

CIPR Report

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

Aus dem Inhalt

Beitrag	Zur kartellrechtlichen Zulässigkeit eines Kündigungsrechts im Falle des Angriffs gegen das lizenzierte Patent	S. 94
Rechtsprechung	<i>EuGH</i>	
	Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke	S. 103
	Zur Eintragungsfähigkeit von Formmarken	S. 103
	<i>BGH</i>	
	Keine Verletzung der Haribo Goldbären-Marke durch Lindts goldenen Schokoladenbär	S. 112
	Neuheit bei Stoffzusammensetzungen	S. 115
Informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs	S. 116	
	<i>BPatG</i>	
	Zum Inlandsvertreter gemäß § 25 Abs. 1 PatG	S. 116

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 (1/6)***Beitrag**

- Zur kartellrechtlichen Zulässigkeit eines Kündigungsrechts im Falle des Angriffs gegen das lizenzierte Patent
LG Düsseldorf, Urt. v. 19.03.2015, 4c O 11/14 – Paneel mit einem Befestigungssystem III **S. 94**

Aktuelles*Allgemeines*

1. Bundesregierung beschließt Änderung des TMG **S. 97**

*Gewerblicher Rechtsschutz**Markenrecht*

2. Gambia tritt dem Madrider Markensystem bei **S. 97**
3. Einführung neuer Schutzrechtsurkunden im Deutschen Patent- und Markenamt für Marken-Eintragungen **S. 97**
4. Konvergenzprojekt „Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern“ **S. 97**
5. BGH Pressemitteilung: Banken müssen Kontoinformationen von Markenfälschern herausgeben **S. 97**

Patent- und Sortenschutzrecht

6. Global Innovation Index 2015 – Schweiz als ewiger Spitzenreiter **S. 98**
7. Italien tritt dem einheitlichen europäischen Patentsystem bei **S. 98**
8. EPA und Serbien verlängern ihre Kooperation **S. 98**
9. EPA schließt Abkommen mit der Republik Moldau **S. 99**
10. EPA und Australien unterzeichnen Memorandum of Understanding **S. 99**
11. EPA und USPTO bekräftigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der gemeinsamen Patentklassifikation **S. 99**
12. EPA und SIPO feiern 30-jährige Zusammenarbeit **S. 99**
13. Deutschland tritt Nagoya-Protokoll bei **S. 99**
14. DPMA und brasilianisches Amt für gewerbliche Schutzrechte verstärken Kooperation **S. 99**
15. Aktuelle Entscheidungen der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ab sofort online abrufbar **S. 99**
16. Viel Bewegung im Bereich der Biopatente **S. 99**
17. Apple unterliegt im Patentrechtsstreit mit der University of Wisconsin **S. 100**
18. Google und SAP schließen Patentabkommen **S. 100**
19. Google und Microsoft legen Patentstreitigkeiten bei **S. 100**
20. InterDigital unterliegt im Rechtsstreit mit Nokia **S. 100**
21. Samsung und Qualcomm verletzen keine Nvidia-Patente **S. 100**

Urheberrecht

22. Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur Reform des Rechtsrahmens für Verwertungsgesellschaften **S. 101**
23. Schiedsstelle beim DPMA entscheidet über „Tarif Presseverleger“ **S. 101**
24. Register der vergriffenen Werke umfasst mittlerweile 450 Einträge **S. 101**
25. Googles Buchsuche fällt unter die Fair Use-Doktrin **S. 101**
26. Warner hält in den USA keine Urheberrechte am Geburtstagslied „Happy Birthday“ **S. 101**
27. Rapper Jay Z setzt sich vor Gericht durch **S. 102**

*Inhaltsverzeichnis (2/6)***Rechtsprechung****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke
EuGH, Urt. v. 03.09.2015, C-125/14 – Iron&Smith/Unilever | S. 103 |
| 2. Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens
EuGH, Urt. v. 16.09.2015, C-215/14 – Société des Produits Nestlé/Cadbury | S. 103 |
| 3. Zur Eintragungsfähigkeit von Formmarken
EuGH, Urt. v. 16.09.2015, C-2150/14 – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat | S. 103 |
| 4. Verwechslungsgefahr bei Wortzeichen mit derselben Buchstabenfolge wie bei der älteren Marke
EuGH, Urt. v. 22.10.2015, C-20/14 – BGW | S. 104 |

EuG

- | | |
|---|---------------|
| 5. Verwechslungsgefahr zwischen MAX und NEW MAX für Waschmittel
EuG, Urt. v. 03.09.2015, T-254/14 – Gemeinschaftsbildmarke mit den Wortbestandteilen NEW MAX/Gemeinschaftsbildmarke mit dem Wortbestandteil MAX | S. 104 |
| 6. Beschreibender Charakter und fehlende Unterscheidungskraft der Marke „IDIREKT24“
EuG, Urt. v. 03.09.2015, T-225/14 – IDIRECT24 | S. 104 |
| 7. Fehlende Unterscheidungskraft einer schwarzen Schleife
EuG, Urt. v. 09.09.2015, T-530/14 – Gemeinschaftsbildmarke, die eine schwarze Schleife darstellt | S. 104 |
| 8. Beschreibender Charakter der Marken mit den Bestandteilen BIO und ORGANIC
EuG, Urt. v. 10.09.2015, T-610/14, T-609/14, T-608/14, T-572/14, T-571/14, T-570/14, T-569/14, T-568/14, T-30/14 | S. 105 |
| 9. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „STREET“ für Fahrzeuge und -produkte
EuG, Urt. v. 10.09.2015, T-321/14 – STREET | S. 105 |
| 10. Zur ernsthaften Benutzung
EuG, Urt. v. 15.09.2015, T-483/12 – Gemeinschaftsbildmarke, die Koalas darstellt/dreidimensionale Marke KOALA-BÄREN & nationale Bildmarke KOALA | S. 106 |
| 11. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „COMPETITION“ für Waren und Dienstleistungen der Automobilbranche
EuG, Urt. v. 17.09.2015, T-550/14 – COMPETITION | S. 106 |
| 12. Kein beschreibender Charakter der Marke „Tafel“ für das Einsammeln, Abholen und Transportieren von Gütern
EuG, Urt. v. 18.09.2015, T-710/13 – Tafel | S. 106 |
| 13. Beschreibender Charakter der Marke „FlexValve“ für Fahrzeuge und Zubehör
EuG, Urt. v. 23.09.2015, T-588/14 – FlexValve | S. 106 |
| 14. Zur möglichen Beeinflussung der Unterscheidungskraft bei Benutzung einer Marke in Verbindung mit einer anderen
EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-317/14 – Form eines Kochherdes
EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-211/14 – Form eines Ofens | S. 107 |
| 15. Verwechslungsgefahr zwischen „PRIMA KLIMA“ und „PRIMAGAZ“
EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-195/14 – PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ | S. 107 |
| 16. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „PerfectRoast“ für Waren des Röstens oder Bratens
EuG, Urt. v. 25.09.2015, T-591/14 – PerfectRoast | S. 107 |
| 17. Verwechslungsgefahr der Marken „BLUECO“ und „BLUECAR“
EuG, Urt. v. 25.09.2015, T-684/13 – BLUECO/BLUECAR | S. 107 |

Inhaltsverzeichnis (4/6)

18. Keine Unterscheidungskraft der Grundfigur eines achteckigen grünen Rahmens für Werbung EuG, Urt. v. 25.09.2015, T-209/14 – Gemeinschaftsbildmarke, die einen achteckigen grünen Rahmen darstellt	S. 108
19. Beschreibender, werbender Charakter der Marke „ULTIMATE“ EuG, Urt. v. 30.09.2015, T-385/14 – ULTIMATE	S. 108
20. Verwechslungsgefahr zwischen „NOxtreme“ und „X-TREME“ für Lebensmittel (für Sportler) EuG, Urt. v. 07.10.2015, T-186/14 – NOxtreme/X-TREME	S. 108
21. Offenkundige Tatsachen können zusätzlich berücksichtigt werden EuG, Urt. v. 08.10.2015, T-78/14 – ‚Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455‘/‚SEIT 1908 ANDECHSER NATUR‘ & ‚ANDECHSER NATUR‘	S. 108
22. Verbot des Unionsrichters, ultra petita zu entscheiden EuG, Urt. v. 21.10.2015, T-664/13 – PETCO/PETCO	S. 109
23. Fehlende Unterscheidungskraft der als Werbeslogan verstandenen Marke „CHOICE“ EuG, Urt. v. 22.10.2015, T-431/14 – CHOICE	S. 109
24. Beschreibender Charakter der Marke „Cottonfeel“ für Schutzbekleidung für den Rettungsdienst, Sanitätsdienst und Katastrophenschutz EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-822/14 – Cottonfeel	S. 109
25. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „WIN365“ für Wett- und Glücksspiele EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-264/14 – WIN365	S. 109
26. Fehlende Unterscheidungskraft der Marken „SmartTV Station“ und „MovieStation“ für elektronische Geräte EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-649/13 – SmartTV Station EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-636/13 – MovieStation	S. 109
27. Informationspflicht des HABM über nationales Recht EuG, Urt. v. 28.10.2015, T-96/13 – Macka/Macka	S. 110
28. Zum Nachweis der ernsthaften Benutzung EuG, Urt. v. 29.10.2015, T-21/14 – SANDTER 1953/Sander	S. 110
29. Zur Aussetzung eines Beschwerdeverfahrens EuG, Urt. v. 12.11.2015, T-544/14 – ALETE/ALETA	S. 110
30. Zum Ermessen der Lösungsabteilung EuG, Urt. v. 12.11.2015, T-253/13 – IRAP	S. 110
BGH	
31. Verwechslungsgefahr auch bei unterschiedlicher Reihenfolge derselben Buchstaben BGH, Urt. v. 05.03.2015, I ZR 161/13 – IPS/ISP	S. 110
32. Zur Auslegung eines Vollstreckungstitels, der eine Auskunftspflicht tituliert BGH, Beschl. v. 05.03.2015, I ZB 74/14 – Auslegung eines Vollstreckungstitels	S. 111
33. Markenmäßige Benutzung einer mit bekannter Marke versehenen Plakette BGH, Urt. v. 12.03.2015, I ZR 153/14 – BMW-Emblem	S. 111
34. Auch bei einem umfangreich getunten Fahrzeug darf der Hersteller in Grenzen genannt werden BGH, Urt. v. 12.03.2015, I ZR 147/13 – Tuning	S. 111
35. Parodie einer bekannten Marke kann deren Wertschätzung ausnutzen BGH, Urt. v. 02.04.2015, I ZR 59/13 – Springender Pudel	S. 111
36. Keine zwangsläufige Kennzeichnungsschwäche durch Aufnahme einer Buchstabenfolge in ein Abkürzungswörterbuch BGH, Beschl. v. 02.04.2015, I ZB 2/14 – ISET/ISETsolar	S. 112
37. Internationale Zuständigkeit bei Gemeinschaftsmarkenrechts- und Wettbewerbsverletzungen BGH, Beschl. v. 09.07.2015, I ZB 65/13 – Nivea-Blau	S. 112
38. Zur Verwechslung auf einer Internetseite BGH, Urt. v. 30.07.2015, I ZR 104/14 – Posterlounge	S. 112
39. Keine Ansprüche aus einer ex tunc für nichtig erklärten Marke und einer daraus hervorgegangen noch nicht eingetragenen Marke BGH, Urt. v. 23.09.2015, I ZR 15/14 – Amplidect/amplitec	S. 112

Inhaltsverzeichnis (5/6)

40. Keine Verletzung der Haribo Goldbären-Marke durch Lindts goldenen Schokoladenbär
BGH, Urt. v. 23.09.2015, I ZR 105/14 – Goldbären **S. 112**
41. Aussetzung eines Markenverletzungsverfahrens im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Lösungsverfahren
BGH, Urt. v. 23.09.2015, I ZR 78/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 (Sparkassen-Rot) **S. 113**
- BPatG**
42. Glaubhaftmachung einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
BPatG, Beschl. v. 17.03.2015, 24 W (pat) 540/12 – Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster **S. 114**
- Patentrecht*
- Rechtsprechung in Leitsätzen**
- BGH**
43. Neuheit bei Stoffzusammensetzungen
BGH, Urt. v. 05.05.2015, X ZR 60/13 – Verdickerpolymerl **S. 115**
44. Priorität einer früheren Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ
BGH, Urt. v. 07.07.2015, X ZR 100/13 **S. 115**
45. Neuheit eines auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruchs ohne Verwendungsbeanspruchung
BGH, Urt. v. 02.06.2015, X ZR 55/13 **S. 115**
46. Geltung der allg. Regeln der Neuheitsprüfung auch für die objektive Eignung eines Gegenstands
BGH, Urt. v. 16.06.2015, X ZR 67/13 **S. 115**
47. Zurückverweisung bei fehlender Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht
BGH, Urt. v. 07.07.2015, X ZR 64/13 – Bitratenreduktion **S. 115**
48. Festsetzung der Patentanwaltsvergütung
BGH, Beschl. v. 25.08.2015, X ZB 5/14 und X ZB 6/154 – Festsetzung der Patentanwaltsvergütung **S. 115**
49. Ausschluss der (Rechts-)Beschwerde gegen Entscheidungen des BPatG zum Kostenansatz
BGH, Urt. v. 25.08.2015, X ZB 8/14 – Überraschungsei **S. 116**
50. Beschwerdegebühr bei Beschwerde gegen Entscheidungen des DPMA
BGH, Urt. v. 18.08.2015, X ZB 3/14 – Mauersteinsatz **S. 116**
51. Informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs
BGH, Urt. v. 25.08.2015, X ZR 110/13 – Entsperrbild **S. 116**
52. Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung
BGH, Urt. v. 15.09.2015, X ZR 112/13 – Teilreflektierende Folie **S. 116**
- BPatG**
53. Zum Inlandsvertreter gemäß § 25 Abs. 1 PatG
BPatG, Beschl. v. 20.05.2015, 20 W (pat) 13/11 – Antennenanordnung **S. 116**
- OLG**
54. Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentverletzungsstreitigkeiten
OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.09.2015, 6 U 52/15 **S. 116**
55. Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung im Patentverletzungsstreit
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 09.04.2015, 6 U 168/14 **S. 117**
56. Ergänzendes Schutzzertifikat
OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.08.2015, 2 U 21/15 **S. 117**
57. Lizenzvertrag als „Wagnisgeschäft“
OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.09.2015, 15 U 124/14 **S. 118**

*Inhaltsverzeichnis (6/6)***LG**

- | | |
|---|---------------|
| 58. Anpassung der Beschreibung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren
LG Düsseldorf, Urt. v. 28.05.2015, 54a O 9/15 | S. 118 |
| 59. Neuherstellung bei Austausch von Teilen einer Vorrichtung
LG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, 4a O 44/14 | S. 118 |
| 60. Zum Anspruch auf Rückruf der angegriffenen Ausführungsform
LG Düsseldorf, Urt. v. 12.05.2015, 4a O 70/14 | S. 119 |
| 61. Benutzung mit äquivalenten Mitteln
LG Düsseldorf, Urt. v. 23.07.2015, 4c O 52/14 | S. 119 |
| 62. Hinreichende Wahrscheinlichkeit für Widerruf oder Vernichtung des Klagepatents
LG Düsseldorf, Urt. v. 25.06.2015, 4c O 65/14 | S. 119 |

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

- | | |
|---|---------------|
| 63. Beteiligung der Verlage an gesetzlichen Urheberrechtsvergütungsansprüchen
EuGH, Urt. v. 12.11.2015, C-572/13 | S. 120 |
|---|---------------|

BGH

- | | |
|---|---------------|
| 64. Weiterveräußerung gebrauchter Software – Green IT
BGH, Urt. v. 19.03.2015, I ZR 4/14 | S. 120 |
| 65. Pressemitteilung: Werbung für den Erwerb eines Werkes greift in das Urheberrecht ein | S. 121 |
| 66. Urheberrechtswahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften
BGH, Beschl. v. 27.08.2015, I ZR 148/14 – Schiedsstellenanrufung II | S. 121 |

Designrecht**Rechtsprechung in Leitsätzen****EuGH**

- | | |
|--|---------------|
| 67. Benutzung einer Marke durch einen Dritten ohne dessen Zustimmung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugersatzteilen
EuGH, Beschl. v. 06.10.2015, C-500/14 – Ford Motor Company | S. 122 |
|--|---------------|

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

- | | |
|--|---------------|
| 68. Zulässige Werbung mit fremder Marke für funktionell vergleichende Produkte
BGH, Urt. v. 02.04.2015, I ZR 167/13 – Staubsaugerbeutel im Internet | S. 123 |
| 69. Keine Nachahmung von Marken durch sinnentsprechende Produktaufmachung
BGH, Urt. v. 23.09.2015, Az. I ZR 105/14 – Goldbären | S. 123 |

OLG

- | | |
|---|---------------|
| 70. Keine unzulässige Nachahmung durch Übernahme schraubenartiger Applikationen einer Uhr.
OLG Köln, Urt. v. 14.08.2015, I-6 U 9/15, 6 U 9/15 - Montblanc "Snow Cap" | S. 123 |
| 71. Nachahmungsschutz für "Le-Pilage"-Taschen
OLG Hamm, Urt. v. 16.06.2015, Az. 4 U 32/14 | S. 123 |

Zur kartellrechtlichen Zulässigkeit eines Kündigungsrechts im Falle des Angriffs gegen das lizenzierte Patent

[LG Düsseldorf, Urt. v. 19.03.2015, 4c O 11/14 – Paneel mit einem Befestigungssystem III](#)

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.

s. bereits CIP-Report 03/2015, S. 84

Anmerkung (Daniel Kenji Kaneko¹)

Mit Wirkung zum 1. Mai 2014 ist die Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO)² geändert worden. Ein Kündigungsrecht des Lizenzgebers im Falle des Angriffs gegen das lizenzierte Patent ist nunmehr nur noch im Falle einer Exklusivlizenz freigestellt. In einer Entscheidung aus dem Frühjahr diesen Jahres bot sich dem LG Düsseldorf, soweit ersichtlich erstmalig, die Gelegenheit, in dieser Hinsicht zur neuen TT-GVO Stellung zu nehmen. Die Entscheidung – die exklusiv im Düsseldorfer Archiv veröffentlicht wurde³ – geht nicht auf die TT-GVO ein. Dabei wurde die TT-GVO just zu dem Zeitpunkt geändert, zu dem die vom LG bewertete Kündigung des Lizenzvertrages erfolgte. Das soll Anlass sein, die Entscheidung des LG eingehender darzustellen und auf die Bezüge zum Kartellrecht aufmerksam zu machen.

Sachverhalt

Die deutsche Klägerin ist Inhaberin zweier u.a. mit Wirkung für Deutschland erteilten europäischen Patente betreffend ein Laminatverlegesystem, das sich durch eine besonders einfache und schnelle Verlegeart auszeichnen soll. Die Beklagte ist ein Laminatbodenhersteller mit Sitz in Frankreich. Im Jahr 2009 begann sie, neben ihren eigenen Produkten, Laminatfußböden mit dem Ver-

legesystem der Klägerin herzustellen und zu verkaufen. Dies geschah mit Zustimmung der Klägerin zunächst auf der Grundlage eines mündlichen „Gentlemen's Agreement“, das im Januar 2011 mit Rückwirkung zum Dezember 2009 als Lizenzvertrag ausgestaltet wurde.

Im Oktober 2012 stellte die Beklagte ein Verlegekonzept für Laminatböden vor, das sie in Frankreich patentieren ließ und ab dem Jahr 2013 parallel zum lizenzierten Verlegesystem der Klägerin auf dem Markt anbot. Die Klägerin forderte die Beklagte im Dezember 2012 auf, für ihr neues Verlegesystem Rechnung zu legen und Lizenzgebühren nach dem Lizenzvertrag zu zahlen. Das lehnte die Beklagte ab und erhob am 12. März 2014 in Frankreich Nichtigkeitsklage gegen das Patent der Klägerin. Die Nichtigkeitsklage wurde der Klägerin am 19. März 2014 zugestellt.

Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages sah ein Kündigungsrecht des Lizenzgebers nicht nur für den Fall vor, dass fällige Lizenzzahlungen ausbleiben, sondern auch dafür, dass von Seiten des Lizenznehmers die Gültigkeit des Patents angegriffen werden sollte. Mit Schreiben vom 13. Mai 2014, der Beklagten zugegangen am 21. Mai 2014, kündigte die Klägerin den Lizenzvertrag fristlos unter Berufung auf Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages.

Die Klägerin beantragte vor dem LG festzustellen, dass das neue Verlegesystem der Beklagten unter den Lizenzvertrag fällt und die Beklagte daher zur Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet ist. Des Weiteren beantragte die Klägerin die Beklagte zur Rechnungslegung zu verurteilen sowie festzustellen, dass der Lizenzvertrag durch die Kündigung vom 13. Mai 2014 wirksam beendet wurde. Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen, hilfsweise das Verfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage in Frankreich auszusetzen.

Entscheidung des LG

Das LG stellte fest, dass die von der Beklagten vertriebenen Laminatfußböden unter den Lizenzvertrag fallen und die Beklagte daher zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühr verpflichtet ist. Es verurteilte die Beklagte des Weiteren zur Rechnungslegung. Die Kündigung des Lizenzvertrages durch die Klägerin bewertete das LG allerdings als unwirksam. Zwar stehe der Klägerin grundsätzlich das in Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages enthaltene Kündigungsrecht zu, die Kündigung sei aber nicht fristgemäß erfolgt, da die Klägerin hinsichtlich der ausbleibenden Lizenzgebühren über ein Jahr habe verstreichen lassen, bis sie die Kündigung des Lizenzvertrages erklärte. Auch die Kündigung des Lizenzvertrages als Reaktion auf die Nichtigkeitsklage in Frankreich erfolgte zwei Monate nachdem die Klägerin Kenntnis vom Angriff gegen ihr Patent erhalten hatte. Auch dieser Zeitraum könne nicht mehr als angemessene Frist i.S.v. § 314 Abs. 3 BGB angesehen werden.

Bewertung

Die Entscheidung reiht sich in die mittlerweile lange Reihe von instanzgerichtlichen Entscheidungen zu Parkett- und Laminatböden ein. Schwerpunkt war vorliegend die

¹ Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Medienrecht (Prof. Dr. Johannes Hager), Ludwig-Maximilians-Universität München.

² VO (EU) 316/2014 v. 21.03.2014 über die Anwendung des Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABI. EU Nr. L 93, S. 17 ff.

³ Düsseldorfer Entscheidung Nr. 2401 (www.duesseldorfer-archiv.de).

Frage, ob das neue Verlegesystem der Beklagten unter den Lizenzvertrag der Parteien fällt und die Beklagte daher zur Zahlung von Lizenzgebühren an die Klägerin verpflichtet war. Das hat das LG in seinen Entscheidungsgründen nachvollziehbar bejaht.

Auch den Ausführungen zur Kündigung des Lizenzvertrags ist im Ergebnis nicht zu widersprechen. Der Lizenzvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis, dessen Kündigung sich im deutschen Recht nach § 314 BGB richtet. Der nach § 314 Abs. 1 BGB erforderliche wichtige Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen, die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar ist.

Als Kündigungsgrund kamen vorliegend beide in Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages in Bezug genommenen Aspekte in Betracht: Erstens, die ausbleibenden Lizenzzahlungen für das neue (aber unter den Lizenzvertrag fallende) Verlegesystem der Beklagten. Zweitens, der mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen das lizenzierte Patent einhergehende Vertrauensverlust zwischen den Lizenzvertragsparteien.

Das LG kommt sehr schnell auf den Zeitpunkt der Kündigungserklärung zu sprechen. Nach § 314 Abs. 3 BGB kann der Berechtigte nur innerhalb angemessener Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die Vorschrift soll dazu führen, der anderen Vertragspartei Klarheit darüber zu verschaffen, ob von einer Kündigungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird oder die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses trotz Vorliegen eines Kündigungsgrundes für den zur Kündigung Berechtigten nicht unzumutbar ist.⁴ Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Frist orientiert sich die Rechtsprechung an der in § 626 Abs. 2 BGB normierten Frist von zwei Wochen, wobei die Angemessenheit letztlich anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist.⁵

Dem LG kann insoweit zugestimmt werden, als dass das Zuwarten der Klägerin über mehr als ein Jahr (in der keine Zahlung von Lizenzgebühren für das neue Verlegesystem der Beklagten erfolgte) im konkreten Fall nicht mehr angemessen i.S.d. § 314 Abs. 3 BGB war. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass zwischen den Parteien Streit darüber bestand, ob das neue Verlegesystem der Beklagten tatsächlich unter den Lizenzvertrag fiel und sich die Beklagte zudem einer Auskunft und Rechnungslegung verweigerte. Sofern parallel das ursprünglich im Lizenzvertrag erfasste Produkt der Klägerin weiter Lizenzgebühren generierte, mag bei der Klägerin verständlicherweise kein Interesse an der sofortigen Kündigung des Lizenzvertrages bestanden haben. Die lange Zeitspanne bis zur Kündigungserklärung gibt hiervon Zeugnis.

Die Einordnung der mehr als zweimonatigen Zeitspanne (zwischen dem Zeitpunkt der Kenntnis über die Nichtigkeitsklage in Frankreich und der Erklärung der Kündigung) als nicht mehr angemessen erforderte demge-

genüber etwas mehr Begründungsaufwand. Diesen liefert das LG aber im Ergebnis unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls ebenso überzeugend.

Das LG konnte vorliegend den Fall durch Abstellen auf die Verfristung sachgerecht lösen. Dennoch wäre zunächst die Klärung wünschenswert gewesen, ob der Angriff gegen das Patent die Klägerin überhaupt zur Kündigung des Lizenzvertrages berechtigte. Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages sah vorliegend ein vertragliches Kündigungsrecht im Falle des Angriffs gegen das Patent vor. Wer die Kündigung seines Lizenzvertrages befürchten muss, wird jedenfalls nicht vorschnell das lizenzierte Patent angreifen. Diese Konstruktion kann daher für die Lizenzvertragsparteien *de facto* wie eine Nichtangriffsvereinbarung wirken.⁶ Wird aber der Bestand eines Patents der gerichtlichen Kontrolle durch Parteivereinbarung entzogen, besteht die Gefahr, dass ein eigentlich vernichtbares Patent bestehen bleibt und so den Wettbewerb behindert. Die Zulässigkeit von Nichtangriffsabreden unterliegt daher einer kartellrechtlichen Kontrolle. Das LG hat sich insoweit mit der folgenden Feststellung begnügt: „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.“

Exkurs: Kartellrechtliche Zulässigkeit eines lizenzvertraglichen Kündigungsrechts nach Angriff gegen das lizenzierte Patent

Weder das deutsche noch das europäische Patentrecht enthalten ausdrückliche Vorschriften über die Zulässigkeit von Nichtangriffsabreden. Maßgeblich sind die allgemeinen kartellrechtlichen Regelungen in Verbindung mit patentrechtlichen (Verfahrens-)Grundsätzen.⁷ Das gilt im Geltungsbereich von GWB beziehungsweise AEUV unabhängig davon, welchem Recht Patentinhaber und Lizenznehmer ihren Lizenzvertrag unterstellt haben.⁸ Das Verhältnis zwischen deutschem und europäischem Kartellrecht – geregelt durch die VO 1/2003⁹ – ist von der Gewährleistung der Einheitlichkeit des Wettbewerbs

⁶ Böttger/Kresken, EuZW 2014, 653, 654 f. sprechen treffend von „mittelbaren Nichtangriffsklauseln“ bzw. „indirekten Nichtangriffsklauseln“; vgl. auch Leistner/Königs, WRP 2014, 268, 269.

⁷ Vgl. von Maltzahn, FS von Gamm, S. 597, 600 f.; Pitz, Mitt. 1994, 239, 240.

⁸ LG Düsseldorf InstGE 1, 146, Rz. 19 – *Proteinderivat*; Cepl/Rütting, WRP 2013, 305, 306. Eine Prüfung am Maßstab der Warenverkehrsfreiheit nach Art. 34 AEUV kommt dagegen nicht in Betracht. Eine Nichtangriffsabrede in einem patentrechtlichen Lizenzvertrag bezieht sich nicht auf die Anwendung von nationalen Vorschriften über die Ausübung eines gewerblichen Rechtsschutzes, durch die der freie Warenverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten behindert werden könnte, vgl. EuGH GRUR Int. 1989, 56, Rz. 12 – *Bayer/Süllhöfer*.

⁹ Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchführung der in den Art. 81 und 82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. 2003 Nr. L 1, S. 1.

⁴ BGH NZM 2010, 552, Rz. 13; vgl. auch die Gesetzesbegründung BT-Drucks. 14/6040, S. 178.

⁵ Vgl. etwa BGH NJW 2011, 1438, Rz. 27; BGH NJW 1982, 2432, 2433.

geprägt.¹⁰ Nach Art. 3 Abs. 2 VO 1/2003 besteht im Anwendungsbereich von Art. 101 AEUV daher ein Vorrang des europäischen Kartellrechts.¹¹ Allerdings hat die mit Wirkung zum 1. Juli 2005 in Kraft getretene 7. GWB-Novelle¹² ohnehin für eine fast vollständige Angleichung der deutschen Vorschriften an die Regelungen des EU-Kartellrechts gesorgt.¹³ Überdies gelten nach § 2 Abs. 2 S. 2 GWB die Gruppenfreistellungsverordnungen (Art. 101 Abs. 3 AEUV) im deutschen Kartellrecht entsprechend.

Mit Blick auf die kartellrechtliche Zulässigkeit von patentrechtlichen Nichtangriffsabreden kommt damit der TT-GVO und den entsprechenden Leitlinien der Kommission (TT-Leitlinien)¹⁴ besondere Bedeutung zu.¹⁵ Das gilt nach § 2 Abs. 2 S. 2 GWB ausdrücklich selbst dann, wenn die Vereinbarung nicht geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten der EU zu beeinträchtigen.¹⁶

Unter Geltung der Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung aus dem Jahre 2004 (TT-GVO 2004)¹⁷ waren lizenzvertragliche Kündigungsrechte freigestellt.¹⁸ Die TT-GVO wurde aber mit Wirkung zum 1. Mai 2014 geändert. Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO gilt die Freistellung nunmehr nur noch bei Kündigungsregelungen, die in exklusiven Lizenzvereinbarungen enthalten sind. Nach Art. 1 Abs. 1 lit. p) TT-GVO ist eine Exklusivlizenz eine solche, bei der der Lizenzgeber selber mit den lizenzierten Technologierechten weder im Allgemeinen noch im Hinblick auf eine bestimmte Nutzung oder in einem bestimmten Gebiet produzieren darf und diese Technologierechte auch nicht an Dritte vergeben darf. Die Kommission geht nämlich bei Exklusivlizenzen von einer geringeren Wahrscheinlichkeit der wettbewerbs-

schädigenden Wirkung von Kündigungsklauseln aus.¹⁹ Der Patentinhaber, der sein Schutzrecht exklusiv lizenziert, wird mithin besser geschützt als derjenige, der eine Mehrzahl von Lizenzen erteilt.²⁰ Der Kreis zulässiger (*de facto*-)Nichtangriffsabreden ist dadurch enger geworden, wenngleich im Einzelfall eine Freistellung über Art. 101 Abs. 3 AEUV möglich bleibt.²¹

Abschließende Würdigung

Im vom LG beurteilten Fall erfolgte die Kündigung des Lizenzvertrages am 13. Mai 2014 – und damit keine zwei Wochen nach Inkrafttreten der neuen TT-GVO.²² Das LG hätte daher Anlass gehabt, die Änderung der TT-GVO zu problematisieren und der Frage nachzugehen, ob eine Exklusivlizenz vorlag. Nur dann wäre das Kündigungsrecht des Lizenzgebers gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO als Reaktion auf die Nichtigkeitsklage gegen sein Patent freigestellt gewesen. Hätte es sich nicht um eine Exklusivlizenz nach Art. 1 Abs. 1 lit. p) TT-GVO gehandelt, wäre – vorbehaltlich einer Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV – Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages unwirksam gewesen. Dann hätte es der Klägerin schon an einem Kündigungsgrund wegen des Angriffs auf ihr Patent gefehlt.

Allerdings sieht Art. 10 TT-GVO eine Übergangsvorschrift dahingehend vor, dass das Verbot aus Art. 101 Abs. 1 AEUV vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015 nicht für solche Vereinbarungen gilt, die am 30. April 2014 bereits in Kraft waren und zu diesem Datum die Voraussetzungen einer Freistellung nach der TT-GVO 2004 erfüllten. Es spricht daher vieles dafür, dass Ziffer 8.1. des Lizenzvertrages unter Art. 5 Abs. 1 lit. c) TT-GVO 2004 freigestellt war und der Klägerin damit wegen des Angriffs gegen ihr Patent – so wie im Ergebnis auch vom LG angenommen – ein Kündigungsgrund zustand.

Das LG hätte in der vorliegenden Entscheidung die Möglichkeit gehabt, als eines der ersten Gerichte überhaupt zum neuen Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO Stellung zu beziehen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der kartellrechtlichen Problematik war allerdings nicht erforderlich. Die Kündigung des Lizenzvertrages erfolgte jedenfalls nicht mehr innerhalb angemessener Frist.

10 Immenga/Mestmäcker/Rehbinder, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 4; vgl. auch Erwägungsgrund 1 der VO 1/2003.

11 Ceph/Rütting, WRP 2013, 305, 306, Fn. 11; Hauck, WRP 2012, 673, 674.

12 Siebtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen v. 07.07.2005, BGBl. I, S. 1954.

13 Vgl. dazu ausführlich m.w.N. Bechtold, NJW 2007, 3761, 3761 f.; Bechtold/Buntscheck, NJW 2005, 2966, 2967; Fuchs, WRP 2005, 1384, 1386 f.

14 Leitlinien zur Anwendung des Art. 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen v. 28.03.2014, ABl. EU Nr. C 89, S. 3 ff. Die TT-Leitlinien stellen ausweislich Rn. 2 f. nur Orientierungshilfen dar, wobei sich eine rein „mechanische“ Anwendung verbietet.

15 Zur Anwendbarkeit der TT-GVO im Einzelnen vgl. von der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaster, Europ. Unionsrecht, Nach Art. 101, Rn. 790 ff. i.V.m. Rn. 896 ff.

16 Vgl. auch Ceph/Rütting, WRP 2013, 305, 306; Hauck, WRP 2012, 673, 674.

17 Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission v. 27.04.2004 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EGV auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. 2004 Nr. L 123, S. 11 ff.

18 Art. 5 Abs. 1 lit. c) TT-GVO 2004; dazu m.w.N. Lubitz, EuZW 2004, 652, 656; Schumacher/Schmid, GRUR 2006, 1, 9.

19 Rn. 139 TT-Leitlinien, mit der Begründung, dass sich der Lizenzgeber einer exklusiven Lizenz selbst in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis befinden kann, da der Lizenznehmer seine einzige Einnahmequelle für das lizenzierte Technologierecht ist; vgl. auch Böttger/Kresken, EuZW 2014, 653, 656; krit. Besen/Slobodenjuk, GRUR 2014, 740, 742 f.

20 Besen/Slobodenjuk, GRUR 2014, 740, 742.

21 Böttger/Kresken, EuZW 2014, 653, 656; vgl. auch Rn. 139, Fn. 67 TT-Leitlinien; Leistner/Königs, WRP 2014, 268.

22 Für das Wirksamwerden der Kündigungserklärung als empfangsbedürftige Willenserklärung ist genauer auf den Zugang der Kündigungserklärung (hier am 21. Mai 2014) abzustellen, § 130 Abs. 1 S. 1 BGB.

Allgemeines

1. Bundesregierung beschließt Änderung des TMG

Das Bundeskabinett hat den vom Bundesminister für Wirtschaft und Energie vorgelegten [Entwurf](#) zur Änderung des Telemediengesetzes (TMG) gebilligt. Mittels der gesetzlichen Modifikation soll eine schnelle und stärkere Verbreitung von WLAN in deutschen Städten erreicht werden. Hierfür sieht der überarbeitete Entwurf insbesondere eine Reform der Haftungsprivilegierungsvorschrift für Access-Provider (§ 8 TMG) vor: In der geplanten Gesetzesänderung wird u. a. festgelegt, dass der Anbieter eines drahtlosen Netzwerkes grundsätzlich haftungsprivilegiert sein kann, dieses Privileg jedoch vom Einsatz angemessener Sicherungsmaßnahmen sowie von der Zusicherung des Internetnutzers, er werde über den WLAN-Anschluss keine Rechtsverletzungen begehen, abhängt. Damit soll die in Rechtsprechung und Literatur bislang nicht übereinstimmend beantwortete Frage, ob auch der Betreiber eines öffentlichen WLAN als Access-Provider zu qualifizieren ist, abschließend geklärt werden. Erfüllt der WLAN-Betreiber beide Voraussetzungen, ist er im Allgemeinen von einer Haftung freigestellt. Dies gilt auch im Hinblick auf die sog. Störerhaftung, die insbesondere im Bereich des Urheber- und Markenrechts Anwendung findet. Bezüglich der Host-Provider sieht der Gesetzesentwurf eine Haftungsverschärfung für gefahrgeneigte Dienste vor.

Der Entwurf zur Änderung des TMG ist bereits von vielen [Seiten kritisiert](#) worden. So hält beispielsweise der Bundesrat den Gesetzesentwurf für [verbesserungswürdig](#); Prof. Dr. Hoeren von der Universität in Münster bezeichnete das Vorhaben in einer [Stellungnahme](#) als nicht europarechtskonform.

Quelle: [BMWj](#)

Markenrecht

2. Gambia tritt dem Madrider Markensystem bei

Gambia tritt dem Madrider Markensystem bei. Das Abkommen tritt in Gambia am 18.12.2015 in Kraft.

Quelle: [WIPO](#)

3. Einführung neuer Schutzrechtsurkunden im Deutschen Patent- und Markenamt für Marken-Eintragungen

„Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte zum 1. April 2015 neue, einheitliche Schutz- und Schmuckurkunden für Patente, Gebrauchsmuster und Designs eingeführt. Nun werden zum 1. November 2015 auch die Urkunden für die Marken dem neuen Design angepasst. Mit der überarbeiteten Gestaltung wird das Layout der Urkunden modernisiert, grafisch aufgewertet, vereinheitlicht und an das Corporate Design des DPMA sowie der Bundesregierung angepasst. Nach § 25 der [DPMA-Verordnung](#) sind für Schutzrechtsinhaber

gedruckte Urkunden über die Erteilung des Patents, die Eintragung des Gebrauchsmusters, der Marke, des Designs sowie des Schutzes der Topografie in das jeweilige Register zu fertigen.“

Quelle: [DPMA](#)

4. Konvergenzprojekt „Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern“

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

Eines dieser Projekte betrifft die Unterscheidungskraft von Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern, also die Frage, wann eine Wort-/Bildmarke, deren Wortbestandteile schutzunfähig sind, aufgrund der bildlichen Ausgestaltung das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft erreicht.

Das Projekt sei von großer praktischer Relevanz, weil viele Marken als Wort-/Bildmarken angemeldet werden. Das Projekt wurde initiiert, weil die Praxis der einzelnen europäischen Markenämter und des HABM sehr unterschiedlich war.

Das DPMA, das als Mitglied der Projektarbeitsgruppe an der Erarbeitung der Grundsätze für eine gemeinsame Praxis unmittelbar mitgewirkt hat, begrüßt die Ergebnisse des Projekts ausdrücklich und richtet seine Prüfungspraxis daran aus.

Ausführliche Informationen und Beispiele sind in der [Gemeinsamen Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft - Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern](#) zusammengefasst. Erläuternde Hinweise finden sich in den [FAQ zur Gemeinsamen Praxis CP3 Unterscheidungskraft - Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern](#).

Quelle: [DPMA](#)

5. BGH Pressemitteilung: Banken müssen Kontoinformationen von Markenfälschern herausgeben

BGH, Urt. v. 21.10.2015, I ZR 51/12 – Davidoff Hot Water II

[OLG Naumburg, Urt. v. 15.3.2012, 9 U 208/11](#)

[LG Magdeburg, Urt. v. 28.9.2011, 7 O 545/11](#)

[Der Bundesgerichtshof hat entschieden], dass ein Bankinstitut eine Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers nicht unter Hinweis auf das Bankgeheimnis verweigern darf, wenn über das Konto die Zahlung des Kaufpreises für ein gefälschtes Markenprodukt abgewickelt worden ist.

Die Klägerin ist Lizenznehmerin für die Herstellung und den Vertrieb von Davidoff-Parfums. Im Januar 2011 bot ein Verkäufer auf der Internetplattform eBay ein Parfüm unter der Marke „Davidoff Hot Water“ an, bei dem es

sich offensichtlich um eine Produktfälschung handelte. Als Konto, auf das die Zahlung des Kaufpreises erfolgen sollte, war bei eBay ein bei der beklagten Sparkasse geführtes Konto angegeben. Die Klägerin ersteigerte das Parfüm und zahlte den Kaufpreis auf das angegebene Konto. Nach ihrer Darstellung konnte sie nicht in Erfahrung bringen, wer Verkäufer des gefälschten Parfüms war. Sie hat deshalb die beklagte Sparkasse nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG auf Auskunft über Namen und Anschrift des Kontoinhabers in Anspruch genommen. [...]

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren mit Beschluss vom 17. Oktober 2013 ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob die Kontodaten, über die die Klägerin von der Sparkasse Auskunft verlangt, Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der [Richtlinie 2004/48/EG](#) zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums unterfallen und – wenn dies der Fall sein sollte – ob gleichwohl im Interesse der effektiven Verfolgung von Markenverletzungen die Beklagte Auskunft über die Kontodaten geben muss [...].

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat hierüber durch Urteil vom 16. Juli 2015 entschieden. Danach ist Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der [Richtlinie 2004/48/EG](#) dahin auszulegen, dass er einer nationalen Rechtsvorschrift wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und bedingungslos gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern. Die Prüfung, ob die nationale Rechtsvorschrift eine solche Weigerung bedingungslos gestattet, ist Sache des vorlegenden nationalen Gerichts. Dieses hat auch zu prüfen, ob das nationale Recht gegebenenfalls andere Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel enthält, die es den zuständigen Justizbehörden ermöglichen, im Einklang mit der [Richtlinie 2004/48/EG](#) die Erteilung der erforderlichen Auskünfte über die Identität der unter Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie fallenden Personen nach Maßgabe der spezifischen Merkmale des Einzelfalls anzuordnen.

Der Bundesgerichtshof hat auf dieser Grundlage nunmehr entschieden, dass der Klägerin ein Anspruch auf Auskunft über Namen und Anschrift des Kontoinhabers zusteht. Die Bestimmung des § 19 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 MarkenG ist unionsrechtskonform dahin auszulegen, dass ein Bankinstitut nicht gemäß § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO die Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis verweigern darf, wenn das Konto für den Zahlungsverkehr im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Markenverletzung genutzt wurde. Das Grundrecht des Kontoinhabers auf Schutz der persönlichen Daten nach Art. 8 [EU-Grundrechtecharta](#) und das Recht der Bank auf Berufsfreiheit nach Art. 15 [EU-Grundrechtecharta](#) müssen hinter den Grundrechten der Markeninhaberin auf Schutz des geistigen Eigentums und einen wirksamen Rechtsschutz zurücktreten (Art. 17 und 47 [EU-Grundrechtecharta](#)). Die Möglichkeit der Einleitung eines Strafverfahrens steht einem Auskunftsanspruch gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegen ein Bankinstitut nicht entgegen.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung v. 21.10.2015](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

6. Global Innovation Index 2015 – Schweiz als ewiger Spitzenreiter

Die Schweiz ist laut des am 17.09.2015 veröffentlichten „[Global Innovation Index 2015](#)“ zum fünften Mal in Folge das innovativste Land der Welt, gefolgt – wie auch im letzten Jahr – vom Vereinigten Königreich und Schweden. Deutschland verbessert sich auf Platz 12.

Der Global Innovation Index wird gemeinsam von der World Intellectual Property Organization (WIPO), der Cornell University sowie der Business School INSEAD herausgegeben. Die Autoren haben für den Index anhand von 79 Kriterien die Innovationsfähigkeit von 141 Volkswirtschaften gemessen.

Quelle: [WIPO, Pressemitteilung v. 17.09.2015](#)

7. Italien tritt dem einheitlichen europäischen Patentsystem bei

Italiens Beitritt zum EU-Patent mit einheitlicher Wirkung ist nun auch von offizieller Seite bestätigt worden. In einer Pressemitteilung begrüßte die Europäische Kommission Italiens Entscheidung, sich als 26. Mitgliedstaat dem einheitlichen europäischen Patentsystem anzuschließen. Im Jahre 2011 hatte Italien noch gemeinsam mit Spanien eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen den Beschluss des Europäischen Rates, eine verstärkte Zusammenarbeit zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes für die Europäische Union zu begründen, eingereicht. Sie wurde vom EuGH [abgewiesen](#). Italien muss das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) allerdings noch ratifizieren.

Derweil wurde außerdem ein [Protokoll über die vorläufige Anwendung von Teilen des EPGÜ](#) ausgearbeitet, das bislang 7 Mitgliedstaaten unterzeichnet haben. Es sieht einen gut halbjährigen Probelauf des neuen Gerichtssystems vor. Inzwischen hat der Engere Ausschuss der Europäischen Patentorganisation (EPO) zudem einen [Verteilungsschlüssel für die Jahresgebühren](#) der einheitlichen Patente entwickelt. Die Übereinkunft sieht vor, dass 50% des Geldes an die EPO fließen, die anderen 50% unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden sollen.

Quellen: [Europäische Kommission, Daily News v. 30.09.2015 \(engl.\)](#); [EPA, News v. 10.09.2015 \(engl.\)](#); [juve.de](#)

Vgl. auch [CIPReport 2/2013](#), S. 50 Nr. 33 sowie [CIPReport 3/2015](#), S. 69 Nr. 6

8. EPA und Serbien verlängern ihre Kooperation

Serbien feiert derzeit das 95-jährige Bestehen eines gewerblichen Rechtsschutzes. Im Zuge dieses Jubiläums unterzeichnete das Europäische Patentamt (EPA) ein Kooperationsabkommen mit dem Amt für Gewerblichen Rechtsschutz von Serbien. Das Land ist seit Oktober 2010 Mitglied der Europäischen Patentorganisation.

Quelle: [EPA, News v. 17.11.2015 \(engl.\)](#)

9. EPA schließt Abkommen mit der Republik Moldau

Das Europäische Patentamt (EPA) und die Republik Moldau haben ein Validierungsabkommen getroffen, das am 1. November dieses Jahres [in Kraft getreten](#) ist. Dieses Abkommen ermöglicht es Patentanmeldern oder -inhabern, ihre europäischen Anmeldungen bzw. Patente auf moldawischem Hoheitsgebiet zu validieren. Nach der Validierung gewähren diese Patente dieselben Rechte und denselben Rechtsschutz wie in Moldau erteilte nationale Patente.

Quelle: [EPA, Pressemitteilung v. 08.10.2015](#)

10. EPA und Australien unterzeichnen Memorandum of Understanding

Das Europäische Patentamt (EPA) und IP Australia haben ein Memorandum of Understanding (MoU) über ihre künftige Zusammenarbeit unterzeichnet. Das Abkommen sieht u. a. einen verbesserten gegenseitigen Zugriff auf Patentinformationen sowie die Einrichtung eines Pilotprojektes zum Patent Prosecution Highway (PPH) vor. Ebenso soll dem IP Australia im Wege eines weiteren Pilotprojektes die Gemeinsame Patentklassifikation (CPC) nähergebracht werden.

Quelle: [EPA, Pressemitteilung v. 07.10.2015](#)

11. EPA und USPTO bekräftigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der gemeinsamen Patentklassifikation

Das Europäische Patentamt (EPA) sowie das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USPTO) möchten auch in Zukunft eng miteinander zusammenarbeiten und haben zu diesem Zweck ein Memorandum of Understanding unterschrieben. Durch dieses Abkommen verpflichten sich beide Institutionen, das bislang erfolgreiche gemeinsame Patentklassifikationssystem weiterhin in Kooperation zu verwalten. Die [gemeinsame Patentklassifikation](#) (CPC) wird weltweit von insgesamt 19 Patentämtern beachtet.

Quelle: [EPA, News v. 06.10.2015 \(engl.\)](#)

12. EPA und SIPO feiern 30-jährige Zusammenarbeit

Das Europäische Patentamt (EPA) und das staatliche Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) feiern in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum ihrer bilateralen Zusammenarbeit. Das EPA hat aus diesem Anlass zahlreiche Hintergrundinformationen zur internationalen Kooperation mit China veröffentlicht.

Quelle: [EPA, Pressemitteilung v. 09.10.2015](#)

13. Deutschland tritt Nagoya-Protokoll bei

Der Deutsche Bundestag hat am 15.10. dieses Jahres den Weg zum Beitritt Deutschlands zum Nagoya-Protokoll gegen Biopiraterie geebnet, indem er den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwürfen zur völkerrechtlichen Ratifizierung sowie der nationalen Umsetzung des Nagoya-Protokolls [zugestimmt](#) hat. Ziel dieses internationalen Abkommens ist es, die illegale Nutzung

genetischer Ressourcen von Tieren und Pflanzen weltweit zu bekämpfen. Zu diesem Zweck soll u. a. das deutsche Patentgesetz modifiziert werden. Künftig soll auch bei der Anmeldung von Patenten nachvollzogen werden können, ob biologisches Material aus anderen Ländern verwendet und ob dieses gegebenenfalls auf legalem Wege erworben wurde. Das Nagoya-Protokoll ist am 12. Oktober 2014 in Kraft getreten und wurde bislang von 68 Staaten sowie der Europäischen Union (EU) unterzeichnet.

Quelle: [BMUB, Pressemitteilung Nr. 263/15 v. 15.10.2015](#)

14. DPMA und brasilianisches Amt für gewerbliche Schutzrechte verstärken Kooperation

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie das Brasilianische Nationale Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INPI Brasil) haben, vertreten durch ihre Präsidenten, eine gemeinsame Erklärung über die bilaterale Zusammenarbeit unterzeichnet. Auf Grundlage dieser Vereinbarung soll die bisher erfolgreiche Kooperation auf dem Gebiet des Verfahrens und der Verwaltung gewerblicher Schutzrechte fortgeführt und verbessert werden. Ebenso wurde ein intensiverer Austausch von Informationen und Daten angedacht. Das bilaterale Abkommen hat eine Laufzeit von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung.

Quelle: [DPMA, Pressemitteilung v. 07.10.2015](#)

15. Aktuelle Entscheidungen der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ab sofort online abrufbar

Über die Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) sind nunmehr [Entscheidungen der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen](#) online einsehbar. Die Datenbank enthält anonymisierte Entscheidungen von Mitte 2012 bis zur Gegenwart.

Quelle: [DPMA, Hinweis v. 30.10.2015](#)

16. Viel Bewegung im Bereich der Biopatente

Trotz sich mittlerweile häufender Kritik hat das Europäische Patentamt (EPA) erneut Patente auf konventionell gezüchtete Lebensmittel erteilt. Der Schweizer Agrarkonzern Syngenta erhielt sowohl ein gewerbliches Schutzrecht auf [Tomaten mit erhöhtem Flavonolgehalt](#) als auch auf eine [kernlose Paprikasorte](#). Die Entscheidungen des EPA sind deshalb so umstritten, weil biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren gem. Art. 53 der Europäischen Patentübereinkunft (EPÜ) grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. In Deutschland hat beispielsweise der Bundesrat offiziell zu dieser Problematik Stellung bezogen. In seinem [Beschluss vom 20.07.2015](#) forderte er die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, „*dass für klassische Verfahren der Pflanzen- und Tierzucht durch biologische Verfahren wie Kreuzung und Selektion und die daraus hervorgegangenen Tiere und Pflanzen sowie deren Fortpflanzungsprodukte Patente auch dann nicht erteilt werden können, wenn zu diesem klassischen Ver-*

fahren ein technischer Schritt hinzukommt.“

Über einen [Widerruf](#) eines Patents zur Züchtung besonders leistungsstarker Milchkühe können sich hingegen der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) freuen. Sie hatten gemeinsam mit noch weiteren Organisationen Einspruch gegen ein Patent eingereicht, das ein Verfahren zur Identifizierung des milchleistungsfördernden DGAT-Gens bei Rindern umfasst. Das EPA gab dem Einspruch nun statt. Als weniger erfolgreich erwies sich ein [Einspruch](#) mehrerer Umweltorganisationen gegen zwei Patente auf genmanipulierte Tiere wie Mäuse, Ratten, Kaninchen, Katzen, Hunde, Rinder, Ziegen, Schweine, Pferde, Schafe und Schimpansen. Laut der Patentschrift des US-Unternehmens Intrexon (Patentinhaber) sollen die besagten Tiere mit Genen manipuliert werden, die unter anderem nach Vorlage des Erbguts von Insekten synthetisiert wurden. Diese künstliche DNA soll die Kontrolle verschiedener Genfunktionen ermöglichen. Die Organisation Testbiotech ist nach eigenen Angaben gewillt, Beschwerde gegen die Entscheidung des EPA, die entsprechenden gewerblichen Schutzrechte aufrechtzuerhalten, einzulegen.

Vgl. auch die Grundsatzentscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA zur Patentierbarkeit von konventionell gezüchtetem Brokkoli und Tomaten in [CI-PRReport 2/2015](#), S. 36 Nr. 27 sowie den [Widerruf des EPA bezüglich eines Patents auf genmanipulierte Tiere in CIPReport 3/2015](#), S. 70 Nr. 10

17. Apple unterliegt im Patentrechtsstreit mit der University of Wisconsin

In einem Patentrechtsstreit mit der University of Wisconsin [unterlag](#) der iPhone-Hersteller Apple in erster Instanz. Zu Ungunsten des Unternehmens ging das Gericht davon aus, dass Apple ein Patent der University of Wisconsin verletzte. Das entsprechende gewerbliche Schutzrecht betrifft eine Technologie, die für effizientere Chips sorgen soll. Apples Antrag, das Patent für ungültig zu erklären, wurde vom Gericht abgewiesen. Der [Schadensersatzanspruch](#) der University of Wisconsin beläuft sich auf 234 Millionen US-Dollar. Damit blieben die Geschworenen des zuständigen Gerichts zwar deutlich hinter der in den Medien kursierenden Summe von 860 Millionen US-Dollar zurück, die Verantwortlichen der University of Wisconsin zeigten sich dennoch hochzufrieden mit dem Urteil. Ein Einspruch Apples gegen die veranschlagte Schadensersatzsumme ist vom zuständigen Richter [abgelehnt](#) worden. Im Übrigen hat die University of Wisconsin eine weitere Klage gegen Apple eingereicht. Gegenstand dieses Verfahrens sind neuere iOS-Chips.

Quelle: [heise online](#)

18. Google und SAP schließen Patentabkommen

Der Internetriese Google sowie der Softwarehersteller SAP haben ein Patentabkommen geschlossen. Gemäß der Vereinbarung räumen sich die Unternehmen gegenseitig Nutzungsrechte an ihren Patenten – inklusive einer weiten Bandbreite von gewerblichen Schutzrechten, die in den kommenden fünf Jahren erst noch beantragt werden – ein.

Google und SAP sind u. a. Gründungsmitglieder des [LOT Network](#). Hierbei handelt es sich um einen Verbund mehrerer großer Unternehmen, die gemeinsam gegen die Praxis der sog. Patentreolle vorgehen wollen.

Quellen: [SAP, Pressemitteilung v. 29.10.2015 \(engl.\); ZDNet](#)

19. Google und Microsoft legen Patentstreitigkeiten bei

Medienberichten zufolge wollen Microsoft und Google in Zukunft enger zusammenarbeiten: Die beiden Unternehmen verständigten sich darauf, rund 20 bislang laufende Patentstreitigkeitsverfahren in den USA und Deutschland beizulegen. Geplant ist ferner eine Kooperation bei der Entwicklung einer lizenzfreien Technologie zur Videokompression sowie der Vorgehensweise gegen sog. Patentreolle.

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

Vgl. zum Hintergrund der Patentstreitigkeiten [CIPReport 3/2015](#), S. 71 Nr. 16

20. InterDigital unterliegt im Rechtsstreit mit Nokia

Die US-Handelskommission ITC hat [endgültig entschieden](#), dass Microsoft (ehemals Nokia) keine der vom Patentverwerter InterDigital geltend gemachten Mobilfunkpatente verletzt. Mit seiner Beschwerde vor der Handelskommission wollte InterDigital ein Einfuhrverbot, insbesondere gegen das Mobilfunkendgerät Lumia, erreichen. Die dahingehende Beschwerde wurde seitens des Patentverwerfers bereits im Jahr 2007 eingereicht. Allerdings ist mit der Entscheidung der Handelskommission noch kein endgültiges Ende der Patentstreitigkeiten zwischen InterDigital und Microsoft zu erwarten: Bei der ITC und vor Gericht sind noch weitere Verfahren der Kontrahenten anhängig. Microsoft hat zudem im August dieses Jahres [Kartellklage](#) gegen InterDigital eingereicht. Nach Angaben Microsofts bestehen Zweifel daran, ob der Patentverwerter seine gewerblichen Schutzrechte tatsächlich auch wie angekündigt zu FRAND-Bedingungen lizenziert.

Quelle: [heise online](#)

21. Samsung und Qualcomm verletzen keine Nvidia-Patente

Im Patentstreit mit Nvidia hat die US-Handelskommission ITC nun entschieden, dass weder Samsung noch Qualcomm gültige Patente von Nvidia verletzt haben. Das Unternehmen hatte im September letzten Jahres sowohl Klage vor einem US-Bundesgericht als auch vor

der ITC eingereicht. Der zuständige Richter sah zwei der geltend gemachten gewerblichen Schutzrechte als nicht verletzt an. Gegen ein weiteres sei zwar verstoßen worden, das Patent sei aber nicht gültig. Laut Medienberichten wird Nvidia die Kommission um eine Überprüfung des Spruchs bitten.

Quelle: [heise online](#)

Vgl. zum Hintergrund der Patentstreitigkeiten [CIPReport 4/2014](#), S. 86 Nr. 20

Urheberrecht

22. Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur Reform des Rechtsrahmens für Verwertungsgesellschaften

Das Bundeskabinett hat den vom Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz vorgelegten [Gesetzentwurf](#) zur kollektiven Rechtswahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften beschlossen.

Die gesetzliche Änderung soll zum einen die [EU-Richtlinie 2014/26/EU](#) über die kollektive Rechtswahrnehmung ins deutsche Recht umsetzen. Zum anderen soll das Verfahren bei der Vergütung von Privatkopien beschleunigt werden.

Quelle: [Bundesregierung, Pressemitteilung v. 11.11.2015](#)

Vgl. zum Vorhaben der Gesetzesänderung auch [CIPReport 3/2015](#), S. 73 Nr. 23

23. Schiedsstelle beim DPMA entscheidet über „Tarif Presseverleger“

Im Konflikt zwischen der Verwertungsgesellschaft (VG) Media und Google hat nun die Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) interveniert. Beide Parteien streiten u. a. über die Anwendbarkeit und Angemessenheit des „[Tarif Presseverleger](#)“. In diesem Tarif hat die VG Media auch die Höhe von Lizenzgebühren für die Nutzung des Leistungsschutzrechts für Presseverleger durch Suchmaschinenanbieter und sogenannte News-Aggregatoren festgelegt. Nach dem Leistungsschutzrecht können Presseverlage von Suchmaschinen und ähnlichen Diensten die gewerbliche Nutzung von Artikeln und Auszügen verbieten, soweit die Nutzung über einzelne Wörter und kleinste Textauschnitte (sog. Snippets) hinausgeht. Im Einzelnen befand die Schiedsstelle, dass der besagte Tarif in dem Streitfall grundsätzlich Anwendung finde. Es sei jedoch unumgänglich für den Ausnahmetatbestand der einzelnen Wörter und kleinsten Textauschnitte eine feste Wortzahlgrenze anzugeben. Diesbezüglich erscheine eine Anzahl von 7 Wörtern exklusive der Suchbegriffe angemessen. Unangemessen sei hingegen die von der VG Media festgelegte Bemessungsgrundlage; die aktuelle Tariffhöhe sei zu hoch.

Beide Parteien haben jedoch laut Medienberichten die Einigung [abgelehnt](#) und den Vorschlägen der Schiedsstelle widersprochen. Damit ist das Schiedsverfahren

zwischen der VG Media und Google gescheitert. Ein Gerichtsverfahren dürfte unausweichlich sein.

Das Bundeskartellamt hat es seinerseits [abgelehnt](#), ein förmliches Missbrauchsverfahren gegen Google einzuleiten. Nach einer Klage der VG Media hatte der Internetreise angekündigt, Suchergebnisse für die Webseiten der von VG Media im Rahmen des Rechtsstreits vertretenen Verlage nur noch verkürzt anzuzeigen, wenn die Verlage nicht die Einwilligung in die unentgeltliche Nutzung erklärten. Die Verwertungsgesellschaft sieht hierin eine diskriminierende Vorgehensweise.

Quellen: [DPMA, Hinweis v. 24.09.2015](#); [urheberrecht.org](#)

24. Register der vergriffenen Werke umfasst mittlerweile 450 Einträge

Das vom Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) freigeschaltete [Register](#) für vergriffene Werke umfasst mittlerweile 450 Einträge. Durch das [Register](#) wird es vor allem öffentlichen Einrichtungen ermöglicht, die nicht mehr lieferbaren Werke zu digitalisieren und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die Nutzung setzt jedoch eine vorherige Lizenzvereinbarung mit den zuständigen Verwertungsgesellschaften voraus. Das [Register](#) führt nur diejenigen vergriffenen Werke bezüglich derer eine Verwertungsgesellschaft beabsichtigt, Rechte für nicht gewerbliche Digitalisierungsvorhaben zu lizenzieren.

Quelle: [DPMA, Newsletter v. August 2015](#)

25. Googles Buchsuche fällt unter die Fair Use-Doktrin

Ein US-Berufungsgericht hat im Oktober dieses Jahres entschieden, dass der Online-Dienst, mit dem Google Bücher scannt, digitalisiert und auszugsweise online bereitstellt, urheberrechtlich zulässig ist. Entgegen der Auffassung der US-Autorenvereinigung Authors Guild, die insbesondere von Google ein Nutzungsentgelt für die entsprechende Verwendung geschützter Werke gefordert hatte, sei die Buchsuche über die im amerikanischen Urheberrecht geltende Fair Use-Doktrin geschützt. Damit bestätigte das Gericht eine [erstinstanzliche Entscheidung](#) aus dem Jahr 2013.

Quelle: [urheberrecht.org](#)

26. Warner hält in den USA keine Urheberrechte am Geburtstagslied „Happy Birthday“

Anlässlich einer Klage der Produktionsfirma Good Morning to You Productions (GMTY) gegen den Musikverlag Warner/Chappell Music Inc. aus dem Jahr 2013 hat ein Bundesbezirksgericht in Kalifornien nun entschieden, dass Warner keine Urheberrechte an dem Liedtext des weltweit bekanntes und beliebten Geburtstagslied „Happy Birthday“ hält. Welche Person stattdessen über ein gültiges Copyright verfügt, ist nicht bekannt. Die Melodie des Liedes ist seit 1949 gemeinfrei. Warner hatte in der Vergangenheit und auch gegenüber GMTY Lizenzgebühren für die Nutzung des Geburtstagsliedes

gefordert. In einer Sammelklage soll darüber verhandelt werden, ob der Musikverlag zu einer Rückzahlung der zu Unrecht eingenommenen Tantiemen verpflichtet ist.

Innerhalb der EU dürften sowohl die Melodie als auch der Text noch bis Ende 2016 urheberrechtlich geschützt sein.

Quellen: urheberrecht.org; heise online

27. Rapper Jay Z setzt sich vor Gericht durch

Der bekannte US-Rapper Jay Z hat sich erfolgreich gegen eine Urheberrechtsklage gewehrt. Ihm, dem Produzenten Timbaland und mehreren Plattenfirmen wurde vom Neffen des ägyptischen Komponisten Baligh Hamdi vorgeworfen, für den Hit „Big Pimpin“ urheberrechtlich geschütztes Material verwendet zu haben. Die Klage wurde nun von einem US-Gericht abgewiesen. Der Nefee Hamdis hatte geltend gemacht, dass Jay Z trotz einer bestehenden Musikkonzession noch die ausdrückliche Genehmigung der Erben des Komponisten benötigt hätte.

Quelle: heise online

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke

[EuGH, Urt. v. 03.09.2015, C-125/14 – Iron&Smith/Unilever](#)

Leitsätze

1. Art. 4 Abs. 3 der [Richtlinie 2008/95/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass, sofern die Bekanntheit einer älteren Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäischen Union erwiesen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats zusammenfallen kann, der nicht notwendigerweise der sein muss, in dem eine Anmeldung der jüngeren nationalen Marke erfolgt ist, davon auszugehen ist, dass diese Marke in der Europäischen Union bekannt ist. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien betreffend die ernsthafte Benutzung der Gemeinschaftsmarke sind als solche für den Nachweis des Vorliegens einer „Bekanntheit“ im Sinne von Art. 4 Abs. 3 dieser Richtlinie nicht maßgebend.
2. Der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke kann, sofern die ältere Gemeinschaftsmarke bereits in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäischen Union Bekanntheit erlangt hat, nicht aber bei den maßgeblichen Verkehrskreisen des Mitgliedstaats, in dem die Anmeldung der jüngeren nationalen Marke erfolgt ist, gegen die Widerspruch erhoben wurde, nach Art. 4 Abs. 3 der [Richtlinie 2008/95](#) Schutz genießen, wenn sich herausstellt, dass ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil dieser Verkehrskreise diese Marke kennt, sie mit der jüngeren nationalen Marke gedanklich verbindet und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles entweder eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung der Gemeinschaftsmarke im Sinne dieser Bestimmung vorliegt oder, wenn es daran fehlt, die ernsthafte Gefahr einer solchen künftigen Beeinträchtigung besteht.

2. Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens

[EuGH, Urt. v. 16.09.2015, C-215/14 – Société des Produits Nestlé/Cadbury](#)

Leitsätze

1. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der [Richtlinie 2008/95/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentli-

che Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

2. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der [Richtlinie 2008/95](#), wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, ist dahin auszulegen, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.
3. Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der [Richtlinie 2008/95](#) erworben hat, muss der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

3. Zur Eintragungsfähigkeit von Formmarken

[EuGH, Urt. v. 16.09.2015, C-215/14 – Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat](#)

Leitsätze

1. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der [Richtlinie 2008/95/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.
2. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der [Richtlinie 2008/95](#), wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, ist dahin auszulegen, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.
3. Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der [Richtlinie 2008/95](#) erworben hat, muss der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht

die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

4. Verwechslungsgefahr bei Wortzeichen mit derselben Buchstabenfolge wie bei der älteren Marke

[EuGH, Ur. v. 22.10.2015, C-20/14 – BGW](#)



BGW

ältere Wort-/Bildmarke angemeldete Wortmarke

Leitsatz

Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der [Richtlinie 2008/95/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass bei identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen für die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen einer älteren Marke – die aus einer unterscheidungskräftigen, diese durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke prägenden Buchstabenfolge besteht – und einer jüngeren Marke – in die diese Buchstabenfolge unter Hinzufügung einer beschreibenden Wortkombination übernommen ist, die sich aus Wörtern zusammensetzt, deren Anfangsbuchstaben den Buchstaben der genannten Buchstabenfolge entsprechen, so dass diese von diesen Verkehrskreisen als Akronym dieser Wortkombination wahrgenommen wird – bestehen kann.

EuG

5. Verwechslungsgefahr zwischen MAX und NEW MAX für Waschmittel

[EuG, Ur. v. 03.09.2015, T-254/14 – Gemeinschaftsbildmarke mit den Wortbestandteilen NEW MAX/Gemeinschaftsbildmarke mit dem Wortbestandteil MAX](#)



Widerspruchsmarke angemeldete Marke

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Da Einzelhandelsdienstleistungen, die [...] Waren betreffen, die mit den von der angemeldeten Marke erfassten Waren identisch sind, mit diesen Waren in engem Zusammenhang stehen, ist [...] festzustellen,

dass diese Dienstleistungen und diese Waren einander ergänzen.

2. In Anbetracht der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und im Hinblick darauf, dass die mit der älteren Gemeinschaftsmarke bezeichneten Dienstleistungen einerseits und die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen andererseits ebenfalls ähnlich sind, ist die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gekommen, dass zwischen ihnen Verwechslungsgefahr besteht.

6. Beschreibender Charakter und fehlende Unterscheidungskraft der Marke „IDIREKT24“

[EuG, Ur. v. 03.09.2015, T-225/14 – IDIRECT24](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Buchstabe „I“ steht für eine Abkürzung des Wortes „Internet“, das ist eine im Wesentlichen allgemein bekannte Tatsache; eine Tatsache kann jeder kennen oder allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden. Das HABM braucht in ihren Entscheidungen nicht den Beweis für die Richtigkeit allgemein bekannter Tatsachen zu erbringen.
2. Das in Rede stehende Zeichen wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen sofort und ohne größeren Überlegungsaufwand dahin verstanden, dass die von dem Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen im Internet rund um die Uhr verfügbar oder zugänglich sind. Daher wird das Zeichen als eine Werbeaussage anpreisender Art verstanden, mit der im Wesentlichen die Möglichkeit herausgestellt wird, dass im Internet jederzeit und direkt Zugang zu den fraglichen Waren und Dienstleistungen bestehe oder sie dort erhältlich seien.

7. Fehlende Unterscheidungskraft einer schwarzen Schleife

[EuG, Ur. v. 09.09.2015, T-530/14 – Gemeinschaftsbildmarke, die eine schwarze Schleife darstellt](#)



Leitsätze (red.)

1. Die Form einer Schleife, wie sie vom angemeldeten Zeichen dargestellt wird, stellt eine eher gewöhnliche Form dar und wird im Allgemeinen zum Ausdruck der Solidarität mit einer bestimmten Personengruppe verwendet (rote Schleife: Solidarität mit Aidskranken; rosafarbene Schleife: Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen).
2. Das angemeldete Zeichen besitzt für alle in Rede stehenden Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft, da diese Dienstleistungen insofern hin-

reichend homogen sind, als sie sich alle mit dem Tod im weitesten Sinne auseinandersetzen. Die schwarze Schleife wird als Ausdruck der Trauer und der Solidarität mit Personen, die einen Familienangehörigen oder eine nahestehende Person verloren haben, verstanden werden.

- Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Farben zwar bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und Gefühle hervorrufen können, dass sie aber ihrer Natur nach kaum geeignet sind, eindeutige Informationen zu übermitteln. Sie sind dies umso weniger, als sie in der Werbung für und bei der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet werden.

8. Beschreibender Charakter der Marken mit den Bestandteilen BIO und ORGANIC

EuG, Urt. v. 10.09.2015, [T-610/14](#), [T-609/14](#), [T-608/14](#), [T-572/14](#), [T-571/14](#), [T-570/14](#), [T-569/14](#), [T-568/14](#), [T-30/14](#)



T-610/14



T-609/14



T-608/14



T-572/14



T-571/14



T-570/14



T-569/14



T-30/14



T-568/14

Leitsätze (red.)

- Zur Bedeutung des Worтеlements „bio“ kann darauf hingewiesen werden, dass seine vorrangige Funktion aus sprachwissenschaftlicher Sicht zwar darin besteht, einen Zusammenhang zum Leben, zu den Lebewesen und deren Erforschung oder zu dem Menschen nutzbringenden Produktionszweigen anzuzeigen, es aber im allgemeinen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung erlangt hat. Insbesondere im Handel hat die Verwendung des Worтеlements „bio“ als Vor- oder Nachsilbe heute eine in hohem Maße evozierende Wirkung erlangt, die unter Umständen je nach der zum Verkauf angebotenen

Ware, auf die es sich bezieht, unterschiedlich wahrgenommen werden kann, aber allgemein auf den Gedanken der Achtung der Umwelt sowie der Verwendung natürlicher Stoffe und ökologischer Herstellungsverfahren verweist.

- Zur Bedeutung des Worтеlements „organic“ (organisch) kann in Analogie zur Rechtsprechung zum Element „bio“ darauf hingewiesen werden, dass seine vorrangige Funktion im engeren Sinne zwar darin besteht, einen Zusammenhang zur Anatomie, zur Chemie oder zur Ökologie anzuzeigen, doch hat das Worтеlement „organisch“ im allgemeinen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung erlangt. Insbesondere im Handel hat seine Verwendung heute eine in hohem Maße evozierende Wirkung erlangt, die unter Umständen je nach der zum Verkauf angebotenen Ware, auf die es sich bezieht, unterschiedlich wahrgenommen werden kann, aber allgemein auf den Gedanken der Achtung der Umwelt sowie der Verwendung natürlicher Stoffe und ökologischer Herstellungsverfahren verweist.
- Es besteht ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen der angemeldeten Marke und den von der Anmeldung erfassten Waren, der es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung eines Merkmals der genannten Waren zu erkennen.
- Zwar muss nach ständiger Rechtsprechung die Entscheidung über die Zurückweisung der Eintragung einer Marke grundsätzlich für jede einzelne betroffene Ware oder Dienstleistung begründet werden, doch kann sich die zuständige Behörde auf eine pauschale Begründung beschränken, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird, die untereinander einen so direkten und konkreten Zusammenhang aufweisen, dass sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen bilden.
- Die Bildelemente sind so wenig charakteristisch und markant, dass sie den dominierenden Charakter der beschreibenden Worтеlemente im Gesamteindruck dieses komplexen Zeichens nicht entkräften können.

9. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „STREET“ für Fahrzeuge und -produkte

EuG, Urt. v. 10.09.2015, [T-321/14](#) – STREET

Leitsatz (red.)

Das angemeldete Zeichen kann dem englischsprachigen Verbraucher nicht die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem es ihm ermöglichen würde, diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen ohne Verwechslungsgefahr zu unterscheiden. „STREET“ ist beschreibend für jegliche in Rede stehenden Fahrzeuge, da es die Eigenschaft beschreibt, auf Straßen zu fahren oder betrieben zu werden.

10. Zur ernsthaften Benutzung

[EuG, Urt. v. 15.09.2015, T-483/12 – Gemeinschaftsbildmarke, die Koalas darstellt/dreidimensionale Marke KOALA-BÄREN & nationale Bildmarke KOALA](#)



nationale
Widerspruchsmarke



angemeldete
Gemeinschaftsmarke

Leitsätze (red.)

1. Der Inhaber einer älteren Marke, der Widerspruch aufgrund ernsthafter Benutzung erhoben hat, hat nur auf Verlangen des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Marke in dem Gebiet, in dem sie geschützt ist, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Der Widersprechende trägt vor dem HABM die Beweislast für die ernsthafte Benutzung (oder für das Vorliegen berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung).
2. Gemäß der Rechtsprechung zu der Form, in der eine ältere Marke benutzt worden ist, ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a in Verbindung mit Art. 42 Abs. 2 und 3 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) als Nachweis der ernsthaften Benutzung einer älteren nationalen oder Gemeinschaftsmarke, auf die ein Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung gestützt ist, auch der Nachweis der Benutzung der älteren Marke in einer Form gilt, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.
3. Die bloße Vorlage von Katalogen, in denen die vermarkteten Waren und die Marke so, wie sie geschützt ist, sowie die Art und Weise, in der die ältere Marke auf den Waren aufgebracht ist, gezeigt werden, genügt nicht, um die ernsthafte Benutzung dieser Marke zu beweisen. Solche Kataloge belegen nämlich weder, dass diese an eine potenzielle Kundschaft ausgegeben wurden, noch den Umfang ihrer etwaigen Verbreitung, noch die tatsächliche Verkaufsmenge der mit der Marke geschützten Waren.

11. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „COMPETITION“ für Waren und Dienstleistungen der Automobilbranche

[EuG, Urt. v. 17.09.2015, T-550/14 – COMPETITION](#)

Leitsätze (red.)

1. Das Wort „competition“ besitzt einen anpreisenden und werbenden Charakter, der die positiven Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen herausstellen soll, für deren Präsentation es verwendet wird; folglich wird es von den maßgeblichen Verkehrskreisen sofort als Werbeformel aufgefasst, die darauf hinweist, dass die fraglichen Waren dem Verbraucher einen Qualitätsvorteil gegenüber den Konkurrenzprodukten und -dienstleistungen bieten.
2. Es ist unerheblich, dass das Wort „competition“ in anderen Zusammenhängen als dem der Automobilbranche, beispielsweise im Wettbewerbsrecht, verwendet wird, da die Unterscheidungskraft im Hinblick auf die Waren zu prüfen ist, für die die Eintragung beantragt wird.

12. Kein beschreibender Charakter der Marke „Tafel“ für das Einsammeln, Abholen und Transportieren von Gütern

[EuG, Urt. v. 18.09.2015, T-710/13 – Tafel](#)

Leitsatz (red.)

Das Einsammeln, Abholen und Transportieren von Gütern steht in keinem ersichtlichen Zusammenhang mit dem Begriff „Tisch“ (deutscher Begriff „Tafel“ im Sinne des Wortes „Tisch“). Dieser Begriff ist also für die genannten Dienstleistungen nicht beschreibend.

13. Beschreibender Charakter der Marke „FlexValve“ für Fahrzeuge und Zubehör

[EuG, Urt. v. 23.09.2015, T-588/14 – FlexValve](#)

FlexValve

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Die Schrifttype der gewählten Schriftart, die Groß- und Kleinbuchstaben umfasst, ähnelt den Schrifttypen der üblicherweise verwendeten gewöhnlichen Schriftarten, d. h. den Standard- bzw. Grundschriftarten.
2. Die bloße Aneinanderreihung mehrerer beschreibender Begriffe bleibt grundsätzlich beschreibend, es sei denn, die ungewöhnliche Art der Wortzusammensetzung bewirkt einen Gesamteindruck, der hinreichend weit von dem abweicht, den die Kombination der Bedeutungen der Bestandteile des Wortes vermittelt, und das Wort geht über die Summe seiner Bestandteile hinaus.

14. Zur möglichen Beeinflussung der Unterscheidungskraft bei Benutzung einer Marke in Verbindung mit einer anderen

[EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-317/14 – Form eines Kochherdes](#)

[EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-211/14 – Form eines Ofens](#)



T-317/14

T-211/14

Leitsätze (red.)

1. Es gibt keine Bestimmung, wonach der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke nachzuweisen hat, dass er diese isoliert benutzt habe. Die Benutzung einer Marke kann sowohl die unabhängige Benutzung dieser Marke als auch ihre Benutzung als Teil einer anderen Marke oder in Verbindung mit dieser einschließen.
2. Bei gleichzeitiger Benutzung mehrerer Marken ist sicherzustellen, dass eine solche Benutzung – angesichts u. a. der geschäftlichen Gepflogenheiten des Sektors – nicht die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens beeinflusst. Für eine solche Feststellung sind auch die Eigenschaften und insbesondere der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen, die nur als Teil einer zusammengesetzten Marke oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird. Je schwächer ihre Unterscheidungskraft ist, desto leichter wird sie durch den Zusatz eines unterscheidungskräftigen Elements beeinflusst und desto mehr verliert die fragliche Marke ihre Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Ware wahrgenommen zu werden. Dies gilt auch im entgegengesetzten Sinne.

15. Verwechslungsgefahr zwischen „PRIMA KLIMA“ und „PRIMAGAZ“

[EuG, Urt. v. 24.09.2015, T-195/14 – PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ](#)



ältere
Gemeinschaftsmarke



angemeldete
Gemeinschaftsmarke

Leitsätze (red.)

1. Die Bedeutung der Kennzeichnungskraft einer älteren Marke ist zu berücksichtigen, um im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu beurteilen, da die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je höher sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt. Daher genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.
2. Die Gültigkeit einer älteren Marke kann nicht im Rahmen des Verfahrens der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, sondern nur im Nichtigkeitsverfahren in Frage gestellt werden.

16. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „PerfectRoast“ für Waren des Röstens oder Bratens

[EuG, Urt. v. 25.09.2015, T-591/14 – PerfectRoast](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Alle Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, enthalten naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine Sachaussage, wenn auch nur eine einfache, und sind dennoch geeignet, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.
2. Das angemeldete Wortzeichen erlangt nicht schon dadurch Unterscheidungskraft, dass sein semantischer Gehalt keine Informationen über die Art der bezeichneten Waren enthält.

17. Verwechslungsgefahr der Marken „BLUECO“ und „BLUECAR“

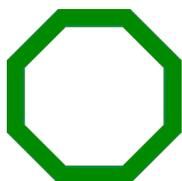
[EuG, Urt. v. 25.09.2015, T-684/13 – BLUECO/BLUECAR](#)

Leitsätze (red.)

1. Das Rechtsschutzinteresse setzt voraus, dass die Klage der Partei, die sie erhoben hat, im Ergebnis einen Vorteil verschaffen kann.
2. Bei der Beurteilung der bildlichen Ähnlichkeit zweier Wortmarken kommt es mehr auf das Vorhandensein mehrerer Buchstaben in derselben Reihenfolge in beiden Marken an.

18. Keine Unterscheidungskraft der Grundfigur eines achteckigen grünen Rahmens für Werbung

[EuG, Urt. v. 25.09.2015, T-209/14 – Gemeinschaftsbildmarke, die einen achteckigen grünen Rahmen darstellt](#)



Leitsätze (red.)

1. Im Unionsrecht ist bisher kein Grundsatz aufgestellt worden, der das HABM verpflichtet, bei zwei möglichen Auslegungen des Inhalts und der Tragweite des stattgebenden Urteils von der für den erfolgreichen Kläger günstigeren Möglichkeit auszugehen.
2. Ein Zeichen wie das in Rede stehende, das äußerst einfach ist und aus einer geometrischen Grundfigur wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder einem konventionellen Fünfeck besteht, vermag als solches mangels anderer Bestandteile, die es zu individualisieren vermögen, keine Aussage zu vermitteln, an die sich die Verbraucher erinnern können, so dass sie es nicht als eine Marke ansehen werden, sofern es keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat.

19. Beschreibender, werbender Charakter der Marke „ULTIMATE“

[EuG, Urt. v. 30.09.2015, T-385/14 – ULTIMATE](#)

Leitsatz (red.)

Unabhängig davon, ob die maßgeblichen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen als Adjektiv oder eher als Substantiv auffassen, ist davon auszugehen, dass dem Ausdruck „ultimate“ vor allem ein werbender und anpreisender Charakter zukommt, der auf eine herausragende Qualität oder Aktualität hinweisen soll, und dieser Ausdruck in der Werbung häufig zur Charakterisierung eines Produkts verwendet wird.

20. Verwechslungsgefahr zwischen „NOxtreme“ und „X-TREME“ für Lebensmittel (für Sportler)

[EuG, Urt. v. 07.10.2015, T-186/14 – NOxtreme/X-TREME](#)



NOxtreme

ältere Gemeinschaftsbildmarke & nationale Bildmarke

angemeldete Gemeinschaftswortmarke

Leitsätze (red.)

1. Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der als ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 15 der [Verordnung Nr. 207/2009](#) Benutzungshandlungen, die ein Dritter in Bezug auf diese Marke vorgenommen

hat, geltend macht, behauptet damit implizit, dass diese Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist.

2. Das Einfügen eines Bindestrichs in das Wortelement „extreme“ führt nicht zu einer wesentlich anderen Wahrnehmung dieses neuen Wortelements durch die maßgeblichen Verkehrskreise.
3. Selbst unterstellt, der Begriff „xtreme“ würde von den angesprochenen Verbrauchern in der Bedeutung „extrem“ aufgefasst, würde dieses Wort doch nur ein außergewöhnliches Niveau einer Eigenschaft festlegen. Ohne jeden weiteren Zusatz kann das Wort „extrem“ der mit ihm versehenen Ware allenfalls ein allgemeines Bild verleihen, ohne sich jedoch auf ihre Eigenschaften oder besonderen Wirkungen zu beziehen.

21. Offenkundige Tatsachen können zusätzlich berücksichtigt werden

[EuG, Urt. v. 08.10.2015, T-78/14 – ‚Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455‘/ ‚SEIT 1908 ANDECHSER NATUR‘ & ‚ANDECHSER NATUR‘](#)



ältere Gemeinschaftsbildmarke & nationale Bildmarke

angemeldete Gemeinschaftswortmarke

Leitsätze (red.)

1. Von den Beschwerdekammern kann nicht verlangt werden, bei ihren Ausführungen alle von den Verfahrensbeteiligten vorgetragene Argumente nacheinander erschöpfend zu behandeln; es ist also ausreichend, wenn das betreffende Organ die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen anführt, denen innerhalb der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukommt.
2. Die Beschwerdekammer des HABM kann bei der Sachverhaltsermittlung offenkundige Tatsachen berücksichtigen, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, oder Tatsachen, die sich aus der allgemeinen praktischen Erfahrung im Handel mit gängigen Konsumartikeln ergeben, die jeder kennen kann und die insbesondere den Verbrauchern dieser Waren auch bekannt sind. In einem solchen Fall ist die Beschwerdekammer nicht einmal verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung mit Beispielen zu belegen.

22. Verbot des Unionsrichters, ultra petita zu entscheiden[EuG, Urt. v. 21.10.2015, T-664/13 – PETCO/PETCO](#)

ältere Gemeinschaftsbildmarke

angemeldete Gemeinschaftswortmarke

Leitsätze (red.)

1. Da der mit einer Aufhebungsklage befasste Unionsrichter nicht *ultra petita* entscheiden darf, darf die Aufhebung nicht über den Antrag des Klägers hinausgehen.
2. Die Aussetzung stellt lediglich eine Befugnis der Beschwerdekammer dar; über diese wird entschieden.

23. Fehlende Unterscheidungskraft der als Werbeslogon verstandenen Marke „CHOICE“[EuG, Urt. v. 22.10.2015, T-431/14 – CHOICE](#)**Leitsatz (red.)**

Es ist davon auszugehen, dass das Wort „choice“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf eine gute Wahl verstanden wird, insbesondere als Adjektiv, aber auch als Substantiv, da dieses Wort in der Bedeutung „Auswahl“ an eine besondere, vor allem positive Qualität denken lässt, die zu der getroffenen Wahl geführt hat. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden das fragliche Zeichen, unabhängig davon, ob das Wort „choice“ als Adjektiv oder als Substantiv verstanden wird, wegen seines eigentlichen Aussagegehalts auf den ersten Blick als Werbeslogon, nicht aber als Marke wahrnehmen.

24. Beschreibender Charakter der Marke „Cottonfeel“ für Schutzbekleidung für den Rettungsdienst, Sanitätsdienst und Katastrophenschutz[EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-822/14 – Cottonfeel](#)**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. [...] Der englische Begriff „Cottonfeel“ wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Baumwollgefühl verstanden werden. Wird dieser Ausdruck für die Bezeichnung der in Rede stehenden Bekleidung verwendet, wird er als Beschreibung einer der Eigenschaften dieser Bekleidung verstanden werden, nämlich dass sie aus einem Material hergestellt ist, das Baumwolle ähnelt und ein Gefühl von Baumwolle verleiht.
2. Das HABM ist [...] nicht verpflichtet, zu beweisen, dass das fragliche Zeichen im Wörterbuch steht.

25. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „WIN365“ für Wett- und Glücksspiele[EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-264/14 – WIN365](#)**Leitsätze (red.)**

1. Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits dann festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Wortmarke den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder der Dienstleistung wahrgenommen werden wird.
2. Möchte der Kläger einen Begründungsfehler rügen, ist die Frage, ob die Begründung einer Entscheidung den gesetzlichen Anforderungen genügt, nicht nur anhand ihres Wortlauts, sondern auch anhand ihres Kontexts zu entscheiden.

26. Fehlende Unterscheidungskraft der Marken „SmartTV Station“ und „MovieStation“ für elektronische Geräte[EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-649/13 – SmartTV Station](#)[EuG, Urt. v. 23.10.2015, T-636/13 – MovieStation](#)**Leitsätze (red.)**

1. Das Wort „Smart“ wird im Computer- und Elektronikbereich häufig verwendet, um den Grad der Ausreifung und Intelligenz eines Programms oder einer Maschine zu bezeichnen.
2. Der Begriff „Station“ wird in der englischen Computersprache u. a. in dem Ausdruck „Workstation“ verwendet und ist im Bereich der Technik und Informatik als Verweis auf die Gesamtheit eines technischen Systems, eines lokalen Geräts oder eines Kontrollzentrums, das umfangreiche Funktionen und Abläufe ausführt und kontrolliert, gemeinhin bekannt.
3. Das Unionsgericht kann das eine oder das andere Argument der Entscheidungspraxis des HABM billigen und aufgreifen. Wenn die Beschwerdekammer in einer früheren Sache die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke bejaht und damit die einschlägigen Vorschriften der [Verordnung Nr. 207/2009](#) richtig angewandt hat, in einer späteren, der ersten gleichartigen Sache aber eine gegenteilige Entscheidung getroffen hat, hebt der Gemeinschaftsrichter die zuletzt genannte Entscheidung wegen Verstoßes gegen die einschlägigen Vorschriften der [Verordnung Nr. 207/2009](#) auf. Hat die Beschwerdekammer dagegen in einer früheren Sache die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke rechtsfehlerhaft bejaht und in einer späteren, der ersten gleichartigen Sache eine gegenteilige Entscheidung erlassen, so kann die erste Entscheidung nicht mit Erfolg zur Begründung einer Klage auf Aufhebung der zuletzt genannten Entscheidung angeführt werden.

27. Informationspflicht des HABM über nationales Recht[EuG, Ur t. v. 28.10.2015, T-96/13 – Macka/Macka](#)**Macka**nicht eingetragene,
benutzte Bildmarkeangemeldete Gemein--
schaftsbildmarke**Leitsatz (red.)**

Die Prüfung, inwieweit ein in einem Mitgliedstaat geschütztes Kennzeichen das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, hat anhand des anwendbaren nationalen Rechts zu erfolgen; zu diesem Zweck muss das HABM insbesondere die angeführte innerstaatliche Regelung und die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen sowie die Stellungnahmen der Literatur zu berücksichtigen.

28. Zum Nachweis der ernsthaften Benutzung[EuG, Ur t. v. 29.10.2015, T-21/14 – SANDTER 1953/Sander](#)**Leitsätze (nichtamtlich)**

1. Je begrenzter das Handelsvolumen der Markenverwertung ist, desto größer ist die Notwendigkeit, dass der Widerspruchsführer ergänzende Angaben liefert, die etwaige Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der betreffenden Marke ausräumen können.
2. Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft eingestuft werden, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen. Folglich ist es nicht möglich, von vornherein und abstrakt zu bestimmen, ab welcher mengenmäßigen Grenze eine Benutzung als ernsthaft anzusehen ist, so dass ein Mindestmaß der Benutzung, das das HABM oder auf eine entsprechende Klage hin das Gericht daran hindern würde, sämtliche Umstände des ihnen unterbreiteten Streitfalls zu würdigen, nicht festgesetzt werden kann.
3. [Der] Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ [kann] nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen bezieht, sondern nur so, dass er sich auf jene Waren oder Dienstleistungen bezieht, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können.

29. Zur Aussetzung eines Beschwerdeverfahrens[EuG, Ur t. v. 12.11.2015, T-544/14 – ALETE/ALETA](#)**Leitsätze (red.)**

1. Die Beschwerdekammer verfügt bei ihrer Beurteilung der Frage, ob sie das Beschwerdeverfahren aussetzt, über ein weites Ermessen.
2. Selbst wenn die Anhängigkeit einer vor einem nationalen Gericht erhobenen Klage, die sich gegen die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende ältere Marke richtet, erwiesen ist, reicht dieser Nachweis allein nicht aus, um die Ablehnung einer Aussetzung des Verfahrens durch die Beschwerdekammer als offensichtlichen Beurteilungsfehler einzustufen.

30. Zum Ermessen der Lösungsabteilung[EuG, Ur t. v. 12.11.2015, T-253/13 – IRAP](#)**Leitsätze (red.)**

Die Aufgabe der Lösungsabteilung besteht gerade darin, die Eintragungsentscheidung umfassend zu prüfen; sie kann das Ermessen des Prüfers durch ihr eigenes Ermessen ersetzen.

BGH**31. Verwechslungsgefahr auch bei unterschiedlicher Reihenfolge derselben Buchstaben**[BGH, Ur t. v. 05.03.2015, I ZR 161/13 – IPS/ISP](#)*OLG Hamm, Entsch. v. 15.07.2013, I-22 U 21/13**LG Bochum, Entsch. v. 19.12.2012, I-13 O 186/12***Leitsatz**

Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten Buchstaben oder Silben gebildet sind (hier „IPS“ und „ISP“), erwecken regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck, wenn sie bei einer Aussprache der Buchstaben oder Silben (hier „i-pe-ess“ und „i-ess-pe“) dieselbe Vokalfolge (hier „i-e-e“) aufweisen.

32. Zur Auslegung eines Vollstreckungstitels, der eine Auskunftspflicht tituliert

[BGH, Beschl. v. 05.03.2015, I ZB 74/14 – Auslegung eines Vollstreckungstitels](#)

[OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.06.2014, I-20 W 133/12](#)

LG Düsseldorf, Beschl. v. 05.09.2012, 2a O 246/11

Leitsatz

Bei der Auslegung eines Vollstreckungstitels, der eine Auskunftspflicht tituliert, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dieser kann es gebieten, die titulierte Verpflichtung zur Auskunftserteilung über die Herkunft und den Vertriebsweg markenrechtlich nicht erschöpfter Waren dahin auszulegen, dass sie sich nicht auf Waren erstreckt, bezüglich derer der Auskunftspflichtige auch nach zumutbaren Nachforschungen über keine Anhaltspunkte verfügt, dass sie ohne Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden sind.

33. Markenmäßige Benutzung einer mit bekannter Marke versehenen Plakette

[BGH, Urt. v. 12.03.2015, I ZR 153/14 – BMW-Emblem](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 05.06.2014, 5 U 106/11

LG Hamburg, Entsch. v. 22.03.2011, 312 O 366/10

Leitsätze

1. Eine schwarz-weiße Marke ist nicht mit demselben Zeichen in Farbe identisch, sofern die Farbunterschiede nicht unbedeutend sind.
2. Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn eine Plakette, die zur Anbringung auf Ersatzteilen dient, mit der bekannten Marke eines Automobilherstellers versehen wird.
3. Wird die Klagemarke von einem Dritten für seine Produkte wie eine eigene Marke benutzt, ist die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht eröffnet.

34. Auch bei einem umfangreich getunten Fahrzeug darf der Hersteller in Grenzen genannt werden

[BGH, Urt. v. 12.03.2015, I ZR 147/13 – Tuning](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 18.07.2013, 5 U 18/10

LG Hamburg, Entsch. v. 21.01.2010, 315 O 541/08

Leitsätze

1. Eine gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG zulässige Angabe liegt vor, wenn ein Fahrzeug (hier: Porsche) nach seinem Inverkehrbringen von einem Tuning-Unternehmen (hier: TECHART) verändert und das veränderte Fahrzeug von diesem sodann unter der Nennung der Marke des Herstellers und der Bezeichnung des Tuning-Unternehmens zum Kauf angeboten wird (hier: „Porsche ... mit TECHART-Umbau“), sofern dem Verkehr durch die Angaben im Kaufangebot deutlich wird, dass mit der ursprünglichen Herstellerbezeichnung lediglich das Fahrzeug in seinem Ursprungszustand gekennzeichnet ist (im

Anschluss an BGH, Urteil vom 14. Dezember 2006 - I ZR 11/04, GRUR 2007, 705 - Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten).

2. Bei der Prüfung der Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ist zu berücksichtigen, dass den Anbietern von Tuningmaßnahmen im Interesse des freien Waren- und Dienstleistungsverkehr grundsätzlich nicht verwehrt werden kann, im Angebot der von ihnen umgebauten Fahrzeuge die Marke des Herstellers des Fahrzeugs zu nennen, das durch die Tuningmaßnahmen verändert worden ist. Dabei muss den Anbietern ein gewisser Spielraum verbleiben, um ihre Leistungen dem Verbraucher gegenüber angemessen zu präsentieren. Es ist weder erforderlich, dass jegliche Änderungen im Detail angegeben werden, noch muss der Anbieter ausdrücklich darauf hinweisen, dass die genannte Marke des Herstellers nur die Herkunft des Ursprungsprodukts bezeichnet und der Hersteller mit den Umbauten nichts zu tun hat.

35. Parodie einer bekannten Marke kann deren Wertschätzung ausnutzen

[BGH, Urt. v. 02.04.2015, I ZR 59/13 – Springender Pudel](#)

OLG Hamburg, Entsch. v. 07.03.2013, 5 U 39/09

LG Hamburg, Entsch. v. 10.02.2009, 312 O 394/08

Leitsätze

1. Sind bei einem aus einem Wort und einem Bild bestehenden Zeichen die Komposition des Gesamterscheinungsbildes, die Anordnung der Markenbestandteile sowie der Wortanfang mit einer bekannten Wort-Bild-Marke identisch (hier: Bildbestandteil eines Tiers im Sprung aus derselben Perspektive, in derselben Haltung und in derselben Sprungrichtung), kann von bildlicher Zeichenähnlichkeit auszugehen sein.
2. Der Inhaber einer bekannten Marke kann die Löschung einer Marke auch dann verlangen, wenn keine Verwechslungsgefahr vorliegt, die Ähnlichkeiten zwischen den Kollisionszeichen aber so groß sind, dass die angesprochenen Verkehrskreise das angegriffene Zeichen mit der bekannten Marke gedanklich verknüpfen.
3. Der durch die Eigentumsgarantie geschützte Inhaber einer bekannten Marke muss es nicht dulden, dass für ein sein Markenrecht verletzendes Zeichen Registerschutz für identische oder ähnliche Waren begründet wird, auch wenn das Zeichen in humorvoller Weise auf die bekannte Marke anspielt und als Markenparodie in den Schutzbereich der Kunstfreiheit fällt.

36. Keine zwangsläufige Kennzeichnungsschwäche durch Aufnahme einer Buchstabenfolge in ein Abkürzungswörterbuch

[BGH, Beschl. v. 02.04.2015, I ZB 2/14 – ISET/ISETsolar](#)
[BPatG, Beschl. v. 13.12.2013, 24 W \(pat\) 59/11](#)

Leitsätze

Die Annahme der Kennzeichnungsschwäche eines aus einer Buchstabenfolge bestehenden Zeichens kann nicht allein darauf gestützt werden, dass diese Buchstabenfolge in ein Abkürzungswörterbuch aufgenommen worden ist. Eine solche Eintragung ist keine hinreichende Grundlage für die Feststellung, dass eine Abkürzung dem gängigen Sprachgebrauch entspricht und deshalb vom angesprochenen Verkehr als beschreibend aufgefasst wird.

37. Internationale Zuständigkeit bei Gemeinschaftsmarkenrechts- und Wettbewerbsverletzungen

[BGH, Beschl. v. 09.07.2015, I ZB 65/13 – Nivea-Blau](#)
[BPatG, Beschl. v. 19.03.2013, 24 W \(pat\) 75/10 \(Leitsätze\)](#)

Leitsätze

1. Bei der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist zu berücksichtigen, dass aus der Bekanntheit in dieser Farbe gestalteter Produkte nicht notwendig folgt, dass die Produktaufmachung in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Ergibt jedoch eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad von mehr als 50%, so kann - ebenso wie im Falle einer dreidimensionalen Marke - auf eine markenmäßige Verwendung der konturlosen Farbe durch den Markeninhaber geschlossen werden (Fortführung von BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 34 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).
2. Für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke, deren Eintragung für einen Oberbegriff von Waren und Dienstleistungen begehrt wird, der eine Vielzahl nach Anwendungszweck und Zielgruppe verschiedenartiger Produktbereiche umfasst, ist erforderlich, dass sich ein hinreichender Durchsetzungsgrad für die einzelnen Waren- und Dienstleistungsuntergruppen ergibt, die der Oberbegriff umfasst.
3. Es stellt einen methodischen Mangel eines demoskopischen Gutachtens über die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten einfarbigen Farbmarke dar, wenn den Befragten eine Farbkarte vorgelegt wird, auf der die Farbfläche in einer anderen Farbe umrandet ist, und nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Farbkombination das Ergebnis des Gutachtens beeinflusst worden ist.

38. Zur Verwechslung auf einer Internetseite

[BGH, Urt. v. 30.07.2015, I ZR 104/14 – Posterlounge](#)
[OLG Braunschweig, Urt. v. 02.04.2014, 2 U 44/12](#)
 LG Braunschweig, Urt. v. 29.02.2012, 9 O 2762/10 (362)

Leitssatz

Programmiert der Betreiber einer Verkaufsplattform die auf seiner Internetseite vorhandene interne Suchmaschine so, dass Suchanfragen der Nutzer (hier: „Poster Lounge“) automatisch in einer mit der Marke eines Dritten (hier: „Posterlounge“) verwechselbaren Weise in den Quelltext der Internetseite aufgenommen werden, ist er als Täter durch aktives Tun dafür verantwortlich, dass eine Internetsuchmaschine (hier: Google) aus der im Quelltext aufgefundenen Begriffskombination einen Treffereintrag generiert, der über einen elektronischen Verweis (Link) zur Internetplattform des Betreibers führt (im Anschluss an BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 - POWER BALL).

39. Keine Ansprüche aus einer ex tunc für nichtig erklärten Marke und einer daraus hervorgegangen noch nicht eingetragenen Marke

[BGH, Urt. v. 23.09.2015, I ZR 15/14 – Amplidect/amp-liteq](#)
[OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.12.2013, I-20 U 162/12](#)
[LG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.2012 - 2a O 25/10](#)

Leitsätze

Eine Verletzungshandlung, die während der Geltung einer später für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke und noch vor der Eintragung der aus der Gemeinschaftsmarke im Wege der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b EGV 207/2009 hervorgegangenen deutschen Klagemarke stattgefunden hat, löst weder Ansprüche wegen Verletzung der gemäß Art. 55 Abs. 2 EGV 207/2009 mit Wirkung ex tunc für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke noch Ansprüche nach dem Markengesetz wegen Verletzung der zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetragenen deutschen Klagemarke aus.

40. Keine Verletzung der Haribo Goldbären-Marke durch Lindts goldenen Schokoladenbär

[BGH, Urt. v. 23.09.2015, I ZR 105/14 – Goldbären](#)
 OLG Köln, Urt. v. 11.04.2014, 6 U s230/12
 LG Köln, Urt. v. 20.12.2012, 33 O 803/11

Leitsätze

1. Eine Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke (hier: Goldbären) und einer dreidimensionalen Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Sie kann sich aber weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht ergeben; vielmehr kann eine Zeichenähnlichkeit nur aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt folgen.
2. Bei der Beurteilung der Frage der Zeichenähnlich-

keit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung darf nicht über die Ähnlichkeit im Sinngehalt ein Motivschutz begründet werden oder eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs der Wortmarke mit der Folge einer umfassenden Monopolisierung von Warengestaltungen vorgenommen werden.

3. Die begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung ist anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung ist. Hierzu ist erforderlich, dass sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr aufdrängt, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig sind und ohne dass es andere Bezeichnungen für die dreidimensionale Gestaltung gibt, die gleich naheliegend sind.
4. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit einer für Fruchtgummiprodukte eingetragenen Wortmarke (hier: Goldbären) ist in die Prüfung der Zeichenähnlichkeit bei einer Kollision mit einer dreidimensionalen Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) nicht die Produktform einzubeziehen, für die der Markeninhaber die Wortmarke nutzt (hier: konkrete Gestaltung der Gummibären).
5. Hat das Berufungsgericht über einen Anspruch aus einer Marke entschieden, auf die der Kläger sich im Rechtsstreit zur Begründung seines Anspruchs nicht gestützt hat, sondern die er nur neben anderen Marken zur Darstellung seines Markenbestands angeführt hat, stellt dies einen Verstoß gegen § 308 ZPO dar, der im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten ist.

41. Aussetzung eines Markenverletzungsverfahrens im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Löschungsverfahren

[BGH, Urt. v. 23.09.2015, I ZR 78/14 – Farbmarke Rot – HKS 13 \(Sparkassen-Rot\)](#)

OLG Hamburg, Urt. v. 06.03.2014, 5 U 82/11

LG Hamburg, Urt. v. 24.02.2011, 315 O 263/10

Leitsätze

1. Bei der Frage, ob ein Markenverletzungsverfahren im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Löschungsverfahren auszusetzen ist, ist im Rahmen der Abwägung zugunsten des Klägers zu berücksichtigen, ob durch die während der Verfahrensaussetzung andauernde Verwendung des angegriffenen Zeichens mit einer Schwächung der Klagemarke zu rechnen ist und ob der Kläger noch weitere Ansprüche aufgrund anderer Kennzeichenrechte verfolgt, die durch das Löschungsverfahren nicht betroffen sind.
2. Werden in einem Rechtsstreit zwei Streitgenossen gemeinsam verklagt und setzt das Gericht den Rechtsstreit gegen einen Streitgenossen gemäß §

148 ZPO aus, ist ein Teilurteil gegen den anderen Streitgenossen nicht zulässig, wenn dadurch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen begründet wird. Das ist der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass es für die Ansprüche gegen beide Streitgenossen auf den Bestand, die Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Klagemarke ankommt.

3. Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Unterlassungsantrags unterscheiden sich bei der vorbeugenden Unterlassungsklage regelmäßig nicht von denjenigen einer Verletzungsunterlassungsklage.
4. Bei der Verwendung eines Zeichens in einer reinen Imagewerbung eines Unternehmens kann eine Zeichenbenutzung für Waren oder Dienstleistungen zu verneinen sein.
5. Wird ein Kollisionszeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen eingesetzt, ist ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG mangels markenmäßiger Benutzung nicht gegeben. Es kommt jedoch ein Unterlassungsanspruch in entsprechender Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Betracht, wenn es sich bei dem verletzten Zeichen um eine bekannte Marke handelt.

BPatG

42. Glaubhaftmachung einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

[BPatG, Beschl. v. 17.03.2015, 24 W \(pat\) 540/12 – Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster](#)



ältere

angemeldete Bildmarke

Gemeinschaftsbildmarke

[Leitsatz](#)

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke ist die jeweilige Benutzungslage zu berücksichtigen. Die Benutzungslage ist durch präsente, glaubhafte Mittel zu belegen, sofern sie im Einzelfall nicht amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859, Tz. 33 – Malteserkreuz I). In diesen Fällen unterliegt die Benutzungslage dem Beibringungsgrundsatz, wie dies bei der Beurteilung der Benutzungslage im Falle der Einrede des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2010, 859, Tz. 15 – Malteserkreuz III). Der diesbezügliche Sachvortrag und die hierfür eingereichten Unterlagen des Widersprechenden müssen insoweit nicht nur eine Zuordnung zum jeweils maßgebenden Benutzungsgebiet ermöglichen, sondern auch zu konkreten Waren und Dienstleistungen, da sämtliche Feststellungen zur Bekanntheit einer Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen sind (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 38 – Culinaria / Villa Culinaria).

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

43. Neuheit bei Stoffzusammensetzungen

[BGH, Urt. v. 05.05.2015, X ZR 60/13 – Verdickerpolymer](#)

[BPatG, Urt. v. 20.11.2012, 3 Ni 20/11 \(EP\)](#)

Leitsatz

Werden als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe oder Stoffgruppen alternativ beansprucht, fehlt es dem Gegenstand des Patents bereits dann an der erforderlichen Neuheit in der gesamten beanspruchten Bandbreite, wenn einer dieser Stoffe oder eine dieser Stoffgruppen als Bestandteil einer solchen Zusammensetzung bekannt war.

44. Priorität einer früheren Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ

[BGH, Urt. v. 07.07.2015, X ZR 100/13](#)

[BPatG, Urt. v. 11.07.2013, 3 Ni 37/11 \(EP\)](#)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann in Anspruch genommen werden, wenn diese dieselbe Erfindung betrifft. Dies setzt voraus, dass die mit der späteren Anmeldung beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmann in der früheren Anmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (st. Rechtsprechung des BGH).
2. Wenn die frühere Anmeldung die in der späteren Anmeldung beanspruchte Merkmalskombination nicht in ihrer Gesamtheit als zur Erfindung gehörend offenbart, kann eine Priorität nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ nicht in Anspruch genommen werden. Diese Rechtsfolge ist im Hinblick auf alle in Frage kommenden Entgegenhaltungen einheitlich zu beurteilen. Eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Entgegenhaltungen ist ausgeschlossen, solange die Merkmalskombination, deren Patentfähigkeit zu beurteilen ist, unverändert bleibt.

45. Neuheit eines auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruchs ohne Verwendungsbeanspruchung

[BGH, Urt. v. 02.06.2015, X ZR 55/13](#)

[BPatG, Urt. v. 13.12.2012, 10 Ni 6/11](#)

Leitsatz (nichtamtlich)

Ein auf ein Erzeugnis als solches gerichteter Patentanspruch, der das Erzeugnis unter anderem mit der bloßen Eignung für eine bestimmte Funktion, zu einem bestimmten Zweck, einer Nutzung oder Wirkung definiert, ohne allein diese Verwendung zu beanspruchen,

ist nicht neu, sofern ein solcher Gegenstand dem Wortsinne nach zum Stand der Technik gehörte und die entsprechende Eignung aufwies, auch wenn die Möglichkeit einer dieser Eignung entsprechenden Nutzung oder Wirkung dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nicht bekannt war [...]. Die Neuheit ist indessen nur dann zu bejahen, wenn im Stand der Technik keine Lehre und keine Vorbenutzung öffentlich zugänglich war, deren Gegenstand geeignet gewesen wäre, entsprechend den im Patentanspruch definierten Funktions-, Zweck- und Wirkungsangaben benutzt zu werden.

46. Geltung der allg. Regeln der Neuheitsprüfung auch für die objektive Eignung eines Gegenstands

[BGH, Urt. v. 16.06.2015, X ZR 67/13](#)

[BPatG, Urt. v. 28.05.2013, 3 Ni 6/12 \(EP\)](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

In der Neuheitsprüfung gelten die allgemeinen Regeln, denen zufolge es darauf ankommt, was einer Vorveröffentlichung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist (vgl. etwa BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008, X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin), auch für die objektive Eignung eines Gegenstands mit Blick auf Zweck, Wirkung oder Funktionsangaben in dem Patentanspruch, um dessen Vorwegnahme durch den Stand der Technik es geht.

47. Zurückverweisung bei fehlender Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht

[BGH, Urt. v. 07.07.2015, X ZR 64/13 – Bitratenreduktion](#)

[BPatG, Urt. v. 12.03.2013, 5 Ni 58/11 \(EP\)](#)

Leitsatz (nichtamtl.)

Im Patentnichtigkeitsverfahren ist die Sache im Falle der Aufhebung des patentgerichtlichen Urteils durch den Bundesgerichtshof regelmäßig zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen, wenn dieses eine Erstbewertung des Standes der Technik unter dem Gesichtspunkt der Patentfähigkeit noch nicht vorgenommen hat.

48. Festsetzung der Patentanwaltsvergütung

[BGH, Beschl. v. 25.08.2015, X ZB 5/14 und X ZB 6/154 – Festsetzung der Patentanwaltsvergütung](#)

[OLG Braunschweig, Urt. v. 17.06.2014, 2 W 46/14 und 2 W 47/14](#)

[LG Braunschweig, Urt. v. 07.04.2014, 9 O 2469/13 und 9 O 2470/13](#)

Leitsatz

Die Vergütung des Patentanwalts für die Vertretung einer Partei oder die Mitwirkung bei der Vertretung einer Partei im gerichtlichen Verfahren kann nicht nach § 11 RVG gegen den Auftraggeber festgesetzt werden.

49. Ausschluss der (Rechts-)Beschwerde gegen Entscheidungen des BPatG zum Kostenansatz[BGH, Urt. v. 25.08.2015, X ZB 8/14 – Überraschungsei](#)[BPatG, Beschl. v. 17.06.2014, 35 W \(pat\) 25/13](#)**Leitsätze**

1. § 11 Abs. 3 PatKostG schließt nicht nur eine Beschwerde, sondern auch eine Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts über den Kostenansatz aus.
2. Die Frage, ob Kosten wegen unrichtiger Sachbehandlung niederschlagen sind, betrifft den Kostenansatz.

50. Beschwerdegebühr bei Beschwerde gegen Entscheidungen des DPMA[BGH, Urt. v. 18.08.2015, X ZB 3/14 – Mauersteinsatz](#)[BPatG, Beschl. v. 03.12.2013, 10 W \(pat\) 17/14](#)**Leitsätze**

1. Legen mehrere Patentinhaber gegen eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes im Einspruchsverfahren Beschwerde ein, hat jeder eine Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum PatKostG Nr. 401 100) zu entrichten.
2. Wird bei einer von mehreren Beteiligten erhobenen Beschwerde nur eine Gebühr gezahlt, ist zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden kann.

51. Informationsbezogene Merkmale eines Patentspruchs[BGH, Urt. v. 25.08.2015, X ZR 110/13 – Entsperrbild](#)[BPatG, Urt. v. 04.04.2013, 2 Ni 59/11 \(EP\) verbunden mit 2 Ni 64/11 \(EP\)](#)**Leitsätze**

1. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bleiben Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken, als solche außer Betracht. Anweisungen, die Informationen betreffen, die nach der erfindungsgemäßen Lehre wiedergegeben werden sollen, können die Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit nur insoweit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen; Urteil vom 26. Februar 2015 - X ZR 37/13, GRUR 2015, 660 - Bildstrom).
2. Informationsbezogene Merkmale eines Patentspruchs sind darauf hin zu untersuchen, ob die wiederzugebende Information sich zugleich als Ausführungsform eines - im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches angegebenen - technischen

Lösungsmittels darstellt. In einem solchen Fall ist das technische Lösungsmittel bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu berücksichtigen.

52. Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung[BGH, Urt. v. 15.09.2015, X ZR 112/13 – Teilreflektierende Folie](#)[BPatG, Urt. v. 01.08.2013, 4 Ni 28/11 \(EP\)](#)**Leitsatz**

Die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, kann jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist.

BPatG**53. Zum Inlandsvertreter gemäß § 25 Abs. 1 PatG**[BPatG, Beschl. v. 20.05.2015, 20 W \(pat\) 13/11 – Antennenanordnung](#)**Leitsatz**

Die bei auswärtigen Beteiligten notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des am Bundespatentgericht anhängigen Beschwerdeverfahrens. Eine den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entsprechende Inlandsvertreter-Vollmacht ist im Original auch dann vorzulegen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt im Verfahren auftritt. § 25 Abs. 1 PatG geht als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung als *lex specialis* der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor (entgegen BPatG, Beschluss vom 20.03.2014 – 23 W (pat) 9/10). Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen, wenn nicht bis zur Entscheidung über die Beschwerde die Vollmachtsurkunde im Original vorgelegt wird (so auch BPatG, Beschluss vom 27.10.2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08; BPatG, Beschluss vom 08.10.2014 – 29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]).

OLG**54. Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentverletzungsstreitigkeiten**[OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.09.2015, 6 U 52/15](#)[LG Mannheim, Urt. v. 27.01.2015, 2 O 203/14](#)**Leitsätze**

1. Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung in Patentverletzungsstreitigkeiten ist, dass die Beurteilung der Verletzungs-

frage im Einzelfall keine Schwierigkeiten macht und dass sich keine durchgreifenden Zweifel an der Schutzfähigkeit des Klagepatents aufdrängen; ergänzend ist eine Bewertung und Abwägung der Interessen der Parteien vorzunehmen (vgl. OLG Karlsruhe GRUR-RR 2009, 442 - vorläufiger Rechtsschutz).

2. Von einem für den Erlass einer Unterlassungsverfügung hinreichend gesicherten Rechtsbestand kann im Grundsatz nur dann ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat (OLG Düsseldorf InstGE 9, 140, 146 - Olanzapin; OLG Düsseldorf InstGE 12, 114 - Harnkatheter).
3. Sobald aber eine solche Entscheidung vorliegt, ist grundsätzlich von einem ausreichend gesicherten Rechtsbestand auszugehen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2014, I-2 U 60/14, juris-Rn. 44).
4. Der Verfügungsgrund nach § 940 ZPO setzt voraus, dass der Verfügungskläger die zur Ermittlung des Sachverhalts und zur Verfolgung seiner Rechte erforderlichen Schritte jeweils zielstrebig in die Wege geleitet und zu Ende geführt hat. Der Verfügungskläger ist im Rahmen des Dringlichkeitserfordernisses aber nicht gehalten, bei der Rechtsverfolgung ein erhöhtes Prozessrisiko einzugehen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 236 - Flupirtin-Maleat). Deshalb kann es unter besonderen Umständen des Einzelfalls gerechtfertigt sein, wenn der Verfügungskläger eine anstehende Entscheidung in einem parallel gelagerten (dasselbe Patent und dieselbe Ausführungsform betreffenden) Hauptsacheverfahren abwartet, bevor er den Erlass einer Unterlassungsverfügung beantragt.
5. Die Frage, ob die Vollziehung des im Rahmen eines Verfügungsverfahrens ausgesprochenen Unterlassungsgebots von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht wird, hängt von einer Würdigung aller Umstände des Einzelfalls ab, insbesondere vom Grad der Klärung der Verletzungs- und der Rechtsbestandsfrage sowie von absehbaren Vollziehungsfolgen.

55. Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung im Patentverletzungsstreit

[OLG Karlsruhe, Beschl. v. 09.04.2015, 6 U 168/14](#)

[LG Mannheim, Urt. v. 10.10.2014, 7 O 514/11](#)

Leitsatz

Der Umstand, dass sich das Landgericht im Patentverletzungsurteil nicht mit der abweichenden Auffassung einer anderen Kammer in einem Parallelverfahren auseinandergesetzt hat, rechtfertigt für sich genommen nicht die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S. 1 ZPO.

56. Ergänzendes Schutzzertifikat

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.08.2015, 2 U 21/15](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 05.03.2015, 4b O 139/14](#)

Leitsätze (red.)

1. Für zulassungspflichtige Arzneimittel besteht die Möglichkeit, die durch das dem Vertrieb vorgeschaltete behördliche Zulassungsverfahren verkürzte Patentlaufzeit durch ein Ergänzendes Schutzzertifikat zu verlängern [...]. Rechtstechnisch ist das Zertifikat als eigenständiges Schutzrecht ausgestaltet [...]. Für die Schutzbereichsbestimmung erklärt § 16a Abs. 2 PatG die Vorschrift des § 14 PatG für entsprechend anwendbar. [Art. 5 SPC-VO](#) bestimmt überdies vorrangig, dass das Zertifikat grundsätzlich dieselben Rechte wie das Grundpatent gewährt. Das Schutzzertifikat selbst enthält keine Ansprüche und keinen Beschreibungstext. Die Schutzbereichsbestimmung hat deshalb unter Rückgriff auf das Grundpatent und dessen Beschreibung, allerdings beschränkt auf dasjenige Erzeugnis (Wirkstoff) zu erfolgen, für welches das Zertifikat erteilt worden ist. Wird das Zertifikat für den identischen Gegenstand des Hauptanspruchs erteilt, ergeben sich keine Besonderheiten. Reichen die Ansprüche des Grundpatents weiter, so ist anstelle des im Grundpatent verwendeten allgemeinen Begriffs das Erzeugnis des Schutzzertifikats zu setzen; anhand einer so modifizierten Patentschrift hat alsdann die Auslegung und Schutzbereichsbestimmung gemäß § 14 PatG bzw. Art. 69 EPÜ nach allgemeinen Grundsätzen stattzufinden. Limitierend ist zu beachten, dass [Art. 4 SPC-VO](#) den [...] Zertifikatschutz [...] in zweierlei Hinsicht begrenzt, nämlich zum einen dahin, dass er sich nur auf dasjenige Erzeugnis des Grundpatents erstreckt, das von der Arzneimittelzulassung erfasst wird, und zum anderen dahin, dass unter den Zertifikatschutz nur die Verwendung des geschützten Erzeugnisses als Arzneimittel fällt, und zwar diejenige Verwendung, die während der Zertifikatlaufzeit arzneimittelrechtlich genehmigt worden ist [...].
2. Wird aus einem inländischen Patent gegen den Parallelimport vorgegangen, ist damit allein maßgeblich, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung des inländischen Patents im Ausfuhrstaat [...] Patentschutz für das fragliche Erzeugnis erlangt werden konnte. Die Tatsache, dass ein entsprechender Patentschutz im Ausfuhrstaat zu einem späteren Zeitpunkt hätte erlangt werden können oder erlangt wurde, ist [...] ohne Bedeutung [...].
3. Wenn aus einem Schutzzertifikat gegen den Parallelimport vorgegangen wird, kommt es nicht darauf an, ob der Zertifikatinhaber zum Zeitpunkt des dem inländischen Schutzzertifikat zugrunde liegenden Grundpatents im Ausfuhrstaat ein entsprechendes Grundpatent erlangen konnte. War im Ausfuhrstaat ein Patentschutz am Anmeldetag des inländischen Grundpatents möglich, aber kein Zertifikatschutz am Anmeldetag des inländischen Schutzzertifikats, tritt keine Erschöpfung ein. Das gilt selbst dann, wenn von der möglichen Anmeldung eines Grund-

patents – aus welchen Gründen auch immer – im Ausfuhrstaat abgesehen wurde und damit eine spätere Zertifikatanmeldung, wenn eine gesetzliche Möglichkeit hierzu bestehen würde, am mangelnden Grundpatent gescheitert wäre.

57. Lizenzvertrag als „Wagnisgeschäft“

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.09.2015, 15 U 124/14](#)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 21.08.2014, 4a O 141/13](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Allein aus dem Umstand, dass das Patent noch nicht erteilt war, kann nicht auf einen Vergleich geschlossen werden, der unabhängig von der Schutzfähigkeit des Patents Zahlungspflichten der Beklagten vorsieht. Vielmehr ist die Ungewissheit darüber, ob das Patent erteilt wird und/oder ob es nach Erteilung während der Schutzdauer wirksam fortbesteht, jedem auf ein Patent bezogenen Lizenzvertrag immanent und daher keine Besonderheit des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. Da sich das Schutzrecht nachträglich als nicht rechtsbeständig erweisen kann und die wirtschaftliche Wertbarkeit nicht voraussehbar ist, ist der Lizenzvertrag für beide Seiten ein Wagnisgeschäft (BGH, GRUR 1961, 27 – Holzbausträger; [...]). Daraus ist indes nicht der Schluss zu ziehen, der Lizenznehmer verpflichte sich unabhängig vom (Fort-) Bestand des Patents zur Zahlung der Lizenzgebühren. Vielmehr endet seine Vergütungspflicht mangels einer anderslautenden Vereinbarung regelmäßig ab Rechtskraft der Nichtigerklärung des Patents (BGH, GRUR 1983, 237 – Brückenlegepanzer I; [...]), obwohl der Lizenznehmer bei Abschluss des Lizenzvertrages weiß, dass der Rechtsbestand des Patents ungewiss ist. Das ist bei Lizenzierung eines erst angemeldeten Patents nicht grundsätzlich anders, sondern es kommt „nur“ die Ungewissheit über die Erteilung des Patents hinzu, weshalb der Lizenzvertrag für den Lizenznehmer ein noch größeres Wagnisgeschäft darstellt.
2. Selbst ein Verzicht des Lizenznehmers auf ein Kündigungsrecht lässt nicht die Schlussfolgerung zu, dass dieser auch daran gehindert ist, das lizenzierte Schutzrecht anzugreifen. Es handelt sich vielmehr um zwei verschiedene mögliche Rechte des Lizenznehmers, die unabhängig voneinander bestehen und Gegenstand eines Lizenzvertrages sein können. Dabei wird das Fehlen von Kündigungsmöglichkeiten regelmäßig sogar gegen eine konkludente Nichtangriffsabrede sprechen, weil der Lizenznehmer andernfalls Gefahr läuft, über einen langen Zeitraum für ein nicht schutzfähiges Patent zahlen zu müssen, ohne sich von dieser Verpflichtung lösen zu können, und dies erkennbar seinen – bei der Auslegung ebenfalls zu berücksichtigenden – Interessen widerspricht. Deswegen bedarf es konkreter Anhaltspunkte für einen Willen des Lizenznehmers zum Abschluss einer Nichtangriffsabrede.

LG

58. Anpassung der Beschreibung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren

[LG Düsseldorf, Urt. v. 28.05.2015, 54a O 9/15](#)

Leitsatz (nichtamtlich)

Wird in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren die Beschreibung angepasst und eine neue Patentschrift veröffentlicht, hat die Auslegung allein anhand der geänderten Patentschrift [...] zu erfolgen [...]. Ob die Ergänzung der Beschreibung des Verfügungspatents demgegenüber eine unzulässige Erweiterung darstellt, wäre gegebenenfalls im Nichtigkeitsverfahren anhand einer Gegenüberstellung des Gegenstands des Verfügungspatents und des Inhalts der ursprünglichen Offenbarung zu prüfen.

59. Neuherstellung bei Austausch von Teilen einer Vorrichtung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, 4a O 44/14](#)

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Für die Frage, wann beim Austausch von Teilen einer Vorrichtung von deren Neuherstellung gesprochen werden kann, kann auch von Bedeutung sein, ob es sich um Teile handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist (BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – Palettenbehälter II). Für die Frage, ob mit dem Austausch eines Teils während der Lebensdauer des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses zu rechnen ist, sind in erster Linie die berechtigten Erwartungen der Abnehmer von Bedeutung. Hat sich mit dem „Verbrauch“ des Austauschteils gleichzeitig auch der patentgeschützte Gegenstand als Ganzes erledigt, liegt eine Neuherstellung vor, und zwar unabhängig davon, ob sich in dem Austauschteil die eigentlichen Erfindungsvorteile verwirklichen oder nicht.
2. Bei der Frage, ob eine Neuherstellung oder eine Erhaltungsmaßnahme vorliegt, sind die Wertverhältnisse zwischen den ursprünglichen und den ausgetauschten Bauteilen zu berücksichtigen. Denn wenn das ausgetauschte Teil den überwiegenden Wert der patentgemäßen Vorrichtung verkörpert und der restliche, unverändert fortbestehende Teil einen demgegenüber deutlich geringeren Wert besitzt, spricht vieles dafür, dass sich mit dem Verbrauch des ausgetauschten Teils der patentgemäße Gegenstand insgesamt erledigt hat.
3. Bei der Frage der Erschöpfung ist stets auf den nach dem Patentanspruch geschützten Gegenstand abzustellen, unabhängig davon, ob es sich hierbei um eine im Geschäftsverkehr gehandelte Ware handelt. Denn erschöpfen können sich nur die Ausschließlichkeitsrechte aus einem Patent an dem Gegenstand, den das Patent beansprucht. Diese Verknüpfung zwischen dem Recht aus einem Patent und dessen Erschöpfung würde aufge-

hoben, wenn man auf eine andere Einheit als auf den patentgemäßen Gegenstand abstellen würde, was letztlich den Patentschutz ungerechtfertigt einschränken würde.

4. Für ein Obsiegen im Sinne von § 140e PatG reicht ein zuerkannter Anspruch wegen rechtswidriger Patentverletzung aus. So genügt es, wenn ein Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung vom Gericht zuerkannt wird, auch wenn andere Klageanträge wegen anderer Gründe (etwa Erfüllung oder Verjährung) abgewiesen werden.

60. Zum Anspruch auf Rückruf der angegriffenen Ausführungsform

[LG Düsseldorf, Urt. v. 12.05.2015, 4a O 70/14](#)

Leitsätze (red.)

1. Bei der Lieferung eines Teils einer Gesamtvorrichtung kommt eine unmittelbare Schutzrechtsverletzung auch dann in Betracht, wenn in dem benutzten Teil der Erfindungsgedanke bis auf selbstverständliche, für die im Patent unter Schutz gestellte technische Lehre unbedeutende Zutaten bereits verwirklicht ist.
2. Bei einem Anspruch auf Rückruf der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen gemäß (Art. 64 EPÜ i. V. m.) § 140a Abs. 3 S. 1 Var. 1 PatG kommt es anders als für den Vernichtungsanspruch nicht darauf an, ob der Beklagte eine Verfügungsgewalt über die Sache hat. Anspruchsobjekt können daher auch im Ausland befindliche Gegenstände sein, wenn sie mit dem Makel der Patentverletzung im Inland behaftet sind.

61. Benutzung mit äquivalenten Mitteln

[LG Düsseldorf, Urt. v. 23.07.2015, 4c O 52/14](#)

Leitsatz (nichtamtlich)

Eine Benutzung mit äquivalenten Mitteln liegt [...] vor, wenn der Patentanspruch und die zu seiner Auslegung heranzuziehende Beschreibung erkennen lassen, dass auch im Anspruch nicht ausdrücklich genannte Mittel in den Schutzbereich einbezogen werden sollen. Dies kann etwa bei einer erkennbar unvollständigen Formulierung des Anspruchs zu bejahen sein. Hingegen kommt eine äquivalente Benutzung nicht in Betracht, wenn sich aus dem Gesamtzusammenhang des Anspruchs ergibt, dass mit der Anspruchsformulierung eine bewusste Beschränkung auf ein bestimmtes Lösungsmittel vorgenommen werden soll. Hat sich der Anspruch in diesem Sinne nach Auslegung durch die Beschreibung auf eine bestimmte konkret umschriebene Lösung festgelegt, so liefe eine Abweichung von diesen Vorgaben darauf hinaus, die technische Lehre des Schutzrechts zu ändern. Das widerspricht jedoch dem auch im Rahmen der äquivalenten Benutzung geltenden Grundsatz, dass die im Wortsinn des Patentanspruches beschriebene technische Lehre als sinnhaft hingenommen werden muss (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013 – 2 U 26/13).

62. Hinreichende Wahrscheinlichkeit für Widerruf oder Vernichtung des Klagepatents

[LG Düsseldorf, Urt. v. 25.06.2015, 4c O 65/14](#)

Leitsatz (nichtamtlich)

Die Entscheidung des für die Entscheidung über den Verletzungsvorwurf zuständigen Gerichts über eine (hilfsweise) beantragte Aussetzung des Verletzungsverfahrens bis zu einer Entscheidung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist [...] eine Prognoseentscheidung. Das zur Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung berufene Organ, das im Gegensatz zum Verletzungsgericht technisch fachkundig besetzt ist, ist nicht an eine Einschätzung des Verletzungsgerichts zum Rechtsbestand des Klagepatents gebunden. Indes muss, soll dem vor dem oder parallel zum Verletzungsprozess erhobenen Einspruch bzw. der entsprechenden Nichtigkeitsklage nicht regelmäßig eine hemmende Wirkung zukommen, das Verletzungsgericht die gegen den Rechtsbestand des Klagepatents vorgebrachten Entgegenhaltungen darauf prüfen, ob sie – allein aus der Perspektive des Verletzungsgerichts – einen Widerruf bzw. eine Vernichtung des Klagepatents hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatentes wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der ihm am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

63. Beteiligung der Verlage an gesetzlichen Urheberrechtsvergütungsansprüchen

[EuGH, Urt. v. 12.11.2015, C-572/13](#)

Leitsätze

1. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der [Richtlinie 2001/29/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft sind dahin auszulegen, dass in Bezug auf den darin enthaltenen Begriff „gerechter Ausgleich“ danach zu unterscheiden ist, ob die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger fotomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung von einem beliebigen Nutzer angefertigt wird oder von einer natürlichen Person zum privaten Gebrauch und weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke.
2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der [Richtlinie 2001/29](#) stehen nationalen Rechtsvorschriften wie denen, um die es im Ausgangsverfahren geht, entgegen, die es dem Mitgliedstaat gestatten, einen Teil des den Rechtsinhabern zustehenden gerechten Ausgleichs den Verlegern der von den Urhebern geschaffenen Werke zu gewähren, ohne dass die Verleger verpflichtet sind, die Urheber auch nur indirekt in den Genuss des ihnen vorenthaltenen Teils des Ausgleichs kommen zu lassen.
3. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der [Richtlinie 2001/29](#) stehen nationalen Rechtsvorschriften, mit denen wie mit denjenigen, um die es im Ausgangsverfahren geht, ein einheitliches System zur Einziehung des gerechten Ausgleichs geschaffen wird, das sich auch auf Vervielfältigungen von Notenblättern erstreckt, grundsätzlich entgegen, und sie stehen nationalen Rechtsvorschriften entgegen, mit denen ein einheitliches System zur Einziehung des gerechten Ausgleichs geschaffen wird, das sich auch auf rechtswidrige, mittels unrechtmäßiger Quellen erstellte Vervielfältigungen erstreckt.
4. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der [Richtlinie 2001/29](#) stehen nationalen Rechtsvorschriften wie denen, um die es im Ausgangsverfahren geht, entgegen, durch die ein System geschaffen wird, das zur Finanzierung des den Rechtsinhabern zustehenden gerechten Ausgleichs zwei Vergütungsformen miteinander kombiniert, und zwar zum einen eine Pauschalvergütung, die vor dem Vervielfältigungsvorgang vom Hersteller, Importeur oder innergemeinschaftlichen Abnehmer von Geräten, mit denen geschützte Werke vervielfältigt werden können, zu dem Zeitpunkt, zu dem

diese Geräte auf nationalem Staatsgebiet in den Handel gebracht werden, entrichtet wird, und zum anderen eine anteilige, nach dem Vervielfältigungsvorgang zu entrichtende Vergütung, die lediglich als Einheitspreis, multipliziert mit der Zahl vorgenommener Vervielfältigungen, festgelegt und den natürlichen oder juristischen Personen auferlegt wird, die diese Vervielfältigungen vornehmen, sofern

- die im Vorhinein entrichtete Pauschalvergütung allein anhand der Geschwindigkeit, mit der das betreffende Gerät Vervielfältigungen vornehmen kann, berechnet wird;
- die nachträglich entrichtete anteilige Vergütung davon abhängt, ob der Vergütungspflichtige an der Einziehung dieser Vergütung mitgewirkt hat;
- das kombinierte System insgesamt nicht mit Mechanismen, u. a. für die Rückerstattung, ausgestattet ist, die eine ergänzende Anwendung der Kriterien des tatsächlichen Nachteils und des pauschal ermittelten Nachteils hinsichtlich der verschiedenen Kategorien von Nutzern erlauben.

BGH

64. Weiterveräußerung gebrauchter Software – Green IT

[BGH, Urt. v. 19.03.2015, I ZR 4/14](#)

OLG Frankfurt, Urt. v. 12.11.2013, 11 U 32/12

LG Frankfurt, Urt. v. 15.03.2012, 2-3 O 302/11

Leitsätze

1. Verfolgt der in erster Instanz erfolgreiche Kläger mit einem erstmals im Berufungsrechtszug gestellten Hilfsantrag dasselbe Klageziel wie mit dem erstinstanzlich erfolgreichen Hauptantrag, stellt dies keine Klageerweiterung dar, die mit der Anschlussberufung geltend gemacht werden muss (Fortführung von BGH, NJW 2015, 1608).
2. Räumt der Inhaber des Urheberrechts an einem Computerprogramm dem Erwerber einer Programmkopie das Recht zur Nutzung für die gesamte Zeit der Funktionsfähigkeit des Computerprogramms ein, liegt eine Veräußerung im Sinne von § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG vor, die zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts an der Programmkopie führen kann.
3. Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts an der Kopie eines Computerprogramms gemäß § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG erstreckt sich auf das Recht zum Weiterverbreiten der Programmkopie sowohl durch Weitergabe eines die Programmkopie enthaltenden Datenträgers als auch durch Bekanntgabe eines zum Herunterladen des Programms erforderlichen Produktschlüssels. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Weiterverkäufer die „erschöpfte“ Kopie des Computerprogramms seinerseits von dem Verkäufer durch Übergabe eines Datenträgers

oder durch Bekanntgabe des Produktschlüssels erhalten hat.

4. Wird die „erschöpfte“ Kopie eines Computerprogramms durch Bekanntgabe des Produktschlüssels weiterverkauft, setzt die Berechtigung des Nacherwerbers zum Herunterladen und damit Vervielfältigen des Computerprogramms nach § 69d I UrhG voraus, dass der Vorerwerber seine Kopien dieses Programms zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs unbrauchbar gemacht hat.
5. Der Markeninhaber muss es nach Art. 13 II [GMV](#) nicht hinnehmen, dass seine Marke für den weiteren Vertrieb der von ihm oder mit seiner Zustimmung unter dieser Marke in Verkehr gebrachten Kopie eines Computerprogramms verwendet wird, wenn die ernstliche Gefahr besteht, dass der Erwerber der Kopie das Urheberrecht am Computerprogramm verletzt (Anschluss an BGH, GRUR 2012, 392 = WRP 2012, 469 – Echtheitszertifikat).

65. Pressemitteilung: Werbung für den Erwerb eines Werkes greift in das Urheberrecht ein

Der Bundesgerichtshof hat am 5. November 2015 in drei Urteilen (BGH, Urte. v. 05.11.2015, I ZR 91/11 – Marcel-Breuer-Möbel II; BGH, Urte. v. 05.11.2015, I ZR 76/11 – Wagenfeld-Leuchte II; BGH, Urte. v. 05.11.2015, I ZR 88/13 – Al Di Meola) über die Reichweite des Verbreitungsrechts entschieden.

Er kam dabei zu dem Ergebnis, dass das Verbreitungsrecht des Urhebers die Berechtigung beinhaltet, das Original oder Vervielfältigungen eines Werkes der Öffentlichkeit zum Erwerb anzubieten.

Er befand außerdem, dass dieses Recht durch eine nicht notwendig zum Erwerb führende Werbung verletzt sein kann. Beim Verbreitungsrecht des Urhebers nach § 17 UrhG handele es sich um nach Art. 4 Abs. 1 [RL 2001/29/EG](#) harmonisiertes Recht. § 17 Abs. 1 UrhG ist daher – richtlinienkonform – dahin auszulegen, dass der Inhaber des ausschließlichen Verbreitungsrechts an einem geschützten Werk Angebote zum Erwerb beziehungsweise zielgerichtete Werbung in Bezug auf das Original oder auf Vervielfältigungsstücke desselben auch dann verbieten kann, wenn diese nicht sicher zu einem Erwerb des Werkes geführt hat, die Werbung jedoch Verbraucher eines Mitgliedsstaats, in dem ein urheberrechtlicher Schutz des Werkes besteht, zu dessen Erwerb angeregt hat. Entsprechendes gelte auch für das Verbreitungsrecht des ausübenden Künstlers nach § 77 UrhG.

Ein tatsächlicher Erwerb des Werkes sei nicht notwendig.

Quelle: [BGH, Pressemitteilung Nr. 186/2015 v. 05.11.2015](#)

66. Urheberrechtswahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften

[BGH, Beschl. v. 27.08.2015, I ZR 148/14 – Schiedsstellenanrufung II](#)

OLG München, Urte. v. 22.05.2014, 6 Sch 20/13

Leitsatz

Bei Streitfällen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UrhWG, an denen eine Verwertungsgesellschaft beteiligt ist und die die Vergütungspflicht nach § 54 oder § 54c UrhG betreffen, ist die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens nach § 16 Abs. 1 UrhWG auch dann Prozessvoraussetzung, wenn die Anwendbarkeit und die Angemessenheit des Tarifs nicht bestritten sind.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

67. Benutzung einer Marke durch einen Dritten ohne dessen Zustimmung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugersatzteilen

[EuGH, Beschl. v. 06.10.2015, C-500/14 – Ford Motor Company](#)

Leitsatz

Art. 14 der [Richtlinie 98/71/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen und Art. 110 der [Verordnung \(EG\) Nr. 6/2002](#) des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind dahin auszulegen, dass sie nicht in Abweichung von den Bestimmungen der [Richtlinie 2008/95/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und der [Verordnung \(EG\) Nr. 207/2009](#) des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke einen Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör wie Radkappen berechtigen, auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller u. a. für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anzubringen, dass die damit vorgenommene Benutzung dieser Marke die einzige Möglichkeit darstelle, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

68. Zulässige Werbung mit fremder Marke für funktionell vergleichende Produkte

[BGH, Ur. v. 02.04.2015, I ZR 167/13 – Staubsaugerbeutel im Internet](#)

[OLG Düsseldorf, Ur. v. 23. 07. 2013, I-20 U 60/12](#)

LG Düsseldorf, Ur. v. 14.03.2012, 2a O 153/11

Leitsatz

Es stellt für sich allein keine unlautere Rufausnutzung dar, wenn eine fremde Marke in einem Internet-Verkaufsangebot im Rahmen einer vergleichenden Werbung verwendet wird, um Kunden, die sich einer Suchmaschine bedienen, auf das eigene Produkt aufmerksam zu machen.

69. Keine Nachahmung von Marken durch sinnentsprechende Produktaufmachung

[BGH, Ur. v. 23.09.2015, Az. I ZR 105/14 – Goldbären](#)

[OLG Köln, Ur. v. 11.04.2014, Az. 6 U 230/12](#)

[LG Köln, Ur. v. 18.12.2012, Az. 33 O 803/11](#)

Leitsätze (red.)

1. Der Begriff der Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 4 Nr. 9 UWG ist weit auszulegen. Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes können Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art sein. Schutzzfähig sind auch verkörperte Werbemittel und damit auch die „Goldbären-Figur“ der Klägerin.
2. Angesichts des unterschiedlichen Materials der einander gegenübergestellten Produkte – Gummiwaren auf der einen, Schokolade in Goldfolie auf der anderen Seite – und der unterschiedlichen Größe fehlt es indes an einer von § 4 Nr. 9 UWG vorausgesetzten Nachahmung, da nicht angenommen werden kann, dass die angegriffenen Produktausstattungen den Produkten der Klägerin so ähnlich sind, dass sie sich in ihnen wiedererkennen lassen. Auf die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts zu den die Unlauterkeit begründenden besonderen Umständen des § 4 Nr. 9 Buchst. a und b UWG und die dagegen gerichteten Angriffe der Revision kommt es deshalb nicht mehr an.
3. Mangels Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Produkte oder Produktausstattungen kommen auch auf § 5 Abs. 2 UWG gestützte Unterlassungsansprüche nicht in Betracht.

Anmerkung (Behyad Hozuri):

Der BGH bestätigt das Urteil des OLG nicht nur hinsichtlich der Ablehnung markenrechtlicher Ansprüche, sondern schließt sich ebenso der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung des Berufungsgerichts an. Im Ergebnis verneint der BGH bereits eine Nachahmung der

klägerischen Marken durch die Produktaufmachung der Beklagten, weshalb es auf die Feststellung unlauterkeitsbegründender Umstände nicht mehr ankommt. Die Entscheidung ist dabei sowohl vom Ergebnis her, als auch in ihrer Begründung überzeugend. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der unterschiedlichen Größe der einander gegenübergestellten Produkte kam in der vorliegenden Sachverhaltskonstellation allenfalls eine nachschaffende Leistungsübernahme in Betracht. Wiedererkennbare prägende Gestaltungselemente des Originals ließen sich in der Produktaufmachung der Beklagten indessen gerade nicht vorfinden. Beide Produkte wiesen zwar im Kern einen vergleichbaren Bedeutungsgehalt auf. Letztlich wurde durch die Beklagte jedoch allenfalls die Gestaltungsidee eines goldenen Bären aufgegriffen, ohne erkennbare Bezüge zu bestehenden Produkten der Klägerin herzustellen. Eine andere Beurteilung hätte insoweit einen Schutz des bloßen Gestaltungsmotivs zur Folge gehabt, der jedoch bereits deshalb ausscheidet, weil über das Wettbewerbsrecht lediglich ein Schutz für die konkrete Umsetzung einer gestalterischen Grundidee beansprucht werden kann.

OLG

70. Keine unzulässige Nachahmung durch Übernahme schraubenartiger Applikationen einer Uhr.

[OLG Köln, Ur. v. 14.08.2015, I-6 U 9/15, 6 U 9/15 - Montblanc "Snow Cap"](#)

LG Köln, Ur. v. 10.10.2014, 84 O 157/14

Leitsätze. (red.)

1. Eine unzulässige Nachahmung nach § 4 Nr. 9 lit. a) oder b) UWG setzt voraus, dass das angegriffene Produkt oder ein Teil davon von wettbewerblischer Eigenart ist und mit dem Originalprodukt übereinstimmt oder ihm zumindest so ähnlich ist, dass es sich in diesem wiedererkennen lässt.
2. Bei einer nur teilweisen Übernahme von Gestaltungselementen muss sich die wettbewerblische Eigenart des Originals gerade aus dem übernommenen Teil ergeben, es müssen also gerade die übernommenen Gestaltungsmerkmale geeignet sein, die wettbewerblische Eigenart zu begründen.
3. Die wettbewerblische Eigenart der Uhren der Klägerin mag sich auch aus der Ausgestaltung der Schrauben z.B. am Bänderhorn ergeben, wesentliche Bedeutung kommt diesen dabei jedoch nicht zu.

71. Nachahmungsschutz für "Le-Pilage"-Taschen

[OLG Hamm, Ur. v. 16.06.2015, Az. 4 U 32/14](#)

LG Dortmund, Ur. v. 14.01.2014, Az. 3 O 204/13

Leitsätze

1. Bei der Feststellung der wettbewerblischen Eigenart ist die Verkehrsauffassung maßgebend. Maßgeblich ist der Gesamteindruck des Erzeugnisses, nicht etwa eine zergliedernde und auf einzelne Elemen-

te abstellende Betrachtung. Das Gericht kann die wettbewerbliche Eigenart regelmäßig aus eigener Sachkunde feststellen, auch wenn die Richter nicht zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Der Einholung eines Sachverständigengutachtens bedarf es insoweit nicht.

2. Bei der Frage, ob eine Nachahmung vorliegt, kommt es darauf an, ob gerade die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Eigenart des Produkts ausmachen, für das Schutz beansprucht wird. Dabei ist auf die Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers abzustellen, der die betreffenden Produkte nicht nebeneinander sieht und unmittelbar miteinander vergleicht, sondern auf Grund seiner Erinnerung in Beziehung zueinander setzt.
3. Eine Herkunftstäuschung ist anzunehmen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck gewinnen können, die Nachahmung stamme vom Hersteller des Originals oder einem mit ihm geschäftlich oder organisatorisch verbundenen Unternehmen. Maßgebend ist die Sichtweise des durchschnittlich informierten, situationsadäquat aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (oder sonstigen Marktteilnehmers), der sich für das Produkt interessiert.
4. Zur Überzeugungskraft von vorgelegten Verkehrsbefragungen.

Allgemeines

Dubuisson, *JIPLP 2015*, 767

IP protection for graphical user interfaces in the EU, US and China

Herrmann/Schwarz, *K&R 2015*, 622

Riegel vor: Im Internet ohne Werbung surfen? - Zur rechtlichen Bewertung von Werbeblockern

Hohlweck, *WRP 2015*, 934

Vom Pflügen mit fremdem Kalbe und anderen anstößigen Verhaltensweisen - Der Schutz bekannter Produkte durch § 4 Nr. 9 lit. b UWG

Marsoof, *IIC 2015*, 632

The Blocking Injunction – A Critical Review of Its Implementation in the United Kingdom Within the Legal Framework of the European Union

Schirmbacher/Engelbrecht, *CR 2015*, 659

Suchmaschinenoptimierung und (un)zulässige SEO-Maßnahmen

Schnichels/Stege, *EuZW 2015*, 781

Die Entwicklung des europäischen Zivilprozessrechts im Bereich der EuGVVO im Jahr 2014

Markenrecht

ABhoff, *MarkenR 2015*, 423

Keyword Advertising Reloaded - Aktuelle Probleme der Markennutzung als Adwords

Blythe, *EIPR 2015*, 484

Misrepresentation, Confusion and the Average Consumer: To what Extent are the Tests for Passing Off and Likelihood of Confusion Within Trade Mark Law Identical?

Bugdahl, *MarkenR 2015*, 350

Eyecatcher, attention getter, Hingucker: Auffällige Marken

Carty, *IPQ 2015*, 177

The Dissipation of Goodwill in the Tort of Passing Off: An Analysis

Chudziak, *MarkenR 2015*, 475

Die Identität zwischen Marke und Ware als Markenschutzhindernis

Dimitrova, *GRUR Int. 2015*, 809

Ein Überblick über die Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien

Frey/Ansar/Wunsch-Vincent, *JWIP 2015*, 217

Defining and Measuring the "Market for Brands": Are Emerging Economies Catching up?

Fuchs-Wissemann, *MarkenR 2015*, 469

„Nur eine benutzte Marke ist eine gute Marke“ - Zum Benutzungszwang im Markenrecht

Gietzelt/Grabrucker, *MarkenR 2015*, 333

Die Markenparodie - Im Spannungsverhältnis zwischen Grundgesetz und europäischer Grundrechtecharta

Goldmann, *MarkenR 2015*, 461

Vier Finger in drei Dimensionen: EuGH zeigt High Court das rote Fähnchen - Anmerkungen zur EuGH-Entscheidung Société des Produits Nestlé/Cadbury über die Eintragungsfähigkeit des „Kit Kat“-Riegels als Warenformmarke

Grabrucker, *WRP 2015*, 1060

Die Bären sind los ... - Offene Fragen zur bekannten Marke bei Überkreuzkollision

Hackbarth, *MarkenR 2015*, 413

Der internationale Gerichtsstand der EU-Streigenossenschaft im Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht

Klett/Ottermann, *K&R 2015*, 549

Trefferlisten seiteninterner Suchmaschinen in Handelsplattformen und Markenrecht - Zur kennzeichenrechtlichen Relevanz der Strukturierung von Suchergebnissen in App-Stores und auf Online-Handelsplattformen

Nestler, *GRUR-Prax 2015*, 367

Markenlizenzen im Schadensersatzfall: Gibt es „übliche“ Lizenzraten?

Reinhard, *MarkenR 2015*, 342

Die Berufung auf erloschene ältere Marken Dritter

Scheuerl, *WRP 2015*, 1072

Unzulässiges Keywords-Advertising durch Anlegerschutz-Kanzleien

Thiering, *GRUR 2015*, 941

Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2014

Thünken, *GRUR-Prax 2015*, 361

Kostenfestsetzung in Markenverfahren vor den Europäischen Instanzen

von Fuchs/Czernik, *GRUR 2015*, 852

Die Kennzeichnungsfähigkeit von (offenen) Investmentfonds

Wieczorek, *WRP 2015*, 1202

Auf das Bankgeheimnis gestütztes Auskunftsverweigerungsrecht bei markenrechtlichen Auskunftsanspruch nach dem EuGH - Zugleich Anmerkung zu EuGH, 16.07.2015 - C-580/13 - City Germany/Stadtparkasse

Wiltschek/Majchrzak, *WRP 2015*, 1068

Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich (Teil 2) - Eine Übersicht über die im Jahr 2014 veröffentlichten Entscheidungen

Patentrecht

Bennett, Mitt. 2015, 301

Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht - das Ende des Torpedos?

Bergström, IIC 2015, 665

The Efficiency of India's Patent Layering Regime – Section 3(d) from Scientific Terminology to Patenting Implications

Boos/Kreutzmann, GRUR-Prax 2015, 428

Vertragsgestaltung im Licht des neuen europäischen Patentsystems

Bremi, sic! 2015, 503

Toxische Prioritäten und Teilanmeldungen - endlich eine klärende Vorlage an die grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts

Brückner, GRUR Int. 2015, 896

Wie geht es weiter nach Actavis?

Cahill, EIPR 2015, 430

Certification Issues in *Marsh v Baxter: Organic Certification and Alleged Damage by Contamination from Genetically Modified Sources*

Chudziak, GRUR 2015, 839

Das Verhältnis zwischen zukünftigem Einheitspatent und nationalem Patent mit überschneidendem Schutzzumfang und gleichem Zeitrang

Fox/Berghuis/vom Feld/Orlando, EIPR 2015, 565

Accounting for Differences: Damages and Profits in European Patent Infringement

Friedrich, Mitt. 2015, 311

Unterschiedliche Auffassung zur Patentverletzung in England (London) und Deutschland (Düsseldorf)? - Zusammenfassung von *Lilly vs Actavis* –

Hilty/Slowinski, GRUR Int. 2015, 781

Standardessentielle Patente – Perspektiven außerhalb des Kartellrechts

Mastrelia, EIPR 2015, 455

Patenting Strategies in the Field of Food Supplements: an Overview in the Light of the EU Legal Framework

Meier-Beck, GRUR 2015, 721

Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2014

Meier-Beck, GRUR 2015, 929

Bifurkation und Trennung Überlegungen zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zur Zukunft des Trennungsprinzips in Deutschland

Minssen, IPQ 2015, 189

Life after Myriad: The Uncertain Future of patenting Biomedical Innovation and personalised Medicine in an International Context

Nagakoshi/Tamai, GRUR Int. 2015, 792

Licensing Organizations and the Formation of Patent Pools in the Age of Digital Broadcasting

Nieder, GRUR 2015, 728

Strategische Überlegungen zum Einheitsregistereintrag und zum Opt-out in der EPGÜ-Übergangsphase

Nieder, GRUR 2015, 936

Vindikation europäischer Patente unter Geltung der EPatVO

Prud'homme, JIPLP 2015, 619

China's shifting patent landscape and State-led patenting strategy

Rinken, GRUR 2015, 745

Der Wegfall von Besitz und Eigentum an patentierten Erzeugnissen nach Rechtshängigkeit – kein Fall des § 265 Absatz II 1 ZPO

Saiki, EIPR 2015, 515

Impact of the TRIPS Agreement on the Indian Pharmaceutical

Plomer, IIC 2015, 508

A Unitary Patent for a (Dis)United Europe: The Long Shadow of History zur Fussnote

Scheil, Mitt. 2015, 362

Aktuelles aus der VR China - Neuer Patentrechtsentwurf und IP-Gerichte- Neuste Entwicklungen im chinesischen Patentrecht

Sidak, JIPLP 2015, 609

FRAND in India: The Delhi High Court's emerging jurisprudence on royalties for standard-essential patents

Stern, EIPR 2015, 549

What are Reasonable and Non-discriminatory Terms for licensing a Standard-essential Patent?

Stothers/Sklenar/Cohn/Oudinot, JIPLP 2015, 682

Multiple patent challenges in the USA, Canada, France and the UK

Teschmacher, Mitt. 2015, 357

Aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA - Notizen für die Praxis

Trimborn, Mitt. 2015, 308

Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmererfindungsrecht - Aktuelles zu Rechteabkaufvereinbarungen, Pauschalvergütungssystemen und Erfindungsrichtlinien in Mittelstand und (internationalen) Konzernen - Teil 2

Véron, EIPR 2015, 588

Extent of the long-arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art. 71(b)(3) of the Brussel I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014: Turkish Delight and a bit of Swiss Chocolate for the Unified Patent Court

Sariel/Mishori/Agassi, *JIPLP* 2015, 759
The re-inventor's dilemma: a tragedy of the public domain

Urheber- und Designrecht

Afori, *JIPLP* 2015, 735
Copyright: The party claiming copyright infringement in a photograph must first prove its originality

Apel, *ZUM* 2015, 640
Keine Anwendung der »UsedSoft«-Rechtsprechung des EuGH jenseits von Computerprogrammen – Eine Bestandsaufnahme zur Erschöpfung bei »gebrauchten« digitalen Gütern zur Fussnote

Arezzo, *IIC* 2015, 532
Competition and Intellectual Property Protection in the Market for the Provision of Multi-Territorial Licensing of Online Rights in Musical Works – Lights and Shadows of the New European Directive 2014/26/EU

Arnold, *EIPR* 2015, 623
Website-blocking Injunctions: The Question of Legislative Basis

Assion, *ZUM* 2015, 631
Must-offer-Pflichten für Programmveranstalter?

Batchelor/Montani, *JIPLP* 2015, 591
Exhaustion, essential subject matter and other CJEU judicial tools to update copyright for an online economy

Borghesi/Karapapa, *EIPR* 2015, 505
Contractual Restrictions on Lawful Use of Information: Sole-Source Database Protected by the Back Door?

Bragiel, *EIPR* 2015, 558
„Torque off Clarkson“: With the Top Gear Team All Geared Up to Go, an Examination of What Rights Exist in Formats for Television Shows - Part 1: Copyright Protection

Brauneck, *GRUR Int.* 2015, 889
„Strategie für den digitalen Binnenmarkt“ – ein neues europäisches Urheberrecht?

Bullinger/Stamley, *GRUR-Prax* 2015, 395
Das Spannungsverhältnis zwischen Informationsfreiheit und Urheberrecht

Burner, *ZUM* 2015, 769
Komplexe Werke und einfache Vergütungsstrukturen

Csillag, *ZUM* 2015, 783
Die angemessene Vergütung für die Privatkopie nach der österreichischen Urheberrechtsnovelle 2015

Döring/Schafmeister, *ZUM* 2015, 725
Komplexe Werke und einfache Vergütungsstrukturen – Das Problem der Binnengerechtigkeit zur Fussnote

Eichelberger, *WRP* 2015, 941
Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2014 (Teil 2)

Geller, *EIPR* 2015, 490
The Celestial Jam Session: Creative Sharing Online Caught in Conflicts of Copyright Laws

Handig, *Ecolex* 2015, 791
Der EuGH, die Verbreitung und die Erschöpfung

Hartwig, *GRUR* 2015, 845
Musterdichte und Mustervielfalt im Geschmacksmusterrecht

Hoeren, *GRUR* 2015, 825
50 Jahre Urheberrechtsgesetz – der Blick zurück in die Gesetzgebungsgeschichte

Jaeger, *ECOLEX* 2015, 681
Von Leistungen und ihrem Schutz

Klett/Schlüter, *K&R* 2015, 457
Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2014

Koch/Druschel, *GRUR* 2015, 957
Entspricht die Bestimmung der angemessenen Vergütung nach §§ 54, 54a UrhG dem unionsrechtlichen Konzept des gerechten Ausgleichs?

Kreile, *ZUM* 2015, 765
Komplexe Werke und einfache Vergütungsstrukturen – Verwertungsgesellschaften als Lösungsansatz

Lauber-Rönsberg, *ZUM* 2015, 658
Parodien urheberrechtlich geschützter Werke - Eine Bestandsaufnahme nach der »Deckmyn«-Entscheidung des EuGH

Letai, *EIPR* 2015, 635
Chaos and Creation in the Backyard: An Appreciation of IP and Competition

Maier, *JIPITEC* 2015, 120
Games as Cultural Heritage: Copyright Challenges for Preserving (Orphan) Video Games in the EU

Maier, *ZUM* 2015, 749
Komplexe Werke und einfache Vergütungsstrukturen – Lösungen für Altfälle

Mann, *AFP* 2015, 295
Urheberrecht vs. Presserecht – Wenn die „kleine Münze“ zum scharfen Schwert wird

Matulionyte, *JIPITEC* 2015, 132
Enforcing Copyright Infringements Online - In Search of Balanced Private International Law Rules

Meindel, *GRUR-Prax* 2015, 398
Mach Dir ein Bild: Designanmeldungen – Tipps für Auswahl und Analyse der Bildgestaltung

Neubauer, *ZUM* 2015, 753

Komplexe Werke und einfache Vergütungsstrukturen – Die Sicht der »Außenseiter«

Ory, *AFP* 2015, 389

Verschärfung des Urhebervertragsrechts

Peter, *ZUM* 2015, 648

Heidegger und das Urheberrecht

Rauer/Ettig, *WRP* 2015, 452

Zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit der "kleinen Münze" bei Gebrauchstexten

Rauer/Kaase, *GRUR-Prax* 2015, 364

„Reda-Bericht“: Ansätze für eine Reform des europäischen Urheberrechts

Reber, *GRUR Int.* 2015, 802

Fallstricke des § 32a Abs. 2 UrhG – der Anspruch des Urhebers auf „Fairnessausgleich“ (Bestseller) gegenüber dem Drittnutzer

Rosati, *JIPLP* 2015, 673

Online copyright exhaustion in a post-Allposters world

Talagala/Wiseman, *EIPR* 2015, 498

Copyright, Open Access and Translation

Uhlig, *ZUM* 2015, 761

Praxis in der Schweiz: Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften als Modell der Urhebervergütung

Vetulani-Cequiel, *JIPITEC* 2015, 145

EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-Making: The cases of sound recordings term extension and orphan works provisions

Voigt, *K&R* 2015, 555

Urheberrechtsverletzung durch Werbung für rechtsverletzendes Produkt - Zugleich Kommentar zu EuGH, Urteil vom 13.5.2015 - C-516/13

Wandtke, *GRUR* 2015, 831

50 Jahre Urheberrechtsgesetz – eine unendliche Geschichte des Arbeitnehmerurheberrechts

Witte, *ITRB* 2015, 196

UsedSoft III: Volle Verkehrsfähigkeit von Software - Zur Entscheidung des BGH, Urt. v. 11.12.2014 - I ZR 8/13

Berücksichtigte Zeitschriften

AfP, AIPLA Quarterly Journal, CR CRI, Ecolex, eipr, EuZW, GRUR, GRUR Int., GRUR Prax., GRUR-RR, IDEA, IIC, IPO, 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

- 27. Januar 2016
- 27. April 2016
- 15. Juni 2016
- 19. Oktober 2016
- 23. November 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.

► Ist erschienen:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 Tagungsband

ISBN: 978-3-943460-29-2



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.

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
Kornelius Fuchs
- Urheber- und Designrecht:** Linn-Karen Fischer
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