

CIP Werkstatt

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

Berichte zu den Werkstattgesprächen

Der Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz - eine Bestandsaufnahme **S. 2**
Referent: Dr. Mirko Möller

Der Lizenzeinwand in der Instanzgerichtlichen Rechtsprechung
seit „Orange Book“ **S. 4**
Referent: Dr. Wolfgang Kellenter

Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und
zur Europäischen Marke **S. 8**
Referent: VorsRiBPatG Achim Bender

Weitere Vorträge auf Seite 1

Vorträge



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.

Zentrum (näheres unter: www.gewrs.de)

Die Durchsetzung von Patenten außerhalb des Mainstream- Vergaberechtliche, strafrechtliche und andere Verfahren Referent: RA Dr. Anton Horn	S. 11
Neuere Entwicklungen im Geschmacksmusterrecht Referentin: VorsRiLG Brückner-Hofmann	S. 13
Neues zur Rechtsnatur der Lizenz an Immaterialgüterrechten Referent: Dr. Andreas Neef, LL.M., M.A.	S. 15

Zitiervorschlag: Autor, CIPW 2013, Seitenangabe

Impressum

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

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

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

ISBN: 978-3-947601-02-8

Werkstattgespräch: 09.01.2013 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Der Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz - eine Bestandsaufnahme**

Referent: Dr. Mirko Möller, LL.M., Rechtsanwalt, Schlüter Graf & Partner, Dortmund

Christina Froschauer

Als Vorsitzender des Fachausschusses für Gewerblichen Rechtsschutz der Rechtsanwaltskammer Hamm und Mitglied des gleichnamigen Ausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, berichtete Dr. Mirko Möller umfassend über seine Erfahrungen bei der Bearbeitung von Fachanwaltsanträgen.

Dr. Möller begann zunächst damit, für ein besseres *Verständnis* der aktuellen Probleme bei der Bearbeitung von Fachanwaltsanträgen, einen Überblick über die geschichtliche *Entwicklung der Fachanwaltschaft für Gewerblichen Rechtsschutz zu geben*.

Die dritte Satzungsversammlung hat am 7.11.2005 zusammen mit dem Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht auch die Einführung des Fachanwalts für Gewerblichen Rechtsschutz beschlossen. Eine Ergänzung der Fachanwaltsordnung ist nach erfolgter Prüfung durch das BMJ und nach Veröffentlichung in den BRAK-Mitteilungen 2006, 79, am 1.7.2006 in Kraft getreten. Im Anschluss an das Inkrafttreten der Beschlüsse der Satzungsordnung vom 7.11.2005, haben die Rechtsanwaltskammern begonnen Fachausschüssen gemäß §§ 43 c Abs. 3 BRAO, 17 FAO einzurichten. Nach §§ 43 c Abs. 3 S. 4 BRAO, 18 FAO stand es den Rechtsanwaltskammern offen, gemeinsame Fachausschüsse mehrerer Rechtsanwaltskammern zu bilden. Frankfurt a. M., Hamm, Kassel und Thüringen bildeten dabei mit vier Rechtsanwaltskammern den größten gemeinsamen Ausschuss, bis die Rechtsanwaltskammer Hamm im Jahr 2010 den gemeinsamen Ausschuss verließ und einen eigenen Fachausschuss errichtete. Seitdem wurden bundesweit etwa 800 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten der Titel „Fachanwalt/Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz“ verliehen. Ein Viertel der Fachanwälte ist mittlerweile weiblich.

Überraschend ist allerdings, dass es bereits 1930 eine Fachanwaltschaft für Gewerblichen Rechtsschutz gab. Neben den Fachanwaltschaften für Steuerrecht, Staats- und Verwaltungsrecht, Auslandsrecht und Arbeitsrecht wurde auch eine Fachanwaltschaft für Urheber- und Verlagsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz vorgesehen. Bis zum Jahr 1932 wurden allerdings lediglich 32 Fachanwaltstitel verliehen.

Zur Verbreitung und Akzeptanz von Fachanwälten im Gewerblichen Rechtsschutz gab Herr Dr. Möller bekannt, dass sich die regionale Verbreitung sehr unterschiedlich gestaltet. Vornehmlich sind in den Bezirken der Rechtsanwaltskammern der Großstädte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Hamm, Köln und München mehr als 50 Fachanwälte für Gewerblichen Rechtsschutz zu verzeichnen, währenddessen es in den Bezirken der Rechtsanwaltskammern Kassel, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nur

einen einzigen Fachanwalt auf diesem Gebiet gibt. Zusammenfassend hat sich allerdings gezeigt, dass sich der Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz mittlerweile etabliert hat. Selbst in Entscheidungen von verschiedenen Anwaltsgerichtshöfen, hat sich die Rechtsprechung mit den Voraussetzungen der Führung der Fachanwaltsbezeichnung beschäftigt (siehe beispielhaft BGH, GRUR 2011, 754 - *Kosten des Patentanwalts II*).

Nachfolgend schilderte Herr Dr. Möller im Einzelnen die materiellen Voraussetzungen für die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung im Gewerblichen Rechtsschutz. Gemäß § 2 FAO müssen wie bei jeder Fachanwaltschaft die Nachweise über besondere theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen geführt werden. Darüber hinaus muss jeder Antragsteller mindestens drei Jahre als Rechtsanwalt zugelassen und tätig gewesen sein gemäß § 3 FAO.

Den Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse erbringt die überwiegende Anzahl der Antragsteller durch den Besuch eines Fachanwaltslehrganges i. S. d. § 4 FAO. Der Nachweis muss sich dabei auf jeden einzelnen Teilbereich des § 14 h FAO erstrecken. Der BGH hält es dagegen dennoch für möglich, den Nachweis der theoretischen Kenntnisse in einzelnen Bereichen durch Vorlage von Schriftsätzen und Aktenauszügen zu erbringen. Allerdings müssen die vorgelegten Unterlagen ein entsprechendes theoretisches Niveau aufweisen, um als ausreichender Nachweis zu genügen. Die Fachanwaltslehrgänge enden regelmäßig mit Klausuren („schriftlichen Leistungskontrollen“, § 4 a FAO) und werden überwiegend von Teilnehmern als leicht bis mittelschwer eingestuft.

Schwierigkeiten bereitet hingegen häufiger der Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen. Gemäß § 5 Satz 1 lit o muss der Antragsteller als Rechtsanwalt die weisungsfreie und persönliche Bearbeitung von 80 Fällen innerhalb der letzten drei Jahre vor der Antragstellung nachweisen. Schwierigkeiten die erforderlichen Fälle nachzuweisen, haben immer häufiger Anwälte, die in kleineren Kanzleien tätig sind.

Das Kriterium der weisungsfreien und persönlichen Bearbeitung von Fällen, bereitet meist dann Probleme, wenn ein Teil der Fälle als Syndikusanwalt bearbeitet wurde. Derzeitig wird die Syndikustätigkeit von der Rechtsprechung nur dann berücksichtigt, wenn der Antragsteller als Verbandssyndikus Mitglieder vergleichbar einem Freiberufler beraten hat. Allerdings verlangt der BGH einschränkend darüber hinaus noch, dass ein gewisser Teil der Tätigkeit außerhalb der Syndikustätigkeit bearbeitet werden muss und verwendet zur Abgrenzung häufig Quoten. 20 % Syndikustätigkeit im Verhältnis zu 80 % aus eigener Tätigkeit wird als ausreichend angesehen. Ein vergleichbares Problem stellt sich bei den angestellten Rechtsanwälten. Auch hier hat der BGH entschieden, dass einer weisungsfreien Tätigkeit nicht entgegensteht, dass der jeweilige Schriftsatz nicht vom Antragsteller, sondern durch mandatierte Rechtsanwälte unterzeichnet ist.

Im Hinblick auf den einzuhaltenden Dreijahreszeitraum ist festzuhalten, dass die Fälle grundsätzlich vor der Antragstellung bearbeitet sein müssen. Dabei sei auf den Eingang des Antrages bei der zuständigen Rechtsan-

waltskammer abzustellen gemäß § 22 Abs. 1 FAO. Eine Nachreichung einzelner Unterlagen dürfte daran nichts ändern, es sei denn, der Antragsteller reicht bewusst einen in wesentlichen Punkten unvollständigen Antrag ein. Für eine Bearbeitung innerhalb des Dreijahreszeitraums sei es ausreichend, wenn eine fachbezogene Tätigkeit vorgenommen wurde, keineswegs muss die gesamte Fallbearbeitung in diesem Zeitraum erfolgen.

Der Nachweis für die Bearbeitung von 80 Fällen erfolgt im Regelfall durch Vorlage von Falllisten gemäß § 6 Abs. 3 S. 1 FAO. Der Fachausschuss kann darüberhinaus noch Arbeitsproben anfordern nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 24 Abs. 4 S. 2 FAO. Die Behandlung von Hauptsacheverfahren und einstweiligen Verfügungsverfahren, ist dahingehend aufzulösen, dass ein Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ohne Vorliegen besonderer Voraussetzungen nicht als eigener Fall anzusehen ist.

Als weitere Voraussetzungen des § 5 Satz 1 lit o FAO werden mindestens 30 rechtsförmliche und davon mindestens 15 gerichtliche Verfahren gefordert. Probleme stellen sich insbesondere bei der Behandlung von Schutzrechtsanmeldungen. Fraglich ist, ob diese als rechtsförmliche Verfahren anzusehen sind. Aus systematischen Gründen ist wohl davon auszugehen, dass Schutzrechtsanmeldungen nicht unter die rechtsförmlichen Verfahren fallen, da der Satzungsgeber diese ansonsten an das Ende der Norm gestellt hätte. Beim Nachweis von gerichtlichen Verfahren ist zu beachten, dass allein Fälle nachgewiesen werden müssen und nicht der Nachweis gerichtlicher Aktenzeichen erbracht werden muss. Desweiteren begründet die Einreichung einer Schutzschrift bei Gericht nur dann ein gerichtliches Verfahren, wenn danach ein entsprechendes Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingeleitet wird.

Nachfolgend befasste sich Herr Dr. Möller ausführlich mit der am 1.7.2011 geänderten Bestimmung des § 14 h FAO. Die Umgestaltung des Katalogs von § 14 h FAO führte bei einigen Antragstellern zu Schwierigkeiten, da das Recht der europäischen Schutzrechte (Patente, Marken, Geschmacksmuster, Sorten) als eigener Bereich aufgegeben und auf die Einzelbereiche der jeweiligen Schutzrechte verteilt wurde. Die überwiegende Anzahl der Fälle sind in den Falllisten dem Bereich des unlauteren Wettbewerbs (§14 h Nr. 4 FAO) zuzuordnen und ein schon deutlich geringerer Teil stammt aus dem Bereich des Kennzeichenrechts (§ 14 h Nr. 3 FAO). In der Praxis fällt es vielen Anwälten daher schwer, einen weiteren Bereich mit jeweils mindestens fünf Fällen abzudecken.

Die größte Schwierigkeit bereiten allerdings die „urheberrechtlichen Bezüge des gewerblichen Rechtsschutzes“ (§ 14 h Nr. 5 FAO). Bis dato konnte weder gerichtlich, noch in der Kommentar- Literatur geklärt werden, was sich inhaltlich hinter der Vorschrift verbirgt. Enorme praktische Relevanz hat die Vorschrift dadurch erlangt, dass immer mehr „Filesharing-Fälle“ in den Falllisten aufgeführt werden. Herr Dr. Möller vertritt die Ansicht, dass reine urheberrechtliche Fälle nicht von § 14 h Nr. 5 umfasst sein können, zumal die Satzungsversammlung bei der Schaffung des Fachanwalts für Gewerblichen Rechtsschutz ausdrücklich von der Bezeichnung des

Fachanwalts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht abgerückt ist. Herr Dr. Möller empfiehlt daher, reine Urheberrechtsfälle besser nicht in den Falllisten aufzuführen, um das Verfahren zu beschleunigen.

Abschließend ging Herr Dr. Möller noch auf die Fortbildungspflichten von angehenden Fachanwälten und bereits ausgebildeten Fachanwälten ein. Seit dem 1.1.2011 besteht gemäß § 4 Abs. 2 FAO eine Fortbildungsverpflichtung bereits mit Beginn des Fortbildungslehrgangs, wobei die Lehrgangszeiten nach § 4 Abs. 2 S.2 FAO angerechnet werden. Probleme können sich insbesondere bei Art und Umfang der Fortbildungen ergeben, wenn diese inhaltlich keinen ausreichenden fachspezifischen Bezug aufweisen gemäß § 15 FAO. Die Fortbildungsteilnehmer müssen daher darauf Acht geben, dass die Fortbildung einen oder mehrere fachspezifische Bereiche des § 14 h Nr. 1-5 FAO abdeckt, da die Seminaranbieter häufig dieselbe Veranstaltung für mehrere Fachanwaltschaften anbieten. Die Anerkennung von den jährlich stattfindenden Fortbildungsseminaren, von mindestens zehn Stunden, ist für die angehenden Fachanwälte eine zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Fachanwaltsbezeichnung. Dagegen kann der Verstoß gegen die jährliche Fortbildungspflicht bei den Fachanwälten zum Widerruf des Fachanwaltstitels führen, allerdings besteht bei § 43 c Abs. 4 S. 2 BRAO insofern ein Ermessensspielraum der Rechtsanwaltskammern.

Werkstattgespräch: 27.02.2013 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Der Lizenzeinwand in der Instanzgerichtlichen Rechtsprechung seit „Orange Book“**

Referent: Dr. Wolfgang Kellenter, Hengeler Mueller, Düsseldorf

Pia Christine Greve

I. Herr Dr. Kellenter referierte über den Lizenzeinwand nach der Entscheidung „Orange Book“ des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2009 ([BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 – Orange-Book-Standard](#)), deren Auswirkungen auf die instanzgerichtliche Rechtsprechung bis heute und über die Konsequenzen der Pressemitteilung der EU-Kommission vom 21.12.2012 in der Sache Apple/Samsung auf die Entscheidungspraxis seit „Orange Book“.

Kurz stellte Dr. Kellenter die „Orange Book“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes dar. Dort gehe es um standardessentielle Patente, also Patentgegenstände, die genutzt werden müssten, um einen zwingenden Industriestandard umzusetzen. Der Beklagte nutze einen oder mehrere Patentgegenstände ohne Lizenz, daraufhin verlange der Patentinhaber Unterlassung. Der Beklagte verteidige sich nun mit der Argumentation, der Patentinhaber habe keinen Anspruch auf Unterlassung, denn er, der Beklagte, müsse den Patentgegenstand nutzen, um dem Standard zu genügen. Der kartellrechtliche Lizenzeinwand gegen die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches sei dann begründet, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt seien: der Lizenzsucher mache dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, das der Patentinhaber nicht ablehnen dürfe, ohne den Lizenzsucher zu diskriminieren; der Lizenzsucher, der den Patentgegenstand bereits genutzt habe, müsse die Benutzung regelmäßig abrechnen und die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren an den Patentinhaber zahlen oder hinterlegen.

Der Bundesgerichtshof formuliere in seiner Entscheidung strenge Voraussetzungen an den kartellrechtlichen Lizenzeinwand. Könne der Beklagte diese jedoch nachweisen, stehe ihm der „dolo petit“-Einwand gegen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches zu. In der Praxis versuchten seit der Entscheidung viele beklagte Patentnutzer, diese Voraussetzungen nachzuweisen.

Damit stellten sich die Fragen nach Reichweite und praktischer Umsetzung der Entscheidung.

Dr. Kellenter ging auf die instanzgerichtliche Rechtsprechung seit „Orange Book“ ein und bezog sich dabei besonders auf Entscheidungen der Landgerichte Düsseldorf und Mannheim.

Zunächst stelle sich die Frage, wann ein positives Benutzungsrecht bestehe. Manche argumentierten, ein positives Benutzungsrecht folge aus einer FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung (FRAND = Fair, Reasonable an Non Discriminatory terms), die den Unterlassungsanspruch von vornherein ausschließe, wenn der Patentinhaber gegenüber einer Standardisierungsorganisation (wie ETSI = European Telecommunications Standards Institute)

eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben habe, wobei die Erklärung gegenüber ETSI französischem Recht unterliege.

Als Folge komme die „Orange Book“-Doktrin dann nicht mehr zur Anwendung.

Nach ständiger Rechtsprechung der Landgerichte Düsseldorf und Mannheim dagegen vermittele eine Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber ETSI kein Benutzungsrecht nach französischem Recht, sondern sei nur eine invitatio ad offerendum sowie eine deklaratorische Wiederholung bereits bestehender kartellrechtlicher Pflichten. Denn eine Lizenzbereitschaftserklärung für ein deutsches Patent oder den deutschen Teil eines Europäischen Patents unterliege nach dem Schutzlandprinzip (lex fori) zwingend deutschem Recht. Ziehe man das Vertragsstatut in Betracht, komme ebenfalls deutsches Recht zur Anwendung. Nach dieser Rechtsprechung folge aus einer ETSI-Lizenzbereitschaftserklärung kein positives Nutzungsrecht, ebenso wenig eine negative Lizenz und auch kein Verbotserzicht.

Im Hinblick auf die Anwendbarkeit der „Orange Book“-Kriterien gelte nach der Rechtsprechung die Entscheidung des BGH grundsätzlich für alle Sachverhalte, in denen der Lizenzeinwand auf eine marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers gestützt werde. Insbesondere komme es nicht darauf an, ob es sich um einen „de facto“ (gewachsenen) Standard handle oder um einen von einer Standardisierungsorganisation festgelegten Industriestandard. Auch wenn der Patentinhaber eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgegeben habe, seien die „Orange Book“-Kriterien anzuwenden.

Unerheblich für die Interessenabwägung bei der Anwendung der „Orange Book“-Kriterien sei es nach der Rechtsprechung der Landgerichte Düsseldorf und Mannheim, ob der Kläger eine Patentverwertungsgesellschaft (non-practicing entity) oder ein selbst produzierendes/vertriebendes/forschendes Unternehmen sei. Im Hauptsacheverfahren komme es nicht auf die Person des Klägers an.

Dr. Kellenter griff den kritischen Einwand gegenüber der „Orange Book“ Entscheidung auf, der Bundesgerichtshof habe darin europarechtliche Aspekte nicht hinreichend gewürdigt. Dies sei jedoch (wie auch die Landgerichte Düsseldorf und Mannheim entschieden hätten) sehr wohl der Fall, denn Art. 82 EG (jetzt [Art. 102 AEUV](#)) werde in der Entscheidung genannt und das vom Bundesgerichtshof entwickelte Hinterlegungsmodell entspreche dem EU-Effektivitätsgrundsatz, indem der Lizenzsucher sogar privilegiert werde durch die Möglichkeit der Hinterlegung.

Zur Frage, wie Angebot und Annahme ausgestaltet sein müssten, gab Dr. Kellenter den Hinweis, beides werde wie in der normalen Industriepraxis gehandhabt. Das Angebot müsse annahmefähig ausgestaltet sein, insbesondere alle essentialia negotii enthalten und unbedingt sein. Aufschiebende oder auflösende Bedingungen nach [§ 158 BGB](#) seien nach der instanzgerichtlichen Rechtsprechung unzulässig (insbesondere Verletzungsvorbehalt und Rechtsbestandsvorbehalt). Ein Angebot, das in diesem Bereich als üblich anzusehen sei, müsse nicht vom Patentinhaber angenommen werden, da nach unterschiedlichen Marktsituationen differenziert werden

könne, dürfe aber auch nicht kartellrechtswidrig abgelehnt werden. Der Lizenzsucher habe keinen Anspruch darauf, die Lizenz unter denselben Bedingungen erteilt zu bekommen wie beispielsweise Lizenzsucher vor ihm (das Diskriminierungsverbot sei keine Meistbegünstigungsklausel).

Für den Lizenzsucher sei es schwierig, ein angemessenes Angebot abzugeben. Verweigere der Patentinhaber die Annahme eines üblichen Angebots, müsse er adäquate Gegenvorschläge innerhalb des Gestaltungsspielraumes unterbreiten. Verweigere der Patentinhaber die Verhandlungen insgesamt, führe das zur Unterstellung der Angemessenheit des abgegebenen Angebots.

Ein noch ungelöstes Problem stellt nach Dr. Kellenter die Frage der Höhe der FRAND-Lizenzgebühr besonders in den Fällen dar, in denen es um tausende Patente (Patentportfolio) geht (gerade im Telekommunikationsrecht üblich). Es sei gerichtlich noch nicht entschieden, wie man mit einer Vielzahl von Patenten umzugehen habe, da Gegenstand von Verletzungsverfahren oft nur ein standardessentielles Patent sei. In der numerischen Herunterrechnung sieht Dr. Kellenter wohl keinen brauchbaren Lösungsansatz.

Weiterhin müsse nach der Rechtsprechung des Landgerichtes Mannheim die Schadensersatzpflicht für die Vergangenheit anerkannt werden, sie müsse im FRAND-Angebot also enthalten sein.

Angriffe auf den Rechtsbestand müssten nach der Rechtsprechung des Landgerichtes Mannheim und des Oberlandesgerichtes Karlsruhe ebenfalls nicht geduldet werden. Eine Kündigungsregel für den Fall, dass der Lizenznehmer den Rechtsbestand des Patentbesitzes angreife, sei nach der Rechtsprechung kartellrechtlich zulässig, da dem Patentinhaber das Festhalten am Lizenzvertrag dann unzumutbar wäre.

Einer Kopplung standardessentieller Patente mit nicht-standardessentiellen Patenten müsse der Patentinhaber nach einer Entscheidung des Landgerichtes Mannheim nicht zustimmen, dieses sei kartellrechtlich auch nicht notwendig, da kein Anspruch auf Lizenzierung der nicht standard-essentiellen Patente bestehe. Ob der Patentinhaber einer Kopplung mit weiteren standardessentiellen Patenten zustimmen müsse, war bisher noch nicht zu entscheiden. Dafür dürfte laut Dr. Kellenter maßgeblich sein, ob das Angebot üblich sei, die Patente auch nach Auffassung des Patentinhabers standardessentiell seien und ob und unter welchen Bedingungen an etwaigen ausländischen standardessentiellen Patenten nach dem anwendbaren Recht Lizenzen erteilt werden müssten. Der Patentinhaber dürfe jedoch ein Einzellizenzangebot nicht aus dem Grund ablehnen, er wolle nur eine Portfolio-Lizenz erteilen. Eine Ausnahme gebe es bei Poollizenzen: wenn das Patent grundsätzlich nur im Pool weltweit lizenziert werde, sei der Patentinhaber nicht verpflichtet, eine Einzellandlizenz zu gewähren.

Zu Art und Umfang der Abrechnung führte Dr. Kellenter aus, dass bereits vor Abschluss des Lizenzvertrages eine für den Patentinhaber nachprüfbar und nachvollziehbare Abrechnung vorgelegt werden müsse.

Die Hinterlegung müsse grundsätzlich nach [§ 372 BGB](#) in angemessener Höhe und unter Verzicht auf die

Rücknahme erfolgen. Eine Einzahlung bei einer Privatbank sei nach der Rechtsprechung dafür nicht ausreichend.

Bei zu später Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes drohe eine prozessuale Verspätung, diese spiele in der Praxis jedoch keine große Rolle (außer bei Missbrauchsfällen). Unabhängig von der prozessualen Verspätung eines Lizenzvertragsangebotes bleibe die kartellrechtliche Pflicht des Patentinhabers zur Annahme eines „Orange Book“-kompatiblen Lizenzvertragsangebots erhalten.

Zum Lizenzeinwand in anderen europäischen Jurisdiktionen gebe es nach Dr. Kellenter bislang keine Entscheidungen über Unterlassungsansprüche aus standardessentiellen Patenten. Englische Gerichte drängten den Kläger in der Regel dazu, freiwillig auf ein Unterlassungsurteil zu verzichten und das Gericht unter Anwendung der sogenannten „Shelfer Kriterien“ Schadensersatz anstelle von Unterlassung ausurteilen zu lassen. In den Niederlanden gebe der Anspruch auf eine FRAND-Lizenz kein Nutzungsrecht und der Lizenzsucher müsse vor Aufnahme der Patentbenutzung eine Lizenz nehmen.

Dr. Kellenter erörterte dann die Pressemitteilung ([IP/12/1448 v. 21.12.2012](#) – Kartellrecht: Kommission übermittelt Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt) und dem Memo ([Memo/12/1021 v. 21.12.2012](#) – Samsung - Enforcement of ETSI standards essential patents (SEPs)) der EU-Kommission in der Sache Samsung/Apple und deren Auswirkung auf die Praxis von „Orange Book“.

Im Fall Samsung / Apple brachte Apple 2007 das iPhone und 2010 das iPad auf den Markt, Samsung Konkurrenzprodukte mit dem Google-Betriebssystem Android, mit ähnlichen Funktionen; Apple verklagte Samsung weltweit auf Unterlassung aus produktspezifischen Apple-Patenten (z.B. Touchscreen-Steuerung) sowie aus Geschmacksmustern hinsichtlich der Form des iPads; Samsung reagierte mit weltweiten Gegenklagen aus standardessentiellen Patenten von Samsung für den UMTS-Standard.

Dr. Kellenter betonte, die Mitteilung der Beschwerdepunkte der EU-Kommission weiche von der bisherigen „Orange Book“-Praxis ab. Die Kommission lege in ihrer Mitteilung ihre vorläufige Auffassung dar, dass in Anbetracht des speziellen Falles (Samsung hatte zugesagt, Lizenzen für seine standardessentiellen Patente zu FRAND-Bedingungen zu erteilen und Apple zeigte Bereitschaft, eine FRAND-Lizenz für diese standardessentiellen Patente auszuhandeln) eine Unterlassungsverfügung dem Wettbewerb abträglich sei, da sonst die Gefahr bestehe, dass Produkte ohne Grund vom Markt ausgeschlossen würden. Dies gelte jedoch nur für den Fall, dass der Lizenznehmer sich verhandlungswillig gezeigt habe. Nach Ansicht der Kommission komme es bei einem Kartellrechtsverstoß diesbezüglich hauptsächlich auf die Verhandlungsbereitschaft an. Dies ist jedoch nach Dr. Kellenter ein weit gefasster, ungenauer und auslegungsbedürftiger Begriff.

Im Memo der Kommission stelle diese ausdrücklich klar, dass sie den grundsätzlichen Einsatz von Unter-

lassungsverfügungen durch den Patentinhaber jedoch nicht in Frage stelle. Ebenso beziehe sie keine Stellung zur Rechtsbeständigkeit und Verletzung der fraglichen Patente, die weiterhin von den nationalen Gerichten zu bestimmen seien, oder zur Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr.

Aufgrund des Unterschiedes zur bisherigen „Orange Book“-Praxis warf Dr. Kellenter die Frage auf, welche Auswirkungen die Pressemitteilung und das Memo konkret auf die „Orange Book“-Praxis haben.

Grundsätzlich müssen nationale Gerichte EU-Recht anwenden.

[Art. 16 VO \(EG\) Nr. 1/2003](#) besage, wenn die Kommission eine Entscheidung erlassen habe oder zu erlassen beabsichtige, dürften nationale Gerichte keine zuwiderlaufenden Entscheidungen erlassen. Dabei sei die vorläufige Ansicht der Kommission gemäß [Art. 16 VO \(EG\) Nr. 1/2003](#) durch nationale Gerichte zu beachten, jedoch nur bei gleichen Sachverhalten anzuwenden. Weiche der Sachverhalt ab, sei durch deutsche Gerichte weiterhin die „Orange Book“-Praxis anzuwenden.

Zur Frage der Aussetzung bei Vorgreiflichkeit, [§ 148 ZPO](#), postuliert Dr. Kellenter, dass bei Verfahren mit anderen Parteien mangels Sachverhaltsidentität keine Vorgreiflichkeit bestehe und eine Aussetzung daher nicht in Betracht komme.

Zu [Art. 15 VO \(EG\) Nr. 1/2003](#), dass nationale Gerichte die Kommission um Stellungnahme zur Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft bitten könnten, gab Dr. Kellenter zu bedenken, dass die Kommission wohl auch keine weiteren Informationen geben könne außer zum bisher speziell behandelten Fall Samsung ./ Apple.

Es komme darüber hinaus eine Vorlagefrage an den EuGH nach [Art. 267 AEUV](#) in Betracht, zu der der BGH verpflichtet sei, die Instanzgerichte jedoch nicht. Nach europäischem Recht sei es eindeutig zulässig, dass Instanzgerichte selbst von Entscheidungen des EuGH und von Entscheidungen der Kommission abweichen dürften, wenn es sachlich begründet sei. Auch hier sei die Auffassung der Kommission bisher nur eine vorläufige, die nicht zwingend einer Vorabentscheidung durch den EuGH bedürfe.

Der BGH habe mit seiner „Orange Book“-Entscheidung ein überzeugendes Konzept und einen ausgewogenen Ausgleich der Interessen von Patentinhaber und Lizenzsuchenden vorgeschlagen und hierbei auch europäisches Kartellrecht geprüft und beachtet.

Dr. Kellenter führte aus, dass es nach [Art. 6 VO \(EG\) Nr. 1/2003](#) die Pflicht nationaler Gerichte sei, EU-Kartellrecht auszulegen und anzuwenden, doch sei die Auffassung der EU-Kommission im Ganzen rechtlich nicht überzeugend und nationale Gerichte auch nicht an diese vorläufige Entscheidung gebunden. Die Auffassung der Kommission ignoriere die (im deutschen Recht) herrschende Meinung, dass der Marktbeherrscher nur durch Ablehnung eines FRAND-Angebotes seine marktbeherrschende Stellung missbrauche, aber nicht selbst ein Angebot vorlegen müsse. Sie missachte zudem, dass mit dem Abstellen auf eine „Verhandlungs-

bereitschaft“ statt auf ein Angebot des Lizenzsuchenden dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet werde und Unterlassungsklagen praktisch immer ausgeschlossen seien, da es ein Leichtes sei, Verhandlungsbereitschaft vorzutäuschen und Verhandlungen ohne Ergebnis in die Länge zu ziehen. Weiter beachte die Kommission in Pressemitteilung und Memo nicht die seit 2009 ausgewogene „Orange Book“-Systematik und verstoße gegen die Grundsätze des EuGH aus der Entscheidung „ITT Promedia“.

Die vorläufige Ansicht erzeuge für einzelstaatliche Gerichte weder Bindungswirkung noch Bindungszwang nach [Art. 16 VO \(EG\) Nr. 1/2003](#) zwischen anderen Parteien und/oder hinsichtlich anderer Patente und/oder hinsichtlich anderer Standards.

Entsprechend habe das Landgericht Düsseldorf in einem Urteil vom 11.12.2012 die Prüfung verlangt, ob überhaupt eine Bindungswirkung in diesem speziellen Fall eintreten könne. Das Landgericht Mannheim habe in einer mündlichen Verhandlung am 15.02.2013 die Auffassung vertreten, dass es trotz der beabsichtigten Entscheidung der Kommission weiterhin nach den „Orange Book“-Kriterien entscheiden werde, da es sich nicht um denselben Sachverhalt, andere Parteien, ein anderes Patent und einen anderen Standard handele.

Eine Aussetzung nach [§ 148 ZPO](#) komme insgesamt auch deshalb nicht in Betracht, da schon keine Bindungswirkung nach [Art. 16 VO \(EG\) Nr. 1/2003](#) bestehe.

In einer Revisionsentscheidung könne der BGH in einigen Jahren vielleicht dem EuGH die Sache vorlegen, vorausgesetzt, die Kommission fälle tatsächlich eine Entscheidung entsprechend ihrer vorläufigen Auffassung und der EuGH sei diesbezüglich noch nicht tätig geworden.

II. In der anschließenden Diskussion kam die Anmerkung, die EU-Kommission habe sich sehr wohl mit der „Orange Book“-Entscheidung in der Fusionskontrollentscheidung auseinander gesetzt und dort bereits leise Kritik angebracht.

Zudem seien die Voraussetzungen von „Orange Book“ für den Beklagten sehr schwierig darzulegen, und ein Unterlassungsanspruch bei standardessentiellen Patenten wirke vernichtend aufgrund des praktischen Verbots der Marktteilnahme.

Auch folge die Kommission einem anderen kartellrechtlichen Ansatz. Man könne sicher wie in anderen Staaten eher auf Schadensersatz drängen, müsse dies aber besser begründen als bisher in Pressemitteilung und Memo, denn der Unterlassungsanspruch sei die wirksamste Waffe; eine Entscheidung über einen Schadensersatzanspruch dauere zum Teil sehr lange und würde im Ergebnis den Schutz des Patentes entkernen. Zum wirksamen Schutz des Patents sei daher die mögliche Drohung einer Unterlassung erforderlich, um das Patent wirksam schützen zu können.

Auch wurde der Begriff der „Verhandlungsbereitschaft“ kritisiert, er sei zu weit gefasst und zu wenig konkretisiert.

Kritisch wurde bemerkt, die Kommission würde wohl keine Pressemitteilung herausgeben, wenn ihre Ansicht

rein speziell und fallbezogen auf den Fall Samsung ./.
Apple beschränkt wäre.

Als letzter Punkt wurde die generell zu beobachtende
Spannung zwischen Exekutive und Judikative ange-
sprochen. Diskutiert wurde zuletzt, ob die Kommissi-
on als Exekutive überhaupt der Judikative vorgreifen
könne. Grundsätzlich seien Gerichte ohnehin an die
EU-Rechtsprechung gebunden, [Art. 16 VO \(EG\) Nr.
1/2003](#) fordere aber eine Bindungswirkung.

Man war sich einig, mit Spannung zu verfolgen, wie
Rechtsprechung und EU-Kommission letztendlich ent-
scheiden werden.

Werkstattgespräch: 08.05.2013 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke**

Referent: VorsRiBPatG Achim Bender, München

Daniel Kenji Kaneko

I. Am Mittwoch, den 08. Mai 2013 referierte Herr VorsRiBPatG *Achim Bender* im Rahmen der Werkstattgespräche des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz auf Schloß Mickeln zum Thema „Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke: Das Ende des deutschen Markenrechts?“ Der Vortrag befasste sich mit dem wesentlichen Inhalt der Reformvorschläge. Zudem wurde die Frage nach der Zukunft der nationalen Markensysteme aufgeworfen. Diese Frage stellt sich vor dem Hintergrund der zunehmend fehlenden wirtschaftlichen Attraktivität der nationalen Marke im Vergleich zur Europäischen Marke, sowie eines schwindenden eigenen Spielraums angesichts harmonisierter Prüfungskriterien, in deren Zuge auch bei nationalen Marken alle Sprachen der Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden müssen.

II. Die Europäische Kommission hat am 27. März 2013 ihr Reformpaket zur Modernisierung der Europäischen Marke veröffentlicht. Nach der Richtlinie 89/104/EWG des Europäischen Parlamentes und des Rates v. 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL), sowie der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) sollen nunmehr die lange erwarteten und jetzt mit einer Verspätung von über einem Jahr veröffentlichten Vorschläge den Markenschutz an die aktuellen Verhältnisse anpassen.

Die Zielsetzung liegt dabei zum einen in einer stärkeren Straffung und Harmonisierung der Eintragungsverfahren. Zum anderen soll eine Modernisierung und Verbesserung der bestehenden Vorschriften und eine Stärkung der Rechtssicherheit erfolgen. Schließlich will die Kommission die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Ämtern und der EU-„Agentur“ für Marken (wie das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, HABM, künftig heißen soll) erleichtern.

Zur Umsetzung dieser drei großen Zielsetzungen soll die Rechtsangleichung teilweise ausgeweitet werden und eine stärkere Annäherung des nationalen Markenrechts an das Gemeinschaftsmarkensystem herbeigeführt werden. Dies schließt eine Angleichung der wichtigsten nationalen Verfahrensvorschriften, sowie einer Reihe materiellrechtlicher Aspekte an die entsprechenden Bestimmungen der GMV ein.

Dabei wurden teilweise Leitsätze aus EuGH-Entscheidungen wortwörtlich in den Regelungsvorschlag übernommen. Nach Herrn *Benders* unwidersprochener Einschätzung ist das Markenrecht in Puncto europäischer Rechtsangleichung das Vorbild unter den Gewerblichen Schutzrechten.

III. Herr *Bender* stellte im Folgenden die wichtigsten Änderungen in den Reformvorschlägen der Kommission im Einzelnen dar, wobei mit gemeinsamen Änderungen

von MarkenRL und GMV (die nach den Vorschlägen der Kommission künftig EMV heißt) zu beginnen war.

So ist z.B. in Bezug auf die Definition der Marke (Art. 3 MarkenRL-E, Art. 4 EMV-E) zu beachten, dass „Farben als solche“, ebenso wie „Klangbilder“ künftig erfasst sein sollen. Damit wird der EuGH-Rechtsprechung zum Begriff der „graphischen Darstellbarkeit“, etwa von Hörmarken Rechnung getragen. Dementsprechend genüge für Hörmarken eine digitale Aufzeichnung als MP3-Datei, so *Bender*. Dabei sei die Formulierung „[...] in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Markeninhaber gewährten Schutzes eindeutig bestimmen können“ durchaus nicht unelegant und zeige die für künftige Entwicklungen nötige Offenheit.

Ein relatives Eintragungshindernis besteht zukünftig auch für Kennzeichen, wenn die Marke mit einer älteren, außerhalb der Union geschützten Marke verwechselt werden kann, sofern die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nach wie vor ernsthaft benutzt wurde (Art. 5 Abs. 3c MarkenRL-E, Art. 8 Abs. 3b EMV-E). Herr *Bender* betonte allerdings, dass dieses Eintragungshindernis nur bei Bösgläubigkeit des Anmelders greife. Diese spezielle Missbrauchsproblematik werde damit statt im Nichtigkeitsverfahren in das Widerspruchsverfahren vorverlagert.

Auch der Schonfristablauf und das Fristende der Fünf-Jahres-Frist für den Benutzungszeitraum werden vorverlegt. Es ist dann nicht mehr auf den Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen jüngeren Marke abzustellen, sondern auf deren Anmelde- bzw. Prioritätstag (Art. 46 Abs. 1 MarkenRL-E, Art. 42 Abs. 2 EMV-E). Herr *Bender* erläuterte diese Regelung als eine Reaktion auf die schnellere Verfügbarkeit von Informationen über Markenmeldungen im Internet.

Vertiefte Beachtung fanden im Folgenden Art. 40 MarkenRL-E und Art. 28 EMV-E. Mit diesen Regelungen setzt die Kommission das IP TRANSLATOR Urteil des EuGH (EuGH Ur. v. 19.06.2012, C-307-10) um. Die MarkenRL-E ist danach so auszulegen, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können. Andernfalls weist das Amt im Interesse der Transparenz und Rechtssicherheit die Anmeldung zurück. Art. 40 Abs. 4 S. 2 MarkenRL-E zielt auf eine gemeinsame Übersicht über die jeweiligen Verwaltungspraktiken der Ämter in Bezug auf die Klassifizierung. Höchst problematisch sieht Herr *Bender* in diesem Zusammenhang den nur in der EMV-E vorgeschlagenen Art. 28 Abs. 8, wodurch die Kommission die Argumentation des EuG aus seinem Babilu/BABIDU-Urteil (EuG Ur. v. 31.01.2013, T-66/11) übernehme. Die Inhaber von vor dem 22.06.2012 angemeldeten europäischen Marken, die lediglich im Zusammenhang mit einer gesamten Klasse der Nizzaer Klassifikation eingetragen sind, dürften erklären, dass sie am Anmeldetag beabsichtigten, Schutz im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über den von der wörtlichen Bedeutung der Klassenüberschrift erfassten Bereich hinausgehen, so-

fern die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizzaer Klassifikation aufgeführt sind. Dies führt nach Einschätzung des Referenten zu einer nachträglichen Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und sei daher nicht zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit und Bestimmtheit des Registers zu beanstanden.

Die Reformvorschläge enthalten auch eine neue Gebührenstruktur (Art. 44 MarkenRL-E), mit der eine Angleichung der Gebührenstruktur bei nationalen und Europäischen Marken erreicht werden soll. Für die Eintragung einer Marke und deren Verlängerung soll danach eine zusätzliche (Klassen-) Gebühr für jede Klasse von Waren und Dienstleistungen über die erste Klasse hinaus verlangt werden, die zu der Erstgebühr für die Anmeldung und Eintragung hinzukommen soll. Ziel der neuen Gebührenstruktur ist es einer unnötigen Belastung der Prüfungsverfahren, mehr Widersprüchen und einer Überfüllung der Register entgegen zu wirken.

Schließlich beinhalten die Reformvorschläge die Rechtsgrundlage (Art. 52, 53 MarkenRL-E, Art. 123c EMV-E) für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der künftigen Agentur und den Markenämtern. So soll die Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Arbeitsmittel gefördert werden, worin nach Herrn *Benders* Einschätzung mangels inhaltlichen Einflusses indes auch eine Gefahr für die nationalen Ämter bestehen könne.

IV. Nach diesen gemeinsamen Änderungen von MarkenRL und GMV widmete sich Herr *Bender* den ausschließlich die MarkenRL betreffenden Änderungen, die sowohl die weitere Angleichung des materiellen Rechts, als auch des Verfahrensrechts umfassen.

Eine besonders einschneidende Änderung geht mit dem vorgeschlagenen einheitlichen Prüfungskriterium für absolute Schutzversagungsgründe einher. Nach Art. 4 Abs. 2 MarkenRL-E gelten die absoluten Eintragungshindernisse aus Art. 4 Abs. 1 MarkenRL-E auch, wenn sie bloß in einem anderen Mitgliedsstaat als dem Mitgliedsstaat, in dem die Marke zur Eintragung angemeldet wurde, greifen würden. Gleiches gilt, wenn das absolute Eintragungshindernis nur dadurch entstanden ist, dass eine in einer Fremdsprache ausgedrückte Marke in eine Amtssprache der Mitgliedsstaaten übersetzt oder transkribiert wurde. Herr *Bender* betonte, dass durch diese Regelung die Prüfungskriterien für nationale Marken vollumfassend der Europäischen Marke angeglichen werden. Die bewährten Grundsätze des EuGH-Urteils MATRATZEN markt CONCORD/Matratzen (EuGH Ur. v. 09.03.2006, C-421/04) wären damit nicht weiter gültig. Zur Illustration bildete Herr *Bender* das Beispiel eines im Finnischen beschreibenden Begriffs, der künftig in Deutschland keine Schutzfähigkeit mehr genießt, obwohl er der großen Mehrheit der des Finnischen nicht mächtigen Bevölkerung in Deutschland nicht geläufig ist. Der Referent machte insoweit das Spannungsverhältnis deutlich. Einerseits werden bedauerlicherweise viele nationale Marken wegfallen. Andererseits ist nur auf diesem Wege die umfängliche Verwirklichung des Binnenmarktes möglich. In jedem Falle schrumpfte die Existenzberechtigung nationaler Marken erheblich.

Weiter führte Herr *Bender* aus, dass Bösgläubigkeit nunmehr als obligatorischer, und nicht mehr wie bisher fakultativer, Nichtigkeitsgrund ausgestaltet sei (Art. 4 Abs. 3 MarkenRL-E). Jeder Mitgliedsstaat kann überdies vorsehen, dass eine solche Marke von der Eintragung ausgeschlossen sein soll. Davon hat Deutschland Gebrauch gemacht (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

In verfahrensrechtlicher Sicht betonte Herr *Bender*, dass die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke künftig von Amts wegen auf absolute Eintragungshindernisse beschränkt sei (Art. 41 MarkenRL-E). Einige nationale Ämter praktizieren bisher noch eine Prüfung von relativen Eintragungshindernissen von Amts wegen.

Erwähnenswert ist des Weiteren die Einführung der sog. Bemerkungen Dritter, die in Alicante bereits genutzt wird und nun auch im deutschen Recht für die nationale Marke einzuführen wäre. Dadurch sollen ungerechtfertigte Markeneintragungen verhindert werden können, ohne dass hinterher ein aufwendiges Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden muss. Art. 45 MarkenRL-E soll künftig den Standard der Widerspruchsverfahren vereinheitlichen. Diejenigen Mitgliedsstaaten, die derzeit noch kein Verfahren vor den Ämtern vorsehen, müssen ihr gerichtliches Verfahren insoweit aufgeben und ein Widerspruchsverfahren vor den Ämtern einführen. Für Deutschland stelle sich die Aufgabe, das Widerspruchsverfahren zu verkürzen und ein effizientes und zügiges Verfahren zu gewährleisten, so *Bender*.

In Bezug auf das Widerspruchsverfahren ist für die Einrede der Nichtbenutzung Art. 46 Abs. 1 MarkenRL-E zu beachten. Herr *Bender* betonte die Konsequenz für das deutsche Recht, wonach künftig die sog. wandernde Benutzungsfrist (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) nicht mehr richtlinienkonform sei.

V. Abschließend kam der Referent auf die ausschließlich die GMV (EMV) betreffenden Änderungen zu sprechen. Neben der bereits angeklungenen Anpassung der Terminologie (Art. 1, 2 EMV-E) soll eine Straffung des Verfahrens erreicht werden. Nach Art. 25 EMV-E wird die Anmeldung der Europäischen Marke bei der Agentur eingereicht. Die Übermittlung über nationale Markenämter, die auch bisher praktisch nicht mehr in Anspruch genommen wurde, entfällt. Der Anmeldetag (Art. 27 EMV-E) ist dabei der Tag, an dem die relevanten Unterlagen vom Anmelder bei der Agentur eingereicht worden sind, sofern die Anmeldegebühr entrichtet wird, für die der Zahlungsauftrag spätestens an diesem Tage gegeben werden muss. Herr *Bender* betonte, dass dadurch die (geringe) Missbrauchsgefahr gebannt werde, weil künftig nicht mehr quasi „Probearmeldungen“ eingereicht werden könnten und erst nach einem Monat die Anmeldegebühr entrichtet werde.

Eine weitere für die Praxis relevante Regelung findet sich in Art. 93 Abs. 1 Nr. 1a EMV-E, wonach dort nun nicht mehr von „Rechtsanwälten“, sondern von „Rechtsanwendern“ die Rede ist. Der Referent äußerte hier auch mit Blick auf andere Sprachfassungen („any legal practitioner“ und „tout avocat“) die Vermutung, dass es hier zu einer Rechtsstatusänderung komme. So könnten künftig auch Patentanwälte erfasst sein, für die dann das aufwendige Zulassungsverfahren bei der Agentur entfele.

Ein neues Rechtsinstitut wird mit der sog. Europäischen Gewährleistungsmarke (Art. 74b - 74k EMV-E) eingeführt. Dies ist eine europäische Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber der Marke hinsichtlich der geografischen Herkunft, des Materials, der Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Inhaber können nur juristische Personen sein. Herr *Bender* betonte, dass mit diesem im deutschen Recht bisher unbekanntem Rechtsinstitut auch Prüfzeichen eintragungsfähig werden. Entsprechende deutsche Nutzer von Gewährleistungszeichen, oder -siegeln müssten sich zeitnah überlegen, sich zu einem Verband zusammen zu schließen, um möglichst bald nach Inkrafttreten der neuen EMV den neuen Gewährleistungsmarkenschutz in Anspruch nehmen zu können.

Abschließend lenkte der Referent den Blick auf Art. 135, 136 EMV-E und damit auf die Rolle der Beschwerdekammern. Danach könne eine Wiederwahl der Vorsitzenden und Mitglieder der Beschwerdekammern „nach einer positiven Bewertung ihrer Leistung durch den Verwaltungsrat und bei Befürwortung durch den Präsidenten der Beschwerdekammern“ erfolgen. Vor diesem Hintergrund sei es nicht ohne Ironie, dass Art. 136 EMV-E die Überschrift „Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern“ trage. Nach Einschätzung von Herrn *Bender* wird damit gerade das Ende der Unabhängigkeit der Beschwerdekammermitglieder eingeführt. Das Befürwortungserfordernis des Präsidenten sei daher höchst problematisch.

VI. Die Vortragsveranstaltung endete mit einer intensiven Diskussion der zahlreich erschienenen Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis. Insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen der schwindenden Bedeutung des nationalen Markenrechts einerseits und dem Bedürfnis nach Harmonisierung und Realisierung des Binnenmarktes andererseits, sowie der Sinn und Zweck der neuen europäischen Gewährleistungsmarke wurden dabei nochmals aufgegriffen und vertieft. Das nächste Werkstattgespräch findet statt am Mittwoch, 12. Juni 2013, 18.00 Uhr s.t., blauer Salon, Schloß Mickeln. Herr RA Dr. *Anton Horn* (Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf) referiert dann zu einem patentrechtlichen Thema.

Die Ausführungen in diesem Bericht sind dem Vortrag des Referenten auf Schloß Mickeln, sowie ergänzend dem Aufsatz Bender, MarkenR 2013, 129 ff. entnommen.

Werkstattgespräch: 12.06.2013 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)

Werkstattgespräch: Die Durchsetzung von Patenten außerhalb des Mainstream-Vergaberechtliche, strafrechtliche und andere Verfahren

Referent: RA Dr. Anton Horn, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf

Jonathan Konietz

Im Rahmen der Werkstattgespräche auf Schloss Mickeln referierte *RA Dr. Anton Horn* am 12.06.2013 über das Thema „Die Durchsetzung von Patenten außerhalb des Mainstream – Vergaberechtliche, strafrechtliche und andere Verfahren“.

Zu Beginn wurde kurz dargestellt, welche Möglichkeit der Patentdurchsetzung unter den Begriff des „Mainstream“ im Sinne des Vortrags fallen – namentlich das Hauptsacheverfahren, Einstweilige Verfügungen, Besichtigungsanordnungen und die Grenzbeschlagnahme -, bevor sich der Referent dann entsprechend den außerhalb dieses Mainstream liegenden Aspekten zuwendete.

Zunächst ging es um die strafrechtliche Ergänzung des zivilrechtlichen Patentschutzes gemäß § 142 PatG. Dieser stellt unter anderem das Herstellen, Anbieten oder „in den Verkehr bringen“ von Erzeugnissen, die Gegenstand eines Patents sind, unter Strafe. Ein Strafantrag ist in der Regel erforderlich, vgl. § 142 Abs. 4 PatG. Ähnliche Bestimmungen enthalten etwa § 25 GebrMG, §§ 143, 143a MarkenG, § 51 GeschMG und § 106 UrhG. Außerdem kommt ggf. ein Betrug gemäß § 263 StGB in Betracht. In psychologischer Hinsicht kann oftmals bereits die Erwähnung möglicher strafrechtlicher Konsequenzen, z.B. in oder nach einer Abmahnung, gegenüber einem potentiell Haftbaren gewisse Beilegungsbemühungen hervorrufen. Auch auf der rechtlichen Ebene ist ein strafrechtliches Vorgehen mit einigen Vorteilen oder zumindest günstigen Nebeneffekten verbunden.

Zu denken ist etwa an die von der Staatsanwaltschaft, ggf. unter Einschaltung von Polizei- und Zollbehörden, durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen. Ausreichend für die Ingangsetzung ist ein Anfangsverdacht im Sinne von § 152 Abs. 2 StPO, d.h., die *Möglichkeit*, dass nach kriminalistischer Erfahrung eine verfolgbare Straftat vorliegt. Die Ermittlungen können auch gegen Unbekannt geführt werden, während im Zivilprozess die Gegenpartei konkret eruiert werden muss. Letzteres erweist sich in der Praxis häufig als schwierig. Insofern kann das Ermittlungspotential des Staates dem Zivilprozess durchaus zugutekommen. Dienlich in diesem Sinne können insbesondere die Ergebnisse von Durchsuchungen (§§ 103, 105 StPO), vor allem die etwaige Beschlagnahme von Beweismitteln (§§ 98 Abs. 1, 94 Abs. 2 StPO), sein. Bei Gefahr im Verzug ist eine gerichtliche Anordnung entbehrlich.

Wollen die Beamten „vor Ort“ (z.B. auf einer Messe) den Patentinhaber auf ein rein privatrechtliches Vorgehen verweisen, kann dieser z.B. darauf aufmerksam machen, dass ihm der Verletzer oder die Anzahl selbiger (z.B. aufgrund undurchsichtiger gesellschaftsrechtlicher

Verstrickung und/oder internationaler Bezüge) unbekannt ist. Auch die mangelnde Verfügbarkeit eines Gerichts kann gerade bei an Wochenenden stattfindenden Messen als Begründung angeführt werden.

Ferner wurde die Perspektive des Betroffenen in diesem Rahmen unter dem Aspekt möglicher Gegenmaßnahmen besprochen. Neben den zwingenden förmlichen Rechtsmitteln, die aber ggf. in der konkreten Situation nicht vorhandene Zeit erfordern, sollte der Betroffene dem Hoheitsträger gegenüber stets das fehlende Einverständnis mit der Maßnahme äußern und sich auf das Übermaßverbot berufen. Dies bedeutet insbesondere, darauf hinzuweisen, dass es für Beweis Zwecke vollkommen ausreichend und damit „nur erforderlich“ sein kann, wenige Exemplare eines potentiell verletzenden Produkts zu beschlagnahmen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Themas lag auf Möglichkeiten der Patentdurchsetzung im Kontext des Vergaberechts. Dabei besteht etwa die Situation, dass der Staat ein patentverletzenden Gegenstand erwirbt, ein Vorgehen gegen den Anbieter aber eventuell nicht möglich ist, weil dieser aufgrund des Geheimwettbewerbs während des öffentlichen Beschaffungsvorgangs nicht bekannt, oder dessen Verletzereigenschaft zumindest nicht beweisbar ist.

Ein Ansatzpunkt zur Lösung dieser Problematik findet sich in § 97 Abs. 4 S. 1 GWB - ähnliche Regelungen enthalten auch die Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen (VOL) und Bauleistungen (VOB) -, welcher vorsieht, dass Aufträge nur an fachkundige, leistungsfähige sowie gesetzestreue und zuverlässige Unternehmen vergeben werden.

Ausweislich eines *Beschlusses des OLG Düsseldorf v. 21.02.2005 – VII-Verg 91/04* ist der Anbieter eines patentverletzenden Produkts nicht *leistungsfähig* im o.g. Sinne. Der öffentliche Auftraggeber sei verpflichtet, die Leistungsfähigkeit selbst, oder mangels personeller Mittel jedenfalls unter Hinzuziehung sachverständiger Hilfe, zu überprüfen. Anderenfalls setze er sich ggf. selbst Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen aus. Ferner bestehe sogar das Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung der Bediensteten, vgl. § 142 PatG.

Die Patentdurchsetzung auf diesem Wege setzt allerdings voraus, dass der Patentinhaber auch selbst Bieter ist. Ferner ist erforderlich, dass Fragen und Rügen unverzüglich und bereits vor einer Entscheidung seitens des Staates erfolgen. Ein begründeter Nachprüfungsantrag ist binnen 14 Tagen zuzustellen. Es handelt sich folglich um einen gangbaren Weg, der aber vor allem zeitlich anspruchsvoll ist.

Anschließend befasste sich der Referent mit der Reichweite eines *Urteils des BGH v. 17.09.2009, Xa ZR 2/08 – Mp3-Player-Import* (NJW-RR 2010, 110 ff.). Der BGH entschied darin, dass ein Spediteur, welcher ggf. rechtsverletzende Ware transportiert, zwar diesbezüglich keine generelle Prüfungspflicht hat, Erkundigungen und ggf. Prüfungen aber zumindest dann erfolgen müssen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen. Diese Rechtsprechung lässt sich etwa auf Betreiber von Internetplattformen, Vermieter (v.a. von Ladengeschäften) und Messeveranstalter übertragen.

Insofern kann die Durchsetzung von Patenten bereits durch einen einfachen Verletzungshinweis, am besten in der Form eines Schreibens, erfolgen, da hierdurch (zumutbare) Prüfungspflichten entstehen. Mangels vorheriger Rechtspflicht (-verletzung) kann eine Gebührenforderung dabei allerdings noch nicht erhoben werden.

Abschließend wurde der Blick kurz auf den chinesischen und amerikanischen Markt gelenkt mit der Vorstellung der Shanghai Intellectual Property Administration (<http://www.sipa.gov.cn>) und der United States International Trade Commission mit Sitz in Washington, D.C. (<http://www.usitc.gov/>), die ebenfalls Streitbeilegungsverfahren in Patentsachen zur Verfügung stellen.

Der Vortrag wurde durch eine anschließende, lebhaft Diskussions abgerundet, bei welcher gerade der Austausch über Erfahrungen aus der Praxis mit den außerhalb des „Mainstream“ liegenden Möglichkeiten der Patentedurchsetzung im Vordergrund stand.

Werkstattgespräch: 03.07.2013 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Neuere Entwicklungen im Geschmacksmusterrecht**

Referentin: VorsRiLG Brückner-Hofmann, Düsseldorf

Tim Kasper

Passend zum zehnjährigen Jubiläum des Designschutzes, das im April dieses Jahres in Alicante gefeiert wurde, berichtete Frau Brückner-Hofmann über aktuelle Entwicklungen im Geschmacksmusterrecht, die sie als Vorsitzende der 14c. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf beobachtet.

Einleitend stellte Frau Brückner-Hofmann fest, dass die Bedeutung des Geschmacksmusterschutzes in den letzten Jahren erheblich zugenommen habe und weiter zunehme. Dabei stünden mittlerweile 80 bis 90% der Verfahren im Zusammenhang mit dem Schutz *europäischer* Geschmacksmuster, wobei insbesondere ein Anstieg der Zahl der aufgrund eines *nicht eingetragenen* europäischen Geschmacksmusters geführten Klagen steige. Rund die Hälfte der Verfahren zielen auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung ab; erfahrungsgemäß ginge es dabei teilweise auch um die Vorbereitung von Patentrechtstreitigkeiten, weil einstweiliger Rechtsschutz für geschützte Designs im Vergleich zum Patentrecht unter leichteren Voraussetzungen zu erlangen sei.

Als praktische Schwerpunkte des Verletzungsprozesses hob Frau Brückner-Hofmann die Bestimmung des Schutzzumfangs des Klagegeschmacksmusters sowie die Feststellung eines übereinstimmenden Gesamteindrucks mit dem angegriffenen Muster hervor.

Sie betonte, dass der Gesamteindruck eines Designs mehr sei als die Summe seiner einzelnen Merkmale, und erläuterte dies am Beispiel der Entscheidungen „Apple vs. Samsung“ (LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 9. 2011 - 14c O 194/11) und „Hängematte“ (LG Düsseldorf, Urt. v. 6. 6. 2012 - 14c O 81/11). Bezüglich der Frage, welche Merkmale bei der Bestimmung des ästhetischen Gesamteindrucks eines Musters zu berücksichtigen seien, ging sie auf die Bedeutung der technischen Bedingtheit einerseits und des Vorhandenseins von Designalternativen andererseits ein und fasste zusammen: Solange es eine Designalternative zu einem bestimmten Merkmal gebe, könne es sich nicht um ein rein technisches Merkmal handeln. Unter Verweis auf die Entscheidung „WC-Reiniger“ (LG Düsseldorf, Urt. v. 24.11.2011 - 14c O 211/10) wies die Referentin darauf hin, dass die Frage, inwieweit einem Designer Gestaltungsfreiheit verbleibt, auch *branchenspezifisch* zu beantworten ist. Dies habe – zumindest in dieser Deutlichkeit – noch kein anderes Gericht ausgesprochen.

Dann wandte sie sich der Bedeutung der Musterdichte für die Begrenzung der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers *und* den Schutzzumfang des von ihm entworfenen Musters zu. Zum Ausgangspunkt ihrer Untersuchung nahm Frau Brückner-Hofmann die „Kinderwagen I“-Entscheidung (BGH, Urteil vom 28. 9. 2011 - I ZR 23/10), in welcher der Bundesgerichtshof entschied, dass eine Wechselwirkung bestehe, wonach eine geringe Muster-

dichte einen großen Schutzzumfang und ein hohe Musterdichte einen geringen Schutzzumfang zur Folge habe, und deshalb der Grundsatz, wonach der Schutzzumfang vom Abstand des Formenschatzes abhängen, nach wie vor gelte. Die Referentin stellte fest, dass es sich bei der Relevanz des Abstandes vom Formenschatz nicht um eine logische Konsequenz der Wechselwirkung, sondern vielmehr um ein eigenständiges Kriterium handle und dass die „Kinderwagen I“-Entscheidung offen gelassen habe, in welchem Verhältnis diese Kriterien zueinander stünden. Sie warf die Frage auf, ob etwa eine hohe Musterdichte, die den Gestaltungsspielraum einenge, auch dann zwingend einen kleinen Schutzzumfang impliziere, wenn die geschützte Form neue Merkmale verwirkliche, die (so) im Formenschatz bisher nicht vorgekommen seien. Eine Antwort auf diese Frage fand sie in der „Kinderwagen II“-Entscheidung (BGH, Urt. v. 12.7.2012 - I ZR 102/11), in welcher der Bundesgerichtshof unterstrich, dass der Schutzzumfang davon abhängen, inwieweit der Designer den Spielraum, den die Musterdichte zugelassen habe, ausgenutzt habe. Dementsprechend seien trotz geringer Musterdichte Muster mit kleinerem und Muster mit größerem Schutzbereich vorstellbar und ebenso könne der Schutzbereich bei hoher Musterdichte variieren. Darin, dass der Bundesgerichtshof dies klargestellt habe, sieht sie die besondere Bedeutung der „Kinderwagen II“-Entscheidung.

Was den Vergleich zwischen dem Gesamteindruck des Klagegeschmacksmusters und der Verletzungsform angeht, wies Frau Brückner-Hofmann darauf hin, dass Gemeinsamkeiten genau so bedeutend seien wie Unterschiede, die Prüfung aber naturgemäß bei den Gemeinsamkeiten beginne. Die für den Einzelmustervergleich maßgebliche Sichtweise des informierten Benutzers, dessen Perspektive zwischen der eines Durchschnittsverbrauchers und der eines Designexperten liege, könnten, dem Landgericht Hamburg folgend (Urt. v. 8. 7. 2005, - 308 O 639/04 – Mobiltelefone), ohne weiteres auch Mitglieder der Kammer einnehmen, weil sie durch den Parteivortrag Kenntnis von der Gestaltung, Funktion, Wirkungsweise und dem Anwendungsbereich des Geschmacksmusters sowie von dem Formenschatz erlangten. Frau Brückner-Hofmann hatte eine Vielzahl aktueller Beispiele aus der Gerichtspraxis mitgebracht, anhand derer sie veranschaulichte, dass trotz zum Teil deutlicher Unterschiede im Detail der Gesamteindruck zweier Muster übereinstimmen kann.

Die Vortragende legte einen weiteren Schwerpunkt auf die Voraussetzungen der Benutzungshandlung und warf die Frage auf, ob und inwieweit die Veröffentlichung der Abbildung eines geschützten Musters zum Kennzeichnen von Zubehörteilen ausnahmsweise zulässig sei. Immerhin diene die Abbildung aus Sicht des Zubehörverkäufers lediglich der Erklärung, da die Produktbezeichnung für sich allein genommen unvollständig und unverständlich sein könne. Sie stellte fest, dass das Geschmacksmusterrecht für diesen Fall zumindest keine ausdrücklich passende (Schranken-)Regelung vorsehe, aber dass vor dem Hintergrund der „ICE-Entscheidung“ des BGH (Urt. v. 7. 4. 2011 - I ZR 56/09) erwogen werden könne, ob sich die Fallgruppe unter Art. 20 Abs. 1 GGV subsumieren lasse. Dies erfordere eine „innere Verbindung“ zwischen dem wiedergegebenen Muster

und eigenen Gedanken des Zitierenden sowie, dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden diene. Unter Verweis auf die Entscheidung „Aluminiumräder“ des Bundesgerichtshofs (Urt. v. 15. 7. 2004 – I ZR 37/01) erörterte die Referentin die Möglichkeit einer Analogie zu Art. 12 lit. c GMV; auch erwog sie die analoge Anwendung des § 57 UrhG. Vor allem dieser Teil des Vortrages war Gegenstand der anschließenden Diskussion. Während die einen der Meinung waren, die Parallele zum Markenrecht dränge sich geradezu auf, wiesen die anderen darauf hin, dass man das einschränkende Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit des Art. 12 lit. c GMV bei einer analogen Anwendung nicht durch den Verweis darauf, dass die Abbildung für den Zubehörverkäufer stets oder auch nur regelmäßig erforderlich sei, leerlaufen lassen dürfe. Es zeichnete sich außerdem in der Diskussion ab, dass ein urheberrechtlich geprägtes Verständnis des Zitat-Begriffs vorherrscht, welches angesichts der Herkunft des „Zitierrecht“ durchaus nicht zwingend ist und vor allem der Emanzipation des Geschmacksmusterrechts, das eben etwas anderes ist als lediglich ein „kleines Urheberrecht“, möglicherweise nicht gerecht wird.

Schließlich ging Frau Brückner-Hofmann auf die Rechtsfolgen der Verletzung eines Geschmacksmusters und insbesondere auf die Fragen ein, die sich im Zusammenhang mit der Anordnung „andere[r], den Umständen angemessene[r] Sanktionen“, „die „in der Rechtsordnung einschließlich des Internationalen Privatrechts des Mitgliedsstaates vorgesehen sind, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen“ (Art. 89 Abs. 1 lit. d GGV), stellen und die der BGH jüngst zum Anlass einer Vorlage an den EuGH genommen hat (EuGH-Vorlage vom 16. 8. 2012 – I ZR 74/10 – Gartenpavillon - betreffend ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Vorlagefrage 6). Die Referentin bevorzugt insoweit einen „Mosaikansatz“, wonach *jeder* Verletzungsort gemeint sei. Es sei deshalb das Recht von jedem Mitgliedsstaat – in Rechtsgrundlage und Anwendung – zu ermitteln, sofern der Kläger uneingeschränkt für alle Mitgliedstaaten Folgeansprüche geltend mache. Die Durchsetzungsrichtlinie (RL 2004/48/EG) habe in diesem Bereich zumindest teilweise zu einer Harmonisierung geführt. Die Vorsitzende Richterin teilte mit, dass sie geneigt sei, bei gegebenem Anlass diesem Ansatz folgend zu urteilen und es – spätestens – dem Bundesgerichtshof zu überlassen, die Frage dem Europäischen Gerichtshof erneut vorzulegen oder auszusetzen. Denn in erster Instanz habe das Gericht in erster Linie dem regelmäßigen Interesse der Parteien an einer konkreten Regelung gerecht zu werden; demgegenüber sei der Zweck der Rechtsfortbildung und -harmonisierung zumeist von etwas geringerer Bedeutung. Im Übrigen sei es sinnvoll, durch die Befassung verschiedener Instanzen und die damit einhergehende Diskussion in der Literatur eine „stabile Positionierung“ in einer Rechtsfrage zu erreichen, bevor diese dem EuGH vorgelegt werde.

Fragen und Anmerkungen aus der Zuhörerschaft machten deutlich, dass im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Ansprüchen wegen Geschmacksmusterverletzungen noch einige erhebliche Besonderheiten der

nationalen Rechtsordnungen zu berücksichtigen sind und längst nicht geklärt ist, wie die Gerichte damit im Einzelfall umgehen werden.

Werkstattgespräch: 16.10.2013 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)
Neues zur Rechtsnatur der Lizenz an Immaterialgüterrechten

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

Jonathan Konietz

Am Abend des 16.10.2013 referierte Dr. Andreas Neef, LL.M., M.A. im Rahmen der Werkstattgespräche auf Schloss Mickeln über das Thema „Neues zur Rechtsnatur der Lizenz an Immaterialgüterrechten“. Die immaterialgüterrechtliche Lizenz kann grundsätzlich entweder als absolutes, dingliches Recht oder als eine rein schuldrechtliche Berechtigung angesehen werden. Die zunächst relativ festgefahrene Debatte darüber in Rechtsprechung und Literatur hat durch zwei jüngere urheberrechtliche Entscheidungen des BGH aus den Jahren 2009 (Urt. v. 26.03.2009, I ZR 153/06 – Reifen Progressiv) und 2012 (Urt. v. 19.07.2012, I ZR 70/10 – M2Trade und I ZR 24/11 – Take Five), in welchen es um das Schicksal der Unterlizenz im Falle des Wegfalls der Hauptlizenz ging und welche insoweit auch Rückschlüsse auf deren Rechtsnatur zulassen, neue Impulse erhalten.

Ursprünglich hatte die Debatte, wie der Referent einleitend darstellte, insoweit einen rein prozessualen Ansatz, als es um die Aktivlegitimation im Verletzungsprozess ging. Dabei wurde die vorherrschende Auffassung vertreten, die ausschließliche Lizenz sei dinglicher Natur, sodass der ausschließliche Lizenznehmer sein gegenüber jedermann wirkendes Recht prozessual durchsetzen könne, während dem einfachen Lizenznehmer dies gegenüber Dritten aufgrund seiner lediglich schuldrechtlichen Berechtigung gegenüber dem Lizenzgeber verwehrt bleiben müsse.

Der Referent stellte nun dar, inwieweit aus dem Urteil des BGH vom 26.03.2009, in welchem dieser entschieden hatte, dass eine einmal eingeräumte Lizenz im Falle des Wegfalls der Hauptlizenz aufgrund Rückrufs wegen Nichtausübung gemäß § 41 UrhG, bestehen bleibe, ein Rückschluss auf die dingliche Natur von sowohl ausschließlichen als auch nichtausschließlichen Lizenzen gezogen werden könne.

Sodann lenkte der Referent den Blick auf die Urteile des BGH vom 19.07.2012. Hier komme dieser zum selben Ergebnis (Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz) ohne dabei allerdings auf die Rechtsnatur der Lizenz als solche einzugehen. So habe der BGH lediglich, d.h. ohne tatsächliche dogmatische (!) Einbettung, entschieden, der Fortbestand der Unterlizenz sei auf eine Interessenabwägung zwischen Rechtsinhaber und Lizenznehmer zu stützen.

Soweit darin ein Ausspruch für die lediglich obligatorische Ausgestaltung von Lizenzen zu sehen ist, trat der Referent dem im Folgenden argumentativ bei.

Seine Ansicht stützte er zunächst auf den Sukzessionschutz zu Gunsten einmal erteilter Lizenzen, vgl. § 33 UrhG, § 30 Abs. 5 MarkenG, § 15 Abs. 3 PatG. Wenn der Gesetzgeber anordnet, die Lizenz behalte ihre Gül-

tigkeit wenn der Rechtsinhaber wechselt, spreche dies für eine obligatorische Ausprägung, da es bei dinglicher Natur einer solchen „Extraanordnung“ gar nicht bedurft hätte.

Weiter lasse sich das der originären Verfügungsbefugnis des dinglich Berechtigten (§ 137 BGB) entgegenstehende Zustimmungserfordernis des Urhebers zur Lizenzübertragung oder Einräumung weiterer Lizenzen (§§ 34 Abs. 1 S. 1, 35 Abs. 1 S. 1 UrhG) anführen.

Letztlich stehe einer Einordnung der Lizenz als dingliches Recht auch der sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz insoweit entgegen, als sich der konkrete Inhalt der Lizenz aus der Parteiabrede und nicht aus dem Gesetz ergebe, sodass es der Allgemeinheit in Bezug auf die konkrete Lizenz verborgen bleibe, was genau ihr verboten sein soll.

Abschließend stellte der Referent einen eigenen Ansatz vor. Er schlägt vor, die Lizenz als Vertrag zugunsten Dritter besonderer Prägung einzuordnen. Dabei ging er insbesondere auf das Problem der fehlenden unmittelbaren Beziehung des Rechtsinhabers zum Unterlizenznehmer sowie die mittelbare Verbindung durch den Vertrag zu Gunsten Dritter zwischen Rechtsinhaber und Hauptlizenznehmer und die Unbestimmtheit des Dritten bei Vertragsschluss ein.

Die eminente Resonanz der Teilnehmer führte dazu, dass der Vortrag seinen Ausklang in einer angeregten und interessanten Diskussion fand.

Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz lädt herzlich zum kommenden Werkstattgespräch auf Schloss Mickeln am 22.01.2014 um 18:00 Uhr ein.

Zentrum (näheres unter: www.gewrs.de)

Über das CIP:

Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf dient der Forschung und Lehre sowie der Informationsvermittlung auf den Feldern des Gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wirtschaftsrechts.

Seine Aufgabe ist die anwendungsorientierte Erforschung des Rechts der neuen Technologien, insbesondere im Hinblick auf das Rechtsmanagement bei der Gründung von Unternehmen und bei der Sicherung und Verwertung von Innovationen. Die Forschungsperspektive richtet sich zur Zeit konkret auf das Recht der Biotechnologie, das Recht der Hochschulerfindungen, die Bewertung von Immaterialgüterrechten und das internationale Recht des geistigen Eigentums.

Ziel ist es, im Dialog mit rechtsberatenden Berufen, der Unternehmenspraxis und der Kreditwirtschaft ein Forum für Unternehmensgründer und Innovatoren zu schaffen, aus dessen Mitte praxisbezogene, auch interdisziplinäre, Forschungsvorhaben und Projektbegleitungen verwirklicht werden

Webangebote des CIP:

- patentrechtstage.de
- d-prax.de
- werkstattgespräche.de
- cipreport.de

Auf den oben angegeben Seiten finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen des CIP.

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

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