

CIPR_{Report}

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

Aus dem Inhalt

Beitrag	Bericht zu den 14. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2015	S. 51
	<i>EuGH</i>	
	Einschränkung von Verkaufsverboten im Zusammenhang mit standardessentiellen Patenten	S. 79
Rechtsprechung	<i>BGH</i>	
	Internationale Zuständigkeit bei Gemeinschaftsmarkenrechts- und Wettbewerbsverletzungen	S. 77
	Patentierbarkeit mathematischer Methoden	S. 81
	<i>BPatG</i>	
	Sparkassen verlieren Farbton HKS 13	S. 77
	<i>OLG</i>	
	Haftung des gesetzlichen Vertreters für Patentverletzungen	S. 83
	<i>LG</i>	
	Entbehrlichkeit der Abmahnung bei § 93 ZPO	S. 83

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 herunter geladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

*Inhaltsverzeichnis (1/5)***Beitrag**

Bericht zu den 14. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2015 S. 51

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

1. Markenwertstudie BrandZ™ S. 69
2. WIPO: Neue Anmeldegebühren für internationale Markenregistrierung S. 69
3. HABM: Jahresbericht 2014 S. 69
4. HABM: Änderungen der Nizzaklassen S. 69
5. BGH Pressemitteilung: (Noch) keine Löschung der Farbmarke Nivea-Blau (Blau (Pantone 280 C)) von Beiersdorf S. 69

Patent- und Sortenschutzrecht

6. Jahresgebühren für einheitliches Patent stehen fest S. 69
7. EPA und Mexiko verständigen sich auf Einführung der gemeinsamen Patentklassifikation S. 70
8. EPA erweitert erneut seinen Dienst „Global Dossier“ S. 70
9. EPA beteiligt sich am Aufbau einer Datenbank im Bereich der erneuerbaren Energien S. 70
10. EPA widerruft Patent auf genmanipulierte Tiere S. 70
11. DPMA tritt globalem PPH Pilotprojekt bei S. 70
12. DPMA und PIZ arbeiten weiterhin Hand in Hand S. 70
13. Das Fraunhofer IAO attestiert China eine gute Ausgangslage im Bereich Industrie 4.0 S. 70
14. Patenttrolle klagen in den USA munter weiter S. 71
15. Apple vs. Samsung: Viel Bewegung im ersten großen Patentstreit
16. Berufungsgericht bestätigt Microsofts Schadensersatzforderung gegen Google in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar S. 71
17. Ford gibt Patente für die Entwicklung von Elektroautos frei S. 71

Urheberrecht

18. Reform des EU-Urheberrechts: Abgeordnete des EU-Parlaments verabschieden Reformvorschläge S. 72
19. US-Urheberrecht: Die Darstellung eines Schauspielers begründet nicht in jedem Fall eine Miturheberschaft an dem Gesamtwerk S. 72
20. Rechtsstreit zwischen Oracle und Google: Generalstaatsanwalt spricht sich gegen die Annahme zur Entscheidung durch der US-Supreme Court aus S. 72
21. Österreich: Regierungsentwurf zur Novellierung des Urheberrechts S. 72
22. Europäischer Binnenmarkt im digitalen Bereich: Kritische Stimmen gegen das geplante EU-Geoblocking-Verbot S. 72
23. Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU: Bundesministerium für Justiz gibt Referentenentwurf des Umsetzungsgesetzes bekannt S. 73
24. Urheberrechtsabgabe für Drucker: Geräteindustrie und Verwertungsgesellschaften erzielen Einigung S. 73

*Inhaltsverzeichnis (2/5)***Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

1. Markeninhaber hat das Recht, dem Unterstellen der Steueraussetzung zu widersprechen, wenn Waren mit seiner Marke widerrechtlich in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt wurden
EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-379/14 – Begriff „im geschäftlichen Verkehr ... benutzen“ **S. 74**
2. Verwechslungsgefahr bei Zeichen, die ein arabisches Wort in lateinischer und arabischer Schrift enthalten
EuGH, Urt. v. 25.06.2015, C-147/14 – EL BAINA/EL BENNA & EL BNINA **S. 74**

EuG

3. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „TPG POST“ und „Deutsche Post“
EuG, Urt. v. 13.05.2015, T-102/14 – TPG POST/POST & Deutsche Post **S. 74**
4. Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „101“ und „501“ für Bekleidung
EuG, Urt. v. 03.06.2015, T-140/14 – 101/501 **S. 74**
5. „gel nails at home“ beschreibend für Nagelpflege und damit nicht eintragungsfähig
EuG, Urt. v. 04.06.2015, T-140/14 – gel nails at home **S. 75**
6. Unterschied zwischen Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen
EuG, Urt. v. 04.06.2015, T-514/13 – AGRI.CAPITAL/AgriCapital & AGRICAPITAL **S. 75**
7. Zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
EuG, Urt. v. 16.06.2015, T-585/13 – Gauff JBG Ingenieure/GAUFF **S. 75**
8. Fehlende Unterscheidungskraft eines weiß-roten Gefäßes für pharmazeutische und medizinische Zwecke
EuG, Urt. v. 16.06.2015, T-654/13 – Form eines zylindrischen, weiß-roten Gefäßes **S. 75**
9. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Yorma Eberl“ und „NORMA“
EuG, Urt. v. 16.06.2015, T-229/14 – Yorma Eberl/NORMA **S. 75**
10. Kein Ergänzungsverhältnis der Waren „Tankkarten“ und „Brennstoffe“
EuG, Urt. v. 17.06.2015, T-60/14 – GO/GO **S. 76**
11. „Lembergerland“ enthält geografische Angaben und ist nicht eintragungsfähig
EuG, Urt. v. 14.07.2015, T-55/14 – Lembergerland **S. 76**
12. Nicht jede geschäftliche Verwertung ist ernsthafte Benutzung
EuG, Urt. v. 15.07.2015, T-398/13 – TVR ITALIA/TVR **S. 76**
13. Zum beschreibenden Charakter der Marke „HOT“
EuG, Urt. v. 15.07.2015, T-611/13 – HOT **S. 77**

BGH

14. Internationale Zuständigkeit bei Gemeinschaftsmarkenrechts- und Wettbewerbsverletzungen
BGH, Urt. v. 27.11.2014, I ZR 1/11 – Parfumflakon III **S. 77**
15. Keine rechtserhaltende Benutzung einer IR-Marke bei Durchfuhr durch Deutschland
BGH, Urt. v. 27.11.2014, I ZR 91/13 – Stayer **S. 77**

BPatG

16. Sparkassen verlieren Farbton HKS 13
BPatG, Beschl. v. 08.07.2015, 25 W (pat) 13/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 (Sparkassen-Rot) **S. 77**

*Patent- und Sortenschutzrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

17. Einschränkung von Verkaufsverboten im Zusammenhang mit standardessentiellen Patenten
EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13 – Huawei Technologies/ZTE **S. 79**

*Inhaltsverzeichnis (4/5)***BGH**

- | | |
|--|-------|
| 18. Bindungswirkung der Feststellungen des Patentgerichts
BGH, Urt. v. 24.02.2015, X ZR 31/13 – Coenzym Q10 | S. 79 |
| 19. Patentierbarkeit eines Verfahrens und Systems zur Anzeige eines Bildstroms
BGH, Urt. v. 26.02.2015, X ZR 37/13 – Bildstrom | S. 79 |
| 20. Erfinderische Tätigkeit bei Erfindungen mit mehreren technischen Problemen
BGH, Urt. v. 21.04.2015, X ZR 19/13 | S. 79 |
| 21. Beschränkung der Patentansprüche durch Aufnahme von erfolgsfördernden Merkmalen
BGH, Urt. v. 21.04.2015, X ZR 74/13 | S. 80 |
| 22. Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs
BGH, Urt. v. 12.05.2015, X ZR 43/13 – Rotorelemente | S. 80 |
| 23. Umfang der Patentansprüche
BGH, Urt. v. 19.05.2015, X ZR 48/13 | S. 80 |
| 24. Keine Bindung hinsichtlich der Auslegung an die Feststellungen im Patentnichtigkeitsverfahren
BGH, Urt. v. 02.06.2015, X ZR 103/13 – Kreuzgestänge | S. 80 |
| 25. Zurückweisung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln gem. § 83 Abs. 4 PatG
im Berufungsverfahren
BGH, Urt. v. 09.06.2015, X ZR 51/13 – Einspritzventil | S. 80 |
| 26. Notwendigkeit der Bestimmung des Erfindungsgegenstands
BGH, Urt. v. 09.06.2015, X ZR 101/13 – Polymerschaum II | S. 81 |
| 27. Schutzwürdiges Interesse hinsichtlich Akteneinsicht
BGH, Beschl. v. 16.06.2015, X ZR 96/14 | S. 81 |
| 28. Patentierbarkeit mathematischer Methoden
BGH, Beschl. v. 30.06.2015, X ZB 1/15 – Flugzeugzustand | S. 81 |
| 29. Beteiligung am Wiedereinsetzungsverfahren bei dem DPMA
BGH, Beschl. v. 07.07.2015, X ZB 4/14 – Verdickerpolymer II | S. 81 |

BPatG

- | | |
|--|-------|
| 30. Erweiterung und Mängel bei der Teilanmeldung eines EP-Patents
BPatG, Urt. v. 11.05.2015, 4 Ni 36/13 (EP) – Brustpumpe | S. 81 |
| 31. Keine Kostenerstattung bei eigenhändig durchgeführter Recherche
BPatG, Beschl. v. 20.05.2015, 3 ZA (pat) 2/15 zu 3 Ni 3/12 (EP) KoF 44/14 | S. 82 |
| 32. Auslegung des Patentanspruchs
BPatG, Beschl. v. 06.07.2015, 15 W (pat) 27/12 | S. 82 |

OLG

- | | |
|---|-------|
| 33. Auslegung der Patentansprüche
OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.06.2015, 2 U 60/10 | S. 82 |
| 34. Ermittlung des Verletzergewinns
OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.06.2015, 15 U 34/14 | S. 82 |
| 35. Haftung des gesetzlichen Vertreters für Patentverletzungen
OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, 2 U 64/14 | S. 83 |
| 36. Keine Bindung an die in der ersten Instanz geltend gemachte (beschränkte)
Fassung der Patentansprüche
OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, 15 U 106/14 | S. 83 |
| 37. Sortenschutz: Schutzbereich einer national oder gemeinschaftsrechtlich geschützten Sorte
OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.07.2015, 15 U 75/14 | S. 83 |

LG

- | | |
|---|-------|
| 38. Entbehrlichkeit der Abmahnung bei § 93 ZPO
LG Düsseldorf, Urt. v. 17.03.2015, 4b O 5/15 | S. 83 |
| 39. Haftung des Geschäftsführers für Patentverletzungen; Unverhältnismäßigkeit von
Rückruf und Vernichtung
LG Düsseldorf, Urt. v. 17.03.2015, 4b O 146/13 | S. 84 |

Inhaltsverzeichnis (5/5)

- | | |
|---|-------|
| 40. Kündigung von Lizenzverträgen
LG Düsseldorf, Ur t. v. 19.03.2015, 4c O 11/14 | S. 84 |
| 41. Enge Auslegung des Begriffs derselben oder einer gleichartigen Handlung i.R.d. § 145 PatG
LG Düsseldorf, Ur t. v. 26.03.2015, 4a O 22/14 | S. 84 |
| 42. Passivlegitimation bei mittelbarer Patentverletzung
LG Düsseldorf, Ur t. v. 26.03.2015, 4b O 10/14 | S. 84 |
| 43. Offensichtlichkeit bei mittelbarer Patentverletzung; marktbeherrschende Stellung
LG Düsseldorf, Ur t. v. 26.03.2015, 4b O 140/13 | S. 85 |
| 44. Subjektive Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung
LG Düsseldorf, Ur t. v. 21.04.2015, 4b O 7/14 | S. 85 |
| 45. Erlass einer einstweiligen Verfügung
LG Düsseldorf, Ur t. v. 21.04.2015, 4b O 10/15 | S. 85 |

Urheberrecht**Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

- | | |
|--|-------|
| 46. Auslegung des Art. 4 Abs. 1 der RL 2001/29/EG (InfoSoc-Richtlinie): Angebote zum Erwerb und gezielte Werbung sind vom Verbreitungsrecht erfasst
EuGH, Ur t. v. 13.05.2015, C-516/13 | S. 86 |
|--|-------|

BGH

- | | |
|--|-------|
| 47. Notwendigkeit einer engen Auslegung der Schrankenregelung des § 57 UrhG
BGH, Ur t. v. 17.11.2014, I ZR 177/13 | S. 86 |
|--|-------|

OLG

- | | |
|--|-------|
| 48. Libretto für das Musical „Hinterm Horizont“: Verwendung einer Idee begründet keine Urheberrechtsverletzung
KG, Ur t. v. 20.04.2015, 24 U 3/15 | S. 86 |
|--|-------|

Wettbewerbsrecht**Rechtsprechung in Leitsätzen****BGH**

- | | |
|---|-------|
| 49. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für technische Produkte
BGH, Ur t. v. 22.01.2015, I ZR 107/13 – Exzenterzähne | S. 87 |
|---|-------|

OLG

- | | |
|--|-------|
| 50. Nachahmungsschutz für Damenhandtasche; Verjährung: Einführung eines neuen Streitgegenstandes durch Antragsmodifizierung
OLG Frankfurt, Ur t. v. 11.06.2015, 6 U 73/14 | S. 87 |
| 51. Zum Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses durch den Vertrieb von Schuhen unter Verwendung eines fremden Stoffmusters
OLG Frankfurt, Ur t. v. 12.05.2015, 11 U 104/14 | S. 87 |
| 52. Unlautere Produktnachahmung eines Diättrinks in Pulverform
OLG Köln, Urteil vom 12.12.2014 – 6 U 28/14 | S. 87 |

LG

- | | |
|--|-------|
| 53. Keine unlautere Nachahmung bei verschreibungspflichtigen Generikapräparaten
LG Hamburg, Ur t. v. 25.06.2015, 327 O 374/14 | S. 88 |
|--|-------|

CipLit

S. 89

**Veranstaltungen
Impressum**93
93**Zitiervorschlag:** Autor / Gericht, CIPR 2015, Seitenangabe

Bericht zu den 14. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2015

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem Jahr am 19. und 20. März im Industrieclub Düsseldorf abgehalten. Rund 160 Teilnehmer nutzten die Fachtagung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Austausch über die neuesten patentrechtlichen Entwicklungen. In der Tradition der vorangegangenen Veranstaltungen bot die Tagung erneut ein Forum für einen intensiven Meinungsaustausch über aktuelle patentrechtliche Fragestellungen. Inhalt und Verlauf der Düsseldorfer Patentrechtstage 2015 werden in einem Tagungsband dokumentiert, der im Herbst bei düsseldorf university press erscheint.



Schutzbereichsbestimmung im US-amerikanischen und deutschen Patentrecht

Referentin: Prof. Dr. Toshiko Takenaka, University of Washington School of Law, Seattle / Visiting Professor of Law, Waseda University, Tokyo

Benedikt Walesch

Zu Beginn der Düsseldorfer Patentrechtstage gab die Präsidentin des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Frau Anne-José Paulsen, bekannt, dass Düsseldorf als Standort für eine von bundesweit vier Lokalkammern des einheitlichen europäischen Patentgerichts ausgewählt wurde. Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn Prof. Dr. Jan Busche und Herrn Prof. Dr. Peter Meier-Beck wurden die Düsseldorfer Patentrechtstage 2015 am Donnerstag, den 19.03.2015, thematisch durch einen Vortrag von Frau Toshiko Takenaka eingeleitet. Zunächst betonte sie, dass das US-Patentgesetz keine Grundregeln für die Schutzbereichsbestimmung bereithalte. Das Vorliegen einer Patentverletzung werde in den USA in anderer Reihenfolge als in Deutschland geprüft: In Deutschland werde zunächst die angegriffene Ausführungsform identifiziert, sodann der Anspruch ausgelegt und am Ende der Verletzungsprüfung die wort-sinn-gemäße beziehungsweise äquivalente Benutzung der patentierten technischen Lehre geprüft. Demge-

genüber werde in den USA zunächst der Anspruch ausgelegt (sog. „Markman Process“), bevor die angegriffene Ausführungsform identifiziert werde. Als Grund für die umgekehrte Prüfungsreihenfolge führte Frau Takenaka an, dass der erste Schritt, also die Anspruchsauslegung, durch den Richter, die Identifizierung und Subsumtion hingegen von der Jury vorgenommen werde.

Bezüglich der amerikanischen Auslegungsprinzipien verdeutlichte Frau Takenaka, dass diese in erster Linie von der Rechtsprechung entwickelt wurden. Wie im deutschen und europäischen Patentrecht werde auch in den USA der Schutzbereich durch die Patentansprüche bestimmt, wobei im Rahmen der Anspruchsauslegung die gesamte Patentschrift samt darin enthaltener Definitionen berücksichtigt wird.

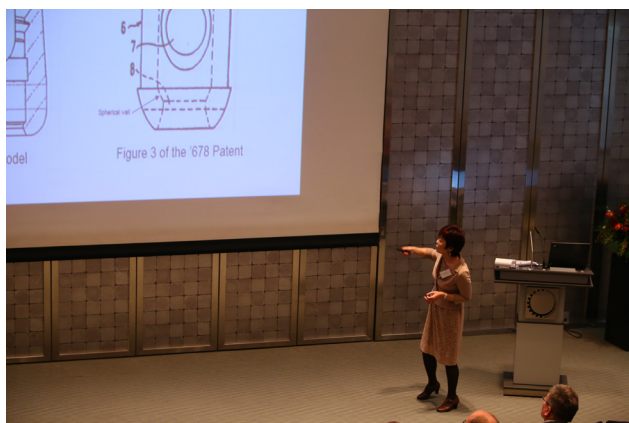
Bezüglich des Materials, das in den USA zur Patentauslegung herangezogen wird, differenzierte Frau Takenaka zwischen dem „Intrinsic Evidence“ – reiner Urkundenbeweis – und „Extrinsic Evidence“, also solchen Beweisen, die nicht selbst aus einer Urkunde hervorgehen. Sie hob dabei hervor, dass die deutschen Gerichte – im Gegensatz zu den US-Gerichten – weder das Beweismittel der Erteilungsakte („Intrinsic Evidence“) noch den Stand der Technik, der nicht in der Patentbeschreibung mitgeteilt wurde („Extrinsic Evidence“), zur Auslegung heranziehen dürfen. Eine Ausnahme gelte dann, wenn der Stand der Technik als ein Teil der allgemeinen Kenntnis des Fachmanns betrachtet wird. Frau Takenaka betonte, dass sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten die Patentbeschreibung das wichtigste Auslegungsmittel darstelle. Werde durch die Beschreibung eines Patentanspruchs ein bestimmtes Merkmal einer Erfindung hervorgehoben, so hätten die US-Gerichte im Rahmen der Auslegung die Möglichkeit den Schutzbereich eines Patentanspruchs zu beschränken. Dies habe zur Folge, dass nur die offenbarten Ausführungsformen umfasst werden. Sie merkte an, dass US-Gerichte häufig nach inhärenten Beschränkungen suchen und insbesondere Äquivalente dann als nicht erfasst ansehen würden, wenn aus der Beschreibung kein Ansatz für eine Abwandlung hervorgehe. Aufgrund dessen empfehlen US-Patentanwälte wohl häufig weder die Aufgabe der Erfindung noch Erläuterungen hinsichtlich des Standes der Technik zu erfassen, um dadurch eine enge Auslegung des Patentanspruchs zu vermeiden. Die theoretischen Ausführungen veranschaulichte Frau Takenaka anhand der Rechtssache [„Depuy Spine v. Medtronics“](#) des United States Court of Appeal for the Federal Circuit aus dem Jahr 2006.

Sodann betonte Frau Takenaka, dass die deutschen und die amerikanischen Auslegungsmethoden in einem starken Kontrast zueinander stünden. Während in Deutschland Patentansprüche funktionsorientiert ausgelegt würden, spiele die Merkmalsfunktion im Rahmen der Auslegung in den USA keine Rolle. Eine Ausnahme gelte gemäß § 112 (f) des US-Patentgesetzes lediglich für means-plus-function-Merkmale.

Anhand von Grafiken zum Schutzbereich verdeutlichte sie, dass eine Auslegung nach dem Wortsinn in den USA zu einem engeren Schutzbereich des Patents führe als eine Auslegung nach dem Wortlaut. Nach der deutschen, funktionsorientierten Auslegung sei es

genau umgekehrt. Angemerkt wurde außerdem, dass US-Gerichte nur selten eine äquivalente Benutzung feststellen würden. Im Rahmen dieser Darstellung ging sie auf das Urteil des [OLG Düsseldorf v. 30.10.2014](#) – Zahnriemen ein.

In der Rechtsprechung der US-Gerichte finde die sog. „all-elements rule“ Beachtung: Fehle in einer angegriffenen Ausführungsform ein Anspruchsmerkmal, verneinen die Gerichte eine wortsinngemäße Benutzung. Frau Takenaka wies jedoch darauf hin, dass eine äquivalente Benutzung geltend gemacht werden könne, soweit nachgewiesen sei, dass die Unterschiede zwischen der Erfindung im Anspruch und der angegriffenen Ausführungsform unwesentlich sind.



Der Schutz durch die Äquivalenzlehre stelle in den USA jedoch eine Ausnahme dar, da das Bedürfnis nach Rechtssicherheit für Dritte stärker gewichtet wird als das Bedürfnis nach einer fairen Belohnung des Erfinders. Ob eine solche unwesentliche Abweichung vorliegt, könne anhand zweier Tests festgestellt werden, wobei es genüge, wenn ein Test greift. Der „function-way-result test“ prüfe, ob das ausgetauschte Mittel in der angegriffenen Ausführungsform und das fehlende Merkmal des Anspruchs eine wesentlich gleiche Funktion auf eine wesentlich gleiche Weise durchführen, um ein im Wesentlichen gleiches Ergebnis zu erzielen. Der zweite Test sei mit der Voraussetzung des „Naheliegens“ vergleichbar, welche der BGH für die Feststellung einer äquivalenten Benutzung fordere und überprüfe die bekannte Austauschbarkeit im Zeitpunkt der Verletzung („known interchangeability“).

Der Äquivalenzschutz könne in den USA durch die Lehre des „prosecution history estoppel“, der „no vitiation rule“, der „dedication to the public rule“ (vergleichbar mit der Voraussetzung der „Gleichwertigkeit“), der „practicing the prior art rule“ (vergleichbar mit dem „Formsteineinwand“) und der „all advantages rule“ (vergleichbar mit der Voraussetzung der „Gleichwirkung“) eingeschränkt werden. Im Folgenden erläuterte Frau Takenaka diese Regeln ausführlich.

Abschließend veranschaulichte Frau Takenaka ihre Ausführungen anhand des Urteils des [BGH v. 10.05.2011](#) – Okklusionsvorrichtung und arbeitete heraus, wie der Federal Circuit entschieden hätte. Sie zeigte dabei auf, dass die US-Gerichte weder eine wortsinngemäße noch äquivalente Benutzung festgestellt hätten.

Im Anschluss an den Vortrag wurde im Plenum darüber

diskutiert, ob die Entwicklung, dass US-Patentanwälte dazu rieten, eine Erfindung möglichst wenig zu beschreiben, um dadurch einen größeren Schutzbereich zu erlangen, mit dem Sinn und Zweck des patentrechtlichen Schutzes vereinbar sei. Außerdem wurde erörtert, ob der „all element rule“ in Deutschland und in den USA dieselbe Bedeutung zukomme und ob diese Regel in beiden Staaten gleichermaßen zu verstehen sei.

Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen bei standardessentiellen Patenten

Referenten: Dr. Michael Fröhlich D.E.A., Senior Director, Legal Counsel, BlackBerry; Ass.-Prof. Dr. Christoph Rademacher, Waseda University, Tokyo

Dr. Andreas Neef, LL.M., M.A.

Für einen Vortrag mit dem Titel „Let’s be FRANDs“, der eine Schnittstelle zwischen Patent- und Kartellrecht zum Gegenstand hatte, konnte Herr Dr. Michael Fröhlich aus dem weltweit bekannten Hause BlackBerry gewonnen werden. Sein Vortrag behandelte im Anschluss an die jüngere europäische und deutsche Rechtsprechung (z.B. „IMS Health“ und „Orange Book Standard“) die Frage, wie eine angemessene Gebühr für die aufgrund kartellrechtlicher Vorgaben vom Inhaber eines standardessentiellen Patents einem Lizenzsucher einzuräumende Lizenz an diesem Patent berechnet werden kann. Die Vorgaben der Rechtsprechung, die für die Vereinbarung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anlehnung an die sogenannte „essential facilities“-Doktrin mit „Fair, Reasonable and Not Discriminatory terms“-kurz: FRANDs- beschrieben werden, sind für sich genommen unbestimmt und bedürfen einer von Herrn Dr. Fröhlich anschaulich vorgetragenen Konkretisierung.



Zunächst stellte der Referent die Situation einer FRAND-Lizenz und die dabei betroffenen Interessen dar. Zunächst muss das Patent standardessentiell sein, i.e.: ohne die Nutzung der patentierten Lehre ist ein Tätigwerden auf einem der Lizenzerteilung nachgelagerten Markt zumindest wirtschaftlich, u.U. sogar tatsächlich nicht möglich. Dann nämlich hat der Patentinhaber nicht nur das rechtliche Monopol in Form des Patents sondern daraus resultierend auch eine marktbeherrschende Stellung auf dem der geschützten technischen Lehre nachgelagerten Markt. Dies führt zu einem Anspruch des Lizenzsuchers gegen das marktbe-

herrschende Unternehmen auf Einräumung einer Lizenz gegen Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr, um einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Verweigerung der Einräumung eines Nutzungsrechts am Patent zu vermeiden. Diesem Vorwurf kann der Patentinhaber insbesondere dadurch entgehen, indem er gegenüber einer Standardisierungsorganisation erklärt, er werde jedem Lizenzsucher eine FRAND-Lizenz einräumen.

Herr Dr. Fröhlich legte zunächst einmal die Interessen der zukünftigen Lizenzvertragsparteien dar, also einerseits das Interesse des Patentinhabers an angemessener Belohnung für seine Erfindung und andererseits das Interesse des Lizenzsuchers an einer möglichst kostengünstigen Nutzung der patentierten Lehre. Während nach den bereits erwähnten Entscheidungen europäischer und deutscher Gerichte der Fokus zunächst noch weiterhin auf dem Unterlassungsanspruch des Patentinhabers lag, hat sich die Entwicklung in praxi nunmehr in Richtung auf die Berechnung der angemessenen Lizenzgebühr verlagert. Darüber hinaus ebenfalls betroffen sind, so der Referent, aber auch das Interesse der Verbraucher an Interoperabilität standardkonformer Produkte und an marktgerechten Preisen für standardisierte Produkte sowie die Interessen vertikal integrierter Unternehmen und der Standardisierungsorganisation.

Hieran schloss sich eine erste Schlussfolgerung des Referenten an: da sowohl der Patentinhaber als auch die Patentbenutzer jeweils einen höheren Nutzen aus der Standardisierung ziehen müssen, als wenn diese unterbliebe, kann die FRAND-Bestimmung wegen der dargelegten Interessen nicht in einer eindeutig bestimmten Lizenzgebühr gesehen werden. Vielmehr kann FRAND lediglich Unter- und Obergrenze festlegen, im Rahmen derer Verhandlungen stattfinden müssen. Für Behörden und Gerichte bedeutet dies, ähnlich wie Ermessensentscheidungen, eine lediglich eingeschränkte Überprüfbarkeit der Angemessenheit der Lizenzgebühr. Herr Dr. Fröhlich fasste daher zusammen:



„Eine Lizenzgebühr ist jedenfalls dann nicht FRAND, wenn der potentielle Anwender des Standards diesen aufgrund der zu hohen Kosten nicht in seinen Produkten implementieren kann und ihm damit der Zugang zum Standard verwehrt ist.

Umgekehrt ist eine Lizenzgebühr nicht FRAND, wenn der Patentinhaber nicht angemessen für seinen technologischen Beitrag zur Standardisierung belohnt wird und ihm der Anreiz genommen wird in FuE zu investieren und die daraus resultierenden Erfindungen der Standardisierungsarbeit zur Verfügung zu stellen.“

Sodann folgte die Darstellung verschiedener Möglichkeiten der konkreten Berechnung einer FRAND-Lizenzgebühr. Nachdem Herr Dr. Fröhlich erläutert hatte, dass für diese Ermittlung auch andere als monetäre Gesichtspunkte zu berücksichtigen sein können, stellte er verschiedene Berechnungsmethoden im Einzelnen dar. Hierbei sprach sich der Referent explizit gegen sogenannte kostenbasierte Berechnungsmethoden aus, da diese wegen der schwierig einzuschätzenden Patententwicklungskosten impraktikabel sind. Als ebenso schwierig wurde das Vergleichsmarktkonzept herausgearbeitet, da der Markt, auf dem das Patent lizenziert werden soll, monopolistisch strukturiert ist. Dasselbe Problem begegnet dem Gesetzesanwender seit jeher im Rahmen des § 19 Abs. Nr. 2 GWB. Sodann folgte ein Überblick auf zahlreiche sonstige Berechnungsmethoden.

Abschließend wurde der Vortrag mit einer lebhaften Diskussion des Referenten mit dem Auditorium unter der Moderation des Vorsitzenden Richters am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Peter Meier-Beck abgerundet.

Auf dem Weg zum einheitlichen Patentgericht – Aktueller Stand und ausgewählte Probleme

Referenten: Min.Dirigent J. Karcher, BMJV Berlin, Abt. III B 4; Prof. Dr. Winfried Tilmann, Of-Counsel, Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf; Richterin Bernadette Makoski, BMJV Berlin, Abt. III B 4; Rechtsanwalt Klaus Haft, Dipl.-Phys., Reimann Osterrieth Köhler Haft, Düsseldorf

Magdalena Sophie Gayk

Die Referenten trugen im Rahmen der Veranstaltung zum Thema „Auf dem Weg zum Einheitlichen Patentgericht – Aktueller Stand und ausgewählte Probleme“ vor.

I. Zu Beginn referierte Herr Karcher zur Europäischen Patentreform und gab den Stand der Implementierungsarbeiten wieder: Nachdem es im Jahr 2012 zwei EU-Verordnungen gab, die das Einheitliche Patent begründen, wurde der Vertrag über das Einheitliche Patentgericht 2013 unterzeichnet.

Ziel seines Vortrages war es, das Gefühl der Zuhörerschaft dafür zu wecken, welche Vorbereitungsaufgaben auf dem Weg zu einem Einheitlichen Patentgericht zu leisten sind.

Herr Karcher ging zunächst auf den Vorbereitenden Ausschuss zur Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts ein. Hier werden von den Mitgliedstaaten, die das Gerichtsübereinkommen unterzeichnet haben, die Arbeiten koordiniert. Die Arbeitsgruppe Recht als eine von sieben Unterarbeitsgruppen befasst sich mit der Verfahrensordnung. Der Entwurf einer Verfahrensordnung wurde von einer Expertengruppe erarbeitet. Zum

Zeitpunkt der Patentrechtstage lag die 17. Fassung des Entwurfs der Verfahrensordnung vor.

Als Themenschwerpunkte nannte der Referent die Regel 5 zum „opt-out“, also der Frage, wie europäische klassische Bündelpatente von vornherein von der neuen Gerichtsbarkeit ausgenommen werden können, und die Regel 14 zur Verfahrenssprache. Weiter die Unterlassungsverfügung im Bereich der Verfahrensordnung mit der Frage, inwieweit das Gericht ein Ermessen hat, Unterlassungstitel auszuurteilen, sowie schließlich die Regel 220 der Verfahrensordnung.

In einem Ausblick, wie es nun weitergehe, teilte Karcher mit, dass der Entwurf in einer gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppe Recht der Mitgliedstaaten zusammen mit den Experten nochmals überarbeitet werde. Voraussichtlich bis zum Sommer 2015 werde der Vorbereitende Ausschuss eine erstmal abschließende Fassung der Verfahrensordnung beraten und beschließen. Eine endgültige Verabschiedung erfolge dann durch den Verwaltungsausschuss des Gerichts.

Herr Karcher berichtete, dass zusätzlich zum Einheitlichen Patentgericht auch ein Mediations- und Schiedszentrum errichtet werden solle. Dort gehe es um organisatorische Maßnahmen, wie dieses Zentrum mit dem Einheitlichen Patentgericht verknüpft wird sowie um die tatsächliche Schieds- und Mediationsordnung.

Die Finanzordnung stellt die Grundlage für die finanziellen Transaktionen dar. Im Februar 2014 noch als Entwurf vorgelegt, kann die Finanzordnung mittlerweile im schriftlichen Verfahren verabschiedet werden. Die Finanzordnung regelt die Grundsätze der Haushaltsaufstellung und die Zahlungen des Einheitlichen Patentgerichts, das sich mittel- bis langfristig durch Gebühren selber finanzieren soll.

Zu dem Aspekt Personal beschränkte sich Herr Karcher im Wesentlichen auf die Feststellung, dass ein besonderes Augenmerk auf die Schulung der Richter, die künftig dort tätig sein werden, gelegt werde.

Schließlich sprach der Referent noch die Gerichts-IT an. Das Zentrale IT-System wird aus drei Elementen bestehen, die auch Teil einer Ausschreibung im EU-Amtsblatt im vergangenen Jahr waren, nämlich dem webbasierten E-Filing System, dem Hosting Service sowie der Webseite des Einheitlichen Patentgerichts.

Herr Karcher ging in einem zweiten Punkt auf den engeren Ausschuss des Verwaltungsrates der europäischen Patentorganisation ein, der die Durchführungsordnung zu verabschieden hat. Zu der Höhe der Verlängerungsgebühren stellte Herr Karcher eine Vielzahl von Gebührenszenarien vor.

Unter dem Gliederungspunkt Ratifikation und nationale Umsetzung berichtete der Referent, dass es bisher sechs Ratifikationen gebe: Österreich, Frankreich, Belgien, Schweden, Dänemark, Malta. Zwar sei das Ziel, dass das Einheitliche Patentgericht im Laufe des Jahres 2016 seine Arbeit aufnimmt, sportlich, aber nicht unmöglich. Bei der vorläufigen Anwendung von Teilen des EPGÜ gehe es darum, dass ein reibungsloser Start des Gerichts sichergestellt werden müsse. Das Übereinkommen tritt nach 13 Ratifikationen in Kraft. Auf national-

er Ebene ist für die Umsetzung ein Zustimmungsgesetz sowie Begleitgesetz erforderlich.

II. Prof. Tilmann widmete sich in seinem Vortrag dem Problem der Verfahrenssprache. Die Frage danach, in welcher Sprache vor den Lokalkammern gesprochen werden soll und in welcher Sprache die Urteile abzufassen sind, sei gerade in der Anfangsphase des Gerichts ein heikles Thema. Weil alle Standorte möglichst viele Kläger willkommen heißen wollen, ist es denkbar, Englisch als Gerichtssprache zu wählen. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagten bisher hauptsächlich im Inland tätig und deshalb nur deutsch zu sprechen gewohnt sind und auch die Richter jahrzehntelang unter dem Diktum gearbeitet haben, die Verfahrenssprache sei Deutsch, erscheine eine solche Regel allerdings problematisch. Es liege ein Fall einer Interessenkollision vor.



Prof. Tilmann lenkte den Blick der Zuhörerschaft zunächst auf die Rechtsgrundlage in Art. 49 EPGÜ. Dessen Abs. 1 bestimmt, dass die Heimatsprache der Kammer über die Verfahrenssprache entscheidet. Nach Art. 49 Abs. 2 EPGÜ kann man ungeachtet dessen Abs. 1 auch eine andere Sprache als die Heimatsprache benennen, nämlich eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts, wobei hier freilich rein tatsächlich nur Englisch in Betracht komme.

Wer die Entscheidung über die Verfahrenssprache trifft und wie die Parallelität zwischen der Heimatsprache und der zusätzlichen Sprache ausgestaltet ist, regelt Art. 14 EPGÜ. Art 14 Abs. 1 EPGÜ widerspricht der Deutung, dass „notwithstanding“ mit „ungeachtet“ zu übersetzen sei, soll aber den dringenden, vor allem schwedischen Wunsch berücksichtigen, dass nur Englisch angeboten wird.

Gemäß Art. 14 Abs. 2 (a) EPGÜ entscheidet der Kläger über die Verfahrenssprache, indem er seine Klage entweder auf Deutsch oder auf Englisch einreicht. Dieses einseitige Wahlrecht eines Beteiligten stellt eine große Bevorzugung dar. Um zu ausgewogenen Lösungen zu gelangen und alle beteiligten Interessen angemessen zu berücksichtigen, finden sich in Art. 14 Abs. 2 (b) und 2 (c) Ausnahmen. Zum Beispiel findet sich in Art. 14 Abs. 2 (c) (ii) EPGÜ eine Regel, nach der der Spruchkörper frei ist, sich in dem Verfahren auf Antrag des Beklagten mit entsprechender Begründung auf Deutsch zu äußern. Das kann zwar dazu führen, dass in einem Verfahren unterschiedliche Sprachen gesprochen werden und man sich u.U. mit Dolmetschern behelfen muss. Zugunsten des Beklagten sei dies

aber verkraftbar, so Tilmann.

Zum Abschluss ging Tilmann auf die Regel des Art. 14 (d) EPGÜ ein, nach der dem unterzeichnenden Mitgliedstaat bestimmte Wahlmöglichkeiten zustehen. Es handle sich hier um eine typische Regelung für die Anfangszeit des Gerichts, die einerseits die bisherigen Gepflogenheiten vor Gericht angemessen zu berücksichtigen versucht und andererseits alle Beteiligten sich langsam daran gewöhnen lässt, dass Englisch als Weltsprache vorherrschend ist.

III. Frau Makoski befasste sich in ihrem Vortrag mit der Thematik des European Patent Litigation Certificate (EPLC) und in diesem Rahmen zunächst mit Art. 48 EPGÜ. Nach Art. 48 Abs. 1 werden die Parteien von Anwälten vertreten, die bei einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaats zugelassen sind. Gemäß Art. 48 Abs. 2 EPGÜ können die Parteien alternativ von einem europäischen Patentanwalt vertreten werden, der gemäß Art. 134 EPÜ befugt ist, vor dem Europäischen Patentamt als zugelassener Vertreter aufzutreten, und zusätzliche Qualifikationen erfüllt. Eine solche zusätzliche Qualifikation kann das EPLC darstellen. In Art. 48 Abs. 3 Satz 1 EPGÜ findet sich die Ermächtigungsgrundlage für eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses. Dieser Passus stellt auch die Grundlage für die Arbeit von Team 7 im Rahmen der Rechtsgruppe des Vorbereitenden Ausschusses dar.

Frau Makoski erläuterte, dass der Entwurf zum EPLC im Grunde aus fünf Teilen bestehe. Die Regeln 1-10 beschäftigen sich mit den Anforderungen und den Voraussetzungen für das Zertifikat an sich. Die anschließenden wichtigen Regeln 11 und 12 betreffen die sonstigen Qualifikationen, d.h. liegen diese vor, muss das Zertifikat nach den Regeln 1-10 nicht erworben werden. Die Regeln 13-16 betreffen das Meldeverfahren für Europäische Patentanwälte, also das Anmeldeverfahren, die Regeln 17-20 benennen die Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen des Kanzlers. Schließlich finden sich in den Regeln 21, 22 Bestimmungen zur Notifikation und zum Inkrafttreten.

Die Referentin ging im Folgenden auf die drei Vertretungspfeiler ein, nämlich das Zertifikat (Regeln 1-10), anerkannte juristische Abschlüsse (Regel 11) und andere Qualifikationen während einer Übergangsphase (Regel 12).

Bei dem Zertifikat an sich maßgeblich ist Regel 2. Die Erteilung des Zertifikats erfolgt durch Universitäten und „non-profit educational bodies of higher or professional education established in a Member State of the European Union“ nach Akkreditierung. Ebenfalls möglich ist eine Erteilung durch die Schulungseinrichtung in Budapest. Die Erteilung erfolgt an europäische Patentanwälte gemäß Art. 134 EPÜ, die einen Kurs nach dem Entwurf erfolgreich abgeschlossen haben. Regel 3 setzt sich damit auseinander, welche Kursinhalte relevant sind, wobei der Fokus hier auf Kenntnissen des europäischen Patentrechts, aber auch Verfahrenskenntnissen und allgemeinen rechtlichen Kenntnissen liegt. Frau Makoski machte deutlich, dass das EPG das erste europäische Gericht sein werde, wo die europäischen Patentanwälte tatsächlich auch in Eigenregie in Verletzungsverfahren vertreten können.

Die Kursdauer, die letztendlich zu einer Prüfung führt und dann zur Erteilung eines europäischen Zertifikats, beträgt mindestens 120 Stunden (hierzu zählt das Selbststudium nicht, sondern ausschließlich Vorlesungen und praktische Ausbildung). Die zusätzliche Ausbildung muss durch mündliche und schriftliche Prüfungen abgeschlossen werden.

Frau Makoski wendete den Blick im Folgenden auf die Regel 11 zu den anerkannten juristischen Abschlüssen. Europäische Patentanwälte „holding a bachelor or master degree in law according to relevant educational standards in a Member State of the European Union or who have passed an equivalent state exam in law of a Member State of the European Union“ haben die Qualifikation, zu vertreten. Von dieser Regel sollen in erster Linie Kurse erfasst sein, wie z.B. Hagen II. Frau Makoski wies darauf hin, dass ein rechtliches Staatsexamen gemeint sei, das zumindest mit Bachelor/Master vergleichbar ist. Aufgrund der Anhörung in 2014 wurde ebenfalls klargestellt, dass die nationale Qualifikation als Patentanwalt nicht genügen könne, um die vollen Vertretungsbefugnisse zu haben (vgl. Art. 48 Abs. 4 EPGÜ). Außerdem zeige Art. 48 Abs. 1 EPGÜ, dass Vertretungsbefugnisse der Rechtsanwälte nicht von Patentanwälten verlangt werden können.

Regel 12 betrifft andere Qualifikationen während einer Übergangsphase. Es wird eine Übergangsphase von drei Jahren ab Inkrafttreten des Übereinkommens geben. Nach diesen drei Jahren werden allerdings diejenigen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, perpetuiert, d.h. ihre Zulassung bleibt bestehen, auch wenn sie über Regel 12 qualifiziert sind.

In Regel 12 (a) sind verschiedene Abschlüsse aufgelistet, die einen europäischen Patentanwalt bei ihrem Vorliegen dazu ermächtigen, vor dem Einheitlichen Patentgericht zu vertreten.

Regel 12 (b) besagt, die Qualifikation bei einem europäischen Patentanwalt ist dann gegeben, wenn „having represented a party on his own without the assistance of a lawyer admitted to the relevant court in at least three patent infringement actions, initiated before a national court of a Contracting Member State within the five years preceding the application for registration“. Die Referentin erläuterte, dass das nicht auf deutsche Patentanwälte zutrefte, die die zusätzliche Qualifikation haben. Hierdurch entstehe eine Schwierigkeit mit der alleinigen Vertretung in einem Verletzungsverfahren. Regel 12 (b) sei aber auch nicht auf die großen Staaten ausgerichtet, sondern auf die weniger patentstarken Mitgliedstaaten, die ebenfalls an der verstärkten Zusammenarbeit mitwirken und bei denen oftmals die Trennung zwischen Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren mit Blick auf die Vertretungsbefugnisse nicht gegeben sei. Insoweit werde versucht, diese Mitgliedstaaten (z.B. auch Schweden aufzufangen). Die Beratungen hinsichtlich Regel 12 seien aber wegen der Brisanz der Regel noch nicht abgeschlossen.

Abschließend gab Frau Makoski einen Überblick über die letzten Änderungen nach Erhalt der verschiedenen Stellungnahmen Mitte 2014.

IV. Herr Haft beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Thematik spezieller Berufsregeln für Vertreter vor dem Einheitlichen Patentgericht und einer Reihe schwieriger Fragen, die auch nicht ohne Weiteres in einem speziellen Berufsrecht aufgefangen werden können.

Der Referent ging zunächst auf Berufsregeln im weiteren Sinne ein. Es gebe einige Regelemente in der Verfahrensordnung zum Einheitlichen Patentgericht, die aus Sicht der EPLAW Berufsregeln darstellen und kurz vorgestellt werden müssten. Das neue Gericht habe dann die Aufgabe Verhaltensregeln abzufassen, die dann strengstens zu beachten sei. Das sei das, was im weiteren Verlauf unter den Berufsregeln im engeren Sinne thematisiert werde. Schließlich gebe es Harmonisierungsbedarf im nationalen Recht.



Herr Haft setzte Art. 48 EPGÜ unter die Überschrift „Du sollst nicht lügen“. Art. 48 EPGÜ finde sich seit dem 16. Entwurf auch noch einmal in Regel 284 der Verfahrensordnung wieder, allerdings in leicht abweichendem Wortlaut. Vermutlich sei aber das Gleiche gemeint. Eine Besonderheit sei, dass man nicht nur wissentlich die Unwahrheit nicht sagen, sondern auch nicht aufgrund fahrlässiger Unkenntnis Dinge falsch darstellen dürfe. Das hänge damit zusammen, dass ein gewisses Maß an Sachverhaltsaufklärungspflicht bestehe, um überhaupt richtig vortragen zu können. Das sei auch völlig verständlich, wenn man den Anwalt als selbstständiges unabhängiges Organ der Rechtspflege ansehe (vgl. § 1 BRAO, Grundprinzip d) CCBE).

Kernpunkt sei die Regel 291. Herr Haft fasste den ersten Teil dieser Regel mit dem Begriff „Wohlverhalten“ zusammen. Als Vertreter könne man allerhand tun, was der Würde des Gerichts nicht entspreche und was an sich selbstverständlich abgestellt werden müsse (Grundprinzip d) CCBE). Das Problem sieht der Referent aber vielmehr in einem weiteren Aspekt, der sich am Ende des Absatzes 1 der Regel 291 findet. Hiernach kann das Gericht diese Person, gemeint ist einer der betroffenen Vertreter, nachdem sie ihr rechtliches Gehör gewährt hat, aus denselben Gründen jederzeit per Anordnung vom Verfahren ausschließen. Aus Gründen, die notwendig etwas vage gehalten sein müssen, kann ein Anwalt also ausgeschlossen werden. Das Gericht, das an sich neutral in der Sache zwischen zwei Personen entscheiden soll, müsste also in Anwendung der Regel 291 etwas tun, was eine Partei als deutlich gegen sie gerichtet empfinden wird. In Deutschland werden bei § 177 GVG alle Anwesenden außer den Rechtsanwälten

genannt, die mit gerichtspolizeilichen Maßnahmen bedacht werden dürfen. All das seien aber Extremfälle. Die Regel solle daher noch einmal modifiziert werden. Als Lösungsvorschlag nannte Haft, dass es doch möglicherweise reichen würde, dass das Gericht in solchen Fällen an die Kammer berichtet. Die Kammer kann dann z.B. dafür sorgen, dass die betreffende Person dauerhaft vom Einheitlichen Patentgericht ferngehalten werde.

Bei den Berufsregeln im engeren Sinne sieht die Regel 290 vor, dass es Verhaltensregeln geben soll, die vom Verwaltungsausschuss vorbereitet werden und dann strengstens beachtet werden sollen. Anfang 2014 wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus zahlreichen Nationen eingesetzt, um eine gewisse Übersicht darüber zu gewinnen, was in diesen Verhaltensregeln sinnvollerweise geregelt werden könnte und wo ein Regelungsbedürfnis besteht. Hierunter fielen sicherlich das Verhalten gegenüber dem Gericht, der richtige Umgang mit Zeugen und Sachverständigen in der Vorbereitung der Gerichtsverhandlung, das Konfliktrecht, das in den verschiedenen Ländern divergiert, der Schutz vertraulicher Informationen und Erfolgshonorare. Regelbar seien aber womöglich lediglich das Verhalten gegenüber dem Gericht und der Umgang mit Zeugen und Sachverständigen.

Als Grundlage für den in Bearbeitung befindlichen gemeinsamen Vorschlag von EPLAW, EPLIT und epi wurden die Regeln genommen, die die CCBE und die epi erarbeitet haben. Das sind Regeln für den Umgang mit dem Gericht und dem Auftreten gegenüber den Institutionen. Ergänzt wurden außerdem einige weitere Punkte. Als Beispiel hierfür nannte der Referent den Aspekt des Kontaktes zwischen Vertretern und Richtern und außerdem den Umgang mit Zeugen und Sachverständigen.

Als noch offenen Punkt nannte Haft schließlich das Konfliktrecht. Hier bestehe schon ein Problem darin, zu definieren, was überhaupt ein rechtlicher Konflikt sei. Viel Unklarheit gebe es außerdem bei Kanzleizusammenschlüssen und dem Wechsel von Kanzleien und schließlich beim Fall der „ethical walls“, wenn also zwei Teams parallel arbeiten. Ein weiterer Themenkomplex sei, was passiert, wenn Informationen vorliegen, die nur für die Augen des Anwalts gedacht sind sowie die Thematik der Erfolgshonorare.

Workshop I: Patentverletzung / Äquivalenzrechtsprechung

Referenten: VorsRiLG Dr. Matthias Zigann, LG München I; Rechtsanwalt Dr. Peter Kather, Preu Bohlig & Partner, Düsseldorf

Linn-Karen Fischer

Herr Dr. Matthias Zigann, Vorsitzender Richter am Landgericht (LG) München, und Herr Dr. Peter Kather, Rechtsanwalt der Kanzlei Preu Bohlig & Partner, leiteten den ersten Workshop zum Thema der äquivalenten Patentverletzung. Ausgewählte Fragen zur Äquivalenzprüfung wurden zunächst von den beiden Referenten vorgestellt und sodann zur Diskussion ans Plenum weitergegeben.

Zu Beginn des Workshops führte Herr Dr. Zigann kurz in die dogmatischen Grundlagen der Äquivalenz ein. Er wies darauf hin, dass die äquivalente Patentverletzung ihre rechtliche Grundlage in Art. 69 EPÜ sowie im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ findet. Allgemein gesprochen ist die Äquivalenz ein Bestandteil des Schutzbereichs eines Patentanspruchs. Im Wege der Auslegung von Patentansprüchen sind nicht nur ihr Wortlaut und der etwas darüber hinausgehende Wortsinn zu berücksichtigen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch vom Wortsinn abweichende Ausführungsformen. Entgegen der Auffassung des Reichsgerichts kann das Schutzbegehren des Patentanmelders oder -inhabers bei der Bestimmung des Schutzbereichs nicht vollends berücksichtigt werden. Vom Schutzbereich ausgenommen sind ferner der insbesondere für die Äquivalenz relevante freie Stand der Technik, sog. Formstein-Einwand, und Auslegungsweisen, die sich mit dem Sinngehalt der Patentansprüche nicht vereinbaren lassen. Im deutschen Recht wurden die Merkmale der äquivalenten Patentverletzung maßgeblich durch die sog. Schneidmesser-Fragen (vgl. [BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 168/00 – Schneidmesser I](#)) geprägt. Demnach setzt sich die Äquivalenz aus dreierlei Prüfungspunkten zusammen: die Gleichwirkung, dem Naheliegen sowie der Orientierung am Patentanspruch, in der etwas älteren Rechtsprechung noch als Gleichwertigkeit bezeichnet. In diesem Zusammenhang kam Herr Dr. Zigann auf das aktuelle Urteil „Kochgefäß“ ([BGH, Urt. v. 13.1.2015 – X ZR 81/13](#)), welches u.a. die Begrifflichkeiten zur Äquivalenz etwas abgewandelt habe, zu sprechen. Soweit die soeben dargestellten Prüfungspunkte bejaht werden können, sei nach „Kochgefäß“ eine Äquivalenz der abweichenden Ausführungsform in Betracht zu ziehen und gleichzeitig den europarechtlichen Vorgaben Genüge getan. Insbesondere könne bei einem derartigen Verständnis von einem gerechten Interessenausgleich zwischen dem Schutz des Patentinhabers und der Rechtssicherheit für Dritte ausgegangen werden. Gegen eine an sich angenommene äquivalente Patentverletzung kann sich der Beklagte viertens durch Erhebung des sog. Formstein-Einwands (siehe [BGH, Urt. v. 29.04.1986 – X ZR 28/85 – Formstein](#)) wehren. Stellt sich die abweichende Ausführungsform gemessen am Stand der Technik selbst nicht als patentfähig dar, muss eine Verletzung aus diesem Grund ausscheiden.



Im zweiten Teil des Workshops griff Herr Dr. Kather ausgewählte Problematiken der Äquivalenzrechtsprechung auf, die vor allem im Hinblick auf die Tätigkeit eines

Patentanwalts von Interesse sein könnten. Der Referent widmete sich zunächst einmal der Gleichwirkung, d.h. der Frage, ob die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem zwar mit abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst. Im Rahmen dieses Merkmals müsse eine – im Einzelfall durchaus diffizile – Abgrenzung zwischen der verbesserten und verschlechterten Ausführungsform vorgenommen werden. Ebenso stelle sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen von einer krassen Verschlechterung gesprochen werden kann, die nicht mehr als patentverletzend gelte. In diesem Kontext wies Herr Dr. Kather auf das Urteil „Autowaschvorrichtung“ ([BGH, Urt. v. 06.11.1990 – X ZR 55/89](#)) hin. Der BGH hatte in der Entscheidung eine äquivalente Patentverletzung verneint, da die abgewandelte Ausführungsform auf einen entscheidenden Vorteil der vom Kläger geltend gemachten Erfindung verzichtet habe. Sodann ging der Referent näher auf das Merkmal des Naheliegens, wonach seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen müssen, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden, sowie die Differenzierung zwischen einer erfinderischen Abwandlung und einer erfinderischen Weiterentwicklung ein. Zu diesem Zweck führte der Referent die Entscheidung „Zerlegvorrichtung für Baumstämme“ ([BGH, Urteil v. 17.03.1994 – X ZR 16/93](#)) an, in der der BGH eine Patentverletzung für Abwandlungen, die auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, grundsätzlich abgelehnt hatte. Konträr zu diesem Leitsatz stehe jedoch das Urteil „Befestigungsvorrichtung II“ ([BGH, Urteil. v. 12.07.1990 – X ZR 121/88](#)). Laut dieser Entscheidung des BGH können nämlich in den Schutzbereich eines Patents auch solche Ausführungsformen fallen, die von der geschützten Lehre Gebrauch machen und zugleich eine erfinderische weitere Ausgestaltung verwirklichen (abhängige Erfindung). Zudem sei eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln auch dann gegeben, wenn die konkrete Ausführungsform in einem oder in mehreren Merkmalen als Ausgestaltung einer allgemeineren Aussage zu verstehen ist. Zur Lösung des Problems verwies Herr Dr. Kather auf das Urteil „Räumschild“ ([BGH, Urteil v. 18.5.1999 – X ZR 156/97](#)). Demnach müsse stets genauer untersucht werden, worin die erfinderische Leistung der abgewandelten Ausführungsform genau liegt. Sollte sich die erfinderische Leistung gerade in der Abwandlung widerspiegeln, könne nicht von einer abhängigen Erfindung und somit nicht von einer äquivalenten Patentverletzung ausgegangen werden. Anschließend wandte sich der Referent der dritten Voraussetzung der Äquivalenz zu, d.h. der Orientierung des Fachmanns am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre. Dieses Merkmal setzte Herr Dr. Kather in Bezug zur Rechtssicherheit. Zur Veranschaulichung berief sich Herr Dr. Kather auf ein älteres Urteil des OLG Düsseldorf namens „Maisgebiss“. Der Patentsenat hatte in diesem Fall eine äquivalente Patentverletzung mit der Erwägung abgelehnt, dass der Patentinhaber sich durch seine Formulierungen selbst festgelegt habe und sich ferner daran auch festhalten lassen müsse. Ein Dritter müsse sich darauf verlassen können, keine Patentrechtsverletzung zu begehen, wenn seine Ausführungsform gerade von der Formulierung der Patentansprüche abweiche. Abschließend ging Herr Dr. Kather auf den

sog. Formstein-Einwand ein. Diesbezüglich betonte der Referent, dass die Verteidigung, die abweichende Ausführungsform entspreche dem Stand der Technik, nur im Bereich der Äquivalenz ihre Anwendung findet. Zudem wies Herr Dr. Kather darauf hin, dass jener Einwand nur in äußerst seltenen Fällen erfolgsversprechend ist.

Sodann übernahm Herr Dr. Zigann wieder das Wort. Anhand mehrerer Beispiele aus der Rechtsprechung sollte nun das dritte Kriterium der Äquivalenz, also die Orientierung am Patentanspruch, vertiefend besprochen werden. Zuerst thematisierte der Referent die vielfach diskutierte und inhaltlich umstrittene Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ ([BGH, Urteil v. 10.05.2011 – X ZR 16/09](#)). Gegenstand des Verfahrens war ein Patent, das u.a. laut Patentanspruch an entgegengesetzten Enden über zwei Klemmen verfügte. Die angegriffene Ausführungsform wies indes nur eine Klemme auf. Aufgrund dieses Unterschieds – der Hinweis auf entgegengesetzte Enden impliziere bereits die Nutzung mindestens zweier Klemmen – lehnte der BGH u.a. sowohl eine wortsinngemäße als auch eine äquivalente Patentverletzung ab. Im Kontext der wortsinngemäßen Verletzung ließ der BGH darüber hinaus verlauten, dass bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen seien. Die Beschreibung dürfe nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lasse. Im Hinblick auf die äquivalente Patentverletzung könne für den Fall, dass eine Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbare, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden könne, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden sei, die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln begründen. Als Reaktion auf „Okklusionsvorrichtung“ sei von den Instanzgerichten eine – nach Ansicht Herrn Dr. Ziganns fragwürdige – „Verzichtsrechtsprechung“ entwickelt worden: Die Gerichte seien dazu übergegangen, in den Beschreibungen regelrecht nach Verzichtssachverhalten zu suchen, um herauszufinden, für welche Ausführungsformen möglicherweise kein Schutz begehrt wird. Zudem sei seit „Okklusionsvorrichtung“ verstärkt darauf geachtet worden, ob sich die Beschreibung in den Patentanspruch hineinlesen lasse. Herr Dr. Zigann verwies in diesem Zusammenhang auf eine Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Meier-Beck. Hiernach sei „Okklusionsvorrichtung“ eine Ausnahmeentscheidung, die sich inhaltlich auf spezifische und dokumentierte Auswahlentscheidungen („I do it my way“) beschränke. Zur Auflösung von Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentanspruch sei die Anspruchsgeschichte miteinzubeziehen. Zuletzt ging Herr Dr. Zigann auf die Entscheidung „Diglycidverbindung“ ([BGH, Urteil v. 13.09.2011 – X ZR 69/10](#)) ein. In diesem Fall umfasste die Beschreibung zwei Ausführungsformen (A und B), der Patentanspruch jedoch nur eine dieser beiden technischen Lösungsmöglichkeiten (A). Die angegriffene Ausführungsform betraf wiederum ein in der Beschreibung nicht aufgeführtes, allerdings ein hierzu

ähnliches Verfahren (C). Der BGH urteilte, dass von einer äquivalenten Patentverletzung nur ausgegangen werden könne, wenn die angegriffene Ausführungsform (C) dem offenbarten und beanspruchten Verfahren (A) „näher“ ist als dem offenbarten, aber nicht beanspruchten Verfahren (B).

Anschließend widmete sich Herr Dr. Kather der instanzgerichtlichen Rechtsprechung im Hinblick auf das Kriterium der Orientierung am Patentanspruch. Der Referent führte hierzu das Urteil „WC-Sitzgelenk“ des OLG Düsseldorf ([OLG Düsseldorf, Urteil v. 07.11.2013 – I-2 U 29/12](#)) an. Das geltend gemachte Patent verfügte über ein Adapterstück mit einer Sacklochbohrung, die angegriffene Ausführungsform hingegen über ein Adapterstück mit einer Stufenbohrung und Ringschulter. Genau diese letztere Art von Bohrung fand sich zwar in der Patentschrift wieder, jedoch nicht in Bezug auf das Adapterstück, sondern in Bezug auf ein anderes Merkmal des Patentanspruchs. Im Gegensatz zum LG Düsseldorf, dem Gericht der ersten Instanz, bejahte das OLG eine äquivalente Patentrechtsverletzung. Unter anderem könne die schlichte Erwähnung des Austauschmittels in der Patentbeschreibung vorliegend nicht als ein Patentschutzverzicht gewertet werden, da es eben mit einem anderen Merkmal als das Adapterstück in Verbindung gebracht wurde. Herr Dr. Kather erläuterte ferner, dass der BGH das Kriterium der Orientierung am Patentanspruch historisch in Reaktion auf die englische Entscheidung „Catnic Improver“ in die Äquivalenzprüfung aufgenommen hat. Im Gegensatz zur hiesigen Rechtsprechung verfolge die englische jedoch einen subjektiven Ansatz. Im Rahmen der Äquivalenz würden die Richter überprüfen, ob der Patentinhaber oder -anmelder auf eine strikte Einhaltung der einzelnen Merkmale seiner Erfindung bedacht war. Der BGH hingegen ziehe objektive Kriterien wie die Patentschrift zurate. Herr Dr. Zigann seinerseits kritisierte die Verwendung des juristisch vorgeprägten Begriffs des Verzichts. Passender erscheine ihm, im Kontext der Orientierung am Patentanspruch von einer spezifischen und dokumentierten Auswahlentscheidung zu sprechen.

An die Entscheidungsbesprechung schloss sich eine Debatte des Plenums rund um das Thema der Auslegung von Patentansprüchen an. Die Mehrheit sprach sich – im Falle einer Divergenz zwischen Beschreibung und Patentanspruch – für die Einbeziehung der Anspruchsgeschichte bzw. der veröffentlichten Anmeldung in die Auslegung aus. Diese bereits in der Urteilen „Okklusionsvorrichtung“ sowie „Polymerschaum“ ([BGH, Urteil v. 17.07.2012 – X ZR 117/11](#)) angedeutete Vorgehensweise könne als wichtiges Hilfsmittel zur Beantwortung der Auslegungsfrage dienen, ob im konkreten Fall eine spezifische (dann kein äquivalenter Schutz) oder aber eine unspezifische Auswahlentscheidung (dann äquivalenter Schutz) vorliege. Die Heranziehung der Erteilungsakte sei hingegen nur schwerlich mit dem Gesetzeswortlaut in § 14 PatG vereinbar. Auf jeden Fall, so eine weitere Stimme des Plenums, müsse ein hinreichender Anwendungsbereich für die Äquivalenz bestehen. Rechtssicherheitsabwägungen dürften nicht dazu führen, die gesetzlich vorgeschriebene äquivalente

Patentverletzung auf praktisch höchst irrelevante Ausnahmefälle zu begrenzen.

Im Anschluss an die Diskussion warf Herr Dr. Zigann die Problematik auf, ob der Fachmann einen Hinweis in der Beschreibung braucht, um das gleichwirkende und naheliegende Austauschmittel als gleichwertig anzusehen. Nachdem die instanzgerichtliche Rechtsprechung diese Frage überwiegend positiv beantwortet habe, sei eine erste Stellungnahme des BGH dem Urteil „Begrenzungsanschlag“ ([BGH, Urteil v. 06.05.2014 – X ZR 36/13](#)) zu entnehmen. Laut „Begrenzungsanschlag“ ist ein derartiger Hinweis für die Bejahung des Merkmals der Orientierung am Patentanspruch nicht zwingend erforderlich. Sollte jedoch ein Hinweis in der Patentschrift vorhanden sein, könne er im Einzelfall zur Äquivalenz führen. Herr Dr. Zigann gab zu bedenken, dass dieser Grundsatz vor dem Hintergrund des Urteils „Okklusionsvorrichtung“ zu Abgrenzungsschwierigkeiten führt. Soweit in der Beschreibung ein Hinweis zu finden sei, der sich im Patentanspruch nicht wiederfinden lasse, müsse möglicherweise mangels Schutzbegehrens eine äquivalente Patentverletzung verneint werden. Auch bezüglich der Hinweise müsse wieder eine Differenzierung zwischen spezifischer sowie unspezifischer Auswahlentscheidung vorgenommen werden.

Im weiteren Verlauf des Workshops diskutierte das Plenum über den Schutzzumfang der Patentansprüche. Herr Dr. Zigann erinnerte daran, dass die Beschreibung grundsätzlich nicht den Sinn hat, den Schutzbereich zu verengen, sondern eher zu einer Erweiterung führen soll. Möglicherweise werde die Äquivalenz derzeit zu restriktiv gehandhabt. Eine Stimme aus dem Plenum gab diesbezüglich zu bedenken, dass die Beschreibung den Schutzbereich nicht verengen, jedoch sehr wohl einer ausdehnenden Auslegung entgegenstehen kann. Die Äquivalenz sei dogmatisch nicht als Auslegungsfrage zu betrachten, sondern vielmehr als eine Art Belohnung zu verstehen. Der Patentinhaber solle auch für diejenigen Ausführungsformen Schutz beanspruchen können, an dessen Verschriftlichung er in der Eile im Rahmen der Patentanmeldung nicht gedacht habe. Sofern Unklarheit darüber bestehe, ob der Erfinder eine Auswahlentscheidung getroffen habe, müsse diese Unklarheit aus Gründen der Rechtssicherheit zu Lasten des Patentanmelders gehen. Herr Dr. Zigann wies allerdings darauf hin, dass der BGH die sog. Unklarheitenregelung nicht anwendet. Auch unklare Patentansprüche müssten stets ausgelegt werden.

Alsdann besprach Herr Dr. Kather die Thematik der gleichwirkenden Austauschmittel, die so nahe liegen, dass ihre Einbeziehung in den Schutzbereich schon wieder fernliegt. Diese Konstellation betrifft im Wesentlichen den Fall, dass die angegriffene Ausführungsform in der Beschreibung keine Erwähnung findet. Für den Fachmann ist jedoch offensichtlich erkennbar, dass sich der Anspruchsinhaber aus zwei möglichen und gleichwirkenden Varianten nur eine ausgesucht hat. Es stelle sich dann die Frage, ob die Benutzung der zweiten nicht beanspruchten und

nicht explizit offenbarten Variante eine äquivalente Patentverletzung darstellen kann. Laut Herrn Dr. Kühnen (GRUR 2013, S. 1086 ff.) sei im Allgemeinen die Annahme einer äquivalenten Patentverletzung möglich. Nur im Ausnahmefall, nämlich dann, wenn aus objektiver Sicht ein Verzichtssachverhalt vorliege, müsse eine Orientierung am Patentanspruch und dementsprechend die Äquivalenz verneint werden. Ein Verzicht könne möglicherweise angenommen werden, sollte der enge Anspruchswortlaut dem in der Beschreibung zitierten Stand der Technik geschuldet sein. Im Gegensatz zu Herrn Dr. Kather tat Herr Dr. Zigann seine Bedenken ob der Richtigkeit dieser Differenzierung kund, die er seinerseits als etwas künstlich bezeichnete.

Herr Dr. Zigann widmete sich dann der sog. Gegenteil-Rechtsprechung und der hiermit verbundenen Problematik der Relevanz von Patentanspruchsmerkmalen. Er griff dabei die Frage auf, ob jegliche Merkmale von gleicher Wichtigkeit sind. Wohlwissend, dass der BGH (vgl. [BGH, Urteil v. 20.01.1994 – X ZR 102/91 – Muffelofen](#)) eine andere Ansicht vertritt, könne gegebenenfalls danach differenziert werden, ob sich das abgewandelte Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs befinde. Der Referent stellte zur Erläuterung des Problems die Entscheidung „Drospirenon“ ([OLG Düsseldorf, Urteil v. 13.09.2013 – I-2 U 23/13](#)) vor. Gegenstand der Patentstreitigkeit war der gleichnamige Arzneistoff Drospirenon, der unter anderem durch eine Wasserabspaltung hergestellt wird. Diese Wasserabspaltung sollte laut Beschreibung mit Säuren oder Basen erwirkt werden. Im Patentanspruch selbst wurde jedoch nur die Abspaltung mittels einer speziellen Säure erwähnt, eine frühe Anspruchsfassung hatte allgemein auf den Einsatz von Säuren verwiesen. Die angegriffene Ausführungsform betraf ein Gemisch aus einer Base und Wasser. Das OLG Düsseldorf verneinte die Gleichwertigkeit des Austauschmittels. Aufgrund der Gegensätzlichkeit von Säuren und Basen müsse im konkreten Fall davon ausgegangen werden, dass der Patentinhaber eine Auswahl zugunsten saurer Katalysatoren getroffen habe und somit der Einsatz von Basen als Lösungsvariante der Erfindung ausgeschlossen sei. Hierfür spreche zudem die Anspruchsgeschichte. Im Anschluss besprach Herr Dr. Zigann das erstinstanzliche Urteil „Pemetrexed“ ([LG Düsseldorf, Urteil v. 03.04.2014 – 4b O 114/12](#)). Das Klagepatent betraf in diesem Fall ein Arzneimittel zur Hemmung eines Tumors (Antifolat), dessen toxische Wirkung durch eine Kombination mit dem Vitamin B 12 reduziert werden sollte. Während die Beschreibung sich eher allgemein auf Antifolate bezog, wurde im Patentanspruch einzig das Antifolat Pemetrexednatrium benannt. Die angegriffene Ausführungsform enthielt Pemetrexedkalium. Das LG Düsseldorf hatte im Ergebnis eine äquivalente Patentverletzung angenommen. Der Kern der Erfindung liege in der Verwendung von Pemetrexednatrium in Kombination mit Vitamin B12. Herr Dr. Zigann stellte die These auf, dass die divergierenden instanzgerichtlichen Entscheidungen möglicherweise auf folgenden Umstand zurückzuführen sind: In der Entscheidung „Drospirenon“ befand sich das Austauschmittel im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs, während bei „Pemetrexed“

lediglich der Oberbegriff abgewandelt wurde. Diese Lesart wurde in der anschließenden Diskussion in Frage gestellt. Da es oftmals von Zufälligkeiten abhängt, ob ein Merkmal im kennzeichnenden Teil oder im Oberbegriff wiederzufinden sei, könne hieraus kein rechtlicher Unterscheid abgeleitet werden. Jedenfalls dürfe die Differenzierung kennzeichnender Teil-Oberbegriff nicht in einem formalen Sinne verstanden werden. Vielmehr müsse nach dem Leistungsbeitrag der abgewandelten Ausführungsform gefragt werden. Sollte diese lediglich ein Merkmal abwandeln, das gerade nicht den „Witz der Erfindung“ ausmache, scheine es aus Gerechtigkeitsgründen eher vertretbar, von einer Übernahme der eigentlichen Idee des Ursprungspatents und mithin von einer äquivalenten Patentverletzung auszugehen.

Im letzten Teil des Workshops ging Herr Dr. Zigann kurz auf die Frage der Äquivalenz im Bereich der Zahlen- und Maßangaben ein. Bis zu den Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und „Diglycidverbindung“ habe der Grundsatz gegolten, dass eine Äquivalenz sowie im Speziellen ein Naheliegen dann bejaht werden könne, wenn in der Beschreibung offenbart werde, dass die technische Wirkung auch mit einem Wert außerhalb der beanspruchten Bandbreite plus technischen Toleranzbereich erzielt werden könne. Ein derartiges Verständnis sei möglicherweise nicht mehr mit den in „Okklusionsvorrichtung“ getroffenen Wertungen vereinbar. Patentrechtlich könne angenommen werden, dass der Wert außerhalb der Bandbreite zwar beschrieben, jedoch nicht beansprucht sei. Diese Lesart verstoße jedoch gegen die gesetzliche Vorgabe der grundsätzlichen Existenz von Äquivalenzsachverhalten. Daher warf der Referent die Frage auf, ob es im Kontext der Zahlen- und Maßangaben eher darauf ankommen sollte, dass – frei nach der Entscheidung WC-Sitzgelenk – der Alternativwert nur irgendwo in der Patentschrift als gleichwirkend offenbart wurde. Herrn Dr. Ziganns These stieß im Plenum nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Zahlen- und Maßangaben seien nicht abstrakt als eine „Totschlaggrenze“ zu verstehen. Vielmehr müsse im Einzelfall nach Sinn und Zweck der Grenzangaben gefragt werden.

Workshop II: Schutz von Hochschulerfindungen

Referenten: Heike Huisken, Provendis GmbH, Mülheim a.d. Ruhr; Rechtsanwalt Jens Kunzmann, CBH Rechtsanwälte Köln; Dr. Stefanie Niemann, Forschungs- und Technologietransfer, HHU Düsseldorf; Dr. Eva Schmid, Bayer Pharma AG, Berlin

Tanja Niedernhuber

Der zweite Workshop setzte sich zum Ziel, das Thema Hochschulerfindungen von verschiedenen Seiten zu beleuchten und die dabei auftretenden Probleme sowie die unterschiedlichen Standpunkte von Universitäten und Wirtschaftsunternehmen darzustellen.



I. Zu Beginn des Workshops erläuterte Frau Dr. Niemann die Position der Hochschulen anhand der Patent-/ Transferstrategie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU). Zunächst zeigte sie die Bedeutung der Reform des § 42 ArbNErfG aus dem Jahr 2002 auf. Durch den Wegfall des Hochschullehrerprivilegs seien alle an einer Hochschule fertig gestellten Erfindungen im Regelfall Dienstleistungen, welche von der Hochschule in Anspruch genommen werden könnten. Dadurch fänden mehr Forschungsergebnisse mit Partizipation einer Hochschule den Weg in die Wirtschaft. Hochschulen könnten Erfindungen durch Lizenzverträge, Patentverkäufe und Ausgründungen verwerten. Die HHU sehe sich als Gründeruniversität und verfolge deshalb eine Strategie der Ausgründung, die in den letzten Jahren vermehrt Zuspruch gefunden habe. Bei F&E-Projekten mit Industriepartnern regle der F&E-Vertrag regelmäßig, dass die Erfindung zunächst von der Hochschule in Anspruch genommen und anschließend auf den Industriepartner übertragen werde. Im Übrigen würden Erfindungen, so auch solche im Rahmen von öffentlich geförderten F&E-Projekten (z.B. durch DFG oder BMBF), zunächst von der NRW-Patentverwertungsagentur PROvendis GmbH sowie anschließend vom Transferbeirat der HHU geprüft und sodann entweder von der Universität in Anspruch genommen oder freigegeben. Thematisiert wurde auch die negative Publikationsfreiheit der Erfinder nach § 42 Nr. 2 ArbNErfG. Sie beinhaltet das Recht der Hochschulwissenschaftler/innen, jedwede Veröffentlichung der Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten, also auch der Dienstleistung, abzulehnen.



II. Die Position des Industriepartners stellte Frau Dr. Schmid vor. Der Industriepartner sei in der Regel an der vollständigen Schutzrechtsübertragung oder zumindest

an ausschließlichen Lizenzen interessiert, da gerade im Pharmabereich angesichts der immensen Entwicklungskosten Exklusivität essentiell sei. Im Hinblick auf die Vergütung müsse die Frage geklärt werden, ob eine separate Vergütung von Erfindungen geschuldet ist und wie ggf. die Modalitäten einer Vergütung aussehen. Wichtig sei dem Industriepartner außerdem auch eine Klausel im Vertrag, welche den Verzicht des Erfinders auf die negative Publikationsfreiheit vorsieht. Auch das positive Publikationsrecht müsse im Vertrag klar geregelt sein. Dies sei ein wichtiger Diskussionspunkt mit den Universitäten, da für Hochschulforscher Publikationen die Visitenkarte sind. Umgekehrt habe aber der Industriepartner ein Interesse daran, dass die Forschungsergebnisse nicht unkontrolliert publiziert werden, da dadurch unter anderem Patentanmeldungen vereitelt werden können. Als Kompromiss werde häufig vereinbart, dass Publikationen erst nach der Einreichung von Schutzrechtsanmeldungen erfolgen dürften. Ein weiteres Anliegen des Industriepartners sei häufig sicherzustellen, dass der Schutzzumfang des Patents, der erst bei Erteilung feststeht, nicht im Rahmen des Erteilungsverfahrens so eingeeengt wird, dass er das künftige Produkt nicht mehr umfasst. Zum anderen sei für den Industriepartner wichtig, dass das Patent in einer hinreichend großen Zahl an Ländern angemeldet und aufrechterhalten werde. Im Gegenzug sei der Industriepartner häufig bereit, die Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte zu übernehmen, da sich Hochschulen einen weltweiten Patentschutz in bis zu 90 Ländern nicht leisten könnten.

III. Eine vermittelnde Rolle spielen die Patentverwertungsagenturen, deren Position Frau Huisken im Workshop vertrat. Die Hauptaufgabe der Patentverwertungsagenturen ist die Beratung und Begleitung der Patentanmeldung. Zunächst werde die Vertragslage untersucht, um eventuelle Kooperationen und andere vertragliche Verpflichtungen hinsichtlich der Erfindung aufzudecken. Sodann wird geprüft, ob die Erfindung schutzfähig ist und ob sich eine Anmeldung lohnt beziehungsweise welche Schritte andernfalls unternommen werden können (z.B. Geheimhaltungserklärung bzgl. Knowhow). Anschließend werde der Anmeldeprozess begleitet, wobei die Agenturen moderieren und versuchen, einen Interessenausgleich zwischen der Hochschule und dem Industriepartner zu erzielen. Als weitere Unterstützungsleistungen stellen sie Kontakt zu externen Patentanwälten her, verwalten die Verträge und beobachten Fristen.

IV. Herr Kunzmann beleuchtete aus Anwaltssicht einige konfliktträchtige Aspekte bei der Vertragsgestaltung. Er wies darauf hin, dass hierzu inzwischen eine Vielzahl von Musterverträgen existiere. Zum Teil berücksichtigten diese jedoch einseitig entweder die Interessen des Industriepartners oder der Hochschule, seien wenig tauglich und würden in der Praxis nicht herangezogen. Andere Musterverträge wiederum seien gut zu gebrauchen (etwa der BMBF-Mustervertrag), jedoch bestehe regelmäßig Anpassungsbedarf an den konkreten Einzelfall und sei bei Abänderung einzelner Klauseln höchste Vorsicht hinsichtlich der Auswirkungen auf andere Klauseln geboten. Als besonders problematisch kristallisierte sich die Vergütung heraus. Der Vergütung-

sanspruch des Erfinders für den Fall, dass die Hochschule die Erfindung verwertet, ergibt sich aus § 42 Nr. 4 ArbNErfG. Aus dem Urteil des [BGH vom 5.2.2013, X ZR 59/12 – Genveränderungen](#) ergäben sich ggf. erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen für die Hochschule, die möglicherweise durch entsprechende Vertragsgestaltung abgefedert werden könnten. So könne der Industriepartner die Erfindervergütung unmittelbar übernehmen oder der Erfinder gegen eine Gegenleistung auf seinen Anteil an der Kostenerstattung verzichten. Eine zufriedenstellende Lösung könne jedoch nur durch eine Änderung des § 42 ArbNErfG erreicht werden. Abschließend wies Herr Kunzmann auf das Problem der „Flucht in die Nebentätigkeit“ von Hochschulmitarbeitern, auf die mit der Ausgründung von Unternehmen einhergehenden Probleme sowie auf die kartellrechtlichen Schranken von F&E-Verträgen hin.

V. Im Anschluss wurden einige Themen diskutiert, die zuvor von den Referenten angesprochen worden waren. Viele davon sind weitestgehend ungeklärt und sehr konfliktträchtig, da die Vertragsparteien häufig diametral entgegengesetzte Interessen vertreten. Dazu zählen vor allem die Vollkostenrechnung und die sog. Wiedervorlagelösung bei der Verhandlung der Vergütung. Weitere Diskussionspunkte waren beihilferechtliche Fragestellungen wie die De-minimis-Regel, die Stellung von Studenten, die bei der Erstellung ihrer Studienarbeit in Kooperation mit einem Unternehmen häufig nicht als Arbeitnehmer anzusehen sind, sowie die verfassungsrechtliche Beurteilung eines Verzichts auf die negative Publikationsfreiheit.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

Referent: Dipl.-Phys. Christian W. Appelt, Boehmert & Boehmert, München

Dr. Andreas Neef, LL.M., M.A.

Über die „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“ berichtete Herr Patentanwalt Christian W. Appelt aus der Kanzlei Boehmert & Boehmert im Rahmen der diesjährigen Düsseldorfer Patentrechtstage.

Die wohl weitreichendste Entscheidung, die Herr Appelt ansprach, dürfte die Entscheidung R 19/12 der Großen Beschwerdekammer vom 25.04.2014 zur Besorgnis der Befangenheit des Vizepräsidenten des EPA, der zugleich Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer war, nach Art 24 (3) EPÜ sein. Die Besorgnis der Befangenheit wurde angenommen, da der Vizepräsident in die Verwaltung des EPA eingebunden ist und über Weisungsrechte verfügt, die zu erheblichen Interessenkonflikten bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zur Großen Beschwerdekammer führen können. Hieraus könnten, so Herr Appelt, Konsequenzen vom Umbau der Struktur der Europäischen Patentorganisation bis hin zur räumlichen Trennung von Amt und Beschwerdekammern resultieren.



Der Referent stellte darüber hinaus eine Vielzahl hochaktueller und interessanter Entscheidungen aus allen Bereichen der Tätigkeit der Beschwerdekammern des EPA vor. So ging es etwa um die Fragen der Zuständigkeit einer Technischen Beschwerdekammer für eine Beschwerde wegen Nichtrückzahlung einer Recherchegebühr, der Identität des Beschwerdeführers im Rahmen der Regeln 101 (2) i.V.m. 101 (1) und 139 Satz 1 EPÜ, des Status einer Partei, der mangelnden Klarheiten von Patentansprüchen und der diesbezüglichen Aussetzung von Verfahren, deren Entscheidung von der derjenigen der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/14 abhängt (Mitteilung des EPA vom 07.08.2014). Außerdem erläuterte Herr Appelt die jüngste Entscheidungspraxis zu konvergierenden Patentansprüchen, zur Zulässigkeit von Anträgen, die schon in 1. Instanz hätten vorgebracht werden können oder dort bereits als verspätet nicht zugelassen wurden, sowie zur Relevanz des Art. 116 (2) EPÜ für solche Entscheidungen. Sodann gerieten die Doppelpatentierung und die mangelnde Offenbarung in den Fokus des Vortrags, der durch Ausführungen des Referenten zur Zulässigkeit von Beschwerden verschiedenen Inhalts und einer abschließenden Diskussion abgerundet wurde.

Ein großer Nutzen lag für das Auditorium neben der anschaulichen und leicht verständlichen Vermittlung teils hochkomplexer und schwieriger Zusammenhänge insbesondere darin begründet, dass Herr Appelt u.a. zahlreiche Entscheidungen unter Benennung des jeweiligen Aktenzeichens darlegte, die unveröffentlicht geblieben sind und von denen interessierte Patentrechtler daher nur schwer Kenntnis erlangen können.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

Jörn Lenz

Herr Rainer Engels, Vorsitzender Richter des 4. Nichtigkeitssenats am Bundespatentgericht (BPatG), referierte über die „Aktuelle Rechtsprechung des BPatG zum Patentrecht“.

Herr Engels ging zu Beginn seines Vortrags kurz auf die Geschäftszahlen des BPatG des Jahres 2014 ein, die einen Ausblick auf den Jahresbericht geben. Im Jahr 2014 ist die Anzahl der Verfahren im Vergleich

zum Vorjahr minimal zurückgegangen, allerdings rechnet das BPatG mit einem leichten Anstieg in 2015. Die Anzahl der Klageabweisungen erscheinen mit sechs sehr niedrig, allerdings müssen hierbei die Klagerücknahmen berücksichtigt werden. Hierbei handele es sich erfahrungsgemäß um eine weit verbreitete Reaktion auf eine negative Bewertung des Klageangriffs, so Engels. Dieses relativiere die Zahlen und somit muss die Gesamtheit der Erledigungsarten bei der Diskussion um die Bestandskräftigkeit von Patenten vor dem BPatG berücksichtigt werden. Die Erledigungsdauer lag mit durchschnittlich 25 Monaten über dem Vorjahr. Auf diese Entwicklung werde mit einer frühestmöglichen Versendung des Zwischenbescheids reagiert, der nach Möglichkeit noch innerhalb der ersten 12 Monate nach Klageeingang versendet werde. Eine Beschleunigung des gesamten Verfahrens hingegen könne nur durch die Schaffung neuer Nichtigkeitssenats und durch die Aufstockung des Personals erreicht werden.



Im Folgenden wurden aktuelle prozessuale und materielle Fragestellungen thematisiert.

Zunächst verwies Herr Engels auf die bereits in früheren Jahren bei den Patentrechtstagen vorgestellte Frage, welche Bedeutung der Inlandsvollmacht nach § 25 PatG zukommt. Hierbei geht es um die Abgrenzung, ob die Vorschrift des § 97 Abs. 6 S. 2, 2. Hs. PatG, wonach eine schriftliche Vollmacht ohne entsprechende Rüge nicht vorgelegt werden muss, auch auf den Inlandsvertreter anzuwenden ist, wenn vor dem BPatG ein Rechts- oder Patentanwalt auftritt. Diese Ansicht vertritt der 23. Senat (Beschl. v. 20.3.2014 – 23 W (pat) 9/10 = Mitt. 2014, 426 – Zickzackabtapfad; a.A. Engels/Morawek, GRUR 2013, 545, 550).

Anschließend verwies Herr Engels auf eine Entscheidung (BPatG Beschl. v. 12.12.2013, 7 W (pat) 1/14 = GRUR-PRax 2014, 156 – Verdickungszusammensetzung), bei der es um die Beteiligung Dritter am patentamtlichen Wiedereinsetzungsverfahren geht. Für eine solche Beteiligung, bei der ein Dritter auf der entgegengesetzten Seite des Patentinhabers stehen würde, fehle es an einer gültigen Rechtsgrundlage und somit habe er kein Recht an diesem Verfahren teilzunehmen.

Zur Frage der Kollision von elektronischer Akteneinsicht und UrhG wies Herr Engels darauf hin, dass der 7. Senat die Frage behandelt habe, ob § 45 UrhG auch bei der Übersendung nicht patentrechtlich relevanter Akten greife. Grundsätzlich liege in der Übersendung nicht patentrechtlicher Literatur eine Vervielfältigung.

Für die Anwendbarkeit des § 45 UrhG müsse jedoch unterschieden werden, ob der Akteneinsicht Suchende Verfahrensbeteiligter ist. Der 7. Senat sah auch den Dritten in gewisser Weise als Verfahrensbeteiligten an und wendete § 45 UrhG auch auf ihn an (BPatG Beschl. v. 16.6.2014, 7 W (pat) 7/14). Dieses steht allerdings im Widerspruch zur Kommentarliteratur, wonach dieses Problem nicht über § 45 UrhG gelöst wird. Hierbei müsse jedoch eine Abwägung zwischen den Rechtspositionen getroffen werden, nach dem diese Vervielfältigungshandlungen über § 45 UrhG geschützt werden können, so Engels. Ansonsten verliere die elektronische Akteneinsicht ihre Relevanz in der Praxis.

Ein weiteres Diskussionsthema ist, unter welchen Voraussetzungen ein potentieller Patentverletzer einem Einspruchsverfahren beitreten kann. Grundsätzlich setze § 59 Abs. 2 S. 1 und S. 2 PatG hierfür eine Klage voraus, allerdings legte der 8. Senat diese Vorschrift weit aus und wendete sie auch auf einstweilige Verfügungen an (Beschl. v. 12.7.2011 – 8 W (pat) 23/08). Der 11. Senat lehnte eine Ausdehnung des Begriffs allerdings ab, da der Begriff der Klageerhebung im deutschen Recht definiert und daher eine Erweiterung auf die einstweilige Verfügung nicht möglich sei (BPatG Beschl. v. 10.11.2014, 11 W (pat) 12/10 – Ratschenschlüssel). Von der ratio der Norm her betrachtet, erscheine die Ansicht des 8. Senats allerdings vorzugswürdig, so Engels.

Eine weitere neue Entscheidung erging zur Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren. Hierbei erging vom 21. Senat im Jahre 2010 eine von der bisherigen Rechtsprechung abweichende Entscheidung, wonach die Teilung gem. § 39 Abs. 1 S. 3 PatG nicht zu einer Teilanmeldung, sondern zu einer neuen Anmeldung beim DPMA führt (BPatG GRUR 2011, 949). Bislang musste diese Fragestellung nicht erneut entschieden werden. Nunmehr schloss sich der 18. Senat dieser Ansicht allerdings an und verwies gem. §§ 13, 17a Abs. 2 S. 1 GVG an das DPMA zurück (Beschl. v. 1.12.2014, 18 W (pat) 36/14). Hierbei stellte Herr Engels klar, dass es ungewiss sei, ob sich die anderen Senate dieser Ansicht anschließen.

Anschließend referierte Herr Engels über die Frage der Selbstbeschränkung, wenn ein Patent nicht mehr verteidigt wird (sog. „Beschränkung auf Null“). In diesen Fällen wird das Patent ohne Sachprüfung für nichtig erklärt (BPatG GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin). Solch ein Verfahren diene insbesondere der Verhinderung präjudizieller Entscheidungen für andere Länder. Diskutiert wird außerdem, ob dieses auch gilt, wenn das Patent ausschließlich in einer unzulässig geänderten Fassung verteidigt wird und an der erteilten Fassung ausdrücklich nicht festgehalten wird (BPatG GRUR 2009, 145 – Fentanylpflaster; a.A. *Keukenschrijver*, GRUR 2014, 127). Eine Entscheidung wurde vom BGH offengelassen (BGH GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS). Der bisherigen Ansicht ist das BPatG nun für den Fall gefolgt, dass die Verteidigung jedenfalls nicht patentfähig ist (BPatG Ur. v. 6.5.2014, 4 Ni 22/12 (EP) – Verfahren zur Erzeugung eines digitalen Datensatzes).

Ein weiteres aktuelles Problem stellen die sog. unechten Erweiterungen der Anmeldung dar. Hierbei geht es um solche nicht ursprungsoffenbarte Merkmale,

die ihrerseits Einschränkungen vornehmen. Im Wesentlichen bestehen drei verschiedene Ansatzpunkte, ob diese Merkmale aus dem Patentanspruch entfernt werden können. Nach Ansicht des EPA kann die unzulässige Erweiterung (Art. 123 Abs. 2 EPÜ) nicht aus dem Anspruch gestrichen werden, ohne den Schutzbereich seinerseits unzulässig zu erweitern, Art. 123 Abs. 3 EPÜ (EPA G 1/93 – ABI. 1994, 541 – Beschränkendes Merkmal/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS). Nach dieser Rechtsprechung führt es zur sog. unentzerrbaren Falle und der Patentinhaber verliert sein Patent. Nach Ansicht des BPatG kann ein sog. „Rettungsdisclaimer“ in den Anspruch aufgenommen werden, der auf die unzulässige Erweiterung hinweist (BPatG GRUR 2002, 599). Der BGH hält so einen Disclaimer hingegen jedenfalls bei deutschen Patenten nicht für notwendig (BGH GRUR 2001, 140 – Zeitlegramm; GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung). Hiernach reicht es, wenn das betroffene Merkmal bei der Validitätsprüfung lediglich nicht beachtet wird. Diese Handhabung gilt allerdings nicht für das europäische Patent, da dieses dem Art. 123 Abs. 2, Abs. 3 EPÜ unterfällt (BPatG, Ur. v. 08.04.2014 – 4 Ni 34/12).

Zuletzt thematisierte Herr Engels die Zulässigkeit eines Kategoriewechsels einer Vorrichtung auf ein Herstellungsverfahren. Dieses führt zu einer Umgehung des Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG, da dieses bei Herstellungsverfahren nicht gilt. Daher ist ein solcher Kategoriewechsel unzulässig (BPatG 4 Ni 21/12 (EP) – System zur Umpositionierung von Zähnen, *Keukenschrijver*, Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl., Rn. 285; a.A. *Moufang/Schulte*, PatG, 9. Aufl. § 1 Rn. 179, mwH.).

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten

Referenten: RiOLG Dr. Ingo Rinken, OLG Düsseldorf;
Ri'inOLG Dr. Patricia Rombach, OLG Karlsruhe

Behyad Hozuri

Im Anschluss an die von Herrn Engels dargestellte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts referierten Herr Dr. Ingo Rinken, Richter am OLG Düsseldorf und Frau Dr. Patricia Rombach, Richterin am OLG Karlsruhe, über die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten.

I. Zu Beginn gab Herr Dr. Rinken einen Einblick in die aktuelle Entscheidungspraxis des OLG Düsseldorf. Hierbei griff der Referent zunächst die am Vortag im Rahmen des Workshops angesprochene Frage nach der Relevanz der Patentbeschreibung für die Auslegung des Patentanspruches auf, die auch im Zusammenhang mit der ersten vorgestellten Entscheidung des OLG Düsseldorf ([Ur. v. 9.10.2014 – I-2 U 80/13](#)) von Bedeutung war. Der Referent erläuterte hierbei nach einer kurzen Darstellung des Klagepatents und der angegriffenen Ausführungsform, weshalb das Gericht eine Patentverletzung im Ergebnis verneinte, obwohl die Merkmale des Klagepatents bei wortlautgetreuer Auslegung verwirklicht wurden. Zwar komme den Patentansprüchen nach dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ nicht nur

die Funktion einer Richtlinie für die Auslegung, sondern ebenso der Vorrang bei der Auslegung zu, weshalb eine Auslegung unter den Wortlaut grundsätzlich unzulässig sei. Dies bedeutet nach Auffassung des Gerichts allerdings nicht auch, dass hiermit allein eine rein linguistische Betrachtungsweise geboten sei, da die Ansprüche nach Art. 69 EPÜ stets unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen auszulegen sind. Auch im Zusammenhang mit dem Primat des Anspruches gehe es also nicht um eine rein buchstabengetreue Auslegung, was dazu führen könne, dass der Patentanspruch nach dem Wortsinn enger sei, als nach dem Wortlaut. Der Referent erläuterte zudem, weshalb nach Auffassung des Gerichts ebenso keine äquivalente Patentverletzung vorlag.

Die zweite von Herrn Dr. Rinken vorgestellte Entscheidung des OLG Düsseldorf ([Urt. v. 8.7.2014 – I-15 U 29/14](#)) behandelte Fragen einer äquivalenten Patentverletzung. Hierbei stellte der Referent im Einzelnen dar, weshalb die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nach der Entscheidung des Gerichts weder wortsinngemäß noch in äquivalenter Weise verletzt. Während eine wortsinngemäße Patentverletzung bereits mangels Verwirklichung der räumlich-körperlichen Vorgaben des Klagepatents nicht gegeben sei, stellte sich hierbei vor allem die Frage einer äquivalenten Patentverletzung. Auch eine solche lehnte das Gericht im Ergebnis allerdings ab, weil dem Klagepatent eine bewusste Auswahlentscheidung im Sinne der BGH-Entscheidung Okklusionsvorrichtung zugrunde liege, wodurch sich der Anspruch aus technischen Gründen ganz bewusst auf eine räumlich-körperliche Vorgabe beschränkt und gerade kein allgemeines Wirkprinzip lehrt. Auch die im Rahmen der vorliegenden Entscheidung zugrundeliegende Besonderheit, dass die entsprechende Passage, welche die Auswahlentscheidung enthielt, im Rahmen des Einspruchsverfahrens gestrichen wurde, vermochte nach Auffassung des Gerichts hieran nichts zu ändern. Vielmehr gebiete sowohl das Gebot der Rechtssicherheit als auch die Vermeidung von Widersprüchen zwischen Erteilungs- und Verletzungsverfahren, dass auch die ursprünglich erteilten Fassungen der Patentschrift, einschließlich der darin enthaltenen Beschreibungen, zulässiges Auslegungsmaterial seien, die zu einer Beschränkung der Ansprüche führen könne. Durch eine spätere Streichung könne die einmal getroffene Auswahlentscheidung also nicht wieder revidiert werden, um die Möglichkeit einer äquivalenten Patentverletzung zu eröffnen.

Die beiden nächsten von Herrn Dr. Rinken dargestellten Entscheidungen betrafen sodann den Bereich der Streitigkeiten zwischen Miterfindern. Der Referent stellte zunächst ein Urteil vom 9. Oktober 2014 ([I-15 U 27/14](#)) vor, in dem der klagende Insolvenzverwalter von der Beklagten die Einräumung einer Mitberechtigung am Streitpatent zugunsten der Insolvenzmasse begehrte. Die Besonderheit des Verfahrens lag hierbei darin, dass parallel ein nach § 240 ZPO unterbrochenes Verfahren in 2. Instanz rechtshängig war, in dem sich die Insolvenzschuldnerin in eigener Person gegen die Abweisung einer Klage wendete, mit der sie exklusiv die Übertragung eines Vollrechts an dem Streitpatent begehrte. Der Referent erläuterte, weshalb die Klage des Insolvenz-

verwalters entgegen der erstinstanzlichen Entscheidung nach Auffassung des OLG sowohl aufgrund des Einwandes anderweitiger Rechtshängigkeit als auch mangels eines bestehenden Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig war. Hierbei stellte er insbesondere ausführlich dar, weshalb der Senat von einer Identität der Klageanträge ausging, obwohl es sich bei dem Antrag im Parallelrechtsstreit um eine exklusive Maximalforderung handelte, die nicht ohne weiteres als mit der Klage auf Mitberechtigung wesensgleich anzusehen war.



Die zweite zu diesem Themenbereich vorgestellte Entscheidung des OLG Düsseldorf betraf ein Urteil vom 7. August 2014 ([Az. I-2 U 91/13](#)), das Fragen im Zusammenhang mit dem Ausgleichsanspruch unter Miterfindern behandelte. Der Referent erläuterte, weshalb das OLG die Beklagte unter Aufhebung der Klageabweisung durch die Vorinstanz im Wege eines Grund- und Teilurteils insbesondere zu einem Ausgleich in Geld verurteilte und feststellte, dass sich die Anspruchshöhe nach Lizenzgrundsätzen richte. Als Grundlage des Anspruchs sei insoweit § 745 Abs. 2 BGB heranzuziehen, nachdem der allein oder überwiegend nutzende Teilhaber eine Entschädigung für die über dessen eigenen Anteil hinausgehende Nutzung zu zahlen habe, soweit dies der Billigkeit entspricht. Die Billigkeitserwägungen seien nach der Entscheidung des Senats hierbei anhand der objektiven Interessenlage zu bewerten, für die es wesentlich auf eine Wechselwirkung zwischen dem Umfang der beiderseitigen Nutzung und der Größe der jeweiligen Erfindungsanteile ankomme. Auch ein sehr geringer Anteil des Anspruchsstellers an der Erfindung könne daher eine Entschädigungspflicht begründen, wenn das Ausmaß der überschießenden Nutzung durch den anderen Teilhaber sehr hoch sei und hierdurch einer alleinigen Nutzung entspricht. Hierbei ermittelt sich der Überschuss nicht nach den ideellen Anteilen am Gesamtschutzrecht, sondern danach, welchen Beitrag der Anspruchssteller an der konkret überschießenden Benutzung hatte. Da es insoweit um eine rechtmäßige Nutzung gehe, ermittelt sich der Ausgleichsanspruch im Ergebnis nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie.

Zum Abschluss ging Herr Dr. Rinken kurz auf ein Urteil vom 30. Oktober 2014 ([I-2 U 3/14](#)) ein, in welcher der Senat abweichend vom BGH ein Anbieten im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG bei Verkaufsmessen als gegeben ansah, da es bereits ausreiche, dass eine schädliche Nachfrage geweckt wird, deren Befriedigung durch den Aussteller ermöglicht wird.

II. Unmittelbar anschließend gab Frau Dr. Rombach im zweiten Vortragsteil wie bereits im Vorjahr einen

ausgewählten Einblick in die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte aus Karlsruhe und Mannheim. Auch Frau Dr. Rombach ging zu Beginn ihres Vortrags zunächst auf die Probleme ein, die sich für die Auslegung von Patentansprüchen ergeben, wenn diese im Erteilungs- oder Nichtigkeitsverfahren eine Änderung erfahren. In diesem Zusammenhang stellte die Referentin als erstes ein Urteil des OLG Karlsruhe vom 9. Juli 2014 ([6 U 29/11](#)) vor, bei dem die ursprünglichen Ansprüche des zugrundeliegenden Klagepatents im Einspruchsverfahren zunächst als nicht gewährbar erachtet wurden, sodass die Klägerin die ursprünglichen Ansprüche zurückgenommen und stattdessen einen einzigen neuen Anspruch eingereicht hatte. Nach eingehender Darstellung der Merkmale des Klagepatents erläuterte Frau Dr. Rombach, weshalb das Berufungsgericht zu der Entscheidung kam, dass die konkret in Rede stehenden Merkmale des Klagepatents nicht durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht wurden, obwohl die Beschreibung des eingereichten Patentanspruches eine andere Auslegung nahe gelegt hätten. Auch nach Auffassung des Karlsruher Berufungssenats sei vielmehr von einem Vorrang des Patentanspruches auszugehen, sodass eine anderweitige Auslegung aufgrund der Formulierung in der Beschreibung grundsätzlich zurückzutreten habe.

Bei der nächsten im Zusammenhang mit dem Thema der Auslegung von Patentansprüchen vorgestellten Entscheidung handelte es sich um ein Urteil des LG Mannheim vom 8. Juli 2014 (Az. 2 O 67/13), dessen zugrundeliegendes Klagepatent einen Product-by-Process Anspruch beschreibt. Nach der Darstellung der dem Anspruch zugrundeliegenden Merkmale ging die Referentin auf die tragenden Entscheidungsgründe ein. Wie die Referentin erläuterte, hatte das LG in seinem Urteil zunächst in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BGH darauf abgestellt, dass die Product-by-Process Merkmale lediglich dazu dienen die körperlichen oder funktionalen Eigenschaften der Vorrichtung zu beschreiben, sodass es für die Verletzungsfrage nicht notwendig darauf ankommt, dass diese tatsächlich nach dem beschriebenen Herstellungsverfahren hergestellt wurden. Im Folgenden erläuterte Frau Dr. Rombach, weshalb das LG auf der Grundlage dieser Grundsätze eine Verwirklichung der dem Klagepatent zugrundeliegenden Anspruchsmerkmale im Ergebnis angenommen hatte. Wie Frau Dr. Rombach weiter ausführte wurde gegen die Entscheidung des LG mittlerweile Berufung eingelegt, über die bislang allerdings noch nicht entschieden wurde.

Frau Dr. Rombach leitete sodann zum nächsten Thema, der Einstellung der Zwangsvollstreckung, über und ging in diesem Zusammenhang auf einen Beschluss des OLG Karlsruhe vom 13.10.2014 (6 U 116/14; GRUR-RR 2015, 50 – Leiterbahnstrukturen) ein. Frau Dr. Rombach griff hierbei zunächst die auch vom Gericht dargestellten Grundlagen der Einstellung der Zwangsvollstreckung auf. Hiernach finden bei der Berufung gegen ein vorläufig vollstreckbares Urteil die §§ 719 Satz 1, 707 ZPO entsprechende Anwendung. § 707 Abs. 1 Satz 1 ZPO gebiete insoweit allerdings eine Interessenabwägung, bei der jedoch grundsätzlich vom Vorrang des Gläubigerinteresses auszugehen sei, da der Voll-

streckungsschuldner durch die Sicherheitsleistung in der Regel ausreichend geschützt werde. Hieraus ergibt sich in ständiger Rechtsprechung, dass die Einstellung der Zwangsvollstreckung bei Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen zulässig ist. Speziell im Patentverletzungsprozess müsse zudem berücksichtigt werden, dass die Schutzdauer des Klagepatents begrenzt ist, weshalb dem Gläubigerinteresse zusätzlich besondere Bedeutung zukomme. Eine Einstellung der Zwangsvollstreckung komme nach gefestigten Grundsätzen gleichwohl dann in Betracht, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei summarischer Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird oder wenn der Schuldner die Gefahr eines besonderen Schadens darlegen und glaubhaft machen kann, der über die allgemeine Vollstreckungswirkung hinausgeht. Nach der Entscheidung des OLG seien im Rahmen der summarischen Prüfung darüber, ob das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, hierbei zumindest im Regelfall nur diejenigen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen zugrunde zu legen, die für die erstinstanzliche Entscheidung tragend sind. Dies liege nach Auffassung des OLG darin begründet, dass letztlich nur die tragenden Feststellungen und rechtlichen Erwägungen eine Richtigkeitsgewähr für die erstinstanzliche Entscheidung bieten. Der Senat habe hierbei allerdings ausdrücklich offengelassen, ob dies auch dann gelten soll, wenn eine alternative Begründung eindeutig möglich gewesen wäre. Auf der Grundlage dieser Erwägungen, so die Referentin weiter, hatte der Senat angenommen, dass eine Einstellung in Betracht kommt, wenn das Berufungsgericht zu dem Ergebnis kommt, dass das Klagepatent in der geltend gemachten Fassung voraussichtlich nicht rechtsbeständig ist, wenn die vom Landgericht befürwortete weite Schutzbereichsbestimmung zugrunde gelegt wird. Im konkret zugrundeliegenden Fall wurde dies vom Senat bejaht, sodass dieser dementsprechend zu der Frage, ob die Auslegung der Product-by-Process Merkmale des Landgerichts richtig ist, keine Stellung genommen hat.

Die nächste von Frau Dr. Rombach vorgestellte Entscheidung behandelte sodann die Aussetzung im Gebrauchsmusterverletzungsprozess, mit der sich das LG Mannheim in einem Beschluss vom 10.12.2013 ([2 O 4/13](#)) zu befassen hatte. Hierbei ging die Referentin zunächst auf die relevante gesetzliche Regelung ein, die sich in § 19 GebrMG findet. Wie die Referentin weiter ausführte, sei das Landgericht in seiner Entscheidung davon ausgegangen, dass es sich bei § 19 Satz 2 GebrMG, wonach das Gericht die Aussetzung des Verletzungsprozesses anzuordnen hat, wenn es die Gebrauchsmustereintragung für unwirksam hält, um einen eigenständigen Aussetzungstatbestand handelt. Nach dem Wortlaut der Regelung verlange die Aussetzung nach § 19 Satz 2 GebrMG hierbei nicht, dass die Entscheidung des Rechtsstreits nur noch von dem Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters abhängt. Die Referentin stellte im Folgenden die vom Landgericht angeführte Begründung für diese Rechtsauffassung dar, äußerte jedoch zugleich Bedenken hieran und merkte an, dass sich der Senat zu gegebener Zeit mit der Ents-

cheidung befassen werde.

Zum Ende ihres Vortrags stellte Frau Dr. Rombach schließlich ein Urteil des OLG Karlsruhe vom 11. Februar 2015 ([6 U 160/13](#)) dar, das sich mit der Reichweite des Auskunftsanspruches nach § 140b PatG befasst. Wie der Senat in seiner Entscheidung klargestellt hat, erstreckt sich die Auskunft über die Herkunft der patentverletzenden Gegenstände nach § 140b Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 PatG auch auf etwaige Vorgänge, die sich im patentfreien Ausland abspielen. Der Grund hierfür liege darin, dass man nur auf diese Weise zu einer effektiven Durchsetzung des Schutzrechts gelangt, da dem Patentinhaber die Möglichkeit gegeben werden müsse, die Vertriebskette der patentverletzenden Gegenstände nachzuvollziehen.

In der sich anschließenden Diskussion wurden neben den praktischen Folgen der dargestellten Entscheidungen insbesondere Fragen im Zusammenhang mit dem Begriff des Anbietens und der Berücksichtigung der Patentbeschreibung bei der Auslegung eingehend erörtert.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

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

Pia Christine Greve

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



Er widmete sich besonders den Punkten Patentfähigkeit, Ursprungsoffenbarung und Patentverletzung, bevor er sich prozessualen Problemen zuwandte. Zunächst ging der Referent auf den Begriff Neuheit ein und darauf, wann Selbstverständliches vom Fachmann „mitgelesen“ werden kann. Angeführt wurde das Urteil „Proteintrennung“ ([BGH, Urt. v. 18.03.2015 – X ZR 77/12](#)), in dem vom BGH festgestellt wurde, dass durch eine Veröffentlichung das offenbart werden kann, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des Fachmanns jedoch selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird. Dies diene jedoch nur zur vollen Erfassung des Sinngehalts und sei

keine Ergänzung der Offenbarung durch Fachwissen.

Zur Frage, was eine offenkundige Vorbenutzung darstellt, ging Prof. Dr. Meier-Beck auf das Urteil „Presszange“ ein ([BGH, Urt. v. 09.12.2014 – X ZR 6/13](#)), in der es um zwei Anschlüsse – motorbetrieben und manuell – geht, von der in der Vorbenutzung nur der motorbetriebene genutzt wurde, die Vorrichtung für den manuellen Anschluss aber schon vorhanden war. Der BGH entschied, dass ein Angebot, das sich nicht an die Öffentlichkeit richte, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner, nur dann eine offenkundige Vorbenutzung darstelle, wenn die Weiterverbreitung der Kenntnis, die damit dem Angebotsempfänger übermittelt wurde, an Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat. Der BGH lehnte eine offenkundige Vorbenutzung ab, da der manuelle Antrieb erst noch entwickelt werden musste und eine Weiterverbreitung an Dritte somit nicht nahelag, da mindestens ein Kommunikationsakt feststehen müsse, an den ein Erfahrungssatz angeknüpft werden könne.

Zur zweiten medizinischen Indikation führte der Referent die Entscheidung „Kollagenase I“ an ([BGH, Urt. v. 25.02.2014 – X ZB 5/13](#)), bei der es u. a. um die Frage ging, ob es sich bei einer Injektion einer bestimmten Dosierung und bei der darauf angeordneten Ruhestellung einer Hand lediglich um eine therapeutische Anweisung handelt. Wegen § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG könnten therapiebezogene Anweisungen nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielten, 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 seien, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln.

Zur erfinderischen Tätigkeit führte Prof. Dr. Meier-Beck zunächst die Entscheidung „Repaglinid“ ([BGH, Urt. v. 11.11.2014 – X ZR 128/09](#)) zum technischen Problem an und stellte zunächst das Problem der Rolle der Aufgabe fest. Entweder könne man sie derart kompliziert formulieren, dass selbst der Fachmann sie kaum verstehe, oder sie sei so naheliegend, dass die Lösung bereits auf der Hand liege. Vorteile der Erfindung, an denen der Fachmann seine Bemühungen um eine Weiterentwicklung des Standes der Technik nicht ausgerichtet hätte, weil sie sich erst durch die Erfindung als erreichbar gezeigt haben, könnten das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem (die Aufgabe der Erfindung) nicht bestimmen. Umgekehrt im Fall „Quetiapin“ ([BGH, Urt. v. 13.01.2015 – X ZR 41/13](#)): bei der Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, dürfe nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war; vielmehr sei das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik insoweit erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt. Insgesamt solle die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht präjudiziert werden.

Zur Mehrheit von Lösungswegen kam der Referent erneut auf die Entscheidung „Repaglinid“ ([BGH, Urt. v. 11.11.2014 – X ZR 128/09](#)) zu sprechen, in der der BGH

nun in einem Leitsatz festgehalten habe, was zuvor schon bekannt war: je nach Gegebenheiten des technischen Gebiets und den Umständen des Einzelfalls kann das Beschreiten eines jeden von mehreren unterschiedlichen Wegen zur Lösung des Problems naheliegen.

Bezüglich Routinemaßnahmen wurde die Entscheidung „Kollagenase II“ ([BGH, Urt. v. 25.02.2014 – X ZB 6/13](#)) angesprochen. 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. Das „Ruhigstellen der Hand“, um das es bei der Entscheidung ging, sei bei der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen, da es mittelbar die lokale Dosierung des Wirkstoffs betraf. Wenn es sich jedoch um eine Maßnahme handele, um üblicherweise Komplikationen zu behandeln, die nach der Behandlung auftreten, folge daraus nicht, dass es auch durch den Stand der Technik nahegelegt war, zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine Komplikationen aufgetreten waren, entsprechend zu verfahren. Ausgebaut wurde diese Entscheidung zur Routinemaßnahme durch die Entscheidung „Farbversorgungssystem“ ([BGH, Urt. v. 11.03.2014 – X ZR 139/10](#)). Man könne die Suche nach dem Anlass reduzieren, wenn drei Voraussetzungen erfüllt seien: 1. es gibt ein Mittel/Werkzeug, das der Fachmann für eine Vielzahl von Fällen heranziehen kann und was zu seinem allgemeinen Fachwissen gehört; 2. die Anwendung der Funktionalität im konkreten Zusammenhang ist objektiv zweckmäßig; 3. es gibt keine Umstände, die aus fachmännischer Sicht die Anwendung des allgemeinen Werkzeugs für problematisch, unzulässig erscheinen lassen.

Kursorisch ging Prof. Dr. Meier-Beck auf die Entscheidung „Zugriffsrechte“ ein ([BGH, Urt. v. 14.10.2014 – X ZR 35/11](#)). Der Umstand, dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version eines technischen Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wurde, führe nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend anzusehen sei.

Zum Thema Ursprungsoffenbarung befasste sich der Referent kurz mit der Entscheidung „Stent“ ([BGH, Urt. v. 29.04.2014 – X ZR 19/11](#)), dessen Patent auch in anderen Mitgliedstaaten des EPÜ behandelt wurde. Die angegebene Aufgabe stellte sich nicht bei bestimmten Konstellationen, die jedoch unter den Anspruchswortlaut fielen. Dies reiche dem BGH nicht aus, um den Anspruch restriktiv zu interpretieren, es entspreche der bisherigen Rechtsprechung, dass im Zweifel eher die Problemformulierung anzupassen sei, wenn sie nicht richtig auf den Anspruchswortlaut passe.

Zur Zwischenverallgemeinerung (hinreichend abstrakter Anspruch, konkretes Ausführungsbeispiel) wählte er das Beispiel „Schleifprodukt“ ([BGH, Urt. v. 25.11.2014 – X ZR 119/09](#)). Es wiederhole die allgemeinen Grundsätze, dass man durch Aufnahme einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch beschränken kann. Beim BGH führe eine Zwischenverallgemeinerung meist zum

Erfolg, sie hänge jedoch immer vom Einzelfall ab. Fortschreitend von der Zwischenverallgemeinerung zur „Primärverallgemeinerung“ sprach Prof. Dr. Meier-Beck die Entscheidung „Kommunikationskanal“ an ([BGH, Urt. v. 11.02.2014 – X ZR 107/12](#)). Die Priorität einer Voranmeldung könne 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 darstellten und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar sei.

Nächster Themenbereich war die Patentverletzung und dabei zunächst die Auslegung des Patentanspruchs, die Grundlage jeder Verletzungsprüfung sei. Bei der Entscheidung „Zugriffsrechte“ ([BGH, Urt. v. 14.10.2014 – X ZR 35/11](#)) stellte sich die Frage, welches der Ausführungsbeispiele unter den Anspruch fällt, wenn der Wortlaut nicht eindeutig ist. Hier müsse man vorsichtig sein mit der Feststellung, dass keines der Ausführungsbeispiele unter den Anspruch falle. Dies komme nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausschieden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen ließen, dass tatsächlich etwas beansprucht werde, das so weitgehend von der Beschreibung abweiche. Weiteres Beispiel zur Anspruchsauslegung war das Urteil „Reifendemoniermaschine“ ([Urt. v. 01.04.2014 – X ZR 31/11](#)), in dem sich die Unteransprüche teilweise widersprachen und aufeinander rückbezogen waren. Es ist nun 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, die Verwirklichung der Merkmale sämtlicher vorangehender Unteransprüche erfordert.

Äquivalenz setzt objektive technische Gleichwirkung, Auffindbarkeit für den Fachmann und Orientierung seiner dazu notwendigen Überlegungen zum Patentanspruch voraus. Der dritte Punkt der Orientierung wurde durch die Urteile „Schneidmesser I & II“ ([BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 168/00](#) & [BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 135/01](#)) ergänzt durch die Gleichwertigkeit, sodass sich der dritte Punkt (Orientierung) zur Gleichwertigkeit entwickelte. Das führte zum Problem, dass Gleichwertigkeit mit Äquivalenz übersetzt werden könne, und dies führe zur Definition durch sich selbst. Der BGH kehrte nun wieder zu den ursprünglichen 3 Elementen zurück, was auch die internationale Erklärbarkeit der deutschen Rechtsprechung erleichtere. „Kochgefäß“ ([BGH, Urt. v. 13.01.2015 – X ZR 81/13](#)) befasse sich mit der Prüfung der Gleichwirkung, bei der es erforderlich sei, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe erfindungsgemäß zusammenkommen müssten. Die Gesamtheit dieser Wirkungen repräsentiere die patentgemäße Lösung; ihre weitere Unterteilung in „erfindungswesentli-

che“ und „zusätzliche“ Wirkungen sei verfehlt.

Prof. Dr. Meier-Beck führte an, dass man sich am Patentanspruch orientiere, gerade wenn sich Widersprüche zwischen Beschreibung und Anspruch ergeben. Als Beispiel nannte er das Urteil „Begrenzungsanschlag“ ([BGH, Beschl. v. 06.05.2014 – X ZR 36/13](#)). Einer Überinterpretation der Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ ([BGH, Urt. v. 10.05.2011 – X ZR 16/09](#)) sollte vorgebeugt werden. Das Patent könne zwar sein eigenes Lexikon bilden, jedoch dürfe nicht vergessen werden, dass es auch Widersprüche geben könne zwischen Beschreibung und Patentanspruch; in diesem Falle gelte dann der Primat des Anspruchs. Gerade bei einer Beschränkung des Patents bei nicht geänderter Beschreibung sei der Anspruchswortlaut im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte des Anspruchs richtig zu verstehen. Die Beschreibung sollte dabei zur Erläuterung des Anspruchs dienen und nicht Alternativen zum Anspruch aufzeigen.

Zum Thema Einfuhr zum Inverkehrbringen sprach der Referent den Beschluss „Transitwaren“ an ([BGH, Beschl. v. 25.06.2014 – X ZR 72/13](#)). Die bloße Durchführung patentverletzender Waren stelle auch dann keine Einfuhr zum Zweck des Inverkehrbringens dar, wenn die Waren zur Überführung in den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union angemeldet werden.

Daraufhin kam Prof. Meier-Beck auf prozessuale Fragen zu sprechen. Eine Patentnichtigkeitsklage könne jederzeit zurückgenommen werden, eine Berufung jedoch nur, solange das Berufungsverfahren noch nicht beendet sei. Denn wenn die Klage zurückgenommen wird, ist das Berufungsverfahren beendet und die Berufung kann nicht mehr zurückgenommen werden ([BGH, Urt. v. 13.05.2014 – X ZR 25/13 – „Sitzgelenk“](#)).

„Zwangsmischer“ ([BGH, Urt. v. 02.12.2014 – X ZR 151/12](#)) (Fortführung „Tretkurbeleinheit“ ([BGH, Urt. v. 27.08.2013 – X ZR 19/12](#))) legt dar, was der Kläger darzutun habe, der eine mangelnde Patentfähigkeit geltend mache. Wenn das Patentgericht einen Hilfsantrag für rechtsbeständig halte, der erst in der mündlichen Verhandlung gestellt ist, könne der Kläger in zweiter Instanz auch dann mit neuen Entgegenhaltungen kommen, wenn er vielleicht schon vorher auf die Idee hätten kommen können, dass Unheil drohe. Wenn das Patentgericht nur einzelne Angriffsmittel des Klägers aufgreife und der Beklagte darauf reagiere, habe er keine Veranlassung, vorsorglich weitere Hilfsanträge zu stellen für den Fall, dass andere Dinge, die der Kläger vorgetragen habe, nun vom Patentgericht doch für durchgreifend gehalten werden; auch hier könne er noch in zweiter Instanz vorlegen, siehe „Analog-Digital-Wandler“ ([BGH, Urt. v. 27.05.2014 – X ZR 2/13](#)).

Zum Schluss kam Prof. Meier-Beck auf die Einstellung der Zwangsvollstreckung zu sprechen mit dem Beispiel des Beschlusses „Kurznachrichten“ ([BGH, Beschl. v. 16.09.2014 – X ZR 61/13](#)). Wenn man aus einem Urteil vollstrecken könne, obwohl die Gültigkeitsfrage immer noch ungeklärt sei, weil das Nichtigkeitsverfahren noch schwebte, müsse die Vollstreckung dann eingestellt werden, wenn das Patent vom Patentgericht für nichtig erklärt werde. § 719 Abs. 1 ZPO sei anzuwenden.

Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtstage“ wird im Jahr 2016 am 10. und 11. März fortgesetzt.

Markenrecht

1. Markenwertstudie BrandZ™

Millward Brown veröffentlicht zum zehnten Mal die Markenwertstudie BrandZ™ und benennt die 100 wertvollsten Marken der Welt. Die Studie berechnet aus einer einzigartigen Kombination von Finanzkennzahlen und Daten aus Befragungen von über drei Millionen Konsumenten den Wert der wertvollsten Marken weltweit. Auftraggeber der Studie ist der Medienkonzern WPP.

- Apple hat einen Markenwert von 247 Mrd. US-Dollar (USD)
- Vorjahressieger Google mit einem Markenwert von 173,7 Mrd. USD auf Platz 2
- Sieben deutsche Marken unter Top 100 – SAP wertvollste deutsche Marke (38,2 Mrd. USD)
- Automarken: Toyota (28,9 Mrd. USD) vor BMW (26,4 Mrd.) und Mercedes-Benz (21,8 Mrd.)
- Facebook erzielt höchsten Zuwachs (+99 %) und einen Markenwert von 71,1 Mrd. USD
- Die 100 wertvollsten Marken der Welt haben zusammen einen Wert von 3,3 Billionen USD

Quelle: brandz100.com

2. WIPO: Neue Anmeldegebühren für internationale Markenregistrierung

Ab dem 4. Juli 2015 werden für eine internationale Markenregistrierung bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) geringere Gebühren fällig.

Quelle: WIPO

3. HABM: Jahresbericht 2014

Das HABM hat den Jahresbericht für das Jahr 2014 veröffentlicht.

Quelle: HABM

4. HABM: Änderungen der Nizzaklassen

Das HABM informiert über zum Jahresende anstehende Veränderungen für die Klassenüberschriften der Nizza-Klassen 6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28 und 31. Einige Worte wurden entfernt, dafür Beispiele und Negativbeispiele eingefügt.

Quelle: HABM (S. 7)

5. BGH Pressemitteilung: (Noch) keine Löschung der Farbmarke Nivea-Blau (Blau (Pantone 280 C)) von Beiersdorf

BGH, Beschl. v. 09.07.2015, I ZB 65/13 – Nivea-Blau

[BPatG, Beschl. v. 19.03.2013, 24 W \(pat\) 75/10 \(Leitsätze\)](#)

Das Bundespatentgericht hatte auf Antrag eines Mitbe-

werbers der Markeninhaberin die Löschung der Marke angeordnet. Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof den Beschluss des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG lägen in diesem Fall vor, jedoch könne sich die Farbmarke im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt haben mit der Folge, dass sie nicht gelöscht werden dürfte. Ausreichend für eine Verkehrsdurchsetzung sei auch bei einer abstrakten Farbmarke, dass mehr als 50% des Publikums in der Farbe ein Produktkennzeichen sehen. Das Bundespatentgericht hatte wesentlich höhere Anforderungen an den Erwerb von Unterscheidungskraft aufgrund der Verkehrsdurchsetzung bei einer konturlosen Farbmarke gestellt und angenommen, mindestens 75% des allgemeinen Publikums müssten in der Farbe Blau im Warenbereich der Haut- und Körperpflegeprodukte einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Diesen Maßstab hat der Bundesgerichtshof als zu streng beanstandet.

Das Bundespatentgericht werde ein Meinungsforschungsgutachten zum Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung einholen müssen, denn allein auf das von der Markeninhaberin bereits vorgelegte Verkehrsgutachten könne die abschließende Entscheidung nicht gestützt werden.

Quelle: [BGH Pressemitteilung v. 09.07.2015](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

6. Jahresgebühren für einheitliches Patent stehen fest

Der [Engere Ausschuss](#) des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation EPO hat den Vorschlag des Europäischen Patentamts (EPA) im Hinblick auf die Jahresgebühren für das einheitliche Patent genehmigt. Demnach berechnet sich die Jahresgebühr für ein EU-Patent aus der Summe der Gebühren, die derzeit eine Anmeldung eines Patents beim EPA in den vier anmeldestärksten EU-Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden kosten würde („True Top 4“). Sie ist ab dem zweiten Jahr zu entrichten. Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, wie die Jahresgebühren für das einheitliche Patent, die kollektiv an das EPA gezahlt werden, unter den teilnehmenden Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Der Engere Ausschuss arbeitet derzeit einen adäquaten Verteilungsschlüssel aus.

Quelle: [EPA News v. 24.06.2015](#)

Vgl. zur Thematik des Einheitspatents und des Einheitlichen Patentgerichts auch die [Stellungnahme](#) des Bundesverbands IT-Mittelstand e.V. (BITMi), der das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht ablehnt, sowie die [Stellungnahme](#) der Bundesrechtsanwaltskammer zu den Gerichtskosten und erstattbaren Kosten beim einheitlichen Patentgericht

7. EPA und Mexiko verständigen sich auf Einführung der gemeinsamen Patentklassifikation

Das Europäische Patentamt (EPA) sowie das Mexikanische Institut für geistiges Eigentum (IMPI) haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Mexiko beabsichtigt, das vom EPA und dem US-amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) entwickelte gemeinsame Patentklassifikationssystem (CPC) einzuführen.

Quelle: [EPA News v. 16.07.2015 \(engl.\)](#)

8. EPA erweitert erneut seinen Dienst „Global Dossier“

Die Globale Akte des Europäischen Patentamts (EPA) enthält nun auch Daten des US-amerikanischen Patent- und Markenamts (USPTO). Damit wurde dieser Dienst, gut ein Jahr nach seinem Beginn, um Prüfungsakten des letzten noch fehlenden IP5-Mitglieds vervollständigt.

Quelle: [EPA News v. 26.6.2015 \(engl.\)](#)

Vgl. zum „Global Dossier“ [CIPReport 3/2014](#), S. 61 Nr. 8 und [CIPReport 2/2015](#), S. 26 Nr. 11

9. EPA beteiligt sich am Aufbau einer Datenbank im Bereich der erneuerbaren Energien

Die [Internationale Organisation für erneuerbare Energien](#) (IRENA) hat in Kooperation mit dem Europäischen Patentamt (EPA) eine neue Datenbank ins Leben gerufen. Über [inspire.irena.org](#) können nunmehr zahlreiche Patentedokumente für den Bereich der erneuerbaren Energien und Technologien abgerufen werden. Hierdurch sollen Innovationen angekurbelt sowie gefördert werden.

Quelle: [EPA News v. 10.07.2015 \(engl.\)](#)

10. EPA widerruft Patent auf genmanipulierte Tiere

Nachdem der US-Konzern Altor BioScience bekannt gegeben hatte, auf seine Patentansprüche im Hinblick auf genmanipulierte Schimpansen verzichten zu wollen, hat das Europäische Patentamt (EPA) nun auch die verbleibenden Patentansprüche auf gentechnisch veränderte Mäuse und Ratten widerrufen. Laut Medienberichten wies das Patent Mängel in seiner technischen Qualität auf.

Gegen das Patent auf Schimpansen des Unternehmens Altor BioScience hatten vor dem EPA 2013 mehrere Organisationen aus Deutschland, der Schweiz und England gemeinsam Einspruch eingelegt. Dem ursprünglichen Antrag zufolge wollte der US-Konzern Menschenaffen sowie weitere Versuchstiere gentechnisch derart verändern, dass diese ein „humanisiertes“ Immunsystem aufweisen und somit verstärkt in der Pharmaforschung eingesetzt werden können.

Bereits im Mai dieses Jahres hatte das australische Unternehmen Bionomics [angekündigt](#), auf seine Patentansprüche bezüglich gentechnisch veränderter Tiere zu verzichten.

Quellen: [Testbiotech Pressemitteilung v. 07.07.2015; faz.net](#)

11. DPMA tritt globalem PPH Pilotprojekt bei

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ist zum 6. Juli 2015 dem [Globalen Pilotprojekt zum Patent Prosecution Highway](#) (GPPH) beigetreten. Insgesamt zählt das [GPPH](#) 21 teilnehmende Patentbehörden. Die Möglichkeit, von einem beschleunigten Prüfverfahren zu profitieren, besteht ab Juli auch in Australien, Dänemark, Russland, Ungarn, Spanien, Schweden, Portugal, Estland, Israel, Norwegen, Island und beim Nordischen Patentinstitut (Zusammenschluss des Dänischen Patent- und Markenamts, des Norwegischen Amts für geistiges Eigentums und des Isländischen Patentamts). Bereits bestehende bilaterale PPH-Vereinbarungen werden durch das [GPPH](#) ersetzt. Lediglich das bilaterale PPH-Pilotprojekt mit dem Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) bleibt unverändert bestehen, da das SIPO nicht am [GPPH](#) teilnimmt.

Nach Informationen des DPMA können nun auch positive PCT-Bescheide (schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde und internationaler vorläufiger Prüfungsbericht) einer am [GPPH-Netzwerk](#) teilnehmenden Behörde die Grundlage für einen PPH-Antrag darstellen. Dies ist eine wesentliche Erneuerung im Vergleich zu den bisher bestehenden bilateralen PPH-Pilotprojekten des DPMA, die nicht auf dem Prinzip des PCT-PPH beruhen.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 06.07.2015](#)

12. DPMA und PIZ arbeiten weiterhin Hand in Hand

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und mehr als 20 [Patentinformationszentren](#) (PIZ) in ganz Deutschland haben sich auf neue Kooperationsvereinbarungen verständigt. Die Übereinkünfte haben inhaltlich die Sicherung von Qualität und Umfang der Leistungen der [PIZ](#) zum Gegenstand.

Die einzelnen Dienstleistungen der [PIZ](#) gliedern sich in fünf Hauptgebiete:

- Information, insbesondere zu den Anmeldeverfahren für gewerbliche Schutzrechte,
- Organisation von kostenlosen Erfindererstberatungen durch Patentanwälte,
- Auftragsrecherchen und Informationsmanagement,
- Individuelle Rechercheunterstützung in den PIZ und teilweise auch online
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Schulungen und Seminaren rund um die Themen des gewerblichen Rechtsschutzes.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 07.08.2015](#)

13. Das Fraunhofer IAO attestiert China eine gute Ausgangslage im Bereich Industrie 4.0

Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat eine [Studie](#) über die chinesischen Patentaktivitäten im [Bereich Industrie 4.0](#) veröffentlicht. Untersuchungsgrundlage der Studie sind zahlreiche Patentedokumente aus China, die im Zeitraum zwischen Ja-

nuar 2013 und April 2015 publik gemacht wurden. Der sogenannte [Bereich Industrie 4.0](#), der auch als vierte industrielle Revolution betitelt wird, zeichnet sich durch eine Automatisierung und Digitalisierung von Produkten aus. Chinesische Erfinder haben im internationalen Vergleich nicht nur mit deutlichem Abstand die meisten Industrie-4.0-Patente angemeldet, sondern sich darüber hinaus auch wichtige Grundlagenpatente gesichert.

Quelle: [heise online](#)

14. Patentreolle klagen in den USA munter weiter

Laut einer Studie der Beratungsfirma United Patents sind in den USA Patentreolle für 68% der im ersten Halbjahr 2015 eingereichten Patentklagen verantwortlich. Im Sektor für Spitzentechnologien steigt der Anteil sogar auf 90%. Die sog. Patentreolle zeichnen sich dadurch aus, dass sie weder forschen noch produzieren, sondern fremde Patente lediglich aufkaufen und auslizenzieren.

[Zahlreiche Prozesse](#) richten sich – wie auch bereits in den Vorjahren – gegen den Konzern Apple. In einem seit Jahren andauernden Rechtsstreit mit dem Patentverwerter Unwired Planet möchte der iPhone-Hersteller jetzt versuchen, die [Rückzahlung von Prozesskosten](#) in Millionenhöhe zu erwirken. Bislang trägt in den USA grundsätzlich jede Partei ihre eigenen Kosten, unabhängig davon, ob sie obsiegt oder verliert. Es sei denn, die Klage war objektiv unbegründet oder wurde böswillig eingereicht. Apple bezeichnete die Vorgehensweise von Unwired Planet als missbräuchlich. Im Zusammenschluss mit mehreren US-Unternehmen, darunter Google, hatte Apple den obersten Gerichtshof dazu [aufgefordert](#), die bis dato geltende Kostenverteilung im Patentverfahren zu überdenken.

Quelle: [heise online](#)

15. Apple vs. Samsung: Viel Bewegung im ersten großen Patentstreit

Im ersten großen Patentstreit zwischen Apple und Samsung kann der südkoreanische Konzern mit einer Reduzierung seiner Schadensersatzverpflichtung rechnen. Nachdem ein US-Geschworenengericht Apple eine Schadensersatzforderung von insgesamt 930 Millionen US-Dollar [zugesprochen hatte](#), entzog das Berufungsgericht diesem Betrag teilweise die Berechnungsgrundlage. Im Gegensatz zur ersten Instanz [sahen es](#) die Richter nicht als bewiesen an, dass auch der sogenannte "Trade Dress" (die Gestalt des Geräts) des iPhones selbst ein schützenswertes Design darstellt. Für die Verletzung des "Trade Dress" hatte das erstinstanzliche US-Bundesgericht einen Schadenswert von etwa 380 Millionen US-Dollar veranschlagt und muss aus diesem Grund über die Höhe des Schadensersatzes neu debattieren.

Einen Antrag von Samsung, das Unternehmen im Rechtsstreit erneut anzuhören, [lehnte](#) das zuständige Gericht ab. Samsung wurde in diesem Vorhaben von prominenter Seite, u.a. von den Konzernen Google, Facebook, Dell, eBay, Hewlett-Packard, [unterstützt](#). Nunmehr hat das US-Patentamt (USPTO) ein Design Patent

Apples – das Schutzrecht lässt sich im deutschen Recht am ehesten mit dem eingetragenen Design vergleichen – zumindest vorläufig, für [ungültig erklärt](#). Letzteres ist Grundlage des noch verbleibenden Schadensersatzanspruches in Höhe von etwa 550 Millionen US-Dollar.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird es sicherlich zu weiteren Verhandlungen über die genaue Höhe der von Samsung zu zahlenden Schadensersatzsumme kommen. Dem südkoreanische Mobilfunkhersteller ist der Weg zum Supreme Court nicht verschlossen.

Medienberichten zufolge ist Samsung gewillt, den Obersten Gerichtshof der USA [anzurufen](#).

Quellen: [heise online](#); [ZDNet](#)

16. Berufungsgericht bestätigt Microsofts Schadensersatzforderung gegen Google in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar

In den USA hat ein Berufungsgericht im langjährigen Patentstreit zwischen Microsoft und Google die von [der Vorinstanz](#) festgelegte Schadensersatzsumme von insgesamt 14,5 Millionen US-Dollar bestätigt. Darüber hinaus behielt das Gericht die vorinstanzliche Entscheidung bei, Googles Lizenzgebühren von den ursprünglich geforderten 4 Milliarden US-Dollar auf jährlich 1,8 Millionen US-Dollar herabzusetzen. Auch vor dem Berufungsgericht konnte sich Microsoft folglich mit dem Einwand durchsetzen, Google sei entgegen der Absprache nicht willens gewesen, standardessentielle Patente seiner ehemaligen Tochter Motorola Mobility zu fairen, vernünftigen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND) zu lizenzieren.

Google kann im Hinblick auf das Urteil einen Antrag auf Prüfung der Entscheidung durch die große Kammer des Berufungsgerichts stellen oder sich an den US-Supreme Court wenden.

Quelle: [heise online](#)

17. Ford gibt Patente für die Entwicklung von Elektroautos frei

Der US-amerikanische Automobilhersteller Ford stellt jedem anderen interessierten Hersteller seine Patente im Bereich der Technologien für Elektroautos zur Verfügung. Auf diese Weise soll die Entwicklung der elektrifizierten Fahrzeugtechnologie vorangetrieben werden. Ford folgt damit dem Beispiel von Tesla Motors. Im vergangenen Jahr hatte der Elektroautohersteller seine Patente für die Branche freigegeben. Laut Medienberichten wird Ford im Gegensatz zu Tesla Motors für die Nutzung der gewerblichen Schutzrechte eine Gebühr erheben.

Quelle: [auto motor und sport.de](#)

Vgl. zur Freigabe der Patente durch Tesla Motors [CIPReport 3/2014](#), S. 62 Nr. 20

Urheberrecht

18. Reform des EU-Urheberrechts: Abgeordnete des EU-Parlaments verabschieden Reformvorschläge

In der Sitzung vom 09.07.2015 hat sich das EU Parlament mit 445 Stimmen bei 65 Gegenstimmen und 32 Enthaltungen für den von Berichterstatterin Julia Reda vorgelegten Entwurf eines EU-Urheberrechts und gleichzeitig gegen den vom Rechtsausschuss vorgelegten Vorschlag zur Einschränkung der Panoramafreiheit ausgesprochen.

Die Beschlussfassung des EU-Parlaments ist für die EU-Kommission nicht bindend. Das Parlament hat allerdings ein Mitbestimmungsrecht bei der Gesetzgebung (Art. 294 AEUV).

Die derzeit geltende Richtlinie zum EU-Urheberrecht [RL 2001/29/EG](#) (InfoSoc-Richtlinie) gibt den Mitgliedstaaten keine zwingenden Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung der Panoramafreiheit. Diesbezüglich besteht also ein Umsetzungsspielraum.

Die Panoramafreiheit ist aufgrund dessen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich kodifiziert. Der Vorschlag, die Panoramafreiheit auf EU-Ebene einheitlich zu regeln und einzuschränken, wurde vom französischen EU-Abgeordneten Jean-Marie Cavada in die Debatte eingebracht. Er begründete seinen Vorschlag in einem Interview mit Heise Online damit, dass er eine Art Panorama-Leistungsschutzrecht einführen wolle. Im Fokus der EU-Urheberrechtsreform stehen Bestrebungen, die kulturelle Vielfalt zu fördern, den grenzüberschreitenden Zugang zu digitalen Inhalten und Dienstleistungen sicherzustellen, das Urheberrecht an die neuen Bedürfnisse des digitalen Zeitalters anzupassen und gleichzeitig eine faire und angemessene Vergütung aller Gruppen von Rechtsinhabern zu gewährleisten.

Ein Vorschlag der EU-Kommission zur Novellierung des Urheberrechts wird gegen Ende des Jahres 2015 erwartet.

Quellen: [EU-Parlament Pressemitteilung v. 09.07.2015](#); [urheberrecht.org](#)

Vertiefend: [Berichtsentwurf zur Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EC](#)

19. US-Urheberrecht: Die Darstellung eines Schauspielers begründet nicht in jedem Fall eine Miturheberschaft an dem Gesamtwerk

Der US 9th Circuit Court hat als Berufungsinstanz entschieden, dass der Film „Innocence of Muslims“ nicht von der Videoplattform YouTube entfernt werden muss.

Ihren geltend gemachten Anspruch stützte die Schauspielerin Cindy Lee Garcia auf den Digital Millennium Copyright Act, nach dem ein Plattformbetreiber zur Entfernung unrechtmäßig eingestellter Inhalte verpflichtet ist. Die Schauspielerin machte im Rechtsstreit geltend, dass ihr ein Urheberrecht am Film zustehe: Durch ihren fünfsekündigen Auftritt sei sie zur Miturheberin an dem Gesamtwerk geworden. Eine Übertragung der ihr zustehenden Rechte auf den Filmpro-

duzenten sei nicht erfolgt.

Die Vorinstanz sah die Klage als zulässig und begründet an. Die Berufungsinstanz hingegen verneinte den Anspruch: Es wurde ausgeführt, dass die Annahme einer Miturheberschaft vom Statisten bis zum Kostümbildner an einem Gesamtwerk die Grenzen einer zulässigen Auslegung des geltenden Urheberrechts überschreite.

Quellen: [urheberrecht.org](#); [reuters.com](#)

20. Rechtsstreit zwischen Oracle und Google: Generalstaatsanwalt spricht sich gegen die Annahme zur Entscheidung durch der US-Supreme Court aus

US-Generalstaatsanwalt Donald Verrilli hat sich gegen die Annahme des Rechtsstreits zwischen Oracle und Google durch den US-Supreme Court ausgesprochen.

Das Gericht hatte sich nach seiner Anrufung durch Google im Oktober 2014 mit der Bitte um Stellungnahme an die US-Regierung gewandt. Im Rahmen der Stellungnahme führte Verrilli aus, dass der Einwand Googles, dass APIs nicht urheberrechtlich geschützt seien, nicht ausreiche, um eine Befassung des US-Supreme Courts zu erreichen. Google sei gehalten, diese Einwände zunächst vor einem Bundesgericht vorzutragen.

Quellen: [urheberrecht.org](#); [reuters.com](#)

21. Österreich: Regierungsentwurf zur Novellierung des Urheberrechts

Die österreichische Bundesregierung hat am 02.06.2015 ihren [Entwurf zur Novellierung des Urheberrechts](#) veröffentlicht. Das neue Gesetz soll voraussichtlich bereits im Oktober 2015 in Kraft treten. Der Entwurf sieht unter anderem vor, eine Festplattenabgabe für Speichermedien jeglicher Art sowie ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger einzuführen. Außerdem sind Modifikationen im Bereich der Rechtsweitergabe von Filmwerken beabsichtigt.

Quelle: [urheberrecht.org](#)

Vertiefend: [kurier.at](#)

22. Europäischer Binnenmarkt im digitalen Bereich: Kritische Stimmen gegen das geplante EU-Geoblocking-Verbot

In einer [Pressemitteilung v. 10.06.2015](#) bezieht die Produzentenallianz Stellung gegen die Pläne zur Schaffung eines europäischen Binnenmarktes im digitalen Bereich. Untrennbar damit verbunden sei nämlich ein EU-Geoblocking-Verbot. Geoblocking sei allerdings eine zwingende Voraussetzung für die Vergabe territorial begrenzter Lizenzen, die wiederum die Grundlage der Finanzierung und Vermarktung europäischer Filme bilden.

Der Vorsitzende der Produzentenallianz, Alexander Thies, warnte davor, dass die Konsequenz eines derartigen Verbotes ein dramatischer Preisverfall für Lizenzen und Garantiezahlungen sei. Er sehe die Gefahr, dass dadurch die Realisierung von Filmen, die durch

ihre nationale Herkunft geprägt seien und welche die Grundlage für die Vielfaltigkeit der europäischen Film-landschaft bilden, gefährdet würde.

Auch der Bundesrat hat sich mit einem [Beschluss v. 10.07.2015](#) kritisch geäußert: Er machte geltend, dass ein diskriminierungsfreier Zugang zu im Binnenmarkt angebotenen Leistungen zwar grundsätzlich wünschenswert sei, dies aber nicht dazu führen dürfe, dass es keine effektiven Finanzierungsmodelle für audiovisuelle Werke mehr gebe. Der Bundesrat appellierte daher an die Europäische Kommission, das bestehende System der territorialen Lizenzen für audiovisuelle Werke und das damit verbundene Geoblocking solange nicht zu verändern, bis ebenso effektive Finanzierungsmodelle entwickelt worden seien.

Quellen: [Produzentenallianz Pressemitteilung v. 10.06.2015](#); [Bundesrat Beschluss v. 10.06.2015](#); [urheberrecht.org](#)

23. Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU: Bundesministerium für Justiz gibt Referentenentwurf des Umsetzungsgesetzes bekannt

Das Bundesministerium für Justiz hat den [Referentenentwurf des Verwertungsgesellschaftengesetzes](#), das unter anderem der Umsetzung der [Richtlinie 2014/26/EU](#) (Verwertungsgesellschaften-Richtlinie) dient, mit Bitte um Stellungnahme bis zum 14.08.2015 an die Institutionen und Verbände versandt, die an urheberrechtlichen Fragestellungen zu beteiligen sind. Der Gesetzesentwurf beinhaltet neben Vorschriften zur Regulierung der Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften auch Vorschriften zur Regelung des Verfahrens zur Ermittlung der Vergütungshöhe für Geräte und Speichermedien. Letztere basieren nicht auf der EU-Richtlinie.

Das Verwertungsgesellschaftengesetz wird an die Stelle des bislang geltenden Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes treten.

Quellen: [Bundesministerium für Justiz Referentenentwurf des Verwertungsgesellschaftengesetzes](#); [urheberrecht.org](#)

24. Urheberrechtsabgabe für Drucker: Geräteindustrie und Verwertungsgesellschaften erzielen Einigung

Der Rechtsstreit wegen der zu entrichtenden Höhe der urheberrechtlichen Abgabe für Drucker, der zwischen den Verwertungsgesellschaften und dem Branchenverband BITKOM zehnjährig schwelte, wurde im Juli 2015 durch einen Vergleich beigelegt. Die erzielte Einigung betrifft den Zeitraum von 2001 bis 2007: Abhängig vom Grad der Leistungsfähigkeit der Geräte ist eine Vergütung zwischen 4 und 14 Euro pro Gerät zu entrichten. Insgesamt beläuft sich der Betrag der von Herstellern und Importeuren zu zahlenden Vergütung auf etwa 200 Millionen Euro.

Im Vorfeld der Einigung hatte der BGH am 03.07.2014 in vier Verfahren entschieden, dass die Ansprüche auf Vergütung nach §§ 54, 54a UrhG a.F. dem Grunde nach bestehen. Bezüglich der Vergütungshöhe wurden die

Verfahren an die Vorinstanzen zurückverwiesen.

Quellen: [BITKOM Pressemitteilung v. 24.07.2015](#); [VG Wort Pressemitteilung v. 27.07.2015](#); [urheberrecht.org](#)

Vertiefend zu den Verfahren: [BGH, Ur. v. 03.07.2014 - I ZR 162/10](#); [BGH, Ur. v. 03.07.2014 - I ZR 28/11](#); [BGH, Ur. v. 03.07.2014 - I ZR 29/11](#); [BGH, Ur. v. 03.07.2014 - I ZR 30/11](#)

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Markeninhaber hat das Recht, dem Unterstellen der Steueraussetzung zu widersprechen, wenn Waren mit seiner Marke widerrechtlich in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt wurden

[EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-379/14 – Begriff „im geschäftlichen Verkehr ... benutzen“](#)

Leitsatz

Art. 5 der Ersten [Richtlinie 89/104/EWG](#) des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke dem widersprechen kann, dass ein Dritter mit dieser Marke versehene Waren dem Verfahren der Steueraussetzung unterstellen lässt, nachdem er sie ohne die Zustimmung des Markeninhabers in den Europäischen Wirtschaftsraum hat verbringen und in den zollrechtlich freien Verkehr hat überführen lassen.

2. Verwechslungsgefahr bei Zeichen, die ein arabisches Wort in lateinischer und arabischer Schrift enthalten

[EuGH, Urt. v. 25.06.2015, C-147/14 – EL BAINA/EL BENNA & EL BNINA](#)



ältere Gemeinschaftsmarken



angemeldete Benelux-Marke

Leitsatz

Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der [Verordnung \(EG\) Nr. 207/2009](#) des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass zur Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer Gemeinschaftsmarke und einem Zeichen, die identische oder ähnliche Waren erfassen und beide ein arabisches Wort enthalten, das in lateinischer und arabischer Schrift dominierend ist, wobei diese Wörter einander in bildlicher Hinsicht ähnlich sind, die Bedeutung und die Aussprache dieser Wörter in den Fällen, in denen die hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke und des

betreffenden Zeichens maßgeblichen Verkehrskreise Grundkenntnisse des geschriebenen Arabisch besitzen, berücksichtigt werden müssen.

EuG

3. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „TPG POST“ und „Deutsche Post“

[EuG, Urt. v. 13.05.2015, T-102/14 – TPG POST/POST & Deutsche Post](#)

Leitsätze (red.)

- Die maßgeblichen Verkehrskreise werden den drei Buchstaben „TPG“ am Anfang der angemeldeten Marke mehr Aufmerksamkeit widmen, selbst wenn sie ihm keine Bedeutung beimessen können.
- Beim Wort „Post“ handelt es sich grundsätzlich um einen Gattungsbegriff, der überall in Europa als Hinweis auf die Zustellung von Briefen und Päckchen oder auf ein Postdienstleistungen erbringendes Unternehmen verstanden wird.
- Das maßgebliche Publikum in Deutschland ist gewöhnt an die Existenz von Postdienstleistungen erbringenden Wirtschaftsteilnehmern auf dem Markt, die das Element „Post“ zur Bezeichnung ihrer Unternehmen verwenden.
- In der Marke „TPG POST“ besteht das prägende Element aus dem Bestandteil „TPG“; dabei ist der Bestandteil „POST“ zwar nicht zu vernachlässigen, spielt jedoch bei der Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens wegen seiner Stellung und der ihm inhärenten Eigenschaften nur eine untergeordnete Rolle.

4. Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „101“ und „501“ für Bekleidung

[EuG, Urt. v. 03.06.2015, T-140/14 – 101/501](#)

Leitsatz (red.)

Im Bekleidungssektor überwiegt angesichts der Art und Weise der Vermarktung der betreffenden Waren der bildliche Aspekt im Stadium der Prüfung des Vorliegens der Verwechslungsgefahr zwischen den miteinander verglichenen Zeichen, da die Kaufentscheidung normalerweise das Ergebnis einer Inaugenscheinnahme der Ware ist, wobei die Marke als Ganzes wahrgenommen wird, ohne wie eine Abkürzung oder eine Buchstabenfolge buchstabiert zu werden. Somit kann eine Unähnlichkeit zwischen zwei Zeichen, die auf einem von drei Bestandteilen beruht, aus denen sie zusammengesetzt sind, ohne die Feststellung weiterer, besonderer Umstände keinen unterschiedlichen Gesamteindruck für die miteinander verglichenen Zeichen hervorrufen.

5. „gel nails at home“ beschreibend für Nagelpflege und damit nicht eintragungsfähig

[EuG, Urt. v. 04.06.2015, T-140/14 – gel nails at home](#)

Leitsatz (red.)

Die Aneinanderreihung „gel nails at home“, die nach den Regeln der englischen Grammatik korrekt ist, stellt keine Wortneuschöpfung dar, ist ohne besondere Überlegung verständlich und damit für die betroffenen Dienstleistungen beschreibend.

6. Unterschied zwischen Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen

[EuG, Urt. v. 04.06.2015, T-514/13 – AGRICAPITAL/AgriCapital & AGRICAPITAL](#)

Leitsatz (red.)

Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen sind nicht gleichartig und haben nicht den gleichen Verwendungszweck oder werden nicht in gleicher Weise genutzt. Während Finanzdienstleistungen von Finanzinstituten zum Zweck der Verwaltung der Finanzmittel ihrer Kunden erbracht werden und insbesondere in der Verwahrung von Einlagen, der Bereitstellung von Geldern und der Gewährung von Darlehen oder in verschiedenartigen Finanztransaktionen bestehen, haben Immobiliendienstleistungen ein Grundstück zum Gegenstand und betreffen insbesondere dessen Miete, Kauf, Verkauf oder Verwaltung.

7. Zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

[EuG, Urt. v. 16.06.2015, T-585/13 – Gauff JBG Ingenieure/GAUFF](#)

[EuG, Urt. v. 16.06.2015, T-586/13 – Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW/GAUFF](#)



ältere Marke

Gauff
JBG Ingenieure



angemeldete Marke

Leitsätze (red.)

1. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unterliegt zwei Voraussetzungen: Erstens muss der Betroffene mit der unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt gehandelt haben, und zweitens muss seine Verhinderung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge gehabt haben.
2. Diese Sorgfaltspflicht trifft in erster Linie den Anmelder oder Inhaber einer Gemeinschaftsmarke oder jeden anderen an einem Verfahren vor dem HABM Beteiligten. Wenn sich diese Personen vertreten lassen, obliegt die Sorgfaltspflicht dem Vertreter in

gleichem Maße wie diesen Personen selbst.

3. Erklärungen an Eides statt, die nach nationalem Recht Beweiskraft haben, stellen grundsätzlich zulässige Beweismittel dar; bei der Beurteilung des Beweiswerts solcher Erklärungen sind jedoch die Wahrscheinlichkeit und der Wahrheitsgehalt der darin enthaltenen Information zu prüfen.

8. Fehlende Unterscheidungskraft eines weiß-roten Gefäßes für pharmazeutische und medizinische Zwecke

[EuG, Urt. v. 16.06.2015, T-654/13 – Form eines zylindrischen, weiß-roten Gefäßes](#)



Leitsätze (red.)

1. Je mehr sich bei einer dreidimensionalen Marke die angemeldete Form der Form annähert, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso eher ist zu erwarten, dass dieser Form die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b [GMVO](#) fehlt.
2. Allein die Tatsache, dass eine Form die Variante einer der üblichen Formen einer bestimmten Warenart ist, reicht noch nicht für die Feststellung aus, dass diese Form als Marke keine Unterscheidungskraft hat.
3. Aus dem Umstand, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise in Bezug auf Waren aus dem medizinischen Bereich besteht, kann nicht automatisch geschlossen werden, dass der Verkehr auch auf die Form der Waren bzw. der Verpackung als Herkunftsangabe sensibilisiert wäre. Was die betriebliche Herkunft gerade von Produkten anbelangt, die in marktüblichen Behältnissen auf den Markt kommen und wegen ihrer flüssigen Konsistenz nicht ohne Verpackung angeboten werden können, wird sich der Verbraucher – auch der besonders aufmerksame – erfahrungsgemäß in erster Linie an den Etiketten der Verpackung, d. h. an Wort- und Bildmarken, orientieren und nicht an der Form der Ware.

9. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Yorma Eberl“ und „NORMA“

[EuG, Urt. v. 16.06.2015, T-229/14 – Yorma Eberl/NORMA](#)

Leitsätze (red.)

1. Die Wahrnehmung von Zeichen, die aus Vor- und Nachnamen einer (echten oder erfundenen) Person bestehen, kann in den verschiedenen Ländern

der Union unterschiedlich sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verbraucher in bestimmten Mitgliedstaaten eher den Familiennamen als den Vornamen im Gedächtnis behalten, wenn sie sich Marken gegenübersehen, die aus der Kombination eines Vornamens und eines Namens bestehen. Diese allgemeine, auf Erfahrungswerten basierende Regel darf jedoch nicht automatisch angewandt werden, ohne die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen. Auch wenn in einem Teil der Union der Familienname im Allgemeinen eine höhere Kennzeichnungskraft haben kann als der Vorname, ist dabei insbesondere der Umstand zu berücksichtigen, dass der fragliche Nachname etwa wenig gängig oder, im Gegenteil, sehr verbreitet ist, was Auswirkungen auf seine Unterscheidungskraft haben kann.

2. Ein Beweismittel muss, um zulässig und erheblich zu sein, nicht notwendigerweise aus der Zeit stammen, in die der Umstand fällt, der damit nachgewiesen werden soll, sofern anhand des Beweismittels Schlussfolgerungen über diesen Umstand zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt gezogen werden können.
3. Eine Feststellung der Kennzeichnungskraft einer Marke auf Grundlage von Wikipedia entstammenden Informationen scheidet aus, da eine solche Feststellung, die auf einen Artikel aus einer Kollektiv-Enzyklopädie im Internet entstammt (und deren Inhalt jederzeit und in bestimmten Fällen von jedem Besucher – selbst anonym – geändert werden kann), auf nicht gesicherten Informationen beruht..

10. Kein Ergänzungsverhältnis der Waren „Tankkarten“ und „Brennstoffe“

[EuG, Urt. v. 17.06.2015, T-60/14 – GO/GO](#)



ältere Gemeinschafts-
bildmarke



angemeldete Gemeinschafts-
bildmarke

Leitsätze (red.)

1. Waren und Dienstleistungen, die sich an unterschiedliche Verkehrskreise richten, können definitionsgemäß nicht in einem Ergänzungsverhältnis zueinander stehen.
2. Im Fall einer auch nur schwachen Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen muss die Beschwerdekammer prüfen, ob ein etwaiger höherer Ähnlichkeitsgrad der Zeichen geeignet ist, beim relevanten Publikum eine Gefahr von Verwechslungen hinsichtlich der Herkunft der Waren und Dienstleistungen entstehen zu lassen.

11. „Lembergerland“ enthält geografische Angaben und ist nicht eintragungsfähig

[EuG, Urt. v. 14.07.2015, T-55/14 – Lembergerland](#)

Leitsätze (red.)

1. Lemberg ist eine im Hoheitsgebiet der Union für Weine mit Ursprung in Südafrika gemäß den Bestimmungen des Abkommens zwischen der Gemeinschaft und der Republik Südafrika geschützte geografische Angabe. Die Tatsache, dass diese Bezeichnung auf ein „Estate“ (Weingut) und nicht auf eine Region, eine Gemeinde oder einen Bezirk verweist, vermag nicht in Frage zu stellen, dass sie nach diesem Abkommen ausdrücklich als geografische Angabe geschützt ist.
2. Damit das Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1 Buchst. j der [GMVO](#) zur Anwendung kommt, genügt es, dass die angemeldete Marke eine geografische Angabe oder Anhaltspunkte enthält oder aus solchen besteht, anhand derer die fragliche geografische Angabe sicher erkennbar ist.

12. Nicht jede geschäftliche Verwertung ist ernsthafte Benutzung

[EuG, Urt. v. 15.07.2015, T-398/13 – TVR ITALIA/TVR](#)

TVR



ältere
Gemeinschaftswort-
marke und UK-Marke

angemeldete
Gemeinschaftsmarke

Leitsätze (red.)

1. Der Grundsatz der Rechtskraft, nach dem der endgültige Charakter einer gerichtlichen Entscheidung nicht in Frage gestellt werden darf, findet auf das Verhältnis zwischen einer Endentscheidung über einen Widerspruch und einem Antrag auf Nichtigkeitsklärung insbesondere deshalb keine Anwendung, weil die Verfahren vor dem HABM Verwaltungsverfahren und keine gerichtlichen Verfahren sind und weil die einschlägigen Vorschriften der [GMVO](#), nämlich Art. 53 Abs. 4 und Art. 100 Abs. 2, nichts in diesem Sinne vorsehen.
2. Nicht jede nachgewiesene geschäftliche Verwertung kann automatisch als ernsthafte Benutzung der fraglichen Marke eingestuft werden. Die Einstufung als „ernsthafte Benutzung“ einer Marke hängt von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt ab.

13. Zum beschreibenden Charakter der Marke „HOT“[EuG, Urt. v. 15.07.2015, T-611/13 – HOT](#)**Leitsätze (red.)**

1. Aus der Rechtsprechung zu [Art. 75 Satz 2 GMVO](#) geht hervor, dass bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung – die das Ziel verfolgt, die Verteidigungsrechte zu schützen, indem sie vorsieht, dass die Entscheidungen des HABM „nur auf Gründe gestützt werden [dürfen], zu denen die Beteiligten sich äußern konnten“ – das Verwaltungsverfahren nur dann mit einem Fehler behaftet sein kann, wenn nachgewiesen ist, dass es andernfalls möglicherweise zu einem anderen Ergebnis geführt hätte.
2. Die Feststellung des beschreibenden Charakters einer Marke gilt nicht nur für die Waren, für die sie unmittelbar beschreibend ist, sondern – sofern der Markenmelder keine geeignete Beschränkung vorgenommen hat – auch für die weiter gefasste Kategorie, zu der diese Waren gehören.

BGH**14. Internationale Zuständigkeit bei Gemeinschaftsmarkenrechts- und Wettbewerbsverletzungen**[BGH, Urt. v. 27.11.2014, I ZR 1/11 – Parfümflakon III](#)[OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.12.2010, I-20 U 170/09](#)[LG Düsseldorf, Urt. v. 17.09.2009, 37 O 89/08](#)**Leitsätze**

1. Die Annahme einer Verletzungshandlung im Sinne von Art. 93 Abs. 5 der [Verordnung \(EG\) 40/94](#) setzt ein aktives Verhalten des Verletzers voraus. International zuständig sind deshalb die Gerichte des Mitgliedstaates, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat oder zu ereignen droht. Nicht zuständig sind dagegen die Gerichte der Mitgliedstaaten, in dem die behauptete Verletzung lediglich ihre Wirkungen entfaltet.
2. An dem internationalen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung im Sinne von Art. 5 Nr. 3 [Brüssel-I-VO](#) können neben Ansprüchen auf Geldersatz, Unterlassung und Beseitigung auch Nebenansprüche auf Auskunftserteilung geltend gemacht werden.
3. Die Annahme einer internationalen Zuständigkeit gemäß Art. 5 Nr. 3 [Brüssel-I-VO](#) für eine auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gestützte Klage unter dem Gesichtspunkt des Ortes der Verwirklichung des Schadenserfolgs setzt voraus, dass nach dem Vortrag des Klägers ein Wettbewerbsverstoß, der einen Schaden im Zuständigkeitsbereich des angerufenen Gerichts verursacht hat, nicht aus-

geschlossen ist. Ob tatsächlich ein schädigendes Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, aus dem sich ein Wettbewerbsverstoß ergibt, ist eine Frage der Begründetheit der Klage, die vom zuständigen Gericht anhand des anwendbaren nationalen Rechts zu prüfen ist.

15. Keine rechtserhaltende Benutzung einer IR-Marke bei Durchfuhr durch Deutschland[BGH, Urt. v. 27.11.2014, I ZR 91/13 – Stayer](#)[OLG München, Entsch. v. 11.04.2013, 6 U 3293/12](#)[LG München I, Entsch. v. 10.07.2012, 33 O 11518/11](#)**Leitsätze**

1. Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Inland reicht die reine Durchfuhr im Ausland gekennzeichnete Ware durch Deutschland nicht aus. Dies gilt auch für eine international registrierte Marke.
2. Die Kennzeichnung von Exportware im Inland kann für eine rechtserhaltende Benutzung genügen. Diese setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer um ein vom Markeninhaber unabhängiges Unternehmen handelt.
3. Wird eine Marke rechtserhaltend für Waren benutzt, die unter zwei Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fallen, ist der umfassendere Oberbegriff zu lösen.

BPatG**16. Sparkassen verlieren Farbton HKS 13**[BPatG, Beschl. v. 08.07.2015, 25 W \(pat\) 13/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 \(Sparkassen-Rot\)](#)**Leitsätze**

1. Die bei einer Entscheidung zu § 8 Abs. 3 MarkenG relevante Frage der markenmäßigen Benutzung einer konturlosen Farbe, die nicht in Form einer stets wiederkehrenden einheitlichen Produktgestaltung, sondern im Zusammenhang mit den im vorliegenden Verfahren beanspruchten „Bankdienstleistungen für Privatkunden“ in unterschiedlichster Art und Weise verwendet wird (äußere Gestaltung von Bankzentralen und -filialen [Gebäude und Räume], von Briefpapier, von Geschäfts- und Werbeunterlagen und sonstigem Werbematerial), kann nicht isoliert von der Frage der Verkehrsdurchsetzung beantwortet werden. Eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung muss zwangsläufig auch zur Bejahung einer markenmäßigen Benutzung führen.
2. Dem Markeninhaber obliegt im Lösungsverfahren die Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf die von ihm behauptete Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt auch dann, wenn die angegriffene Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist (im Anschluss an EuGH,

GRUR 2013, 844 Rn. 62 ff. – Sparkassen-Rot; abw. BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 31 – Post II). Dies ergibt sich aus Normstruktur der maßgeblichen Vorschriften § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 und § 8 Abs. 3 MarkenG und dem allgemein anerkannten Beweislastgrundsatz, dass jeder Beteiligte die Beweislast für das Vorhandensein aller Voraussetzungen der ihm günstigen Norm trägt.

3. Soweit eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht wird, unterliegen die tatsächlichen Umstände dem Beibringungs- und nicht dem Untersuchungsgrundsatz. Die aktuelle Verfahrensweise, wonach Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung regelmäßig durch die Anmelder bzw. Markeninhaber erholt werden, ist auch im Rahmen des Beibringungsgrundsatzes nicht vorgesehen. Diese Praxis birgt strukturelle Risiken in Form einer Einflussnahme der Auftraggeber auf die Gutachter. Solche Risiken werden durch eine ZPO-konforme Vorgehensweise nach §§ 404, 404 a ZPO vermieden.
4. Gegen die bislang übliche und in der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts für die Prüfung von Markenmeldungen (vgl. BIPMZ 2005, 245 ff., 255, 256) empfohlene Fragestellung bei Verbraucherbefragungen zur Ermittlung des Kennzeichnungsgrades, die auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts zurückgeht (vgl. dazu u. a. Beschluss vom 14. Mai 2003, 29 W (pat) 108/01 = GRUR 2004, 61 – BVerwGE; unter dem Gliederungspunkt II., 3., 3.3), legt dem Befragten suggestiv nahe, entsprechende Zeichen als Unternehmenshinweis zu qualifizieren. Die mit einer solchen Fragestellung erzielten Kennzeichnungsgrade dürften tendenziell über den bei angemessen neutraler Fragestellung zu erzielenden Werten liegen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

17. Einschränkung von Verkaufsverboten im Zusammenhang mit standardessentiellen Patenten

[EuGH, Ur. v. 16.07.2015, C-170/13 – Huawei Technologies/ZTE](#)

Leitsätze

1. Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen) (fair, reasonable and non-discriminatory) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn
 - er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und
 - dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.
2. Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass er es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder

auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.

BGH

18. Bindungswirkung der Feststellungen des Patentgerichts

[BGH, Ur. v. 24.02.2015, X ZR 31/13 – Coenzym Q10](#)

[BPatG, Ur. v. 07.11.2012, 3 Ni 21/11 \(EP\) verbunden mit 3 Ni 39/11 \(EP\)](#)

Leitsatz

Feststellungen des Patentgerichts, die die Schlussfolgerung tragen, dass die Nacharbeitung eines in einer Entgegenhaltung beschriebenen Ausführungsbeispiels zur Verwirklichung eines Merkmals des Gegenstands des Streitpatents führt, sind für das Berufungsverfahren bindend, wenn nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an ihrer Richtigkeit begründen.

19. Patentierbarkeit eines Verfahrens und Systems zur Anzeige eines Bildstroms

[BGH, Ur. v. 26.02.2015, X ZR 37/13 – Bildstrom](#)

[BPatG, Ur. v. 16.01.2013, 5 Ni 7/11 \(EP\)](#)

Leitsatz

Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahrnehmung der gezeigten Informationen durch den Menschen in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln (Weiterführung von BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen und vom 23. April 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 – Fahrzeugnavigationssystem).

20. Erfinderische Tätigkeit bei Erfindungen mit mehreren technischen Problemen

[BGH, Ur. v. 21.04.2015, X ZR 19/13](#)

[BPatG, Ur. v. 27.09.2012, 2 Ni 46/11 \(EP\)](#)

Leitsatz (red.)

Bei der Prüfung der Patentfähigkeit sind die einzelnen technischen Problemstellungen einer Erfindung gesondert zu betrachten. Dabei kann die Patentfähigkeit schon dann zu verneinen sein, wenn die Bewältigung eines dieser Probleme zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehört hat und die beanspruchte Erfindung von diesem Ausgangspunkt aus durch den Stand der Technik nahegelegt war.

21. Beschränkung der Patentansprüche durch Aufnahme von erfolgsfördernden Merkmalen[BGH, Urt. v. 21.04.2015, X ZR 74/13](#)[BPatG, Urt. v. 07.03.2103, 2 Ni 45/11 \(EP\)](#)**Leitsatz (nichtamtl.)**

Dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale, die für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, hat es der Patentinhaber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Hand, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale zu beschränken, solange die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann der Ursprungsanmeldung als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte.

22. Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs[BGH, Urt. v. 12.05.2015, X ZR 43/13 – Rotorelemente](#)[BPatG, Urt. v. 23.01.2013, 1 Ni 1/12 \(EP\), hinzuverb. 1 Ni 25/12 \(EP\)](#)**Leitsätze**

1. Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss die Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen.
2. Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auch ein für sich genommen eindeutiger Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind.

23. Umfang der Patentansprüche[BGH, Urt. v. 19.05.2015, X ZR 48/13](#)[BPatG, Urt. v. 18.12.2015, 5 Ni 47/10 \(EP\)](#)**Leitsätze (nichtamtl.)**

1. Die Frage, ob der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht, kann nur dann zutreffend beantwortet werden, wenn der Sinngehalt des Patentanspruchs feststeht. Die Ermittlung des Sinngehalts hat auch in diesem Zusammenhang nach den allgemein geltenden Maßstäben zu erfolgen. Deshalb darf nicht allein auf den Inhalt der Patentansprüche abgestellt werden. Zur Auslegung sind vielmehr die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.
2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats kann die Priorität einer Voranmeldung in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschrie-

benen 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. Hierbei sind grundsätzlich dieselben Maßstäbe heranzuziehen wie bei der Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht.

24. Keine Bindung hinsichtlich der Auslegung an die Feststellungen im Patentnichtigkeitsverfahren[BGH, Urt. v. 02.06.2015, X ZR 103/13 – Kreuzgestänge](#)[OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.08.2013, I-2 U 22/12](#)[LG Düsseldorf, Urt. v. 16.02.2012, 4b O 212/09](#)**Leitsätze**

1. Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.
2. Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden.

25. Zurückweisung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln gem. § 83 Abs. 4 PatG im Berufungsverfahren[BGH, Urt. v. 09.06.2015, X ZR 51/13 – Einspritzventil](#)[BPatG, Urt. v. 20.11.2012, 1 Ni 16/11 \(EP\)](#)**Leitsätze**

1. Angriffs- oder Verteidigungsmittel, eine Klageänderung oder eine Verteidigung mit beschränkten Patentansprüchen, die das Patentgericht nicht nach § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen hat, können auch im Berufungsverfahren nicht zurückgewiesen werden.
2. Ein Nichtigkeitsgrund, der erst nach dem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geltend gemacht worden ist, den das Patentgericht jedoch sachlich beschieden hat, fällt auch dann ohne weiteres im Berufungsverfahren zur Entscheidung an, wenn das Patentgericht offengelassen hat, ob die Zulassung des weiteren Nichtigkeitsgrunds sachdienlich ist.

26. Notwendigkeit der Bestimmung des Erfindungsgegenstands

[BGH, Urt. v. 09.06.2015, X ZR 101/13 – Polymerschäum II](#)

[BPatG, Urt. v. 26.02.2013, 3 Ni 28/09 \(EU\)](#)

Leitsätze

1. Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind.
2. Von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet (im Anschluss an BGH, Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 – Straßenbaumaschine).

27. Schutzwürdiges Interesse hinsichtlich Akteneinsicht

[BGH, Beschl. v. 16.06.2015, X ZR 96/14](#)

[BPatG, Urt. v. 24.09.2014, 2 Ni 11/12 \(EP\)](#)

Leitsatz (red.)

Nach § 99 Abs. 3 PatG, der im Nichtigkeitsberufungsverfahren entsprechend anzuwenden ist, ist der Antrag auf Akteneinsicht durch andere als die Parteien des Nichtigkeitsverfahrens nicht von der zusätzlichen Darlegung eines berechtigten Interesses abhängig (BGH, Beschluss vom 7. Dezember 2011 – X ZR 84/11 Rn. 3). Das kann nur dann erforderlich werden, wenn vonseiten der Parteien des Nichtigkeitsverfahrens ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse, etwa hinsichtlich geheimhaltungsbedürftiger Betriebsinterna, dargetan wird und die Unterlagen, welche von der Akteneinsicht ausgenommen werden sollen, genau bezeichnet sind.

28. Patentierbarkeit mathematischer Methoden

[BGH, Beschl. v. 30.06.2015, X ZB 1/15 – Flugzeugzustand](#)

[BPatG, Beschl. v. 23.10.2014, 17 W \(pat\) 15/11](#)

Leitsätze

1. Mathematische Methoden sind im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG nur dann patentierbar, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.
2. Eine mathematische Methode kann nur dann als nicht-technisch angesehen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist.
3. Ein ausreichender Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften liegt vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird, anhand von zur Verfügung stehenden Messwerten

zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.

4. Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet.

29. Beteiligung am Wiedereinsetzungsverfahren bei dem DPMA

[BGH, Beschl. v. 07.07.2015, X ZB 4/14 – Verdickerpolymer II](#)

[BPatG, Beschl. v. 12.12.2013, 7 W \(pat\) 1/14](#)

Leitsatz

An einem einseitigen patentamtlichen Verfahren über einen Wiedereinsetzungsantrag des Patentinhabers ist ein wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommener Dritter nicht beteiligt.

BPatG**30. Erweiterung und Mängel bei der Teilanmeldung eines EP-Patents**

[BPatG, Urt. v. 11.05.2015, 4 Ni 36/13 \(EP\) – Brustpumpe](#)

Leitsätze

1. Losgelöst von der Frage, ob ein Nichtigkeitsangriff im Verfahren vor dem Bundespatentgericht wegen unzulässiger Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen EP-Patents auch darauf gestützt werden kann, dass das Streitpatent gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung erweitert ist, kann der Angriff jedenfalls nicht auf Änderungen der Teilanmeldung gestützt werden, die allein für die Beurteilung der Zulässigkeit nach Art. 76 EPÜ maßgeblich sind und auf den Gegenstand des aus der Teilanmeldung hervorgegangenen Streitpatents keinen Einfluss haben.
2. Es ist deshalb auch unbeachtlich, ob die ursprünglich eingereichten Patentansprüche der Teilanmeldung zulässig waren oder die Teilanmeldung aus anderen Gründen zurückzuweisen gewesen wäre.
3. Mängel der Teilanmeldung sind – wie auch andere Mängel eines Erteilungsverfahrens – mit der Patenterteilung geheilt (im Anschluss an BPatG Urt. v. 10.4.2014, 2 Ni 34/12; zu § 39 PatG: BGH GRUR 2003, 47 – Sammelhefter) und können nicht zur Nichtigklärung der aus der Teilanmeldung resultierenden erteilten Patentansprüche führen (zum erweiterten Prüfungsumfang geänderter Patentansprüche nach Art. 76 EPÜ BPatG GRUR 2013, 609 – Unterdruckwundverband).
4. Eine ursprünglich durch den gesamten Inhalt der Stammanmeldung bereits als zur Erfindung gehö-

rend offenbarte technische Lehre wird auch nicht dadurch unzulässig geändert, weil der Patentinhaber im Verfahren über die Teilanmeldung diese Lehre erstmals eigenständig unter Schutz stellt.

- Die im Zusammenhang mit Ausführungsbeispielen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung (hier Brustpumpe) offenbarten Vorrichtungsbestandteile (hier Deckel, Schale) können eigenständige Erfindungsgestände sein und müssen als solche weder auf die ausführungsgemäße konkrete Ausgestaltung noch auf den insoweit aufgezeigten konkreten Verwendungszusammenhang festgelegt sein.

31. Keine Kostenerstattung bei eigenhändig durchgeführter Recherche

[BPatG, Beschl. v. 20.05.2015, 3 ZA \(pat\) 2/15 zu 3 Ni 3/12 \(EP\) KoF 44/14](#)

Leitsätze

- Führt der Kläger eines Nichtigkeitsverfahrens eine Recherche nach einschlägigem Stand der Technik selbst (eigenhändig) durch, anstatt eine entgeltliche professionelle Recherche in Auftrag zu geben, so handelt es sich bei dem damit verbundenen Zeit- und Müheaufwand nicht um Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, sondern um allgemeinen Prozessaufwand i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO, der grundsätzlich nicht erstattet wird.
- Soweit nach der Rechtsprechung (vgl. OLG Nürnberg MDR 2001, 1439), ausnahmsweise eine Erstattung von allgemeinem Prozessaufwand in Betracht kommt, etwa bei Unzumutbarkeit der Eigenleistung oder Fehlen der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zur sachgerechten Prozessführung, sind die zu § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entwickelten Grundsätze über die Notwendigkeit von Kosten heranzuziehen, insbesondere das Kostenschonungsgebot und die Schadensminderungspflicht. Zudem ist der Partei ein erheblicher Zeitaufwand zuzumuten. Jedenfalls bei einer mit einem völlig überzogenen Zeitaufwand selbst durchgeführten Recherche wird der damit verbundene Zeit- und Müheaufwand nicht erstattet.

32. Auslegung des Patentanspruchs

[BPatG, Beschl. v. 06.07.2015, 15 W \(pat\) 27/12](#)

Leitsatz

Sind in einem Patentanspruch unterschiedliche Lösungen der gleichen erfinderischen Idee über die eine Verknüpfung oder eine Alternative ausdrückende Konjunktion „und/oder“ verbunden, stellt eine daraus resultierende Breite des Patentanspruchs keine Frage der Klarheit, sondern eine Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit dar (vgl. auch 20 W (pat) 305/02).

OLG

33. Auslegung der Patentansprüche

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.06.2015, 2 U 60/10](#)

[LG Düsseldorf, Urt v. 30.03.2010, 4a O 20/09](#)

Leitsatz (red.)

Es stellt einen festen Auslegungsgrundsatz dar, dass die Patentansprüche und der sie erläuternde Beschreibungstext – eben weil die Ansprüche anhand der Beschreibung zu begreifen und auszulegen sind – eine zusammengehörige Einheit bilden, die der Durchschnittsfachmann demgemäß auch als sinnvolles Ganzes so zu interpretieren sucht, dass sich Widersprüche nicht ergeben. Dies bedingt, dass Begriffe eines Patentanspruchs nicht unbesehen mit ihrem auf dem betreffenden Fachgebiet üblichen Inhalt verstanden, sondern aus der Patentschrift selbst heraus funktionsorientiert ausgelegt werden. Eine Auslegung hat daher immer stattzufinden, d.h. nicht nur, wenn der Anspruchswortlaut sprachliche Unklarheiten aufwirft, die zu beheben sind, sondern in jedem einzelnen Fall der Schutzbereichsbestimmung, um den mit den (auch vermeintlich klaren und unzweideutigen) Worten des Patentanspruchs verbundenen technischen Sinn aufzudecken.

34. Ermittlung des Verletzergewinns

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.06.2015, 15 U 34/14](#)

[LG Düsseldorf, Urt v. 03.09.2013, 4a O 112/12](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

- Zur Ermittlung des nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns zu zahlenden Schadensersatzes ist in einem ersten Schritt der Gewinn zu ermitteln, den der Verletzer mit den patentverletzenden Gegenständen erzielt hat. Dabei werden die berücksichtigungsfähigen Kosten des Verletzers vom erzielten Umsatzerlös abgezogen. In einem zweiten Schritt ist der Anteil des Verletzergewinns zu bestimmen, der kausal auf der Verletzung des fremden Schutzrechts beruht; nur dieser ist vom Verletzer herauszugeben.
- Den Verletzer trifft die Darlegungs- und Beweislast dafür, in welcher Höhe welche Kosten entstanden sind und dass diese im konkreten Fall ausschließlich den schutzrechtsverletzenden Gegenständen zuzuordnen sind.
- Von den erzielten Erlösen sind nicht Logistikkosten abzuziehen, soweit Vorgänge wie Auftragserfassung und der Hin- und Rückversand neben Verletzungsformen auch andere Produkte betrafen, diese gemeinsam vertrieben und in Rechnung gestellt wurden, aber nicht festzustellen ist, dass tatsächlich zusätzliche Kosten für die Verletzungsformen angefallen sind [...]. Demgegenüber sind Logistikkosten, die ausschließlich für Verletzungsformen angefallen sind, weil nur sie Gegenstand von Auftragserfassung, Auslieferung und Retouren waren, in Abzug zu bringen [...]. Das gilt ebenso im Hinblick auf Ko-

sten für Verletzungsformen, die zwar gemeinsam mit anderen Produkten transportiert wurden, aber auf Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Dienstleister stückbezogen abgerechnet wurden. Auch in diesem Falle sind die Kosten unmittelbar den Verletzungsformen zuzurechnen, weil tatsächlich Mehrkosten für ihren Transport entstanden sind, die ohne die Patentverletzung nicht angefallen wären [...].

35. Haftung des gesetzlichen Vertreters für Patentverletzungen

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, 2 U 64/14](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 26.08.2014, 4c O 2/12](#)

Leitsätze (red.)

1. Im Interesse eines nach dem Gesetzeszweck gebotenen effektiven Rechtsschutzes für den Schutzrechtsinhaber ist der Begriff des Anbietens im wirtschaftlichen Sinn zu verstehen. Er umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert darauf gerichtet ist, das beworbene Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitzustellen. Das „Angebot“ muss deshalb keine gemäß § 145 BGB rechtswirksame Vertragsofferte enthalten und setzt damit insbesondere nicht die Angabe von Preisen oder weiteren Einzelheiten voraus. Der Begriff des „Anbietens“ umfasst vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das – wie beim Abschluss eines Kaufvertrages – die Benutzung dieses Gegenstands einschließt. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Anbietende mit seiner Offerte eigene Geschäftsabschlüsse forcieren will oder ob das Angebot einem Dritten zugutekommen soll, für dessen Produkt mit dem Angebot eine zu befriedigende Nachfrage geschaffen wird. Insofern entspricht es der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass zur Gewährleistung eines wirksamen Patentschutzes nur von Belang ist, ob mit der fraglichen Handlung für einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand tatsächlich eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird.
2. Für die von einer Handelsgesellschaft begangene Patentverletzung hat deren gesetzlicher Vertreter grundsätzlich persönlich einzustehen, weil er kraft seiner Stellung im Unternehmen für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen und das Handeln der Gesellschaft im Geschäftsverkehr zu bestimmen hat. Aufgrund seiner satzungsgemäßen Funktion ist er in der Regel Täter und nicht bloß Gehilfe. Er haftet dem Verletzten daher grundsätzlich bei jedweder Schutzrechtsverletzung deliktisch auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz. Soweit der Bundesgerichtshof diese Rechtsprechung für den Bereich des Urheber- und des Wettbewerbsrechts aufgegeben und stattdessen eine Störerhaftung etabliert hat, vermag der Senat dem jedoch für das Patentrecht nicht beizutreten.

36. Keine Bindung an die in der ersten Instanz geltend gemachte (beschränkte) Fassung der Patentansprüche

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, 15 U 106/14](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 27.05.2014, 4a O 28/13](#)

Leitsatz (red.)

Die Geltendmachung eines beschränkten Patentanspruchs in erster Instanz entfaltet keine Bindungswirkung für das weitere Verletzungsverfahren, so dass es dem Verletzungskläger nicht verwehrt ist, im Berufungsverfahren eine gegenüber dem ursprünglichen Klageanspruch erweiterte Fassung geltend zu machen. Vor diesem Hintergrund ist es angemessen und ausreichend, die Zulässigkeit der Klageerweiterung nach Maßgabe des § 533 ZPO danach zu beurteilen, ob sie sachdienlich ist, insbesondere weil durch die Zulassung ein weiterer Prozess vermieden wird, und ob sie auf nach § 529 ZPO ohnehin zugrunde zu legende Tatsachen gestützt werden kann.

37. Sortenschutz: Schutzbereich einer national oder gemeinschaftsrechtlich geschützten Sorte

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.07.2015, 15 U 75/14](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 20.12.2013, 4a O 251/05](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Schutzbereich einer (national oder gemeinschaftsrechtlich) geschützten Sorte wird durch die Kombination der im Erteilungsbeschluss des Gemeinschaftlichen Sortenamts festgelegten Ausprägungsmerkmale gemäß der amtlichen Beschreibung der Sorte (Art 62 Satz 2 GemSortV) bestimmt, wobei zum Schutzbereich einer geschützten Sorte außer dem sog. Identitätsbereich auch ein sog. Toleranzbereich gehört, der bestimmte zu erwartende Variationen umfasst.
2. Es besteht keine „sklavische“ Bindung des Verletzungsrichters an die Sortenbeschreibung im Erteilungsbeschluss. Vielmehr ist es seine Aufgabe, Inhalt und Reichweite des Sortenschutzes einer eigenverantwortlichen Bestimmung zu unterziehen. Dabei hat der (in aller Regel durch einen Sachverständigen unterstützte) Verletzungsrichter namentlich eigenständig zu beurteilen, wie klimatische und ggf. sonstige vom Erteilungszeitpunkt abweichende Bedingungen sinnvoll in den Prozess der richterlichen Überzeugungsbildung zur Verletzungsfrage zu integrieren sind.

LG

38. Entbehrlichkeit der Abmahnung bei § 93 ZPO

[LG Düsseldorf, Urt. v. 17.03.2015, 4b O 5/15](#)

Leitsatz (red.)

Für die Herbeiführung der Kostenfolge nach § 93 ZPO ist die vorherige Verwarnung dann entbehrlich, wenn

sie für den Verletzten unzumutbar ist. Auf eine vorsätzliche Rechtsverletzung oder die Erfolgsaussichten der Abmahnung kommt es nicht an. Unzumutbarkeit ist vielmehr nur gegeben, wenn die mit einer vorherigen Abmahnung notwendig verbundene Verzögerung unter Berücksichtigung der gerade im konkreten Fall gegebenen außergewöhnlichen Eilbedürftigkeit schlechthin nicht mehr hinnehmbar ist, etwa um einen besonderen Schaden von dem Kläger abzuwenden oder sich dem Kläger bei objektiver Sicht der Eindruck geradezu aufdrängen musste, der Verletzer baue auf die grundsätzliche Abmahnpflicht und wolle sich diese zunutze machen, um mindestens eine Zeit lang ungestört die Verletzungshandlungen begehen zu können und sich gegebenenfalls nach damit erzieltm wirtschaftlichen Erfolg unter Übernahme vergleichsweise niedriger Abmahnkosten zu unterwerfen.

39. Haftung des Geschäftsführers für Patentverletzungen; Unverhältnismäßigkeit von Rückruf und Vernichtung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 17.03.2015, 4b O 146/13](#)

Leitsätze (red.)

1. Für die Haftung wegen Patentverletzung kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob der Verletzer positive Kenntnis von der Patentverletzung hatte. Nach ständiger Rechtsprechung kann als „Störer“ bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat-kausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt.
2. Der gesetzliche Vertreter eines Unternehmens ist grundsätzlich Täter derjenigen Schutzrechtsverletzungen, die mit dem Vertrieb eines bestimmten Produkts durch das von ihm vertretene Unternehmen begangen werden. Die Haftung des gesetzlichen Vertreters beruht maßgeblich darauf, dass er als Organ des die Verletzungsprodukte vertreibenden Unternehmens in der Regel die Aufgabe hat, deren geschäftliches Handeln zu bestimmen, insbesondere darüber zu entscheiden, welches Produkt in welcher Form in das Vertriebsassortiment aufgenommen wird.
3. Ein Geschäftsführer haftet nur dann für eine Patentverletzung, wenn das patentverletzende Handeln zu seinem Verantwortungsbereich gehört. Soweit nur ein Geschäftsführer bestellt ist, ist aber regelmäßig von seiner Verantwortlichkeit auszugehen.
4. Die verklagten Geschäftsführer tragen die sekundäre Darlegungslast für ihre Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Gesellschaft. Unterbleibt ein entsprechender Vortrag, ist davon auszugehen, dass sämtliche Geschäftsführer verantwortlich sind.
5. Die Unverhältnismäßigkeit von Rückruf und Vernichtung lässt sich nicht damit begründen, dass sich die angegriffenen Ausführungsformen nach realistischem Lauf der Dinge vermutlich nicht mehr bei den Abnehmern, d.h. den KFZ-Herstellern, befinden.

40. Kündigung von Lizenzverträgen

[LG Düsseldorf, Urt. v. 19.03.2015, 4c O 11/14](#)

Leitsätze (red.)

1. Während eine allgemeine „Nichtangriffsabrede“ zwischen den Parteien eines entgeltlichen Lizenzvertrages ggf. nicht wirksam ist, wird allgemein angenommen, dass die Regelung eines Kündigungsrechts für den Fall, dass der Lizenznehmer den Rechtsbestand eines der Schutzrechte angreift, auf denen die Lizenzvergabe beruht, kartellrechtlich wirksam ist.
2. Lässt die zur fristlosen Kündigung berechtigte Vertragspartei einen längeren Zeitraum seit Kenntniserlangung vom Vorliegen des Kündigungsgrundes verstreichen, der nicht mehr angemessen im Sinne des § 314 Abs. 3 BGB ist, darf die andere Partei davon ausgehen, dass die Fortsetzung der Vertragsbeziehung unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des Kündigungsgrundes von der Gegenseite als zumutbar angesehen wird.

41. Enge Auslegung des Begriffs derselben oder einer gleichartigen Handlung i.R.d. § 145 PatG

[LG Düsseldorf, Urt. v. 26.03.2015, 4a O 22/14](#)

Leitsatz (red.)

Weil die Rechtsdurchsetzung durch den Inhaber mehrerer Patente durch § 145 PatG beschränkt wird, ist der Anwendungsbereich dieser Ausnahmvorschrift eng zu fassen, weswegen unter den Begriff derselben oder einer gleichartigen Handlung nur solche Handlungen zu fassen sind, die mit denjenigen aus dem Vorprozess übereinstimmen oder die lediglich solche zusätzlichen Merkmale aufweisen, bei denen es sich aufgrund des engen technischen Zusammenhangs aufdrängt, sie trotz des Schutzes durch verschiedene Patente in einer gemeinsamen Klage geltend zu machen. Dabei müssen beide Patente einen so engen technischen Zusammenhang aufweisen, der vernünftigerweise die gleichzeitige Durchsetzung in einem gemeinsamen Rechtsstreit gebietet. Selbst dann, wenn eine aus mehreren abgrenzbaren Bestandteilen bestehende Gesamtvorrichtung angegriffen ist, kommt § 145 PatG nicht schon dann zur Anwendung, wenn im Vorprozess dieselben Bestandteile für die Patentverletzung von Bedeutung waren.

42. Passivlegitimation bei mittelbarer Patentverletzung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 26.03.2015, 4b O 10/14](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Für die Passivlegitimation im Falle einer mittelbaren Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG gelten sinngemäß die gleichen von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze wie im Fall von § 9 PatG. Demnach ist nicht nur derjenige passivlegitimiert, der die patentierte Erfindung in eigener Person i.S.d. § 9 PatG unmittelbar benutzt, sondern auch derjenige, der als Teilnehmer i.S.d. § 830 Abs. 2 BGB eine fremde unmittelbare Benut-

zung i.S.d. § 9 PatG ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt.

43. Offensichtlichkeit bei mittelbarer Patentverletzung; marktbeherrschende Stellung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 26.03.2015, 4b O 140/13](#)

Leitsätze (red.)

1. Für die Offensichtlichkeit ist maßgeblich, ob im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung nach den gesamten Umständen des Falls die drohende Patentverletzung aus der Sicht des Anbieters oder Lieferanten so deutlich erkennbar war, dass ein Angebot oder eine Lieferung der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist. Es genügt, wenn aus der Sicht des Dritten mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgemäßer Weise verwenden wird. Regelmäßig liegt der notwendig hohe Grad der Erwartung einer Patentverletzung dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat.
2. Da eine grundsätzliche Vermutung für eine marktbeherrschende Stellung eines Patentinhabers, etwa eines standardessentiellen Patents, nicht existiert, kommt es für die Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 102 AEUV entscheidend auf den Inhalt des jeweiligen Patents und dessen tatsächliche Bedeutung am Markt an. Hierfür gelten die allgemeinen Grundsätze der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast.

44. Subjektive Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 21.04.2015, 4b O 7/14](#)

Leitsatz (red.)

Eine mittelbare Patentverletzung setzt gem. § 10 Abs. 1 PatG in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Lieferant die Eignung des Mittels und seine Verwendungsbestimmung kennt bzw. 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. Bei objektiver Betrachtung muss aus Sicht des Liefernden die hinreichend sichere Erwartung bestehen, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird.

45. Erlass einer einstweiligen Verfügung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 21.04.2015, 4b O 10/15](#)

Leitsatz (red.)

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung, insbesondere auf Unterlassung, kommt nur in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand

des Verfügungspatentes im Ergebnis so eindeutig zugunsten der Verfügungsklägerin zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (st. Rspr. des OLG Düsseldorf).

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

46. Auslegung des Art. 4 Abs. 1 der RL 2001/29/EG (InfoSoc-Richtlinie): Angebote zum Erwerb und gezielte Werbung sind vom Verbreitungsrecht erfasst

[EuGH, Urt. v. 13.05.2015, C-516/13](#)

Leitsatz

Art. 4 Abs. 1 der [Richtlinie 2001/29/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass der Inhaber des ausschließlichen Verbreitungsrechts an einem geschützten Werk Angebote zum Erwerb oder gezielte Werbung in Bezug auf das Original oder auf Vervielfältigungsstücke des Werkes auch dann verbieten kann, wenn nicht erwiesen sein sollte, dass es aufgrund dieser Werbung zu einem Erwerb des Schutzgegenstands durch einen Käufer aus der Union gekommen ist, sofern die Werbung die Verbraucher des Mitgliedstaats, in dem das Werk urheberrechtlich geschützt ist, zu dessen Erwerb anregt.

BGH

47. Notwendigkeit einer engen Auslegung der Schrankenregelung des § 57 UrhG

[BGH, Urt. v. 17.11.2014, I ZR 177/13](#)

[OLG Köln, Urt. v. 23.08.2013, I-6 U 17/13](#)

[LG Köln, Urt. 24.01.2013, 14 O 409/12](#)

Leitsätze

1. Die Schutzschranke gem. § 57 UrhG erfasst auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung im Sinne von § 19a UrhG.
2. Die Prüfung, ob ein Werk gem. § 57 UrhG unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe ist, setzt zunächst die Bestimmung dieses Hauptgegenstands voraus. Wird ein Gemälde zusammen mit zum Verkauf stehenden Möbeln in einer Fotografie und diese Fotografie im Verkaufskatalog des Möbelherstellers und auf seiner Internetseite abgebildet, ist der Hauptgegenstand im Regelfall nicht der gesamte Möbelkatalog oder der gesamte Internetauftritt des Anbieters, sondern die konkrete Fotografie.
3. Ein Werk ist im Verhältnis zum Hauptgegenstand unwesentlich im Sinne von § 57 UrhG, wenn das Werk weggelassen oder ausgetauscht werden kann, ohne dass dies dem durchschnittlichen Betrachter auffällt oder ohne dass die Gesamtwirkung des Hauptgegenstands in irgendeiner Weise beein-

flusst wird.

4. Darüber hinaus ist ein Werk als unwesentliches Beiwerk im Sinne von § 57 UrhG anzusehen, wenn ihm nach den Umständen des Einzelfalls keine auch noch so geringfügige inhaltliche Beziehung zum Hauptgegenstand der Verwertung zuzubilligen ist, sondern es durch seine Zufälligkeit und Beliebigkeit für diesen ohne jede Bedeutung ist. Eine derart nebensächliche Bedeutung kann dem mitverwerteten Werk regelmäßig nicht mehr zugewiesen werden, sobald es erkennbar stil- oder stimmungsbildend oder eine bestimmte Wirkung oder Aussage unterstreichend in das Hauptwerk oder den eigentlichen Gegenstand der Verwertung einbezogen wird, einen dramaturgischen Zweck erfüllt oder sonst – etwa für eine Film- oder Theaterszene – charakteristisch ist.

OLG

48. Libretto für das Musical „Hinterm Horizont“: Verwendung einer Idee begründet keine Urheberrechtsverletzung

[KG, Urt. v. 20.04.2015, 24 U 3/15](#)

[LG Berlin, Urt. v. 10.12.2013, 16 O 486/12](#)

Leitsätze

1. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass bei Werken der Literatur im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG nicht nur die konkrete Textfassung und unmittelbare Formgebung eines Gedankens urheberrechtlich schutzfähig ist. Auch eigenpersönlich geprägte Bestandteile und formbildende Elemente des Werks, die im Gang der Handlung mit seinen dramatischen Konflikten und Höhepunkten, in der Charakteristik und Rollenverteilung der handelnden Personen und in der Ausgestaltung von Szenen des Werks liegen können, genießen Urheberrechtsschutz. Neben der Fabel, dem Handlungs- und Beziehungsgeflecht der Charaktere eines Romans können auch einzelne Charaktere des Sprachwerks selbständigen Urheberrechtsschutz genießen (nichtamtl.).
2. Frei benutzbares Gemeingut und damit nicht urheberrechtlich geschützt sind hingegen tatsächliche Gegebenheiten oder Ereignisse, die durch Natur und Geschichte vorgegeben sind, sowie historisch überlieferte Personen oder Geschehnisse und Ereignisse aus dem eigenem Leben oder dem Leben einer Person (red.).
3. Werden eine Idee oder einzelne nicht geschützte Gestaltungselemente übernommen, liegt keine Urheberrechtsverletzung im Sinne des § 23 UrhG vor (red.).

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

49. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für technische Produkte

[BGH, Urt. v. 22.01.2015, I ZR 107/13 – Exzenterzähne](#)

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

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

Leitsätze

1. Zu dem angesprochenen Verkehr, aus dessen Sicht zu beurteilen ist, ob ein Produkt wettbewerbliche Eigenart hat, gehören nicht nur die Endabnehmer, sondern auch die Abnehmer des Produkts auf vorangegangenen Vertriebsstufen.
2. Ein ehemals patentrechtlich geschütztes Element eines Erzeugnisses kann diesem wettbewerbliche Eigenart verleihen, wenn die konkrete Gestaltung dieses Elements technisch nicht zwingend notwendig ist, sondern durch eine frei wählbare und austauschbare Gestaltung, die denselben technischen Zweck erfüllt, ersetzt werden kann, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind.
3. Einem Wettbewerber ist es grundsätzlich nicht zuzumuten, auf die Übernahme von Merkmalen des Produkts eines Mitbewerbers, die dem freien Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, zu verzichten, um die Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung zu vermeiden. Würde die Übernahme solcher Merkmale allerdings zu einer (nahezu) identischen Nachahmung des Produkts führen, ist von einem Wettbewerber regelmäßig zu verlangen, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er der Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung nicht auf andere Weise – etwa durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung seiner Produkte – entgegenwirken kann.

OLG

50. Nachahmungsschutz für Damenhandtasche; Verjährung: Einführung eines neuen Streitgegenstandes durch Antragsmodifizierung

[OLG Frankfurt, Urt. v. 11.06.2015, 6 U 73/14](#)

LG Frankfurt, Urt. v. 27.03.2014, 2-3 O 89/13

Leitsätze

1. Die für einen wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz erforderliche wettbewerbliche Eigenart einer Damenhandtasche kann sich auch aus der Kombination für sich vorbekannter und geläufiger Gestaltungsmerkmale in Verbindung mit einer bestimmten Ausgestaltung der Falbarkeit ergeben und durch eine Bekanntheit bei den maßgeblichen Verkehrskreisen gesteigert werden.

2. Für den Einwand, die wettbewerbliche Eigenart sei nachträglich durch Annäherungen im Marktumfeld entfallen, genügt nicht die Auflistung der Vergleichsobjekte; erforderlich sind auch Angaben zu Umfang und Zeitraum des Vertriebs.
3. Übernimmt das angegriffene Erzeugnis sämtliche prägenden Merkmale des Originals, kann die Nachahmung unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung der Wertschätzung unabhängig davon unlauter sein, ob die angesprochenen Verkehrskreise in der konkreten Kaufsituation einer Herkunftstäuschung nicht unterliegen.
4. Wird im Laufe des Rechtsstreits der gegen das Angebot eines bestimmten Erzeugnisses gerichtete Klageantrag dahin modifiziert, dass die Bezugnahme auf die Abbildung dieses Erzeugnisses um die Bezugnahme auf eine weitere Abbildung ergänzt wird, liegt darin jedenfalls dann keine die Verjährungsunterbrechung der erhobenen Klage beeinflussende Einführung eines weiteren Streitgegenstands, wenn auf die weitere Abbildung bereits in der Klagebegründung hingewiesen worden ist.

51. Zum Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses durch den Vertrieb von Schuhen unter Verwendung eines fremden Stoffmusters

OLG Frankfurt, Urt. v. 12.05.2015, 11 U 104/14

LG Frankfurt, Urt. v. 7.08.2014, 2-3 O 479/13

Leitsätze (red.)

1. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis wäre zu bejahen, wenn die Klägerin ihrerseits Schuhe herstellen und die Beklagte nachgeahmte Schuhe vertreiben würde. In diesem Fall würde einem durch den Vertrieb gerade dieser Schuhe erzielten Wettbewerbsvorteil der Beklagten ein Wettbewerbsnachteil der Klägerin korrespondieren. Vorliegend ist die Klägerin jedoch bereits auf einer deutlich früheren (Teil-)Produktionsstufe tätig.
2. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis in Form von Wechselbeziehungen zwischen den Vorteilen, die der beklagten Partei durch die Nachahmung erwachsen, und den Nachteilen, die die klagende Partei durch dieses Verhalten erleidet, erscheint beim Vertrieb von Schuhen durch die beklagte Partei unter Verwendung eines Stoffmusters der klägerischen Partei nicht ohne weiteres naheliegend.

52. Unlautere Produktnachahmung eines Diättrinks in Pulverform

[OLG Köln, Urteil vom 12.12.2014 – 6 U 28/14](#)

LG Köln, Urt. v. 16.01.2014, 81 O 92/13

Leitsätze

1. Nähert sich die angegriffene Produktausstattung eines Diättrinks in Pulverform derjenigen des Originals auch in Bezug auf die konkrete Umsetzung der in der Angabe der drei Inhaltsstoffe Soja, Joghurt und Honig liegenden Grundidee an und sind gerade die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen, die

- die wettbewerbliche Eigenart des Produkts ausmachen, ist trotz der festzustellenden Unterschiede von einer nachschaffenden Leistungsübernahme auszugehen.
2. Da die Preis- und Sortimentspolitik der Beklagten als Unternehmen einer Discounter-Kette auf dem Prinzip beruht, Basisartikel des täglichen Bedarfs in aller Regel unter Eigenmarken zu günstigen Preisen zu vertreiben, wird ein erheblicher Anteil der angesprochenen Verbraucher trotz der unterschiedlichen Produktbezeichnungen aufgrund der einander angenäherten Ausstattungen der Verpackungsgestaltungen sowie der enormen Bekanntheit des Originals einer Fehlvorstellung darüber erliegen, dass es sich bei dem von der Beklagten angebotenen Diätdrink um eine Zweitmarke im Sinne einer Ausstattungsvariante handelt; zumindest wird er irrig annehmen, die Herstellerin des nachgeahmten Produkts stehe mit dem Hersteller des Originals in lizenz-, gesellschaftsvertraglichen oder sonstigen organisatorischen Verbindungen.
 3. Jedenfalls sind unabhängig von der Frage einer vermeidbaren Herkunftstäuschung im Sinne des § 4 Nr. 9 a) UWG die Voraussetzungen einer Rufausbeutung nach § 4 Nr. 9 b) UWG gegeben. Dabei fällt bei der gebotenen Gesamtabwägung neben dem Marktanteil, den erheblichen Werbeaufwendungen und der hierdurch geförderten Bekanntheit des Originals auch ins Gewicht, dass die Beklagte durch die Abbildung einer zum Verwechseln ähnlichen Frau erkennbar auf das "Almased-Gesicht" und die "Frau im gelben Bikini" und damit die durch Werbespots bekannte Werbefigur der Klägerin Bezug nimmt.

LG

53. Keine unlautere Nachahmung bei verschreibungspflichtigen Generikapräparaten

LG Hamburg, Urt. v. 25.06.2015, 327 O 374/14

Leitsätze (red.)

1. Zwar ist nach der Rechtsprechung des BGH anerkannt, dass eine wettbewerbliche Eigenart verloren gehen kann, wenn die prägenden Gestaltungsmerkmale des nachgeahmten Originals Allgemeingut geworden sind. Die bloße Löschung paralleler Markeneintragungen wegen von Anfang an fehlender Unterscheidungskraft ist hierfür jedoch ohne Belang.
2. Verschreibungspflichtige Arzneimittel können nicht auf Sicht erworben werden, sondern bedürfen einer ärztlichen Verordnung. Eine Irreführung der abgebenden Apotheker über die Herkunft ist daher ausgeschlossen, da diese aufgrund ärztlicher Verordnungen, die entweder den Produktnamen oder den Wirkstoff auf dem Rezept vermerken, tätig werden.

Allgemeines

Bond, IPQ 2015, 79

“This is not a Bill to legalize looting”: Wartime Regulation of Enemy-Owned Intellectual Property in Australia

Ferguson/Schneide, JIPLP 2015, 269

Enforcement of intellectual property rights in Africa

Holzhäuser/Karlin, GRUR-Prax 2015, 139

Werbung mit Fußballspielern bei konkurrierenden Sponsoringverträgen

Nordemann/Rüberg/Schaefer, NJW 2015, 1265

3D-Druck als Herausforderung für die Immaterialgüterrechte

Schneider/Maillefer, JIPLP 2015, 262

How Europe deals with private imports of counterfeit and pirated goods

Sujecki, K&R 2015, 305

Zur Bestimmung des Erfolgsortes nach Art. 7 Nr. 2 EuGVVO bei Internetdelikten

Verlinden/Minssen/Huys, IPQ 2015, 106

IPR's in Biobanking: Risks and Opportunities for Translational Research

Markenrecht

Adolphsen/Berg, GRUR 2015, 643

Werbung mit olympischen Bezeichnungen in Deutschland

Altmann, GRUR-Prax 2015, 199

Keyword-Advertising und Schutz der bekannten Marke: Tatbestand der vergleichenden Werbung als „rechtfertigender Grund“?

Altmann, MarkenR 2015, 234

Aktuelles Marken- und Wettbewerbsrecht: Tagungsbericht vom „13. Kölner Symposium zum Marken- und Wettbewerbsrecht“ 2015

Assaf, GRUR Int. 2015, 426

Der Zauber der Marke: ein anthropologischer Blick auf das Markenrecht – zugleich ein Vergleich mit dem US-amerikanischen Recht

Bellido, IPQ 2015, 130

Towards a History of Trade Mark Watching

Blythe, EIPR 2015, 225

Trade Marks as Adwords: An Aid to Competition or a Potential Infringement

Bradford, IDEA 2015, 193

Trademark Law and Agency Cost

Bugdahl, MarkenR 2015, 184

Haarmonisch bis hairlich kreativ - Dienstleistungen eines Friseurs

Büscher, GRUR 2015, 305

Die „Specsavers“-Entscheidung im Kontext des nationalen und EU-Markenrechts

Düick, GRUR 2015, 546

Markenrechtlicher Schutz des DFB-Adlers

Eckel, GRUR Int. 2015, 438

Markenrechtliche Zulässigkeit vergleichender Werbung in Deutschland und Großbritannien

Ferrante, JIPLP 2015, 255

E-commerce platforms: liability for trade mark infringement reflections on Chinese courts' practice and remedies against the sale of counterfeits on the internet

Fhima/Denvir, IIC 2015, 310

An Empirical Analysis of the Likelihood of Confusion Factors in European Trade Mark Law

Folliard-Monguiral/Rogers, JIPLP 2015, 412

Community trade mark round-up 2014

Golder/Chang, JIPLP 2015, 551

Inherent distinctiveness: new cases for the old rule

Hackbarth, GRUR 2015, 634

Strategien im Verletzungsverfahren – nationale Marke oder Gemeinschaftsmarke?

Hacker, WRP 2015, 399

Stokke und Marke - Zugleich Anmerkung zu EuGH, 18.09.2014 - C-205/13 - Hauck/Stokke u.a.

Klein, GRUR Int. 2015, 539

Der Einwand der „Wiederholungsmarke“ vor dem HABM - Zugleich eine Besprechung von HABM-BK R 1260/2013-2 – KABELPLUS / CANAL PLUS vom 13.2.2014

Kortge/Mittenberg-Huber, GRUR 2015, 409

Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2014 - Teil I: Markenrecht

Lazur/Pala, JIPLP 2015, 448

‘Green Dot’ trade marks revoked for all product classes in Slovakia

Loschelder, MarkenR 2015, 225

Zum Rechtsschutz der geografischen Herkunftsangabe - Spannungsbereich zwischen europäischem und nationalem Recht sowie Kennzeichen- und Markenrecht - „Salame Felino“ - „griechischer Joghurt“ - „Champagner Sorbet“

Quaedvlieg, GRUR 2015, 314

The ECJ's „Specsavers“ decision and its relation to the registration requirement in trade mark law

Rieken, MarkenR 2015, 173

Zum Schutz olympischer Bezeichnungen nach der BGH Entscheidung „Olympia-Rabatt“ (I ZR 131/13)

Sim, *JIPLP 2015*, 536

Ambush marketing in major sports events: war minus the shooting?

Slopek, *PharmR 2015*, 342

Die Entscheidungspraxis zu Arzneimittelmärkten im Jahr 2014

Steinbeck, *WRP 2015*, 404

Die Reichweite der Neutralisierungstheorie

Stürmann, *GRUR-Prax 2015*, 269

Verfahren vor dem HABM: Anregungen zur Vermeidung typischer Verfahrensmängel – Teil 1: Das Prüfungsverfahren

Töbelmann, *MarkenR 2015*, 178

:-) @ ME - Der Schutz von Emoticons als Marken

Weiser/Kirchgäßner, *GRUR-Prax 2015*, 272

Rechtserhaltende Benutzung und Verfallsklage: Einzelfragen am Beispiel der „ASOS“-Fälle

Wirtz, *Mitt. 2015*, 252

Aktuelles aus dem Markenrecht

Yarayan, *MarkenR 2015*, 282

Das türkische Markenrecht - Ein Überblick über Rechtsgrundlagen, Rechtsprechung und gerichtliche Durchsetzung

Patentrecht

Badke/De/Kirchhofer, *Mitt. 2015*, 215

A Practioner's Guide to Obtaining U.S Discovery in Aid of German Patent Litigation

Bodewig, *GRUR Int. 2015*, 626

Einige Überlegungen zur Erschöpfung bei Zwangslizenzen an standardessentiellen Patenten

Bornhäuser, *GRUR 2015*, 331

Zur einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung im Patentverletzungsverfahren nach erstinstanzlicher Vernichtung des Klagepatents

Chingale, *JIPLP 2015*, 353

Alice and software patents: implications for India

Cupitt / Tayer, *CRI 2105*, 77

A Comparison of the Patentability of Software in the United States and Europe

England, *JIPLP 2015*, 509

Parallel patent proceedings between the European Patent Office and UK courts

Gampp/Fronius, *Mitt. 2015*, 160

Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der gesonderten Nichtigkeitsklage passiver Streitgenossen - Zugleich Besprechung von BGH Mitt. 2014, 322 – Proteintrennung

Gruber, *GRUR Int. 2015*, 323

Das Einheitliche Patentgericht: vorlagebefugt kraft eines völkerrechtlichen Vertrags?

Haberl / Schallmoser, *GRUR-Prax 2015*, 221

EU-Patent nimmt letzte juristische Hürde – EuGH weist Klagen Spaniens ab

Hinkelmann, *Mitt. 2015*, 260

Aktuelle Rechtsprechung auf dem Gebiet des japanischen Patentrechts

Kolawole Oke, *EIPR 2015*, 278

Can Importation Satisfy Local Working Requirements?

Kraßer, *GRUR Int. 2015*, 670

Berührungspunkte zwischen Anspruchsauslegung und Prüfung der Schutzwürdigkeit im Patentrecht

Krauß, *Mitt. 2015*, 245

Aktuelles aus dem Bereich er Biotechnologie - Zu den Entscheidungen „Brokkoli II“ (G2/13) und „Tomate II“ (G2/12) der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts

Lawson, *JIPLP 2015*, 526

The breeder's exemption under UPOV 1991, the Convention on Biological Diversity and its Nagoya Protocol

Lertdhantewe, *IIC 2015*, 386

Intellectual Property Law of Plant Varieties in Thailand: A Contextual Analysis

Mondini/Meier, *sic! 2015*, 289

Patentübertragungsklagen vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz und die Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens

Pinckney, *EIPR 2015*, 268

Understanding the Transitional Provisions of the Agreement on the Unified Patent Court

Prud'homme, *EIPR 2015*, 305

“Soft spots” in China's Utility Model Patent System: Perceptions, Assesment and Reform

Sharma, *JWIP 2015*, 29

Influence of Patent Policy in the South on the Research and Development of the North: Exploration of the Foreign Direct Investment Channel

Stadler, *Mitt. 2015*, 165

Das Technizitätserfordernis in der österreichischen Rechtsprechung

Tilmann, *GRUR 2015*, 527

Glücklich im Hafen: das Einheitspatent

Timke, *GRUR Int. 2015*, 319

Die Patentierbarkeit parthenogenetischer Stammzellen nach der RL 98/44/EG – zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 18.12.2014 – C-364/13

Unni, *EIPR 2015*, 296

Compulsory Licensing of Pharmaceutical Patents in India: Wheter the Natco Decision Will Meet the Global Benchmarks?

Vissel, *GRUR 2015*, 619

Die Ahndung der mittelbaren Verletzung Europäischer Patente nach dem Inkrafttreten des EPGÜ

Walder-Hartmann, *Mitt. 2015*, 149

Die unentrinnbare Falle - (k)ein Importschlagler?

Wohlmuth, *sic! 2015*, 299

Änderungen bei gerichtlichen Zuständigkeiten in grenzübergreifenden europäischen Patentverletzungsfällen

Urheber- und Designrecht

Ahlberg, *ZUM 2015*, 538

Das Urheberrecht und seine verwandten Schutzrechte in Deutschland und in der EU

Anderl/Heinzl, *ECOLEX 2015*, 399

Festplattenabgabe: Quo vadis?

Beyerlein, *Mitt. 2015*, 210

Aktuelle Entwicklungen im Designrecht 2014/2015

Bildhäuser, *GRUR-Prax 2015*, 181

Nutzungsrechte an Fotos: Urheberrecht als Waffe im E-Commerce?

Bisges, *ZUM 2015*, 357

Der europäische Werkbegriff und sein Einfluss auf die deutsche Urheberrechtsentwicklung

Buchmüller, *GRUR 2015*, 629

Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster - Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Literatur

Cabay/Lambrecht, *JIPLP 2015*, 359

Remix prohibited: how rigid EU copyright laws inhibit creativity

Cox, *IDEA 2015*, 361

The Fantastic Failure: How Current Copyright Law Stacks the Deck Against the Original Authors of Justice

Denton, *JIPLP 2015*, 285

International copyright enforcement: the lasting value of 20th century tools, and the tools of the next generation

Dietz, *GRUR Int. 2015*, 309

Schutz der Kreativen (der Urheber und ausübenden Künstler) durch das Urheberrecht oder Die fünf Säulen des modernen kontinentaleuropäischen Urheberrechts

Eichelberger, *WRP 2015*, 804

Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2014 (Teil 1)

Frank, *GRUR 2015*, 623

Gespeicherte Privatautonomie und private Speicherungen - Eigentum und Freiheit in der digitalen Welt

García, *GRUR Int. 2015*, 417

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – ein kritischer Kommentar zur Reform des Urheberrechts in Spanien

Grünberger, *ZUM 2015*, 273

Bedarf es einer Harmonisierung der Verwertungsrechte und Schranken? - Ein Beitrag zur Entwicklung dogmatischer Bausteine eines umweltsensiblen Urheberrechts

Haiyan Song, *IIC 2015*, 410

China's Copyright Protection for Audio-Visual Works – A Comparison with Europe and the U.S.

Holtz, *ZUM 2015*, 546

Unterschiedliche Kriterien der öffentlichen Wiedergabe für Urheber- und Leistungsschutzrechte? - Anmerkung zu LG Köln, Vorlagebeschluss vom 20. Februar 2015 – Aktenzeichen 14 S 30/14 (ZUM 2015, ZUM Jahr 2015 Seite 596)

Jabaly, *JIPLP 2015*, 505

I'm with the band

Klafkowski-Wasniowska, *JIPITEC 2015*, 86

Under One Umbrella: Problems of Internet Retransmissions of Broadcasts and Implications for New Audiovisual Content Services

Klass, *ZUM 2015*, 290

Werkgenuss und Werknutzung in der digitalen Welt: Bedarf es einer Harmonisierung des Urheberpersönlichkeitsrechts ?

Klett/Schlüter, *K&R 2015*, 457

Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2014

Liu, *EIPR 2015*, 369

George Carrard and Sculpture Copyright

Madi, *JWIP 2015*, 87

Mash-Up Songs: Are There Any Exceptions to the Exclusive Rights in the Light of the Jordanian Copyright Protection and Related Rights Law?

Marsoof/Kariyawasam, *IPQ 2015*, 152

The Liability of "Passive" Content Hosts for Third-Party Content under Australian Copyright Law

Matulionyte, *IIC 2015*, 439

The Upcoming EU Copyright Review: A Central-Eastern European Perspective

Mezei, *JIPITEC 2015*, 11

Digital First Sale Doctrine Ante Portas – Exhaustion in the Online Environment

Niclas / Blumenthal / Höltge, *ITRB 2015*, 81

EuGH: Urheberrechtsangaben auf Smartphone-Speicherkarten

O'Connor, *EIPR* 2015, 344

To Whom would the Courts Give a Whole Lotta Love?
English Copyright Law and the Blues: A Case Study of
the "Whole Lotta Love" Authorship Dispute

Pech, *ZUM* 2015, 319

Werkgenuss und Werknutzung in der digitalen Welt -
Diskussionsbericht zur gleichnamigen Arbeitssitzung des
Instituts für Urheber- und Medienrecht, München am 12.
Dezember 2014

Prasad/Aggarwal, *JWIP* 2015, 150

Facilitating Educational Needs in Digital Era: Adequacy
of Fair Dealing Provisions of Indian Copyright Act in
Question

Rahmatian, *EIPR* 2015, 355

University Academics as Employees and Creators of
Copyright Works: University Academics as Owners of
Copyright?

Rauer/Ettig, *K&R* 2015, 452

Zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit der „kleinen
Münze“ bei Gebrauchstexten

Rosenheim, *K&R* 2015, 301

Urheberrechtsverletzung durch Weiterleitung von
Rundfunk- und TV-Sendungen in Wohnanlagen? -
Zugleich Kommentar zu OLG München, Urt. v. 11.9.2014
- 6 U 2619/13, *K&R* 2015, 340

Schwartz, *CRi* 2015, 44

Copyright Issues in 3D Printing - Exploring the copyright
limits to a new phenomenon

Selvadourai, *EIPR* 2015, 285

Designing Copyright Licensing Laws to Support the
Converged Digital Economy

Senn, *sic!* 2015, 137

Wie aus einer Fotografie ein Bild wird - Die Fotografie
aus bildtheoretischer und urheberrechtlicher Perspektive

Simone, *eipr* 2015, 240

Dreaming Authorship: Copyright Law and the Protection
of Indigenous Cultural Expressions

Volkman, *K&R* 2015, 367

Aktuelle Entwicklungen in der Providerhaftung im Jahr
2014

Wang, *IIC* 2015, 275

Development of Hosting ISPs' Secondary Liability for
Primary Copyright Infringement in China – As Compared
to the US and German Routes

Berücksichtigte Zeitschriften

AfP, *AIPLA Quarterly Journal*, *CR CRI*, *Ecolex*, *eipr*,
EuZW, *GRUR*, *GRUR Int.*, *GRUR Prax.*, *GRUR-RR*,
IDEA, *IIC*, *IPQ*, *IPRB*, *IT-Report*, *ITRB*, *JIPITEC*, *JIPLP*,
JWIP, *K&R*, *KUR*, *MarkenR*, *Mitt*, *MMR*, *NJW*, *PharmR*,
sic!, *UFITA*, *WRP*, *ZGE*, *ZUM*

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

Werkstattgespräche

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Wintersemester 2015/2016

25. November 2015

13. Januar 2016

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

Düsseldorfer Patentrechtstage 2016

► 10./11. März 2016

Zu den jeweiligen Veranstaltungen laden wir Sie gerne per E-Mail ein. Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchten, können Sie sich unter info@gewrs.de anmelden.

► Ist erschienen:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 Tagungsband

ISBN: 978-3-943460-29-2



Leitfaden zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen zwischen Hochschulen und der Industrie – 5. Auflage

ISBN 978-3-943460-92-6



Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text CIPReport: **Marken- und Domainrecht:** Pia Christine Greve

Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Linn-Karen Fischer
Tanja Niedernhuber, LL.M.

Urheber- und Designrecht: Benedikt Walesch

Wettbewerbsrecht: Behyad Hozuri

Layout: Martin Momtschilow, Yannick Schrader-Schilkowsky
Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586