

CIPR *Report*

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

Aktuelles

Aus dem Inhalt

EU-Patentgericht: Standorte der vier deutschen Lokalkammern stehen fest S. 23

Rechtsprechung

EuGH

Markenverfall, wenn die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware wird S. 27

Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel: keine Notwendigkeit einer Strukturformel des Wirkstoffs in den Ansprüchen des Grundpatents S. 35

Privatkopieausnahme greift nicht bei Anfertigung auf Grundlage unrechtmäßiger Quellen S. 40

BGH

Relevanz von Meinungsforschungsgutachten für Verkehrsdurchsetzung S. 30

Zweckgebundener Stoffschutz bei bestimmter Verwendung eines Medikaments S. 36

Naheliegen von ärztlichen Behandlungsanweisungen S. 36

Offenbarungsgehalt der Veröffentlichung S. 37

OLG

Keine Verletzung der „GOLDBÄREN“-Marke durch den Lindt-Teddy S. 33

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)***Aktuelles****Gewerblicher Rechtsschutz***Allgemeines*

1. BPatG: Jahresbericht 2013 S. 21

Markenrecht

2. Überarbeitung des Markensystems in Europa S. 21
3. DPMA: zum Umgang mit schwarz-weißen Marken S. 21
4. Markenrechtsverletzung durch Nutzung einer fremden Amazon Standard Identification Number S. 21
5. Calvin Klein verliert UDRP-Verfahren um die Domain „fuckcalvinklein.com“ S. 21
6. Google verdrängt Apple als wertvollste Marke der Welt S. 22

Patent- und Sortenschutzrecht

7. WIPO: Zahl der internationalen Patentanmeldungen erreicht 2013 neuen Höchststand S. 22
8. EPA: Jahresbericht 2013 veröffentlicht S. 22
9. DPMA: Zahl der erteilten Patente steigt 2013 um 22,1 Prozent S. 22
10. BPatG: Jahresbericht 2013 S. 22
11. EU-Kommission: Trotz Wettbewerbsverstößes keine Geldstrafe für Motorola S. 22
12. EU-Patentgericht: Standorte der vier deutschen Lokalkammern stehen fest S. 23
13. Dänen votieren für das europäische Patentgericht S. 23
14. EPA eröffnet Schulungszentrum für Patentrichter S. 23
15. EPA verstärkt Kooperation mit dem Vereinigten Königreich S. 23
16. EPA und die Ämter für gewerblichen Rechtsschutz der ASEAN-Staaten unterzeichnen Memorandum S. 23
17. DPMA: PPH Pilotprojekt mit Österreich abgeschlossen S. 23
18. DPMA verlängert PPH Pilotprojekt mit Japan S. 23
19. Patentrolle: Samsung, Apple, Google und Co wenden sich erneut an die EU S. 24
20. Apple vs. Samsung: Urteil im zweiten großen Patentrechtsstreit S. 24
21. Apple vs. Samsung: Bundespatentgericht erklärt Samsung-Patent für teilweise nichtig S. 24
22. LG Mannheim weist Klagen des Patentverwerter IPCom gegen Apple und HTC zurück S. 25
23. Microsoft und Motorola Solutions schließen Patentabkommen S. 25
24. Amazon erhält Patent für Fotoaufnahmen vor weißem Hintergrund S. 25

Designrecht

25. Neufassung des Designgesetzes S. 25

Urheberrecht

26. Urheberrechtsschutz für in Wachträumen empfangene spirituelle Texte S. 25

Inhaltsverzeichnis (2/5)

27. Rechtsstreit im Suhrkamp-Verlag	S. 25
28. Streit um Melodie der „heute – Nachrichten“	S. 25
29. Bundesregierung äußert sich zur Rechtslage bzgl. des Streamings	S. 26
30. Dokortitel ist Annette Schavan zu Recht entzogen worden	S. 26

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

EuGH	1. Markenverfall, wenn die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware wird (EuGH, Urt. v. 06.03.2014, C-409/12 – KORNSPITZ)	S. 27
	2. Nichtigklärung einer Marke aufgrund älteren Urheberrechts (EuGH, Urt. v. 27.03.2014, C-530/12 P – mano portafortuna)	S. 27
	3. Zur selbstständig kennzeichnenden Stellung in einem zusammengesetzten Zeichen (EuGH, Urt. v. 08.05.2014, C-591/12 P – BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS)	S. 27
EuG	4. Keine Unterscheidungskraft der Positionsmarke „Gelber Bogen am unteren Rand einer Anzeigeeinheit“ (EuG, Urt. v. 26.02.2014, T-331/12 – gelber Bogen am unteren Rand einer Anzeigeeinheit)	S. 28
	5. Erheblichkeit unterschiedlich starker Kennzeichnungskraft in verschiedenen Mitgliedstaaten der Union (EuG, Urt. v. 27.02.2014, T-25/13 – 4711 Aqua Mirabilis/AQUA ADMIRABILIS)	S. 28
	6. Nichtigkeit einer Wort-/Bildmarke, die Teile der Europaflagge übernimmt (EuG, Urt. 13.03.2014, T-430/12 – European Network/Rapid Manufacturing)	S. 28
	7. „BigXtra“ als werbeartige Anpreisung nicht unterscheidungskräftig (EuG, Urt. v. 21.03.2014, T-81/13 – BigXtra)	S. 28
	8. Keine Unterscheidungskraft von „Leistung aus Leidenschaft“ der Deutschen Bank (EuG, Urt. v. 25.03.2014, T-539/11 – Leistung aus Leidenschaft)	S. 28
	9. Einzelne beschreibende Begriffe sind in Kombination untereinander und mit Bildbestandteil nur dann unterscheidungskräftig, wenn die Gesamtkombination nicht auch beschreibend für die Waren und Dienstleistungen ist (EuG, Urt. v. 26.03.2014, T-534/12 & T-535/12 – Fleet Data Services & Truck Data Services)	S. 29
	10. Zum Nachweis der ernsthaften Benutzung (EuG, Urt. v. 27.03.2014, T-47/12 – EQUITER/EQUINET)	S. 29
	11. Verwechslungsgefahr der Marken „MENOCHRON“ und „MENODORON“ für medizinische Produkte (EuG, Urt. v. 28.04.2014, T-473/11 – MENOCHRON/MENODORON)	S. 29
	12. Vor dem EuG neu vorgebrachte Tatsachen können unter bestimmten Umständen noch berücksichtigt werden (EuG, Urt. v. 08.05.2014, T-575/12 – PYROX/PYROT)	S. 29
	13. Zur bösgläubigen Markenmeldung (EuG, Urt. v. 08.05.2014, T-327/12 – Simca)	S. 29
	14. Zur Festsetzung der Verfahrenssprache (EuG, Urt. v. 14.05.2014, T-160/12 – MARINE BLEU/BLUMARINE)	S. 30
	15. Fehlende Unterscheidungskraft von „Yoghurt- Gums“ für Süßwaren (EuG, Urt. v. 14.05.2014, T-366/12 – Yoghurt-Gums)	S. 30
BGH	16. Täuschungsgefahr durch „R im Kreis“ bei nicht schutzfähigem Markenbestandteil (BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 11/13 – grill meister)	S. 30

Inhaltsverzeichnis (3/5)

- | | | |
|--------------|---|-------|
| | 17. Relevanz von Meinungsforschungsgutachten für Verkehrsdurchsetzung (BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12 – test) | S. 30 |
| | 18. Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke (BGH, Urt. v. 31.10.2013, I ZR 49/12 – OTTO CAP) | S. 31 |
| | 19. Keine Warenähnlichkeit zwischen Bier und Knabberereien (BGH, Beschl. v. 06.11.2013, I ZB 63/12 – DESPERADOS/DESPERADO) | S. 31 |
| | 20. Saarländischer Rundfunk hat als Namensinhaber Anspruch auf Löschung der Domain „sr.de“ (BGH, Urt. v. 06.11.2013, I ZR 153/12 – sr.de) | S. 31 |
| | 21. Unterscheidungskraft einer Wortfolge durch unterscheidungskräftigen Bestandteil (BGH, Beschl. v. 06.11.2013, I ZB 59/12 – smartbook) | S. 31 |
| | 22. Kein Entfall der Erstbegehungsgefahr bei nicht eingelegter Beschwerde (BGH, Urt. v. 22.01.2014, I ZR 71/12 – REAL-Chips) | S. 32 |
| | 23. Wirkungen des außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruchs (BGH, Urt. v. 30.01.2014, I ZR 107/10 – H15) | S. 32 |
| | 24. Unterscheidungskraft der Marke “HOT” (BGH, Beschl. v. 19.02.2014, I ZB 3/13 – HOT) | S. 32 |
| BPatG | 25. Zu Phantasieworten im Arzneimittelbereich, deren Anfangsilbe eine Wirkstoffbezeichnung darstellt (BPatG, Beschl. v. 16.01.2014, 25 W (pat) 72/12 – PANTOPREM/PANTOPAN) | S. 32 |
| | 26. Zur Unterscheidungskraft von Namen berühmter Persönlichkeiten (BPatG, Beschl. v. 31.01.2014, 25 W (pat) 561/12 – Gustav Mahler – Röslein) (BPatG, Beschl. v. 31.01.2014, 25 W (pat) 564/12 – Gustav Mahler – Röschen) (BPatG, Beschl. v. 03.02.2014, 25 W (pat) 560/12 – Richard Wagner – Barren) | S. 32 |
| | 27. Ersichtliche Bösgläubigkeit einer Markenmeldung (BPatG, Beschl. v. 08.04.2014, 27 W (pat) 546/13 – FC Bayern München/München in Bayern) | S. 33 |
| | 28. Bei Verpachtung eines Geschäftsbetriebs unter einer Bezeichnung erhält der Verpächter die daraus resultierenden Markenrechte (BPatG, Beschl. v. 17.04.2014, 30 W (pat) 32/12 – LIQUIDROM) | S. 33 |
| OLG | 29. Keine Verletzung der „GOLDBÄREN“-Marke durch den Lindt-Teddy (OLG Köln, Urt. v. 11.04.2014, 6 U 230/12 – Haribo-Goldbär/Lindt-Teddy) | S. 33 |
| | 30. Rechtsmissbräuchliche Anmeldung einer „Spekulationsmarke“ (OLG Frankfurt, Urt. v. 13.02.2014, 6 U 9/13) | S. 33 |
| | 31. Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke durch „keyword advertising“ (OLG Frankfurt, Urt. v. 10.04.2014, 6 U 272/10 – Beate Uhse) | S. 34 |
| LG | 32. Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (Sperrung einer Domain aus vermeintlichem Markenrecht) (LG Düsseldorf, Urt. v. 27.11.2013, 2a O 42/13 U – markenboerse.de) | S. 34 |

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

- | | | |
|-------------|--|-------|
| EuGH | 33. Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel: keine Notwendigkeit einer Strukturformel des Wirkstoffs in den Ansprüchen des Grundpatents (EuGH, Urt. v. 12.12.2013, C-493/12 – Eli Lilly/Human Genome Sciences) | S. 35 |
| BGH | 34. Verjährungshemmung bei Anrufung einer Schiedsstelle (BGH, Urt. v. 26.11.2013, X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren) | S. 35 |
| | 35. Stand der Technik eines Stoffes kann auch für einen anderen Stoff heranzuziehen sein (BGH, Urt. v. 10.12.2013, X ZR 4/11 – Anthocyanverbindung) | S. 35 |
| | 36. Sortenschutz: Neuheit einer Sorte (BGH, Beschl. v. 13.01.2014, X ZB 18/12 – Fond Memories) | S. 35 |

Inhaltsverzeichnis (4/5)

	37. Inanspruchnahme des Prioritätsrechts einer vorangegangenen Anmeldung I (BGH, Ur t. v. 11.02.2014, X ZR 146/12)	S. 35
	38. Inanspruchnahme des Prioritätsrechts einer vorangegangenen Anmeldung II (BGH, Ur t. v. 11.02.2014, X ZR 107/12 – Kommunikationskanal)	S. 36
	39. Zur Vertretungsbefugnis als Patentanwalt vor dem BGH (BGH, Beschl. v. 12.02.2014, X ZR 42/13 – IP-Attorney (Malta))	S. 36
	40. Zweckgebundener Stoffschutz bei bestimmter Verwendung eines Medikaments (BGH, Beschl. v. 25.02.2014, X ZB 5/13 – Kollagenase I)	S. 36
	41. Naheliegen von ärztlichen Behandlungsanweisungen (BGH, Beschl. v. 25.02.2014, X ZB 6/13 – Kollagenase II)	S. 36
	42. Heranziehung allgemeinen Fachwissens eines Ingenieurs (BGH, Ur t. v. 11.03.2014, X ZR 139/10 – Farbversorgungssystem)	S. 36
	43. Offenbarungsgehalt der Veröffentlichung (BGH, Ur t. v. 18.03.2014, X ZR 77/12 – Proteintrennung)	S. 37
	44. Auslegung der Nebenansprüche (BGH, Ur t. v. 01.04.2014, X ZR 31/11 – Reifendemontiermaschine)	S. 37
BPatG	45. Schutzzertifikat für Minipille „Cerazette“ nichtig erklärt (BPatG, Entsch. v. 06.05.2014, 3 Ni 21/12)	S. 37
	46. Patent für eine wesentliche Schweinegrippe-Impfstoff-Komponente für nichtig erklärt (BPatG, Entsch. v. 29.04.2014, 3 Ni 13/13)	S. 37
OLG	47. Arbeitnehmererfinderrecht: Inhalt und Umfang des Auskunftsanspruchs (OLG Düsseldorf, Ur t. v. 28.02.2014, 2 U 109/11 und 2 U 110/11)	S. 37
LG	48. Subjektive Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung (LG Düsseldorf, Ur t. v. 14.11.2013, 4b O 132/09)	S. 38
	49. Gebrauchsmusterrecht: Erfinderischer Schritt (LG Düsseldorf, Ur t. v. 17.12.2013, 4b O 150/12)	S. 38
	50. Rechtswidrige Schutzrechtsverwarnung (LG Düsseldorf, Ur t. v. 11.02.2014, 4a O 88/12)	S. 38

Urheberrecht**Rechtsprechung in Leitsätzen**

EuGH	51. Privatkopieausnahme greift nicht bei Anfertigung auf Grundlage unrechtmäßiger Quellen (EuGH, Ur t. v. 10.04.2014, C-435/12)	S. 40
	52. Sperrverfügungen gegen Internetprovider (EuGH, Ur t. v. 27.03.2014, C-314/12)	S. 40
	53. Gebühren für das Abspielen geschützter Musikwerke durch Kureinrichtung (EuGH, Ur t. v. 27.02.2014, C-351/12)	S. 40
BGH	54. Verlängerung der Schutzdauer des Urheberrechts (BGH, Ur t. v. 26.02.2014, I ZR 49/13 – Tarzan)	S. 41
	55. Ein Leistungsschutzrecht an einzelnen Filmbildern umfasst auch das Recht auf Verwertung der Einzelbilder in Form des Films (BGH, Ur t. v. 06.02.2014, I ZR 86/12 – Peter Fechter)	S. 41
	56. Zugänglichmachung von „kleinen“ Teilen eines Werkes (BGH, Ur t. v. 28.11.2013, I ZR 76/12 – Meilensteine der Psychologie)	S. 42

Wettbewerbsrecht**Rechtsprechung in Leitsätzen**

BGH	57. Unlautere Behinderung von Mitbewerbern durch Tippfehler-Domain (BGH – Ur t. v. 22.01.2014, I ZR 164/12 – wetteronline.de)	S. 43
OLG	58. Übernahme von Elementen bekannter Produktaufmachungen (OLG Köln – Ur t. v. 20.12.2013, 6 U 85/13 – Produktaufmachung von Schokoladenriegeln – „Winergy“ und „Wish“)	S. 43

Inhaltsverzeichnis (5/5)

	59. Fehlende wettbewerbliche Eigenart bei Vertrieb von Thermosteckern im OEM-Geschäft (OLG Köln – Urt. v. 26.02.2014, 6 U 71/13)	S. 43
	60. Herkunftstäuschung trotz Herstellerkennzeichnung (OLG Köln – Urt. v. 18.10.2013, 6 U 11/13)	S. 44
	61. Vermeidbare Herkunftstäuschung trotz Veränderbarkeit des Aussehens einer Handtasche (OLG Köln – Urt. v. 07.03.2014, 6 U 160/13)	S. 44
	62. Kein wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz für Reifenprofil (OLG Frankfurt – Urt. v. 27.03.2014, 6 U 254/12)	S. 44
LG	63. Keine Unlauterkeit aufgrund von Herkunftstäuschung bei nachschaffender Leistungsübernahme im Getränkebereich (LG Düsseldorf – Urt. v. 13.02.2014, 14c O 112/13 U)	S. 44
	64. Keine Unlauterkeitsbegründende Leistungsübernahme bei ähnlicher Grundform, aber erheblichen Unterschieden der Einzelmerkmale (LG Dortmund – Urt. v. 17.01.2014, 3 O 204/13)	S. 44

Allgemein

1. BPatG: Jahresbericht 2013

Das Bundespatentgericht hat seinen [Jahresbericht für das Jahr 2013](#) veröffentlicht.

Markenrecht

2. Überarbeitung des Markensystems in Europa

Der lang erwartete Vorschlag für eine Überarbeitung des Markensystems in Europa wurde von der Kommission Ende März 2013 vorgelegt, nachdem sie an dem Vorschlag mehrere Jahre gearbeitet hatte.

Mit der Umbenennung der Gemeinschaftsmarke in Unionsmarke soll die Markenmeldung vereinfacht und die Markenpiraterie erschwert werden. Am 25.02.2014 nahm das Plenum des EU-Parlaments die Vorschläge der Kommission an ([COM\(2013\) 161](#) und [COM\(2013\) 162](#)).

Quelle: [EU-Parlament](#) (ausführliche Begründung)

3. DPMA: zum Umgang mit schwarz-weißen Marken

Im Rahmen des vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) initiierten Konvergenzprogramms soll die Amtspraxis der europäischen Markenämter weiter angeglichen werden. Dazu werden in verschiedenen Projekten Grundsätze für eine gemeinsame Praxis entwickelt.

Eines dieser Projekte betrifft die Handhabung von schwarz-weißen (Wort-)Bildmarken im Verhältnis zu den gleichen Zeichen in Farbe. Die hierzu entwickelten gemeinsamen Grundsätze bringen für einige Ämter eine Änderung ihrer bisherigen Praxis. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) entsprechen die gemeinsamen Grundsätze der bisherigen Praxis.

Gegenstand des Projekts sind die Themenbereiche Priorität (in Deutschland § 34 MarkenG i.V.m. Art. 6 (quinquies) A I PVÜ), Doppelidentität (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) und Benutzung in abweichender Form (§ 26 Abs. 3 MarkenG).

Bei der Prüfung von Priorität oder Doppelidentität von Zeichen komme es auf deren „Identität“ an. Für die Auslegung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs wurden folgende gemeinsame Grundsätze vereinbart:

- Eine ältere schwarz-weiße (Wort-)Bildmarke ist mit dem gleichen Zeichen in Farbe grundsätzlich nicht identisch.
- Ausnahme: die Farbunterschiede sind so gering, dass sie vom durchschnittlichen Verbraucher nicht bemerkt werden.
- Das bedeutet, dass in den Fällen, in denen es auf die Identität zweier Zeichen ankommt, der Schutz der älteren Marke im Wesentlichen auf die schwarz-weiße Darstellung beschränkt ist.

Wichtig: Die gemeinsamen Grundsätze betreffen Priorität und Doppelidentität, nicht jedoch die Markenähnlichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Hier gilt nach wie vor:

- Der Schutz einer schwarz-weißen Eintragung umfasst alle farbigen Wiedergaben.
- Ausnahme: Gerade aus der Farbe ergibt sich eine besondere Bildwirkung.

Im Hinblick auf die Benutzung in abweichender Form gilt nach wie vor folgender Grundsatz:

- Die Benutzung einer schwarz-weißen (Wort-)Bildmarke in farblich abweichender Form (und umgekehrt) gilt als Benutzung der eingetragenen Marke, soweit die Abweichung ihren kennzeichnenden Charakter nicht verändert.

Eine ausführliche Darstellung und Erläuterung ergibt sich aus den [Grundsätzen der gemeinsamen Praxis](#). Die wesentlichen Ergebnisse mit Beispielen sind in einer [gemeinsamen Erklärung](#) zusammengefasst. Erläuternde Hinweise finden sich in dem gemeinsamen Dokument zu den [FAQs](#).

Quelle: [DPMA](#)

4. Markenrechtsverletzung durch Nutzung einer fremden Amazon Standard Identification Number

Die Nutzung einer fremden ASIN (Amazon Standard Identification Number) bei Amazon kann eine Markenrechtsverletzung darstellen, auch wenn die ASIN dem Verbraucher dabei nicht sichtbar ist.

[LG Düsseldorf, Urt. v. 20.01.2014, 2a O 58/13 U](#)

5. Calvin Klein verliert UDRP-Verfahren um die Domain „fuckcalvinklein.com“

Ein Schiedsgericht beim National Arbitration Forum (NAF) hat die UDRP-Beschwerde von Calvin Klein gegen den Inhaber der Domain „fuckcalvinklein.com“ zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr wurde abgelehnt, da dem Verbraucher der vulgäre Wortbestandteil „fuck“ einen Hinweis darauf gebe, dass die Domain nicht von Calvin Klein kommen könne.

Anmerkung: Diese sehr kurze Entscheidung des NAF erscheint mit dieser ebenfalls sehr kurzen Begründung durchaus fragwürdig und scheint wohl eine Mindermeinung aus dem US-amerikanischen Recht zu sein.

[NAF, Entsch. v. 11.04.2014, Claim Number FA14030001547828 – fuckcalvinklein.com](#), dazu [muepe.de](#)

6. Google verdrängt Apple als wertvollste Marke der Welt

Millward Brown hat auch 2014 die Markenwertstudie [BrandZ™](#) veröffentlicht. Darin löst Google Apple als wertvollste Marke ab mit einem Markenwert-Zuwachs von 40% (Markenwert 2014: 158,843 Mrd. US-Dollar). Apple fällt damit auf Platz 2 mit einem Verlust von 20% (Markenwert 2014: 147,88 Mrd. US-Dollar).

Quelle: millwardbrown.com

Patent- und Sortenschutzrecht

7. WIPO: Zahl der internationalen Patentanmeldungen erreicht 2013 neuen Höchststand

Die Zahl an internationalen Patentanmeldungen bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat im Jahr 2013 alle Rekorde gebrochen. Das lassen [Statistiken](#) auf der Internetseite der WIPO erkennen. Die Anzahl internationaler Patentanmeldungen überschritt demnach 2013 erstmals die 200.000er-Marke; ein Plus von 5,1 %. Die USA führen auch für das Jahr 2013 das Länderranking an, gefolgt von Japan, China und Deutschland. Während die Prozentzahl an zusätzlichen Patentanmeldungen aus den USA (+10,8 %) sowie China (+15,6 %) im zweistelligen Bereich lag, sanken 2013 die Anmeldungen aus Deutschland (-4,5 %). Die Volksrepublik China verdrängt daher erstmals die Bundesrepublik von Rang 3. Im weltweiten Vergleich der Unternehmen belegen Panasonic (Japan), ZTE (China) und Huawei Technologies (China) die vordersten Plätze.

Auch die Zahlen der Marken- und der Designanmeldungen (+ 6,4 % bzw. + 14,8 %) stiegen im Jahr 2013 auf einen neuen Höchstwert.

Quelle: [WIPO Pressemitteilung v. 13.03.2014 \(engl.\)](#)

8. EPA: Jahresbericht 2013 veröffentlicht

Das Europäische Patentamt (EPA) hat am 06.03.2014 seinen [Jahresbericht 2013](#) sowie im Zuge dessen zahlreiche Statistiken online veröffentlicht. Die Zahl der Patentanmeldungen 2013 ist im Vergleich zu den Vorjahren abermals gestiegen. Das EPA spricht von einem „Anmelderekord“. Im Firmenranking belegte erneut Samsung (2833 Anmeldungen) den vordersten Platz, gefolgt von Siemens (1974 Anmeldungen) und Philips (1839 Anmeldungen).

Quelle: [EPA Pressemitteilung v. 06.03.2014](#)

Vgl. hierzu [CIPReport 1/2014](#), S. 3

9. DPMA: Zahl der erteilten Patente steigt 2013 um 22,1 Prozent

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat seinen [Auszug aus der Jahresstatistik 2013](#) veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass insgesamt 63 158 Erfindungen beim DPMA zum Patent angemeldet wurden; ein Plus von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der erteil-

ten Patente stieg 2013 sogar um 22,1 %. Damit waren in Deutschland zum Jahresende 2013 über 569 000 Patente in Kraft.

75 % der Anmeldungen stammten von Anmeldern, die ihren Wohn- oder Firmensitz in Deutschland haben. Bayern konnte im bundesweiten Vergleich abermals seine Spitzenposition verteidigen: Die meisten Anmeldungen wurden von Unternehmen und Einzelmeldern mit Sitz in Bayern eingereicht, gefolgt von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Im Firmenranking belegte erneut die Robert Bosch GmbH den vordersten Rang.

Die Zahl der Markenanmeldungen stieg im Vergleich zum Jahr 2013 um 0,5 %, die Eintragungen sanken hingegen um 5,6 %. Hinsichtlich der [Designs](#) (ehemals Geschmacksmuster) konnte ein Anmeldeplus von 1,3 % vermerkt werden. Bei den Gebrauchsmustern gingen die Anmeldezahlen 2013 leicht um 0,4 % zurück.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 12.03.2014](#)

10. BPatG: Jahresbericht 2013

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat seinen [Jahresbericht 2013](#) veröffentlicht. Der Bericht enthält wertvolle Hinweise auf die Entscheidungspraxis des BPatG im Bereich des Patent- und Gebrauchsmusterrechts sowie zahlreiche Statistiken zur Geschäftstätigkeit desselben im vergangenen Jahr.

Quelle: [BPatG](#)

11. EU-Kommission: Trotz Wettbewerbsverstößes keine Geldstrafe für Motorola

Die EU-Kommission hat im [Prüfverfahren](#) gegen Motorola Mobility - eingeleitet im April 2012 - abschließend Stellung bezogen. Die Hüterin des Wettbewerbs gelang zu dem Ergebnis, dass Motorola seine Patentmacht bzw. marktbeherrschende Stellung missbraucht habe. Das Unternehmen hatte u.a. im Streit mit Apple Ende 2011 in Deutschland ein Verkaufsverbot für iPhones und iPads erstritten und auch durchgesetzt. Rechtliche Grundlage für den Erlass der Unterlassungsverfügung bildete die Verletzung eines standardessentiellen Patents durch Apple. Als problematisch erwies sich allerdings, dass Motorola sich zuvor verpflichtet hatte, standardessentielle Patente zu fairen, vernünftigen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND) zu lizenzieren. Zudem hatte Apple sich bereit erklärt, die Lizenz zu erwerben und die von dem zuständigen deutschen Gericht festzulegenden FRAND-Gebühren zu zahlen.

Eine Kartellstrafe wurde jedoch nicht verhängt. Als Begründung verwies die EU-Kommission auf die nicht eindeutige Rechtslage. Zum einen würden die Gerichte der Mitgliedstaaten die Rechtmäßigkeit von Verkaufsverboten im Falle der Verletzung standardessentieller Patente unterschiedlich beurteilen, zum anderen habe sich noch keine EU-Gerichtsbarkeit zu diesem Thema geäußert.

Auch Samsung konnte bis dato die Zahlung einer Geldstrafe abwenden. So [gab die EU-Kommission bekannt](#), dass sie Samsungs Verpflichtungszusagen annehme und diese dementsprechend rechtlich verbindlich seien. Samsung hatte sich dazu [bereit erklärt](#), in einem Zeit-

raum von fünf Jahren davon abzusehen, gegen Unternehmen, die einem besonderen Lizenzierungsrahmen zustimmen, Unterlassungsverfügungen wegen der Verletzung von standardessentiellen Patenten zu beantragen. Ein förmliches [Prüfverfahren](#) war gegen den Mobilfunkhersteller im Februar 2012 eingeleitet worden.

Mittlerweile wurde [bekannt](#), dass Apple und Motorola ihre vielzähligen Patentklagen [beigelegt](#) haben. Die Unternehmen werden aller Voraussicht nach kein gemeinsames Abkommen zur gegenseitigen Vergabe von Patentrechten unterzeichnen, sondern wollen stattdessen bei einigen Aspekten der Patentrechtsreform zusammenarbeiten.

Quelle: [EU-Kommission Pressemitteilung v. 29.04.2014](#)

12. EU-Patentgericht: Standorte der vier deutschen Lokalkammern stehen fest

Bundesjustizminister Heiko Maas hat in der letzten Woche die Namen der vier deutschen Städte bekannt gegeben, die den Zuschlag zur Errichtung einer Lokalkammer im Rahmen des [europäischen Patentgerichts](#) (UPC) erhalten haben. Neben Düsseldorf, Mannheim und München werden europäische Patentrechtsstreitigkeiten zukünftig auch in Hamburg verhandelt. Die Hansestadt konnte letztendlich den Wettbewerb mit der Stadt Leipzig um eine Berücksichtigung bei der Vergabe für sich entscheiden.

Das [Einheitliche Patentgericht](#) besteht aus zwei Instanzen. Die Eingangsinstanz gliedert sich in eine Zentralkammer sowie mehrere Lokal- oder Regionalkammern. Die Zentralkammer hat ihren Sitz in Paris und verfügt zudem über Außenstellen in München und London. In der Regel wird in jedem Mitgliedsstaat eine Lokalkammer eingerichtet. Aufgrund der hohen Fallzahlen stehen Deutschland jedoch als einzigem Land vier Lokalkammern zu. Das Berufungsgericht wird sich in Luxemburg befinden.

Quelle: [juve.de](#)

13. Dänen votieren für das europäische Patentgericht

Nachdem die dänischen Abgeordneten im Parlament nicht mit der erforderlichen 5/6-Mehrheit für das [europäische Patentgericht](#) abstimmten, durfte nun die Bevölkerung in einer Volksabstimmung über das Mitwirken Dänemarks am [Einheitlichen Patentgericht](#) entscheiden. 64,4 % sprachen sich für einen Anschluss an das EU-Patentgericht aus. Eine Ratifizierung des [Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht](#) wird somit immer wahrscheinlicher.

Quelle: [beck-aktuell Nachricht v. 27.05.2014](#)

14. EPA eröffnet Schulungszentrum für Patentrichter

Das Europäische Patentamt (EPA) hat in Budapest ein Schulungszentrum für Richter sowie Richteranwälte des [Einheitlichen Patentgerichts](#) eröffnet. EPA-Präsi-

dent Benoît Battistelli bezeichnete die Gründung des Zentrums als einen weiteren Schritt in Richtung eines einheitlichen europäischen Patentstreitregelungssystems, von dem Unternehmen und Industrie profitieren werden. Die europäische Gerichtsbarkeit soll ihre Arbeit [2015](#) aufnehmen.

Quelle: [EPA News v. 13.03.2014 \(engl.\)](#)

15. EPA verstärkt Kooperation mit dem Vereinigten Königreich

Das Europäische Patentamt (EPA) sowie das Amt für geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs (UK-IPO) haben am 04.03.2014 ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Die beiden Institutionen wollen nunmehr ihre Zusammenarbeit verstärken. Insbesondere soll ein leichter Zugriff auf Patentinformationen gewährleistet werden.

Quelle: [EPA News v. 04.03.2014 \(engl.\)](#)

16. EPA und die Ämter für gewerblichen Rechtsschutz der ASEAN-Staaten unterzeichnen Memorandum

Das Europäische Patentamt (EPA) und die jeweiligen Ämter für gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedsstaaten des [Verbandes Südostasiatischer Nationen](#) (ASEAN) wollen in Zukunft enger miteinander zusammenarbeiten. In Siem Reap unterzeichneten die Vertreter der Institutionen ein Memorandum. Die Länder sind daran interessiert, eine gemeinsame Grundstruktur zu schaffen, auf deren Basis dann eine verstärkte Kooperation im Bereich des Patentrechts stattfinden kann.

Quelle: [EPA News v. 27.02.2014 \(engl.\)](#)

17. DPMA: PPH Pilotprojekt mit Österreich abgeschlossen

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie das Österreichische Patentamt (ÖPA) haben sich auf die Einführung eines [Patent Prosecution Highway](#) (PPH) Pilotprojekts verständigt. Ab dem 1. Juni 2014 können Patentanmelder – auf Antrag – von einem beschleunigten Prüfverfahren profitieren.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 17.05.2014](#)

18. DPMA verlängert PPH Pilotprojekt mit Japan

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und das Japanische Patentamt (JPO) haben das Pilotprojekt [Patent Prosecution Highway](#) (PPH) um zwei weitere Jahre bis zum 24. März 2016 verlängert.

Seit 2008 profitieren Patentanmelderinnen und Patentanmelder von der Möglichkeit, ein beschleunigtes Prüfungsverfahren beim DPMA und beim JPO in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen war das JPO auch das erste Partneramt, mit dem das DPMA eine PPH-Vereinbarung abgeschlossen hat.

Bereits im Januar gab das DPMA eine [Verlängerung](#) des PPH Pilotprojekts mit dem Staatlichen Amt für Geistiges

Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) bis zum 22. Januar 2016 bekannt.

Quelle: [DPMA Newsletter März 2013](#)

19. Patentreolle: Samsung, Apple, Google und Co wenden sich erneut an die EU

Samsung, Apple, Google und Co haben erneut ihre Bedenken hinsichtlich der [vorgeschlagenen Regeln](#) für das gemeinsame EU-Patentgericht (UPC) geäußert. Die weltweit agierenden Unternehmen wandten sich ein weiteres Mal per [Brief](#) an die EU-Gremien. Dem neuen Schreiben schlossen sich u.a. Vodafone, Huawei, Dell und Broadcom an.

Im Zentrum der Diskussion steht nach wie vor die Zweiteilung (Bifurcation) der Rechtsprechung. Die Verfasser des [Briefes](#) befürchten, dass die Trennung der Entscheidung über die Verletzung eines Patents sowie der Entscheidung über die Gültigkeit eines Patents den sog. Patentreollen bzw. Patentverwertern - d.h. Patentinhaber, die weder forschen noch produzieren, sondern fremde Patente aufkaufen und auslizenzieren - zugutekäme. In der Regel dauern Prozesse über die Gültigkeit wesentlich länger als die über Patentverletzungen. Zwar enthält der [Entwurf zu den UPC-Regeln](#) eine Bestimmung, wonach das EU-Patentgericht eine Entscheidung über die Verletzung eines Patents und damit verbundene Entschädigungen verschieben kann, bis ein anhängendes Verfahren über die Gültigkeit entschieden ist. Diese Kann-Bestimmung ist den Kritikern jedoch zu schwach. Sie fordern „klare Richtlinien“ für das Gericht.

Letztlich verweisen die Unterzeichner des [Briefes](#) auf eine Untersuchung, der zufolge durch Patentreolle angestregte Prozesse in den USA alleine 2011 rund 29 Milliarden US-Dollar gekostet hätten.

Aus einer kürzlich veröffentlichten [Studie](#) des Unternehmens Lex Machina geht hervor, dass auch 2013 die meisten Patentklagen in den USA gegen Apple eingereicht wurden. Auch Amazon, Google, Dell und Samsung sahen sich 2013 mit zahlreichen Patentrechtsstreitigkeiten konfrontiert. In der überwiegenden Zahl der Fälle wurden die Prozesse von Patentreollen angestrengt.

Quelle: [heise online](#)

Vgl. hierzu [CIPReport 4/2013](#), S. 84

20. Apple vs. Samsung: Urteil im zweiten großen Patentrechtsstreit

Die Geschworenen am US-Bundesgericht Nord-Kalifornien haben im zweiten großen Patentrechtsstreit zwischen Apple und Samsung ein [Urteil](#) gefällt. Sie sahen eine Verletzung Apples gewerblicher Schutzrechte durch Samsung in drei Fällen als bewiesen an. Aus diesem Grund sprachen die Geschworenen der Marke mit dem Apfel einen Schadensersatzanspruch über 120 Millionen US-Dollar zu. Ursprünglich hatte Apple eine Forderung von 2,2 Milliarden US-Dollar geltend gemacht. Samsungs Schadensersatzforderung für die Verletzung eines Patents wurde auf 158.400 US-Dollar festgelegt. Das Mobilfunkunternehmen hatte eingangs

eine Schadensposition von 6 Millionen US-Dollar eingebracht.

Der Android-Hersteller Google wird sich aller Voraussicht nach nicht an der Zahlung des Schadensersatzes beteiligen. Google hatte sich dazu [bereit erklärt](#), unter bestimmten Voraussetzungen einen Anteil an Samsungs Kosten zu tragen. Allerdings handelt es sich bei den beiden Apple-Patenten, die Samsung nach Ansicht der Geschworenen nicht verletzt hat, genau um jene, für die Google eine Einstandspflicht übernommen hatte.

Samsung hat bereits [angekündigt](#), Berufung einlegen zu wollen. Gegen das im März verkündete erstinstanzliche [Urteil](#) des ersten Patentprozesses zwischen den Kontrahenten Apple und Samsung ist der südkoreanische Mobilfunkhersteller in [Berufung](#) gegangen. Richterin Lucy Koh sprach sich darin zwar gegen ein Verkaufsverbot für Samsung-Geräte aus, Apples Schadensersatzanspruch von 929 Millionen US-Dollar blieb allerdings im Wesentlichen bestehen.

[Medienberichten](#) zufolge zeigten sich die Kontrahenten nach dem Urteilsspruch erstmals wieder gesprächsbereit. Vertreter von Apple und Samsung gaben an, gemeinsam an einer Lösung arbeiten zu wollen, wie der nun schon seit Jahren andauernde Patentrechtsstreit gütlich beendet werden kann. Allerdings scheinen auch diese Gespräche nicht [gefruchtet](#) zu haben. Apple hat beim US-Bundesbezirksgericht in San Jose eine [Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt](#) und fordert zudem ein Verkaufsverbot für einige Samsung-Smartphones.

Quelle: [heise online](#)

Vgl. zur Entwicklung der Patentstreitigkeiten zwischen Apple und Samsung [CIPReport 1/2014](#), S. 4 sowie [CIPReport 4/2013](#), S. 84

21. Apple vs. Samsung: Bundespatentgericht erklärt Samsung-Patent für teilweise nichtig

Das Unternehmen Apple ist mit seiner Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht gegen ein Patent des Konkurrenten Samsung teilweise erfolgreich. Der 5. Senat des Bundespatentgerichts erklärte das Streitpatent, welches ein Steuerungsverfahren eines Multiplexers/Demultiplexers zur Geschwindigkeitsanpassung bei der Mobilkommunikation schützt, am 07.05.2014 für teilweise nichtig.

Der südkoreanische Mobilfunkhersteller hatte zunächst versucht, [eine einstweilige Verfügung sowie ein iPhone-Verkaufsverbot](#) vor dem Landgericht Mannheim zu erzielen, da er das in Rede stehende gewerbliche Schutzrecht als von Apple verletzt ansah. Aufgrund einer Beschwerde Apples [intervenierte](#) schließlich die EU-Kommission. Sie setzte Samsung darüber in Kenntnis, dass die Vorgehensweise des Unternehmens - Verkaufsverbote wegen der Verletzung von standardessentiellen Patenten zu beantragen - möglicherweise als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu werten sei. Samsung erklärte sich daraufhin dazu bereit, in einem Zeitraum von fünf Jahren keine Unterlassungsverfügungen für die Verletzung standardessentieller Patente zu erwirken (s.o.).

Quelle: [Bundespatentgericht Pressemitteilung v. 09.05.2014](#)

22. LG Mannheim weist Klagen des Patentverwerfers IPCom gegen Apple und HTC zurück

Der Patentverwerter IPCom ist in erster Instanz mit seinen Schadensersatzforderungen gegen Apple und HTC gescheitert. Beide Patentklagen wurden von den Richtern des Landgerichts Mannheim abgewiesen. Gegen Apple hatte der Patentverwerter – wegen der Verletzung eines seiner Patente – einen Schadensersatzanspruch von 1,57 Milliarden Euro geltend gemacht.

Die unterlegene Partei IPCom hat bereits angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.

U.a. Apple und HTC hatten versucht, IPComs Patent für ungültig erklären zu lassen. Das Europäische Patentamt (EPA) [bestätigte](#) daraufhin im Januar 2014 die Wirksamkeit des in Rede stehenden Schutzrechts, allerdings in einer eingeschränkten Fassung.

Quelle: [heise online](#)

23. Microsoft und Motorola Solutions schließen Patentabkommen

Microsoft und Motorola Solutions haben sich auf den Abschluss eines [Patentabkommens](#) verständigt. Dem Unternehmen Motorola Solutions wurden Lizenzen für Schutzrechte eingeräumt, die - nach Ansicht des Windows-Anbieters - für die Nutzung von Android- und Chrome-OS-Geräte erforderlich sind. Bei Motorola Solutions handelt es sich um einen professionellen Anbieter von Kommunikationstechnik, der insbesondere nicht mit dem Mobiltelefonhersteller [Motorola Mobility](#) gleichzusetzen ist.

Bereits im März 2014 schloss Microsoft ein ähnliches [Abkommen](#) mit Dell. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Lizenznehmer auf über 20 Unternehmen, die Produkte mit den Betriebssystemen Android und/oder Chrome-OS anbieten. Zu den bekannteren Vertragspartnern gehören beispielsweise noch HTC, Acer, Samsung sowie LG Electronics. [Schätzungen](#) zufolge nimmt Microsoft mittels der Lizenzgebühren jährlich etwa 2 Milliarden US-Dollar ein.

Quelle: [heise online](#)

24. Amazon erhält Patent für Fotoaufnahmen vor weißem Hintergrund

Das US-Patent- und Markenamt (USPTO) erklärte kürzlich Amazons Idee, Personen und Objekte mit Hilfe einer speziellen Ausrichtung von Lampen vor einem weißen Hintergrund fotografieren zu lassen, für [schutzfähig](#). Bereits 2011 hatte Amazon einen Patentantrag gestellt, der nun vom USPTO abgesegnet wurde. Angesichts der Tatsache, dass Amazons neuestes Patent seit jeher in professionellen Fotostudios zur Anwendung kommt, sieht sich das USPTO enormer [Kritik](#) ausgesetzt. Amazon bezog keine Stellung.

Quelle: [heise online](#)

Designrecht

25. Neufassung des Designgesetzes

Das zum 1. Januar 2014 durch das [Gesetz zur Modernisierung des Geschmacksmusterrechts sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachungen zum Ausstellungsschutz vom 10. Oktober 2013](#) reformierte Geschmacksmustergesetz, nunmehr Designgesetz, ist aufgrund der weitreichenden textlichen Änderungen am 24.02.2014 im [Bundesgesetzblatt](#) neu bekanntgemacht worden.

Urheberrecht

26. Urheberrechtsschutz für in Wachräumen empfangene spirituelle Texte

Mit bisher unveröffentlichtem Urteil vom 13.5.2014 hat das OLG Frankfurt a.M. Urheberschutz für einen spirituellen Text bestätigt, den seine Verfasserin in aktiven Wachräumen empfangen haben will.

Der Ansicht des Beklagten, die Verfasserin sei nicht als Urheberin anzusehen, weil sie bei der Entstehung der Schrift lediglich die Rolle einer Gehilfin oder Schreibkraft ohne jeden individuellen persönlichen Gestaltungsspielraum zugekommen sei, könne nicht gefolgt werden. Nach allgemein vertretener Auffassung seien jenseitige Inspirationen rechtlich uneingeschränkt ihrem menschlichen Empfänger zuzurechnen. Für diese Auffassung spreche, dass es für die Begründung von Urheberschutz auf den tatsächlichen Schaffungsvorgang – den schöpferischen Realakt – ankomme und der geistige Zustand des Werkschaffenden unerheblich sei, weshalb auch Geistesgestörte, Hypnotisierte und in Trance befindliche Personen Urheber sein könnten. Die Behauptung, das von einem menschlichen Schöpfer hervorgebrachte Werk verdanke seine Entstehung ausschließlich metaphysischen Einflüssen, stehe einer Zuordnung des Werkes zu seinem menschlichen Schöpfer und der Zubi-lligung von Urheberrechtsschutz nicht entgegen.

Quelle: [Pressemitteilung](#) des OLG Frankfurt a.M.

27. Rechtsstreit im Suhrkamp-Verlag

Mit [Urteil vom 06.05.2014](#) befand das OLG Frankfurt a.M. eine Klage der Medienholding AG, mit welcher die Minderheitsgesellschafterin des Suhrkamp-Verlags bestimmte Gesellschafterbeschlüsse angegriffen hatte, als unzulässig, weil der Gesellschaftsvertrag vorsehe, dass vor Klageerhebung ein Vertrauensmännerverfahren durchgeführt werden müsse, was vorliegend nicht geschehen sei.

28. Streit um Melodie der „heute – Nachrichten“

Nach Ansicht des Richard Birnbach Musikverlags verletzt die neue Erkennungsmelodie der „heute-Nachrichten“ im ZDF Urheberrechte, weil es sich um eine unzulässige Bearbeitung der klassischen „heute-Melodie“

– des „Fanfarenblues“ – handle. Eine eigene Komposition liege nicht vor. In der Verhandlung vom 03.04.2014 hat das OLG München den Parteien eine außergerichtliche Einigung nahegelegt.

Quelle: [Südwest Presse](#)

29. Bundesregierung äußert sich zur Rechtslage bzgl. des Streamings

Im Zusammenhang mit der Welle von Abmahnungen Ende 2013 gegen Nutzer der Pornoplattform redtube äußert sich die [Bundesregierung](#) u.a. dahingehend, dass der Aspekt des Streamings keinen gesetzgeberischen Klarstellungsbedarf erfordere. Die geltende Rechtslage sei bereits verbraucherfreundlich ausgestaltet.

30. Dokortitel ist Annette Schavan zu Recht entzogen worden

Mit [Urteil vom 20.03.2014](#) – 15 K 2271/13 – entschied das VG Düsseldorf, dass Annette Schavan der Dokortitel zu Recht entzogen worden ist.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Markenverfall, wenn die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware wird

[EuGH, Ur. v. 06.03.2014, C-409/12 – KORNSPITZ](#)

Leitsätze

1. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass in einem Fall wie dem im Ausgangsverfahren streitigen eine Marke für eine Ware, für die sie eingetragen ist, für verfallen erklärt werden kann, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers aus der Sicht allein der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser Ware geworden ist.
2. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass es als „Untätigkeit“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann, dass es der Inhaber einer Marke unterlässt, die Verkäufer dazu zu bewegen, die Marke für den Vertrieb einer Ware, für die die Marke eingetragen ist, mehr zu benutzen.
3. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass die Erklärung des Verfalls einer Marke nicht die Klärung der Frage voraussetzt, ob es für eine Ware, für die die Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, andere Bezeichnungen gibt.

2. Nichtigklärung einer Marke aufgrund älteren Urheberrechts

[EuGH, Ur. v. 27.03.2014, C-530/12 P – mano portafortuna](#)



älteres, urheberrechtlich geschütztes Zeichen



angemeldete Marke

Leitsätze (red.)

1. Dem Antragsteller obliegt es, dem HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können. Auch hat er die Angaben vorzu-

bringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt.

2. Sache des HABM ist es, die Aussagekraft und die Tragweite der vom Antragsteller vorgebrachten Angaben zu beurteilen, mit denen der Inhalt der von ihm angeführten nationalen Rechtsvorschrift dargetan werden soll.
3. Der EuG ist dafür zuständig, die vom HABM vorgenommene Beurteilung der vom Antragsteller vorgebrachten Angaben, mit denen der Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften, deren Schutz er geltend macht, dargetan werden soll, einer vollen Rechtmäßigkeitsprüfung zu unterziehen.
4. Es ist notwendig, dass das HABM und das Gericht, bevor sie dem Antrag auf Nichtigklärung einer Marke stattgeben, die Erheblichkeit der Belege überprüfen dürfen, die der Antragsteller beibringt, um den ihm obliegenden Beweis für den Inhalt dieses nationalen Rechts zu führen.
5. Es ist zwingend erforderlich, dass dem Gericht nicht wegen einer etwaigen Lückenhaftigkeit der zum Beweis des anwendbaren nationalen Rechts vorgelegten Dokumente die reale Möglichkeit genommen wird, eine effektive Kontrolle durchzuführen. Dafür muss das Gericht über die vorgelegten Dokumente hinaus den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens geltend gemachten Rechtsvorschriften prüfen dürfen.

3. Zur selbstständig kennzeichnenden Stellung in einem zusammengesetzten Zeichen

[EuGH, Ur. v. 08.05.2014, C-591/12 P – BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS](#)

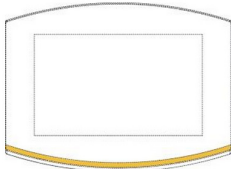
Leitsätze (red.)

Eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält, kann eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behalten. Eine solche selbstständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils eines zusammengesetzten Zeichens liegt nicht vor, wenn dieser Bestandteil mit dem oder den anderen Bestandteil(en) des Zeichens in der Gesamtbetrachtung eine Einheit bildet, die einen anderen Sinn als diese Bestandteile einzeln betrachtet hat.

EuG

4. Keine Unterscheidungskraft der Positionsmarke „gelber Bogen am unteren Rand einer Anzeigeeinheit“

[EuG, Urt. v. 26.02.2014, T-331/12 – Gelber Bogen am unteren Rand einer Anzeigeeinheit](#)



Leitsätze (red.)

1. Der Durchschnittsverbraucher schließt aus Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmelzen, gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren. Deshalb sind solche Zeichen nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen.
2. Auch wenn technische Apparate im Allgemeinen ein nüchternes Erscheinungsbild haben, entbehren sie nicht gänzlich ästhetischer Elemente. Der Verbraucher ist es gewöhnt, farbige Motive auf den von der Anmeldemarke erfassten Apparaten zu sehen. Er wird sie daher als dekoratives Element und nicht als Hinweis auf die gewerbliche Herkunft dieser Produkte auffassen. Die Anmeldemarke weicht von der Norm oder Branchenüblichkeit nicht erheblich ab und wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen als ein dekoratives Element aufgefasst. Daher besitzt sie keine Unterscheidungskraft.

5. Erheblichkeit unterschiedlich starker Kennzeichnungskraft in verschiedenen Mitgliedstaaten der Union

[EuG, Urt. v. 27.02.2014, T-25/13 – 4711 Aqua Mirabilis/AQUAADMIRABILIS](#)

Leitsätze (red.)

1. Gegenüberstehende komplexe Marken sind jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können.
2. Selbst wenn die ältere Marke nur schwache Kennzeichnungskraft hat, da sie in einigen Mitgliedstaaten beschreibenden Anklang hat, kann eine Verwechslungsgefahr bei Zeichen- und Warenähnlichkeit bzw. -identität bestehen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, doch sie stellt nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar.

6. Nichtigkeit einer Wort-/Bildmarke, die Teile der Europaflagge übernimmt

[EuG, Urt. 13.03.2014, T-430/12 – European Network Rapid Manufacturing](#)



angemeldete Marke

Europaflagge

Leitsatz (red.)

Für eine „Nachahmung im heraldischen Sinne“ des Hoheitszeichens reicht es aus, wenn nur ein Teil des Hoheitszeichens in einer Marke dargestellt ist.

7. „BigXtra“ als werbeartige Anpreisung nicht unterscheidungskräftig

[EuG, Urt. v. 21.03.2014, T-81/13 – BigXtra](#)

Leitsätze (red.)

1. Bereits bei einem Mindestmaß an Unterscheidungskraft kommt das absolute Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Gemeinschaftsmarken-VO (fehlende Unterscheidungskraft) nicht zum Tragen.
2. Marken, die ansonsten als Werbeslogans genutzt werden, können dennoch Unterscheidungskraft besitzen, wenn sie eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen. Das zusammengesetzte Zeichen aus „Big“ und „Xtra“ ist in der Gesamtheit jedoch nicht unterscheidungskräftig.
3. Falsche Schreibweisen tragen im Allgemeinen nicht zur Überwindung eines Eintragungshindernisses bei, das sich daraus ergibt, dass der Aussagegehalt des Zeichens ohne Weiteres als anpreisend oder beschreibend verstanden werden kann.

8. Keine Unterscheidungskraft von „Leistung aus Leidenschaft“ der Deutschen Bank

[EuG, Urt. v. 25.03.2014, T-539/11 – Leistung aus Leidenschaft](#)

Siehe auch [EuG, Urt. v. 25.03.2014, T-291/12 – Passion to Perform](#)

Leitsätze (red.)

1. Eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke ist dann unterscheidungskräftig, wenn sie über ihre Werbefunktion hinaus von den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen aufgefasst werden kann.
2. Ob ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, ist nur auf der Grundlage des einschlägigen Unionsrechts zu überprüfen, nicht

auf Grundlage des nationalen Rechts.

3. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Werbeslogans kann berücksichtigt werden, dass es sich um einen berühmten und seit Jahren verwendeten Slogan handelt.

9. Einzelne beschreibende Begriffe sind in Kombination untereinander und mit Bildbestandteil nur dann unterscheidungskräftig, wenn die Gesamtkombination nicht auch beschreibend für die Waren und Dienstleistungen ist

EuG, Urt. v. 26.03.2014, [T-534/12](#) & [T-535/12](#) – Fleet Data Services & Truck Data Services



Leitsätze (red.)

Die Kombination (werbender) Hinweise auf Waren und Dienstleistungen, die der Erfassung von Flotten- und Lastwagendaten dienen und damit erlauben, die Effizienz von Flotten zu steigern, mit einem Bildelement von Funkwellen (Anzeige einer Netzwerkverbindung) verleiht den angemeldeten Marken in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft.

10. Zum Nachweis der ernsthaften Benutzung

EuG, Urt. v. 27.03.2014, [T-47/12](#) – EQUITER/EQUINET



EQUINET

ältere Wortmarke

angemeldete Bildmarke

Leitsatz (red.)

Werden für die Darlegung der ernsthaften Benutzung Bezeichnungen verwendet, die von denen abweichen, für deren Waren-/Dienstleistungsverzeichnis die Marke eingetragen ist, müssen diese abweichenden Bezeichnungen sowohl in den Schriftsätzen der Beteiligten als auch in der Begründung der Entscheidung genau den Waren/Dienstleistungen zugeordnet werden, für die die Marke eingetragen ist.

11. Verwechslungsgefahr der Marken „MENOCHRON“ und „MENODORON“ für medizinische Produkte

EuG, Urt. v. 28.04.2014, [T-473/11](#) – MENOCHRON/MENODORON

Leitsätze (red.)

1. Aus Art. 65 Abs. 6 der Gemeinschaftsmarken-VO ergibt sich, dass der EuG dem HABM keine Anweisungen erteilen kann. Vielmehr hat das HABM die sich aus dem Urteil der Unionsgerichte ergebenden Maßnahmen selbst zu ergreifen.
2. Die einander gegenüberstehenden Marken „MENOCHRON“ und „MENODORON“ weisen bei Warenidentität in schriftbildlicher Hinsicht einen hohen

und in klanglicher Hinsicht einen durchschnittlichen Ähnlichkeitsgrad auf.

3. Der Grad der phonetischen Ähnlichkeit zwischen zwei Marken ist wie hier von geringerer Bedeutung, wenn es sich um Waren handelt, die auf eine Weise vermarktet werden, dass die maßgebenden Verkehrskreise beim Erwerb die sie kennzeichnende Marke gewöhnlich optisch wahrnehmen.

12. Vor dem EuG neu vorgebrachte Tatsachen können unter bestimmten Umständen noch berücksichtigt werden

EuG, Urt. v. 08.05.2014, [T-575/12](#) – PYROX/PYROT



PYROT

ältere Wortmarke

angemeldete Marke

Leitsätze (red.)

1. Vor dem EuG neu vorgebrachte Tatsachen sind grds. nicht mehr zu berücksichtigen.
2. Im Interesse der Verfahrensökonomie kann das Gericht eine Einschränkung der in der Markenmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen jedoch berücksichtigen, sofern sie nicht geeignet ist, den tatsächlichen Rahmen zu verändern, auf den sich die Prüfung der Beschwerdekammer hinsichtlich der von dieser Einschränkung nicht betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezogen hat. Dies darf nicht zu einer Änderung des Streitgegenstandes führen.
3. Bei Marken, deren Waren häufig gekauft werden, ist grds. kein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucher zu erwarten, bei selten gekauften Waren, die sich auch an ein Fachpublikum richten, dagegen schon.

13. Zur bösgläubigen Markenmeldung

EuG, Urt. v. 08.05.2014, [T-327/12](#) – Simca

Leitsätze (red.)

1. Die im Urteil Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (EuGH, Urt. v. 11.06.2009, C-529/07) entwickelten Grundsätze zur bösgläubigen Anmeldung einer Marke sind nicht abschließend, sondern nur beispielhaft.
2. Für die Beurteilung, ob der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Zeichens bösgläubig war, ist auch seine „Absicht“ zu berücksichtigen, einen Dritten an der weiteren Verwendung dieses Zeichens zu hindern, wobei der EuGH darauf hingewiesen hat, dass die besagte Absicht ein subjektives Tatbestandsmerkmal ist, das anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss.

14. Zur Festsetzung der Verfahrenssprache

[EuG, Urt. v. 14.05.2014, T-160/12 – MARINE BLEU/BLUMARINE](#)

Leitsätze (red.)

1. Aus Art. 131 § 2 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichts ergibt sich, dass im Fall eines Widerspruchs gegen die vom Kläger gewählte Verfahrenssprache innerhalb der gesetzten Frist und in Ermangelung einer Einigung zwischen den Parteien des Verfahrens vor der Beschwerdekammer diejenige Sprache Verfahrenssprache wird, in der die in Frage stehende Anmeldung beim HABM eingereicht worden ist. Diese Festsetzung der Verfahrenssprache steht einem kontradiktorischem Verfahren nicht entgegen und verletzt auch keine Verteidigungsrechte.
2. Die beiden in Rede stehenden Zeichen sind bei Warenähnlichkeit auch in ihrer Gesamtheit ähnlich.

15. Fehlende Unterscheidungskraft von „Yoghurt-Gums“ für Süßwaren

[EuG, Urt. v. 14.05.2014, T-366/12 – Yoghurt-Gums](#)

**Leitsätze (red.)**

1. Die bloße Kombination der Begriffe „yoghurt“ und „gums“, die in Bezug auf die Art bzw. die Natur der streitigen Waren (Joghurt-Gummibonbon) jeweils beschreibend sind, ist in Bezug auf die Art bzw. die Natur dieser Waren auch selbst beschreibend und damit nicht eintragungsfähig.
2. Auch das dem Zeichen nachgestellte grafische Element, das in dem Zeichen „®“ besteht, enthält nichts, was es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen könnte, die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.
3. Das HABM ist bei der Entscheidung über Gemeinschaftsmarken nicht an Entscheidungen gebunden, die auf nationaler Ebene ergangen sind, denn die Gemeinschaftsregelung über Marken ist ein autonomes System, dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist.

BGH**16. Täuschungsgefahr durch „R im Kreis“ bei nicht schutzfähigem Markenbestandteil**

[BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 11/13 – grill meister](#)

[BPatG, Beschl. v. 21.01.2013, 27 W \(pat\) 553/12 \(siehe CIPReport 1/2013, S. 12\)](#)

**Leitsätze**

1. Auch wenn das Bundespatentgericht sich bei der Prüfung von Schutzhindernissen auf eine Begründung für Gruppen oder Kategorien von Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, beschränken kann, muss die Entscheidung erkennen lassen, dass sämtliche in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in die Prüfung einbezogen worden sind.
2. Eine Marke kann im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zur Täuschung geeignet sein, wenn sie das Symbol „R im Kreis“ enthält und dieses nur einem Bestandteil der Marke zugeordnet ist, für den kein gesonderter markenrechtlicher Schutz besteht.
3. Eine Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und eine Zurückverweisung der Sache sind nicht erforderlich, wenn zwar nicht das vom Bundespatentgericht angenommene Eintragungshindernis vorliegt, das Rechtsbeschwerdegericht aufgrund der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen aber ein anderes Schutzhindernis annehmen kann.

17. Relevanz von Meinungsforschungsgutachten für Verkehrsdurchsetzung

[BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12 – test](#)

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



eingetragene Marke



genutzte Marke

Leitsätze

1. Der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke ist im Eintragungs- und Lösungsverfahren für die Prüfung maßgeblich, ob das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist, wenn der Anmelder sich nicht mit einer Zeitrangverschiebung nach § 37 Abs. 2 MarkenG einverstanden erklärt hat.
2. Liegt der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nach

§ 8 Abs. 3 MarkenG im Eintragungs- oder Löschungsverfahren ein Meinungsforschungsgutachten zugrunde, ist bei einer statistisch ausreichend großen Stichprobe vom ermittelten Durchschnittswert ohne Berücksichtigung der Fehlertoleranz auszugehen.

3. Wird die Streitmarke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) nicht mehr isoliert, sondern nur noch als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens benutzt, kann aufgrund der Verwendung des zusammengesetzten Zeichens auf eine fortbestehende Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke nur geschlossen werden, wenn diese in dem zusammengesetzten Zeichen nicht dergestalt aufgeht, dass sie nicht mehr als Herkunftshinweis wahrgenommen wird.

18. Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke

[BGH, Urst. v. 31.10.2013, I ZR 49/12 – OTTO CAP](#)

OLG München, Urst. v. 02.02.2012, 6 U 2068/11

LG München I, Urst. v. 14.04.201, 4 HK O 14954/10



OTTO

eingetragene Marke

genutzte Zeichen

Leitsätze

1. Waren und Einzelhandelsdienstleistungen, die sich auf diese Waren beziehen, können im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ähnlich sein.
2. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt kein subjektives Element auf Seiten des in Anspruch genommenen Dritten voraus.

19. Keine Warenähnlichkeit zwischen Bier und Knabbereien

[BGH, Beschl. v. 06.11.2013, I ZB 63/12 – DESPERADOS/DESPERADO](#)

[BPatG, Beschl. v. 20.06.2012, 28 W \(pat\) 580/10](#)

Leitsatz

Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren verleiten, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur

ein geringeres Gewicht zukommt.

20. Saarländischer Rundfunk hat als Namensinhaber Anspruch auf Löschung der Domain „sr.de“

[BGH, Urst. v. 06.11.2013, I ZR 153/12 – sr.de](#)

OLG Frankfurt/Main, Urst. v. 10.07.2012, 6 U 168/11

LG Frankfurt/Main, Urst. v. 10.08.2011, 2-18 O 20/11

Leitsatz

Dem Saarländischen Rundfunk steht gegen den Inhaber des Domainnamens „sr.de“ gemäß § 12 BGB ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung zu.

21. Unterscheidungskraft einer Wortfolge durch unterscheidungskräftigen Bestandteil

[BGH, Beschl. v. 06.11.2013, I ZB 59/12 – smartbook](#)

Siehe auch: BGH, Beschl. v. 06.11.2013, [I ZB 57/12](#) und [I ZB 58/12](#)

[BPatG, Beschl. v. 16.02.2012, 30 W \(pat\) 34/11](#)

Leitsätze

1. Für die Beurteilung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG einerseits und der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG andererseits gelten keine unterschiedlich strengen Maßstäbe. Die jeweiligen Eintragungshindernisse sind vielmehr unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses ausulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt.
2. Im Löschungsverfahren muss auch bei einem lange zurückliegenden Eintragungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenmeldung zuverlässig festgestellt werden. In Zweifelsfällen darf eine Löschung der Marke nicht erfolgen.
3. Eine dem Eintragungsverfahren nachfolgende, die Waren oder Dienstleistungen beschreibende Verwendung des Markenworts ist kein Indiz für das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke, wenn die beschreibende Verwendung vom Löschungsantragsteller veranlasst worden ist.
4. Weist eine Wortfolge (hier: smartbook for smart people) einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf (hier: smartbook), wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt.

22. Kein Entfall der Erstbegehungsgefahr bei nicht eingelegerter Beschwerde[BGH, Urt. v. 22.01.2014, I ZR 71/12 – REAL-Chips](#)[OLG Köln, Urt. v. 16.03.2012, 6 U 113/11](#)[LG Köln, Urt. v. 27.04.2011, 84 O 274/10](#)

eingetragene Marke genutztes Zeichen auf Artikeln

Leitsatz

Die durch eine Markenmeldung begründete Erstbegehungsgefahr entfällt nicht schon dann, wenn gegen die Zurückweisung der Markenmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt keine Beschwerde eingelegt wird.

23. Wirkungen des außerkennzeichenrechtlichen Löschan spruchs[BGH, Urt. v. 30.01.2014, I ZR 107/10 – H15](#)[OLG Stuttgart, Urt. v. 10.06.2010, 2 U 87/09](#)[LG Stuttgart, Urt. v. 17.11.2009, 17 O 154/09](#)**Leitsätze**

1. Auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschan spruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläubigen Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG entsprechende Anwendung.
2. Auch ohne ausdrückliche Anordnung in der Urteilsformel kann sich eine Rückwirkung der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung einer Marke aus einer Auslegung der Entscheidungsgründe ergeben.

24. Unterscheidungskraft der Marke "HOT"[BGH, Beschl. v. 19.02.2014, I ZB 3/13 – HOT](#)[BPatG, Beschl. v. 09.10.2012, 27 W \(pat\) 49/11](#)**Leitsatz**

Hat ein Markenwort (hier „HOT“) mehrere Bedeutungen (hier neben „heiß“ auch „scharf, scharf gewürzt und pikant“ in Bezug auf Geschmack und im übertragenen Sinn auch „sexy, angesagt, großartig“), die sämtlich in Bezug auf die eingetragenen Waren (hier unter anderem Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Nahrungser-

gänzungsmittel, Druckereierzeugnisse und Bekleidung) beschreibend sind, reicht der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus.

BPatG**25. Zu Phantasieworten im Arzneimittelbereich, deren Anfangssilbe eine Wirkstoffbezeichnung darstellt**[BPatG, Beschl. v. 16.01.2014, 25 W \(pat\) 72/12 – PANTOPREM/PANTOPAN](#)**Leitsätze**

1. Im Arzneimittelbereich verfügen Marken, die entsprechend der in diesem Bereich verbreiteten und allgemein bekannten Markenbildungspraxis aus den Anfangssilben von Wirkstoffbezeichnungen mit weiteren nachfolgenden Wortelementen zu einem Phantasiewort verbunden sind, grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
2. Bei derart gebildeten Marken(-wörtern) ist aber davon auszugehen, dass aufgrund dieser Markenbildungs-Praxis im Zusammenhang mit der großen Bedeutung und auch allgegenwärtigen Präsenz der einschlägigen Wirkstoffbezeichnungen nicht nur die Fachkreise der Ärzte und Apotheker, sondern auch die betroffenen Verkehrskreise der Patienten bei der betrieblichen Zuordnung entsprechend gekennzeichnete Präparate ihre Aufmerksamkeit nicht schwerpunktmäßig auf den ansonsten üblicherweise bzw. erfahrungsgemäß stärker beachteten Markenanfang lenken, sondern in besonderer Weise auch die weiteren Zeichenbestandteile beachten. Auch deutliche Abweichungen nur in der Schlussilbe können dann im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stärker ins Gewicht fallen und den Ausschlag für die Verneinung der Verwechslungsgefahr geben.
3. PANTOPREM für „Magen-Darm-Präparate“ [ist] nicht verwechselbar ähnlich mit PANTOPAN für Magen- Darmtherapeutika (wegen des in diesem Indikationsbereich einschlägigen Wirkstoffs „Pantoprazol“). (red. Änderung)

26. Zur Unterscheidungskraft von Namen berühmter Persönlichkeiten[BPatG, Beschl. v. 31.01.2014, 25 W \(pat\) 561/12 – Gustav Mahler – Röslein \(Leitsätze\)](#)[BPatG, Beschl. v. 31.01.2014, 25 W \(pat\) 564/12 – Gustav Mahler – Röschen \(Leitsätze\)](#)[BPatG, Beschl. v. 03.02.2014, 25 W \(pat\) 560/12 – Richard Wagner – Barren \(Leitsätze\)](#)**Leitsätze**

1. Da absolute Schutzhindernisse einschließlich des

Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, dürfen Namen berühmter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte nicht monopolisiert werden, wenn auf Seiten der Wettbewerber ein berechtigtes gewerbliches Interesse an der Verwendung dieses Namens in einem entsprechenden Waren- und/oder Dienstleistungszusammenhang erkennbar ist.

2. Solchen Namen (hier der Komponisten „Gustav Mahler“ und „Richard Wagner“) fehlt im Zusammenhang mit Waren, die bei entsprechenden personenbezogenen Veranstaltungen (wie z.B. Festspielen, Festwochen, Jubiläumsveranstaltungen usw.) als Merchandisingprodukte in Betracht kommen (hier u.a.: Seifen, Schreibwaren, Schokoladewaren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies gilt erst recht für Wortkombinationen, bei denen der berühmte Name mit einem rein produktbezogenen Hinweis in Bezug auf die Art, Form oder sonstige Gestaltung der beanspruchten Waren (hier: Röslein, Röschen & Barren) verbunden ist. (*red. Änderung*)

27. Ersichtliche Bösgläubigkeit einer Markenmeldung

[BPatG, Beschl. v. 08.04.2014, 27 W \(pat\) 546/13 – FC Bayern München/München in Bayern](#)



ältere Widerspruchs-marke



angemeldete Marke

Leitsätze (red.)

1. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit kommt es vor allem darauf an, ob die Markenmeldung bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders bezogen oder auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung von Mitbewerbern gerichtet und rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter erfolgt ist.
2. Die Absicht, die Marke zu unlauteren Zwecken einzusetzen, muss dabei auch nicht unbedingt der einzige Beweggrund für die Anmeldung gewesen sein, vielmehr reicht es aus, wenn diese Zielsetzung ein wesentliches Motiv hierfür war.
3. Schwarz-weiß eingetragene Zeichen genießen Schutz in jeder Farbe.

28. Bei Verpachtung eines Geschäftsbetriebs unter einer Bezeichnung erhält der Verpächter die daraus resultierenden Markenrechte

[BPatG, Beschl. v. 17.04.2014, 30 W \(pat\) 32/12 – LI-QUIDROM](#)

Leitsätze

1. Werden Räumlichkeiten nebst einem darin eingerichteten Geschäftsbetrieb (hier: Badebetrieb) unter einer bestimmten Bezeichnung (hier: „LI-QUIDROM“) verpachtet, so wächst der aus der Benutzung der Bezeichnung resultierende Besitzstand an dieser Bezeichnung nicht dem Pächter, sondern dem Verpächter zu (im Anschluss an BGH GRUR 1959, 87 - Fischl).
2. Auch gegenüber einem räumlich (hier: auf das Gebiet von Berlin) beschränkten Besitzstand kann sich die Anmeldung einer bundesweit geltenden Marke als bösgläubig darstellen.

OLG

29. Keine Verletzung der „GOLDBÄREN“-Marke durch den Lindt-Teddy

[OLG Köln, Ur. v. 11.04.2014, 6 U 230/12 – Haribo-Goldbär/Lindt-Teddy](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Die Bekanntheit der Klagemarke allein rechtfertigt keinen erhöhten Schutz gegenüber nicht identischen oder verwechslungsfähigen Produktaufmachungen eines Mitbewerbers.
2. Die Annahme einer Zeichenähnlichkeit im Verhältnis von Wortzeichen zu dreidimensionalen Wiedergaben kommt aus Gründen einer begrifflichen Übereinstimmung in Betracht, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der dreidimensionalen Gestaltung ist.
3. Diese Elemente können nach dem maßgeblichen Gesamteindruck durch kennzeichnungskräftige Wortbestandteile und herkunftshinweisende sonstige Gestaltungsmerkmale jedoch „überlagert“ werden.

30. Rechtsmissbräuchliche Anmeldung einer „Spekulationsmarke“

[OLG Frankfurt, Ur. v. 13.02.2014, 6 U 9/13](#)

[LG Frankfurt, Ur. v. 31.10.2012, 3-8 O 48/12](#)

Leitsatz

Die Anmeldung einer Marke kann rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Anmelder zwar behauptet, die Marke im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Markenagentur für künftige Kunden angemeldet zu haben, dem Betrieb dieser Markenagentur jedoch nach den Gesamtumständen des Einzelfalls kein nachvollziehbares Geschäftsmodell zugrunde liegt; in diesem Fall ist die Marke als „Spekulationsmarke“ einzustufen, deren Anmeldung

darauf angelegt ist, Dritte durch die Geltendmachung von Ansprüchen aus der Marke zu behindern bzw. hieraus Einnahmen zu erzielen (Fortführung der Senatsrechtsprechung).

31. Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke durch „keyword advertising“

[OLG Frankfurt, Urt. v. 10.04.2014, 6 U 272/10 – Beate Uhse](#)

[BGH, Urt. v. 20.02.2013, I ZR 172/11](#) (siehe [CIPReport 4/2013](#), S. 91)

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

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

Leitsätze

1. Für den Bekanntheitsschutz einer Gemeinschaftsmarke reicht es aus, wenn die Voraussetzungen des Art. 9 I c GMV in der Bundesrepublik Deutschland erfüllt sind; in diesem Fall besteht dieser Bekanntheitsschutz jedoch nur in der Bundesrepublik Deutschland.
2. Wird eine bekannte Marke von einem Dritten im Wege des „keyword advertising“ als Schlüsselwort in der Weise verwendet, dass bei Eingabe der Marke in die Suchmaske eines Internet-Suchmaschinenbetreibers eine als solche gekennzeichnete Anzeige des Dritten erscheint, in welcher die fremde Marke selbst nicht genannt wird, liegt hierin eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der bekannten Marke, wenn in der Anzeige die unter der Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen in ein negatives Licht gerückt werden; dies ist der Fall, wenn nach dem Inhalt der Anzeige das Angebot des Markeninhabers aus der Sicht des Durchschnittsnutzers als stark übersteuert dargestellt wird.

LG

32. Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (Sperrung einer Domain aus vermeintlichem Markenrecht)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 27.11.2013, 2a O 42/13 U – markenboerse.de](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Auch die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen und zum Schadensersatz verpflichten.
2. Unberechtigt ist eine Schutzrechtsverwarnung, wenn entweder das behauptete Recht nicht, noch nicht oder nicht mehr besteht oder wenn es zwar besteht, aber nicht verletzt wurde oder wenn die behaupteten Ansprüche aus dem Recht nicht hergeleitet werden können. Maßgebend ist dabei die objektive Rechtslage.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

33. Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel: keine Notwendigkeit einer Strukturformel des Wirkstoffs in den Ansprüchen des Grundpatents

[EuGH, Ur. v. 12.12.2013, C-493/12 – Eli Lilly/Human Genome Sciences](#)

Leitsätze

Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.5.2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist dahin auszulegen, dass es für die Einstufung eines Wirkstoffs als im Sinne dieser Bestimmung „durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt“ nicht erforderlich ist, diesen Wirkstoff in den Ansprüchen des bestellenden Patents mit einer Strukturformel anzuführen. Wenn dieser Wirkstoff unter eine in den Ansprüchen eines vom EPA erteilten Patents enthaltene Funktionsformel fällt, steht Art. 3 Buchst. a der Verordnung Nr. 469/2009 der Erteilung eines ESZ für diesen Wirkstoff grundsätzlich nicht entgegen; dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese Ansprüche, die nach Art. 69 EPÜ und dem Protokoll über die Auslegung des EPÜ u.a. im Licht der Beschreibung der Erfindung auszulegen sind, den Schluss zulassen, dass sie sich stillschweigend, aber notwendigerweise auf den in Rede stehenden Wirkstoff beziehen, und zwar in spezifischer Art und Weise, was das vorliegende Gericht zu prüfen hat.

BGH

34. Verjährungshemmung bei Anrufung einer Schiedsstelle

[BGH, Ur. v. 26.11.2013, X ZR 3/13 – Profilstrangpresverfahren](#)

OLG Karlsruhe, Ur. v. 12.12.2012, 6 U 80/11

[LG Mannheim, Ur. v. 20.05.2011, 7 O 117/10](#)

Leitsatz

Die Anrufung der durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingerichteten Schiedsstelle hemmt die Verjährung nicht nach § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB, wohl aber in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Die Schiedsstelle steht insoweit einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle gleich.

35. Stand der Technik eines Stoffes kann auch für einen anderen Stoff heranzuziehen sein

[BGH, Ur. v. 10.12.2013, X ZR 4/11 – Anthocyanverbindung](#)

[BPatG, Ur. v. 22.07.2010, 3 Ni 57/08 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Der Fachmann, der mit der Bereitstellung eines Stoffs für einen bestimmten Einsatzzweck betraut ist, hat Anlass, anhand der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen abzuklären, welche Lösungswege unter rechtlichen Aspekten hinreichende Aussicht auf Erfolg haben.
2. Wird in den einschlägigen rechtlichen Vorschriften eine einzelne Maßnahme, die im Stand der Technik als stabilitätsfördernd bekannt war, ausdrücklich hervorgehoben und für zulässig erklärt, besteht grundsätzlich Veranlassung, diese Maßnahme bei der Suche nach Möglichkeiten zur Stabilitätsförderung auch für solche Ausgangsstoffe in Betracht zu ziehen, für die entsprechende Verbindungen im Stand der Technik noch nicht vorbeschrieben sind.

36. Sortenschutz: Neuheit einer Sorte

[BGH, Beschl. v. 13.01.2014, X ZB 18/12 – Fond Memories](#)

[BPatG, Beschl. v. 06.09.2012, 36 W \(pat\) 1/10](#)

Leitsatz

§ 6 Abs. 1 SortG ist mangels einer einheitlichen Regelung über eine kürzere Frist innerhalb der Europäischen Union dahin auszulegen, dass eine Sorte als neu gilt, wenn Pflanzen oder Pflanzenteile der Sorte mit Zustimmung des Berechtigten oder seines Rechtsvorgängers vor dem Antragstag nicht oder nur innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr im Inland oder von vier Jahren (bei Reben und Baumarten sechs Jahren) im Ausland zu gewerblichen Zwecken an andere abgegeben worden sind.

37. Inanspruchnahme des Prioritätsrechts einer vorangegangenen Anmeldung I

[BGH, Ur. v. 11.02.2014, X ZR 146/12](#)

[BPatG, Ur. v. 01.08.2012, 5 Ni 24/10 \(EP\)](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen.
2. Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 – X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 388 – Luftverteiler; Urteil vom 30.

Januar 2008 – X ZR 107/04, GRUR 2008, 597, 599 – Betonstraßenfertiger).

3. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 – Elektronische Funktionseinheit).

38. Inanspruchnahme des Prioritätsrechts einer vorangegangenen Anmeldung II

[BGH, Urt. v. 11.02.2014, X ZR 107/12 – Kommunikationskanal](#)

[BPatG, Urt. v. 23.05.2012, 5 Ni 22/10 \(EP\)](#)

Leitsatz

Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

39. Zur Vertretungsbefugnis als Patentanwalt vor dem BGH

[BGH, Beschl. v. 12.02.2014, X ZR 42/13 – IP-Attorney \(Malta\)](#)

[BPatG, Urt. v. 29.11.2012, 2 Ni 26/11](#)

Leitsatz

Die Eintragung als „IP Attorney“ beim Nationalen Amt für Geistiges Eigentum der Republik Malta berechtigt nicht dazu, Parteien vor dem Bundesgerichtshof als Patentanwalt zu vertreten.

40. Zweckgebundener Stoffschutz bei bestimmter Verwendung eines Medikaments

[BGH, Beschl. v. 25.02.2014, X ZB 5/13 – Kollagenase I](#)

[BPatG, Beschl. v. 11.12.2012, 14 W \(pat\) 12/09](#)

Leitsätze

1. Ein Patentanspruch, der eine neue Verwendung eines Medikaments betrifft, hat die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft zum Gegenstand (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2005 – X ZB 7/03, BGHZ 164, 220, 222 = GRUR 2006, 135 Rn. 11 – Arzneimittelgebrauchsmuster). Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz, wie ihn § 3 Abs. 4 PatG und Art. 54 Abs. 5 EPÜ nunmehr auch für weitere Indikationen ausdrücklich vorsehen, und zwar unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich auf zweckgebundenen

Stoffschutz gerichtet ist.

2. Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung wird nicht nur durch die zu behandelnde Krankheit und die Dosierung bestimmt, sondern auch durch sonstige Parameter, die auf die Wirkung des Stoffs Einfluss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeutung sein können.
3. Wegen § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG können therapiebezogene Anweisungen nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln.
4. Bei der Prüfung, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Repertoire gehörten.

41. Naheliegen von ärztlichen Behandlungsanweisungen

[BGH, Beschl. v. 25.02.2014, X ZB 6/13 – Kollagenase II](#)

[BPatG, Beschl. v. 08.02.2013, 14 W \(pat\) 13/09](#)

Leitsätze

1. Die Anweisung, einen Körperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhezustellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, ist nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt, weil es am Prioritätstag bekannt war, dass Komplikationen, die einige Tage nach der Behandlung auftreten, durch Ruhigstellen behandelt werden können.
2. Bei der Prüfung, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Repertoire gehörten.

42. Heranziehung allgemeinen Fachwissens eines Ingenieurs

[BGH, Urt. v. 11.03.2014, X ZR 139/10 – Farbversorgungssystem](#)

[BPatG, Urt. v. 08.11.2010, 4 Ni 101/08 \(EU\)](#)

Leitsatz

Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann

bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.

43. Offenbarungsgehalt der Veröffentlichung

[BGH, Urt. v. 18.03.2014, X ZR 77/12 – Proteintrennung](#)

[BPatG, Urt. v. 27.03.2012, 3 Ni 32/10 \(EP\)](#)

Leitsätze

Eine Patentnichtigkeitsklage ist nicht schon deshalb als rechtsmissbräuchlich anzusehen, weil sich der Nichtigkeitskläger einer früheren, von einer zusammen mit ihm wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommenen Partei erhobenen Klage nicht als Streitgenosse oder Streithelfer angeschlossen, sondern zunächst den Ausgang dieses Verfahrens abgewartet hat.

a) Durch eine Vorveröffentlichung offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 – X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 – Olanzapin).

b) Ergibt sich für den Fachmann aus der Beschreibung eines Verfahrens zur Herstellung eines zum therapeutischen Einsatz geeigneten Proteinkonzentrats, dass es weiterer Verfahrensschritte bedarf, um die therapeutische Einsetzbarkeit herbeizuführen, so ist eine Maßnahme, die im Prioritätszeitpunkt das in der Praxis allgemein übliche Mittel war, um dieses Ziel zu erreichen, vom Offenbarungsgehalt der Veröffentlichung umfasst.

44. Auslegung der Nebenansprüche

[BGH, Urt. v. 01.04.2014, X ZR 31/11 – Reifendemoniermaschine](#)

[BPatG, Entscheidung vom 30.09.2010, 2 Ni 12/08 \(EU\)](#)

Leitsatz

Es ist durch Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zu ermitteln, ob die Kennzeichnung des Gegenstands eines Nebenanspruchs dahin, dass er eine in Übereinstimmung mit den vorangehenden Ansprüchen ausgebildete Vorrichtung umfasst (hier: comprising a device in accordance with claims 1 to 12), die Verwirklichung der Merkmale sämtlicher vorangehender Unteransprüche erfordert.

BPatG

45. Schutzzertifikat für Minipille „Cerazette“ nichtig erklärt

BPatG, *Entsch. v. 06.05.2014, 3 Ni 21/12*

[Pressemitteilung](#)

„Am 6. Mai 2014 hatte der 3. Senat des Bundespatentgerichts über eine Klage der ratiopharm GmbH gegen das ergänzende Schutzzertifikat DE 199 75 011 von MSD Oss B.V. (Niederlande) zu entscheiden. Das Schutzzertifikat betrifft das Gestagen Desogestrel, das als einziger Wirkstoff in der sog. „Minipille“ enthalten ist, die von MSD unter der Marke „Cerazette“ vertrieben wird. Das Schutzzertifikat wurde für nichtig erklärt.“

46. Patent für eine wesentliche Schweinegrippe-Impfstoff-Komponente für nichtig erklärt

BPatG, *Entsch. v. 29.04.2014, 3 Ni 13/13*

[Pressemitteilung](#)

„Am 29. April 2014 hatte der 3. Senat des Bundespatentgerichts über drei Klagen von Unternehmen der GlaxoSmithKline-Unternehmensgruppe gegen das Patent DD 294 633 von Novartis zu entscheiden, das eine für die pharmakologische Wirkung von Grippe-Impfstoffen wesentliche Komponente, nämlich ein Adjuvans mit immunverstärkender Wirkung, betrifft. Das Patent wurde für nichtig erklärt.“

Hintergrund der Nichtigkeitsklage war, dass Novartis aus dem Streitpatent gegen GlaxoSmithKline wegen der Herstellung des Impfstoffs „Pandemrix“ vorgeht, von dem das Bundesministerium für Gesundheit und die Bundesländer Ende 2007 zur Abwehr einer befürchteten Influenza-Pandemie Impfdosen für rund 567 Millionen Euro bestellt hatten.“

OLG

47. Arbeitnehmererfinderrecht: Inhalt und Umfang des Auskunftsanspruchs

OLG Düsseldorf, *Urt. v. 28.02.2014, 2 U 109/11 und 2 U 110/11*

[LG Düsseldorf, Urt v. 22.11.2011, 4a O 228/10](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

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. Alle für die Bemessung seiner Vergütung in Betracht zu ziehenden Tatsachen und Bewertungsfaktoren sind ihm deshalb grundsätzlich mitzuteilen; die Kontrolle der mitgeteilten Angaben auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit muss ihm ermöglicht werden. Besteht zwischen den Arbeitsvertragsparteien eine Vergütungsregelung, entfaltet diese auch für den Auskunftsbzw. Rechnungslegungsanspruch bindende Wirkung. Der Arbeitnehmer kann insoweit billigerweise nur die Angaben verlangen, die üblicherweise im Rahmen des vereinbarten Berechnungsmodus erforderlich sind. (red. geändert)

2. Als vergütungsrelevanter „Umsatz“ kann prinzipiell entweder eine kleine Bezugsgröße (Umsatz nur mit den erfindungsgemäßen Platten) oder eine umfassendere Bezugsgröße (wie der Umsatz mit dem Wert des Gesamtprojektes, bei dem die Platten zum Einsatz gekommen sind, oder der Umsatz mit den erfindungsgemäßen Platten nebst Befestigungs- und Hinterfüllungsmaterial oder der Umsatz mit den erfindungsgemäßen Platten nebst Befestigungs- und Hinterfüllungsmaterial sowie die Platten betreffende Leistungen (z. B. Montagepreis)) zu berücksichtigen sein. An welchen Umsatz die Parteien nach der zwischen ihnen getroffenen Vergütungsvereinbarung anzuknüpfen wollten, ist durch Auslegung nach §§ 133, 157 BGB zu ermitteln. Bei der Auslegung der Willenserklärung kann auch das nachträgliche Verhalten der Partei für die Ermittlung des tatsächlichen Willens und des tatsächlichen Verständnisses des Erklärenden von Bedeutung sein. (red. geändert)
3. Lässt sich durch Auslegung der Vergütungsvereinbarung nicht feststellen, welche Bezugsgröße als „Umsatz“ im Sinne der zwischen den Parteien getroffenen Vergütungsvereinbarung zu berücksichtigen ist, bedarf es einer ergänzenden Vertragsauslegung, die sich der Frage widmet, welche Bezugsgröße die Parteien redlicher Weise vereinbart hätten, wenn sie erkannt hätten, dass es hierzu einer Festlegung bedarf. (red. geändert)

LG

48. Subjektive Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 14.11.2013, 4b O 132/09](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

§ 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen und/oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Offensichtlichkeit ist dabei anzunehmen, wenn im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung nach den gesamten Umständen des Falles die drohende Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein

Angebot oder eine Lieferung unter diesen objektiven Umständen der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist (BGH, GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat; OLG Düsseldorf, InstGE 9, 66 – Trägerbahnöse). Verlangt ist ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung seitens der Angebotsempfänger oder Abnehmer der Mittel (BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; BGH, GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug).

49. Gebrauchsmusterrecht: Erfinderischer Schritt

[LG Düsseldorf, Urt. v. 17.12.2013, 4b O 150/12](#)

Leitsätze (red.)

Bei der Prüfung des erfinderischen Schritts ist die Erfindung in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Die Erfindung darf also nicht in ihre Bestandteile zerlegt werden, sondern ist als Einheit zu werten. Das gilt auch für Erfindungen, die – wie hier – mehrere Merkmale kombinieren und mehrere Teilaufgaben lösen. Die Prüfung muss sich auch insofern auf die ganze Erfindung beziehen (vgl. Schulte, 8. Auflage, § 4 PatG Rn. 10). (nichtamtlich)

50. Rechtswidrige Schutzrechtsverwarnung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 11.02.2014, 4a O 88/12](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Eine Verwarnung aus einem Patent oder Gebrauchsmuster ist ein an eine bestimmte Person oder an einen bestimmbaren Personenkreis gerichtetes ernsthaftes und endgültiges Verlangen, eine bestimmte als Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung beanstandete Handlung zu unterlassen (vgl. Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Auflage, Vor §§ 9 bis 14 PatG, Rz. 14 m. w. N.). Demgegenüber liegt eine bloße Berechtigungsanfrage vor, wenn der Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber – wenn auch nachdrücklich – nur zur Stellungnahme über die Schutzrechtslage auffordert oder anfragt, aus welchen Gründen sich der Adressat zur Benutzung für berechtigt hält (vgl. Schulte/Kühnen, Patentgesetz, 8. Auflage, § 139 Rz. 190).
2. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich bereits daraus, dass die Beklagte zu 1) darin von den jeweiligen Adressaten die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung wegen einer Verletzung des Gebrauchsmusters verlangt, ohne dass sie dazu berechtigt ist. Entscheidend hierfür ist nicht die materiell-rechtliche Inhaberschaft, sondern allein die Eintragung im Gebrauchsmusterregister. (red. geändert)
3. Zudem ist ein Hinweis erforderlich, dass es sich bei einem Gebrauchsmuster um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt, wenn im Zeitpunkt der Versendung des Schreibens in Bezug auf eine parallele europäische Patentanmeldung eine Stellungnahme der Internationalen Recherchebehörde existierte, nach welcher einzelne Ansprüche der europäischen Patentanmeldung mangels Neuheit

nicht schutzfähig sind. Ein entsprechender Hinweis ist dabei umso mehr geboten, als der Prüfungsmaßstab in Bezug auf die Neuheit und die erfindnerische Tätigkeit zumindest im Hinblick auf druckschriftlichen Stand der Technik identisch ist (BGH NJW 2006, 3208 – Demonstrationsschrank). (red. geändert)

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

51. Privatkopieausnahme greift nicht bei Anfertigung auf Grundlage unrechtmäßiger Quellen

[EuGH, Urt. v. 10.04.2014, C-435/12](#)

Leitsätze

1. Das Unionsrecht, insbesondere Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft in Verbindung mit deren Art. 5 Abs. 5 ist dahin auszulegen, dass es nationalen Rechtsvorschriften wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, die nicht danach unterscheiden, ob die Quelle, auf deren Grundlage eine Vervielfältigung zum privaten Gebrauch angefertigt wurde, rechtmäßig oder unrechtmäßig ist.
2. Die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass sie in einem Verfahren wie dem Ausgangsverfahren nicht anzuwenden ist, in dem diejenigen, die den gerechten Ausgleich zahlen müssen, beantragen, das Gericht möge Feststellungen zulasten der Einrichtung treffen, die mit der Erhebung und Verteilung dieser Vergütung auf die Inhaber von Urheberrechten betraut ist und die sich gegen diesen Antrag verteidigt.

52. Sperrverfügungen gegen Internetprovider

[EuGH, Urt. v. 27.03.2014, C-314/12](#)

Leitsätze

1. Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass eine Person, die ohne Zustimmung des Rechtsinhabers Schutzgegenstände im Sinne von Art. 3 Abs. 2 dieser Richtlinie auf einer Website öffentlich zugänglich macht, die Dienste des als Vermittler im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie anzusehenden Anbieters von Internetzugangsdiensten der auf diese Schutzgegenstände zugreifenden Personen nutzt.
2. Die durch das Unionsrecht anerkannten Grundrechte sind dahin auszulegen, dass sie einer gerichtlichen Anordnung nicht entgegenstehen, mit der einem Anbieter von Internetzugangsdiensten verboten wird, seinen Kunden den Zugang zu einer Website zu ermöglichen, auf der ohne Zustimmung der Rechtsinhaber Schutzgegenstände online zu-

gänglich gemacht werden, wenn die Anordnung keine Angaben dazu enthält, welche Maßnahmen dieser Anbieter ergreifen muss, und wenn er Beugestrafen wegen eines Verstoßes gegen die Anordnung durch den Nachweis abwenden kann, dass er alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat; dies setzt allerdings voraus, dass die ergriffenen Maßnahmen zum einen den Internetnutzern nicht unnötig die Möglichkeit vorenthalten, in rechtmäßiger Weise Zugang zu den verfügbaren Informationen zu erlangen, und zum anderen bewirken, dass unerlaubte Zugriffe auf die Schutzgegenstände verhindert oder zumindest erschwert werden und dass die Internetnutzer, die die Dienste des Adressaten der Anordnung in Anspruch nehmen, zuverlässig davon abgehalten werden, auf die ihnen unter Verletzung des Rechts des geistigen Eigentums zugänglich gemachten Schutzgegenstände zuzugreifen, was die nationalen Behörden und Gerichte zu prüfen haben.

53. Gebühren für das Abspielen geschützter Musikwerke durch Kureinrichtung

[EuGH, Urt. v. 27.02.2014, C-351/12](#)

Leitsätze

1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die das Recht der Urheber ausschließt, es zu erlauben oder zu verbieten, dass ihre Werke von einer gewerblich tätigen Kureinrichtung durch die absichtliche Verbreitung eines Signals über Fernseh- oder Radioempfänger in den Zimmern der Patienten dieser Einrichtung wiedergegeben werden. Art. 5 Abs. 2 Buchst. e, Abs. 3 Buchst. b und Abs. 5 dieser Richtlinie führt zu keiner anderen Auslegung.
2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass sich eine Gesellschaft zur kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten in einem Rechtsstreit zwischen Einzelnen nicht auf diese Bestimmung berufen kann, um die Anwendung einer gegen sie verstößenden Regelung eines Mitgliedstaats auszuschließen. Das Gericht, bei dem ein solcher Rechtsstreit anhängig ist, hat diese Regelung jedoch so weit wie möglich anhand von Wortlaut und Zweck dieser Bestimmung auszulegen, um zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem von ihr verfolgten Ziel vereinbar ist.
3. Art. 16 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt sowie die Art. 56 AEUV und 102 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegenstehen, die die kollektive Wahrnehmung der Urheberrechte an bestimmten geschützten Werken im Hoheitsgebiet dieses Mit-

gliedstaats einer einzigen Gesellschaft zur kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten vorbehalten und dadurch Nutzer dieser Werke, wie die im Ausgangsverfahren betroffene Kureinrichtung, daran hindert, die Dienstleistungen einer in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Verwertungsgesellschaft in Anspruch zu nehmen. Art. 102 AEUV ist jedoch dahin auszulegen, dass es ein Anzeichen für einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellt, wenn die erstgenannte Gesellschaft zur kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten für die von ihr erbrachten Dienstleistungen Tarife erzwingt, die nach einem auf einheitlicher Grundlage vorgenommenen Vergleich erheblich höher sind als die in den übrigen Mitgliedstaaten angewandten Tarife, oder wenn sie überhöhte Preise ohne vernünftigen Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wert der erbrachten Leistung verlangt.

BGH

54. Verlängerung der Schutzdauer des Urheberrechts

[BGH, Urt. v. 26.02.2014, I ZR 49/13 – Tarzan](#)

[OLG München, Urt. v. 21.02.2013, 29 U 3907/12](#)

[LG München I, Urt. v. 10.05.2012, 7 O 12292/11](#)

Leitsätze

Den aufgrund des Welturheberrechtsabkommens im Inland geschützten Werken kommt nach § 129 Abs. 1 Satz 1 UrhG zwar grundsätzlich die Verlängerung der Schutzdauer des Urheberrechts durch § 64 Abs. 1 UrhG aF auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers zugute, wenn diese Werke beim Inkrafttreten des § 64 Abs. 1 UrhG aF am 17. September 1965 noch nach inländischem Recht geschützt waren. Diese Verlängerung der Schutzdauer genießt jedoch keinen Bestandsschutz; die Dauer des Schutzes ist vielmehr im Wege des Schutzfristenvergleichs nach Art. IV Abs. 4 bis 6 des Welturheberrechtsabkommens zu bestimmen. Danach wirkt sich die Verlängerung der Schutzdauer nur insoweit aus, wie die Schutzfrist im Ursprungsland länger währt als die vor der Verlängerung geltende Schutzfrist im Inland (Fortführung von BGH, Urteil vom 27. Januar 1978 – I ZR 4/77, GRUR 1978, 302 – Wolfsblut).

1. Macht ein Mitgliedstaat von der ihm durch Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte (kodifizierte Fassung) eröffneten Möglichkeit Gebrauch, eine längere Schutzdauer beizubehalten, führt dies auch dann, wenn das Werk dadurch in diesem Mitgliedstaat am 1. Juli 1995 geschützt war, nicht dazu, dass auf dieses Werk nach Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116/EG in sämtlichen Mitgliedstaaten die Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers anzuwenden ist oder jedenfalls die von diesem Mitgliedstaat beibehaltene längere Schutzdauer auch in

allen anderen Mitgliedstaaten gilt. Vielmehr gilt diese Schutzfrist nur in dem Mitgliedstaat, der von der Möglichkeit, eine längere Schutzfrist beizubehalten, Gebrauch gemacht hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009 – I ZR 80/04, GRUR Int. 2010, 532 – Tonträger aus Drittstaaten II).

55. Ein Leistungsschutzrecht an einzelnen Filmbildern umfasst auch das Recht auf Verwertung der Einzelbilder in Form des Films

[BGH, Urt. v. 06.02.2014, I ZR 86/12 – Peter Fechter](#)

[KG, Urt. v. 28.03.2012, 24 U 81/11](#)

[LG Berlin, Urt. v. 20.05.2011, 15 O 573/10](#)

Leitsätze

1. Die einzelnen Bilder eines Films sind unabhängig vom Schutz des Films als Filmwerk oder Laufbildfolge, wenn nicht als Lichtbildwerke nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG, so doch jedenfalls als Lichtbilder nach § 72 UrhG geschützt. Der Lichtbildschutz einzelner Filmbilder aus § 72 UrhG erstreckt sich nicht nur auf die Verwertung der Bilder in Form von Fotos, sondern auch auf die Verwertung der Bilder in Form des Films.
2. Rechtsfolge der Verwirkung nach § 242 BGB ist im Urheberrecht wie auch sonst im Immaterialgüterrecht und im Wettbewerbsrecht allein, dass der Rechtsinhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag; ein Freibrief für künftige Rechtsverletzungen ist damit nicht verbunden (Anschluss an BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 – I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 = WRP 2012, 1104 – Honda-Grauiimport; Urteil vom 15. August 2013 – I ZR 188/11, GRUR 2013, 1161 = WRP 2013, 1465 – Hard Rock Cafe [zur Veröffentl. in BGHZ bestimmt]; Fortführung von BGH, Urteil vom 30. Juni 1976 – I ZR 63/75, BGHZ 67, 56 – Schmalfilmrechte).
3. Verhält sich ein Rechtsinhaber gegenüber Zuwiderhandlungen gegen seine Rechte längere Zeit untätig, obwohl er den Verletzungstatbestand kannte oder doch kennen musste, können dadurch allenfalls diejenigen Ansprüche auf Schadensersatz und Bereicherungsausgleich verwirkt werden, die bis zu einer Abmahnung des Verletzers durch den Rechtsinhaber entstanden waren; nach einer Abmahnung durch den Verletzten muss der Verletzer wieder damit rechnen, wegen künftiger Verletzungshandlungen auf Schadensersatz oder Bereicherungsausgleich in Anspruch genommen zu werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 15. November 1957 – I ZR 83/56, BGHZ 26, 52 – Sherlock Holmes; BGHZ 67, 56 – Schmalfilmrechte).
4. Eine Abkürzung der für Ansprüche wegen Verletzung eines nach dem Urheberrechtsgesetz geschützten Rechts oder wegen Eingriffs in den Zuweisungsgehalt eines solchen Rechts gemäß § 102 Satz 1 UrhG, §§ 195, 199 Abs. 1 BGB geltenden dreijährigen Verjährungsfrist durch Verwirkung kann nur unter ganz besonderen Umständen

angenommen werden (Anschluss an BGH, Urteil vom 20. Juli 2010 – EnZR 23/09, NJW 2011, 212 – Stromnetznutzungsentgelt IV; Urteil vom 11. Oktober 2012 – VII ZR 10/11, NJW 2012, 3569; Urteil vom 29. Januar 2013 – EnZR 16/12, juris Rn. 13).

56. Zugänglichmachung von „kleinen“ Teilen eines Werkes

BGH, Urte. v. 28.11.2013, I ZR 76/12 – Meilensteine der Psychologie

[OLG Stuttgart, Urte. v. 04.04.2012, 4 U 171/11](#)

[LG Stuttgart, Urte. v. 27.09.2011, 17 O 671/10](#)

Leitsätze

1. Werden von einem Sprachwerk höchstens 12% der Seiten des gesamten Werkes und nicht mehr als 100 Seiten zur Veranschaulichung im Unterricht an einer Hochschule öffentlich zugänglich gemacht, handelt es sich dabei um im Sinne von § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG „kleine“ Teile eines Werkes. Bei der Prüfung, ob danach kleine Teile eines Werkes öffentlich zugänglich gemacht worden sind, sind sämtliche Seiten zu berücksichtigen, die keine Leerseiten sind und deren Inhalt überwiegend aus Text besteht.
2. Das Öffentlich-Zugänglichmachen dient schon dann im Sinne von § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG der „Veranschaulichung“ im Unterricht, wenn der Lehrstoff dadurch verständlicher dargestellt und leichter erfassbar wird. Das ist auch dann der Fall, wenn die Lektüre der zugänglich gemachten Texte dazu geeignet ist, den im Unterricht behandelten Lehrstoff zu vertiefen oder zu ergänzen.
3. Die Schrankenregelung des § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG erlaubt nicht nur ein Bereithalten kleiner Teile eines Werkes zum Lesen am Bildschirm. Vielmehr gestattet sie ein Zugänglichmachen kleiner Teile eines Werkes auch dann, wenn Unterrichtsteilnehmern dadurch ermöglicht wird, diese Texte auszudrucken oder abzuspeichern und damit zu vervielfältigen.
4. Das Öffentlich-Zugänglichmachen ist nicht zu dem jeweiligen Zweck im Sinne von § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG geboten und damit unzulässig, wenn der Rechtsinhaber die Werke oder Werkteile in digitaler Form für die Nutzung im Netz der jeweiligen Einrichtung zu angemessenen Bedingungen anbietet. Das setzt allerdings nicht nur voraus, dass die geforderte Lizenzgebühr angemessen ist, sondern auch, dass das Lizenzangebot unschwer aufzufinden ist und die Verfügbarkeit des Werkes oder der Werkteile schnell und unproblematisch gewährleistet ist (Anschluss an BGH, Urteil vom 20. März 2013 I – ZR 84/11, GRUR 2013, 1220 = WRP 2013, 1627 – Gesamtvertrag Hochschul-Intranet).

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

57. Unlautere Behinderung von Mitbewerbern durch Tippfehler-Domain

[BGH – Urst. v. 22.01.2014, I ZR 164/12 – wetteronline.de](#)

[OLG Köln, Urst. v. 10.02.2012, I-6 U 187/11, 6 U 187/11 – Tippfehlerdomain; CIPReport 3/2012 \(Nr. 76\), S. 89](#)

[LG Köln, Urst. v. 09.08.2011, 81 O 42/11](#)

Leitsätze

1. Das Verwenden eines Domainnamens (hier: „wetteronline.de“), der aus der fehlerhaften Schreibweise einer bereits zuvor registrierten Internetadresse (hier: „wetteronline.de“) gebildet ist (sog. „Tippfehler-Domain“), verstößt unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden gegen das Verbot unlauterer Behinderung gemäß § 4 Nr. 10 UWG, wenn der Internetnutzer auf eine Internetseite geleitet wird, auf der er nicht die zu erwartende Dienstleistung (hier: Wetterinformationen), sondern lediglich Werbung (hier: Werbung für Krankenversicherungen) vorfindet.
2. Wird der Internetnutzer auf der Internetseite, die er bei versehentlicher Eingabe der „Tippfehler-Domain“ erreicht, sogleich und unübersehbar auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass er sich nicht auf der Internetseite befindet, die er aufrufen wollte, wird eine unlautere Behinderung regelmäßig zu verneinen sein.

OLG

58. Übernahme von Elementen bekannter Produktaufmachungen

[OLG Köln – Urst. v. 20.12.2013, 6 U 85/13 – Produktaufmachung von Schokoladenriegeln – „Winergy“ und „Wish“](#)

[LG Köln – Urst. v. 25.04.2013, 81 O 91/12](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Eine betriebliche Herkunftstäuschung im Sinne des § 4 Nr. 9 lit. a UWG liegt nicht vor, wenn trotz der Übernahme von Grundelementen, ein deutlich anderer Gesamteindruck und nach der konkreten Gesamtanmutung ein eigenständiges Erscheinungsbild der Verpackungsgestaltung vorliegt.
2. Ein solches eigenständiges Erscheinungsbild kann dann vorliegen, wenn die Grundelemente des Originalproduktes unterschiedlich ausgeformt und um weitere andersartige Gestaltungselemente ergänzt, sowie auf diese Weise in einen abweichenden optischen Kontext eingebunden werden.

3. Soweit die Verpackungsgestaltung eines Nachahmungserzeugnisses hinlängliche optische Unterschiede gegenüber dem Originalprodukt aufweist, liegt auch keine unangemessene Beeinträchtigung des guten Rufs im Sinne des § 4 Nr. 9 lit. b UWG vor.

Anmerkung (Behyad Hozuri)

Nachdem in der Voraufgabe des [CIPReports](#) bereits über die Entscheidung des OLG Köln zur Nachahmung der Produktaufmachung von Waffelschnitten ([Urt. v. 16.8.2013 – 6 U 13/13 – „Knoppers“](#)) berichtet wurde, geht es in der vorliegenden Entscheidung ebenfalls um die Produktverpackung von Süßwaren. Im konkreten Sachverhalt hatte das Gericht über die Frage der unlauteren Nachahmung der Aufmachung zweier bekannter Schokoladenriegel zu entscheiden.

Während in der Entscheidung „Knoppers“ durch das OLG in nachvollziehbarer Weise eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des Originalprodukts, letztlich aufgrund der hohen Ähnlichkeit des Gesamteindrucks der Produktaufmachungen, angenommen wurde, überzeugt die vorliegende Entscheidung aufgrund der unterschiedlichen Beurteilung der in Rede stehenden Gestaltungen nur teilweise. Obwohl die konkrete Ausgestaltung der Originalprodukte nach den Feststellungen des Gerichts in beiden Fällen zur Grundlage der Verpackung des Nachahmungserzeugnisses gemacht wurde, sollen die vorhandenen Abwandlungen lediglich hinsichtlich eines der beiden Riegel zu einer anderen Gesamtanmutung des Erscheinungsbildes führen. Vor dem Hintergrund der in beiden Fällen gegebenen, im Gesamteindruck doch vergleichbar starken Abweichungen der in Rede stehenden Verpackungsgestaltungen, erscheint die Beurteilung durch das Gericht durchaus fragwürdig.

59. Fehlende wettbewerbliche Eigenart bei Vertrieb von Thermosteckern im OEM-Geschäft

[OLG Köln – Urst. v. 26.02.2014, 6 U 71/13](#)

[LG Köln – Urst. vom 28.02.2013, 81 O 123/12](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Ist das Geschäftsmodell dadurch gekennzeichnet, dass die Produkte ausschließlich an einen beschränkten Kreis von Unternehmen vertrieben werden, welche die Produkte (hier: Thermostecker) zusammen mit anderen Elementen an die Endabnehmer weiterveräußern, kann es an der wettbewerblichen Eigenart der angebotenen Produkte fehlen.
2. Eine solche Sachlage liegt dann vor, wenn die Produkte den Endabnehmern als Komponenten der von Drittunternehmen vertriebenen eigenen Produkte entgegnetreten, weil die Klägerin im OEM (original equipment manufacturer)-Geschäft tätig ist.

60. Herkunftstäuschung trotz Herstellerkennzeichnung[OLG Köln – Urt. v. 18.10.2013, 6 U 11/13](#)*LG Köln Urt. v. 18.12.2012, 33 O 136/10***Leitsätze**

1. Die mehrfache nahezu identische Nachahmung eines Produkts ist Indiz für seine Bekanntheit.
2. Bei der Frage, welche Bedeutung der Verkehr der Anbringung von unterscheidenden Kennzeichnungen und der abweichenden Farbgestaltung beimisst, bedarf es einer umfassenden Würdigung aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls, um feststellen zu können, ob dadurch eine Täuschung des Verkehrs vermieden wird. (nichtamtlich)
3. Auch die sichtbare Anbringung einer auf den Hersteller hinweisenden Kennzeichnung schließt die vermeidbare Herkunftstäuschung nicht aus, wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen dennoch der Eindruck erweckt wird, es bestünden zumindest lizenz- oder gesellschaftsvertragliche Beziehungen zum Hersteller des nachgeahmten Produkts.

61. Vermeidbare Herkunftstäuschung trotz Veränderbarkeit des Aussehens einer Handtasche[OLG Köln – Urt. v. 07.03.2014, 6 U 160/13](#)*LG Köln – Urt. v. 11.06.2013, 33 O 240/12***Leitsatz (nichtamtlich)**

Der Umstand, dass die Form der angegriffenen Produkte (hier: Handtaschen), im Gegensatz zum Originalprodukt nicht verändert werden kann (hier: durch Herunterklappen und Festknöpfen der „Ohren“ der Handtasche), steht weder der Annahme einer Nachahmung, noch einer Herkunftstäuschung entgegen, soweit das Originalprodukt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht immer in veränderter Weise genutzt wird, so dass sie dem Betrachter in der gleichen Grundform entgegen tritt.

62. Kein wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz für Reifenprofil[OLG Frankfurt – Urt. v. 27.03.2014, 6 U 254/12](#)*LG Frankfurt/Main – Urt. v. 10.10.2012, 3 O 535/11***Leitsätze**

1. An der wettbewerbliehen Eigenart können grundsätzlich auch technische Merkmale teilhaben, wobei auf das Verständnis eines durchschnittlich informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist. (nichtamtlich)
2. Die für einen wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz erforderliche wettbewerbsrechtliche Eigenart eines Reifenprofils setzt voraus, dass das Profil im Vergleich mit üblichen Profilen auffällige, besonders charakteristische Merkmale aufweist (im Streitfall verneint).

LG**63. Keine Unlauterkeit aufgrund von Herkunftstäuschung bei nachschaffender Leistungsübernahme im Getränkebereich**[LG Düsseldorf – Urt. v. 13.02.2014, 14c O 112/13 U](#)**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. Gerade im Getränkebereich wird der Verbraucher mit einer Vielzahl von Sorten konfrontiert, die jeweils im Grundsatz gleichartig sind (verschiedene Sekt-, Rotwein-, Weißwein-, Altbier-, Pils-, Mineralwassersorten etc.) und auch jeweils gleichartig vertrieben werden (typische Bierflaschenform, typische Mineralwasserform etc.), sich dann jedoch in Einzelheiten unterscheiden. Er macht sich daher, anders als vielleicht bei Produkten, die nicht derart vielfältig am Markt präsent sind wie Getränke, eher weniger Gedanken darüber, ob eine geschäftliche Verbindung zwischen den einzelnen Marken besteht.
2. Selbst wenn man angesichts der Preisklasse, in denen sich die Produkte der Parteien bewegen, von einem besonders aufmerksamen Verbraucher ausginge, liegt eine Herkunftstäuschung im weiteren Sinne fern, wenn sich die streitgegenständliche Marke der Beklagten am Markt etabliert hat.

64. Keine Unlauterkeitsbegründende Leistungsübernahme bei ähnlicher Grundform, aber erheblichen Unterschieden der Einzelmerkmale[LG Dortmund – Urt. v. 17.01.2014, 3 O 204/13](#)**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. Eine identische oder nahezu identische Leistungsübernahme liegt nur dann vor, wenn die fremde Leistung ohne oder mit allein geringfügigen Veränderungen übernommen worden ist und im Gesamteindruck keine erheblichen Abweichungen von dem Original zeigt.
2. Erforderlich ist, dass das Produkt der Beklagten wiedererkennbare wesentliche Elemente der Vorlage beinhaltet.
3. Weist die angegriffene Produktgestaltung nach dem Gesamteindruck zwar Gemeinsamkeiten mit dem Originalprodukt auf, ergeben sich andererseits aber auch deutliche Unterschiede in Material, Korpus, Henkel, Besatzstück und Überschlagform fehlt es an einer Nachahmung.

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

Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Juli 2013

Mittwoch, 9. Juli 2013, 18.00 Uhr s.t.,
Schloss Mickeln, Blauer Salon.

Referent:

Rechtsanwalt Michael C. Maier, LL.M., Berlin

Thema:

Unterscheidungskraft durch Benutzung – wie relevant ist Malta, wenn es um die Überwindung von absoluten Eintragungshindernissen bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken geht?

► Wintersemester 2014/2015

- 15. Oktober 2014
- 26. November 2014
- 14. Januar 2015

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.

► Ist erschienen:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 Tagungsband

ISBN: 978-3-943460-29-2



► Ankündigung:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2014 Tagungsband

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
Tanja Niedernhuber

Urheber- und Designrecht: Jonathan Konietz
Wettbewerbsrecht: Behyad Hozuri

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