

Ed. 2/2017

## Inhaltsübersicht

### Patentrecht

- 140-jähriges Bestehen des Deutschen Patentamtes – S.3
- VORERST Stopp des Einheitspatentgerichts – S.4
- EPA verschärft Praxis im Bereich der Pflanzen- und Tierpatente – S.4
- Ausgleichsanspruch bei mehreren Inhabern eines Patents in Deutschland – S.5
- Erteilung einer Zwangslizenz für HIV-Medikament – S.6

### Designrecht

- Bedingungen eines Vorbenutzungsrechtes in Designrecht für Deutschland – S.7

### Markenrecht

- Neue Benutzungsnachweisregelung in den USA – S.8

### Urheberrecht / Wettbewerbsrecht

- BGH verneint „Anbieten“ durch bloßes Ausstellen eines verletzenden Produktes auf einer inländischen Fachmesse – S.9
- Keine Kartell-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverletzung durch Ad-Blocker – S.10
- Wettbewerbliche Eigenart auch bei ehemals patentgeschützten Erzeugnissen möglich! – S.11
- Auch Unterlassungsversprechen kann Rückrufanspruch beinhalten – S.12

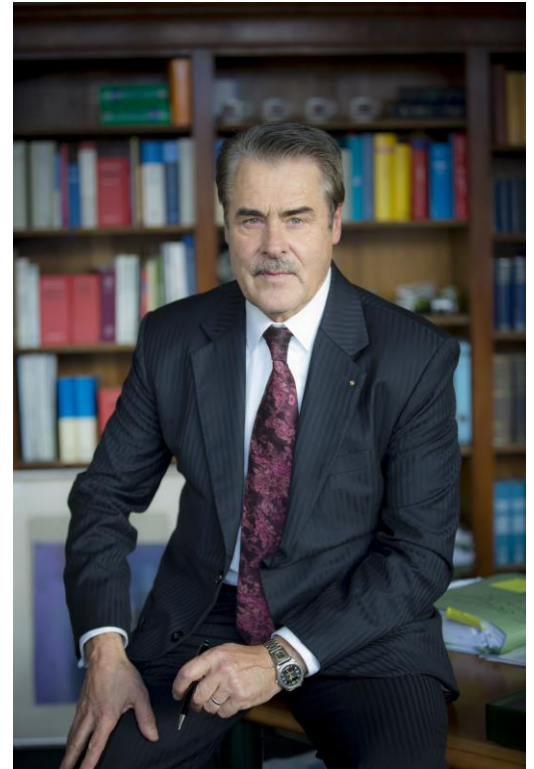
### AKTUELLES und NEWS

- Erfassung internationaler Handelsrouten für gefälschte Waren – S.13
- Erste-Hilfe-Kurs – S.14

**BOCKHORN & KOLLEGEN**

MÜNCHEN · DÜSSELDORF · ALICANTE

European Patent and Trademark Attorneys  
85 Years of Service



Liebe Leserinnen und Leser unseres Updates,

wir haben wieder für unser Update interessante Themen zusammengestellt, wobei ein wichtiges Thema sicherlich der derzeitige Stopp des Gemeinschaftspatentgerichts und damit auch des Gemeinschaftspatents ist. Wir hoffen, dass Sie unsere Auswahl anspricht und stehen selbstverständlich für weitere Auskünfte jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bockhorni J.', written in a cursive style.

Josef Bockhorni  
(Patentanwalt)

# PATENTRECHT

## 140-jähriges Bestehen des Deutschen Patentamtes

Zweifelsohne gehört das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit zu den europäischen Spitzenreitern unter den nationalen Patentbehörden. Das DPMA blickt in diesem Jahr auf eine 140 Jahre dauernde erfolgreiche Geschichte zurück, denn das Kaiserliche Patentamt wurde am 1. Juli 1877 in Berlin gegründet. Derzeit hat das DPMA mehr als 2.500 Beschäftigte und hat im Jahr 2016 insgesamt 394 Millionen Euro eingenommen. Das DPMA hat im Jahre 2016 mehr als 130.000 Patente, Marken, Gebrauchsmuster und Designs verarbeitet. Damit ist das DPMA die Nummer 1 der nationalen Patent- und Markenämter und im Prinzip gleichwertig mit dem Europäischen Patentamt.

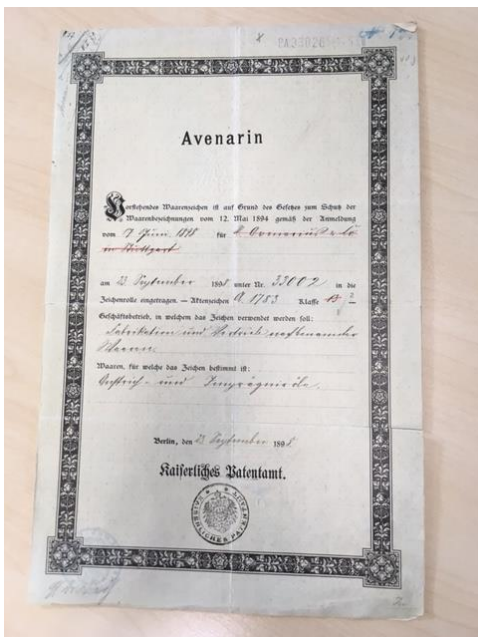
Seit 1. Oktober 1949 hat das Patentamt seinen Hauptsitz in München. Am 3. Oktober 1990 wurden aufgrund der Wiedervereinigung 600 Mitarbeiter sowie 13,5 Millionen Patentdokumente aus dem DDR-Patentamt übernommen. Gegenwärtig ist das DPMA mit Hauptsitz München auch mit Informations- und Dienstleistungszentren in Berlin, Jena und Hauenberg

(Landkreis Passau) an insgesamt vier Standorten in Deutschland tätig.

Beim DPMA sind mehr als 850 Patentprüfer und etwa 100 Prüfer für Marken angestellt. Zwischenzeitlich wurde auch das Elektronik-Service Angebot entsprechend erweitert, so dass nunmehr Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs elektronisch eingereicht werden können. Auch Schutzrechtsrecherchen können ohne weiteres elektronisch vorgenommen werden. Insoweit ist das Deutsche Patent- und Markenamt ein Global-Player, weil nicht nur viele deutsche Firmen, sondern auch ausländische Firmen häufig den direkten Weg über das Deutsche Patent- und Markenamt wählen. Dies nicht zuletzt deswegen, weil das Prüfungsverfahren beim DPMA unkomplizierter ist, als beim Europäischen Patentamt und im Übrigen auch das Handling der Anmeldungen weit effizienter als beim Europäischen Patentamt.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

[Inhaltsverzeichnis](#)



## VORERST Stopp des Einheitspatentgerichts durch deutsches Bundesverfassungsgericht

Aktuell liegen derzeit in Deutschland die Gesetze für eine EU-Patentrechtsreform (Einheitspatent) und ein einheitliches europäisches Patentgericht (Einheitspatentgericht) auf Eis. Überraschend hat das höchste Gericht in Deutschland, nämlich das Bundesverfassungsgericht den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gebeten, vorerst noch nicht diese Gesetzentwürfe auszufertigen, obgleich diese vom deutschen Bundestag und vom deutschen Bundesrat gebilligt wurden. Dies hat zur Folge, dass der Bundespräsident vorerst diese Gesetzentwürfe nicht unterschreibt und insoweit noch keine Ratifizierung durch Deutschland erfolgt mit der Folge, dass das EU-Patent nicht in Kraft treten kann.

Nach aktuellen Informationen hat der Bundespräsident „auf Bitte des Bundesverfassungsgerichts vom 3. April 2017 die Ausfertigungsprüfung des Zustimmungsgesetzes“ zum einheitlichen Patentgericht „ausgesetzt“.

Der Grund hierfür ist eine unter dem Aktenzeichen 2 BvR 739/17 geführte Verfassungsbeschwerde, die das Bundesverfassungsgericht nach Angaben des Bundespräsidialamtes „nicht von vornherein für aussichtslos“ hält. In der Beschwerde und einem parallelen Eilantrag geht es um das Gesetz für das Patentgericht, jedoch liegt aufgrund des inhaltlichen Bezuges auch die Patentrechtsreform erst einmal auf Eis, wie vom Bundespräsidialamt mitgeteilt wurde.

Wohlgemerkt, sobald Deutschland ratifiziert, könnte das Einheitspatent starten. Ein baldiger Start ist nunmehr in Frage gestellt.

### Ausblick:

Die Bitte des deutschen Bundesverfassungsgerichts lässt klar erkennen, dass es den gestellten Eilantrag nicht für völlig aussichtslos hält. Damit ist der bisherige und bereits mehrfach geänderte Zeitplan zum Start des Europäischen Einheitspatent-Systems möglicherweise auf unabsehbare Zeit verschoben.

Nur dann, wenn das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag in einigen Monaten ablehnen würde, könnten Deutschland und das Vereinigte Königreich kurzfristig das Abkommen ratifizieren, so dass ein Start des einheitlichen Patentsystems im Frühjahr 2018 noch möglich wäre. Sollte jedoch, wie beileibe nicht ausgeschlossen ist, das deutsche Bundesverfassungsgericht die Ausfertigung der Gesetze bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache aussetzen, würde die daraus resultierende Verzögerung das Projekt insgesamt ernsthaft gefährden. Die Brexit-Gespräche wären zur Hauptverhandlung dann eventuell bereits auf ihrem Höhepunkt oder der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU sogar bereits vollzogen. Ob das politische Klima dann die Teilnahme des Vereinigten Königreichs noch zulässt, oder gegebenenfalls das Projekt doch noch vor dem kompletten Aus steht, ist derzeit also völlig offen.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

### Inhaltsverzeichnis

## EPA verschärft Praxis im Bereich der Pflanzen- und Tierpatente

Der Verwaltungsrat des Europäischen Patentamts hat eine Regeländerung beschlossen, wonach Pflanzen und Tiere, die ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren gewonnen werden, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Damit wurde einer Mitteilung der europäischen Kommission aus November 2016 Rechnung getragen, die bestimmte



Artikel der EU-Richtlinien zum Schutz biotechnologischer Erfindungen betraf. Diese Richtlinie schließt zwar die Patentierung von im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren aus, enthielt aber keinen ausdrücklichen Patentierungsausschluss für Pflanzen und Tiere, die aus solchen Verfahren hervorgehen. In ihrer Mitteilung stellt die EU-Kommission allerdings klar, dass es Absicht des EU-Gesetzgebers war, nicht nur die Züchtungsverfahren, sondern auch die aus solchen Verfahren hervorgehenden Erzeugnisse vom Patentschutz auszuschließen. Dies ist nunmehr der Fall. Das heißt, vom Patentschutz werden nicht nur die im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren, sondern auch die hierdurch gewonnenen Pflanzen und Tiere ausgeschlossen.



Foto Quelle © Siegi - Fotolia.com

Diese Regelung ist seit 1. Juli 2017 in Kraft. Während der laufenden Diskussionen im EPA waren alle Prüfungs- und Einspruchsverfahren ausgesetzt worden, in denen der Erfindungsgegenstand Pflanzen oder Tiere betraf, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen wurden.

Damit ist eine wesentliche Klarstellung für den Patentschutz von Tieren und Pflanzen aufgrund Züchtungsverfahren erreicht worden.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Ausgleichsanspruch bei mehreren Inhabern eines Patents in Deutschland

Grundsätzlich beurteilt sich das Rechtsverhältnis zwischen mehreren Patentinhabern eines Patents nach dem Recht der sogenannten Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 BGB). Dies hat zur Folge:

- Jeder der mehreren Patentinhaber ist unabhängig von der Größe seines Anteils am Patent grundsätzlich dazu befugt, das gemeinsame Recht im Wege der eigenen Nutzung unter Beachtung des gleichartigen Benutzungsrechts der anderen Patentinhaber zu verwerten (§ 743 Abs. 2 BGB).
- Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung zwischen den Patentinhabern schuldet der die Erfindung nutzende Patentinhaber den nicht nutzenden Patentinhabern **grundsätzlich keinen finanziellen Ausgleich**.
- Ein Ausgleichsanspruch kommt erst dann in Betracht, wenn der selbst nicht nutzende Patentinhaber an den nutzenden Patentinhaber herantritt und die Ausgleichspflicht nach billigem Ermessen

dem Interesse aller Patentinhaber entspricht (§ 745 Abs. 2, BGB).

In einer aktuellen BGH-Entscheidung ging es um die Voraussetzungen des Ausgleichsanspruchs.

Hier unterscheidet der BGH in seinem Urteil die folgenden beiden Fallkonstellationen:

Kann der Mitinhaber bereits aus strukturellen Gründen oder seiner zur Verfügung stehenden Ressourcen die gemeinsame Erfindung nicht nutzen, dann liegt in der Regel eine Ausgleichspflicht durch den Patentinhaber vor, der von der Erfindung durch eigene Produktions- und Vertriebstätigkeiten in erheblichem Umfang Gebrauch macht.

Für den Fall, dass sich die Patentinhaber als Wettbewerber gegenüberstehen, entspricht es allerdings nicht ohne weiteres der Billigkeit, einem von ihnen nur deshalb einen Ausgleichsanspruch zuzusprechen, weil er von der eigenen Nutzung abgesehen hat. Es bedarf bei dieser Fallkonstellation weiterer Umstände, weshalb es dem nichtnutzenden Patentinhaber nicht möglich gewesen ist, die Erfindung in vergleichba-



rem Umfang zu nutzen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Anteil des nichtnutzenden Patentinhabers an der Erfindung und dem daraus resultierenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des nutzenden Patentinhabers als eher gering zu bemessen ist.

Nach diesem Urteil bemisst sich die Höhe des Ausgleichsanspruchs grundsätzlich nicht am

erzielten Gewinn, vielmehr hat der BGH die Lizenzanalogie angewendet.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

**BGH v. 16.05.2017**

**Az.: X ZR 85/14**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Erteilung einer Zwangslizenz für HIV-Medikament



Foto Quelle © Gundolf Renze- Fotolia.com

### **Zusammenfassung:**

Mit seinem Urteil vom 11. Juli 2017 hat der Bundesgerichtshof (BGH) eine vom Bundespatentgericht (BPatG) beschlossene vorläufige Gestattung zum weiteren Vertrieb eines HIV-Medikaments namens „Isentress“ bestätigt und zwar obwohl das zur Erteilung einer Zwangslizenz erforderliche öffentliche Interesse nur durch eine relativ kleine Gruppe von Patienten gegeben war.

Der Antrag auf vorläufige Gestattung der Benutzung des Medikaments wurde von drei miteinander verbundenen Pharmaunternehmen gestellt, welche in Deutschland seit 2008 das Arzneimittel Isentress vertreiben. Die Antragstellung folgte einem Rechtsstreit wegen Verletzung des zugrundeliegenden europäischen Patents (Streitpatent) des Antragsgegners, welches das streitgegenständliche antivirale Mittel zur Behandlung von Infektionen mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) betrifft und

2012 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde.

### **Hintergrund:**

Die Inhaberin des Streitpatents machte demnach zunächst gegenüber einem der Pharmaunternehmen geltend, dass deren vertriebenes Arzneimittel „Isentress“ in den Schutzbereich des japanischen Patents falle, das zur Familie des europäischen Streitpatents gehört. Daraufhin fanden Verhandlungen über eine weltweite Lizenzierung des durch das Streitpatent abgedeckten antiviralen Mittels statt, die allerdings wegen der Uneinigkeit über die Höhe der Lizenz erfolglos verliefen.

Die Patentinhaberin nahm sodann das Pharmaunternehmen und zwei mit diesem verbundene Pharmaunternehmen wegen Verletzung des Streitpatents auf Unterlassung in Anspruch. Dieser Rechtsstreit wurde jedoch ausgesetzt, weil ein Einspruch gegen das europäische Streitpatent eingelegt worden war und die Beschwerde darüber noch anhängig war.

Eines der auf Unterlassung in Anspruch genommenen Pharmaunternehmen hatte die Streitpatentinhaberin sodann auf Erteilung einer Zwangslizenz am Streitpatent in Anspruch genommen. Zudem wurde durch die Pharmaunternehmen im Eilverfahren beantragt, ihnen die Benutzung der geschützten Erfindung durch einstweilige Verfügung vorläufig zu gestatten. Über diesen Antrag auf vorläufige Gestattung der Benutzung hatte das Bundespatentgericht positiv beschieden.

## **Entscheidung des BGH:**

Im Beschwerdeverfahren bestätigte der BGH die Entscheidung des BPatG, die Benutzung des patentierten Wirkstoffs vorläufig zu gestatten und begründete seine Entscheidung damit, dass ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz durch die betroffenen Pharmaunternehmen glaubhaft gemacht worden sei. Die Pharmaunternehmen hätten ausreichende Bemühungen vor der gerichtlichen Auseinandersetzung erbracht, um eine Zustimmung zur Nutzung der Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erlangen.

Zum öffentlichen Interesse stellte der BGH zwar fest, dass nicht jeder HIV-Patient auf das Medikament der Pharmaunternehmen angewiesen sei, allerdings bestimmte Patientengruppen, insbesondere Säuglinge, Kinder unter 12 Jahren, Schwangere, Personen, die wegen beste-

hender Infektionsgefahr eine prophylaktische Behandlung benötigen, und Patienten, die bereits mit dem Medikament behandelt werden und denen bei einer Umstellung auf ein anderes Medikament erhebliche Neben- und Wechselwirkungen drohen.

## **Folgerung:**

Aus der Entscheidung ist zu schlussfolgern, dass ein Patentinhaber bei anhängiger Beschwerde im Einspruchsverfahren in Verhandlungen mit potentiellen Lizenznehmern Abstriche bei der Höhe der Lizenzgebühr in Kauf nehmen sollte, auch wenn nur eine relativ kleine Patientengruppe ein öffentliches Interesse an einem Medikament begründet.

*BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

# DESIGNRECHT

## Bedingungen eines Vorbenutzungsrechtes in Designrecht für Deutschland (BGH-Entscheidung)

Bei dieser Entscheidung ging es um ein Bettgestell, welches die Klägerin in Deutschland am 15. Juli 2002 als Design angemeldet hatte. Der weltweit tätige IKEA-Konzern hat seit dem Jahre 2003 unter der Bezeichnung „MALM“ ein mit dem Klagedesign weitgehend übereinstimmendes Bettgestell vertrieben. Insoweit wurde Klage gegen die schwedische Firma IKEA erhoben. IKEA hat im Wege der Widerklage geltend gemacht, dass ab Ende März 2002 bereits das Bettgestell an die IKEA-Filialen in Deutschland ausgeliefert wurde. Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben, ebenso ist die Berufung der Klägerin gegen IKEA beim Oberlandesgericht erfolglos geblieben. Der BGH hat allerdings anders entschieden, das heißt, das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung an das Oberlandesgericht (Berufungsgericht) zurückverwiesen.

Anders als das Oberlandesgericht hält der Bundesgerichtshof die von der schwedischen Firma IKEA vorgenommenen Vorbereitungsmaßnahmen zum Vertrieb des Bettgestells in Deutschland nicht für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechtes in Deutschland für ausreichend. Erforderlich wäre für ein Vorbenutzungsrecht vielmehr, dass die vom Gesetz verlangten wirklichen und ernsthaften Anstalten zur Benutzung ebenso wie die Benutzung selbst in Deutschland stattgefunden habe, was offensichtlich nur in Schweden der Fall war. Die bloße frühe Lieferung von Bettgestellen an deutsche Filialen hat für die Einräumung eines Vorbenutzungsrechtes somit nicht ausgereicht.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

**BGH Urteil vom 29. Juni 2017**

**AZ.: I ZR 9/16**

[Inhaltsverzeichnis](#)

# MARKENRECHT

## Neue Benutzungsnachweisregelung in den USA

Seit März dieses Jahres überprüft das US Patent- und Markenamt Benutzungserklärungen (sog. Declaration of Use) noch genauer, wenn eine US-Marke verlängert wird. Bisher hatte das USPTO lediglich einen Benutzungsnachweis pro Klasse gefordert und zwar unabhängig davon, wieviel Waren und Dienstleistungen tatsächlich in einer Klasse registriert waren.



Foto Quelle © mozzZ - Fotolia.com

Nunmehr wird das USPTO jedoch bei 10 Prozent der Markeninhaber weitere Nachweise über die Benutzung einer Marke anfordern, wenn mehrere Waren oder Dienstleistungen in einer Klasse eingetragen sind.

Sollten Sie Inhaber einer US-Marke sein, so wird künftig noch genauer zu prüfen sein, ob Sie Ihre Marke tatsächlich für alle im Verzeichnis genannten Waren und/oder Dienstleistungen in den USA benutzen oder nicht. Dabei sollte man darauf vorbereitet sein, dass das US-Patent- und Markenamt weitere Nutzungsnachweise für alle Waren und Dienstleistungen einfordern kann.

Weiterhin gilt aber, dass als Nachweis für die Markenbenutzung in den USA grundsätzlich folgendes in Fotoformat oder anderer Reproduktion ausreicht:

- Labels und Etiketten mit der Marke, die an den Waren angeordnet sind;
- Flaschen/Taschen/Container zur Verpackung der Waren, auf denen die Marke angebracht ist;
- Displays, welche Verkaufsstellenmaterialien umfassen, wie beispielsweise Banner, sogenannte Shelf-Talker (das sind leicht an das Verkaufsregal anzuklebende Werbeschilder) oder Fotos von Schaufensterauslagen;

- Bei Software-Produkten muss eine Fotokopie der CD-ROM oder ein Screenshot angefertigt werden, der die Benutzung der Marke zeigt;
- Kataloge werden nur dann akzeptiert, wenn diese die folgenden spezifischen Anforderungen erfüllen:

- der Katalog ein Bild oder eine Textbeschreibung der Ware enthält;
- die Marke ausreichend nahe an dem Bild oder der Beschreibung dargestellt ist; und
- Bestellinformationen im Katalog vorhanden sind. Hier muss also ein Angebot enthalten sein, dass Bestellungen akzeptiert werden oder eine Anleitung, wie eine Bestellung vorgenommen werden kann.

Im Allgemeinen sind folgende Nachweise für eine Benutzung einer US-Marke nicht ausreichend:

- Preislisten
- Druckvorlagen für Verpackungsmaterial
- Korrekturvorgaben für Verpackungsmaterial
- Rechnungen
- Werbematerialien
- Leere Büromaterialien
- Visitenkarten
- Presse-Announcements

Auch die Ausstellung eines Produktes, welches mit der Marke gekennzeichnet ist, in einem Showroom reicht als Nachweis der Benutzung in den USA nicht aus. Eine rein exemplarische Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen in die USA an einen Kunden ist als Nachweis



ebenfalls nicht ausreichend. Das Amt kann, wie eingangs angemerkt, weitere Nachweise verlangen und überprüfen, ob mehrere Verkäufe getätigt wurden. Sollte das Amt nach Überprüfung feststellen, dass eine Lieferung in die USA nur rein exemplarisch für den Nachweis der Benutzung vorgenommen wurde, so wird die

Marke unverzüglich und vollständig wegen falscher Benutzungsangaben gelöscht.

*BBiotech (Hons) Vanessa Bockhorni (PAin)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

# URHEBERRECHT / WETTBEWERBSRECHT

## Jetzt auch für das Urheberrecht: BGH verneint „Anbieten“ durch bloßes Ausstellen eines verletzenden Produktes auf einer inländischen Fachmesse

In der Vergangenheit hatten wir darüber berichtet, dass der Bundesgerichtshof (BGH) bereits für das Marken- sowie das Wettbewerbsrecht das Vorliegen eines „Anbietens“ durch bloßes Ausstellen eines rechteevertzenden Produktes auf einer inländischen Fachmesse verneint hatte. In unserem Update 1/2017 hatten wir Sie sodann über eine Entscheidung des LG Düsseldorf informiert, in der das Gericht in einer Patentstreitsache dagegen ein „Anbieten“ durch Ausstellen im Rahmen einer internationalen Fachmesse im Inland angenommen hatte.

In seiner neuesten Entscheidung zu diesem Thema in der Sache „Martin-Stam-Stuhl“ (Az.: I ZR 92/16) hat der BGH nun aber erneut seine vorbeschriebene Rechtsprechung bestätigt, in diesem Falle für das Urheberrecht:

Die Beklagte stellte auf einer internationalen Fachmesse in Köln das Modell eines Stuhles in verschiedenen Ausführungsformen aus. Auf dem Boden des Messestandes der Beklagten befand sich neben den ausgestellten Stühlen jeweils der Hinweis „Prototype“. Die Beklagte verteilte auf der Messe Werbemappen in deutscher und englischer Sprache, die Abbildungen der Ausführungen des Stuhls enthielten. Auf der Rückseite der Mappe befand sich der Hinweis „Kollektion ab 2015 bestellbar. Bitte beachten Sie, dass sich die Produktspezifikationen während des Entwicklungsprozesses ändern kön-

nen“. Weiter war auf der Messe ein Produktkatalog erhältlich, aus dem sich ergab, dass die Modellreihe noch in der Entwicklungsphase sei.

Die Klägerin mahnte die Beklagte daraufhin u. a. wegen Verletzung von Urheberrechten durch das Verbreiten der Stühle – zwei der Modelle der Kollektion waren betroffen – ab. Gerichtlich machte Sie sodann die diesbezügliche Erstattung von Anwaltskosten geltend. (Sachverhalt verknappt)

Der BGH hat die Urteile erster und zweiter Instanz dahingehend bestätigt und die Revision zurückgewiesen:

Ein Unterlassungsanspruch wegen der Verletzung des ausschließlichen Rechts zum Vertreiben des Stuhls habe nicht vorgelegen. Zum Zeitpunkt der Abmahnung habe keine Wiederholungsfahr bestanden, die die Verletzungsfahr begründen könnte. Auch habe nicht die Gefahr bestanden, dass künftig erstmals eine solche Gefahr entstehen könnte.

Das Verbreitungsrecht nach Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstück des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Die Ausstellung der Stühle und die begleitende Prospektwerbung auf der Messe stelle kein Anbieten an die Öffentlichkeit im Sinne des

§17 Abs. 1 Fall 1 UrhG dar. Die beiden ausgestellten Stühle seien ersichtlich nicht zur Abgabe bestimmt gewesen. Die genaue Beschaffenheit der später zu vermarkteten Modelle sei zum Zeitpunkt der Ausstellung noch nicht bekannt gewesen. Eine Wiederholungsgefahr liege nicht vor. Der BGH übertrug hier weiter seine „Keksstangen“-Entscheidung und wiederholte hierzu: Eine Gefahr der erstmaligen Begehung könne nicht mit dem allgemeinen Erfahrungssatz begründet werden, wegen der Präsentation eines Produktes oder einer Produktverpackung auf einer Messe im Inland sei auch von einem bevorstehenden Anbieten, Verbreiten und sonstigen Inverkehrbringen im Inland auszugehen. Es werde regelmäßig an einer gezielten Werbung für den Erwerb des ausgestellten Produktes fehlen, wenn nicht ein vertriebsfertiges Produkt, sondern lediglich ein Prototyp ausgestellt werde, um die Reaktion des Marktes auf ein erst im Planungszustand befindliches Produkt zu testen.



Die beiden ausgestellten Stühle seien ersichtlich nicht zur Abgabe bestimmt gewesen. Die genaue Beschaffenheit der später zu vermarkteten Modelle sei zum Zeitpunkt der Ausstellung noch nicht bekannt gewesen. Eine Wiederholungsgefahr liege nicht vor. Der BGH übertrug hier weiter seine „Keksstangen“-Entscheidung und wiederholte hierzu: Eine Gefahr der erstmaligen Begehung könne nicht mit dem allgemeinen Erfahrungssatz begründet werden, wegen der Präsentation eines Produktes oder einer Produktverpackung auf einer Messe im Inland sei auch von einem bevorstehenden Anbieten, Verbreiten und sonstigen Inverkehrbringen im Inland auszugehen. Es werde regelmäßig an einer gezielten Werbung für den Erwerb des ausgestellten Produktes fehlen, wenn nicht ein vertriebsfertiges Produkt, sondern lediglich ein Prototyp ausgestellt werde, um die Reaktion des Marktes auf ein erst im Planungszustand befindliches Produkt zu testen.

Die beiden ausgestellten Stühle seien ersichtlich nicht zur Abgabe bestimmt gewesen. Die genaue Beschaffenheit der später zu vermarkteten Modelle sei zum Zeitpunkt der Ausstellung noch nicht bekannt gewesen. Eine Wiederholungsgefahr liege nicht vor. Der BGH übertrug hier weiter seine „Keksstangen“-Entscheidung und wiederholte hierzu: Eine Gefahr der erstmaligen Begehung könne nicht mit dem allgemeinen Erfahrungssatz begründet werden, wegen der Präsentation eines Produktes oder einer Produktverpackung auf einer Messe im Inland sei auch von einem bevorstehenden Anbieten, Verbreiten und sonstigen Inverkehrbringen im Inland auszugehen. Es werde regelmäßig an einer gezielten Werbung für den Erwerb des ausgestellten Produktes fehlen, wenn nicht ein vertriebsfertiges Produkt, sondern lediglich ein Prototyp ausgestellt werde, um die Reaktion des Marktes auf ein erst im Planungszustand befindliches Produkt zu testen.

Für international ausgerichtete Fachmessen sei es auch charakteristisch, dass sich dort Aussteller aus verschiedenen Staaten an in- und ausländische Interessenten wenden. Bei internationalen Messen gehe es mithin gerade auch um die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zwischen ausländischen Parteien ohne Inlandsbezug.

Auch diese Entscheidung zeigt, dass es letztlich auf den Einzelfall der Präsentation des Produktes auf einer internationalen Fachmesse ankommt, ob ein „Anbieten“ an inländische Verkehrskreise mit der möglichen Folge der Durchsetzbarkeit von Verletzungsansprüchen vorliegt. Bei einer Kennzeichnung des Produktes mit „Prototyp“ werden in jedem Fall weitere Umstände hinzutreten müssen, um ein Anbieten begründen zu können.

*Sabine Röhler (RAin)*

**BGH, Urteil vom 23. Februar 2017**

**Az.: I ZR 92/16**

[Inhaltsverzeichnis](#)

### Kurz zusammengefasst: Keine Kartell-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverletzung durch Ad-Blocker

Das OLG München hat die Berufungen dreier Medien-Häuser gegen den AdBlock Plus-Anbieter Eyeo GmbH zurückgewiesen. Diese hatten sich auf die Verletzung von Kartell-, Wettbewerbs- und Urheberrechten durch die Beklagte berufen. Diese vertreibt eine sog. Open-Source-Software, mit deren Hilfe Werbeeinblendungen auf aufgerufenen Internetseiten unterdrückt werden können. Hinzutritt, dass die Unterdrückung aber wieder „aufgehoben“ werden kann, wenn der jeweils die Werbung Betreibende eine entsprechende Gebühr an die Beklagte entrichtet (sog. Whitelisting).

Das OLG München verneinte das Vorliegen einer gezielten Behinderung und verbotener aggressiver Werbung. Zugleich ging das Berufungsgericht auch davon aus, dass die Beklagte keine marktbestimmende Stellung einnehme.

Die Revision wurde zugelassen. Wir werden in dieser Sache weiter berichten.

*Sabine Röhler (RAin)*

**OLG München, Urteile vom 17. August 2017,**

**Az.: 29 U 1917/16, U 2184/85 Kart, U 2225/15 Kart**

[Inhaltsverzeichnis](#)



## Wettbewerbliche Eigenart auch bei ehemals patentgeschützten Erzeugnissen möglich! - BGH – Bodendübel

Der Vertrieb eines nachgeahmten Produktes kann nach §4 Nr. 3 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) wettbewerbswidrig sein, wenn die Nachahmung wettbewerbliche Eigenart aufweist und besondere Umstände – wie eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft oder eine unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produktes – hinzutreten, aus denen die Unlauterkeit folgt.

Kann ein ehemals patentgeschütztes Produkt aber für sich wettbewerbswidrige Eigenart als Voraussetzung eines Wettbewerbsverstößes begründen oder stünde eine solche Annahme im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht?

Mit dieser Frage hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) u. a. in seiner Entscheidungen „Bodendübel“ (AZ.: BGH I ZR 197/15) zu befassen:

Die Klägerin nahm die Beklagte u. a. auf Unterlassung wegen wettbewerbswidriger Nachahmung eines ihrer Produkte in Anspruch. Das Produkt der Klägerin war ehemals patentgeschützt.

Das Berufungsgericht hatte die Klage noch – ebenso wie das Gericht erster Instanz – zurückgewiesen: Es war davon ausgegangen, dass ein Schutz aus dem Wettbewerbsrecht für ehemals patentgeschützte Erzeugnisse nicht in Betracht komme. Die Gestaltungsmerkmale, die zur Umsetzung der patentierten technischen Lehre notwendig seien, dürften nach Ablauf des Patentschutzes als gemeinfreie technische Lösung verwertet werden und seien deshalb aus Rechtsgründen ungeeignet, eine wettbewerbliche Eigenart des Klageerzeugnisses zu begründen.

Der BGH aber verwies den Rechtsstreit zur erneuten Beurteilung an das Berufungsgericht zurück, da die Bewertung eines Fehlens der

wettbewerbswidrigen Eigenart hier zu pauschal erfolgt wäre:

Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Auch technische Erzeugnisse sind hiervon mit umfasst.

Gemäß BGH könne demnach auch einem (zuvor) patentgeschützten Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart zukommen. Dabei könnten nicht nur solche Merkmale eines derartigen Erzeugnisses wettbewerbliche Eigenart begründen, die von der patentierten technischen Lösung unabhängig sind. Einem Erzeugnis sei im Hinblick auf den (früheren) Patentschutz seiner Merkmale die wettbewerbliche Eigenart nicht von vorneherein zu versagen und es dadurch schlechter zu stellen als andere technische Erzeugnisse, die nicht unter Patentschutz standen.

Bei der Bewertung des Vorliegens der wettbewerblchen Eigenart ist für den BGH ausschlaggebend, ob das betreffende Gestaltungsmerkmal technisch notwendig oder technisch lediglich bedingt ist.

Ein Gestaltungsmerkmal ist technisch notwendig, wenn ein bestimmter technischer Erfolg nur mit Hilfe dieses Merkmals und nicht auch auf andere Weise erreicht werden kann. Bei technisch bedingten Merkmalen besteht keine Notwendigkeit der Verwendung, sie sind vielmehr ohne Qualitätseinbuße frei mit anderen Gestaltungsmerkmalen austauschbar. Solche technisch nur bedingten Gestaltungsmerkmale können aber laut BGH eine wettbewerbliche Eigenart (mit)begründen, sofern der Verkehr wegen dieser Merkmale auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Unternehmen Wert legt oder mit Ihnen gewisse Qualitätserwartungen verbindet.

Ein Widerspruch zum im Patentrecht zeitlich begrenzten Innovationsschutz sei bei dieser Betrachtungsweise nicht gegeben: Die Nachahmung eines nicht oder nicht mehr unter Patentschutz stehenden Erzeugnisses sei nur bei Hinzutreten besonderer Umstände – wie einer vermeidbaren betrieblichen Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3 a UWG) oder einer unangemessenen Rufausnutzung (§4 Nr. 3 b UWG) – unlauter.

Wir raten daher unseren Mandanten, künftig für den Fall von Nachahmungen ihres Produktes nach Ablauf des Patentschutzes konkret zu

überprüfen, ob hier möglicherweise lediglich technisch bedingte Gestaltungsmerkmale betroffen sind. In so einem Fall bestünde im Einzelfall – was zu prüfen wäre – die Möglichkeit, gegen die Nachahmung aus Wettbewerbsrecht vorzugehen. Die Anwälte unserer Kanzlei stehen Ihnen zu diesbezüglichen Einzelfragen gerne zur Verfügung.

*Sabine Röhler (RAin)*

**BGH, Urteil vom 15. Dezember 2016,  
Az.: I ZR 197/15**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Weiter konkretisiert: Auch Unterlassungsversprechen kann Rückrufanspruch beinhalten – BGH – Luftentfeuchter

Bereits in unserer Frühjahrsausgabe 2017 hatten wir über eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) unter dem Aktenzeichen I ZB 34/15 berichtet, in der bestätigt wurde, dass ein gerichtliches Unterlassungsgebot auch die Verpflichtung zum Rückruf beinhalten kann.

Wie wichtig und aktuell diese Thematik ist, zeigt sich in dem Umstand, dass der BGH sich bereits erneut in diesem Bereich mit einem Fall zu beschäftigen hatte. Dieses Mal war jedoch die Frage zu klären, ob ein vertragliches Unterlassungsversprechen ebenfalls einen Rückrufanspruch beinhalten kann.

Die Parteien sind Wettbewerber im Bereich der Herstellung und des Vertriebes von Luftentfeuchtern. Aufgrund einer Abmahnung durch die Klägerin gab die Beklagte am 30. Oktober 2013 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, auf der Produktverpackung ihres Luftentfeuchters nicht mehr mit der Aufschrift „40% mehr Wirksamkeit“ zu werben. Die Beklagte kam in der Folge ihrer Verpflichtung aus dem vertraglichen Versprechen nach, indem sie u. a. die vorgenannte Aussage auf den Verpackungen ihrer Produkte überklebte. Allerdings waren durch die Beklagte Dritthändler vor der Abgabe der Unterlassungserklärung mit den Luftentfeuchtern beliefert worden. Diese Dritt-

händler hatten die Produkte auch nach dem 30. Oktober 2013 noch mit der Aussage „40% mehr Wirksamkeit“ vertrieben. Hierin sah die Klägerin einen Verstoß gegen das vertragliche Unterlassungsversprechen verwirklicht. (Sachverhalt stark vereinfacht)

Der BGH stellte heraus, dass für den hier vorliegenden Fall eines vertraglichen Versprechens zum Unterlassen, dieselben Grundsätze gelten müssten, wie bei einer gerichtlichen Untersagung:

Demnach kann die Verpflichtung zur Unterlassung auch beinhalten, auf Dritte einzuwirken, um diese zu einem Tun oder Unterlassen anzuhalten. Derjenige, der zum Unterlassen verpflichtet ist, hat zwar für das selbstständige Handeln Dritter grundsätzlich nicht einzustehen. Er ist jedoch verpflichtet, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung eines fortdauernden Störungszustandes erforderlich ist. Diese Verpflichtung bereits ausgelieferte und mit wettbewerbswidriger Werbung versehene Produkte zurückzurufen, setzt nicht voraus, dass ihm gegen seine Abnehmer rechtlich durchsetzbare Ansprüche auf Unterlassung zustehen.

Der BGH betonte auch nochmals, dass es sich bei den Ansprüchen auf Unterlassung (§8 Abs. 1 Fall 2 UWG) und Beseitigung (§8 Abs. 1 Fall 1 UWG) um zwei selbständige Ansprüche mit grundsätzlich unterschiedlicher Zielrichtung handeln würde. Habe eine Verletzungshandlung – wie hier – einen andauernden Verletzungszustand hervorgerufen, bestünden beide Ansprü-

che nebeneinander. Der Unterlassungsanspruch kann dann den Rückrufanspruch beinhalten.

*Sabine Röhler (RAin)*

**BGH, Urteil vom 4. Mai 2017,  
Az.: I ZR 208/15**

[Inhaltsverzeichnis](#)

## AKTUELLES & NEWS

### Erfassung internationaler Handelsrouten für gefälschte Waren

Nach einem Bericht des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), welches für Marken und Geschmacksmuster zuständig ist, nutzen Schmuggler von nachgeahmten Waren hauptsächlich Hong Kong, die Vereinigten Arabischen Emirate und Singapur als ihre zentrale Handelsdrehkreuze und importieren über sie ganze Containerladungen gefälschter Waren, die dann per Post oder Kurierdienste weiterbefördert werden.

Verschiedene Orte im Nahen Osten einschließlich der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi Arabiens und des Jemens bilden Haupttransitpunkte für die Versendung gefälschter Waren nach Afrika. Vier Transitpunkte, nämlich Albanien, Ägypten, Marokko und die Ukraine werden insbesondere für die Verfrachtung gefälschter Waren in die Europäische Union genutzt. Panama ist als Transitpunkt für gefälschte Waren für die USA maßgeblich. Etwa dreiviertel der gefälschten Waren werden auf dem Seeweg transportiert, wobei zunehmend Kurierdienste und die reguläre Post als übliche Wege zur Versendung kleinerer nachgeahmter Artikel benutzt werden. Schätzungsweise in 43 % aller Beförderungen von gefälschten Waren in Sendungen mit weniger als 10 Artikeln.

Die Mehrzahl der gefälschten Waren in neun von zehn untersuchten zentralen Wirtschaftszweigen wird in China hergestellt. Auch weitere asiatische Länder, wie Indien, Thailand, Türkei,



Foto Quelle © teka77 - Fotolia.com

Malaysia, Pakistan und Vietnam sind bedeutende Hersteller in verschiedenen Branchen, allerdings weit weniger bedeutsam als China. Die Türkei ist in bestimmten Branchen ein bedeutender Hersteller von gefälschten Waren, wie etwa Lederwaren, Lebensmittel und Kosmetika, die dann in die EU versendet werden.

Diese Studie zeigt, in welcher Breite und Tiefe internationaler Handelsrouten bei nachgeahmten und unerlaubt hergestellten Waren auf der ganzen Welt genutzt werden. Diese Studie aber auch frühere Studien haben deutlich gemacht, dass praktisch jedes Produkt bzw. jede Marke nachgeahmt wird. Für die Verbreitung gefälschter Waren in der Europäischen Union sind im EU-Bereich angesiedelte kriminelle Banden maßgeblich verantwortlich, die in erster Linie auf Hersteller im Ausland zurückgreifen, dann jedoch Einfuhr, Transport, Lagerung und Vertrieb der gefälschten Waren innerhalb der EU



organisieren. Die meisten gefälschten Waren kommen aus China und es ist zu befürchten, dass der von China geplante Ausbau der Seidenstraße und die zunehmende Nutzung des Schienen- und Seeverkehrs zwischen China und der EU neue Bedrohungen auf diesem Gebiet mit sich bringen.

Ferner ist festzuhalten, dass gefälschte Waren zunehmend über Online-Märkte vertrieben werden. Die im Internet verkauften Produkte wer-

den zumeist als Päckchen per Post oder Kurierdienste häufig direkt an die Kunden verschickt.

Die Studie lässt allerdings völlig offen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen und müssen, um diese zunehmende Bedrohung aufgrund von Fälschungen blockieren zu können.

*Dipl.-Ing. Josef Bockhorni (PA)*

[Inhaltsverzeichnis](#)

## Erste-Hilfe-Kurs

Es kann sich glücklich schätzen, wer in keine Situation kommt, in der ein Mensch schwer verletzt oder so verletzt ist, dass lebensrettende Maßnahmen unverzüglich angewandt werden müssen und entscheidend für das Überleben sind. Für den Fall, dass einer unserer Mitarbeiter oder wir Anwälte selbst in eine solche Situation kommen, haben wir am 12. und 14. September einen Erste-Hilfe-Kurs in unserer Kanzlei abgehalten. Dank des sehr gut geschulten und äußerst praxiserfahrenen Kursleiters konn-

ten wir anhand einiger gestellter Unfälle Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Rettung einer verletzten oder erkrankten Person üben. Dabei gab es auch viele lustige Momente, bedingt durch anzuwendende Schauspielkünste der einzelnen Teilnehmer, da jeder zumindest zweimal in die Rolle eines Verletzten schlüpfen musste.

[Inhaltsverzeichnis](#)



....und Bilder von unserem Oktoberfestbesuch:

