem Zusammenhang mit diesem steht, für zulässig erklärt werden.
4. Bei Verwendung des „®“-Symbols in einem Zeichen ist davon auszugehen, dass es keinen Einfluss auf den bildlichen Vergleich hat, da es sich um ein gewöhnlich in Marken enthaltenes Zeichen handelt.
5. Die dem EuG gemäß Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zuerkannte Abänderungsbefugnis bewirkt nicht, dass es dazu ermächtigt wäre, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat.

9. Verwechslungsgefahr zwischen älterem Wortzeichen RECARO und Wort-Bildzeichen REVARO bei identischen Waren

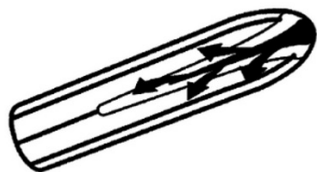
[EuG, Urt. v. 06.09.2013, T-349/12 – REVARO/RECARO](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Überprüfung der visuellen Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke ist möglich, da beide Markenarten Gegenstand einer grafischen Gestaltung sind, die einen optischen Eindruck vermitteln kann.
2. Dem grafischen Element in „REVARO“ kommt geringe Kennzeichnungskraft zu, da sich der Verbraucher aufgrund der guten Lesbarkeit des Wortbestandteils eher darauf stützen wird und der Würfel mehr als Dekoration verstanden wird. Damit sind sich die Wortbestandteile in visueller und klanglicher Hinsicht ähnlich.

10. Fehlende Unterscheidungskraft einer Darstellung eines Menstruationstampons

[EuG, Urt. v. 12.09.2013, T-492/11 – Darstellung eines Menstruationstampons](#)



Leitsätze (red.)

1. Je mehr sich die Form der angemeldeten dreidimensionalen Marke der Form annähert, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso eher ist zu erwarten, dass dieser Form die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 fehlt.

2. Der mit der angemeldeten Marke dargestellte Menstruationstampon hat die marktübliche, durch seine Funktion vorgegebene Form, somit beschränkt sich auch der Gesamteindruck des Zeichens auf die Kombination seiner funktionellen Elemente. Die Durchschnittsverbraucherin wird damit nicht allein von der Form auf eine betriebliche Herkunft schließen.
3. Die Besonderheit, dass die Ware in technischer Weise dargestellt wird, wodurch ein Verständnis ihrer innovativen Wirkweise ermöglicht wird, reicht nicht aus, um der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.
4. Entscheidungen zu ähnlichen Anmeldungen wie die der angemeldeten Marke sind im Rahmen der Prüfung der Beschwerdekammer ebenfalls zu berücksichtigen.

11. Verwechslungsgefahr zwischen der neu angemeldeten Gemeinschaftsmarke „KNUT – DER EIS-BÄR“ und der älteren Marke „KNUD“ (Eisbär im Berliner Zoo)

[EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-250/10 – KNUT - DER EIS-BÄR/KNUD](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Eine Gemeinschaftsmarke ist bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt.
2. Waren und Dienstleistungen, die sich an verschiedene Verkehrskreise richten, können ihrer Definition nach nicht in einem Ergänzungsverhältnis zueinander stehen.
3. Waren können als identisch angesehen werden, wenn die von der älteren Marke erfassten Waren in einer allgemeineren Kategorie, auf die sich die Markenmeldung bezieht, enthalten sind oder wenn die Waren, auf die sich die Markenmeldung bezieht, in einer von der älteren Marke erfassten allgemeineren Kategorie enthalten sind.
4. Um das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszuschließen, genügt es nicht, lediglich das Fehlen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum in Bezug auf den Ort festzustellen, an dem die betreffenden Erzeugnisse hergestellt werden, sondern das Fehlen der Gefahr muss festgestellt werden, dass das Publikum glauben könnte, die fraglichen Waren stammten von ein und demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.
5. Da die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise ähnlich sind und die Zeichen große Ähnlichkeit aufweisen aus dem Grund, dass Knut der Name eines berühmten Eisbären ist, der am 5. Dezember 2006 im Berliner Zoo geboren wurde und dem eine sehr breite Aufmerksamkeit in den Medien in Deutschland und darüber hinaus zukam, sodass sich das Publikum

daran erinnern wird, besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen.

12. Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke "PROSEPT" und der älteren Marke "Pursept" aufgrund hochgradiger visueller, klanglicher und begrifflicher Ähnlichkeit

[EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-284/12 – PROSEPT/Pursept](#)

Leitsätze (red.)

1. Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 bindet das HABM nur hinsichtlich der Tatsachen, der Beweismittel und des Parteivortrags, die es seiner Entscheidung zugrunde legt, bedeutet aber nicht, dass es die von einer Partei geltend gemachten Umstände, gegen die der andere Beteiligte keine Einwände erhoben hat, als bewiesen behandeln muss.
2. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind nicht nach Maßgabe der konkret unter den einander gegenüberstehenden Marken vertriebenen Waren zu definieren, sondern nach Maßgabe der allgemeinen Kategorie von Waren, für die diese Marken angemeldet oder eingetragen worden sind, da sich die besondere Art und Weise, in der die mit den Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vertrieben werden, im Lauf der Zeit und je nach dem Willen der Inhaber dieser Marken ändern kann. Somit kann die prognostische Beurteilung der zwischen zwei Marken bestehenden Verwechslungsgefahr nicht von den Verwendungsabsichten der Markeninhaber abhängen, die in die Tat umgesetzt werden oder auch nicht und die ihrem Wesen nach subjektiver Art sind.

13. Gleicher Zeichenbestandteil in Wortmarke und E-Mail-Adresse

[EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-338/09 – MBP/ip_law@mbp.](#)

Leitsätze (red.)

1. Der bloße Umstand, dass eine Marke das Zeichen „@“ enthält, das in E-Mail-Adressen verwendet wird, steht dem Schluss nicht entgegen, dass es sich um ein Kennzeichen mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft handelt.
2. Zwei Bestandteile einer Marke, die durch das für E-Mail-Adressen typische „@“-Zeichen getrennt werden, werden getrennt wahrgenommen.

14. Verwechslungsgefahr nur aufgrund übereinstimmenden Sinngehalts

[EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-437/11 – GOLDEN BALLS/BALLON D'OR](#)

Leitsätze (red.)

1. Werden bei zwei Marken Zeichen benutzt, die nur in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, kann eine Verwechslungsgefahr vorliegen, wenn der älteren Marke entweder von Haus aus oder aufgrund ihrer

Bekanntheit auf dem Markt eine besondere Kennzeichnungskraft zukommt.

2. Setzt die Erfassung des Sinngehalts der gegenüberstehenden Wortmarken eine vorherige Übersetzung voraus, liegt nur schwache begriffliche Ähnlichkeit vor.

Siehe auch: [EuG, Urt. v. 16.09.2013, T-448/11 – GOLDEN BALLS/BALLON D'OR](#)

15. Keine Verwechslungsgefahr zwischen Maxigesic und OXYGESIC bei pharmazeutischen Erzeugnissen

[EuG, Urt. v. 16.10.2013, T-328/12 – Maxigesic/OXYGESIC](#)

Leitsätze (red.)

1. Die maßgeblichen Verkehrskreise in Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse und Arzneimittel bestehen aus Fachleuten der Medizin und Patienten als Endverbraucher.
2. Bei Arzneimitteln kann angenommen werden, dass ihnen die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Verbraucher einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit widmen, unabhängig davon, ob sie auf ein Rezept hin abgegeben werden oder nicht.
3. Begriffliche Unterschiede können die zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehenden visuellen oder klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können.

16. Verwechslungsgefahr zwischen „Klassiklotterie“ und „NKL-Klassiklotterie“

[EuG, Urt. v. 23.10.2013, T-155/12 – Klassiklotterie/NKL-Klassiklotterie](#)

Leitsätze (red.)

1. Das Publikum unterscheidet nicht zwischen einer „klassischen“ und einer „modernen“ Lotterie. Das Element „Klassik“ ist damit für Lotteriedienstleistungen nicht beschreibend.
2. Wenn ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke für sich allein eine bekannte Marke darstellt, kann ihm aufgrund dessen innerhalb der zusammengesetzten Marke ein größeres Gewicht zukommen. Dennoch muss die Marke als Ganzes betrachtet werden. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit kann es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Bestandteile der Marke zu vernachlässigen sind.

17. Die Warengruppe „verschreibungspflichtige Arzneimittel“ ist hinreichend weit gefasst, um sie in mehrere Untergruppen aufteilen zu können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen

[EuG, Urt. v. 08.11.2013, T-536/10 – Premeno/Pramino](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. 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.
2. Auch wenn der Begriff der teilweisen Benutzung bezweckt, dass Marken, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, verfügbar bleiben, darf er nicht bewirken, dass der Inhaber der älteren Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht im strikten Sinne mit den Waren, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, identisch sind, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, in der jede Unterteilung willkürlich wäre. Infolgedessen kann der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen entsprechender Waren oder Dienstleistungen bezieht, sondern nur so, dass er sich auf jene Waren oder Dienstleistungen bezieht, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können.
3. Das Kriterium der Verschreibungspflicht ist kein geeignetes Kriterium für die Bildung einer Untergruppe von mit einer Marke beanspruchten pharmazeutischen Erzeugnissen.

18. „Ficken Liquors“ verstößt für alkoholische Getränke aufgrund seines vulgären Charakters gegen die guten Sitten

[EuG, Urt. v. 14.11.2013, T-54/13 – FICKEN LIQUORS](#)



F I C K E N
L I Q U O R S

Leitsätze (red.)

1. Schon die Einstufung eines Worts als vulgär kann ausreichen, um einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten darzustellen, wenn ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise Anstoß daran nimmt.
2. Bei der Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise ist auf eine vernünftige Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle abzustellen, also weder auf Kreise, die unempfindlich sind, noch auf welche, die leicht Anstoß nehmen. Dabei kann die Prüfung nicht auf

Verkehrskreise begrenzt werden, an die sich das Zeichen unmittelbar richtet, sondern auch an solche Personen, die dem Zeichen ohne besonderes Interesse an den Waren und Dienstleistungen im Alltag begegnen.

Siehe auch: [EuGH, Urt. v. 14.11.2013, T-52/13 – FICKEN](#) („Die angemeldete Bildmarke [„FICKEN LIQUORS“] [ist] in gleicher Weise zu beurteilen wie die Wortmarke FICKEN.“)

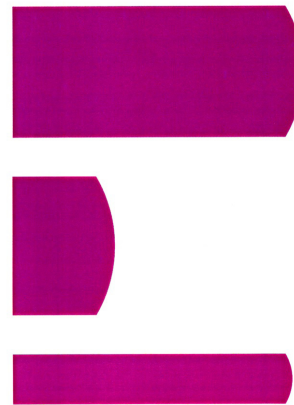
BGH

19. Schutzunfähigkeit variabler Marken

[BGH, Beschl. v. 06.02.2013, I ZB 85/11 – Variable Bildmarke](#)

[BPatG, Beschl. v. 11.10.2011, 29 W \(pat\) 173/10](#)

Drei Beispiele:



Leitsatz

Den Anforderungen an ein Zeichen im Sinne von Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG genügt es nicht, wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken können soll und er deshalb nicht hinreichend bestimmt ist. Deshalb fehlt „variable Marken“, mit denen Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder allgemeiner Gestaltungsprinzipien beansprucht wird, die für eine Eintragung erforderliche Markenfähigkeit.

20. Die Nutzung bekannter Marken als Keywords ist grds. zulässig, es sei denn die Ausnutzung durch einen Dritten geschieht in unlauterer Weise

[BGH, Urt. v. 20.02.2013, I ZR 172/11 – Beate Uhse](#)

[OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 28.07.2011, 6 U 272/10](#)

[LG Frankfurt/Main, Urt. v. 03.11.2010, 2-6 O 318/10](#)

Leitsätze

1. Die Auswahl einer bekannten Marke als Schlüsselwort einer Adwords-Anzeige durch einen Mitbewerber des Markeninhabers kann eine Markenverletzung gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV sein.
2. Eine Verletzung der bekannten Marke im Sinne von

Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Werbende Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marke anbietet oder die mit der bekannten Marke versehenen Waren in einem negativen Licht darstellt. Wird dagegen eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen, ohne Funktionen der Marke zu beeinträchtigen, ist davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich nicht „ohne rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV erfolgt (im Anschluss an EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 90 f. - Interflora).

21. Eigener Rechteerwerb an einem Zeichen durch konkludente, einseitige Gestattung

[BGH, Urt. v. 27.03.2013, I ZR 93/12 – Baumann](#)

OLG Karlsruhe, Urt. v. 11.04.2012, 6 U 30/10

LG Mannheim, Urt. v. 30.12.2009, 22 O 22/08

Leitsätze

1. Ein vom Lizenzgeber während der Vertragsbeziehung erworbenes Kennzeichenrecht geht dem Kennzeichenrecht des Lizenznehmers vor, das dieser ebenfalls während des Laufs des Lizenzvertrags erlangt hat, weil die Stellung des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung des Lizenz- oder Gestattungsvertrags nicht besser als diejenige eines Dritten ist, der erstmals ein mit dem lizenzierten Kennzeichenrecht identisches oder ähnliches Zeichen nutzt.
2. An den Nachweis eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags, aus dem der Lizenzgeber einen Vorrang seines Kennzeichenrechts im Verhältnis zum Kennzeichenrecht des Lizenznehmers ableitet, sind regelmäßig keine geringen Anforderungen zu stellen.

22. Für die Prüfung der Unterscheidungskraft ist der Anmeldezeitpunkt des Zeichens maßgeblich

[BGH, Beschl. v. 18.04.2013, I ZB 71/12 – Aus Akten werden Fakten](#)

[BPatG, Beschl. v. 29.10.2012, 30 W \(pat\) 40/11](#)

Leitsatz

Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (Aufgabe von BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 - Rocher-Kugel; Anschluss an EuGH, Beschluss vom 23. April 2010 - C-332/09, MarkenR 2010, 439 -

HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]).

Siehe dazu auch: [BGH, Beschl. v. 18.04.2013, I ZB 72/12 – Fakten statt Akten](#)

23. Weiter Schutzbereich berühmter Marken

[BGH, Urt. v. 11.04.2013, I ZR 214/11 – VOLKSWAGEN/Volks. Inspektion](#)

[OLG München, Urt. v. 20.10.2011, 29 U 1499/11](#)

LG München I, Urt. v. 22.02.2011, 33 O 5562/10

Leitsätze

1. Weist ein Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten oder gar berühmten Marke auf, kann das Publikum wegen der Annäherung an die bekannte Marke zu dem Schluss gelangen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor.
2. Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV kann bereits vorliegen, wenn die Werbung dem Publikum suggeriert, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht.
3. Der Bekanntheitsschutz einer Marke nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV kommt nur in dem Gebiet der Europäischen Union in Betracht, in dem die Gemeinschaftsmarke die Voraussetzungen der Bekanntheit erfüllt.

24. Verletzung rechtlichen Gehörs bei Verstoß gegen den Grundsatz der Waffengleichheit

[BGH, Beschl. v. 11.04.2013, I ZB 91/11 – MetroLinien](#)

[BPatG, Beschl. v. 23.11.2011, 26 W \(pat\) 56/11](#)



BVG MetroLinien

ältere Widerspruchsmarke

angemeldete Marke

Leitsätze

1. Hat der Beschwerdeführer darum gebeten, noch zusätzlich Gelegenheit zur Begründung der eingelegten Beschwerde zu erhalten, und will das Bundespatentgericht dieser Bitte nach den Umständen auch entsprechen, darf der Beschwerdegegner grundsätzlich davon ausgehen, dass ihm die zu erwartende Beschwerdebegründung zur Kenntnis gegeben wird und ihm seinerseits eine angemessene Frist zur Erwiderung zur Verfügung steht (Fortführung von BGH, GRUR-RR 2008, 457, 458 - Tramadol).
2. Gespräche zwischen einem Beteiligten und einem Mitglied des Gerichts, die nicht in Anwesenheit der Gegenseite stattfinden, bergen jedenfalls dann die Gefahr einer Verletzung des Anspruchs der anderen Verfahrensbeteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs, auf ein faires Verfahren und auf Beachtung des Grundsatzes der Waffengleichheit, wenn die anderen Beteiligten von dem Gesprächs-

inhalt nicht unterrichtet werden (im Anschluss an BGH, GRUR 2012, 89 Rn. 17 - Stahlschlüssel).

Siehe dazu auch: [BGH, Beschl. v. 11.04.2013, I ZB 92/11](#) & [BGH, Beschl. v. 11.04.2013, I ZB 93/11](#)

25. EuGH-Vorlagefrage zur Auskunftspflicht von Bankinstituten über Kontodaten bei Markenfälschungen

[BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZR 51/12 – Davidoff Hot Water](#)

[OLG Naumburg, Urt. v. 15.03.2012, 9 U 208/11 \(Leitsatz\)](#)

[LG Magdeburg, Urt. v. 28.09.2011, 7 O 545/11](#)

Vorlagefrage an den EuGH

Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16) Art. 8 Abs. 3 Buchst. e; MarkenG § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3; ZPO § 383 Abs. 1 Nr. 6

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung des Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift einer nationalen Regelung entgegensteht, die einem Bankinstitut in einem Fall wie dem Ausgangsverfahren gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern?

26. Pressemitteilung: Die Marke „test“ muss vorerst nicht gelöscht werden

BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12 – „test“

[BPatG, Beschl. v. 27.06.2012, 29 W \(pat\) 22/11](#)

Die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke „test“ war 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eingetragen worden. Der Axel Springer Verlag hat 2006 die Löschung der Marke beantragt.

Der Bundesgerichtshof hat wie zuvor das Bundespatentgericht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke „test“ für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe sei, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichne. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft könne durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das Bundespatentgericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung „test“ und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen.

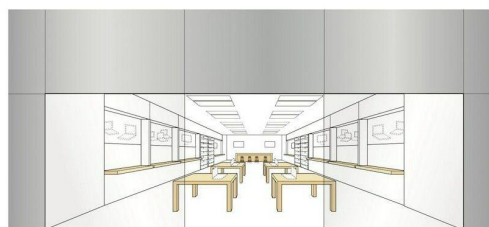
Der Bundesgerichtshof hat anders als das Bundespatentgericht angenommen, dass das Ergebnis des Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht ausreiche. Nach diesem Gutachten sahen nach Bereinigung von Fehlzuordnungen lediglich 43% der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, was für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht ausreiche. Da die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der eingetragenen Form benutze, sei zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 weiter verringert hätte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbeaufwendungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichten für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil dem das Ergebnis des Meinungsforschungsgutachtens entgegenstände. Meinungsforschungsgutachten seien normalerweise das zuverlässigste Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrsdurchsetzung einer Marke. Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das noch weitere Feststellungen treffen müsse. Insbesondere sei noch zu klären, ob die Marke „test“ - wie das Patent- und Markenamt angenommen hat - im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden sei. Denn eine wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke könne nur gelöscht werden, wenn sie - mangels Verkehrsdurchsetzung - zu Unrecht eingetragen worden sei und bis zur Entscheidung über den Lösungsantrag auch keine Verkehrsdurchsetzung erlangt habe.

[BGH, Pressemitteilung Nr. 175/2013](#)

BPatG

27. EuGH-Vorlagefrage zur Apple Store Ladenausstattung

[BPatG, Beschl. v. 08.05.2013, 29 W \(pat\) 518/13 – Apple Store](#)



Vorlagefrage an den EuGH

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Artikel 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl.-EU Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 2 der Richtlinie dahingehend auszulegen, dass mit der Schutzmöglichkeit für „die Aufmachung

einer Ware“ auch die Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert, einbezogen ist?

2. Sind Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie dahingehend auszulegen, dass ein Zeichen, das die Aufmachung wiedergibt, in der sich die Dienstleistung verkörpert, als Marke eintragungsfähig ist?
3. Ist Art. 2 der Richtlinie dahingehend auszulegen, dass das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit erfüllt ist allein durch eine zeichnerische Darstellung, oder mit Ergänzungen wie einer Beschreibung der Aufmachung oder absoluten Größenangaben im Metermaß oder relativen mit Proportionsangaben?
4. Ist Art. 2 der Richtlinie dahingehend auszulegen, dass sich der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke auch auf die vom Einzelhändler selbst produzierten Waren erstreckt?

28. Bezeichnung einer Stiftung mit einem bekannten Personennamen grds. eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 02.07.2013, 33 W \(pat\) 550/11 – Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung](#)

Leitsätze

1. Allein der Umstand, dass es sich bei der Person der Annette von Droste-Hülshoff um eine bekannte Dichterin handelt, deren Werke zum deutschen Kulturerbe zählen, rechtfertigt nicht ihre Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG, denn ein etwaiges Interesse der Allgemeinheit an der freien Verfügbarkeit als kulturelles Erbe für jedermann darf insoweit nicht berücksichtigt werden.
2. Die Eintragungsfähigkeit kann derartigen Bezeichnungen indes fehlen, wenn die bekannte Person oder deren Name zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen genutzt werden soll, die in Zusammenhang mit dieser Person oder ihrem Werk stehen. Ein solcher Zusammenhang ist nicht auf Waren beschränkt, sondern kann auch für Dienstleistungen gegeben sein.

29. Erhebung der Nichtbenutzungseinrede

[BPatG, Beschl. v. 02.07.2013, 33 W \(pat\) 30/11 – GIRO-DIAMANT/DIAMANT](#)

Leitsätze

1. Richtet sich der Widerspruch zunächst nur gegen bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen der angegriffenen Marke, so kann er innerhalb der Widerspruchsfrist auf andere Waren und/oder Dienstleistungen erweitert werden. Demgegenüber ist eine Erweiterung nach Ablauf der Widerspruchsfrist unzulässig.
2. Fordert der Inhaber der angegriffenen Marke die Glaubhaftmachung der Benutzung nur für einen konkret benannten Zeitraum, der (nur) dem nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG entspricht, so liegt darin ausschließlich die Erhebung der Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG. Einer Glaubhaftmachung der

Benutzung für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bedarf es in solchen Fällen nicht.

3. Allein der Umstand, dass die jüngere Marke ein Element der älteren Marke identisch übernimmt, begründet keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es ausnahmsweise rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.

30. Eintragungsfähigkeit der Marke „Cosar“ aufgrund ausreichenden Markenabstands, klanglichen und schriftbildlichen Abstands

[BPatG, Besch. v. 02.09.2013, 25 W \(pat\) 55/11 – Cosar/LORZAAR, FORTZAAR](#)

Leitsätze (red.)

1. Für die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede muss der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarken im Rahmen des Benutzungszwangs bestreiten zu wollen, hinreichend eindeutig zum Ausdruck kommen.
2. Allein mit der Angabe hoher Umsatzzahlen lässt sich eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht begründen.
3. Der allgemeine Verkehr widmet allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, mehr Aufmerksamkeit als vielen anderen Produkten des täglichen Lebens.

31. Fehlende Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis des Begriffs „Lichtengel“

[BPatG, Beschl. v. 19.09.2013, 28 W \(pat\) 6/12 – Lichtengel](#)

Leitsätze (red.)

1. Auch ein Begriff, der nicht in gängigen Lexika und Wortschatzdatenbanken enthalten ist, kann Freihaltebedürftig sein, wenn er z.B. im Christentum, in der katharischen Lehre oder im esoterischen Bereich auftaucht.
2. Der Umstand, dass Engel körperlich nicht existieren und das Publikum dementsprechend keine konkreten Vorstellungen von Lichtengeln haben mag, steht der Möglichkeit, diese Vorstellungen durch entsprechende Gestaltungen und Abbildungen zu erzeugen, nicht entgegen.

32. Fehlende Unterscheidungskraft von „WasWannWo“

[BPatG, Beschl. v. 30.09.2013, 24 W \(pat\) 511/12 – WasWannWo](#)

Leitsätze (red.)

1. „WasWannWo“ stellt eine beschreibende Wortkombination dar, deren sachliche Bedeutung aus der bloßen Summe ihrer ihrerseits beschreibenden Be-

standteile besteht und die damit nicht unterscheidungskräftig ist.

- Zur Feststellung der Unterscheidungskraft ist es unerheblich, dass sich die Bezeichnung bereits im Internet durch eine Suchmaschine finden lässt, denn für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird.

33. Fehlende Unterscheidungskraft von „Gerstenwonne“ für Getreideerzeugnisse und Speisen aus Getreide

[BPatG, Beschl. v. 07.10.2013, 25 W \(pat\) 515/12 – GerstenWonne](#)

Leitsatz (red.)

Der Begriff „Gerstenwonne“ stellt für die beanspruchten Lebensmittel (hauptsächlich Backprodukte bzw. Back- oder Speisezutaten) eine sachbezogene und werbeübliche Produktpreisung in dem Sinne dar, dass Gerste, Gerstenbestandteile bzw. Gerstenprodukte enthalten sind und dass der Verzehr dieser Waren oder die Verwendung der Produkte bei der Zubereitung von Speisen „einen großen Genuss“ bereiten können. Diese Bedeutung der Wortkombination erschließt sich dem Verkehr dabei im maßgeblichen Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten sofort und unmittelbar, somit erschöpft sich die angemeldete Wortkombination in der Summe ihrer sachbezogenen und anpreisenden Einzelelemente und weist keinen schutzbegründenden Überschuss auf.

34. Schutzfähigkeit von „idays“ für informationstechnisch unterstützte Angebote

[BPatG, Beschl. v. 08.10.2013, 27 W \(pat\) 553/13 – idays](#)

Leitsatz (red.)

Dass ein vorangestelltes i häufig auf Angebote der Firma Apple hinweist (iPhone, iPad, iTunes), kann nicht auf alle Wortbildungen mit einem i am Anfang in der Form übertragen werden, dass solche Zeichen in jedem Fall einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen oder als nicht unterscheidungskräftig angesehen werden müssen. Für ebenfalls durch ein vorangestelltes i gekennzeichnete informationstechnisch unterstützte Angebote gilt dies ebenso, zumal dafür eher Bezeichnungen mit einem vorangestellten e (e-commerce, e-learning, e-banking) stehen.

35. Löschung der Marke „GEOTHERM“ für Heizungs- und Kühlgeräte aufgrund fehlender Unterscheidungskraft

[BPatG, Beschl. v. 14.10.2013, 24 W \(pat\) 39/11 – GEOTHERM](#)

Leitsätze (red.)

- Bereits bei Eintragung der Marke wurde die Angabe „GEOTHERM“ als gebräuchliche Abkürzung für das vom Begriff „Geothermie“ abgeleitete Adjektiv „geothermisch“ verwendet, somit war und ist dem angesprochenen Verkehr der Ausdruck „GEOTHERM“ als Abkürzung und als Hinweis auf die Nutzung der geothermischen Energie als Energiequelle bekannt, ohne dass es dabei auf naturwissenschaftliche Einzelheiten ankäme.
- Unerheblich für das Vorliegen eines Schutzhindernisses ist es, ob eine beschreibende Verwendung des Begriffes „GEOTHERM“ in abweichender Schreibweise erfolgt ist, da dies auf das inhaltliche Verständnis des Publikums keine Auswirkung hat.
- Änderungen der Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen können – ex nunc – auch in bereits anhängigen Löschantragsverfahren berücksichtigt werden, sofern sie vom Berechtigten vor Schluss der mündlichen Verhandlung erklärt werden und auch ansonsten zulässig, insbesondere eintragungsfähig sind.
- Der Umstand, dass eine Marke bei Recherchen mit der Internetsuchmaschine Google in der Ergebnisliste die ersten Plätze belegt, besagt für die Verkehrsdurchsetzung nichts.

36. „Bolschoi Staatsballett“ ist als täuschende Angabe nicht eintragungsfähig

[BPatG, Beschl. v. 14.10.2013, 27 W \(pat\) 38/13 – Bolschoi Staatsballett](#)



Leitsatz (red.)

Wenn eine Marke beim Anbieter eine staatliche Trägerschaft erwarten lässt, muss schon im Eintragungsverfahren geprüft werden, ob der Anbieter die Berechtigung dazu hat. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Anmelder keine Beziehungen zu staatlichen Stellen hat und es nicht ein (einziges) „Bolschoi Staatsballett“ gibt. Derartige Berühmungen sind nur dann nicht irreführend, wenn die Verbraucher sie nicht ernst nehmen.

KG Berlin

37. Unzulässige Namensanmaßung von „aserbaid-schan.de“ durch einen Dritten

[KG Berlin, Urt. v. 07.06.2013, 5 U 110/12 – aserbaid-schan.de](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Die Nutzung der Internet-Domain „aserbaid-schan.de“ durch einen Dritten stellt eine gegenüber der Republik Aserbaidschan unzulässige Namensanmaßung dar (Fortführung von KG MMR 2007, 600 - tschechische-republik.at/.ch/.com; Abgrenzung zu OLG Brandenburg GRUR-RR 2008, 105 - schlaubetal.de). *[amtlicher Leitsatz]*
2. Eine unberechtigte Namensanmaßung nach § 12 Satz 1 Fall 2 BGB liegt vor, wenn ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden. *[nichtamtlicher Leitsatz]*
3. Dass Namensschutz nicht für „Republik Aserbaid-schan“, sondern für „Aserbaid-schan“ beansprucht wird, ist unschädlich. Der Namensschutz beschränkt sich nicht auf den vollständigen offiziellen Namen in seiner Gesamtheit, sondern erstreckt sich auch auf Fälle der Benutzung des die Gesamtbezeichnung prägenden Namenskerns, so wie er üblicherweise (wenn man so will: „schlagwortartig“) benutzt wird. *[nichtamtlicher Leitsatz]*

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

38. Zu den Voraussetzungen hinsichtlich der Anmeldung und Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Pflanzenschutzmittel

[EuGH, Urt. v. 17.10.2013, C-210/12 – Sumitomo Chemical](#)

Leitsätze

1. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel ist dahin auszulegen, dass er der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Pflanzenschutzmittel entgegensteht, für das auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln in der durch die Richtlinie 2005/58/EG der Kommission vom 21. September 2005 geänderten Fassung eine Notgenehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde.
2. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1610/96 sind dahin auszulegen, dass sie der Einreichung einer Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats vor dem Zeitpunkt, zu dem für das Pflanzenschutzmittel die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung erteilt wurde, entgegenstehen.

BGH

39. Zur Höhe von Rechtsanwaltskosten bei einer Abmahnung aus einem Gebrauchs- und Geschmacksmuster

BGH, Urt. v. 13.11.2013, X ZR 171/12

[LG Augsburg, Urt. v. 06.06.2012, 72 S 4026/11](#)

[AG Augsburg, Urt. v. 08.09.2011, 17 C 2055/11](#)

[Pressemitteilung](#)

Mit Datum vom 13. November 2013 hat der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs eine Entscheidung zur Höhe der Rechtsanwaltskosten bei einer Abmahnung aus einem Gebrauchs- und Geschmacksmuster gefällt und mithin eine Revision der Klägerin zurückgewiesen. Die Richter nahmen an, dass sich die Bemessung des Gegenstandswerts an den wirtschaftlichen Folgen zu orientieren habe, die der Klägerin – als Schutzrechtsverletzerin – infolge der Inanspruchnahme aus den Schutzrechten drohten. Diese entsprächen regelmäßig dem Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Geltendmachung seiner Ansprüche, deren Wert nach dem Wert des Schutzrechts und seiner Beeinträchtigung durch den Verletzer zu schätzen sei. Ferner dürfe auch bei einer Gebrauchsmuster- oder Gemeinschaftsgeschmacksmustersache nicht pauschal von einem über-

durchschnittlichen Umfang oder einer überdurchschnittlichen Schwierigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts ausgegangen werden, um so eine Überschreitung der Regelgebühr von 1,3 zu rechtfertigen.

40. Zur Abgrenzung des Begriffs der Erfindung von der patentrechtlich nicht geschützten Entdeckung

[BGH, Urt. v. 24.09.2013, X ZR 40/12 – Fettsäuren](#)

[BPatG, Urt. v. 22.11.2011, 3 Ni 28/10 \(EP\)](#)

Leitsatz

Das nachträgliche Auffinden der biologischen Zusammenhänge, die der Wirkung eines Arzneimittels zugrunde liegen, offenbart keine neue Lehre zum technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Indikation, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bereits beschriebenen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 – X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 44 - Memantin)

41. Zur Frage, ob eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung entspricht

[BGH, Beschl. v. 11.09.2013, X ZB 8/12 – Dipeptidylpeptidase-Inhibitoren](#)

[BPatG, Beschl. v. 13.03.2013, 14 W \(pat\) 7/07](#)

Leitsätze

1. Dem Patentanmelder ist es grundsätzlich unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen vorzunehmen, sofern dies dem berechtigten Anliegen Rechnung trägt, die Erfindung in vollem Umfang zu erfassen.
2. Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung genügt, richtet sich danach, ob damit ein Schutz begehrt wird, der nicht über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird.
3. Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass eine solche Fassung des Patentanspruchs neben bekannten oder in der Patentschrift offenbarten Stoffen auch die Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden, noch dass die Bereitstellung erfindnerische Tätigkeit erfordern kann.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

42. Zur Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG

[BGH, Urt. v. 03.09.2013, X ZR 1/13, X ZR 2/13 – Kostenbegünstigung III](#)

[BPatG, Urt. v. 02.10.2012, 5 Ni 40/10](#)

[BPatG, Urt. v. 02.10.2012, 5 Ni 41/10 \(EP\)](#)

Leitsätze

1. Ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, wird in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im Sinne von § 144 PatG gefährdet, wenn es mit einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht beiteilbar ist (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 24. Februar 1953, I ZR 106/51, GRUR 1953, 284 - Kostenbegünstigung I).
2. Wenn ein Patentinhaber beim Abschluss einer Vereinbarung über die Finanzierung von Prozesskosten eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem finanzierenden Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko eines Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der Gegenseite auferlegt, ist es in der Regel nicht angemessen, ihn von diesem Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG noch weitergehend zu entlasten.

43. Zur Bestimmung des herauszugebenden Anteils des Verletzergewinns

[BGH, Beschl. v. 03.09.2013, X ZR 130/12 – Kabelschloss](#)

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 04.10.2012, I-2 U 76/11](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 28.07.2011, 4a O 263/10 – Kabelschloss](#)

Leitsatz

Bei der Bestimmung des herauszugebenden Anteils des Verletzergewinns, der durch die Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre vermittelt worden ist, ist regelmäßig auch zu berücksichtigen, ob und inwieweit die erfindungsgemäße Ausgestaltung oder die damit unmittelbar oder mittelbar verbundenen technischen oder wirtschaftlichen Vorteile für die Abnehmer des Patentverletzers erkennbar waren oder ihnen gegenüber werblich herausgestellt wurden (im Anschluss an BGH, Urteil vom 24. Juli 2012, X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 Rn. 18 ff. - Flaschenträger).

44. Zur Zulässigkeit von Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren

[BGH, Urt. v. 27.08.2013, X ZR 19/12 – Trekkurbeleinheit](#)

[BPatG, Urt. v. 09.11.2011, 5 Ni 36/10 \(EP\)](#)

Leitsätze

1. Ein neues Angriffsmittel, das aus im zweiten Rechtszug neu eingeführten technischen Informationen einer Entgeghaltung hergeleitet werden

und das Klagevorbringen stützen soll, ist im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren unabhängig davon nur unter den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO zuzulassen, ob Vorveröffentlichung und technischer Inhalt der Entgeghaltung außer Streit stehen. Für Dokumente, die eine von der Erfindung wegführende technische Entwicklung belegen könnten und daher als Verteidigungsmittel des Beklagten in Betracht kommen, gilt Entsprechendes.

2. Beruft sich der Kläger darauf, eine Entgeghaltung erst durch eine nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils durchgeführte Recherche aufgefunden zu haben, ist das hierauf gestützte Angriffsmittel nur dann nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen, wenn der Kläger dartut, dass die Entgeghaltung mit einem sachgerecht gewählten Suchprofil bei der für die Begründung der Patentnichtigkeitsklage durchgeführten Recherche nicht aufgefunden werden konnte.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

45. Zur Ermittlung des Streitwerts bei mehreren Klägern im Patentnichtigkeitsverfahren

[BGH, Beschl. v. 27.08.2013, X ZR 83/10 – Nichtigkeitsstreitwert II](#)

[BPatG, Urt. v. 19.05.2013, 3 Ni 15/08 \(EU\)](#)

Leitsatz

Wird das Streitpatent von mehreren Klägern in demselben Umfang angegriffen, ist für eine Aufteilung des Streitwerts auf die einzelnen Klagen und eine gesonderte Wertfestsetzung für den Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten des einzelnen Klägers kein Raum.

46. Zur Anwendung des § 93 ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren

[BGH, Urt. v. 13.08.2013, X ZR 73/12 – Druckdatenübertragungsverfahren](#)

[BPatG, Urt. v. 06.02.2012, 5 Ni 37/10 \(EP\)](#)

Leitsätze

1. Im Patentnichtigkeitsverfahren steht es einem sofortigen Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO gleich, wenn der Patentinhaber in der Klageerwiderung das Schutzrecht nur in eingeschränkter Fassung verteidigt und auf den darüber hinausgehenden Schutz für die Vergangenheit und Zukunft verzichtet. Eine Erklärung des Patentinhabers, er erkenne das gegen den nicht verteidigten Teil des Patents gerichtete Klagebegehren an, ist grundsätzlich als Verzicht in diesem Sinne auszulegen.
2. Ein Patentinhaber gibt auch dann Veranlassung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage, wenn er dem potentiellen Kläger trotz Aufforderung nicht schon vor Klageerhebung eine Rechtsstellung verschafft, die mit derjenigen nach der Nichtigkeitsklärung des Patents vergleichbar ist. Dies kann dadurch ge-

schehen, dass der Patentinhaber beim Patentamt die Beschränkung des Streitpatents beantragt und auf das Recht zur Rücknahme dieses Antrags verzichtet, nicht aber durch einen nur gegenüber einzelnen Personen erklärten Verzicht auf die Rechte aus dem Patent (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 8. Dezember 1983, X ZR 15/82, GRUR 1984, 272, 276 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung).

47. Zum Umfang der Hinweispflicht des Patentgerichts nach § 83 PatG

[BGH, Urt. v. 08.08.2013, X ZR 36/12 – Mischerbefestigung](#)

[BPatG, Urt. v. 28.02.2012, 4 Ni 13/10 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Wird die Nichtigkeitsklage nach einem Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1 PatG erweitert und werden zur Begründung der erweiterten Klage Entgegenhaltungen vorgelegt, ist das Patentgericht grundsätzlich nicht gehalten, noch vor der mündlichen Verhandlung dazu einen weiteren Hinweis gemäß § 83 PatG zu geben.
2. Unter diesen Voraussetzungen reicht der Umstand allein, dass der Kläger erst im Verhandlungstermin erfährt, wie das Patentgericht die nachgereichten Entgegenhaltungen einschätzt, ohne Weiteres nicht aus, um die Zulassung neuer Angriffsmittel im Berufungsrechtszug zu rechtfertigen.

48. Keine Gebrauchsmusterlöschung bei Einfügung eines lediglich beschränkenden Merkmals

[BGH, Beschl. v. 06.08.2013, X ZB 2/12 – Tintenstrahldrucker](#)

[BPatG, Beschl. v. 26.10.2011, 35 W\(pat\) 466/09](#)

Leitsätze

1. Die Löschung eines Gebrauchsmusters hat zu unterbleiben, wenn der Schutzanspruch zwar ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, das aber nur zu einer Beschränkung des Gegenstandes und nicht zur Erteilung von Schutz für ein „Aliud“ führt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011, X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement).
2. Der Umstand, dass das eingefügte Merkmal auch bei nicht offenbarten Ausgestaltungen verwirklicht sein kann, mit denen das Ziel der Erfindung unter Umständen nicht erreicht wird, führt nicht zwingend zu einer abweichenden Beurteilung.

49. Zu den inhaltlichen Anforderungen an eine Berufung in einer Patentnichtigkeitssache

[BGH, Urt. v. 23.07.2013, X ZR 87/12 – Seitenwandmarkierungsleuchte](#)

[BPatG, Urt. v. 16.02.2012, 2 Ni 6/11 \(EP\)](#)

Leitsatz

Auch nach neuem Verfahrensrecht kann sich die Berufung in einer Patentnichtigkeitssache darauf beschränken, die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents anders als das angefochtene Urteil zu bewerten. Hierin ist die Erklärung enthalten, dass das Recht durch eine fehlerhafte Anwendung der für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblichen Rechtsnormen verletzt worden sei. Die Berufungsbegründung muss dabei erkennen lassen, aus welchen tatsächlichen oder rechtlichen Gründen der Berufungskläger die Beurteilung der Patentfähigkeit durch das Patentgericht für unrichtig hält.

50. Zur Neuheitsschädlichen Vorwegnahme im Patentrecht

[BGH, Urt. v. 18.06.2013, X ZR 35/12 – Halbleiterdotierung](#)

[BPatG, Urt. v. 24.11.2011, 2 Ni 17/10 \(EP\)](#)

Leitsatz (nichtamtlicher)

1. Grundlage der Prüfung der Neuheit ist das Wissen, das der Stand der Technik am Prioritätstag dem vom Patentgericht zutreffend bestimmten Fachmann vermittelt.
2. Grundsätzlich ist nur das vorweggenommen, was in der jeweiligen Entgegenhaltung eindeutig und unmittelbar offenbart ist.
3. Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert dabei die Ermittlung von deren Gesamtinhalt.
4. Eine Vorveröffentlichung kann dem Fachmann auch solche Informationen über einen technischen Sachverhalt vermitteln, die nicht ausdrücklich dargestellt werden, die sich aber bei der Befolgung der in ihr enthaltenen Anweisungen zwangsläufig ergeben.

BPatG

51. Bundespatentgericht erklärt Motorolas Push-Patent teilweise für nichtig

BPatG, Urt. v. 13.11.2013, 1 Ni 3/13 (EP), 1 Ni 7/13 (EP)

Pressemitteilung

Mit Datum vom 13. November 2013 hat der 1. Nichtigkeitsenat des Bundespatentgerichtes zwei verbundenen Klagen der Unternehmen Apple und Microsoft gegen das Europäische Patent mit der deutschen Übersetzung „Verfahren und Vorrichtung für die Statussynchronisation einer Gruppe von Funkrufempfängern“ teilwei-

se stattgegeben und das angegriffene Patent teilweise für nichtig erklärt. So entschieden die Richter, dass die Patentansprüche der Firma Motorola in der erteilten Fassung verglichen mit dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Allerdings hatte die Patentinhaberin in mehreren Hilfsanträgen u.a. geänderte Patentansprüche vorgelegt. Den Gegenstand der Ansprüche nach einem dieser Hilfsanträge sah der Senat als erfinderisch an.

52. Apple verliert Patent zur Touchscreen-Bedienung

BPatG, Urt. v. 26.09.2013, 2 Ni 61/11 (EP), 2 Ni 76/11 (EP)

Pressemitteilung

Mit Datum vom 26. September 2013 hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichtes zwei verbundenen Klagen der Unternehmen Samsung und Motorola gegen das Europäische Patent mit der deutschen Übersetzung „Tragbares elektronisches Gerät zur Foto-Verwaltung“ stattgegeben und das angegriffene Patent sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung der 8 Hilfsanträge für nichtig erklärt. Die Richter befanden, dass der Patentanspruch der Firma Apple gemessen am Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Steve Jobs hatte die technische Erfindung nämlich bereits Anfang des Jahres 2007 öffentlich vorgestellt, den Patentantrag allerdings erst ein halbes Jahr später gestellt.

53. Zur Berechnung der Anmeldegebühr

BPatG, Beschl. v. 20.08.2013, 10 W (pat) 24/12

Leitsatz

Die Bemessung der für eine Patentanmeldung zu zahlenden Gebühr richtet sich nach der in den Anmeldeunterlagen vom Anmelder angegebenen Anzahl von Patentansprüchen und nicht dem sachlichen Gehalt der Ansprüche.

54. Zur Frage der (Un-)Zulässigkeit eines Prioritätsdisclaim

BPatG, Urt. v. 01.08.2013, 4 Ni 28/11 (EP) – Bildprojektor

Leitsätze

1. Kann eine Priorität nach Art. 87 EPÜ für einen Patentanspruch eines EP-Patents nicht in Anspruch genommen werden, weil dieser ein beschränkendes Anspruchsmerkmal enthält, welches über den Inhalt des Prioritätsdokuments hinausgeht, so ist es nicht zulässig, die erforderliche Erfindungsidentität durch eine schutzbeschränkende Erklärung (Prioritätsdisclaimer) herzustellen.
2. Die beschränkte Verteidigung eines im Nichtigkeitsverfahren wegen mangelnder Patentfähigkeit angegriffenen Patentanspruchs eines EP-Patents unter Erklärung eines sog. Prioritätsdisclaimers

oder dessen Aufnahme in den Patentanspruch ist deshalb unzulässig.

55. Zur Berechnung der nationalen Gebühr für eine internationale Anmeldung

BPatG, Beschl. v. 25.07.2013, 10 W (pat) 2/13

Leitsatz

Ist das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt i.S.d. Art. III § 4 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG, richtet sich die Höhe der nationalen Gebühr, die der Anmelder eines Patents nach Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG i.V.m. den Vorschriften des Patentkostengesetzes zu entrichten hat, nach der Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der internationalen Anmeldung.

56. Zum Erfordernis der ausführbaren Offenbarung

BPatG, Urt. v. 04.06.2013, 4 Ni 16/11 – Vorrichtung zur Schwingungserzeugung

Leitsätze (red.)

1. Wird der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch eine generalisierende Formulierung über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene konkrete Lösung hinaus so weit verallgemeinert, dass die beanspruchte allgemeine Lehre nicht mehr durch den konkret aufgezeigten Lösungsweg repräsentiert wird, so geht der Patentschutz über den geleisteten Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinaus. Dies erfüllt nicht die Anforderungen an eine ausführbare Offenbarung i.S.v. §§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 22 Abs. 1 PatG.
2. Bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung kann darüber hinaus nicht unberücksichtigt bleiben, dass die vom Patentanspruch erfasste Ausführung – hier elektrotechnische Lösung – nicht nur einer eigenständigen technischen Entwicklung aus dem Stand der Technik bedurfte, sondern dass dieser Ausführung auch eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Ferner ist zu beachten, dass die Patentinhaberin schon bei Abfassung der Streitpatentschrift Veranlassung gesehen hat, auf eine derartige technische Ausführung ausdrücklich hinzuweisen und sie in einem Unteranspruch als alternative Lehre zu beanspruchen, ohne hierfür jedoch einen ausführbaren Weg zur Nacharbeit aufzuzeigen oder aufzeigen zu können.

OLG

57. Zu Inhalt und Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs eines Arbeitnehmererfinders

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2013, I- 2 U 63/12 – Kunststoffbeutel](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 14.06.2012, 4b O 170/11 – Kunststoffbeutel](#)

Leitsätze (nichtamtliche)

1. Inhalt und Umfang des aus §§ 9, 12 ArbEG i.V. m. §§ 242, 259 BGB folgenden Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs bestimmen sich, unter Beachtung der Grundsätze von Treu und Glauben, nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Verkehrsübung und Abwägung der beiderseitigen Interessen aus dem Zweck der Rechnungslegung. Grundsätzlich muss die Auskunft alle Angaben enthalten, die der Arbeitnehmer benötigt, um seine Erfindervergütung berechnen sowie beurteilen zu können, ob und in welchem Umfang ihm ein Vergütungsanspruch zusteht.
2. Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch findet allerdings eine Grenze in den Kriterien der Erforderlichkeit und Zumutbarkeit.
3. Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten des Arbeitgebers zu Herstellungsmengen und -zeiten bestehen jedenfalls dann, wenn der Arbeitgeber seiner gesetzlichen Verpflichtung, die Vergütung festzusetzen, über sehr lange Zeiträume nicht nachgekommen ist.
4. Die Auskunfts- und Rechenschaftspflicht, auch bezüglich vergütungsrelevanter Umsatzzahlen, besteht auch nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis fort.
5. Bei Ausscheiden des Arbeitnehmers kommt allerdings die Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehaltes zu Gunsten des Arbeitgebers in Betracht

58. Zur Schadensersatzverpflichtung eines im Ausland ansässigen Unternehmens bei mittelbarer Verletzung eines europäischen Patents

[OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.05.2013, 6 U 34/12](#)

LG Mannheim, Urt. v. 09.03.2012, 7 O 43/10

Leitsätze

1. Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung 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 Patentverletzung stattgefunden hat. Dies gilt auch dann, wenn die mittelbare Patentverletzung durch das Anbieten eines der in § 10 Abs. 1 PatG genannten Mittel begangen wurde.

2. Besteht ein Verfahrenspatentanspruch auf den aufeinander aufbauenden Verfahrensschritten des Codierens und Decodierens von Daten, macht der Verwender eines die patentgemäßen Verfahrensschritte des Decodierens ausführenden Mittels von dem Verfahren mit allen seinen Merkmalen Gebrauch, wenn die zu decodierenden Daten zuvor ohne sein Zutun in patentgemäßer Weise codiert wurden.
3. Das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft kann weder für den Tatbestand des Anbietens im Sinne des § 9 PatG noch des § 10 PatG verlangt werden.
4. Für ein Angebot zur Benutzung der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG reicht es aus, dass der Angebotsempfänger das Mittel bestimmungsgemäß an Endabnehmer weiterliefert, die die Erfindung dann benutzen.
5. In grenzüberschreitenden Fällen ist auch ein im Ausland ansässiger Lieferant für die Verletzung inländischer Patentrechte mitverantwortlich, wenn er die patentverletzenden Vorrichtungen in Kenntnis des Klagepatents und in Kenntnis des Bestimmungslandes liefert.
6. Der „doppelte Inlandsbezug“ in § 10 Abs. 1 PatG setzt nicht voraus, dass der im Ausland ansässige Lieferant seine Verfügungsgewalt im Inland verliert.
7. Eine stillschweigende Benutzungserlaubnis zur Anwendung eines patentgemäßen Verfahrens kann in der Lieferung von Mitteln nicht gesehen werden, die unter Verwendung weiterer nicht lizenzierter Vorrichtungen zur Ausübung des patentgemäßen Verfahrens führen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuG

59. Geschmacksmuster durch Teil eines Erzeugnisses

[EuG, Urt. v. 25.10.2013, T-231/10](#)

Leitsätze (nichtamtliche)

1. Entsprechend Art. 3 Buchst. a der Verordnung Nr. 6/2002 ist es zum einen möglich, dass ein Geschmacksmuster in der Erscheinungsform nur eines Teils eines Erzeugnisses und nicht des gesamten Erzeugnisses besteht, und zum anderen, dass sich dieser Teil auf die Verzierung des Erzeugnisses beschränkt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass für die Ermittlung der in einer bestimmten Rechtssache einander gegenüberstehenden Geschmacksmuster alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind.
2. Zur Klärung der Frage, ob ein bestimmtes Merkmal ein Erzeugnis oder einen Teil von ihm prägt, muss der mehr oder weniger starke Einfluss bewertet werden, den die verschiedenen Merkmale des Erzeugnisses oder des betreffenden Teils auf die Erscheinungsform dieses Erzeugnisses oder Teils haben.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

60. Zuständigkeit bei Verletzung von Urhebervermögensrechten

[EuGH, Urt. v. 03.10.2013, C-170/12 - Peter Pinckney/KDG Mediatech AG](#)

Leitsatz

Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass im Fall der Geltendmachung einer Verletzung von Urhebervermögensrechten, die vom Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts gewährleistet werden, dieses Gericht für eine Haftungsklage des Urhebers eines Werkes gegen eine Gesellschaft zuständig ist, die in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist und das Werk dort auf einem physischen Trägermedium vervielfältigt hat, das anschließend von Gesellschaften mit Sitz in einem dritten Mitgliedstaat über eine auch im Bezirk des angerufenen Gerichts zugängliche Website veräußert wird. Dieses Gericht ist nur für die Entscheidung über den Schaden zuständig, der im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats verursacht worden ist, zu dem es gehört.

BVerfG

61. Gerichtliche Überprüfbarkeit von Werkverwertungsverträgen ist verfassungsgemäß

[BVerfG, Beschl. v. 23.10.2013, 1 BvR 1842/11, 1 BvR 1843/11](#)

[BGH, Beschl. v. 07.04.2011, I ZR 20/09](#)

[BGH, Urt. v. 20.01.2011, I ZR 20/09](#)

Leitsätze

1. Der Gesetzgeber darf die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Freiheit, das Entgelt für berufliche Leistungen einzelvertraglich zu vereinbaren, durch zwingendes Gesetzesrecht begrenzen, um sozialen oder wirtschaftlichen Ungleichgewichten entgegenzuwirken.
2. Eine Regelung im Urheberrecht, die einen Anspruch auf gerichtliche Kontrolle der Angemessenheit vertraglich vereinbarter Vergütungen für die Werknutzung gewährt, ist mit dem Grundgesetz vereinbar.

BGH

62. Reichweite der Prüfungspflichten im Rahmen der Störerhaftung I

[BGH, Urt. v. 15.08.2013, I ZR 80/12 - File-Hosting-Dienst](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 14.03.2012, 5 U 87/09](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 12.06.2009, 310 O 93/08](#)

Leitsätze

1. Ist das Geschäftsmodell eines File-Hosting-Dienstes nicht von vornherein auf Rechtsverletzungen angelegt, ist der Umstand, dass der Betreiber durch eigene Maßnahmen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung des Dienstes fördert, bei der Bestimmung des Umfangs der ihm als Störer obliegenden Prüfpflichten zu berücksichtigen (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 18/11, BGHZ 194, 339 Rn. 21 ff. - Alone in the Dark).
2. Leistet ein File-Hosting-Dienst durch sein konkretes Geschäftsmodell Urheberrechtsverletzungen in erheblichem Umfang Vorschub, so ist ihm eine umfassende regelmäßige Kontrolle der Linksammlungen zuzumuten, die auf seinen Dienst verweisen (Fortführung von BGHZ 194, 339 Rn. 39 - Alone in the Dark).
3. Die Prüfpflichten des Störers, die sich danach ergeben, bestehen in Bezug auf jedes Werk, hinsichtlich dessen ihm eine klare Rechtsverletzung angezeigt worden ist; sie verringern sich nicht deswegen, weil er auf eine große Zahl von Verletzungen - im Streitfall auf das Öffentlich-Zugänglichmachen von über 4800 Musiktiteln - hingewiesen worden ist.

63. Reichweite der Prüfungspflichten im Rahmen der Störerhaftung II

[BGH, Urt. v. 15.08.2013, I ZR 79/12](#)

[OLG Hamburg, Urt. v. 14.03.2012, 5 U 41/11](#)

[LG Hamburg, Urt. v. 14.01.2011, 310 O 116/10](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Unterlassungspflicht des Störers, die an die Verletzung von Prüfpflichten anknüpft, bezieht sich auf die erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen zur Beseitigung der Rechtsverletzung und zur Verhinderung künftiger Rechtsverletzungen.
2. Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 TMG, die von Nutzern bereitgestellte Informationen speichern, müssen die nach vernünftigem Ermessen von ihnen zu erwartende und in innerstaatlichen Rechtsvorschriften niedergelegte Sorgfaltspflicht anwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tätigkeiten aufzudecken und zu verhindern.
3. Weitergehende Prüfungspflichten können bei einer besonderen Gefahreneigenschaft des angebotenen Dienstes bestehen. Eine solche ist anzunehmen, wenn das Geschäftsmodell von vornherein auf Rechtsverletzungen durch die Nutzer angelegt ist

oder der Gewerbetreibende durch eigene Maßnahmen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung fördert.

64. Reichweite der Vermutung der Wiederholungsgefahr

[BGH, Urt. 20.06.2013, I ZR 55/12 – Restwertbörse II](#)

OLG Hamburg, Urt. v. 14.03.2012, 5 U 19/10

LG Hamburg, Urt. v. 15.01.2010, 310 O 34/09

Leitsatz

Die Verletzung eines bestimmten Schutzrechts (hier des Rechts nach § 72 Abs. 1 UrhG an einem Lichtbild) kann die Vermutung der Wiederholungsgefahr (§ 97 Abs. 1 Satz 1 UrhG) nicht nur für Verletzungen desselben Schutzrechts, sondern auch für Verletzungen anderer Schutzrechte (hier der Rechte nach § 72 Abs. 1 UrhG an anderen Lichtbildern) begründen, soweit die Verletzungshandlungen trotz Verschiedenheit der Schutzrechte im Kern gleichartig sind.

OLG

65. Haftung bei Vertrieb elektronischer Bücher

OLG München, Urt. v. 24.10.2013, 29 U 885/13

Landgericht München, Urt. 29.01.2013

Leitsatz

Ein Buchhändler haftet wegen einer Urheberrechtsverletzung in einem von ihm vertriebenen (elektronischen) Buch nur dann auf Unterlassung, wenn der Verstoß begangen wurde, nachdem er auf eine klare Rechtsverletzung hingewiesen worden war.

66. Erlösverteilung bei Wahrnehmungsvertrag

[OLG München, Urt. v. 17.10.2013, 6 U 2492/12](#)

[LG München I, Urt. v. 24.05.2012, 7 O 28640/11](#)

Leitsatz (nichtamtlicher)

Da Verlage nach dem UrhG kein eigenes Leistungsschutzrecht besitzen, können sie bei der Verteilung der vereinnahmten Erlöse in Bezug auf die Werke des Urhebers nur dann berücksichtigt werden, wenn sie vom Urheber abgeleitete Ansprüche besitzen, die ihnen abgetreten wurden.

67. Streitwertbemessung bei Unterlassungsansprüchen

OLG Brandenburg, Beschl. v. 22.08.2013, 6 W 31/13

LG Potsdam, Beschl. v. 21.02.2013, 2 O 69/13

Leitsätze

1. Für die Streitwertbemessung von Unterlassungsansprüchen im Urheberrecht ist an den vom Urheber aufgezeigten drohenden Lizenzschaden anzuknüpfen. Dies wird dem wirtschaftlichen Interesse des Urhebers an der wirkungsvollen Abwehr nachhaltiger Verstöße gegen sein geistiges Schutzrecht und der Verteidigung daraus resultierender Vermögenspositionen als dem für die Wertbemessung maßgeblichen Faktor gerecht.
2. Der Lizenzsatz ist mit dem Faktor 10 zu multiplizieren. Die Verdoppelung des Lizenzsatzes wird dem personenbezogenen Schutz des Urheberrechts nicht gerecht.
3. Generalpräventive Erwägungen, wonach der Streitwert bei Unterlassungsansprüchen aus Gründen der Abschreckung zu erhöhen sei, können bei der Streitwertfestsetzung nicht berücksichtigt werden.

LG

68. Maßstab für die im Verkehr erforderliche Sorgfalt

[LG Köln, Urt. v. 31.07.2013, 28 O 128/08](#)

Leitsätze

1. Wer einen fremden urheberrechtlich geschützten Gegenstand nutzen will, muss sich über den Bestand des Schutzes wie auch über den Umfang seiner Nutzungsberechtigung Gewissheit verschaffen. Insoweit besteht also eine Prüfungs- und Erkundigungspflicht.
2. Da ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten im Urheberrecht ausscheidet, schließt dies eine Überprüfung der Rechtekette mit ein, von der der Lizenzgeber seine behauptete Rechtsposition ableitet (vgl. BGH GRUR 1988, 373). Auf die bloße Zusicherung des Lizenzgebers kann der Lizenznehmer jedenfalls nicht vertrauen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

69. Keine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung trotz nahezu identischer Leistungsübernahme

[BGH, Urt. v. 17.07.2013, I ZR 21/12 – Einkaufswagen III](#)

[OLG Köln, Urt. v. 13.01.2012, 6 U 122/11](#)

LG Köln, Urt. v. 21.04.2011, 81 O 6/11

Leitsätze

1. Hat der Tatrichter im Rahmen der Feststellung der Verkehrsauffassung auf Anlagen, Produkte oder Modelle Bezug genommen, müssen diese zur Akte genommen oder das Ergebnis des Augenscheins muss protokolliert werden, damit das Revisionsgericht die Beurteilung des Berufungsgerichts nachprüfen kann.
2. Trotz einer nahezu identischen Übernahme ästhetischer Gestaltungsmerkmale eines Originalprodukts kann eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts (hier: Einkaufswagen für den Einzelhandel) ausgeschlossen sein, wenn wegen eines Ersatz- oder Erweiterungsbedarfs der Abnehmer ein Interesse an optisch kompatiblen Produkten besteht.

OLG

70. Leistungsschutz für das Rillen-Design von Koffern

[OLG Karlsruhe, Urt. v. 27.02.2013, 6 U 11/11 – Rillenkoffer II](#)

LG Mannheim, 03.12.2010, 23 O 43/09

Leitsätze (red.)

1. Bei dem die Koffer aller Modelle prägenden, auf dem Markt bisher einmaligen Rillen-Design, welches gerade seiner Funktion nach nicht nur als bloßes Allerwelterzeugnis oder Dutzendware zu qualifizieren ist, handelt es sich um ein schützenswertes Leistungsergebnis.
2. Eine auf dem Koffer angebrachte Herkunftskennzeichnung ist für den Fall eines hohen Grades der Nachahmung nicht ausreichend, um eine Herkunftstäuschung zu vermeiden. Denn der Verkehr achtet bei einem Angebot von Koffern mehr auf die äußere Gestaltungsform des Koffers als auf dessen Kennzeichnung. Die Gestaltung von Koffern wird häufig aus größerer Entfernung oder unter Umständen wahrgenommen, die eine Lesbarkeit der auf den Koffern angebrachten Unternehmensbezeichnung verhindern.

71. Ergänzender Leistungsschutz für ehemalige Patente

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

LG Frankfurt, Urt. v. 28.09.2011, 2-6 O 591/10

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Die Übernahme nicht (mehr) unter Sonderrechtsschutz stehender Gestaltungsmerkmale ist mit Rücksicht auf den Grundsatz des freien Stands der Technik wettbewerbsrechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden. Allerdings können Merkmale, die zwar technisch bedingt, aber frei wählbar oder austauschbar sind, einem Erzeugnis wettbewerbsrechtliche Eigenart verleihen, sofern der Verkehr wegen dieser Merkmale auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb Wert legt oder mit ihnen gewisse Qualitätserwartungen verbindet. (Rn. 44)
2. Ein über viele Jahre mit Erfolg vertriebenes patentgeschütztes Erzeugnis wird jedoch naturgemäß beim angesprochenen Verkehr Herkunftsvorstellungen hervorrufen, die auch nach Ablauf des Sonderrechtsschutzes bestehen bleiben. Das darf aber nicht dazu führen, dass nunmehr ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz allein deswegen eingreift, weil der Verkehr das Erzeugnis wegen der über Jahre patentgeschützten technischen Lösung einem bestimmten Hersteller zuordnet. Ansonsten würde dies eine Verlängerung des Patentschutzes über das Wettbewerbsrecht bedeuten.
3. Ansatzpunkt für den Schutz nach § 4 Nr. 9 UWG können daher nur solche Merkmale des Erzeugnisses sein, die von der früher patentierten technischen Lösung unabhängig sind. Beruhen die vorhandenen Güte- und Herkunftsvorstellungen dagegen auf dieser besonderen technischen Lösung, scheidet ein Schutz nach § 4 Nr. 9 UWG von vornherein aus. (vgl. Rn. 45)

72. Quasi-identische Nachahmung im Lebensmittelbereich

[OLG Köln, Urt. v. 28.06.2013, 6 U 183/12](#)

LG Köln, Urt. v. 27.09.2012, 31 O 356/10

Leitsätze (red.)

1. Die Änderung der die angegriffene Verhaltensweise konkretisierenden Abbildung ist auch bei gleichem Sachverhalt dann als ein neuer Streitgegenstand zu qualifizieren, wenn das Weglassen (oder Hinzufügen) zusätzlicher konkretisierender Merkmale im Antrag einen anderen Ausschnitt dieses Sachverhalts als bisher zur Beurteilung stellt und in den erstrebten Vollstreckungstitel einbezieht.
2. Obwohl sich der Verkehr bei verpackten Lebensmitteln und ähnlichen Waren des täglichen Bedarfs im Allgemeinen an der Produktbezeichnung und der Herstellerangabe orientiert, ist bei einer quasi-identischen Übernahme aller wesentlichen Gestaltungsmerkmale nicht auszuschließen, dass

dieser trotz abweichend gekennzeichnete Umverpackung die Nachahmung für eine alternative Produktbezeichnung oder eine Zweitmarke des Originalherstellers hält und somit einer Herkunftstäuschung unterliegt.

3. Die markenrechtliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach aus der Werbung für ein Produkt auf der Internationalen Süßwarenmesse und auf der eigenen Internetseite nicht auf ein Anbieten oder Inverkehrbringen im Inland geschlossen werden könne, es vielmehr der Feststellung ernsthafter und greifbarer tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer entsprechenden Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr bedürfe (BGH, GRUR 2010, 1103 = WRP 2010, 1508 [Rn. 22 f.] – Pralinenform II), dürfte den Umständen des Einzelfalls geschuldet und nicht zu verallgemeinern sein.
4. Das Ausstellen von Produkten auf einer Messe in Deutschland geschieht typischerweise zu dem Zweck, sie an interessierte Messebesucher und damit jedenfalls auch an inländische Abnehmer zu verkaufen, so dass nach der Lebenserfahrung auch ohne weitergehende Feststellungen zumindest von einer Erstbegehungsgefahr des Anbietens, Vertreibens und sonstigen Inverkehrbringens im Inland auszugehen ist und es dem Aussteller obliegt, für jeden Messebesucher erkennbare gegenteilige Tatsachen darzulegen und notfalls zu beweisen.

73. Nachahmungsschutz von Modellreihen

[OLG Köln, Ur. v. 10.07.2013, I-6 U 209/12, 6 U 209/12 – Kinderhochstuhl „Sit up“](#)

LG Köln, Ur. v. 25.10.2012, 31 O 795/11

Leitsätze (red.)

1. Ein Produktprogramm als Gesamtheit von Erzeugnissen mit Gemeinsamkeiten in der Zweckbestimmung und Formgestaltung kann unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerblischer Schutz gewährt werden und zwar auch dann, wenn dieses in einer wiederkehrenden Formgestaltung mit charakteristischen Besonderheiten besteht, die bewirken, dass sich die zum Programm gehörenden Gegenstände für den Verkehr deutlich von Waren anderer Hersteller abheben und somit geeignet sind, auf die Herkunft von einem bestimmten Hersteller hinzuweisen. Maßgeblich ist, ob die konkrete Gestaltung der Produkte auf die Zugehörigkeit zu einer Serie schließen lässt. (red.)
2. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei den nachgeahmten Produkten um Modellreihen handelt. In einem solchen Fall kann die wettbewerbliche Eigenart aus den übereinstimmenden Merkmalen der jeweiligen Exemplare der Modellreihen hergeleitet werden, solange nicht nur Schutz für einzelne Stilmittel oder eine dem Sonderschutz nicht zugängliche Grundidee begehrt wird, sondern für konkrete Gestaltungsmerkmale, die jeweils allen Modellen der Reihe eigen sind und deren wettbewerbliche Eigenart begründen. (Rn. 53)
3. Maßgeblich ist die Frage, ob die Gestaltungselemente einer Reihe geeignet sind, einen Hinweis auf die Herkunft der einzelnen Produkte zu bieten. Wenn dies der Fall ist, ist es auch gleichgültig, ob diese Produkte gleichzeitig angeboten werden oder zeitlich nacheinander. Anders könnte nur zu entscheiden sein, wenn sich die wettbewerbliche Eigenart gerade erst aus der Zugehörigkeit zu der Serie ergibt. (Rn. 53)

74. Keine Rufausbeutung durch PANDAS

[OLG Köln, Ur. v. 26.07.2013, I-6 U 28/13, 6 U 28/13 – PANDAS](#)

LG Köln, Ur. v. 24.01.2013, 31 O 547/12

Leitsätze (red.)

1. Der „TAPPSY“-Beutel in seiner konkreten Ausgestaltung stellt kein Allerweltsprodukt dar, sondern hebt sich von den Verpackungen anderer Süßwaren in einem Maße ab, dass er in seiner Gesamterscheinung auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb hinzuweisen geeignet ist. Mangels besonderer Originalität hat der „TAPPSY“-Beutel allerdings höchstens durchschnittliche wettbewerbliche Eigenart, die aufgrund der langjährigen Marktpräsenz und der beträchtlichen Anzahl der seitdem vertriebenen Verpackungen jedoch eine gewisse Steigerung erfahren hat.
2. Der nach alledem nur eine leicht erhöhte wettbewerbliche Eigenart aufweisende Beutel der „TAPPSY“-Süßwaren ist durch die angegriffenen Produktverpackungen nicht in wettbewerbswidriger Weise nachgeahmt worden. Die farbliche und bildliche Grundkonzeption des „PANDAS“-Beutels lehnt sich zwar an diejenige der „TAPPSY“-Verpackungen an, auf Grund der abweichenden Umsetzung der gestalterischen Ideen hat das beanstandete Beuteldesign die Grenze zur unlauteren Nachahmung aber nicht überschritten.
3. Eine Rufausbeutung scheidet ebenfalls aus, da der Grad der Annäherung der angegriffenen „PANDAS“-Verpackung an den „TAPPSY“-Beutel als gering zu bewerten ist. Im Hinblick auf die wettbewerbl. eigenartigen Gestaltungselemente der „TAPPSY“-Verpackung gibt es nur wenige Übereinstimmungen mit dem angegriffenen „PANDAS“-Beutel.
4. Die angesprochenen Verbraucher werden zudem die mit dem Produkt „TAPPSY“ verbundenen Qualitätserwartungen und Gütevorstellungen nicht überwiegend wahrscheinlich auf das Produkt „PANDAS“ übertragen.

75. Herstellerkennzeichnung bei hochpreisigen Produkten

[OLG Köln, Urt. v. 02.08.2013, 6 U 214/12 – Küchenarmaturen](#)

LG Köln, Urt. v. 24.10.2012, 84 O 61/12

Leitsatz (red.)

Bei hochpreisigen Produkten, die nicht im Baumarkt aus dem Regal heraus gekauft werden, ist davon auszugehen, dass sich die Interessenten die Produkte genauer ansehen, so dass ihnen eine Herstellerkennzeichnung auffällt und mithin die Gefahr einer Herkunftstäuschung iSd § 4 Nr. 9a UWG nicht besteht.

76. Grenzen des wettbewerblichen Leistungsschutzes bei Franchising-Restaurants

OLG Schleswig, Urt. v. 26.09.2013, 16 U (Kart) 49/13 – „Subway Restaurants“

LG Kiel, Urt. v. 18.01.2013, 14 O 21/12 Kart

Leitsätze (red.)

1. Keine Herkunftstäuschung im Sinne von § 4 Nr. 9 a UWG oder Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung von Subway im Sinne einer Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung gemäß § 4 Nr. 9 b UWG, wenn ein ehemaliges Subway-Restaurant als ein Sandwich-Restaurant im American-Diner-Stil am genau selben Ort fortgeführt wird, jedoch gleichwohl aufgrund der geänderten Marke fresh! über dem Eingang sowie aufgrund der durchgängigen farblichen Umgestaltung sowohl der Möbel als auch des Tresen- sowie Getränkebereichs und schließlich der Menü- und Hinweisschilder ausgeschlossen ist, dass ein Kunde ernstlich noch die Vorstellung entwickeln könnte, er betrete in Wahrheit ein Subway-Restaurant oder ein mit Subway verbundenes Unternehmen. Die deutlich erkennbare neue Marke und das gleichfalls augenfällige Corporate Design von fresh! lassen für einen durchschnittlichen und durchschnittlich informierten Verbraucher keinen Zweifel daran, dass er ein von Subway verschiedenes Unternehmen betritt.
2. Keine Nachahmung der Ausstattung und Betriebsführung von Subway im Sinne von § 4 Nr. 9 c UWG, wenn der Betreiber sein Restaurant als ein Subway-Franchisenehmer nicht nur mit Billigung, sondern auf Geheiß der Klägerin „Subway-like“ gestaltet und geführt hat und dies alles vertragsgemäß, also redlicherweise. Das neue Restaurant stellt mithin schon begrifflich keine vertragslose Nachahmung dar, sondern ist vielmehr eine Fortführung des Bestehenden unter neuer Marke.

LG**77. Verhältnis von Markenrecht und wettbewerblichem Leistungsschutz**

LG Bochum, Urt. v. 19.06.2013, I-15 O 50/12, 15 O 50/12 – Hollywood - Walk of Fame

Leitsätze (red.)

1. Eine „Corporation“ nach dem Recht der Vereinigten Staaten kann nach der im Verhältnis zu den USA geltenden Gründungstheorie rechts- und parteifähig sein.
2. Auch wenn § 4 Nr. 9 lit. b) UWG nicht ausdrücklich den Nachweis der Bekanntheit im Inland fordert, ist im Sinne eines widerspruchsfreien Konkurrenzverhältnisses zwischen wettbewerbs- und markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen der Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Rechnung zu tragen und dieses Erfordernis in das Tatbestandsmerkmal der „Wertschätzung“ zu integrieren. Dementsprechend muss auch bei den weiteren Tatbestandsmerkmalen der Ausnutzung und Beeinträchtigung die markenrechtliche Wertung berücksichtigt werden insbesondere dürfen insoweit keine geringeren Anforderungen gestellt werden, als dies markenrechtlich gefordert wäre, so dass durch § 4 Nr. 9 lit. b) UWG keine materiell-rechtliche Ausweitung des Sonderrechtsschutzes erfolgt.

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

Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Januar 2014

Mittwoch, 22. Januar 2014, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon

► Sommersemester 2014

- 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: Linn-Karen Fischer
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