

CIP Werkstatt

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

Berichte zu den Werkstattgesprächen

Vorträge

Kartellrechtliche Rahmenbedingungen für die Lizenzierung von Markenrechten

S. 2

Referentin: Frau Dr. Antje Gruneberg LL.M.

Die Beerdigung der Vorrangthese durch den BGH im Rahmen der Entscheidung „Hard Rock Cafe“

S. 3

Referenten: Herr Dr. Marius Boewe, Herr Konstantin von Werder

Unterscheidungskraft durch Benutzung - Wie relevant ist Malta wenn es um die Überwindung von absoluten Eintragungshindernissen bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken geht?

S. 5

Referent: Herr Michael C. Maier, LL.M.

Patentbewertung - Eine Bestandsaufnahme

S. 7

Referent: Prof. Dr. Jan Busche



Hinweis:

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweise 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)

Zitiervorschlag: Autor, CIPW 2014, 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: 978-3-947601-03-5

Werkstattgespräch: 22.01.2014 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Kartellrechtliche Rahmenbedingungen für die Lizenzierung von Markenrechten**

Referentin: Rechtsanwältin Frau Dr. Antje Gruneberg
LL.M., Düsseldorf

Fee Kinalzik

Nach Begrüßung durch Herrn Professor Busche begann die Referentin zunächst mit einer Übersicht der anzusprechenden Themenkreise: der geltende Rechtsrahmen bezüglich Markenschutz und Kartellrecht, sodann kartellrechtlich besonders relevante Markenlizenzvertragsklauseln und schließlich ausgewählte aktuelle Rechtsprechung.

Rechtsanwältin Dr. Gruneberg führte im Anschluss in die Thematik ein, indem sie die Konfliktsituation zwischen Markenschutz und Kartellrecht ansprach. Diese lasse sich schon in der Rechtsprechung des EuGH in Entscheidungen von 1971 (EuGH GRUR Int. 1971, 279 – Sirena) und 1966 (EuGH Slg. 1966, S. 321 – Grundig/Consten) ausmachen. Die Referentin führte dabei die Voraussetzungen des Art. 101 AEUV/§ 1 GWB an und erläuterte die Anwendungsbereiche des deutschen Kartellrechts und des AEUV – zumeist sei wegen der Betroffenheit des zwischenstaatlichen Handels der AEUV anwendbar.

Sodann wurde das Verhältnis von Kartellrecht und Markenschutz anhand der EuGH-Entscheidung von 1966 verdeutlicht. Das Kartellrecht regelt die Ausübung des Markenrechts mit Ausnahme der Spezifika des Markenrechts. Frau Dr. Gruneberg ging daraufhin auf letztere ein. Im Rahmen der Frage nach dem Schutz der Werbefunktion der Marke sprach sie eine Entscheidung des EuGH von 2009 an (EuGH GRUR 2009, 756 – L'Oréal/Bellure).

Schließlich befasste sich die Referentin mit ihrem zweiten Themenkomplex, welche Klauseln kartellrechtlich besonders relevant seien und warum. Grundsätzlich sei die Einschränkung von Lizenzrechten an Marken kartellrechtlich möglich, aber die vertragliche Ausgestaltung im Einzelfall problematisch.

Sie erläuterte im Anschluss einzelne Klauseln und ihre kartellrechtliche Zulässigkeit. Bei Preisbindungs- bzw. Preisabstandsklauseln sei z. B. die Festlegung von Höchstverkaufspreisen kartellrechtlich zulässig, unzulässig aber eine solche von Wiederverkaufspreisen der Markenware.

Als weitere Markenlizenzvertragsklausel nannte Frau Dr. Gruneberg die Gebietsbindungen und Lieferbeschränkungen. Sie warf in diesem Zusammenhang die Frage von der kartellrechtlichen Privilegierung von territorialen Beschränkungen der Lizenz einräumung auf. Zur Veranschaulichung führte sie hier eine Entscheidung des OLG Frankfurt von 2007 an (OLG Frankfurt WuW 2007, 792 – Harry Potter), nach der Gebietsausschließlichkeitsklauseln sowie eine Beschränkung des Vertriebsweges für zulässig erklärt worden waren. Ebenso verwies sie auf eine Entscheidung des BGH von 2012 (BGH GRUR 2012, 626 – Converse I), in der es u. a. um die Beach-

tung des markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes ging.

Auch bestimmte weitere Markenlizenzklauseln seien kartellrechtlich grundsätzlich zulässig. Die Referentin erläuterte diese mit Entscheidungen des EuGH von 2009 (EuGH EuZW 2009, 453 – SIL/Dior) und 2012 (EuGH GRUR 2012, 844 – Pierre Fabre).

Im Rahmen des letzten Themenkreises kam Frau Dr. Gruneberg auf Fallstudien aus der aktuellen Rechtsprechung zurück. Sie nannte die Entscheidung des KG Berlin vom 19.09.2013 – 2 U 8/09 Kart., in der es um die Frage ging, ob es zulässig sei, die Belieferung eines Einzelhändlers mit Markenware davon abhängig zu machen, dass er diese nicht über eBay oder Ähnliches verkaufte, und die des OLG Frankfurt vom 02.07.2013 (WRP 2013, 1663 – Kalksteinprodukte), die sich mit einem Verstoß einer lizenzvertraglichen Verpflichtung gegen Art. 101 AEUV/§ 1 GWB befasste.

Zuletzt sprach Frau Dr. Gruneberg noch die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 24.04.2013 – VI U (Kart) 4/12 und die Ergebnisse der Tagung des Arbeitskreises Kartellrecht vom 10.10.2013 an.

Anschließend wurde umfassend über die einzelnen Themenbereiche diskutiert, u. a. über die unterschiedliche Behandlung des Vertriebes in herkömmlicher Weise und in Bezug auf das Internet.

Der Abend klang in gemütlicher Runde auf Schloss Mickeln aus.

Werkstattgespräch: 18.06.2014 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Die Beerdigung der Vorrangthese durch den BGH im Rahmen der Entscheidung „Hard Rock Cafe“**

Referenten: Dr. Marius Boewe, Konstantin von Werder
- Mayer Brown Düsseldorf / Frankfurt a. M.

Linn-Karen Fischer

Am Mittwoch, den 18. Juni 2014, referierte Herr Konstantin von Werder im Rahmen der Werkstattgespräche des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz auf Schloss Mickeln über das Verhältnis des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht. Insbesondere widmete sich Herr von Werder der Frage, ob die einst von der Rechtsprechung entwickelte Vorrangthese nunmehr durch das Urteil „Hard Rock Cafe“ ([BGH, Urt. v. 15.8.2013 – I ZR 188/11](#)) ihre Gültigkeit verloren hat.

I. Einführend stellte Herr von Werder die Überschneidungspunkte des Markenrechts mit dem Wettbewerbsrecht dar. Ein Vergleich der §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG und der §§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bzw. Abs. 2 UWG lässt erkennen, dass sowohl markenrechtliche als auch lauterkeitsrechtliche Normen dem Verwehlungschutz dienen. Dritten ist es nach diesen Vorschriften nicht gestattet, geschützte Kennzeichen oder den geschützten Kennzeichen nachempfundene Zeichen zu verwenden, wenn auf diese Weise Verwehlungen oder Irreführungen hervorgerufen werden. In diesem Zusammenhang wies der Referent darauf hin, dass der marken- und lauterkeitsrechtliche Schutzbereich nicht vollkommen deckungsgleich sei. So gebe es beispielsweise für die in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG normierte Rufausnutzung keine entsprechende Regelung im Wettbewerbsrecht.

Anschließend skizzierte Herr von Werder die Entwicklung der Rechtsprechung zum Konkurrenzverhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht. Seit Einführung des Warenzeichengesetzes im Jahre 1936 galt lange Zeit der Grundsatz der Normenkonkurrenz, d.h. lauterkeitsrechtliche Normen konnten neben den ebenfalls einschlägigen Vorschriften des BGB zur Anwendung gelangen. Während die §§ 823, 1004 BGB zum Schutz bekannter Marken herangezogen wurden, diente § 3 UWG dem Schutz geografischer Herkunftsangaben. Dieses Nebeneinander von markenrechtlichen bzw. früher zivilrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Normen wurde durch die „Mac Dog“-Entscheidung des BGH grundlegend verändert.

II. In dem Urteil „Mac Dog“ ([BGH, Urt. v. 30.04.1998 – I ZR 268/95](#)) entschied der BGH, dass das Markengesetz in seinem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich keinen Raum lasse. Das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Markengesetz verdränge als spezialgesetzliche Regelung jegliche ebenfalls einschlägige Normen. Hinter diesem Anwendungsvorrang stand die Überlegung, dass nur der Inhaber eines Kennzeichens die Verletzung desselben geltend machen dürfe, da das Markenrecht Ausschließlichkeitsrechte gewähre. Herr von Werder gab zu bedenken, dass diese sog. Vorrangthese möglicherweise im Widerspruch

zu § 2 MarkenG stehe. Gemäß dieser Norm schließt das Markengesetz nämlich die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz von Kennzeichen nicht aus. Allerdings sah insbesondere die Rechtsprechung gleichwohl einen Anwendungsbereich für § 2 MarkenG. Vor allem § 1 UWG könne für einen ergänzenden Schutz herangezogen werden, wenn der Schutz nach dem Markengesetz versage.

Die durch die „Mac Dog“-Entscheidung begründete Vorrangthese war über ein Jahrzehnt lang ständige höchstgerichtliche Rechtsprechung. In der Literatur wurde sie ebenfalls weitestgehend befürwortet. Auch nach Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UGP) hielt die Rechtsprechung zunächst an ihrer Vorrangthese fest. Wie bereits angedeutet galt sie jedoch nicht uneingeschränkt. So konnte neben einer markenrechtlichen Verletzung ebenfalls ein Wettbewerbsverstoß angenommen werden, wenn die in Rede stehende Handlung Merkmale eines Unlauterkeitstatbestandes erfüllte, der vom Markenrecht gerade nicht erfasst wurde. Darüber hinaus bestand eine Normenkonkurrenz zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht, wenn das betreffende Geschehen unter anderen Gesichtspunkten gewürdigt werden musste als bei der markenrechtlichen Beurteilung.

III. Dieser Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Markenrechts wurde nunmehr durch das Urteil „Hard Rock Cafe“ ([BGH, Urt. v. 15.8.2013 – I ZR 188/11](#)) aufgegeben. Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: Die Beklagte betreibt in Heidelberg seit 1978 ein Restaurant unter dem Namen „Hard Rock Cafe Heidelberg“. Daneben vertreibt sie Merchandising-Artikel mit gleicher Aufschrift und/oder unter Verwendung des Hard-Rock-Logos. Zur Zeit der Eröffnung des Restaurants in Heidelberg hatte sich die weltweit tätige Hard-Rock-Gruppe – zu der die Beklagte gerade nicht gehört – noch nicht in Deutschland niedergelassen und verfügte daher zu diesem Zeitpunkt über keinen markenrechtlichen Schutz in Deutschland. 1993 erwirkte die Inhaberin zahlreicher Marken mit den Wortbestandteilen „Hard Rock“ eine einstweilige Verfügung gegen die Beklagte. Nach Widerspruch Letzterer wurde die Verfügung allerdings zurückgenommen. Danach bestand zwischen den Parteien für 15 Jahre keinerlei Kontakt. Der BGH musste nun u.a. darüber befinden, ob sich die erste Klägerin als Verantwortliche dreier deutscher Hard-Rock-Cafés 1.) gegen den Betrieb einer Gaststätte unter der Bezeichnung „Hard Rock“ wehren kann und 2.) ob der weiteren Klägerin als Inhaberin zahlreicher Marken mit den Bestandteilen „Hard Rock“ ein Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich des Vertriebs der Merchandising-Produkte zusteht.

1. Im Bezug auf den Betrieb des Restaurants wies der BGH den Antrag der Klägerin zurück. Zum einen könne sich die Beklagte möglicherweise auf ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichenrecht im Raum Heidelberg berufen, zum anderen sei der markenrechtliche Anspruch aufgrund der langjährigen wissentlichen Duldung des Restaurantbetriebs gem. § 242 BGB verwirkt.

2. Im Hinblick auf den Verkauf der Merchandising-Artikel bejahten die Richter einen Anspruch auf Unterlassung. Da diese Tätigkeit keine Dauerhandlung darstelle, son-

dern wiederholte gleichartige Verletzungshandlungen mit sich bringe, könne auch eine längere Untätigkeit des Markeninhabers kein Vertrauen darauf begründen, dass dieser auch künftig ein derartiges Verhalten dulde.

Zum Konkurrenzverhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht führte der BGH aus, dass seit der Umsetzung der UGP-Richtlinie ins deutsche Recht der lauterkeitsrechtliche Schutz aus § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bzw. Abs. 2 UWG neben dem individualrechtlichen Schutz aus dem Markenrecht bestehe. Neben den markenrechtlichen Ansprüchen müsse also durchaus geprüft werden, ob das Betreiben oder Bewerben eines Restaurants mit dem Hard-Rock-Logo zur Täuschung über die betriebliche Herkunft der dort angebotenen Dienstleistungen führe. Allerdings sei auch im Wettbewerbsrecht ein Kennzeichenrecht des Restaurantbetreibers mit besserer Priorität zu beachten. In diesem Fall könne der Klägerin ein Anspruch auf Unterlassung einer irreführenden Verwendung des Logos mittels klarstellender Hinweise zustehen. Am Ende seiner Ausführungen ging der BGH schließlich auf das Rechtskonstrukt der Verwirkung im Lauterkeitsrecht ein. Da das Lauterkeitsrecht dem Verbraucherschutz diene und mithin im Interesse der Allgemeinheit vor Irreführungen schützen soll, können wettbewerbsrechtliche Ansprüche nur in eng begrenzten Ausnahmefällen verirken. Allerdings sprachen sich die Richter im vorliegenden Fall für eine Verwirkung aus. Der jedem Mitbewerber gewährte lauterkeitsrechtliche Schutz könne nicht weitergehen als das in gleicher Weise auf Unterlassung gerichtete individuelle Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers. Allerdings bezweifelte der Referent, dass der BGH auch bei Klageeinreichung eines sonstigen Dritten eine Verwirkung der Ansprüche gem. § 242 BGB angenommen hätte.

IV. Zum Abschluss seines Vortrages beleuchtete Herr von Werder die rechtlichen Konsequenzen des Urteils „Hard Rock Cafe“ für Lehre und Praxis. Ein Nebeneinander von marken- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen wirkt sich zunächst einmal positiv auf die Anzahl potentieller Kläger aus: Die Verletzung eines Zeichenrechts kann nicht mehr nur von seinem Inhaber gerichtlich geltend gemacht werden. Gem. § 8 UWG können auch Mitbewerber oder Verbraucherverbände rechtswidrige Wettbewerbshandlungen monieren. In diesem Zusammenhang stellt sich vor allem die Frage, wie nunmehr das Konkurrenzverhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht qualifiziert werden muss. Ein Anwendungsvorrang des Markenrechts scheidet seit „Hard Rock Cafe“ definitiv aus. Nach Auffassung Herrn von Werders könne dennoch von einem modifizierten Vorrang des Markenrechts gesprochen werden. Markenrechtliche Wertungen und Grundsätze seien bei der Auslegung und Anwendung des Wettbewerbsrechts zu berücksichtigen. Dies habe den Vorteil, Wertungswidersprüchen vorbeugen oder sie zumindest minimieren zu können. Zur Veranschaulichung seiner These bemühte Herr von Werder einige Beispiele. So müsse – wie auch bereits von den Richtern des BGH in der Entscheidung „Hard Rock“ festgestellt – der markenrechtliche Prioritätsgrundsatz im Rahmen der Auslegung des § 5 UWG Berücksichtigung finden. In Bezug auf die Einrede der Verwirkung nahm der BGH explizit eine Angleichung des Lauterkeitsrechts an das Markenrecht vor. Um einen Wertungswiderspruch

zu vermeiden, bestimme die Annahme einer markenrechtlichen Verwirkung ebenfalls die Beurteilung nach § 5 UWG. Ferner kann nach Ansicht des Referenten kein lauterkeitsrechtlicher Anspruch wegen Irreführung bestehen, wenn der Markeninhaber die Benutzung seines Ausschließlichkeitsrechts aufgrund von Lizenzverträgen gestattet oder aber zwei voneinander unabhängige Rechtssubjekte nach markenrechtlicher Wertung zur Führung des gleichen Kennzeichens berechtigt sind.

V. In der anschließenden Diskussion wurde noch einmal auf die prozessrechtlichen Auswirkungen der Entscheidung „Hard Rock Cafe“ eingegangen. Ob dieses Urteil tatsächlich zu einer Erhöhung der Fallzahlen bzw. Klagen führen wird, bleibt abzuwarten.

Werkstattgespräch: 09.07.2014 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Unterscheidungskraft durch Benutzung - Wie relevant ist Malta wenn es um die Überwindung von absoluten Eintragungshindernissen bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken geht?**

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

Beyhad Hozuri

Das Werkstattgespräch auf Schloss Mickeln hatte auch im Juli dieses Jahres wieder ein praxisrelevantes Thema zum Gegenstand: Herr Rechtsanwalt Michael C. Maier, LL.M. aus der Berliner Kanzlei Boehmert & Boehmert referierte in seinem Vortrag über die Unterscheidungskraft englischsprachiger Gemeinschaftswortmarken und die sich in diesem Zusammenhang ergebende Bedeutung Maltas für die Überwindung absoluter Eintragungshindernisse.

Herr Maier erläuterte zunächst, weshalb bei der Eintragungspraxis europäischer Gemeinschaftsmarken gerade die englische Sprache von besonderer Bedeutung ist. So stammten im Jahr 2013 nach der Statistik des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt zwar die meisten Gemeinschaftsmarkenmeldungen aus Deutschland. Allerdings folgten darauf überraschenderweise mit beinahe fünfzehntausend Anmeldungen die Vereinigten Staaten. Zusammen mit den Gemeinschaftsmarkenmeldungen aus Großbritannien ergaben sich bereits daraus allein über fünfundzwanzigtausend Gemeinschaftsmarkenmeldungen in englischer Sprache. Insgesamt wurde so bei 42,3% aller Gemeinschaftsmarkenmeldungen Englisch als erste Sprache gewählt, wobei es sich bei mehr als der Hälfte der Anmeldungen um reine Wortmarken handelte. Hinsichtlich der allgemeinen Sprachverbreitung bildet Englisch neben Italienisch in Übereinstimmung mit der Bevölkerungszahl zudem in der EU die zweithäufigste Muttersprache und die häufigste Fremdsprache. Auch darüber hinaus werden in Deutschland englische Begriffe im Alltag immer stärker verwendet, sei es in Form von Gattungsbezeichnungen (Make-up, Handy, Inline Skates), in der Werbung („Welcome to the Becks experience“) oder im Alltag („Public viewing“, „Shopping“, „Job“). Insgesamt sei daher festzustellen, dass der Einfluss der englischen Sprache auf die deutsche Sprache, ebenso wie auch auf andere europäische Sprachen, immer weiter zunehme.

Vor dem Hintergrund, dass die meisten Gemeinschaftsmarkenmeldungen aus Deutschland, den USA und Großbritannien stammen und die meisten Anmeldungen auf Englisch erfolgen, sowie der Tatsache, dass Englisch eine der meist gesprochenen Sprachen der EU ist, stellte Herr Maier daher die These auf, dass ein erheblicher Teil aller Gemeinschaftsmarken aus englischen Wörtern besteht.

Herr Maier wandte sich sodann den rechtlichen Hintergründen bei der Eintragung europäischer Gemeinschaftsmarken und hierbei speziell den absoluten Schutzhindernissen nach Art. 7 der Gemeinschaftsmarkenverordnung ([GMV. VO 207/2009 EG](#)) zu. So sind nach Art. 7 GMV unter anderem solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungs-

kraft aufweisen oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware dienen können. Allerdings können die vorgenannten absoluten Schutzhindernisse gemäß Art. 7 Abs. 3 GMV überwunden werden, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

Wie Herr Maier weiter ausführte, setzt die Überwindung der Eintragungshindernisse gemäß Art. 7 Abs. 3 GMV nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings voraus, dass diese in dem gesamten Gebiet erworben wurde, in dem das Eintragungshindernis vorliegt. Dementsprechend muss beispielsweise bei der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die aus einem deutschen Wortzeichen besteht, zur Überwindung der Schutzhindernisse der Nachweis der Überwindung sowohl in Deutschland als auch in Österreich geführt werden. Für englische Wortmarken ergibt sich daraus aber zugleich die Folge, dass der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft nicht nur im Vereinigten Königreich und Irland, sondern auch für Malta erbracht werden muss, da die dortige Landessprache zwar Maltesisch, die Amtssprache neben Maltesisch jedoch auch Englisch ist.

Malta nehme im Hinblick auf das Sprachverständnis seiner Einwohner dabei jedoch eine Sonderrolle ein: Zwar sei auch Englisch offizielle Landessprache, allerdings würden nach einer Studie der europäischen Kommission lediglich 2% der Einwohner Maltas Englisch auch als Muttersprache betrachten. Das Sprachverständnis der Einwohner Maltas sei demnach nicht mit dem Sprachverständnis im Vereinigten Königreich und Irland zu vergleichen. Herr Maier gab daher zu bedenken, dass man sich bereits aufgrund der eher geringen Bedeutung der englischen Sprache in Malta durchaus Gedanken darüber machen könne, ob es sinnvoll sei, dass der Nachweis der Überwindung absoluter Schutzhindernisse auch für Malta zu erbringen ist.

Dies gelte umso mehr, wenn man das Größenverhältnis Maltas zu den übrigen Mitgliedstaaten der EU genauer betrachte. So sei festzustellen, dass Malta sowohl flächenmäßig, als auch nach der Zahl seiner Einwohner nur einen äußerst geringen Teil der europäischen Union ausmache. Im Verhältnis zu den anderen englischsprachigen Mitgliedstaaten, Irland und dem Vereinten Königreich, machen die Malteser nur 0,6% der Bevölkerung aus. Insgesamt ist Malta eines der kleinsten Länder der Welt und mit nur 20% der Fläche Londons der kleinste Mitgliedstaat der EU.

Herr Maier ging sodann auf das sich daraus in praktischer Hinsicht ergebende Problem bei der Überwindung absoluter Schutzhindernisse bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken ein. Während die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft im Vereinigten Königreich und Irland vergleichsweise einfach durch die Vorlage entsprechender Belege nachgewiesen werden könne, sei ein Nachweis für Malta in den meisten Fällen mangels entsprechender Daten nur äußerst selten möglich und praktisch kaum zu erbringen. Vor diesem Hintergrund, warf Herr Maier daher die Frage auf, ob Malta

in der Eintragungspraxis ein Hinderungsgrund sei, wenn es um die Überwindung von absoluten Eintragungshindernissen bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken gehe.

In diesem Zusammenhang ging Herr Maier zunächst auf die bisherige Rechtspraxis ein: Danach lehnten sowohl das HABM als auch der EuG in der Vergangenheit die Überwindung absoluter Schutzhindernisse regelmäßig ab, wenn der Anmelder keine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in Malta nachweisen konnte. Der EuG begründete diese Rechtsprechung damit, dass es paradox wäre, wenn ein Mitgliedstaat, der eine nationale Markenmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse zurückweisen müsste, dazu verpflichtet werden könnte die Wirkung einer Gemeinschaftsmarke zu akzeptieren, die aufgrund der Benutzung in einem anderen Land mit der gleichen Amtssprache nach Art. 7 Abs. 3 GMV schließlich eingetragen würde (EuG, Entscheidung vom 17. Mai 2011 in der Sache T-7/10, Tz. 51-52, *Diagnostiko kai Therapeftiko v OHIM*).

Dagegen sei nach einer neueren Entscheidung des EuGH nunmehr von einer geänderten Eintragungspraxis auszugehen: So urteilte der EuGH in einer Entscheidung aus dem Jahr 2012 ([EuGH, Entscheidung vom 24. Mai 2012 in der Sache C-98/11 – Lindthase](#), Tz. 62), dass zwar der Erwerb von Unterscheidungskraft für den Teil der Union nachgewiesen werden müsse, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft aufweist, dafür allerdings nicht erforderlich sei, dass der Erwerb der Unterscheidungskraft für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden müsse. Als Folge dieser Rechtsprechung änderte auch das HABM seine Eintragungspraxis in neueren Entscheidungen (R513/2011-2 vom 11. Dezember 2012, Tz. 74-78; bestätigt durch die Entscheidungen [R1889/2013-2 vom 26. Februar 2014](#) und [R1890/2013-2 vom 28. Februar 2014](#)) dahingehend, dass der Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft nicht für jeden Teil des relevanten Marktes oder für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden müsste. Das Fehlen eines Nachweises des Erwerbs von Unterscheidungskraft für einen Teil des Gemeinschaftsmarktes der nicht erheblich ist, dürfe nicht zur Folge haben, dass die Aufwendungen, die in einem Großteil des relevanten Gebietes investiert wurden, negiert werden. Insgesamt sei es daher auch nach der neuen Praxis des HABM nicht zumutbar für sämtliche Gebiete die Benutzungsnachweise zu erbringen. Ausreichend sei vielmehr, dass für einen überwiegenden Teil des entsprechenden Marktes der Nachweis geführt wird.

Zusammenfassend ist nach Herrn Maier daher festzustellen, dass die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 3 GMV auch bereits dann erfüllt sind, soweit eine Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft in einem *erheblichen* Gebiet erlangt hat, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft besaß. Für die Eintragungspraxis englischsprachiger Gemeinschaftsmarken bedeute dies, dass der Nachweis der Unterscheidungskraft für Malta künftig nicht mehr geführt werden müsse, soweit die Unterscheidungskraft im Vereinigten Königreich und Irland nachgewiesen werden kann. Aus praktischer Sicht sei die Entscheidung zwar zu begrüßen. Jedoch sei auch

das vom EuG vorgebrachte Argument, nach dem die Entscheidung der nationalen Markenämter durch eine Eintragung als Gemeinschaftsmarke nicht unterminiert werden dürfe, durchaus nachvollziehbar.

Auf den Vortrag folgte eine abschließende Diskussion, bei der neben möglichen Ansätzen zur Konkretisierung des vom HABM aufgestellten Erheblichkeitsmerkmals auch die unterschiedliche Eintragungspraxis des HABM im Vergleich zu den nationalen Markenämtern thematisiert wurde.

Die Werkstattgespräche werden im Oktober dieses Jahres fortgesetzt.

Werkstattgespräch: 26.11.2014 (Schloss Mickeln, Blauer Salon)**Patentbewertung - Eine Bestandsaufnahme**

Referent: Prof. Dr. Jan Busche

Magdalena Sophie Gayk

I. Am Mittwoch, den 26. November 2014 referierte *Herr Prof. Dr. Jan Busche* im Rahmen der Werkstattgespräche des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz auf Schloss Mickeln zum Thema der Patentbewertung. Schon im Rahmen der Begrüßung wies *Prof. Busche* auf den besonderen Charakter der Veranstaltung hin: Das Werkstattgespräch diene als Auftakt für die Wiederaufnahme einer Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit dem Themenkreis der Patentbewertung beschäftigen wird.

Bereits im Jahre 2002 wurde der Arbeitskreis Patentrecht Universität Düsseldorf (apud) ins Leben gerufen. Dem Arbeitskreis gehören Rechtsanwälte, Patentanwälte, ein Betriebswirtschaftler und zwei Wirtschaftsprüfer an. Nach dem Jahr 2006 ist der Arbeitskreis nicht mehr zusammengetreten, hat seine Ergebnisse aber mit ausführlichen Erläuterungen in einem Arbeitspapier, das auch über die Internetseite einsehbar ist, dokumentiert und zusammengefasst.

Der Diskurs wurde nun neu eröffnet. Ziel sei es, miteinander ins Gespräch zu kommen und Anregungen für das Vorantreiben des Themas zu sammeln.

II. Es ging zunächst um die Bewertung immaterieller Güter. Der Referent erläuterte zunächst, dass der Bewertung geistigen Eigentums gewisse Bewertungsungenauigkeiten immanent seien. Anders als bei Sachgegenständen müsse man sich der Monopolstruktur der Gegenstände bewusst sein und sich bei der Bewertung geistigen Eigentums über den Wert des Gutes klar werden.

Abhängig davon, welche Immaterialgüter bewertet werden, seien differenzierte Methoden erforderlich. Entscheidend sei der Bewertungsanlass.

Prof. Busche stellte im Folgenden dar, dass die Sachverhalte, die die Bewertung auslösen können, höchst diffizil sind. In diesem Zusammenhang wurden Kapitalaufbringung, Kreditsicherheit (Verweis auf *Basel III/III*), Unternehmensbewertung, AN-Erfindung, Technologietransfer, externe Berichterstattung und Insolvenz genannt.

III. Im weiteren Verlauf seines Vortrages widmete sich *Prof. Busche* der Bewertung technischer Schutzrechte. Er betonte, dass es um eine Schutzrechtsbewertung gehe und keine Technologiebewertung stattfinde. Die Besonderheit der Bewertung technischer Schutzrechte liege in der Potenzierbarkeit der Nutzbarmachung. Außerdem sei die Nutzbarkeit nicht limitiert. Schließlich sei der Verlust der Rechtsbeständigkeit irreversibel (sunk costs).

Für die Durchführung der Bewertung technischer Schutzrechte existieren unterschiedliche Methoden. Genannt wurde hier erstens die Identifizierung des Rechtsrahmens, bei der es um die Erfolgsaussichten

der Patenterteilung geht, zweitens die ökonomische Erschließung, bei der die Frage des Markterfolges der Erfindung im Vordergrund steht, und drittens die technische Bewertung, also die Umsetzung der Technologie. Der Referent wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es im Rahmen der Interdisziplinarität zwischen Juristen und Betriebswissenschaftlern häufig zu einem gewissen Kommunikationsproblem komme. Trotz gleicher Terminologie sei nämlich graduell etwas anderes gemeint.

Schließlich sei zu unterscheiden, welches Ziel verfolgt werde. Hier existierten zwei Ansätze. Die erste Möglichkeit sei, dass die Patentbewertung einen monetären Wert generiert. Die zweite Möglichkeit böten die sog. Scoringmodelle mit ihren Punktwerten, wobei hierbei kein Geldwert aus dem Bewertungsvorgang realisierbar sei.

IV. *Prof. Busche* legte im Folgenden dar, dass es für die Bewertung der wirtschaftlichen Patentwirkung mit Kosten-, Markt- und Ertragsansatz drei Grundannahmen gebe. Das kostenorientierte Verfahren kenne die Reproduktionskosten- und die Wiederbeschaffungsmethode, erscheine allerdings kaum zielführend und daher allenfalls als Hilfsüberlegung sinnvoll zu sein.

Bei dem marktpreisorientierten Verfahren gehe es um einen Preis-, Transaktions- und Gewinnvergleich. Ermittelt werde ein wettbewerbsanaloger Preis.

Große Gefolgschaft in der Praxis finde schließlich das ertragsorientierte Verfahren. Hierbei gehe es um die Frage nach dem Mehrertrag, der durch das Schutzgut generiert werde.

Alle drei Methoden sähen sich aber der Kritik ausgesetzt, dass Wertdeterminanten nur mittelbar erfasst würden und man nur Näherungswerte finde.

Im Weiteren ging *Prof. Busche* auf die Bewertung durch Wertindikatoren ein. Unterschieden würden Wertindikatoren bibliographischer, prozeduraler, textbezogener und externer Art. Allerdings erscheine hier die empirische Basis zweifelhaft und wirtschaftliche Wirkungen würden nur mittelbar erfasst.

In den letzten Jahren habe es daher zunehmend Bestrebungen gegeben, Patentbewertungen anhand von Standardisierung durch Normung durchzuführen. Problematisch hieran erscheine jedoch, dass das Konsensprinzip nur zu Minimallösungen führt.

V. An dieser Stelle leitete der Referent zu dem Modell des apud über. Das apud-Modell verfolge einen fachübergreifenden Ansatz. Ziel sei es, den Patentbewertungsvorgang durch eine Auswahl sachgerechter Bewertungskriterien zu objektivieren und verschiedene Bewertungsanlässe transparent werden zu lassen. Dabei gehe es im Einzelnen um die Identifizierung von Grundfragen und die Möglichkeit der Ausdifferenzierung im Einzelfall.

In einem ersten Schritt des Lösungsansatzes des apud-Modells solle eine sachgerechte Beziehung zwischen Wertdeterminanten des Patents und der wirtschaftlichen Patentwirkung hergestellt werden. Hierbei handele es sich um eine Potenzialbewertung, also um eine Ermittlung des Mehrwertes, der auf das Patent als

Schutzrecht zurückgeht. In einem zweiten Schritt gehe es dann um die Modularisierung des Bewertungsverfahrens. Schließlich werde der Patentwert in Punktwerten erfasst.

Nachteilig an diesem Modell sei, dass aber eben nur ein Punktwert angegeben werde. Es sei daher nur anwendbar, wenn ein Vergleich mit anderen Schutzrechten möglich ist.

VI. In diesem Zusammenhang warf Prof. Busche abschließend die Frage auf, inwieweit das Modell in weiteren Arbeitsschritten fortentwickelt werden könne. Dabei sollten barwert- und punktwertorientierte Verfahren miteinander integriert werden. Außerdem müssten die Bewertungskriterien zur Minimierung von Bewertungsunsicherheiten verfeinert werden. Schließlich müsse man eine gewisse Praxiserprobung durchführen, indem man einzelne Schutzrechte herausgreift und als pars pro toto bewertet.

Dem Vortrag folgte eine angeregte und interessante Diskussion.

Das nächste Werkstattgespräch wird am Mittwoch, den 14. Januar 2015, 18:00 Uhr s.t. im Blauen Salon auf Schloss Mickeln stattfinden. Herr RA Niklas Kinting wird dann zum Vergütungsanspruch des Hochschulerfinders nach „Genveränderung“ referieren.

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 angegebenen 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.