



# GB – Der Grüne Bote

---

ZEITSCHRIFT FÜR LAUTERKEITSRECHT UND GEISTIGES EIGENTUM

---

<http://www.gb-online.eu>

3/2011

## Aus dem Inhalt

- *Volker Michael Jänich*, Neues zur dreidimensionalen Marke
- *Jan Eichelberger*, Aus der Rechtsprechung des EuGH und des EuG zum Gemeinschaftsmarkenrecht im 2. Quartal 2011
- *Franziska Schröter*, Tagungsbericht: 7. Jenaer Markenrechtstag

### Herausgeber:

Prof. Dr. Volker Michael Jänich  
Prof. Dr. Paul T. Schrader, LL.M.oec.  
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

### Ständige Mitarbeiter:

Carsten Johné • Stephan Kunze •  
Tina Berger • Franziska Schröter • Tobias Schmidt



## VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

obwohl das Gutachten 1/09 des EuGH zum geplanten Gemeinschaftspatentgericht eher unerfreulich für den Patentrechtler ausfiel (s. dazu das Editorial von *Paul Schrader* in der letzten Ausgabe des GB), scheint das nur ein kleiner Rückschlag auf dem Weg zum EU-Patent zu sein. Zum einen hat die Kommission inzwischen in einem „Non-Paper“ Möglichkeiten der gutachtenkonformen Ausgestaltung eines Gemeinschaftspatentgerichts ausgelotet. Zum anderen hat der Rat der Europäischen Union („EU-Ministerrat“) am 27. Juni einen zustimmenden Beschluss zur sog. „allgemeinen Ausrichtung“ zu zwei Verordnungsvorschlägen für das EU-Patent gefasst. Da nach wie vor Italien und Spanien aus sprachpolitischen Erwägungen gegen die vom EPA bekannte Sprachenregelung (Übersetzung der Patentanmeldung in lediglich eine der drei Amtssprachen Deutsch, Englisch oder Französisch) Einwände haben, wollen die anderen 25 Mitgliedstaaten in Sachen EU-Patent den Weg der verstärkten Zusammenarbeit nach Art. 326 ff. AEUV beschreiten und damit notfalls auch (zunächst) ohne diese beiden Staaten weiter machen. Das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit ermöglicht einer Gruppe von Mitgliedstaaten, gemeinsame Regelungen zu schaffen, ohne dass sich sämtliche Mitgliedstaaten beteiligen müssten. Erstmals bei der Neuregelung des Scheidungsrechts angewandt, könnte es nunmehr den Weg zu einem EU-Patent ebnen. Allerdings haben Italien und Spanien inzwischen Klage zum EuGH erhoben (C-295/11 und C-274/11), mit dem Ziel, das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit zu verhindern. Insofern bleibt es weiter spannend.



Nun aber zur vorliegenden Ausgabe des **GB – Der Grüne Bote**. Besonders hinweisen möchte ich Sie hier auf den Beitrag von *Volker Michael Jänich* zur dreidimensionalen Marke. Zu dieser Problematik gab es in jüngerer Vergangenheit eine ganze Reihe von Entscheidungen auf nationaler und auf Unionsebene. Tendenziell scheint sich eine eher strenge Praxis zur Anerkennung einer dreidimensionalen Form als Marke herauszubilden.

Im Namen der Herausgeber wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und verbleibe mit besten Grüßen aus Jena und Augsburg

Ihr  
Jan Eichelberger

PS: Natürlich freuen wir uns auch weiterhin auf Ihre Manuskripte. Die Details können Sie unserer Homepage unter [www.gb-online.eu](http://www.gb-online.eu) entnehmen. Einsendeschluss für die nächste Ausgabe ist der 31. August 2011.

## INHALTSVERZEICHNIS

A. Beiträge .....	175
I. Aufsätze .....	175
<i>Jänich</i> , Neues zur dreidimensionalen Marke .....	175
<i>Eichelberger</i> , Aus der Rechtsprechung des EuGH und des EuG zum Gemeinschaftsmarkenrecht im 2. Quartal 2011.....	181
II. Tagungsbericht .....	185
<i>Schröter</i> , 7. Jenaer Markenrechtstag .....	185
III. Buchbesprechung .....	188
Erdmann/Rojahn/Sosniza (Hrsg.): Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Auflage 2011 ( <i>Maneth</i> ) .....	188
B. Entscheidungen .....	190
I. EuGH/EuG .....	190
1. Urheberrecht .....	190
2. Markenrecht .....	190
II. Bundesgerichtshof .....	192
1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .....	192
2. Markenrecht .....	195
3. Wettbewerbsrecht .....	195
4. Kartellrecht .....	196
5. Sonstiges .....	197
III. Bundespatentgericht .....	197
1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .....	197
2. Marken- und Kennzeichenrecht .....	199
IV. Instanzgerichte .....	200
1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .....	200
2. Urheber- und Geschmacksmusterrecht .....	202
3. Markenrecht .....	205
4. Wettbewerbsrecht .....	207
5. Kartellrecht .....	213
C. Pressemitteilungen .....	216
I. EuGH/EuG .....	216
II. BGH .....	220
III. Instanzgerichte .....	225
D. Literaturauswertung .....	230
I. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .....	230
II. Urheber- und Geschmacksmusterrecht .....	232
III. Marken- und Kennzeichenrecht .....	236
IV. Wettbewerbsrecht .....	239
V. Kartellrecht .....	243
VI. Sonstiges .....	248
VII. Ausgewertete Zeitschriften .....	252
E. Impressum .....	254

## A. BEITRÄGE

## I. AUFSÄTZE

## NEUES ZUR DREIDIMENSIONALEN MARKE\*

Prof. Dr. Volker Michael Jänich, Jena\*\*

## I. Eckpunkte

Nach dem novellierten MarkenG von 1995 können gemäß § 3 Abs. 1 „alle Zeichen“ als Marke geschützt werden. Hierzu zählt das Gesetz auch „dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung“.

Die Schutzmöglichkeit wird allerdings schon im Gesetz sofort eingeschränkt: Nach § 3 Abs. 2 MarkenG sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, durch die Art der Ware selbst bedingt oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, beziehungsweise die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, nicht abstrakt zeichenfähig.

Für Unternehmen scheint diese „dreidimensionale Marke“ sehr attraktiv zu sein. Das preisgünstige Markenrecht, das zudem auch die Möglichkeit eines zeitlich unbefristeten Schutzes eröffnet, könnte eine interessante Alternative oder zumindest Ergänzung zum Geschmacksmusterschutz sein. Dies gilt umso mehr, als dem Markenrecht ein Erfordernis der Neuheit unbekannt ist.

\* Vortrag, gehalten auf der Tagung PATINFO 2011, Ilmenau, 10. 6. 2011. Die Vortragsform wurde weitgehend beibehalten.

\*\* Inhaber des Gerd Bucerus-Lehrstuhls für Bürgerliches Recht mit deutschem und internationalem Gewerblichen Rechtsschutz an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Richter am Thüringer Oberlandesgericht Jena.

Mittlerweile hat sich jedoch gezeigt, dass die praktische Handhabung der dreidimensionalen Marke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet, die bei Anmeldern und Zeicheninhabern zu einer gewissen Ernüchterung geführt haben dürfte.

Ich möchte dies zum Anlass nehmen, die aktuelle Entscheidungspraxis in diesem Bereich näher zu analysieren. Betrachten werde ich insbesondere den Publikationszeitraum 2010 und 2011.

Im Vortrag werde ich zwischen Eintragungsverfahren und Verletzungsverfahren differenzieren. Hier ist gerade für den – potentiellen – Zeicheninhaber ein Pendelblick geboten: Was nützt eine mühsam im Eintragungsverfahren erkämpfte dreidimensionale Marke, wenn sich im Verletzungsverfahren herausstellt, dass die Marke praktisch keinen Wert hat?

## II. Die dreidimensionale Marke im Eintragungsverfahren

## 1. Schutzvoraussetzungen

## a. Überblick

Für die Möglichkeit, Markenschutz für dreidimensionale Gestaltungen zu erlangen, sind § 3 MarkenG und § 8 MarkenG von zentraler Bedeutung.

§ 3 Abs. 1 MarkenG betrifft die so genannte **abstrakte Markenfähigkeit**.<sup>1</sup> Zu prüfen ist, ob ein Zeichen generell geeignet ist, Waren und Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden.

<sup>1</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 3 Rn. 1.

Demgegenüber betrifft die Schutzschranke des § 3 Abs. 2 MarkenG die **konkrete Zeichenfähigkeit** dreidimensionaler Marken.<sup>2</sup>

Daneben sind – wie bei jeder Markenmeldung – die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG zu beachten. Große Bedeutung für dreidimensionale Marken hat § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet sind, jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

#### b. § 3 Abs. 1 MarkenG

Für die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG ist genügend, dass nicht die Grundform einer Ware, sondern eine konkrete Gestaltung im Einzelfall unter Schutz gestellt werden soll. Ein Beispiel hierfür ist die Entscheidung BGH GRUR 2008, 71 – Fronthaube. Als Marke angemeldet worden war eine graphische Wiedergabe der Fronthaube eines Kraftfahrzeuges. Die abstrakte Zeichenfähigkeit gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG wurde vom BGH bejaht. Bei der als Marke beanspruchten Form handele es sich nicht um den „Prototypen einer Fronthaube (Motorhaube) eines Kraftfahrzeuges schlechthin“, sondern um eine Formgebung mit besonderen Gestaltungselementen, die deren abstrakte Markenfähigkeit begründe.<sup>3</sup>

#### c. § 3 Abs. 2 MarkenG

Nach § 3 Abs. 2 Markengesetz sind bestimmte Formen vom Markenschutz ausgeschlossen. Die Regelung soll verhindern, dass nicht kennzeichnende, sondern beschaffenheitsbestimmende Merkmale einer Ware unter Kennzeichenschutz gestellt werden. Das Markenrecht würde damit de facto in die Schutzsphäre des Geschmacksmusterrechts und des Patentrechts vordringen. Voraussetzung für diesen konkreten Schutzausschlussgrund ist, dass das Zeichen **ausschließlich** aus einer Form besteht, die vom Schutz ausgeschlossen sein soll.

Erfaßt werden drei Fallgruppen:

<sup>2</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 3 Rn. 2. Grund: Es ist für bestimmte, „konkrete“ Waren zu untersuchen, ob ein Schutzausschlussgrund vorliegt.

<sup>3</sup> BGH GRUR 2008, 71, Rdnr. 11 – Fronthaube.

#### aa. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen vom Schutz ausgeschlossen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, welche durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Zu prüfen ist also, ob es sich um zwingende Gestaltungselemente der Ware handelt. Ein Beispiel ist die Gabelstapler I-Entscheidung des BGH: Zutreffend hat der BGH entschieden, dass ein rundlich ausgeprägtes Heck eines Gabelstaplers kein zwingendes Gestaltungselement ist.<sup>4</sup>

#### bb. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darf das Zeichen nicht ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Verhindert werden soll, dass technische Lösungen über das Markenrecht monopolisiert werden.<sup>5</sup>

#### cc. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Dieser Ausschlussgrund ist schwierig zu fassen. Nach der Rechtsprechung des BGH steht eine ästhetisch wertvolle Formgebung der Markenfähigkeit nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht. Der Form könne dann keine herkunftshinweisende Funktion zukommen.<sup>6</sup> Einschlägig sein dürfte dieser Schutzausschlussgrund insbesondere bei Kunstwerken.<sup>7</sup>

#### d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Die absoluten Eintragungshindernisse des § 8 MarkenG verhindern im Allgemeininteresse die Monopolisierung bestimmter Kennzeichnungen.

<sup>4</sup> BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler I.

<sup>5</sup> EuGH GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 78 – Philips.

<sup>6</sup> BGH GRUR 2008, 71, 72, Rdnr. 18 – Fronthaube.

<sup>7</sup> So auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 3 Rn. 59.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

An das Vorliegen von Unterscheidungskraft werden bei Formmarken strenge Anforderungen gestellt. Der Verkehr soll hier die Form regelmäßig **nicht** als Herkunftshinweis auffassen.<sup>8</sup> Unterscheidungskraft ist daher positiv festzustellen und soll einer Form nur dann zukommen, wenn diese von der üblichen Gestaltung **erheblich** abweicht.<sup>9</sup> Die Konsequenz dieser strengen Anforderungen ist, dass Marken, welche die Form der Ware darstellen, im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.<sup>10</sup>

Dem Anmelder steht aber die Möglichkeit offen, die fehlende Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden, § 8 Abs. 3 MarkenG.

#### 2. Aktuelle Rechtsprechung zu den Eintragungsvoraussetzungen für Formmarken

##### a. BGH GRUR 2010, 138 – ROCHER-Kugel

###### aa. Sachverhalt

Für die Anmelderin war die recht bekannte „ROCHER-Kugel“ als nationale Marke für Pralinen aufgrund von Verkehrsdurchsetzung durch das DPMA eingetragen worden. Ein Löschungsantrag, der auf fehlende Markenfähigkeit gestützt war, wurde vom DPMA zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hin ordnete das BPatG die Löschung an. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hatte Erfolg: Der BGH wies die Sache an das BPatG zurück.

###### bb. Rechtliche Würdigung

Die Entscheidung gibt dem BGH Anlass, das konkrete Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG näher auszuleuchten. Zu erwägen war, ob das Zeichen nicht ausschließlich aus einer Form besteht, die zur

Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die konkrete Gestaltung – Kugelform und raspelige Oberfläche – erzeugt eine optische und haptische Wirkung. Die geschmackliche Wirkung sei aber keine „technische Wirkung“ im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.<sup>11</sup>

Bei der Prüfung des § 8 MarkenG bestätigt der BGH seine – auf der Entscheidungspraxis des EuGH – fußende Rechtsprechung, wonach zwar bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Dreidimensionalen Marken, die der Form der Ware entsprechen, fehle diese Unterscheidungskraft aber im Allgemeinen.<sup>12</sup>

Dies gelte auch für die streitgegenständliche Praline. Die raspelige Oberfläche sei auf Grund der Zutaten der Praline naheliegend und werde vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis aufgefasst.<sup>13</sup>

Allerdings habe das BPatG zu strenge Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung gestellt. Das BPatG verlangte eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit.<sup>14</sup> Dem trat der BGH entgegen. Bei einer Formmarke bestünden grundsätzlich keine Gründe dafür, besonders hohe Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung zu stellen.<sup>15</sup> Hiervon ausgehend lies der BGH einen Zuordnungsgrad von 62 % genügen.<sup>16</sup>

##### b. BGH GRUR 2010, 231 – Legosteine

Im Sommer 2009 entschied der BGH über die Zeichenfähigkeit des Legosteins. Nachdem der BGH den Schutz des Legosteins durch den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz 2004 beendet hatte<sup>17</sup>, rückte der markenrechtliche Schutz

<sup>11</sup> BGH GRUR 2010, 138, 139, Rdnr. 17 f. – ROCHER-Kugel.

<sup>12</sup> BGH GRUR 2010, 138, 140, Rdnr. 25 f. – ROCHER-Kugel.

<sup>13</sup> BGH GRUR 2010, 138, 140, Rdnr. 27 – ROCHER-Kugel.

<sup>14</sup> BPatG GRUR 2008, 420, 426 – ROCHER-Kugel.

<sup>15</sup> BGH GRUR 2010, 138, 142, Rdnr. 43 – ROCHER-Kugel.

<sup>16</sup> BGH GRUR 2010, 138, 142, Rdnr. 45 – ROCHER-Kugel.

<sup>17</sup> BGH GRUR 2005, 349 – Klemmbausteine III.

des Legosteins in den Mittelpunkt des Interesses.

Im Jahr 2007 ordnete das BPatG die Löschung der Marke an.<sup>18</sup> Die Markenfähigkeit des Legosteins scheiterte an § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (technische Wirkung). Eine Markenfähigkeit stand nach Meinung des BPatG entgegen, dass die Noppen (Kupplungselemente) allein technisch bedingt seien.<sup>19</sup>

Diese Lösung wurde vom BGH gebilligt. Abzustellen sei allein auf die Noppen, da die quaderförmige Grundform des Steins als Grundform der Warengattung schon nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzfähig sei.<sup>20</sup> Ob eine andere technische Lösung möglich sei, spiele keine Rolle. Entscheidend sei, dass die von der Markeninhaberin für die angegriffene Marke gewählten wesentlichen funktionellen Merkmale der Warenform allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind.<sup>21</sup>

Mit fast identischer Begründung hat der EuGH mit Urteil vom 14.09.2010<sup>22</sup> die Löschung einer entsprechenden Gemeinschaftsmarke bestätigt. Das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchstabe e) Ziff. ii der GMV (technische Wirkung, vergleichbar mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) liege vor.

### c. Die Schokoladenfauna im Markenrevier

Schokolade in Tierform scheint beim Konsumenten auf besondere Vorliebe zu stoßen. Anders ist der reiche Entscheidungsschatz nicht zu erklären, den der Schokoladenzoo<sup>23</sup> dem am Markenrecht Interessierten bisher beschert hat.

Fünf Entscheidungen des EuG vom 17.12.2010 komplettieren die Entscheidungssammlung. Vier Entscheidungen betrafen Anmeldungen beim HABM der Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli aus der Schweiz:

- T-336/08 (Schokoladenosterhase ohne Beschriftung, aber mit Verzierungen)
- T-337/08 (Schokoladenrentier)
- T-346/08 (Glöckchen mit rotem Band)
- T-395/08 („Goldhase“ ohne jede Verzierung).

Die August Storck KG hatte eine Schokoladenmaus als dreidimensionale Marke angemeldet (T-13/09).

Alle Verfahren wurden identisch entschieden: Die Anmeldungen wurden vom Amt zurückgewiesen. Den Beschwerden wurden von der vierten Beschwerdekammer des HABM nicht stattgegeben. Die Klagen der Anmelder wurden vom EuG zurückgewiesen.

Das EuG folgt in den genannten Entscheidungen der ständigen Rechtsprechung des EuGH<sup>24</sup>, wonach Durchschnittsverbraucher gewöhnlich nicht aus der Form der Ware oder der ihrer Verpackung auf die Herkunft dieser Waren schließen.<sup>25</sup> Neuheit und Originalität seien keine maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft.<sup>26</sup> Hiervon ausgehend hat das EuG die Anmeldungen analysiert und jeweils Unterscheidungskraft verneint.

Der Verkehr sei Schokoladenhasen, die in Goldfolie eingewickelt seien, gewöhnt. Er messe diesen Merkmalen keine Unterscheidungskraft zu (T-336/08).

Auch das Schokoladenrentier unterscheide sich nicht wesentlich von den handelsüblichen

<sup>24</sup> EuGH, Urt. v. 7. 10. 2004, C-136/02, Rdnr. 30 – Mag Instrument/HABM; Urt. v. 04. 03. 2010, T-414/09, Rdnr. 38 – Henkel/HABM.

<sup>25</sup> EuG, Urt. v. 17. 12. 2010, T-336/08, Rdnr. 22; T-337/08, Rdnr. 20; T-346/08, Rdnr. 21; T-395/08, Rdnr. 21; T-13/09, Rdnr. 23.

<sup>26</sup> EuG, Urt. v. 17. 12. 2010 – T-336/08, Rdnr. 24; T-337/08, Rdnr. 22; T-346/08, Rdnr. 23; T-395/08, Rdnr. 23; T-13/09, Rdnr. 19.

chen Verpackungsformen (T-337/08). Weiter spreche die Gefahr einer Monopolisierung der Verpackung für Schokoladenrentiere gegen eine Unterscheidungskraft.

Der fehlende Abstand zu den üblichen Gestaltungsformen wird auch dem Glöckchen mit rotem Band (T-346/08) und der Schokoladenmaus (T-13/09) entgegengehalten.

### 3. Zwischenergebnis

In der Praxis erweist sich regelmäßig das Kriterium der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) als das größte Hemmnis für die Erlangung von Schutz für eine dreidimensionale Produktgestaltung. Die Form wird im Regelfall als nicht herkunftshinweisend verstanden. Nur wenn sie von den üblichen Gestaltungen erheblich abweicht, kann ihr Unterscheidungskraft zukommen.

Denkbar ist allerdings, dass fehlende Unterscheidungskraft – wie bei anderen Markenformen auch – durch Verkehrsdurchsetzung überwunden wird (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

### III. Verletzungsverfahren

Der tatsächliche Wert einer Marke zeigt sich im Verletzungsverfahren. Unter Umständen hat der Markeninhaber in einem aufwändigen Verfahren ein subjektives Markenrecht erstritten, das sich dann im Verletzungsprozess aufgrund seines geringen Schutzzumfangs als wertlos erweist. Diese Fragestellung möchte ich zum Anlass nehmen, um über aktuelle Verletzungsverfahren zu berichten, die wiederum tatsächliche Querverbindungen zu einigen der eben beschriebenen Eintragungsverfahren haben.

#### 1. BGH GRUR 2011, 148 – Goldhase II

Der BGH musste 2010 zum zweiten Mal über den Schutzzumfang der eingetragenen Gemeinschaftsmarke 1698885 „Goldhase mit Bedruckung“ entscheiden.<sup>27</sup> Der Zeicheninhaber ging aus der Gemeinschaftsmarke gegen den Wettbewerber Riegelein vor, der ebenfalls Schokoladenhasen anbietet.

<sup>27</sup> Zuvor BGH GRUR 2007, 235 – Goldhase I; dazu Jänich, MarkenR 2009, 469.

Die Revision war schon wegen eines Verfahrens mangels erfolgreich: Der zur Akte gereichte Riegelein-Hase war verschwunden, so dass eine Beurteilung, die auf die genaue farbliche Gestaltung abstellen muss, nicht möglich war.

Der Senat weist in seiner Entscheidung darauf hin, dass für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen auf den Gesamteindruck abzustellen ist. Bei zusammengesetzten Zeichen sind dabei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen.<sup>28</sup>

Die Entscheidungsbegründung des Berufungsurteils trage nicht die Feststellung, die Farbgebung des Riegelein-Hasens unterscheide sich deutlich von der des klägerischen Goldhasens.

Weiter kritisierte der BGH die Vorgehensweise des Berufungsgerichts zur Feststellung der Verwechslungsgefahr. Das OLG hatte die einzelnen, seiner Meinung nach kennzeichnenden Elemente der Klagemarke (Wortbestandteil, Form, Farbe, rotes, plissiertes Bändchen mit Glöckchen, Zeichnung des Gesichts), mit der Gestaltung des angegriffenen Hasen verglichen. Diese Vorgehensweise überzeuge den BGH nicht. Die vom OLG angewandte Methodik trage nicht hinreichend dem Umstand Rechnung, dass nicht alle herkunftshinweisenden Bestandteile in gleicher Weise den Gesamteindruck des Zeichens mitbestimmen.<sup>29</sup> Zweifelhaft sei zudem, wie das Berufungsgericht die herkunftshinweisenden Merkmale bestimmt habe.

Weiter beanstandete der BGH, dass das Berufungsgericht die an sich vorrangige Frage nach einer markenmäßigen Benutzung („Verwendung der Marke als Marke“) nicht beantwortet hatte.<sup>30</sup>

#### 2. BGH GRUR 2010, 1103 – Pralinenform II

Die Frage der marktmäßigen Benutzung einer dreidimensionalen Marke ist Gegen-

<sup>28</sup> BGH GRUR 2011, 148, 149, Rdnr. 13 – Goldhase II.

<sup>29</sup> BGH GRUR 2011, 148, 151, Rdnr. 20-22 – Goldhase II.

<sup>30</sup> BGH GRUR 2011, 148, 151, Rdnr. 30 – Goldhase II; hierzu ausführlich Jäger/Rohrke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rdnr. 186 ff.

stand der BGH-Entscheidung „Pralinenform II“.<sup>31</sup> Der Inhaber der – nicht gelöschten<sup>32</sup> – Marke „ROCHER-Kugel“ ging gegen einen Wettbewerber vor, der auf der Süßwarenmesse in Köln eine Praline vorgestellt hatte, die außen von Nusssplittern und einer Schokoladenschicht überzogen ist.

Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die angegriffene Bezeichnung „markenmäßig“ verwendet wird.<sup>33</sup> Zu prüfen ist, ob die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten geeignet ist, die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft, beeinträchtigen kann.<sup>34</sup>

Bei dieser Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH zu berücksichtigen, dass der Verkehr die Form einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- oder Bildkennzeichen als Herkunftshinweis versteht.<sup>35</sup> In die Beurteilung ist die Kennzeichnungskraft der Marke einzubeziehen. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann dafür sprechen, dass der Verkehr die Form der Marke als Herkunftshinweis versteht.<sup>36</sup>

Zu beachten ist, dass der Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren erneut zu prüfen ist. Insoweit gibt es keine Bindung des Verletzungsrichters an eine etwaige Eintragungsentscheidung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung.<sup>37</sup> Verfahrensmängel im Berufungsverfahren hatten zur Konsequenz, dass der BGH das Verfahren zurückgewiesen hat.

### 3. Resümee zum Verletzungsverfahren

Die beiden aktuellen Fälle des BGH zum Verletzungsverfahren zeigen deutlich, dass ein erfolgreiches Eintragungsverfahren ein

Pyrrhussieg für den Markeninhaber sein kann: Die dreidimensionale Marke hat keinen spürbaren Schutzbereich, wenn die geschützte Form im Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, Wettbewerber sie also nicht „als Marke“ verwenden.

### IV. Ergebnisse

Der Eintragung einer Formmarke steht regelmäßig § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Unterscheidungskraft erfordert eine erhebliche Abweichung von der üblichen Gestaltung. Daran fehlt es sehr häufig. Überwunden werden kann fehlende Unterscheidungskraft allerdings durch Verkehrsgeltung.

Eine Verletzung der Formmarke setzt voraus, dass diese „als Marke“ verwendet wird. Dies wird oft daran scheitern, dass der Verkehr die Form nicht als Herkunftshinweis auffasst.

Die ernüchternde Analyse sollte aber nicht abschrecken. Auch ein beschwerlicher Weg kann lohnend sein.

AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES EUG ZUM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM 2. QUARTAL 2011

von Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec., Jena

### I. Familienwappen des Hauses Hannover nicht gemeinschaftsmarkenfähig (Nachahmung im heraldischen Sinne von Hoheitszeichen des Vereinigten Königreichs)

Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg meldete das Familienwappen des Hauses Hannover als Gemeinschaftsmarke für verschiedene Waren und Dienstleistungen (u.a. Bekleidung, Spielwaren, Bier und andere alkoholische Getränke) an. Das HABM wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, die Anmeldemarke bestehe aus einer „heraldischen Nachahmung“ verschiedener, seit 1971 für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland geschützter Hoheitszeichen. Eine Eintragung sei daher nach Art. 7 I lit. h GMV i.V.m Art. 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft ausgeschlossen. Die Beschwerde war erfolglos.

Zum rechtlichen Hintergrund: Nach Art. 7 I lit. h GMV i.V.m. Art. 7ter PVÜ (vergleichbare Regelung in § 8 II Nr. 6, 7, IV MarkenG) sind von der Eintragung u. a. Zeichen ausgeschlossen, die Hoheitszeichen der Verbandsländer, einschließlich Nachahmungen im heraldischen Sinne (dazu EuGH, Urt. v. 16. 7. 2009 – C-202/08 P u. 208/08 P, Rn. 48 – American Clothing Associates), darstellen oder enthalten, es sei denn, das betreffende Land hat den Gebrauch genehmigt. Die unter die Vorschrift fallenden Hoheitszeichen werden von den Verbandsstaaten bestimmt und bei der WIPO verwaltet<sup>1</sup>.

Vor dem EuG machte der Anmelder im wesentlichen geltend, dass die Anmeldemarke nicht als Nachahmung der nach Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft geschützten Hoheitszeichen des Vereinigten Königreichs im heraldischen Sinne angesehen werden könne. Dies ergebe sich aus der Geschichte des Hauses Hannover sowie aus den Unterschieden zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen. Falls Art. 7 I lit. h GMV im vorliegenden Fall

gleichwohl anwendbar wäre, sei die Anmeldemarke aufgrund der historischen Gegebenheiten wegen besonderer Umstände eintragungsfähig. So sei das Familienwappen eines Adelsgeschlechts einem „verpflichteten“ Familiennamen gleichzusetzen und ebenso wie ein Name als Marke eintrag- und kommerzialisierbar. Anderenfalls käme es zu einer Diskriminierung derjenigen Adelsfamilien, die in der jüngeren Geschichte Europas eine besondere Bedeutung hätten und deren Wappen aus diesem Grund als staatliche Hoheitszeichen verwendet würden, da sie ihnen das Recht nehme, ihr Wappen als Gemeinschaftsmarke einzutragen, während diese Möglichkeit Familien, die eine weniger bedeutende historische Rolle gespielt hätten, unbenommen bleibe. Der Anmelder meint, er habe als Hauschef des Hauses Hannover im Vergleich zu einem Staat ein älteres und damit zumindest gleichrangiges Benutzungsrecht am Wappen dieses Hauses. Im Übrigen würden die einander gegenüberstehenden Zeichen in unterschiedlichen Bereichen verwendet.

Das EuG (Urt. v. 25. 5. 2011 – T-397/09) folgt der Argumentation des Anmelders nicht:

[21] Es ist zunächst hervorzuheben, dass Art. 6<sup>ter</sup> I lit. a [PVÜ] der Eintragung jedes Zeichens als Marke oder Markenbestandteil entgegensteht, das eine Nachahmung von Wappen und anderen staatlichen Hoheitszeichen im heraldischen Sinne darstellt, und nicht nur der Eintragung von Zeichen, bei deren Schaffung von bestehenden Hoheitszeichen ausgegangen wurde. Ein Zeichen kann daher nach dieser Bestimmung als eine Nachahmung eines staatlichen Hoheitszeichens im heraldischen Sinne angesehen werden, auch wenn sich das Zeichen und das Hoheitszeichen parallel entwickelt haben oder sich das Hoheitszeichen von dem Zeichen herleitet. Folglich ist das Vorbringen des Klägers als unerheblich zurückzuweisen, wonach aus den geltend gemachten historischen Gründen die Anmeldemarke, die sich parallel zu den Hoheitszeichen GB 3 und GB 4 entwickelt habe, nicht als von diesen hergeleitet angesehen werden könne.

Der Einwand des Anmelders, sein Wappen sei älter als das Hoheitszeichen und schon deshalb keine „Nachahmung“, geht deshalb ins Leere.

[29] Des Weiteren können auch die anderen Argumente des Klägers nicht durchgreifen. Zum einen ist, selbst wenn man annähme, dass das

<sup>31</sup> BGH GRUR 2010, 1103 – Pralinenform II.

<sup>32</sup> S.o. II 1 2 a.

<sup>33</sup> BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 25 – Pralinenform II.

<sup>34</sup> BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 25 – Pralinenform II unter Bezugnahme u.a. auf EuGH GRUR 2009, 756, 761, Rdnr. 59 – L'Oréal/Bellure und GRUR 2008, 698, 699, Rdnr. 57 – O<sub>2</sub> und O<sub>2</sub>.

<sup>35</sup> BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 30 – Pralinenform II.

<sup>36</sup> BGH GRUR 2010, 1103, 1105, Rdnr. 33 ff. – Pralinenform II.

<sup>37</sup> BGH GRUR 2010, 1103, 1106, Rdnr. 40 – Pralinenform II.

<sup>1</sup> Siehe die Datenbank der WIPO unter <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>.

Familienwappen eines Adelsgeschlechts einem Namen gleichzusetzen wäre, darauf hinzuweisen, dass die [GMV] keinen bedingungslosen Anspruch auf die Eintragung eines Namens als Gemeinschaftsmarke vorsieht, sondern in Art. 12 lit. a lediglich klarstellt, dass die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr seinen Namen zu benutzen. Die bloße Tatsache, dass die streitige Anmeldung zurückgewiesen wurde, bedeutet jedoch keineswegs, dass der Kläger nicht das Recht hätte, sein Familienwappen als solches zu benutzen. Zum anderen steht Art. 7 I lit. h [GMV] der Eintragung des Wappens, das ein staatliches Hoheitszeichen oder eine Nachahmung eines solchen Hoheitszeichens im heraldischen Sinne darstellt, als Gemeinschaftsmarke oder Bestandteil einer Gemeinschaftsmarke unabhängig davon entgegen, wer die Anmeldung eingereicht hat. Es kann folglich nicht die Rede von einer Diskriminierung zum Nachteil des Klägers sein, der wie jeder andere jedes heraldische Zeichen als Gemeinschaftsmarke anmelden kann, das weder ein staatliches Hoheitszeichen noch eine Nachahmung eines solchen im heraldischen Sinne enthält.

[30] Demnach ist die Anmeldemarke selbst dann, wenn sich in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer feststellen lässt, dass sich die Hoheitszeichen des Vereinigten Königreichs aus historischen Gründen aus dem Familienwappen des Klägers herleiten, nach den anwendbaren Bestimmungen und der einschlägigen Rechtsprechung nicht eintragungsfähig.

[31] Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft die Eintragung eines nach diesem Artikel geschützten Hoheitszeichens oder seiner Nachahmung von den zuständigen Stellen erlaubt werden kann. Wie auch das HABM vorgetragen hat, könnten somit die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs die historischen Argumente des Klägers berücksichtigen und die Eintragung des Wappens des Hauses Hannover genehmigen.

Gerne hätte man vom EuG etwas zum Argument des Anmelders gelesen, historisch bedeutende Adelsfamilien würden diskriminiert, weil sie ihr Familienwappen nicht als Marke schützen lassen (und, so ist wohl zu ergänzen, kommerzialisieren) können. Der Verweis auf die (praktisch wohl bedeutungslose) Genehmigungsmöglichkeit des Vereinigten Königreichs erscheint recht dünn.

## II. Beginn der Benutzungsschonfrist – Maßgeblichkeit des nationalen Rechts bei nationaler Widerspruchsmarke

Gegen die Anmeldung der Marke „ACNO FOCUS“ durch die Klägerin erhob die Streithelferin Widerspruch aus ihrer deutschen Marke und ihrer Gemeinschaftsmarke „FOCUS“. Die Klägerin verlangte daraufhin den Nachweis ernsthafter Benutzung der Widerspruchsmarken (Art. 42 II, III GMV n.F.). Die Widerspruchsführerin wandte ein, dass die Benutzungspflicht hinsichtlich der nationalen (deutschen) Marke erst ab dem 13. 1. 2009 bestehe. Zwar sei diese bereits am 23. 6. 1996 eingetragen worden, jedoch im folgenden mehreren nationalen Widerspruchsverfahren ausgesetzt gewesen. Das letzte sei erst am 13. 1. 2004 abgeschlossen worden. Nach deutschem Recht (§ 26 V MarkenG) beginnt die fünfjährige Neuheitsschonfrist erst mit Abschluss des Widerspruchsverfahrens zu laufen. Art. 42 III GMV übernehme dies ins Gemeinschaftsmarkenrecht. Die Widerspruchsabteilung gab dem Widerspruch statt. Die Beschwerde der Klägerin hatte keinen Erfolg.

Die Klägerin meint, aus Art. 42 II GMV ergebe sich „eindeutig“, dass sowohl für die Gemeinschaftsmarke als auch für die nationale Marke die Eintragung maßgeblich für den Fristbeginn sei, die deutschen Rechtsvorschriften schon deshalb nicht heranzuziehen seien. Jedenfalls aber sei danach zu unterscheiden, ob die von der älteren Marke erfassten Waren und Dienstleistungen von dem nationalen Widerspruchsverfahren betroffen seien oder nicht. Betreffe das nationale Widerspruchsverfahren alle von der älteren Marke erfassten Waren und Dienstleistungen, beginne der Fünfjahreszeitraum der Eintragung erst von dem Datum an zu laufen, zu dem das nationale Widerspruchsverfahren abgeschlossen werde. Betreffe das nationale Widerspruchsverfahren hingegen nicht alle von der älteren Marke erfassten Waren und Dienstleistungen, so sei hinsichtlich der nicht von diesem Verfahren betroffenen Waren und Dienstleistungen das Anfangsdatum des Fünfjahreszeitraums der Eintragung der Tag, an dem die ältere Marke eingetragen worden sei. Schließlich meint die Klägerin, die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vertretene Auffassung habe die „widersinnige Konsequenz“, dass die Streit-

helferin, die die ältere Marke FOCUS im Jahr 1996 für Waren und Dienstleistungen in 25 verschiedenen Klassen angemeldet habe, wegen der gegen diese Marke in Deutschland anhängig gemachten Widerspruchsverfahren, die erst 2004 zum Abschluss gekommen seien, die Verpflichtung zur Erbringung des Benutzungsnachweises für diese Marke etliche Jahre lang nach deren Eintragung aufschieben könne.

Das EuG (Urt. v. 14. 4. 2011 – T-466/08) teilt die Bedenken der Klägerin nicht und weist die Klage ab.

[26] Gemäß Art. 43 II [GMV a.F. = Art. 42 II GMV n.F.] hat „[a]uf Verlangen des Anmelders ... der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist“.

[27] Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass ein Widersprechender, der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke ist, deren Benutzung nur nachweisen muss, wenn diese am Tag der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung seit mindestens fünf Jahren eingetragen war.

[28] Nach Art. 43 III [GMV a.F.] ist „Absatz 2 ... auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist“.

[29] Um festzustellen, ob die Streithelferin die ernsthafte Benutzung ihrer älteren nationalen Marke FOCUS nachzuweisen hatte, ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Unrecht entschied, dass der Fünfjahreszeitraum der Eintragung, von dem diese Verpflichtung abhängt, erst am 13. Januar 2004 zu laufen begonnen hatte.

[30] Auch wenn sich aus Art. 43 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 [GMV a.F.] ergibt, dass der Tag der Eintragung einer älteren nationalen Marke den Anfangszeitpunkt des Fünfjahreszeitraums der Eintragung bildet, ist zu konstatieren, dass der [GMV] nicht entnommen werden kann, von welchem Zeitpunkt an ältere nationa-

le Marken in jedem einzelnen Mitgliedstaat als eingetragen anzusehen sind.

[31] Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das nationale Markenrecht zwar durch die Richtlinie 89/104 harmonisiert worden ist, dass diese aber, wie aus dem Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juni 2007, Häupl (C-246/05, Slg. 2007, I-4673, Rn. 26 bis 31), hervorgeht, nicht den verfahrensrechtlichen Aspekt der Eintragung von Marken harmonisiert hat, so dass es Sache des Mitgliedstaats ist, für den die Marke angemeldet worden ist, den Zeitpunkt festzulegen, zu dem das Eintragsverfahren nach seinen eigenen Verfahrensvorschriften endet (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 26. November 2008, Rajani/HABM – Artoz-Papier [ATOZ], T-100/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 36).

[32] Folglich ist, um das Datum der Eintragung einer älteren nationalen Marke zu bestimmen, mangels einer einschlägigen Vorschrift in der [GMV] oder der Richtlinie 89/104 das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats heranzuziehen (vgl. in diesem Sinne Urteil ATOZ, Rn. 35).

[33] Im vorliegenden Fall war zur Bestimmung des Beginns des Fünfjahreszeitraums der Eintragung der älteren nationalen Marke FOCUS, wie die Klägerin im Übrigen in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, das deutsche Recht heranzuziehen, da die ältere nationale Marke FOCUS in Deutschland eingetragen ist.

[34] Es ist unstrittig, dass in Deutschland eine eingetragene Marke nach ihrer Eintragung Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens sein kann. Für diesen Fall bestimmt § 26 V MarkenG: „Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.“

[35] Folglich ist, da die ältere nationale Marke FOCUS in Deutschland Gegenstand mehrerer Widerspruchsverfahren war, im vorliegenden Fall, um das Anfangsdatum des Fünfjahreszeitraums der Eintragung zu bestimmen, der Tag, an dem die Marke eingetragen wurde, durch den Tag zu ersetzen, an dem die Widerspruchsverfahren abgeschlossen wurden, also durch den 13. Januar 2004.

[36] Diesem Ergebnis steht nicht das Vorbringen der Klägerin entgegen, dass das Datum des 13. Januar 2004 nur für diejenigen von der älteren nationalen Marke FOCUS erfassten Waren und Dienstleistungen als maßgeblich anzusehen sei, die von den in Deutschland eingelei-

teten Widerspruchsverfahren betroffen gewesen seien.

[37] Es ist nämlich zunächst, wie die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung dargelegt hat, zu konstatieren, dass in § 26 V MarkenG nicht danach unterschieden wird, ob das Widerspruchsverfahren bestimmte von der älteren nationalen Marke erfasste Waren oder Dienstleistungen betrifft oder nicht. Die Klägerin kann sich daher für ihr Vorbringen, es sei danach zu unterscheiden, welche Waren und Dienstleistungen von dem nationalen Widerspruchsverfahren betroffen gewesen seien und welche nicht, nicht auf den Wortlaut dieser Bestimmung stützen.

[38] Weiter ist den in der angefochtenen Entscheidung angeführten und vom HABM in seiner Klagebeantwortung geltend gemachten Entscheidungen deutscher Gerichte, in denen § 26 V MarkenG ausgelegt wurde, zu entnehmen, dass der Umstand, dass das nationale Widerspruchsverfahren nur bestimmte von der älteren Marke erfasste Waren oder Dienstleistungen betrifft, nicht die Ermittlung des Zeitpunkts beeinflusst, mit dem der Fünfjahreszeitraum der Eintragung zu laufen beginnt und der nach diesen Entscheidungen in jedem Fall der Tag ist, an dem die gegen die ältere Marke eingeleiteten Widerspruchsverfahren abgeschlossen wurden (Urteil des Oberlandesgerichts München vom 18. April 2002 [MICRO FOCUS] und Urteil des Bundespatentgerichts vom 10. Juli 2003 [AMS]). Nach der deutschen Rechtsprechung bildet die in Deutschland eingetragene ältere Marke mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen ein „einheitliches Konzept“. Deshalb sei es ihrem Inhaber nicht zuzumuten, den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke lediglich im Hinblick auf bestimmte von ihr erfasste Waren und Dienstleistungen zu erbringen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Oberlandesgerichts München vom 18. April 2002 [MICRO FOCUS]). Es ist hinzuzufügen, dass die Klägerin, auch wenn sie sich gegen die in diesen beiden Urteilen deutscher Gerichte vorgenommene Auslegung des deutschen Rechts wendet, keine deutsche gerichtliche Entscheidung angeführt hat, die eine andere Auslegung enthielte.

[39] Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Beschwerdekammer zu Recht entschied, dass der Fünfjahreszeitraum der Eintragung der älteren nationalen Marke FOCUS erst am 13. Januar 2004 zu laufen begonnen hatte, so dass die Streithelferin nicht die ernsthaftige Benutzung dieser Marke nachweisen musste.

[41] Soweit die Klägerin geltend macht, die Streithelferin habe sich gezielte Vorkehrungen zuschulden kommen lassen, um nicht die ernsthaftige Benutzung ihrer Marke nachweisen zu müssen, ist festzustellen, dass dieses Argument

auf nicht durch Beweise untermauerten Behauptungen beruht.

### III. Zum relativen Nichtigkeitsgrund des Namensrechts (Art. 53 II lit. a GMV)

Der EuGH (Urt. v. 5. 7. 2011 – C-263/09 P – Edwin Co. Ltd./HABM) hat erstmals zum relativen Nichtigkeitsgrund des Namensrechts (Art. 53 II lit. a GMV; Art. 52 II lit. a GMV a.F.) Stellung genommen. Zum Sachverhalt und den wesentlichen Erwägungen s. die Pressemitteilung des Gerichtshofs Nr. 67/11, GB 2011, S. 217 (diese Ausgabe).

## II. TAGUNGSBERICHT

### 7. JENAER MARKENRECHTSTAG

von Franziska Schröter, Jena\*

Aktuelle Fragen des Deutschen und Europäischen Markenrechts sowie des Geschmacksmusterrechts waren Themen des diesjährigen Jenaer Markenrechtstages, welcher am 23. und 24. Juni 2011 stattfand.

Der erste Tag begann mit einem Bericht von *Barbara Preißner*, Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster) am Hauptsitz des Deutschen Patent- und Markenamts in München. Sie gab einen Überblick über die Anmeldungen der Schutzrechte Marke und Muster in den letzten Jahren. Dabei wurde deutlich, dass eine Marke, als wirtschaftliches Gut, stets auch konjunkturabhängig ist und die wirtschaftliche Realität widerspiegelt. Zwar sind, im Vergleich zum Vorjahr, die Anmeldezahlen grundsätzlich unverändert geblieben; allerdings wirkt sich der Wandel der deutschen Gesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft auch im Markenrecht aus. So sind momentan sieben Dienstleistungsklassen in der Spitzengruppe der Markenmeldungen beim Amt platziert, wobei sich hier die Klassen 35 und 41 den ersten und zweiten Platz sichern. *Preißner* machte jedoch auch deutlich, dass sich deutsche Anmelder, im europäischen Vergleich, immer noch zieren, dem technischen Wandel zu entsprechen und eine höhere Anzahl elektronischer Anmeldungen wünschenswert wäre. Momentan arbeitet man beim Deutschen Patent- und Markenamt, um ebenfalls dem Fortschritt Rechnung zu tragen, an der Einführung der vollelektronischen Akte, welches bis zum Jahre 2013 realisiert werden soll, sowie an einer Datenbank zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, um einheitliche Entscheidungen beim DPMA zu gewährleisten und somit den Anmeldern entgegenzukommen. Bezüglich des Geschmacksmusters wurde festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Schutz-

recht auch hier einsehbar ist. So wurden hauptsächlich Bekleidungs- und Kurzwaren in den letzten Jahren zur Anmeldung gebracht, mithin solche Stücke, bei denen am ehesten ein Design vermutet werden kann.

Im Rahmen eines Workshops referierte als Nächstes *Markus Ortlieb*, Leiter der Dienststelle Jena, über das Eintragsverfahren für Marken und Muster beim Deutschen Patent- und Markenamt. Hierbei ging er besonders auf die neue Klassifizierungspraxis „Zahl vor Wort“ ein, welche bereits ständige Praxis beim Harmonisierungsamt und bei der WIPO ist. Unpräzise Waren- und Dienstleistungsbegriffe werden vom Amt seit dem 1. Januar 2011 jeweils nur anhand der angegebenen Klasse ausgelegt; eine Nachfrage beim Anmelder, ob die Zuordnung seinen tatsächlichen Absichten entspreche, erfolgt somit nicht mehr. Letztlich warnte er die Tagungsteilnehmer noch vor der unangenehmen Praxis windiger Unternehmen, welche momentan mehr und mehr irreführende Angebote und Zahlungsaufforderungen, im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen und -verlängerungen an die Anmelder verschicken. Diese Schreiben erwecken vereinzelt zwar den Anschein eines behördlichen Formulars, stammen jedoch nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt und entfalten für sich allein keinerlei amtliche Wirkungen.

*Carmen Sallmann* berichtete in einem zweiten Workshop anschließend über das markenrechtliche Widerspruchsverfahren beim Amt. Die Erinnerungsprüferin ging hierbei speziell auf die Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit kürzlich ergangenen Widerspruchsentscheidungen des Bundespatentgerichts sowie auf die damit einhergehenden Benutzungsnachweise ein. Für diese reiche ein Registerstand ebenso nicht aus, wie der Bericht in einer Tageszeitung, da eine glaubhafte Markenbenutzung immer auch im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen gesehen werden müsse. Sie machte darauf aufmerksam, dass in den meisten Fällen versucht worden ist, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft geltend zu machen, wobei dies nur in 8 % der Fälle ein probates Mittel für den Widersprechenden war, den Schutzzumfang der Marke darzulegen.

\* Die Verfasserin ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Gerd Bucerius-Lehrstuhl für Bürgerliches Recht mit deutschem und internationalem Gewerblichen Rechtsschutz (Prof. Dr. Volker Michael Jänich), Jena.

Zum Nachmittag schloss sich *Lars Meinhardt*, Richter am Landgericht München I und Mitglied der Spezialkammer für Marken- und Wettbewerbsrecht, mit einem Vortrag über aktuelle markenrechtliche Urteile an. Ausgehend von der Vielzahl der Entscheidungen zum allseits bekannten „Goldhasen“, ging er hierbei insbesondere auf das Merkmal der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke sowie auf die markenmäßige Benutzung, die Verwechslungsgefahr und die Einrede der Nichtbenutzung im Rahmen eines Verletzungsverfahrens ein. Schließlich wurde gründlich erörtert, inwiefern sich der BGH-Beschluss I ZR 108/09 – TÜV und sowie die Entscheidungen BGH GRUR 2010, 838 – DDR-Logo, BGH GRUR 2010, 729 – MIXI und I ZR 41/08 – Peek Cloppenburg II praktisch auf den „Goldhasen“-Weg auswirkten. Nach dem Vortrag schloss sich ein anregender Austausch der Teilnehmer über den Rechtsstreit an.

*Prof. Dr. Volker Michael Jänich* trug darauf folgend zu dem hochaktuellen und zugleich diskussionsbehafteten Problem der Markenfunktionen vor. Nach einer inhaltlichen Konkretisierung der Funktionen, unter Bezugnahme auf die EuGH-Urteile zu L'Oréal (EuGH GRUR 2009, 756), Google und Google France (GRUR 2010, 445) sowie Bergspechte (GRUR 2010, 451) und die BGH-Entscheidung Opel Blitz (GRUR 2010, 726), wurde die funktionale Markenrechtstheorie *Fezers* erörtert, welcher die Marke als kommerzielles Kommunikationszeichen sieht. Gleichwohl stellte der Referent fest, dass die Funktionenlehre innerhalb des Markenrechts als überschätzt gilt, insbesondere aus dem Aspekt heraus, dass praktische Auswirkungen, wenn, dann nur im Verletzungsverfahren, in Zukunft überschaubar sein werden.

Den Freitag eröffnete *Achim Bender*, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, mit seinem Referat über die neusten Urteile zur Gemeinschaftsmarke, wobei bei dieser die Anmeldungen im Jahre 2010 erneut gestiegen sind. Er erörterte hierbei detailliert die Anpassung des deutschen an das europäische Markenrechtssystem. Interessant waren auch die verfahrensrechtlichen Bemerkungen des Vortragenden in Bezug auf die ernsthafte Benutzung in nur einem Mitgliedstaat und bezüglich der Verkehrsdurchsetzung innerhalb der Europäischen

Union. Bedenken äußerte *Bender* gegen eine Verkürzung der Widerspruchsfrist und gegen eine Prüfung relativer Eintragungshindernisse von Amts wegen schon im Eintragungsverfahren. Abschließend gab er noch einen Ausblick auf die voraussichtliche Stellungnahme der Europäischen Kommission in Bezug auf die vom Max-Planck-Institut durchgeführte Studie zum europäischen Markensystem im November dieses Jahres. Mittels einer Befragung von 25 nationalen Markenämtern und Verbänden sowie einer demoskopischen Studie mit Nutzern des Gemeinschaftsmarkensystems wurde hierbei das europäische Markensystem einer Bewertung unterzogen, mit der Zielsetzung, auch gegebenenfalls Änderungsvorschläge zu unterbreiten.

*Dr. Henning Hartwig*, Rechtsanwalt und Partner einer in München ansässigen Kanzlei, widmete sich im weiteren Verlauf des Vormittags sodann einem Rechtsprechungsreport zum Geschmacksmuster, als Alternative zum 3D-Markenschutz, sofern es sich um neuartige Gestaltungen handelt. Insbesondere wurde hier auf die Entscheidungen „Untersetzer“ (BGH GRUR 2011, 142) und „Grupo Promer“ (EuG GRUR Int 2010, 602) eingegangen, welche in letzter Zeit für Aufruhr in Rechtsprechung und Wissenschaft sorgten. Ein Schwerpunkt des Vortrags lag darin, die Anwesenden auf verfahrensrechtliche Probleme bei der Geschmacksmusteranmeldung hinzuweisen. Insbesondere sei hier auf die Benennung von Zeugen im Prozess sowie ein mögliches Auseinanderfallen von eingereichter Abbildung mit dem Original hinzuweisen, wobei gegenwärtig immer nur Ersteres im Verfahren berücksichtigt werden kann. Anmeldern sei es damit zu raten, möglichst abstrakte Darstellungen einzureichen, um einen hohen Schutzzumfang ihres Geschmacksmusters zu erreichen.

Die neuesten Entwicklungen zum Domainrecht waren Anlass zu einer Diskussion mit dem ausgewiesenen Experten *Dr. Torsten Bettinger*, ebenfalls Rechtsanwalt und Partner einer Münchener Kanzlei. Der Referent ging dabei besonders auf die höchst aktuelle Thematik zur unbegrenzten Ausweitung der Top-Level-Domains ein, wobei für diese die erste Bewerbungsrunde voraussichtlich schon Ende des Jahres beginnen soll. Insgesamt rechne man mit min-

destens 500 neuen TLDs. Problematisch sei hierbei die rechtliche Betrachtung in der Praxis, hauptsächlich im Falle der Verwechslungsgefahr, da es bisher natürlich noch keine entsprechenden Grundsätze zur Beurteilung der TLDs gibt. Mit Spannung wird somit die weitere Rechtsentwicklung erwartet.

Der diesjährige Gastvortragende, *Prof. Dr. Peter Kenning*, Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der Zeppelin University Friedrichshafen, widmete sich einem spannenden Thema der Neuroökonomik. In seinem Vortrag „Wie Marken wirken“ hinterfragte er die Ausstrahlungskraft einer Marke im menschlichen Gehirn und stellte fest, dass Werbung der Marke einen belohnenden Rahmen gibt und positive Emotionen in den Entscheidungsprozessen hervorruft. Von den Neuroökonomern wird somit versucht, das Kaufverhalten zu erforschen und, mittels experimenteller Versuche, Manipulationen bei den Kunden zu erreichen. Fraglich war nun für die anwesenden Juristen die Auswirkung dieser Erforschungen auf das Markenrecht, welches anschließend in einer umfangreichen Diskussion vertieft wurde.

Insgesamt deckte die Jenaer Veranstaltung eine große Bandbreite an aktuellen Themen ab, welche durch hochkarätige Referenten ansprechend präsentiert wurden. Es bot sich den fachinteressierten Teilnehmern aus der gesamten Bundesrepublik eine abwechslungsreiche Tagung, die zudem durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm begleitet wurde.

### III. BUCHBESPRECHUNG

ERDMANN/ROJAHN/SOSNITZA (HRSG.): HANDBUCH DES FACHANWALTS GEWERBLICHER RECHTSCHUTZ, 2. AUFLAGE 2011, CARL HEYMANNS VERLAG, 1560 SEITEN, GEBUNDEN, 154,- EUR, ISBN 978-3-452-27414-4

von RAin *Birgit Maneth*, LL.M., Augsburg

Aktualisiert in der 2. Auflage präsentiert sich pünktlich zum Jahreswechsel das im Carl Heymanns Verlag erschienene „Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz“. Nur drei Jahre nach seiner Erstauflage haben zahlreiche Rechtsänderungen, wie die Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie, das Patentrechtsmodernisierungsgesetz und die Neukodifizierung der Gemeinschaftsmarkenverordnung, aber auch wegweisende Richtersprüche auf diesem Gebiet die Neuauflage des Werkes erforderlich gemacht. Dass die Überarbeitung intensiv war, zeigt bereits der deutliche Anstieg des ohnehin beachtlichen Volumens des Handbuches um rund 100 weitere Seiten. Für das seitenstarke Kompendium hat das namhafte Herausgebertrio eine beeindruckende Reihe, teilweise sehr bekannter und erfahrener Praktiker als Autoren unter seiner Ägide vereint. In neun Kapiteln werden die einzelnen gewerblichen Schutzrechte, aber auch das Arbeitnehmererfinderrecht, das Urheber- und Wettbewerbsrecht sowie das Lizenzvertragsrecht erläutert. Im Einklang mit den thematischen Vorgaben der Fachanwaltsordnung findet dabei neben dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Kennzeichenrecht sowie dem Geschmacksmusterrecht sogar der Sortenschutz seinen Platz.

Inhaltlich erstrecken sich die einzelnen Schutzrechtskapitel im Aufbau stringent von den materiellen und formellen Voraussetzungen der Schutzrechtsentstehung über die Schutzrechtsvernichtung bis hin zur Schutzrechtsverletzung. Jede Schutzrechtsabhandlung schließt mit einer ausführlichen Erläuterung der praktischen Rechtsdurchsetzung ab. Dabei wird anschaulich der Ablauf eines Verletzungsverfahrens von der Abmahnung bzw. Berechtigungsanfrage über das Verfügungs- und Hauptsacheverfahren teilweise bis zur Urteilsvollstreckung nachgezeichnet und auf die für den Praktiker besonders wichtigen

prozessualen Feinheiten bei der Anspruchsdurchsetzung eingegangen. Durch diesen Gleichklang lassen sich allerdings inhaltliche Wiederholungen und Überschneidungen, vor allem bei den Darstellungen zum vorgerichtlichen Verfahren sowie beim Auskunfts- und Schadenersatzanspruch, nicht immer vermeiden. Sehr hilfreich ist insoweit die vergleichende Darstellung im Kapitel zum Gebrauchsmusterrecht (S. 270 ff.), die speziell auf die Unterschiede zwischen patent- und gebrauchsmusterrechtlicher Rechtsdurchsetzung eingeht. Sie reduziert gerade für den Novizen in diesem Bereich die Gefahr, die feingliedrigen prozessualen Unterschiede bei den einzelnen Schutzrechten zu übersehen und wäre in vergleichbarer Form auch für die übrigen Kapitel wünschenswert. Eine Vernetzung der einzelnen Kapitel durch entsprechende Querverweise könnte überdies zur inhaltlichen Straffung beitragen.

Verhältnismäßig viel Raum nehmen die auch in der fachanwaltlichen Praxis besonders wichtigen Kapitel zum Marken- und Kennzeichenrecht sowie das Wettbewerbsrecht ein. Während die Autoren des Markenrechts dem Einsteiger die Annäherung an die Materie durch zahlreiche, sehr anschauliche graphische Übersichten und Beispiele erleichtern, handelt das Wettbewerbsrecht präzise und schon fast in Form eines Kurzkomentars die einzelnen Unlauterkeitstatbestände einschließlich der schwarzen Liste ab. Erfreulicherweise kommen dabei auch die wettbewerbsrechtlichen Nebengebiete, insbesondere das Heilmittelwerbe- und Lebensmittelrecht, nicht zu kurz. Dadurch bietet dieses Kapitel auch für den erfahrenen Praktiker ein kompaktes Nachschlagewerk für die tägliche Fallbearbeitung. Ebenso souverän werden im Kapitel zum Lizenzvertragsrecht die kartellrechtlichen Aspekte, insbesondere die TT-GVO, berücksichtigt und praxisorientiert im Kontext mit der jeweiligen Vertragsklausel dargestellt.

Der Anspruch der Neuauflage auf Aktualität spiegelt sich in jedem einzelnen Kapitel wider, sei es bei der Abhandlung der Adwords-Problematik oder den Darstellungen zum Verletzergewinn. Auch die Rom II-Verordnung hat zumindest in das Kapitel Wettbewerbsrecht bereits Eingang gefunden. Dass daneben, insbesondere im Pa-

tentrecht, auch die Rechtslage vor der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie nicht zu kurz kommt, tut dem Werk keinen Abbruch. Mit der weiteren Entwicklung der Rechtsprechung wird sich in Zukunft sicherlich auch eine noch deutlichere Fokussierung auf die durch die Durchsetzungsrichtlinie entstandenen rechtlichen Neuerungen ergeben. Auch die neuesten Entwicklungen zur mittelbaren Störerhaftung im Wettbewerbsrecht werden sich wohl erst in der Folgeauflage umfassend vertieft wiederfinden.

Besonders positiv hervorzuheben sind die europarechtlichen und internationalen Bezüge, die jedes einzelne Kapitel aufweist. Sie ermöglichen die gerade in diesem Rechtsgebiet besonders wichtige Einordnung der Materie in den internationalen Kontext und erleichtern den Einstieg in die Bearbeitung von Fällen mit Auslandsbezug.

Seine Zielsetzung, als Begleiter auf dem Weg zum Fachanwaltstitel und als Nachschlagewerk für die tägliche Praxis zu fungieren, hat das Werk zweifelsfrei mehr als erfüllt. Es orientiert sich nicht nur inhaltlich an den Vorgaben des § 14 h) FAO, sondern ist im Gegensatz zu vielen lehrbuchartigen Darstellungen auch geprägt von praktischen Tipps und Formulierungsbeispielen. Diese bieten gerade dem angehenden Fachanwalt wichtige Hilfestellungen bei der täglichen Fallbearbeitung. Dem erfahrenen Praktiker ermöglicht das Werk einen schnellen Überblick über die aktuelle Rechtslage und erleichtert damit den Problemzugriff. Durch die Verweise auf die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung und die einschlägige Kommentarliteratur bietet es sich als Ausgangspunkt für vertiefende Recherchen an.

Insgesamt ist das Handbuch sicherlich mehr als nur ein vorübergehender Begleiter in der Ausbildungsphase zum Fachanwalt. Es ist ein praxisorientiertes, fundiertes Nachschlagewerk, das auch dem erfahrenen Praktiker guten Rat und eine effektive Stütze bei der täglichen Fallbearbeitung bietet.

## B. ENTSCHEIDUNGEN

### I. EUGH/EUG

zusammengestellt von  
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

#### 1. URHEBERRECHT

**Rechtsangleichung – Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Richtlinie 2001/29/EG – Vervielfältigungsrecht – Ausnahmen und Beschränkungen – Ausnahme für Kopien zum privaten Gebrauch – Art. 5 Abs. 2 Buchst. b und 5 – Gerechter Ausgleich – Schuldner der zur Finanzierung dieses Ausgleichs bestimmten Vergütung – Versandkauf zwischen zwei in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässigen Personen**

EuGH, Urt. v. 16. 6. 2011 – C-462/09 (Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Niederlande [Niederlande]) – Stichting de ThuisKopie ./ Opus Supplies Deutschland GmbH u.a.

1. Die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, insbesondere ihr Art. 5 Abs. 2 Buchst. b und 5, ist dahin auszulegen, dass der Endnutzer, der für seinen privaten Gebrauch die Vervielfältigung eines geschützten Werks vornimmt, grundsätzlich als Schuldner des in Abs. 2 Buchst. b vorgesehenen angemessenen Ausgleichs zu betrachten ist. Den Mitgliedstaaten steht es jedoch frei, eine Vergütung für Privatkopien zulasten der Personen einzuführen, die dem Endnutzer Anlagen, Geräte und Medien zur Vervielfältigung zur Verfügung stellen, da diese Personen die Möglichkeit haben, den Betrag der Vergütung in den vom Endnutzer entrichteten Preis für diese Zurverfügungstellung einfließen zu lassen.

2. Die Richtlinie 2001/29, insbesondere ihr Art. 5 Abs. 2 Buchst. b und 5, ist dahin auszulegen, dass der Mitgliedstaat, der eine Vergütungsregelung für Privatkopien zulasten des Herstellers oder Importeurs von Vervielfältigungsmedien für geschützte Werke eingeführt hat und in dessen Hoheitsgebiet den Urhebern durch die Nutzung ihrer Werke durch dort ansässige

Käufer zum privaten Gebrauch entstandene Schaden eintritt, zu gewährleisten hat, dass diese Urheber tatsächlich den gerechten Ausgleich erhalten, der zum Ersatz dieses Schadens bestimmt ist. In diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass der gewerbliche Verkäufer von Anlagen, Geräten und Medien zur Vervielfältigung in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen ansässig ist, in dem die Käufer wohnen, ohne Einfluss auf diese Ergebnisspflicht. Kann die Erhebung des gerechten Ausgleichs bei den Käufern nicht gewährleistet werden, ist es Sache des nationalen Gerichts, sein nationales Recht so auszulegen, dass es die Erhebung dieses Ausgleichs bei einem gewerblich handelnden Schuldner ermöglicht.

**Richtlinie 92/100/EWG – Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Öffentlicher Verleih – Vergütung der Urheber – Angemessene Vergütung**

EuGH, Urt. v. 30. 6. 2011 – C-271/10 (Vorabentscheidungsersuchen des Raad van State [Belgien]) – Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) ./ Belgien

Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 92/100/EWG des Rates vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums steht einer Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegen, mit der ein System eingeführt wird, wonach die den Urhebern im Fall des öffentlichen Verleihs geschuldete Vergütung ausschließlich nach der Zahl der bei den öffentlichen Verleiheinrichtungen eingetragenen Entleiher auf der Grundlage eines je Entleiher und Jahr festgelegten Pauschalbetrags berechnet wird.

#### 2. MARKENRECHT

**Marken – Internet – Feilbieten von Markenprodukten auf einem für Verbraucher in der Union bestimmten Online-Marktplatz, die vom Rechtsinhaber zum Verkauf in Drittstaaten bestimmt sind – Entfernen der Verpackung von diesen Waren – Richtlinie 89/104/EWG – Verordnung (EG) Nr.**

**40/94 – Verantwortlichkeit des Betreibers des Online-Marktplatzes – Richtlinie 2000/31/EG („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) – Gerichtliche Anordnungen gegenüber diesem Betreiber – Richtlinie 2004/48/EG („Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“)**

EuGH, Urt. v. 12. 7. 2011 – C-324/09 (Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vereinigtes Königreich]) – L’Oreal u.a. ./ eBay

1. In einem Fall, in dem in einem Drittstaat befindliche Waren, die mit einer in einem Mitgliedstaat der Union eingetragenen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke versehen sind und zuvor im Europäischen Wirtschaftsraum oder, im Fall einer Gemeinschaftsmarke, in der Union noch nicht in den Verkehr gebracht wurden, von einem Wirtschaftsteilnehmer mittels eines Online-Marktplatzes und ohne Zustimmung des Inhabers dieser Marke an einen Verbraucher in dem durch diese Marke erfassten Gebiet verkauft werden oder auf einem solchen, für Verbraucher in diesem Gebiet bestimmten Platz feilgeboten oder beworben werden, kann sich der Markeninhaber diesem Verkauf, diesem Feilbieten oder dieser Werbung gemäß den in Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung oder Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke niedergelegten Regeln widersetzen. Es ist Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu prüfen, ob relevante Indizien vorliegen, die darauf schließen lassen, dass sich ein Verkaufsangebot oder eine Werbung, die auf einem Online-Marktplatz angezeigt werden, der in diesem Gebiet zugänglich ist, an dort ansässige Verbraucher richtet.

2. In Ermangelung gegenteiliger Beweise liegt kein Inverkehrbringen im Sinne der Richtlinie 89/104 oder der Verordnung Nr. 40/94 vor, wenn der Inhaber einer Marke mit dieser versehene Artikel, die dazu dienen, Verbrauchern in zugelassenen Einzelhandelsgeschäften Produkte zu zeigen,

sowie mit dieser Marke versehene Flakons, aus denen kleine Mengen entnommen werden können, die als kostenlose Proben an Verbraucher abgegeben werden, seinen Vertragshändlern zur Verfügung stellt.

3. Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 sind dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke kraft des durch diese verliehenen ausschließlichen Rechts dem Weiterverkauf von Waren wie den im Ausgangsverfahren fraglichen mit der Begründung widersetzen kann, dass der Weiterverkäufer die äußere Verpackung dieser Waren entfernt habe, sofern dieses Entfernen der Verpackung zur Folge hat, dass wesentliche Angaben wie die zur Identifizierung des Herstellers oder der Person, die für das Inverkehrbringen des kosmetischen Mittels verantwortlich ist, fehlen. Hat das Entfernen der äußeren Verpackung nicht zu einem solchen Fehlen von Angaben geführt, kann sich der Markeninhaber gleichwohl dem widersetzen, dass ein Parfum oder ein kosmetisches Mittel, das mit einer Marke versehen ist, deren Inhaber er ist, in unverpacktem Zustand verkauft wird, wenn er nachweist, dass das Entfernen der Verpackung das Image dieser Ware und somit den Ruf der Marke geschädigt hat.

4. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 sind dahin auszulegen, dass es dem Inhaber einer Marke gestattet ist, dem Betreiber eines Online-Marktplatzes zu verbieten, anhand eines mit dieser Marke identischen Schlüsselworts, das im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes von diesem Betreiber ausgewählt wurde, für auf diesem Marktplatz zum Verkauf angebotene Waren dieser Marke zu werben, sofern aus dieser Werbung für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob diese Waren von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.

5. Der Betreiber eines Online-Marktplatzes benutzt mit Marken identische oder ihnen ähnliche Zeichen, die in auf seiner Website angezeigten Verkaufsangeboten erscheinen, nicht im Sinne von Art. 5 der Richtlinie

nie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94.

6. Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) ist dahin auszuulegen, dass er auf den Betreiber eines Online-Marktplatzes Anwendung findet, sofern dieser keine aktive Rolle gespielt hat, die ihm eine Kenntnis der gespeicherten Daten oder eine Kontrolle über sie ermöglicht.

Dieser Betreiber spielt eine solche Rolle, wenn er Hilfestellung leistet, die u. a. darin besteht, die Präsentation der fraglichen Verkaufsangebote zu optimieren oder diese zu bewerben.

Hat der Betreiber des Online-Marktplatzes keine aktive Rolle im Sinne des vorstehenden Absatzes gespielt und fällt die Erbringung seines Dienstes folglich in den Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31, kann er sich in einer Rechtssache, wie die des Ausgangsverfahrens, gleichwohl nicht auf die in dieser Bestimmung vorgesehene Ausnahme von der Verantwortlichkeit berufen, wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Umstände bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit der fraglichen Verkaufsangebote hätte feststellen müssen und er, falls ein solches Bewusstsein gegeben war, nicht unverzüglich nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung tätig geworden ist.

7. Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist dahin auszulegen, dass er von den Mitgliedstaaten verlangt, sicherzustellen, dass die für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zuständigen nationalen Gerichte dem Betreiber eines Online-Marktplatzes aufgeben können, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur zur Beendigung der von Benutzern dieses Marktplatzes hervorgerufenen Verletzungen, sondern auch zur Vorbeugung gegen erneute derartige Verletzungen beitragen. Diese Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und ab-

schreckend sein und dürfen keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten.

## II. BUNDESGERICHTSHOF

zusammengestellt von *Stephan Kunze*

### 1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

#### Deformationsfelder

BGH, Beschl. v. 24. 1. 2011 – X ZB 33/08 PatG § 59 Abs. 1; BGB §§ 242, 328, 334

Ist aus einem zwischen dem alleinigen Patentinhaber und einem Miterfinder geschlossenen Vertrag ein Dritter im Sinne von § 328 BGB zur Nutzung der patentgemäßen Lehre berechtigt, kann der Patentinhaber dem Einspruch des Dritten gegen das Patent nicht den gegen den Miterfinder grundsätzlich bestehenden Einwand der Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung entgegenhalten.

*Fundstellen:* BB 2011, 705; GRUR 2011, 409; MitttdPatA 2011, 233

#### Schweißheizung

BGH, Beschl. v. 22. 2. 2011 – X ZB 43/08 PatG § 21 Abs. 1 Nr. 3

Das Patent ist wegen widerrechtlicher Entnahme auch dann zu widerrufen, wenn sein Gegenstand nicht patentfähig ist. PatG § 46 Abs. 1, 2; § 59 Abs. 4

- a) Unter Beteiligten i.S.v. § 46 Abs. 1 PatG sind die jeweiligen Verfahrensbeteiligten zu verstehen (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende).
- b) Hören die Prüfungsstelle im Erteilungs- oder die Patentabteilung im Einspruchsverfahren Verfahrensbeteiligte formlos an, ist dies in der Niederschrift über den Gang der Verhandlung zu vermerken. Eine inhaltliche Protokollierung kann auch bei einer solchen formlosen Anhörung bei umfangreicheren tatsächlichen Angaben, die für die Feststellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts erheblich sind, angezeigt sein.
- c) Ein nicht am Einspruchsverfahren Beteiligter (hier: ein Miterfinder) ist als Zeuge zu vernehmen. Seine Aussage ist zu protokollieren.

*Fundstelle:* GRUR 2011, 509

#### Patentstreitsache

BGH, Beschl. v. 22. 2. 2011 – X ZB 4/09 PatG § 143 Abs. 1

Der Begriff der Patentstreitsache ist grundsätzlich weit auszulegen. Zu den Patentstreitsachen zählen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonst wie mit einer Erfindung eng verknüpft sind. Ein Rechtsstreit ist jedoch nicht bereits deshalb Patentstreitsache, weil Ansprüche aus einem Vertrag geltend gemacht werden, in dem sich eine Vertragspartei zur Übertragung eines Patents verpflichtet hat.

*Fundstellen:* MitttdPatA 2011, 230; MDR 2011, 680

#### Webseitenanzeige

BGH, Urte. v. 24. 2. 2011 – X ZR 121/09 PatG § 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4

- a) Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlussbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.
- b) Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsähnlichen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz vorauszusetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

#### kosmetisches Sonnenschutzmittel III

BGH, Urte. v. 1. 3. 2011 – X ZR 72/08 EPU Art. 54, Art. 84, Art. 105a, Art. 105b

- a) Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpa-

tents zu entnehmende „Aufgabe“ abzustellen; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Februar 2003 – X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 – Hochdruckreiniger).

b) Der Patentanspruch, auf den das Europäische Patentamt im europäischen Beschränkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EPU) das Patent beschränkt hat, kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschlägigen Nichtigkeitsgrunds ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPU) geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

#### Cinch-Stecker

BGH, Urte. v. 5. 4. 2011 – X ZR 86/10 PatG § 139

- a) Dem Inhaber eines Patents, der einem Dritten eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, stehen im Falle einer Patentverletzung eigene Ansprüche gegen den Verletzer zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen.
- b) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 – X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. – Tintenpatrone).
- c) Für eine wirtschaftliche Partizipation in diesem Sinne genügt es, wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn beteiligt ist.
- d) Der Anspruch des Patentinhabers auf Ersatz eines solchen Schadens ist grundsätzlich darauf gerichtet, dass der Lizenznehmer in seinem Vermögen so gestellt wird, wie er ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde.

#### Dentalgerätesatz

BGH, Urte. v. 5. 4. 2011 – X ZR 1/09 EPU Art. 54 Abs. 1, 2

Für die Annahme mangelnder Neuheit eines Gerätesatzes, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks aufeinander abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes ohne funktionale Abstimmung bekannt ist.

#### Initialidee

BGH, Urt. v. 12. 4. 2011 – X ZR 72/10 ArbNErfG §§ 5, 6 und 7 (in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung); PatG § 8

a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung wird, wenn es an einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Dienstleistungserfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Dienstleistungserfinder durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.

b) Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Dienstleistungserfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer „Initialidee“ durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Dienstleistungserfindung angemeldet hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 4. April 2006 – X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 – Haftetikett).

c) Hat der Arbeitnehmer die Dienstleistungserfindung unberechtigt zum Patent angemeldet, bedarf es nach Inanspruchnahme der Dienstleistung durch den Arbeitgeber gemäß §§ 6, 7 ArbNErfG einer Übertragung und nicht nur einer Umschreibung der Anmeldung oder eines hierauf erteilten Patents auf den Arbeitgeber.

*Fundstellen:* DB 2011, 1396; WRP 2011, 904

#### Nichtigkeitsstreitwert

BGH, Beschl. v. 12. 4. 2011 – X ZR 28/09 KGK § 51 Abs. 1

a) Der Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens wird durch den gemeinen Wert des Patents bei Klageerhebung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen bestimmt.

b) Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts kann von dem Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses ausgegangen werden, der regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigerklärung des Patents widerspiegelt. Dem Umstand, dass der gemeine Wert des Patents in der Regel über dieses Individualinteresse hinausgeht, ist bei der Wertfestsetzung mangels anderweitiger Anhaltspunkte dadurch Rechnung zu tragen, dass der Gegenstandswert um ein Viertel höher als der Streitwert des Verletzungsprozesses angenommen wird.

#### Modularer Fernseher

BGH, Beschl. v. 12. 4. 2011 – X ZB 1/10 PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1

Hält das Patentgericht den Gegenstand eines mit dem Einspruch angegriffenen Patents im Hinblick auf eine Entgegenhaltung für nahegelegt, die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist und in der Einspruchsbegründung zwar angeführt, aber eher beiläufig behandelt wird, reicht es zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör grundsätzlich aus, wenn dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung ein entsprechender Hinweis erteilt wird.

#### Okklusionsvorrichtung

BGH, Urt. v. 10. 5. 2011 – X ZR 16/09 EPÜ Art. 69

a) Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.

b) Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.

## 2. MARKENRECHT

### TÜV

BGH, Beschl. v. 24. 3. 2011 – I ZR 108/09 MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, § 15 Abs. 2, Abs. 3; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

a) Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt, verstößt gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen.

b) Hat der Kläger mehrere Klagegründe im Wege einer alternativen Klagehäufung verfolgt, kann er die gebotene Bestimmung der Reihenfolge, in der er die prozessualen Ansprüche geltend machen will, noch in der Berufungs- oder der Revisionsinstanz nachholen.

c) Nimmt der Kläger die Bestimmung erst in der Revisionsinstanz vor, kann der auch im Prozessrecht geltende Grundsatz von Treu und Glauben den Kläger in der Wahl der Reihenfolge in der Weise beschränken, dass er zunächst die vom Berufungsgericht behandelten Streitgegenstände zur Entscheidung des Revisionsgerichts stellen muss.

*Fundstellen:* GRUR 2011, 521; MarkenR 2011, 208; WRP 2011, 878

### Peek & Cloppenburg II

BGH, Urt. v. 14. 4. 2011 – I ZR 41/08 MarkenG § 15 Abs. 2, § 23 Nr. 1, § 26 Abs. 1, Abs. 3 S. 1, S. 2, § 49 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1

a) Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden

sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus.

b) Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an.

c) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG genügen.

*Fundstellen:* BB 2011, 1345; WRP 2011, 886

## 3. WETTBEWERBSRECHT

### Streitwertherabsetzung II

BGH, Beschl. v. 17. 3. 2011 – I ZR 183/09 UWG § 8 Abs. 3 Nr. 3, § 12 Abs. 4 Fall 2

Bei Klagen von Verbraucherschutzverbänden, die im öffentlichen Interesse tätig und auf die Finanzierung durch die öffentliche Hand angewiesen sind, kann eine Herabsetzung des Streitwerts nach § 12 Abs. 4 UWG häufiger und in stärkerem Maße in Betracht kommen als bei Klagen von Wettbewerbsverbänden.

*Fundstellen:* GRUR 2011, 560; Magazindienst 2011, 463; MDR 2011, 680; WRP 2011, 752

### Leistungspakete im Preisvergleich

BGH, Urt. v. 7. 4. 2011 – I ZR 34/09 UWG § 5 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Satz 1; ZPO 253 Abs. 2 Nr. 2

a) Ein Unterlassungsantrag, der die zu untersagende Werbeanzeige zwar abstrakt umschreibt, dann aber mit einem Vergleichspartikel („wie geschehen ...“) oder mit einem entsprechenden Konditionalsatz

(„wenn dies geschieht wie ...“) auf die beanstandete Anzeige Bezug nimmt, ist auf das Verbot der konkreten Verletzungsform gerichtet. Erweist sich die beanstandete Anzeige aufgrund des vorgetragenen und festgestellten Lebenssachverhalts als wettbewerbswidrig, ist das Verbot auszusprechen, auch wenn nicht der in die abstrakte Umschreibung aufgenommene, sondern ein anderer Gesichtspunkt die Wettbewerbswidrigkeit begründet (im Anschluss an BGH, Urteil vom 8. Oktober 1998 – I ZR 107/97, WRP 1999, 512, 515 – Aktivierungskosten I; Urteil vom 2. Juni 2005 – I ZR 252/02, GRUR 2006, 164 Rn. 14 = WRP 2006, 84 – Aktivierungskosten II).

b) Dem Gläubiger eines Unterlassungsanspruchs, der bereits wegen einer ähnlichen Verletzungshandlung einen Unterlassungstitel erstritten hat und deswegen die nunmehr beanstandete konkrete Verletzungshandlung möglicherweise auch im Wege der Zwangsvollstreckung als Zuwiderhandlung gegen das bereits titulierte Verbot verfolgen könnte, kann nicht das Fehlen des Rechtsschutzbedürfnisses entgegengehalten werden, wenn der Ausgang im Zwangsvollstreckungsverfahren ungewiss ist und eine Verjährung der aufgrund des erneuten Verstoßes geltend zu machenden wettbewerbsrechtlichen Ansprüche droht (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 19. Mai 2010 – I ZR 177/07, GRUR 2010, 855 = WRP 2010, 1935 – Folienrollen).

*Fundstelle:* WRP 2011, 873

#### Einwilligungserklärung für Werbeanrufe

BGH, Urt. v. 14. 4. 2011 – I ZR 50/09  
UWG § 4 Nr. 5

Die auf einer Teilnahmekarte für ein Gewinnspiel unter der Rubrik „Telefonnummer“ enthaltene Angabe

Zur Gewinnbenachrichtigung und für weitere interessante telefonische Angebote der ... GmbH aus dem Abonnementbereich, freiwillige Angabe, das Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden

genügt nicht dem Transparenzgebot des § 4 Nr. 5 UWG.

*Fundstellen:* BB 2011, 1410; WRP 2011, 863

#### Werbung mit Garantie

BGH, Urt. v. 14. 4. 2011 – I ZR 133/09  
UWG § 4 Nr. 11; BGB § 477 Abs. 1; Richtlinie 1999/44/EG Art. 6 Abs. 1 und 2

a) Unter den Begriff der Garantieverklärung im Sinne des § 477 Abs. 1 Satz 1 BGB fällt nur die zum Abschluss eines Kaufvertrages oder eines eigenständigen Garantievertrages führende Willenserklärung, nicht dagegen die Werbung, mit der eine Garantie im Zusammenhang mit Verkaufsangeboten noch nicht rechtsverbindlich versprochen wird, sondern die den Verbraucher lediglich zur Bestellung auffordert.

b) Wirbt ein Unternehmer für den Verkauf eines Verbrauchsguts mit einer Garantie, müssen die in § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB geforderten Angaben (Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf, dass sie durch die Garantie nicht eingeschränkt werden; Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind) nicht bereits in der Werbung gemacht werden. Aus Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 1999/44/EG, deren Umsetzung § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB dient, ergibt sich nichts anderes.

*Fundstellen:* BB 2011, 1409; DB 2011, 1271; WRP 2011, 866

#### 4. KARTELLRECHT

##### Jette Joop

BGH, Urt. vom 7. 12. 2010 – KZR 71/08  
GWB § 1; AEUV Art. 101 Abs. 1

a) Die kartellrechtliche Zulässigkeit einer Abgrenzungsvereinbarung, die keine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, beurteilt sich für die Dauer ihrer Geltung allein nach der markenrechtlichen Rechtslage bei ihrem Abschluss.

b) Bei der Bestimmung der Grenzen markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen gilt kein Verbot geltungserhaltender Reduktion.

*Fundstellen:* BB 2011, 1089; MarkenR 2011, 210; WRP 2011, 768

##### Trägermaterial für Kartenformulare

BGH, Beschl. v. 1. 2. 2011 – KZR 8/10  
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen Art. 5 Nr. 3

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV folgende Frage zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen dahingehend auszulegen, dass der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung auch für eine negative Feststellungsklage eröffnet ist, mit der vom potenziellen Schädiger geltend gemacht wird, dass dem potenziellen Geschädigten aus einem bestimmten Lebenssachverhalt keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung (hier: Verstoß gegen kartellrechtliche Vorschriften) zustehen?

*Fundstellen:* GRUR 2011, 554; MDR 2011, 445; NJW 2011, 1632; WRP 2011, 605; ZIP 2011, 975

##### MAN-Vertragswerkstatt

BGH, Urt. v. 30. 3. 2011 – KZR 6/09  
GWB § 19 Abs. 1, 4 Nr. 1, § 20 Abs. 1, 2, § 33

a) Die Zulassung einer freien Werkstatt zum Vertragswerkstattnetz eines Herstellers von Nutzfahrzeugen betrifft einen dem Endkundenmarkt zur Erbringung von Instandsetzungs- und Wartungsdienstleistungen für Nutzfahrzeuge vorgelagerten Markt.

b) Der vorgelagerte Markt umfasst alle Produkte, Dienstleistungen und Rechte, die den Zutritt auf dem nachgelagerten Markt erleichtern, wie etwa das Angebot von Ersatzteilen, Diagnosegeräten und Spezialwerkzeugen, die Vermittlung der erforderlichen jeweiligen markenspezifischen Fachkenntnisse und die Zulassungen als Vertragswerkstatt für bestimmte Fahrzeugmarken.

c) Dieser vorgelagerte Markt ist markenübergreifend abzugrenzen.

*Fundstellen:* BB 2011, 1361; GWR 2011, 242; WRP 2011, 909

#### 5. SONSTIGES

##### Messgerät

BGH, Beschl. v. 7. 4. 2011 – I ZR 53/09  
Richtlinie 93/42/EWG Art. 1 Abs. 2 Buchst. a 3. Spiegelstrich; MPG § 3 Nr. 1 Buchst. C

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. Nr. L 169 vom 12. Juli 1993, S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 (ABl. Nr. 247 vom 21. September 2007, S. 21), folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Stellt ein Gegenstand, der vom Hersteller zur Anwendung für Menschen zum Zwecke der Untersuchung eines physiologischen Vorgangs bestimmt ist, nur dann ein Medizinprodukt im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Buchst. a 3. Spiegelstrich der Richtlinie 93/42/EWG dar, wenn er auf einen medizinischen Zweck ausgerichtet ist?

*Fundstellen:* GRUR 2011, 544; WRP 2011, 902

### III. BUNDESPATENTGERICHT

zusammengestellt von *Tobias Schmidt*

#### 1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

##### Buprenorphinpflaster

BPatG, Beschl. v. 23. 11. 2010 – 3 NI 47/08  
PatG §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2

1. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung i. S. v. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist zu verneinen, wenn der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch eine generalisierende Formulierung über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen oder durch sein Fachwissen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert ist, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.

2. Ein Patentanspruch hat deshalb mangels Ausführbarkeit keinen Bestand, wenn das der Erfindung zugrunde liegende Problem nur partiell – hier für Lösungsmittel mit mindestens einer sauren Gruppe – ausführbar gelöst wird, der Fachmann im Übrigen mangels Hinweisen in der Patentschrift geeignete chemische Stoffe – „hier Lösungsmittel“ – nur durch das Prinzip Versuch und Irrtum aus einer unüberschaubaren Vielzahl von Verbindungen auffinden kann.

**Tintenpatrone**

BPatG, Beschl. v. 19. 1. 2011 – 5 Ni 103/09 (EU)  
ZPO §§ 325, 284, 285, 370 Abs. 1; PatG § 81; BGB § 242

1. Erhebt ein konzernverbundenes Unternehmen eine Nichtigkeitsklage, obwohl über eine frühere Nichtigkeitsklage eines zu demselben Konzern gehörenden anderen Unternehmens bereits rechtskräftig entschieden wurde, reicht für die Annahme einer Rechtskrafterstreckung gemäß § 325 ZPO bzw. einer darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren Klage nicht aus, dass beide Unternehmen für den Vertrieb bestimmter Waren in Deutschland zuständig sind bzw. waren (Anschluss an BPatGE 27,55).

2. Ist das die spätere Klage erhebende Unternehmen das derzeit bzw. im Zeitpunkt der Klageerhebung aktive Vertriebsunternehmen eines Konzerns, kann es nicht als Strohmann des nicht mehr aktiven Unternehmens („dormant“) angesehen werden, dessen Klage rechtskräftig abgewiesen ist, ebenso nicht als Strohmann eines übergeordneten Konzernunternehmens.

3. Die Anwendung von § 242 BGB ist im Prozessrecht grundsätzlich möglich, aber bei der Durchsetzung bzw. der Abwehr gesetzlicher Ansprüche weniger naheliegend als bei vertraglichen Ansprüchen.

4. Wird zu einem Beweismittlungsantrag nach gerichtlichem Hinweis erklärt, das jeweils einleitend verwendete Wort „ob“ sei als „dafür, dass“ bzw. „dafür, dass nicht“ aufzufassen, liegt die Annahme nahe, dass ein Beweisantrag „ins Blaue hinein“ vorliegt, dem nicht nachgegangen werden muss.

5. § 370 Absatz 1 ZPO sieht als üblichen Ablauf nach durchgeführter Beweisaufnahme eine Verhandlung über deren Ergebnis (§ 285 ZPO) und anschließende Fortsetzung der mündlichen Verhandlung vor. Ein Recht auf Einräumung einer Schriftsatzfrist besteht insoweit nicht generell, sondern nur dann, wenn ansonsten aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls keine ausreichende Gewährung rechtlichen Gehörs erfolgen würde.

*Fundstelle:* MittdtPatA 2011, 236

**Bearbeitungsstation**

BPatG, Beschl. v. 1. 3. 2011 – 8 W (pat) 331/06  
PatG §§ 21 Abs. 2 S. 2, 61 Abs. 4

Wird das Patent im Einspruchsverfahren in veränderter Fassung verteidigt, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die Widerrufsgründe zu prüfen (BGH GRUR 1998, 901 – Polymermasse). Dies schließt auch die formalrechtliche Zulässigkeit der geänderten Fassung mit ein, so dass es erforderlich sein kann, neben zulässig eingeschränkten Ansprüchen auch die Beschreibung, ggf. auch die Zeichnungen, mit anzupassen, um eine gewährende Fassung des Patents zu erhalten.

Dabei kann unter Berücksichtigung des Regelungsgehalts der §§ 21 Abs. 2 Satz 2 und 61 Abs. 4 PatG im Wege der Analogie auf formalrechtliche Anmeldebestimmungen zurückgegriffen werden, die für die Bestimmung des Schutzbereichs relevant sein können, wie das Verbot der Aufnahme von offensichtlich nicht zur Erläuterung der Erfindung notwendigen Angaben in die Beschreibung (§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV) und die Unzulässigkeit von Unteransprüchen, die sich nicht auf besondere Ausführungsarten der Erfindung beziehen (§ 9 Abs. 6 Satz 1 PatV).

Eine Regel, wonach im Falle der Verteidigung des Patents mit beschränkten Ansprüchen auf die Anpassung der Beschreibung und/oder Zeichnungen verzichtet werden kann, wenn dies zur Auslegung bzw. Bestimmung des Schutzbereichs nicht erforderlich ist, kann dem Gesetz hingegen nicht entnommen werden (Abgrenzung zu 7. Senat v. 26. März 1997 (7 W (pat) 64/95).

**Aufreibdeckel**

BPatG, Beschl. v. 20. 1. 2011 – 10 W (pat) 21/06  
PatG §§ 34 Abs. 3 Nr. 4, 49, 74; PatV § 10

In besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen ein sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden Angaben in der Beschreibung mit der Erfindung nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen, kann eine Beschwerdeberechtigung des nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten gegen den Erteilungsbeschluss zu bejahen sein.

**Optische Inspektion von Rohrleitungen**

BPatG, Beschl. v. 13. 4. 2011 – 21 W (pat) 308/08  
PatG §§ 59, 61 Abs. 1

1. Dass ein Einsprechender nach Erlöschen des Patents kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis geltend gemacht hat, führt regelmäßig zur Erledigung des Einspruchsverfahrens.

2. Der Annahme einer Erledigung steht nicht entgegen, dass das Patent nicht widerrufen und damit das Ziel des Einspruchsverfahrens nicht erreicht oder der Erteilungsbeschluss nicht mit Wirkung extunc beseitigt worden wäre, ebenso wenig ein Fortbestand des Allgemeininteresses. Es ist auch nicht erforderlich, dass der Patentinhaber gegenüber der Allgemeinheit eine Freistellungserklärung abgibt.

**2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT****Panprazol / PANTOZOL**

BPatG, Beschl. v. 17. 3. 2011 – 25 W (pat) 516/10  
MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2; 83 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2

1. Der Schutzzumfang einer älteren Marke, der aufgrund einer deutlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbare Annäherung an eine einschlägige warenbeschreibende Angabe eingeschränkt ist, erfährt keine Erweiterung im Verhältnis zu jüngeren Marken, die sich an dieselbe Sachangabe annähern (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 803, Tz. 22 – HEITEC).

2. Im Verhältnis zu Markeninhabern, die sich mit ihren Marken an warenbeschreibende Angaben annähern, kann es den Wettbewerbern nicht verwehrt werden, sich mit ihren (prioritätsjüngeren) Kennzeichnungen an dieselben Sachangaben anzunähern (Stichwort: kein Annäherungsmonopol), wenn dies unter angemessener Berücksichtigung der älteren Markenrechte geschieht. Beim Zeichenvergleich nach dem maßgeblichen Gesamteindruck wird dieser Forderung dadurch Rechnung getragen, dass den Faktoren bei der Zeichenbildung mehr (kennzeichnendes) Gewicht beigemessen wird, welche die

schutzbegründende Eigenart der Marke ausmachen, die sich aus den Abweichungen gegenüber der Sachangabe ergibt.

3. Ausgehend davon besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der für Arzneimittel (hier: Magen-Darmtherapeutika für humanmedizinische Zwecke) registrierten Widerspruchsmarke „PANTOZOL“, deren Schutzzumfang wegen der deutlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Annäherung an die einschlägige Wirkstoffangabe „Pantoprazol“ eingeschränkt ist, und der jüngeren Marke „Panprazol“, die sich ebenfalls an diese einschlägige Wirkstoffbezeichnung annähert.

**Die Grüne Post**

BPatG, Beschl. v. 26. 4. 2011 – 26 W (pat) 193/09  
MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2

Der Grad der Kennzeichnungskraft einer eingetragenen Marke ist im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen. Der Umstand der Eintragung einer Marke kann hierbei nicht zur Bewertung herangezogen werden, da von der Unterscheidungskraft nicht auf die Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann und für eine Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nur ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft notwendig ist. (Ls. d. Redaktion)

**CHISTALINO JAIME SERRA**

BPatG, Beschl. v. 11. 5. 2011 – 26 W (pat) 58/10  
MarkenG §§ 94, 96

Die Änderung des § 96 MarkenG durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 ändert nichts daran, dass bei ausländischen Markeninhabern ohne Inlandsvertreter die Zustellung der Unterrichtung über die Einleitung eines Lösungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse nicht durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG erfolgen kann, wenn die Schutzerteilung ursprünglich unbeanstandet geblieben war, da in diesem Fall keine Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters bestand. (Ls. der Redaktion)

PatG §§ 9 S. 2 Nr. 1, 10, 139 Abs. 1, 139 Abs. 2, 140b

#### IV. INSTANZGERICHTE

zusammengestellt von

Tina Berger und Franziska Schröter

#### 1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

##### **OLG Düsseldorf: Patentverletzungsverfahren im Arzneimittelbereich; pharmazeutischer Wirkstoff zur Behandlung von Schizophrenie und anderen Störungen des zentralen Nervensystems**

Urt. v. 30. 10. 2010 – 2 U 82/09

PatG § 139 Abs. 2; EuPatÜbk Art. 64

1. Aufgrund der allgemein strengen Anforderungen im Gewerblichen Rechtsschutz, welche an die Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt gestellt werden, wird auch die Benutzung einer patentierten und damit geprüften Erfindung bei einem Irrtum über deren Rechtsbeständigkeit als schuldhaft anzusehen sein. Unbeachtlich ist auch die Annahme, das Patent sei (selbst bei begründeten Bedenken) nicht rechtsbeständig.

2. Auch wenn das verletzte Patent durch ein nicht rechtskräftiges Nichtigkeitsurteil in erster Instanz für nichtig erklärt worden ist, kann keine andere Beurteilung erfolgen, da erfahrungsgemäß sogar bei einem scheinbar sehr nahe kommenden Stand der Technik Nichtigkeitsklagen abweichend von der Beurteilung durch das Bundespatentgericht und/oder der Verletzungsgenrichte letztinstanzlich beim Bundesgerichtshof keinen Erfolg haben.

3. Es ist folglich stets die Möglichkeit, dass das verletzte Patent im Nichtigkeitsberufungsverfahren nicht vernichtet wird, zu bedenken, so dass ein Fachunternehmen, welches sich trotz noch nicht endgültig geklärt Rechtslage entschließt, von einem Patent Gebrauch zu machen, deshalb grundsätzlich auf eigene Gefahr handelt. (Ls. der Redaktion)

##### **LG Düsseldorf: Mittelbare Patentverletzung; Klagepatent als Öse zum Verstärken des Randbereichs um ein Loch in einer Trägerbahn**

Urt. v. 28. 1. 2011 – 4b O 318/03

1. Es kommt für die Zuerkennung des Unterlassungsanspruchs aus einer mittelbaren Patentverletzung nicht darauf an, dass bereits *eine* unmittelbare Patentverletzung unter Verwendung des Mittels vorgefallen ist. Voraussetzung ist hingegen für den Schadenersatz- und den ihn vorbereitenden Rechnungslegungsanspruch, dass der Darlegung und tatrichterlichen Feststellung mindestens eine unmittelbare Verletzungshandlung, aufgrund derer die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts beim Verletzten begründet werden kann, zugerechnet werden kann.

2. Ist ein gemeinfreier Gebrauch von nicht patentgemäßen Ösen technisch und wirtschaftlich sinnvoll möglich, so kommt grundsätzlich nur die Verurteilung zu einem Warnhinweis aufgrund der schwerwiegenden Wettbewerbsbehinderung, welche eine Verpflichtung des mittelbaren Patentverletzers zur Vereinbarung eines vertragsstrafengesicherten Unterlassungsverpflichtens nach sich ziehen würde, in Betracht. Wenn jedoch vermutet werden kann, dass ein Warnhinweis den Abnehmer voraussichtlich nicht davon abhalten wird, die angebotenen oder gelieferten Mittel patentverletzend zu gebrauchen, können eingreifendere Schritte getroffen werden.

3. Der Einwand der Beklagten, eine schriftliche Unterlassungserklärung sei aufgrund der stetigen mündlichen Bestellungen zur Klägerseite nicht zumutbar, greift nicht durch. Zumindest im Rahmen der Erstellung der schriftlichen Lieferscheine und Rechnungen stellt es keinen übermäßigen Verwaltungsaufwand dar, zugleich eine schriftliche Unterlassungsverpflichtungsvereinbarung zu schließen. (Ls. der Redaktion)

##### **LG Düsseldorf: Schutz des arzneimittelrechtlich genehmigten Erzeugnisses im Patentverletzungsverfahren**

Urt. v. 8. 3. 2011 – 4b O 280/10

PatG § 16a Abs. 2, 139; EuPatÜbk Art. 64 Abs. 1, SPC-VO Art. 1b, Art. 3c, Art. 4

1. Um einen ausreichenden tatsächlichen Schutz des Arzneimittelherzeugnisses zu gewährleisten, soll dem Patentinhaber, welcher gleichzeitig Inhaber des Zertifikats

ist, für eine Zeitdauer von 15 Jahren ein Ausschließlichkeitsanspruch sicher sein.

2. Es sind, im Rahmen der Ermittlung des Schutzgegenstandes eines Zertifikats die Patentansprüche fiktiv so zu betrachten, als sei dort allein der im Zertifikat bezeichnete Wirkstoff angegeben. Somit führt Art. 4 SPC-VO demnach zu einem hypothetischen Patentanspruch, welcher ergebnis- und zweckbezogen ist.

3. Es kann, im Hinblick auf die ratio der SPC-VO, nicht die Rechtsfolge gezogen werden, dass Art. 4 SPC-VO die allgemeinen patentrechtlichen Grundsätze (vollständig) verdrängt.

4. Zwar unterscheidet Art 1b) SPC-VO zwischen den Alternativen Wirkstoff und Wirkstoffzusammensetzung, allerdings kann hieraus nicht gefolgert werden, dass ein Kombinationspräparat nicht Schutzgegenstand desjenigen Zertifikats sein kann, welches in Anknüpfung an eine Genehmigung für den Einzelwirkstoff erfolgt ist.

5. Art. 3c) SPC-VO normiert nur ein „Doppelerteilungsverbot“, welches besagt, dass ein und derselbe Gegenstand mehrere Schutzrechte verletzen kann, soweit deren Schutzbereiche eine entsprechende Schnittmenge bilden.

(Ls. der Redaktion)

Fundstelle: GRUR-RR 2011, 201

##### **OLG Düsseldorf: Erstattung der Patentanwaltskosten im Rahmen der Mitwirkung an Abschlusschreiben**

Urt. v. 14. 4. 2011 – 2 U 21/10

GebrMG § 24 Abs. 2

1. Ein Schadenersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren schließt grundsätzlich die außergerichtliche Rechtsverfolgung der Kläger mit ein, welche auch die Kosten eines Rechtsanwaltes für die Aufforderung zur Abgabe eines Abschlusschreibens umfasst.

2. Diese Erstattungsfähigkeit misst sich jedoch an der Erforderlichkeit der Patentanwaltskosten, die dann verneint werden muss, sofern der Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters bereits durch das rechtskräftige Urteil des BPatG in dem Lösungsverfahren abschließend entschieden sei. Eine Erforderlichkeit kann hingegen dann vorliegen, wenn zusätzliche Zweifel an der Bestandskraft des Gebrauchsmusters vor Abfassung des Abschlusschreibens aufgekommen seien. Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang auch ein Erheben der Löschungsklage durch einen Dritten.

3. Die Kosten für eine Abmahnung durch einen Rechtsanwalt im Patentverletzungsverfahren sind nur dann erstattungsfähig, wenn diese nicht rechtswidrig ist, das heißt sofern die geforderte Unterlassungserklärung dem tatsächlichen Schutzzumfang des geltend gemachten Schutzrechts gerecht wird. (Ls. der Redaktion)

##### **OLG Frankfurt: Umfang des anteiligen Gewinns bei Patentverletzung (Getränketräger)**

Urt. v. 31. 3. 2011 – 6 U 136/10

PatG § 139 Abs. 2 S. 1

Der durch eine Patentverletzung erzielte Gewinn ist nur dann in vollem Umfang an den Patentinhaber herauszugeben, wenn er auch in vollem Umfang auf der Patentverletzung beruht. Dies ist nur in Ausnahmefällen anzunehmen, wenn etwa die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht hat (Anschluss an OLG Düsseldorf, Mitt. 2006, 553 – Lifter). Betrifft der Gegenstand der geschützten Erfindung dagegen eine Detailverbesserung eines vorbekannten Erzeugnisses, ist der Anteil des herauszugebenden Gewinns in wertender Betrachtung danach zu bestimmen, in welchem Maß die widerrechtliche Nutzung des Patents die Kaufentscheidung verursacht oder mitverursacht hat; dies gilt unabhängig davon, ob der Wortlaut des Patentanspruchs das gesamte Erzeugnis beschreibt.

##### **OLG Karlsruhe: Interessenabwägung bei einem Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung im Patentverletzungsverfahren**

Beschl. v. 18. 4. 2011 – 6 U 29/11

ZPO § 890

Im Rahmen der Interessenabwägung, die bei der Entscheidung über einen Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem Urteil wegen Patentverletzung vorzunehmen ist, kommt es u.a. auf die dem Beklagten aus der Vollstreckung drohenden Schäden an. Die Gefahr hoher, nicht kompensierbarer Schäden kann zu verneinen sein, wenn der Beklagte vorträgt, er habe die angegriffenen Geräte

so abgeändert, dass sie jedenfalls danach von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch mehr machten.

## 2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

### OLG Frankfurt: Vorveröffentlichungen zu einem Geschmacksmuster; Schutzzumfang eines Schuhsolegeschmacksmusters

Urt. v. 20. 1. 2011 – 6 U 221/09  
GeschmG §§ 38 Abs. 1, 42 Abs. 1, 42 Abs. 2, 46

1. Betrifft ein eingetragenes Geschmacksmuster den Teil eines Erzeugnisses (hier: Schuhsohle), fallen unter die Neuheits-schonfrist des § 6 GeschmMG auch solche vom Musterinhaber selbst vorveröffentlichten Muster, die das gesamte Erzeugnis (hier: Schuh) zeigen.
2. Zur Eigenart und zum Schutzzumfang eines Geschmacksmusters betreffend eine Schuhsohle.

Fundstelle: GRUR-RR 2011, 166

### OLG Hamm: Geschmacksmusterverletzung bei Porzellanfiguren („Teddy“/„Buddy Bär 2“)

Urt. v. 24. 2. 2011 – 4 U 192/10  
UrhG §§ 97 I, 24; UWG §§ 3, 4 Nr. 9, 8 I, 12 II; ZPO §§ 935, 940; GeschmMG § 42 I

1. Für die Verletzung eines Geschmacksmusters an einer Porzellanfigur kommt es darauf an, dass sichtbare Merkmale, die den Gesamteindruck des geschützten Musters „Buddy Bär 2“ bestimmen, von der Figur „Teddy“ übernommen wurden.
2. Wenn jedoch das angegriffene Geschmacksmuster, bei einer umfassenden Betrachtung der prägenden Gestaltungsmerkmale, einen relativ freundlichen Bären darstellt, welcher jedoch auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und Strenge durch die kantige Gestaltung beibehalte und die andere Figur sich als banalisierte Comicfigur auszeichnet, so wird beim Benutzer ein anderer Gesamteindruck erweckt; mithin kann keine Geschmacksmusterverletzung vorliegen. (Ls. der Redaktion)

### LG Berlin: Rechtswidrigkeit der Einbindung fremder RSS-Feeds ohne entsprechende Rechteeinräumung

Beschl. v. 15. 3. 2011 – 15 O 103/11  
UrhG §§ 10, 15 Abs. 2, 19a, 72, 97 Abs. 1 Satz 1; TMG § 10 Satz 1

1. Das Einbinden fremder RSS-Feeds ohne entsprechende Rechteeinräumung in eine Internetseite ist rechtswidrig, da dadurch die dort enthaltenen urheberrechtlich geschützten Inhalte und Lichtbilder öffentlich zugänglich gemacht werden.
2. Auch dann wenn der Nutzer der betreffenden Internetseite durch die Nennung des Anbieters des RSS-Feeds, beziehungsweise der darüber eingebundenen Nachrichten, erkennt, dass die Beiträge von diesem Anbieter stammen, liegt ein Zueigenmachen des Seitenbetreibers vor. Ein Haftungsausschluss reicht als Distanzierung von den eingebundenen Inhalten nicht aus. (Ls. der Redaktion)

### LG Frankfurt: Urheberrechtsverletzungen im Rahmen der Nutzung von elektronischen Bibliotheksarbeitsplätzen

Urt. v. 16. 3. 2011 – 2/6 O 378/10  
UrhG §§ 52b, 97; Info-RL Art. 5 Abs. 2c

1. § 52b UrhG enthält als Annexkompetenz auch das Recht, ein digitales Vervielfältigungsstück herzustellen.
2. Der Anwendung von § 52b UrhG steht nur ein geschlossener Vertrag, nicht hingegen ein bloßes Vertragsangebot des Rechteinhabers entgegen.
3. Eine teleologische Auslegung von § 52b UrhG ergibt, dass nur eine öffentliche Zugänglichmachung erlaubt ist, die Anschlussnutzungen wie das Ausdrucken oder das Speichern auf USB-Sticks ausschließt.

### OLG Köln: Anbieten eines Computerspiels über Internetausbörsen

Beschl. v. 24. 3. 2011 – 6 W 42/11  
UrhG §§ 97 Abs. 1, 97 Abs. 2, 101 Abs. 9

1. Jedenfalls im Prozesskostenhilfverfahren kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Unterlassungsantrag wahlweise auf eine Haftung als Täter oder als Störer abstellen kann.

2. Die tatsächliche Vermutung, dass der Inhaber eines Internetanschlusses für eine von diesem Anschluss aus begangene Rechtsverletzung verantwortlich ist, ist entkräftet, wenn unstreitig ein Dritter Zugriff auf den Internetanschluss hatte und als Täter der Urheberrechtsverletzung in Betracht kommt.

3. Der Einwand des auf Unterlassung in Anspruch genommenen Beklagten, die IP-Adresse sei fehlerhaft ermittelt worden, kann im Klageverfahren nicht mit der Begründung als unbeachtlich angesehen werden, die fehlerfreie Arbeitsweise der Ermittlungssoftware sei in einem Verfahren vor einem anderen Gericht festgestellt worden. Auch die Feststellungen in den Anordnungsverfahren nach § 101 Abs. 9 UrhG sind nicht präjudiziell.

4. Die Frage, ob der Inhaber eines Internetanschlusses als Störer haftet, wenn er seinem Ehepartner die Teilnahme an sog. Tauschbörsen nicht ausdrücklich untersagt bzw. diesen auf die Rechtswidrigkeit eines solchen Verhalten hingewiesen hat, ist bisher ungeklärt.

Fundstellen: WRP 2011, 781; K & R 2011, 354

### OLG München: Zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Texte an Hochschulen

Urt. v. 24. 3. 2011 – 4 U 202/10  
UrhG § 52a

1. Für die Zugänglichmachung urheberrechtlich geschützter Texte an Hochschulen müssen die Bundesländer der gesamten Bundesrepublik, rückwirkend zum 1. Januar 2008, eine Abgabe an die VG Wort zahlen.
2. Zwar kann die Nutzung für die Vergangenheit nicht mehr erfasst werden, allerdings lässt sich diese aufgrund der künftigen Ergebnisse übertragen.
4. Dabei erfolgt die Höhe der Entrichtung nicht mittels einer Pauschalabgabe sondern auf Basis einer nutzungsabhängigen Abgabe. (Ls. der Redaktion)

### LG Berlin: Unterlassungsanspruch eines Verbandes gegen Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung von Informationen aus einer Datenbank

Urt. v. 29. 3. 2011 – 16 O 270/10

UrhG §§ 16, 19a, 97

1. Einem Schachverband steht kein Unterlassungsanspruch gegen die Übertragung eines Weltmeisterschaftskampfes per Internet zu.
2. Ein Unterlassungsanspruch steht nur demjenigen Veranstalter zu, der alles im Rahmen seines zustehenden Hausrechts unternimmt, um eine Berichterstattung über sie zu verhindern. Das ist jedoch nicht der Fall, wenn von der Klägerin kein Beweis dafür vorgetragen wird, dass die Beklagte eine Datenbank mit den fraglichen Spielen im Internet überhaupt vorgehalten habe. (Ls. der Redaktion)

### OLG Hamm: Schadensersatzanspruch des Urhebers nach Übertragung der ausschließlichen Rechte auf einen Dritten

Urt. v. 29. 3. 2011 – 4 U 202/10  
UrhG § 97 Abs. 2 S. 1

1. Nach erfolgter Übertragung der ausschließlichen Nutzungsrechte auf einen Dritten steht einem Urheber kein eigener Anspruch auf Auskunft, Unterlassung oder Schadensersatz gegen den Verletzer an seinen Werken zu.
2. Eine andere Beurteilung ist nur dann geboten, sofern der Urheber durch die Verletzung seines Urheberrechts wirtschaftlich unmittelbar betroffen ist, welches jedoch bei einer auftragsgemäßen Werksschaffung zur Verwertung durch den Dritten mit eigenem wirtschaftlichem Verwertungsrisiko nicht der Fall ist. (Ls. der Redaktion)

### AG München: Urheberrechtliche Schutzfähigkeit eines Stadtplanausschnitts; öffentliches Zugänglichmachen auf einem Server

Urt. v. 31. 3. 2011 – 161 C 15642/09  
UrhG § 2 Abs. 1 Nr. 7, 97a, 97 Abs. 1 S. 1

1. Die Anforderungen an die schöpferische Eigentümlichkeit sind bei kartographischen Gestaltungen nicht zu hoch anzusetzen, so dass selbst einem Kartenausschnitt von München die Schutzfähigkeit, insbesondere aufgrund der Auswahl, Generalisierung, Farbgebung, Beschriftung und Symbolgebung nicht abzuspochen ist.

2. Durch das Hinterlegen eines Stadtplan-ausschnitts auf einem Server liegt ein öffentliches Zugänglichmachen vor, welches das ausschließliche Nutzungsrecht der Klägerin verletzt. Dies ist selbst dann der Fall, wenn der Beklagte nach der voran gegangenen Abmahnung den direkten Link zu seiner Homepage gelöscht hat, da ein Auffinden mittels einer Suchmaschine dennoch möglich war.

3. Die Unkenntnis über das Löschen des Links für die Abwehr einer Urheberrechtsverletzung ist nicht ausreichend und ändert damit nichts an dem fahrlässigen Handeln des Verletzers. (Ls. der Redaktion)

#### **AG Düsseldorf: Maximale Streitwertfestsetzung beim Anbieten einer einzelnen Musikdatei**

Urt. v. 5. 4. 2011 – 57 C 15740/09  
UrhG §§ 97a Abs. 1 S. 2, 10 Abs. 1, 85 Abs. 4; BGB § 1004

1. Der rechtswidrige Upload nur einer urheberrechtlich geschützten Musikdatei im Rahmen von einer Peer-to-Peer-Musiktauschbörse, entspricht einer maximalen Streitwertfestsetzung auf 2.500,-€. 2. Maßgeblich für den Gegenstandswert der Abmahnung ist der Wert der Hauptsache, mithin jener, welcher dem Unterlassungsantrag hätte zugeordnet werden müssen. (Ls. der Redaktion)

#### **OLG Hamm: Entstellung eines urheberrechtlich geschützten Werkes durch äußerliche Veränderungen; wesentlicher Verfahrensmangel im Urheberrechtsstreit**

Urt. v. 12. 4. 2011 – 4 U 197/10  
UrhG §§ 97, 14, 2 I Nr. 4

1. Für eine Entstellung im Sinne des § 14 UrhG genügt, neben einem Eingriff in die Werksubstanz, auch eine Veränderung der äußeren Umwelt, so dass eine erhebliche Zerstörung des Zusammenspiels zwischen Umfeld und Werk vorliegt.

2. Im Rahmen einer Interessenabwägung ist der Grad der Beeinträchtigung und das Erhaltungsinteresse des Urhebers gegeneinander abzuwägen und zu entscheiden, ob der Urheber die Beeinträchtigung seines Interesses aufgrund übergeordneter Gründe hinnehmen muss.

3. Im Rahmen des urheberrechtlichen Verfahrens liegt ein wesentlicher Mangel dann vor, wenn das Gericht über die urheberrechtliche Entstellung des von einem Künstler geschaffenen Brunnens entschieden hat, obwohl die Gesamtwirkung auf den zweidimensionalen Fotos nicht ausreichend zu erkennen ist und so eine ausreichend erforderliche Inaugenscheinnahme nicht gewährleistet wurde. (Ls. der Redaktion)

*Fundstelle:* ZUM-RD 2011, 343

#### **LG Hamburg: Urheberrechtliche Schutzzähigkeit von Äußerungen im Rahmen eines Interviews**

Urt. v. 27. 4. 2011 – 308 O 625/08  
UrhG §§ 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 1, 7

1. Eine Interviewäußerung ist dann nicht als urheberrechtlich schutzfähiges Sprachwerk anzusehen, sofern diese weder in sprachlicher oder inhaltlicher Hinsicht als schöpferisch anzusehen sind.

2. Bei der Gesamtabwägung im Sinne des § 51 UrhG muss beachtet werden, dass ein zu kurzes Zitat auch eine sinnentstellende Verkürzung zur Folge haben kann, welches insgesamt dann einem zu restriktiven Zitatrecht entspricht. (Ls. der Redaktion)

#### **KG: Urheberrechtliche Schutzzähigkeit von Sachverständigengutachten**

Beschl. v. 11. 5. 2011 – 24 U 28/11  
UrhG §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 Abs. 2

1. Gutachten (hier über Verkehrswerte für Grundstücke) sind – was die Frage ihrer Urheberrechtsschutzfähigkeit angeht – grundsätzlich nicht dem literarischen Bereich zuzuordnen, sondern dem wissenschaftlichen Bereich.

2. Bei derartigen Schriftwerken kann die persönliche geistige Schöpfung nicht mit dem wissenschaftlichen oder technischen Inhalt der Darstellung begründet werden.

3. Ob ein wissenschaftlicher oder technischer Text unter dem – zwar nicht in erster Linie aber gleichwohl auch in Betracht kommenden – Blickwinkel der Gedankenformung und -führung den nötigen geistig-schöpferischen Gehalt hat, beurteilt sich danach, ob der betreffende Text eine individuelle – originelle – eigenschöpferische Darstellung enthält.

4. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass gutachterliche Schriftwerke die für ein Sprachwerk im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 UrhG notwendige Schöpfungshöhe erreichen, trägt grundsätzlich der sich auf den Urheberrechtsschutz Berufende.

#### **LG Magdeburg: Werkqualität eines pornographischen Filmwerkes; Anbieten eines Adult-Entertainment-Filmes im Internet mittels eines Peer-to-Peer-Netzwerkes**

Urt. v. 11. 5. 2011 – 7 O 1337/10  
UrhG §§ 2 Abs. 1 S. 6, 97 Abs. 1, 97 Abs. 2, 19a

1. Ein pornographischer Film ist, ungeachtet der künstlerischen Qualität oder moralischer Berechtigung derartiger Werke, zumindest nach den Grundsätzen der so genannten kleinen Münze schutzfähig.

2. Es spricht eine tatsächliche Vermutung zur Verantwortlichkeit des Beklagten für die Zugänglichmachung des Filmwerkes aufgrund der Zuordnung der IP-Adresse zum fraglichen Zeitpunkt, zumal dieser seiner sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen ist.

3. Den Inhaber eines Internetanschlusses treffen auch Belehrungs- und Aufklärungspflichten gegenüber erwachsenen Mitbewohnern, welchen er die Nutzung von diesem gestattet.

4. Dass der Beklagte seinerseits Strafanzeige erstattet hat, vermag ihn ebenso wenig zu entlasten, wie das ungeeignete Beweisangebot zum Ausbau der Festplatte. (Ls. der Redaktion)

#### **OLG Köln: Urheberrechtliche Folgen einer erheblich zu weit gefassten Unterlassungserklärung**

Beschl. v. 20. 5. 2011 – 6 W 30/11  
UrhG §§ 101 Abs. 1, 101 Abs. 2, 101 Abs. 9; ZPO §§ 91a, 93

1. Geht einer nicht rechtlich beratenen Privatperson eine erheblich zu weit gefasste vorbereitete Unterlassungserklärung zusammen mit einer Abmahnung des Rechteinhabers zu, so entsteht bei Nichtreaktion ihrerseits kein Anlass zu einer Klage im Sinne von § 93 ZPO.

2. Dass eine grundsätzliche Antwortpflicht besteht, steht dem nicht entgegen, da die-

se sich nur auf rein tatsächliche Umstände bezieht, die auch der Privatperson zumutbar und möglich sind. (Ls. der Redaktion)

### 3. MARKENRECHT

#### **OLG Frankfurt: Schutzzumfang der geographischen Herkunftsangabe „Buffalo“**

Urt. v. 24. 2. 2011 – 6 U 260/10  
MarkenG § 14

Der Schutzzumfang einer durch das Wort „Buffalo“ geprägten Wort-/Bildmarke ist nicht unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses an geographischen Herkunftsangaben in der Weise einzuschränken, dass ein angegriffenes Zeichen, das ebenfalls durch das Wort „Buffalo“ geprägt wird und für dieselben Waren (Bekleidung und Textilien) verwendet wird, als nicht verwechslungsfähig anzusehen wäre.

*Fundstelle:* MarkenR 2011, 220

#### **OLG München: Verbraucherverständnis zur Beurteilung einer ernsthaften Markenbenutzung entscheidend**

Urt. v. 24. 2. 2011 – 29 U 3633/10  
MarkenG §§ 9 Abs. 1, 14, 21, 26, 51; UWG § 4 Nr. 10

1. Für die Beurteilung der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung einer eingetragenen Marke kann auf das Verkehrsverständnis nicht verzichtet werden; maßgeblich für die Subsumtion von Benutzungshandlungen unter die Begriffe des Warenverzeichnisses ist die durch objektive Gesichtspunkte nahegelegte Verkehrsauffassung.

2. Wird eine Marke ernsthaft benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung auch dann vor, wenn die konkrete Art der Benutzung gegen lauterkeitsrechtliche oder gegen arzneimittelrechtliche Bestimmungen verstößt. Derartige Rechtsverletzungen lösen ggf. allein die jeweils normspezifische Sanktion aus, hindern aber nicht eine ernsthafte Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG.

*Fundstelle:* MarkenR 2011, 223

#### **OLG Frankfurt: Verwechslungsgefahr bei Wiedergabe von Automodellen auf Blechschildern zu Dekorationszwecken**

Urt. v. 10. 3. 2011 – 6 U 56/10  
MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 3,  
Abs. 5 S. 1

Die Dekorationszwecken dienende Wieder-  
gabe bekannter, als dreidimensionale Mar-  
ken geschützter Kfz-Modelle (hier: VW-Bus  
und VW-Käfer) sowie bekannter Kfz-Wort-  
und Bildmarken auf Blechschildern stellt in  
der Regel keinen die Verwechslungsgefahr  
begründenden markenmäßigen Gebrauch  
dar. Jedoch liegt jedenfalls dann eine un-  
lautere Rufausnutzung dieser Marken vor,  
wenn die mit den Marken identischen oder  
fast identischen Darstellungen den einzigen  
dekorativen Inhalt des Blechschildes aus-  
machen.

*Fundstelle:* GRUR-RR 2011, 170

**OLG Nürnberg: Kein Freihaltebedürfnis  
für Zeichen, welche die drucktechni-  
sche Aufmachung der Verpackung ei-  
nes Artikels wiedergeben (Schnee-  
flöckchen)**

Urt. v. 15. 3. 2011 – 3 U 1644/10  
MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 S. 1;  
23 Nr. 2; 140 Abs. 3

1. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 23 Nr. 2  
MarkenG besteht jedenfalls nicht, wenn  
das Zeichen die drucktechnische Aufma-  
chung der Verpackung eines Artikels wie-  
dergibt.

2. § 140 Abs. 3 MarkenG ist für die Not-  
wendigkeit der Abmahnkosten des Patent-  
anwalts analog anwendbar.

*Fundstellen:* LMuR 2011, 51; Magazin-  
dienst 2011, 445; MarkenR 2011, 183

**KG: Verwendung eines verwech-  
slungsfähigen Namens eines Kinos für  
ein historisch bedeutsames Gebäude**

Beschl. v. 1. 4. 2011 – 5 W 71/11  
MarkenG §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2, Abs. 3,  
23 Nr. 2

Die Verwendung eines verwechslungsfähigen  
Namens eines Kinos für ein historisch  
bedeutsames und architektonisch schutz-  
würdiges Gebäude kann kennzeichenrecht-  
lich hinzunehmen sein, wenn in dem Ge-  
bäude früher unter dieser Bezeichnung ein  
bekanntes ehemaliges Stummfilmkino be-  
trieben wurde, aus dem Zusammenhang  
des Gebrauchs dieses Namens das Gebäu-  
de als ein solches ehemaliges Stummfilm-  
kino erkennbar bleibt und in dem Gebäude

nicht der Betrieb eines Kinos mit (aktuel-  
len) Tonfilmen aufgenommen wird.

*Fundstelle:* GRUR-RR 2011, 215

**OLG Düsseldorf: „Produziert in  
Deutschland“**

Urt. v. 5. 4. 2011 – 20 U 110/10  
MarkenG §§ 127, 128; UWG §§ 3 Abs. 2, 5  
Abs. 1 Nr. 1, 8 Abs. 1, Abs. 3

Wirbt ein Hersteller für seine Ware auf der  
Produktverpackung mit dem Slogan „Pro-  
duziert in Deutschland“ und einer schwarz-  
rot-gelben Flagge, erwartet der angespro-  
chene Verkehrskreis nicht nur, dass sämtli-  
che Teile der beworbenen Ware in  
Deutschland hergestellt wurden, sondern  
auch, dass alle wesentlichen Herstellungss-  
chritte in dem beworbenen Herstellungsl-  
and erfolgt sind. Diese Angabe ist irrefüh-  
rend, wenn die wesentlichen Herstellungss-  
chritte tatsächlich in China vorgenommen  
werden und nur nebensächliche Produkti-  
onsprozesse in Deutschland. (Ls. der Re-  
daktion)

*Fundstelle:* WRP 2011, 939

**OLG Köln: Keine Verwechslungsgefahr  
zwischen „DUMONT“/„Dumont Kölsch“**

Urt. v. 8. 4. 2011 – 6 U 176/10  
MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3; 15  
Abs. 2, Abs. 3

1. Eine markenrechtliche Verwechslungs-  
gefahr zwischen überwiegend für Druck-  
schriften und Dienstleistungen eines Verla-  
ges eingetragenen Wortmarken „DUMONT“  
und dem für obergäriges Bier genutzten  
Zeichen „Dumont Kölsch“, das unter der  
qualifizierten geographischen Herkunftsbe-  
zeichnung „Kölsch“ vertrieben wird, be-  
steht wegen absoluter Warenunähnlichkeit  
auch dann nicht, wenn die angreifende  
Marke auch für die Dienstleistung „Beher-  
bergung und Verpflegung von Gästen“ der  
Klasse 43 eingetragen ist.

2. Bei einem demoskopisch ermittelten  
geringeren Bekanntheitsgrad einer Marke  
in der Gesamtbevölkerung bedarf es zu-  
sätzlicher Indizien, um eine erhöhte oder  
gar überragende Bekanntheit (zumindest)  
in einem wesentlichen Teil des Bundesge-  
biets feststellen zu können, die für den  
Schutz eingetragener Marken erforderlich  
ist; allenfalls dem lokalen Publikum be-  
kannte Bezeichnungen tragen insoweit  
nichts zur Bekanntheit einer Marke in ei-

nem wesentlichen Teil des Bundesgebiets  
bei.

3. Bei großem Abstand der Waren und ei-  
nem nur geringen Anklang an die Klage-  
marken im angegriffenen Zeichen sind ne-  
gative Veränderungen des Verbraucher-  
verhaltens in Bezug auf die Markenwaren  
im Sinne der Tatbestände des § 14 Abs. 2  
Nr. 3 MarkenG vorbehaltlich der gebotenen  
Gesamtabwägung nicht zu erwarten.

4. Angesichts der Branchenferne zwischen  
einem im Mediensektor tätigen Unterneh-  
men und einem Brau- und Biervertriebsun-  
ternehmen besteht zwischen dem Firmen-  
schlagwort „DUMONT“ und dem marken-  
mäßig benutzten Zeichen „Dumont Kölsch“  
keine Verwechslungsgefahr im Sinne des  
§ 15 Abs. 2 MarkenG.

**OLG Frankfurt: „Germany“ als irrefüh-  
rende Herkunftsangabe**

Urt. v. 5. 5. 2011 – 6 U 41/10  
MarkenG §§ 127, 128

Der einem Wort-/Bildzeichen hinzugefügte  
Begriff „Germany“ stellt eine Angabe über  
die geographische Herkunft der Ware dar,  
wenn das Zeichen vom angesprochenen  
Verkehr nicht als Unternehmenskennzei-  
chen, sondern als Marke aufgefasst wird.  
Letzteres ist jedenfalls dann anzunehmen,  
wenn das Zeichen einer bestimmten Ware  
zugeordnet sowie mit einem Registrie-  
rungshinweis („R im Kreis“) versehen ist  
und keine auf einen Unternehmensnamen  
hindeutenden Zusätze enthält.

**KG: „HELD DER ARBEIT“**

Beschl. v. 7. 6. 2011 – 5 W 127/11  
MarkenG §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, 19  
Abs. 1, Abs. 3, Abs. 7

Es fehlt bei einem Aufdruck „HELD [Symbol  
eines Händedrucks] DER ARBEIT“ quer  
über der Vorderseite eines T-Shirts an ei-  
nem kennzeichenmäßigen Gebrauch.

**4. WETTBEWERBSRECHT**

**OLG Jena: Zur Vollziehung einer  
einstweiligen Verfügung**

Urt. v. 26. 11. 2010 – 2 U 190/10

UWG § 12 Abs. 2; ZPO §§ 310 Abs. 1,  
929 Abs. 2, 191, 189

1. Keine Anwendung der starren Monats-  
frist bei der Frage der Selbstwiderlegung  
der Dringlichkeit bei nicht routinemäßig zu  
erledigenden Wettbewerbsstreitigkeiten.

2. Bei der Vollziehung einer einstweiligen  
Verfügung muss auch eine bereits von  
Amts wegen zugestellte Urteilsverfügung  
im Parteibetrieb zugestellt werden, um den  
erforderlichen Vollstreckungswillen zu do-  
kumentieren. Die Amtszustellung kann  
keine Heilung der unwirksamen Parteizu-  
stellung bewirken, wenn dadurch ein ande-  
res als das zuzustellende Schriftstück zu-  
geht. Die bloße Kenntnis des Zustellungs-  
adressaten vom Inhalt der einstweiligen  
Verfügung genügt nicht.

**OLG Köln: Irreführung durch Erinne-  
rungsschreiben zur Markenverlänge-  
rung**

Urt. v. 16. 2. 2011 – 6 U 166/10  
UWG § 5 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1, Nr. 3

Ein an kaufmännische Adressaten gerichtete  
Erinnerungsschreiben betreffend die  
Verlängerung einer registrierten Marke  
durch einen privaten Dienstleister, das sich  
nach seinem Gesamteindruck an das An-  
meldeformular des Deutschen Patent- und  
Markenamtes anlehnt und eine objektiv  
nicht vorhandene Beziehung des Dienst-  
leiters zur offiziellen registerführenden  
Stelle suggeriert, ist auch dann in wettbe-  
werblich relevanter Weise zur Irreführung  
geeignet, wenn nur ein kleinerer Teil der  
Angesprochenen den wahren Inhalt des  
Schreibens verkennt.

**OLG Köln: Zur Zulässigkeit einer Wer-  
beangabe mit Konsumententests**

Urt. v. 16. 2. 2011 – 6 U 146/10  
UWG §§ 5 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1, 5a Abs.  
1, Abs. 2

1. Von einer Werbung mit einem Konsu-  
mententest erwartet das Publikum, dass  
dessen Ergebnis der Erwähnung wert ist,  
nämlich seriös gewonnen wurde und als  
repräsentativ gelten kann. Je nach Frage-  
stellung kann das Ergebnis zwar auch sub-  
jektive Einschätzungen der Verbraucher  
widerspiegeln, doch zum einen muss dann

das subjektive Element des Tests in der Werbung deutlich gemacht werden und zum anderen darf die Bewertung nicht auf anderen Einflüssen als den getesteten Eigenschaften des Produkts beruhen.

2. Der verständige und aufmerksame Werbeadressat erwartet nicht, dass dem mitgeteilten Verbraucherurteil „sehr gut“ eine Fragestellung zugrunde liegt, die nur ein Ja oder Nein ohne jede Möglichkeit der schulnotenähnlichen Abstufung vorsieht.

3. Die Seriosität einer Konsumentenumfrage leidet auch darunter, dass als Basis des im Blickfang mitgeteilten Prozentsatzes nicht die Zahl der in einer Vorbefragung ermittelten Teilnehmer, denen das Produkt gratis zu Testzwecken überlassen worden war, sondern nur die Zahl der zurückgeschickten Fragebogen genommen wurde.

#### **OLG Hamm: Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten**

Urt. v. 17. 2. 2011 – 4 U 174/10  
BDSG §§ 4 Abs. 1, 4a Abs. 1 S. 4; BGB § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1; UWG § 7 Abs. 2; UKlaG § 1

Eine AGB-Klausel, wonach der Anbieter die Kontaktdaten des Kunden (Post-, e-Mail-Adresse sowie Fax- und Rufnummer) für eigene Zwecke zur Beratung und Werbung nutzen kann, um diesem aktuelle Produktinformationen bzw. den aktuellen Newsletter zukommen zu lassen, verstößt in Bezug auf die Nutzung der personenbezogenen Daten mangels besonderer Hervorhebung gegen §§ 4 Abs. 1, 4a Abs. 1 S. 1, S. 4 BDSG und ist gem. §§ 307 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 BGB unwirksam. Desweiteren ist die Einwilligungserklärung in die Werbung per E-Mail, Fax und Telefon durch AGB-Klauseln unwirksam, da gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 UWG eine vorherige ausdrückliche Einwilligungserklärung in Form einer „Opt-in-Erklärung“ erforderlich ist. (Ls. der Redaktion)

*Fundstellen:* K&R 2011, 411; WRP 2011, 941

#### **OLG Brandenburg: Zur Zulässigkeit der Belehrung hinsichtlich der Rücksendekosten**

Urt. v. 22. 2. 2011 – 6 U 80/10  
UWG § 4 Nr. 11; BGB §§ 312c, 357 Abs. 2 S. 3

1. Eine AGB-Klausel, nach der der Käufer nach einem Widerruf „die Kosten der Rücksendung“ zu tragen hat, wird den nach § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB zu fordernden inhaltlichen Anforderungen an die vertragliche Auferlegung der Rücksendekosten nicht gerecht. Denn es dürfen nicht beliebige Rücksendekosten auf den Verbraucher abgewälzt werden, sondern ausschließlich die regelmäßigen Kosten.

2. Während die vertragliche Vereinbarung nur die wirklich abwälzbaren „regelmäßigen Kosten der Rücksendung“ erfassen darf und deshalb auch bezeichnen muss, ist eine Widerrufsbelehrung mit Erwähnung der „Kosten der Rücksendung“ geeignet, den Verbraucher hinreichend vor der Kostenpflicht im Falle des Widerrufs zu warnen.

*Fundstellen:* GRUR-RR 2011, 186; MMR 2011, 313; MMR 2011, 313

#### **OLG Frankfurt: Verstoß gegen Unterlassungsgebot bei wortgleicher Wiederholung eines Werbeslogans mit verstecktem Aufklärungszusatz**

Beschl. v. 23. 2. 2011 – 6 W 111/10  
ZPO § 890; UWG § 5 Abs. 1 Nr. 2

Richtet sich ein Unterlassungsgebot gegen eine isoliert verwendete, als irreführend beanstandete Aussage, wird gegen diesen Titel in der Regel nicht verstoßen, wenn die Aussage mit einem als Aufklärungsversuch verstandenen Zusatz versehen wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn dieser Zusatz in derart versteckter Form erfolgt, dass er vom Werbeadressaten praktisch nicht wahrgenommen wird (Bestätigung der Senatsrechtsprechung).

#### **OLG Koblenz: Zur Dringlichkeitsvermutung nach § 12 Abs. 2 UWG – kurze Regelfrist**

Urt. v. 23. 2. 2011 – 9 W 698/10  
UWG § 12 Abs. 2; ZPO §§ 935, 940

Ob die Vermutung der Dringlichkeit gem. § 12 II UWG widerlegt ist, ist jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände zu prüfen. Die Vermutung der Dringlichkeit ist im Regelfall widerlegt, wenn der Antragsteller erst mehr als einen Monat nach Kenntniserlangung von der Wettbewerbsbehandlung einen Antrag auf

Erläss einer einstweiligen Verfügung stellt, und keine diese Verzögerung rechtfertigenden Gründe bestehen (Abweichung von den früheren Entscheidungen OLG Koblenz, GRUR 1978, 718 [720] – Eröffnungsangebot; WRP 1985, 578).

*Fundstellen:* GRUR 2011, 451; NJW-RR 2011, 624; WRP 2011, 506

#### **OLG Köln: Zur Zulässigkeit der Beeinflussung von Suchmaschinen**

Urt. v. 23. 2. 2011 – 6 U 178/10  
UWG § 5

Die Verwendung der Suchbegriffe „Diplomarbeit“ und „kaufen“ im Quelltext der Internetseite eines „akademischen Ghostwriters“ zur Suchmaschinenbeeinflussung in dem Sinne, dass die Seite bei entsprechender Eingabe auf einem oberen Platz angezeigt wird, stellt keine Irreführung des angesprochenen Verkehrs dar, wenn nur legale Hilfestellungen bei der Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten angeboten werden.

#### **OLG Köln: Zur Testsieger-Werbung für eine in anderer Verpackung getestete Ware**

Urt. v. 23. 2. 2011 – 6 U 159/10  
UWG § 5 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1; Anhang zu § 3 Abs. 3, Nr. 2, Nr. 4

1. Die keine weitere Bewertung der geschäftlichen oder wettbewerblichen Relevanz erfordernden und zulassenden per se-Verbote der in den Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG übernommenen „Schwarzen Liste“ des Anhangs I zur Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken sind so eng und kasuistisch gefasst, dass sie dem erkennbaren Willen des Richtliniengebers gemäß nicht als verallgemeinerungsfähige Beispielstatbestände angesehen werden können; eine analoge Anwendung auf lediglich vergleichbare Sachverhalte ist jedenfalls ausgeschlossen.

2. Das „Testsiegel“ der Stiftung Warentest stellt kein unter Nr. 2 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG fallendes Gütezeichen dar.

3. Verstöße gegen die für die Verwendung von Untersuchungsergebnissen der Stiftung Warentest aufgestellten Bedingungen sind nicht ohne Wertungsmöglichkeit als stets unzulässige geschäftliche Handlungen gemäß Nr. 4 des Anhangs zu § 3 Abs. 3

UWG anzusehen, weil solche Testergebnisse nicht mit den dort aufgeführten Äußerungen einer öffentlichen oder privaten Stelle über die Qualität der Ware gleichgesetzt werden können.

4. Die „Testsieger“-Werbung für ein Produkt, das in anderer, über eher schlechtere Umwelteigenschaften verfügender Verpackung getestet wurde, führt ungeachtet des Fehlens eines aufklärenden Hinweises nicht zu einer wettbewerblich relevanten Irreführung der Verbraucher.

*Fundstelle:* WRP 2011, 783

#### **OLG Köln: Keine Haftung des Briefzustelldienstleisters bei wettbewerbswidrigem Verhalten seiner Postfachkunden**

Urt. v. 23. 2. 2011 – 6 W 199/10  
UWG § 3 Abs. 3, Anhang Nr. 17; UKlaG §§ 4, 13 Abs. 1; ZPO § 130 Nr.1; PDLV § 5 Abs. 1

1. Ein mit Briefzustelldienstleistungen nach den Vorschriften der Prozessordnungen beliebiger Unternehmer haftet nicht als Täter oder Teilnehmer einer unlauteren Wettbewerbsbehandlung, wenn er bei der Überlassung von Postfächern an seine Kunden keine genauen Feststellungen zu deren Identität, Rechtsfähigkeit und Vertretungsverhältnissen trifft.

2. Eine Verletzung der Prüfpflichten aus § 5 Abs. 1 PostdienstleistungsVO (PDLV) bei Einrichtung eines Postfaches liegt nicht vor, wenn der Briefzustelldienstleister sich eine den Anforderungen des § 130 Nr. 1 ZPO genügende zustellfähige Anschrift hat nachweisen lassen; insoweit genügt die Angabe einer den Zustellungsempfänger und den Ort der Zustellung eindeutig individualisierenden Bezeichnung.

#### **OLG Köln: Zur Zulässigkeit von Werbegaben i.S.d. § 7 HWG**

Urt. v. 23. 2. 2011 – 6 W 2/11  
HWG § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 2; UWG §§ 3, 4, Nr. 11, 8

1. Eine unentgeltliche Zuwendung im Sinne des § 7 Abs. 1, Satz 1 HWG liegt auch dann vor, wenn die Werbegabe nicht gänzlich ohne Entgelt, sondern nur mit 28 % des sonst angesetzten Preises und damit deutlich unter dem Einstandspreis abgegeben wird.

2. Ein Geld- oder Naturalrabatt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG ist nur dann gegeben, wenn ein prozentualer oder betragsmäßig bestimmter Abschlag unmittelbar auf den für das Medizinprodukt verlangten Preis gewährt oder die Menge der für den unveränderten Preis zu liefernden Ware erhöht wird, nicht aber dann, wenn dem Käufer im Zusammenhang mit dem Bezug der Medizinprodukte ein Rabatt auf eine andere Ware gewährt wird.

**OLG Köln: Zu den Voraussetzungen der Unternehmer- bzw. Mitbewerbereigenschaft des Gesellschafters und Geschäftsführers einer Handelsgesellschaft**

Beschl. v. 28. 2. 2011 – 6 W 35/11  
UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 3, Nr. 6

Der Grundsatz, dass der Gesellschafter und Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft grundsätzlich nicht Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG und daher nicht als Mitbewerber (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG) gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG zur Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsansprüche legitimiert ist, erfährt eine Ausnahme, wenn sich die angegriffene Äußerung eines Mitbewerbers nicht nur gegen den Marktzutritt der Gesellschaft, sondern gegen jeden Versuch des Gesellschafters persönlich richtet, ein Konkurrenzunternehmen zum Mitbewerber aufzubauen; der Gesellschafter-Geschäftsführer ist dann einem Existenzgründer vergleichbar.

**KG: Fehlende Glaubhaftmachung bei dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung**

Beschl. v. 2. 3. 2011 – 5 W 21/11  
UWG §§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 8 Abs. 1, 12 Abs. 2; ZPO 920 Abs. 2; 936

Ist ein Verfügungsanspruch zwar nicht glaubhaft gemacht, wohl aber schlüssig dargelegt, so kann der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung im Regelfall nicht ohne Anhörung der Gegenpartei (normalerweise also erst nach mündlicher Verhandlung) zurückgewiesen werden, da das tatsächliche Vorliegen einer behaupteten anspruchsbegründeten Voraussetzung überhaupt nur im Bestreitensfalle glaubhaft gemacht werden muss.

*Fundstellen:* K&R 2011, 350; Magazin-dienst 2011, 429; WRP 2011, 611

**LG Arnsberg: Zur Zulässigkeit von Angaben auf dem Briefbogen einer Anwaltssozietät; Unzulässige gemeinschaftliche Berufsausübung von Rechtsanwalt und Unternehmensberater**

Urt. v. 3. 3. 2011 – 8 O 32/11  
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 8; BORA §§ 9, 10; BRAO §§ 43b, 59a

1. Der Briefbogen einer Rechtsanwaltssozietät verstößt gegen § 10 Abs. 2 Satz 3 BORA, wenn in der Kurzbezeichnung drei Namen enthalten sind, aber nicht mindestens drei Rechtsanwälte namentlich aufgeführt sind.
2. Der Name eines vormaligen Rechtsanwalts und jetzigen Kooperationspartners der Sozietät kann nicht in der Kurzbezeichnung geführt werden, wenn dieser der Sozietät zuvor nicht angehört hat.
3. Einem Rechtsanwalt ist eine gemeinschaftliche Berufsausübung mit einem Unternehmensberater nicht gestattet.

**OLG Frankfurt: Zur Zulässigkeit einer Online-Preisangabe bei lokalen Abweichungen**

Urt. v. 3. 3. 2011 – 6 U 231/09  
UWG §§ 3, 5 Abs. 1 Nr. 2, 12

Ein Einzelhandelsunternehmen, das die gleiche Ware in mehreren Verkaufsstellen zu unterschiedlichen Preisen anbietet und im Internet mit dem niedrigsten dieser Preise wirbt, muss deutlich machen, für welche Verkaufsstellen dieser Preis gilt. Daran fehlt es, wenn auf einer Seite, die sich auf die Verfügbarkeit einer bestimmten Ware in einer Verkaufsstelle, in der ein höherer Preis verlangt wird, bezieht, der niedrigere Preis erscheint, ohne dass deutlich und unmissverständlich darauf hingewiesen wird, dass der Preis in dieser Verkaufsstelle nicht gilt.

*Fundstelle:* GRUR-RR 2011, 193

**KG: Zur „Ähnlichkeit“ i.S.d. § 7 Abs. 3 UWG**

Beschl. v. 18. 3. 2011 – 5 W 59/11  
UWG § 7 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2

Die in § 7 Abs. 3 Nr. 2 UWG vorausgesetzte „Ähnlichkeit“ liegt vor, wenn die Produkte austauschbar sind oder dem gleichen oder zumindest einem ähnlichen Bedarf oder Verwendungszweck dienen.

**LG Arnsberg: Irreführende Werbung mit Handwerksleistungen**

Urt. v. 24. 3. 2011 – 8 O 53/10  
UWG §§ 4 Nr. 11, 5 Abs. 1, Abs. 3; GewO § 55; HwO § 1 Abs. 1

1. Eine Irreführung i. S. von § 5 I S. 2 Nr. 3 UWG ist anzunehmen, wenn mit handwerklichen Bezeichnungen, Begriffen oder Hinweisen geworben wird, die auf ein Handwerk hindeuten und geeignet sind, Nachfrager über die Qualifikation des Anbieters zu täuschen.
2. Wettbewerbswidrig i. S. von § 4 Nr. 11 UWG handelt, wer dadurch gegen § 1 HwO verstößt, dass er Kerntätigkeiten des Dachdeckerhandwerks im stehenden Gewerbe anbietet, ohne dafür in der Handwerksrolle eingetragen zu sein.
3. Die Werbung mit einem großformatigen Schild, u.a. mit der Angabe „Bedachungen“ und der zeichnerischen Abbildung einer Dacheindeckung ist unzulässig, wenn damit der Eindruck vermittelt wird, der Werbende betreibe einen Dachdeckerbetrieb, ohne jedoch für das Dachdeckerhandwerk in der Handwerksrolle eingetragen zu sein.
4. Die im Reisegewerbe ausgeübte Tätigkeit im Bereich „Bedachungen“ erlaubt die Anbringung eines solchen Werbeschildes nicht, wenn kein hinreichend deutlicher Hinweis darauf enthalten ist, dass Leistungen im Bereich „Bedachungen“ lediglich im reisenden Gewerbe angeboten werden.
5. Die Grenzen der zulässigen Werbung für ein Reisegewerbe „Bedachungen“ werden überschritten, wenn Interessierte motiviert werden, den (Reise-)Gewerbetreibenden anzusprechen und ihn mit der Erbringung der beworbenen Leistungen zu beauftragen, die nach dem Verständnis der Verkehrskreise das Vorhandensein eines Dachdeckerbetriebes im stehenden Gewerbe voraussetzen.

*Fundstelle:* GewArch 2011, 253

**KG: Zur zulässigen Untersagung der Konkurrenzfähigkeit nach Beendigung eines Subunternehmervertrages – nachvertragliche Loyalitätspflicht**

Beschl. v. 25. 3. 2011 – 5 W 62/11  
UWG §§ 4 Nr. 10, Nr. 11, 17 Abs. 2; HGB §§ 90, 90a

1. Stellt ein Makler (als Generalunternehmer) auf der Grundlage einer auf Dauer angelegten Provisionsvereinbarung einem anderen Makler (als Subunternehmer) Objekte (Grundstücke von Kaufinteressenten) zur weiteren Durchführung der Maklertätigkeit (durch den Subunternehmer im Namen des Generalunternehmers) zur Verfügung, kann dem Subunternehmer nach Beendigung der vertraglichen Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer eine Konkurrenzfähigkeit hinsichtlich dieser Objekte innerhalb eines Jahres untersagt sein.
2. Dieses Verbot kann nicht nur aus einer vertraglichen Kundenschutzklausel folgen, sondern auch ohne ausdrückliche Vereinbarung aus einer nachvertraglichen Loyalitätspflicht.
3. Ein weitergehendes Verbot kommt regelmäßig auch nicht bei einer weitgefassen, aber entschädigungslosen Geheimhaltungsvereinbarung in Betracht, soweit der als Subunternehmer tätige Makler nur auf in seinem Gedächtnis verbliebene Informationen zurückgreift.

**OLG Köln: Verspäte Verlängerung einer befristeten Rabattaktion**

Urt. v. 25. 3. 2011 – 6 U 174/10  
UWG § 5

1. Der Tatbestand des § 5 UWG knüpft an die objektive Irreführung des Verkehrs an. Wird eine befristete Rabattaktion später über das angekündigte Ende hinaus verlängert, ist die Irreführung zu bejahen. Die Fehlvorstellung der Werbeadressaten tritt unabhängig davon ein, ob der Werbende von Anfang an eine entsprechende Verlängerungsabsicht hatte oder nicht.
2. Die Irreführung ist auch von wettbewerblicher Relevanz, da der Verbraucher, der irrtümlich glaubt, nur die erste kurze Frist zur Verfügung zu haben, sich eher zum Kauf veranlasst sehen wird als derjenige, der mehr Zeit zum Vergleich mit anderen Angeboten hat.

**OLG Jena: Keine Notwendigkeit zur ausdrücklichen Kennzeichnung der**

**Zweigstelle eines Rechtsanwalts auf Briefbögen**

Urt. v. 30. 3. 2011 – 2 U 569/10  
UWG §§ 4 Nr. 11; § 5a Abs. 2; BORA  
§§ 10 Abs. 1, 12, 31

1. § 10 BORA ist auch nach der Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG (UGP-Richtlinie) Marktverhaltensregel im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG.

2. § 10 BORA gebietet nicht, eine voll ausgestattete Zweigstelle eines Rechtsanwalts auf Briefbögen als „Zweigstelle“ zu kennzeichnen. Eine solche Pflicht ergibt sich auch nicht aus § 2 Abs. 1 Nr. 2 DL-InfoVO.

3. Es ist auch nicht irreführend im Sinne von § 5a Abs. 2 UWG, wenn eine voll ausgestattete Zweigstelle eines Rechtsanwaltes nicht als solche gekennzeichnet wird, solange zumindest auf der Rückseite des anwaltlichen Briefbogens angegeben wird, dass dieser noch an anderen Standorten tätig ist.

4. § 10 BORA gebietet jedoch, dass der Rechtsanwalt auf seinem Briefbogen seine Kanzleianschrift im Sinne von § 31 BRAO angibt, das heißt die Anschrift derjenigen Kanzlei, die der Rechtsanwalt bei seiner Zulassung mitgeteilt hat. (nicht rechtskräftig)

Fundstelle: WRP 2011, 784

**OLG Jena: Erfordernis der „Opt-in-Erklärung“ gilt auch für Reiseversicherungen, die ein Reisevermittler im Internet anbietet**

Urt. v. 6. 4. 2011 – 2 U 783/10  
UWG §§ 5 Abs. 1 Nr. 2, 5a Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4; Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 Art. 23 Abs. 1 S. 4

1. Wird bei einer Buchung einer Flugreise im Internet dem virtuellen Warenkorb eines Verbrauchers eine Reiseversicherung hinzugefügt, ohne dass dieser sich zuvor bewusst für diese entscheiden hatte („opt-out“), so kann dies irreführend im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 UWG sein.

2. Das Gebot des „opt-in“ nach Art. 23 Abs. 1 Satz 4 der VO EG Nr. 1008/2008 gilt auch für fakultative Reiseversicherungsleistungen, die ein Reisevermittler im Internet vermittelt. (nicht rechtskräftig)

**OLG Frankfurt: Voraussetzungen der Haftung des Geschäftsführers für Wettbewerbsverstöße der Gesellschaft**

Urt. v. 5. 5. 2011 – 6 U 92/10  
UWG § 5

Unterlässt der Geschäftsführer eines Unternehmens im Hinblick auf einen mit ihm geschlossenen „Treuhandvertrag“ jegliche geschäftsführende und überwachende Tätigkeit für das von ihm geleitete Unternehmen, werden ihm Rechtsverletzungen Dritter, die auf dieser Unterlassung beruhen, als eigenes täterschaftliches Handeln zugerechnet, da auch auf diesen Fall das vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Halzband“ (GRUR 2009, 597) entwickelte Haftungsmodell anwendbar ist.

**LG Hamburg: Abgabe von vertraglich rabattierten Arzneimitteln hat Vorrang vor der Abgabe von nichtrabattierten Importarzneimitteln**

Urt. v. 5. 5. 2011 – 327 O 106/11  
UWG §§ 3, 5, 8; SGB V §§ 129, 130 a

1. Der in § 129 Abs. 1 S. 7 SGB V neu geregelte Grundsatz, dass die Abgabe von vertraglich rabattierten Arzneimitteln Vorrang vor der Abgabe von (nichtrabattierten) Importarzneimitteln hat, setzt nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift nicht voraus, dass das vorrangig abzugebende rabattierte Arzneimittel zum Abgabezeitpunkt nach Abzug des Rabatts preisgünstiger ist.

2. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung eines Rabattvertrages i. S. v. § 130 a Abs. 8 SGB V kann und soll nicht vom Apotheker anlässlich des Abgabevorgangs selbst geprüft werden, sondern ist in die Abschlussphase des entsprechenden Rabattvertrages verlagert.

3. Die Regelung in § 129 Abs. 1 S. 7 SGB V ist nach ihrem eindeutigen Wortlaut auch nicht nur auf erst nach dem 01.01.2011 abgeschlossene Rabattverträge anwendbar, sondern auch auf Altverträge. Auch bei verfassungskonformer Auslegung liegt eine zulässige tatbestandliche Rückanknüpfung vor. (nicht rechtskräftig)

**OLG Frankfurt: Progressive Kundenwerbung**

Urt. v. 12. 5. 2011 – 6 U 29/11

UWG § 16 Abs. 2, Anhang Nr. 14

Zur Abgrenzung eines zulässigen mehrstufigen Direktvertriebssystems von einem unzulässigen, auf progressive Kundenwerbung ausgerichteten Vertriebssystem.

**OLG Celle: Streitwert bei Verstoß gegen Informationspflichten des TMG**

Beschl. v. 14. 6. 2011 – 13 U 50/11  
UWG § 12 Abs. 4; TMG § 5; GKG § 53 Abs. 1 Nr. 1

Der Streitwert für ein einstweiliges Verfügungsverfahren, in dem Verstöße gegen die Informationspflichten des § 5 Telemediengesetz (TMG) geltend gemacht werden, ist in der Regel mit 2.000 € zu bemessen.

**5. KARTELLRECHT****LG Hannover: Zur Vergütungsbesemung im Falle der Übernahme der Stromversorgungsanlagen durch ein Energieversorgungsunternehmen**

Beschl. v. 22. 2. 2011 – 18 O 383/06  
EnWG § 46 Abs. 2 S. 2

1. § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG gewährt dem bisherigen Netzbetreiber kein einseitiges Bestimmungsrecht im Hinblick auf die angemessene Vergütung. Es handelt sich hierbei vielmehr um einen unbestimmten Rechtsbegriff, welcher – nach entsprechender Tatsachenfeststellung – unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls auszufüllen ist.

2. Bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG ist zunächst von dem Sachzeitwert, bezogen auf den Stichtag der Übergabe, auszugehen. Wenn der Sachzeitwert den Ertragswert überschreitet, ist eine Beschränkung der Vergütung auf den Ertragswert vorzunehmen.

3. Zur Vermeidung einer prohibitiven Wirkung genügt es, wenn die sich um die Übernahme des Stromnetzes bewerbenden Unternehmen bereits wissen, dass sie gemäß § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG nur eine Vergütung zu zahlen haben werden, die den von ihnen erzielbaren Ertragswert nicht übersteigt. Folglich besteht kein Anlass, bei der Ermittlung der angemessenen Vergü-

tung bereits absehbare Synergieeffekte des ausgewählten neuen Netzbetreibers zu Lasten des abgebenden Netzbetreibers unberücksichtigt zu lassen und eventuell allein deshalb den Sachzeitwert zu unterschreiten. (Ls. der Redaktion)

Fundstelle: ZNER 2011, 205

**OLG Frankfurt: Antrag auf Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde eines Wasserversorgers gegen eine Missbrauchsverfügung der Landeskartellbehörde**

Beschl. v. 3. 3. 2011 – 11 W 2/11 (Kart)  
GWB §§ 19 Abs. 4 Nr. 2, 32, 65 Abs. 3, 103 Abs. 5 (1990), 105

1. Die aufschiebende Wirkung ist wiederherzustellen, beziehungsweise die aufschiebende Wirkung anzuordnen, soweit der Betroffenen für die Zukunft – also mit Wirkung ab 1. Januar 2011 – untersagt wird, höhere als die in Ziff. 1 der Verfügung festgesetzten Preise zu fordern und der Betroffenen untersagt wird, für die Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung im Versorgungsgebiet Entgelte zu verlangen, die insgesamt zu einem Erlös führen, der 3.912.000 EUR zzgl. Umsatzsteuer jährlich überschreitet.

2. Das Allgemeininteresse an der Unterbindung missbräuchlicher Preise bei der Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser genießt gegenüber den insoweit bestehenden erheblichen Bedenken gegen die Wirksamkeit, beziehungsweise Rechtmäßigkeit der Verfügung, keinen grundsätzlichen Vorrang.

3. Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit bestehen regelmäßig dann, wenn nach der Einschätzung des Gerichts die Aufhebung der angefochtenen Verfügung überwiegend wahrscheinlich ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die Rechtslage als offen zu bewerten ist. Ungewissheiten bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung können umso mehr ins Gewicht fallen, je stärker das betroffene Unternehmen durch einen Sofortvollzug belastet ist.

4. Vergleiche im Sinne von § 19 Abs. 4 GWB sind insoweit nur zulässig, wo keine größeren Unterschiede in den Marktstrukturen vorhanden sind. (Ls. der Redaktion)

Fundstellen: WuW 2011, 492; ZNER 2011, 194

### **LG Stendal: Zur Beurteilung der Billigkeit von Tarifierhöhungen im Rahmen der Strompreisanpassung**

Urt. v. 10. 3. 2011 – 22 S 71/10  
BGB § 315 Abs. 3, AVBEITV § 4 Abs. 2

1. Die behördliche Genehmigung einer Strompreisanpassung schließt eine Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB nicht aus.
2. Auch bei Strompreisanpassung im Wettbewerbsmarkt findet eine Billigkeitskontrolle statt. Die Möglichkeit des Kunden, auf die Tarifierhöhung mit einer Kündigung zu reagieren, steht dem nicht entgegen.
3. Die Billigkeitskontrolle beschränkt sich auf die durch die Tarifanpassung entstehenden Mehrkosten.
4. Billig i.S.v. § 315 BGB ist eine Preisanpassung im Monopolmarkt nur dann, wenn sich die Relation von (Bezugs-) Kosten und Gewinn des Versorgungsunternehmens nicht zum Nachteil des Kunden verschiebt. Hingegen hält der angepaßte Preis auf einem Wettbewerbsmarkt der Billigkeitskontrolle stand, wenn er nicht außerhalb des Preisspektrums der konkurrierenden Anbieter liegt. Besonderheiten des Energiemarkts sind zu berücksichtigen (vgl. Steenbuck, MDR 2009, 122ff).

### **OLG Brandenburg: Zur Bindungswirkung eines Verweisungsbeschlusses**

Beschl. v. 14. 3. 2011 – 1 AR 8/11  
ZPO §§ 36 Abs. 1 Nr. 6, 281 Abs. 2 Satz 4; EnWG § 102

1. Die Bindungswirkung eines Verweisungsbeschlusses gem. § 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO kann nur ausnahmsweise infolge der Verletzung höherrangigen (Verfassungs-) Rechts, namentlich bei der ungenügenden Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) oder bei objektiv willkürlicher Entziehung des gesetzlichen Richters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) entfallen. Einfache Rechtsfehler wie das Übersehen einer die Zuständigkeit begründenden Rechtsnorm rechtfertigen die Annahme einer objektiv willkürlichen Verweisung demzufolge grundsätzlich nicht. Hinzu kommen muss dafür vielmehr, dass die Verweisung offenbar gesetzwidrig oder sonst grob rechtsfehlerhaft ist, also gleichsam jeder gesetzlichen Grundlage entbehrt.

2. Zahlungsansprüche, die ein Energieversorgungsunternehmen gegenüber dem Kunden geltend macht, die dieser bisher nicht bezahlt hat, werden von der Zuständigkeitsregelung des § 102 EnWG nicht erfasst, da hier nicht der Anspruch auf Grundversorgung Streitgegenstand ist.

3. Eine Verweisung, die auf eine auch von anderen Amts- und Landgerichten sowie in der Literatur vereinzelt vertretene weite Auslegung des § 102 EnWG gestützt wird, die auch auf der Grundlage des Gesetzeswortlautes jedenfalls nicht als schlechthin unvertretbar und willkürlich angesehen kann, erscheint weder offenbar gesetzwidrig noch grob rechtsfehlerhaft.

*Fundstelle:* BB 2011, 25

### **OLG Karlsruhe: Abschluss eines Lizenzvertrages für „standard-essentielle“ Patente im Mobilfunkvertrag**

Urt. v. 23. 3. 2011 – 6 U 66/09  
AEUV Art. 102; GWB §§ 20, 33; BGB § 154

1. Können die Verhandlungspartner über bestimmte Punkte eines Vertrags keine Einigung erzielen, kann ein Vorvertrag nur angenommen werden, wenn sie darin übereinstimmen, dass sie sich gleichwohl schon jetzt vertraglich binden wollen. Daran fehlt es, wenn sich die Parteien bereits in diesem Stadium hinsichtlich der noch offenen Fragen auf unvereinbare Standpunkte festgelegt haben.

2. Eine vorvertragliche Einigung erfordert, dass der Inhalt des Hauptvertrags, zu dessen Abschluss die Parteien sich verpflichten, bestimmbar ist. Die Einigung darauf, die Lizenzgebühr solle nach FRAND-Grundsätzen (fair, reasonable and non-discriminatory) bemessen sein, entspricht diesen Anforderungen jedenfalls dann nicht, wenn es um die Lizenz an einer Vielzahl von Patenten geht und im Tatsächlichen erheblicher Streit über die für die Lizenzbemessung maßgeblichen Umstände besteht.

3. Der Inhaber von standard-essentiellen Schutzrechten ist grundsätzlich nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, diese zu veräußern.

4. Weder § 20 GWB noch Art. 102 AEUV kann eine allgemeine Verpflichtung zur Meistbegünstigung entnommen werden. Ein Schutzrechtsinhaber, der in einem Einzelfall eine Lizenz gegen eine Einmalzahlung erteilt hat, ist nicht verpflichtet, einem anderen Lizenzsucher einen Lizenz-

vertrag zu den gleichen Bedingungen zu gewähren, sofern die für die Bemessung von Lizenzgebühren maßgeblichen Umstände nicht gleich liegen.

*Fundstellen:* NJOZ 2011, 1080; WRP 2011, 624

### **OLG München: Verweisung vom Zivilsenat an den Kartellsenat im Rahmen einer Berufung gegen ein Endurteil**

Beschl. v. 23. 3. 2011 – 7 U 393/11  
GWB §§ 87, 91, 95; ZPO § 17a II, VI

Geht eine Berufung gegen ein Endurteil in einem bürgerlichen Rechtsstreit, welches die Anwendung des GWB betrifft und zu deren Entscheidung nach den gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmungen der §§ 95, 91 Satz 2, 87 Satz 1 GWB der Kartellsenat in ausschließlicher Zuständigkeit berufen ist, bei einem (allgemeinen) Zivilsenat ein, ist der Rechtsstreit in entsprechender Anwendung des § 17a Abs. 6 GVG nach § 17a Abs. 2 Satz 1 GVG vom Zivilsenat an den Kartellsenat zu verweisen.

### **OLG Brandenburg: Klage eines Trainers gegen die Bundeswehr infolge seiner Entlassung aufgrund eines schweren Dienstvergehens (Ingo Steuer)**

Urt. v. 29. 3. 2011 – 6 U 66/10  
BGB §§ 823 Abs. 1, 839; GWB §§ 20, 21, 33

1. Ein zielgerichteter Eingriff in den eingetragenen und ausgeübten Gewerbebetrieb eines selbständig tätigen Trainers liegt dann vor, wenn von der Bundeswehr nicht geduldet wird, dass dieser Sportsoldaten trainiert und die Aussicht besteht, dass durch deren Training der Trainer Einkünfte erzielen könnte.

2. Es stellt ein schweres Dienstvergehen dar, wenn der Trainer bei seiner Einstellung als Sportsoldat bei der Bundeswehr die Frage nach einer Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit wahrheitswidrig verneint.

3. Der Begriff des Unternehmens i. S. von § 21 Abs. 1 GWB wird zwar weit ausgelegt und schließt unabhängig von der Rechtsform jede wirtschaftliche Tätigkeit ein und kann auch dann bejaht werden, wenn der Handelnde daneben noch in anderer Weise hoheitlich tätig wird. Allerdings gilt dies

nicht, wenn selbständige Trainerleistungen an Sportverbände und Sportler angeboten werden, die sich nicht speziell an die Beklagte, die Bundeswehr, richten. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, von wem der Kläger und andere Eiskunstlauftrainer letztlich bezahlt werden. (Ls. der Redaktion)

### **LG Detmold: Sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts bei der Billigkeitskontrolle von Gaspreiserhöhungen**

Urt. v. 30. 3. 2011 – 10 S 185/10  
BGB § 315, EnWG § 102, GWB § 87

1. Die Rechtsfrage, ob die Gaspreise der Billigkeit entsprechen, unterliegt der Kontrolle des § 315 BGB.
2. Die Zuständigkeit des Amtsgerichts ist weder durch § 102 EnWG noch durch § 87 GWB ausgeschlossen.

### **LG Köln: Postident-Dienste müssen auch Konkurrenten zur Verfügung gestellt werden**

Urt. v. 31. 3. 2011 – 88 O 49/10  
AEUV Art. 102; GWB § 33

1. In der Verweigerung der Postident-Nutzung liegt ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, welches dem Ziel eines freien Wettbewerbs widerspricht und einzige dazu dient, sich einen Vorteil auf einem anderen Markt zu verschaffen.

2. Es wird davon ausgegangen, dass die Eignung zur Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten schon dann anzunehmen ist, wenn die Wettbewerbsbeschränkung überregionale Bedeutung hat, welches bei der Inanspruchnahme bundesweiter Identifizierungsleistungen erfüllt ist. Mithin steht die Zwischenstaatlichkeitsklausel gemäß Art. 102 Satz 1 AEUV dem nicht entgegen.

3. Die Wettbewerbsbeschränkung ist auch geeignet, den zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr spürbar zu beeinträchtigen; insbesondere dann, wenn ein Mitbewerber aus einem anderen EU-Staat Interesse an dem Aufbau eines De-Mail-Dienstes hat. (Ls. der Redaktion)

*Fundstellen:* K&R 2011, 4; GWR 2011, 267

## C. PRESSEMITTEILUNGEN

### I. EUGH/EUG

zusammengestellt von  
Dr. Jan Eichelberger, LL.M. oec.

**Die Mitgliedstaaten, die die Privatkopieausnahme eingeführt haben, müssen eine wirksame Erhebung des gerechten Ausgleichs gewährleisten, der dazu bestimmt ist, die Urheber zu entschädigen**

Urt. v. 16. 6. 2011 – C-462/09 – Stichting de ThuisKopie / Opus Supplies Deutschland GmbH u. a.

Diese Ergebnisspflicht besteht auch dann, wenn der gewerbliche Verkäufer der Vervielfältigungsmedien in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist.

Nach der Richtlinie über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft<sup>1</sup>, haben die Urheber, die ausübenden Künstler und die Hersteller das ausschließliche Recht der Vervielfältigung von Ton-, Bild- und audiovisuellem Material. Ausnahmsweise können die Mitgliedstaaten jedoch private Kopien erlauben, sofern die Inhaber des Urheberrechts einen „gerechten Ausgleich“ erhalten. Dieser muss dazu beitragen, dass den Rechteinhabern die Nutzung ihrer geschützten Werke oder sonstigen Schutzgegenstände angemessen vergütet wird. Das niederländische Recht sieht eine solche Ausnahme für Kopien zum privaten Gebrauch vor. Die Entrichtung der Privatkopievergütung ist Sache des Herstellers oder Importeurs des Vervielfältigungsträgers. Die Stichting De ThuisKopie ist die mit der Erhebung der Privatkopievergütung betraute niederländische Einrichtung. Opus ist eine in Deutschland niedergelassene Gesellschaft, die über das Internet Rohlinge für Vervielfältigungsträger, also unbespielte Träger, vertreibt. Ihre Tätigkeit ist mittels niederländischsprachiger Websites, die auf die niederländischen Verbraucher

abzielen, insbesondere auf die Niederlande ausgerichtet.

Der von Opus aufgesetzte Kaufvertrag sieht vor, dass eine von einem niederländischen Verbraucher aufgebene Online-Bestellung in Deutschland bearbeitet wird und die Waren von Deutschland aus in die Niederlande für Rechnung und im Namen des Kunden durch ein Postbeförderungsunternehmen versandt werden. Opus zahlt für die an ihre Kunden in den Niederlanden gelieferten Datenträger weder dort noch in Deutschland eine Privatkopievergütung. Die Stichting vertritt die Ansicht, Opus sei als „Importeur“ und infolgedessen als Schuldnerin der Privatkopievergütung zu betrachten, und erhob gegen dieses Unternehmen bei den niederländischen Gerichten Klage. Opus ist dagegen der Ansicht, dass die niederländischen Käufer als Importeure einzustufen seien.

Diesem Verteidigungsvorbringen von Opus folgend wiesen die niederländischen Gerichte die Zahlungsklage der Stichting im ersten Rechtszug ab und sodann das von dieser eingelegte Rechtsmittel zurück. Die Stichting legte beim Hoge Raad der Niederlande (Oberstes Gericht der Niederlande) Kassationsbeschwerde ein; der Hoge Raad hat den Gerichtshof angerufen.

Der Hoge Raad führt aus, mit der Annahme, dass der Käufer, also der einzelne Verbraucher, Importeur und damit Schuldner der Privatkopievergütung sei, werde letztlich eingeräumt, dass diese Vergütung faktisch nicht vereinnahmt werden könne, da der einzelne Käufer in der Praxis schwer zu ermitteln sei.

Vorab stellt der Gerichtshof fest, dass die Richtlinie nicht ausdrücklich die Frage regelt, wer als Schuldner des gerechten Ausgleichs zu betrachten ist. Er weist jedoch auf eine Rechtsprechung hin, wonach der gerechte Ausgleich als eine Gegenleistung für den dem Urheber entstandenen Schaden zu sehen ist.<sup>2</sup>

Da der Verursacher des dem ausschließlichen Inhaber des Vervielfältigungsrechts entstandenen Schadens die Person ist, die ohne vorherige Genehmigung des Rechteinhabers eine solche Vervielfältigung eines geschützten Werks für ihren privaten Gebrauch vornimmt, ist grundsätzlich diese Person verpflichtet, den mit dieser Vervielfältigung verbundenen Schaden wiedergut-

zumachen, indem sie den Ausgleich finanziert, der an den betroffenen Rechteinhaber gezahlt wird.

Der Gerichtshof hat jedoch anerkannt, dass es unter Berücksichtigung der praktischen Schwierigkeiten, die privaten Nutzer zu identifizieren und sie zu verpflichten, den Rechteinhabern den ihnen zugefügten Nachteil zu vergüten, den Mitgliedstaaten freisteht, zur Finanzierung des gerechten Ausgleichs eine „Abgabe für Privatkopien“ einzuführen, die nicht die betroffenen Privatpersonen, sondern diejenigen belastet, die über Anlagen, Geräte und Medien zur digitalen Vervielfältigung verfügen und sie zu diesem Zweck Privatpersonen rechtlich oder tatsächlich zur Verfügung stellen oder diesen die Dienstleistung einer Vervielfältigung erbringen.

Zur Frage der Bestimmung der Person, die als Schuldner des gerechten Ausgleichs zu betrachten ist, weist der Gerichtshof darauf hin, dass der Unionsgesetzgeber für das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte ein hohes Schutzniveau gewährleisten wollte, da diese für das geistige Schaffen wesentlich sind. Durch die Einführung der Privatkopieausnahme dürfen daher die berechtigten Interessen der Inhaber des Urheberrechts nicht ungebührlich verletzt werden.

Somit erlegen die Bestimmungen der Urheberrechtsrichtlinie dem Mitgliedstaat, der die Privatkopieausnahme in seinem nationalen Recht eingeführt hat, eine Ergebnisspflicht in dem Sinne auf, dass er im Rahmen seiner Zuständigkeiten eine wirksame Erhebung des gerechten Ausgleichs gewährleisten muss, der dazu bestimmt ist, den Urhebern den ihnen entstandenen Schaden insbesondere dann zu ersetzen, wenn er im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats entstanden ist, da diesen Bestimmungen sonst jede Wirksamkeit genommen würde.

Im vorliegenden Fall steht fest, dass der den Urhebern entstandene Schaden im niederländischen Hoheitsgebiet entstanden ist, da die Käufer – als Endnutzer der geschützten Werke zum privaten Gebrauch – dort wohnen.

Im Zusammenhang mit Verträgen, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede stehen, erweist es sich in der Praxis als unmöglich, einen solchen Ausgleich bei den Endnutzern als Importeuren dieser Träger in die Niederlande zu erheben. Unter diesen Umständen und in Anbetracht dessen, dass

die von dem betreffenden Mitgliedstaat gewählte Erhebungsregelung diesen nicht von der Ergebnispflicht befreien kann, den geschädigten Urhebern die tatsächliche Zahlung eines gerechten Ausgleichs als Ersatz des in ihrem Hoheitsgebiet entstandenen Schadens zu gewährleisten, ist es Sache der Träger der öffentlichen Gewalt, insbesondere der Gerichte, dieses Mitgliedstaats, sich um eine Auslegung des nationalen Rechts zu bemühen, die im Einklang mit dieser Ergebnispflicht steht und die Erhebung dieses Ausgleichs bei dem Verkäufer gewährleistet, der zur Einfuhr dieser Träger dadurch beigetragen hat, dass er sie den Endnutzern zur Verfügung stellt.

In diesem Zusammenhang ist es ohne Einfluss auf diese Verpflichtung dieses Mitgliedstaats, dass bei Versandkäufen wie den im Ausgangsverfahren fraglichen der gewerbliche Verkäufer, der den im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ansässigen Käufern als Endnutzern Anlagen, Geräte oder Medien zur Vervielfältigung zur Verfügung stellt, in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist.

Pressemitteilung 60/11

**Der Inhaber eines Namens kann dessen Benutzung als Gemeinschaftsmarke widersprechen, wenn das nationale Recht ihm einen solchen Anspruch gibt**  
Urt. v. 5. 7. 2011 – C-263/09 – Edwin Co. Ltd / HABM

*Das Namensrecht ist auch in seinen wirtschaftlichen Aspekten geschützt*

Nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke<sup>1</sup> wird eine Marke auf Antrag für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines nach dem Unionsrecht oder nach nationalem Recht geschützten älteren Rechts, insbesondere eines Namensrechts, untersagt werden kann.

Die Fiorucci SpA ist ein italienisches Unternehmen, das in den siebziger Jahren von dem Modedesigner Elio Fiorucci gegründet wurde. Im Jahr 1990 veräußerte die Fiorucci SpA ihren gesamten schöpferischen Besitzstand einschließlich aller ihrer Marken an das japanische Unternehmen Edwin Co. Ltd.

<sup>1</sup> Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1), Art. 52 Abs. 2 Buchst. a.

<sup>1</sup> Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 10).

<sup>2</sup> Urteil vom 21. Oktober 2010 (Padawan, C-467/08).

Im Jahr 1999 wurde die von der Firma Edwin angemeldete Wortmarke ELIO FIORUCCI für verschiedene Waren, darunter Parfümerieartikel, Lederwaren, Reisekoffer und Bekleidungsstücke, vom HABM als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Herr Fiorucci beantragte – unter Berufung auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung in Verbindung mit dem italienischen Recht<sup>2</sup> –, diese Marke für nichtig zu erklären, da sein Name in Italien einen gesetzlichen Schutz genieße, der die Eintragung von Personennamen als Marke nur durch den Inhaber des Namens oder mit seiner Zustimmung erlaube, woran es im vorliegenden Fall jedoch gefehlt habe.

Das HABM war hingegen der Ansicht, dass im vorliegenden Fall die fragliche italienische Rechtsvorschrift nicht anwendbar sei, weil der Name von Herrn Fiorucci im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit öffentliche Bekanntheit erlangt habe. Das HABM wies daher den Antrag von Herrn Fiorucci auf Nichtigerklärung der Marke zurück.

Auf Klage von Herrn Fiorucci hob das Gericht der Europäischen Union im Jahr 2009 diese Entscheidung des HABM auf<sup>3</sup>, da mit ihr das nationale Recht falsch ausgelegt worden sei. Das Gericht bestätigte, dass das HABM auf Antrag des Betroffenen eine Gemeinschaftsmarke für nichtig erklären könne, wenn deren Benutzung aufgrund eines nach nationalem Recht geschützten Namensrechts untersagt werden dürfe. Das Gericht befand jedoch, dass das HABM die Anwendbarkeit der fraglichen nationalen Rechtsvorschrift im Fall von Herrn Fiorucci zu Unrecht verneint habe.

Edwin legte daraufhin ein Rechtsmittel zum Gerichtshof ein. Das japanische Unternehmen machte geltend, dass sich die Gemeinschaftsmarkenverordnung auf das „Namensrecht“ nur als ein Attribut der Persönlichkeit beziehe. Edwin war daher der Meinung, dass das Gericht die Gemeinschaftsmarkenverordnung falsch angewandt habe.

In seinem heute ergangenen Urteil nimmt der Gerichtshof eine Auslegung des Be-

griffs „Namensrecht“ im Sinne der Gemeinschaftsmarkenverordnung vor, auf das ein Antrag auf Nichtigerklärung einer Marke gestützt werden kann. Hierbei hat sich der Gerichtshof insbesondere mit der Frage befasst, ob dieser Begriff lediglich ein Attribut der Persönlichkeit beinhaltet oder auch die wirtschaftliche Nutzung des Namens umfasst.

Der Gerichtshof stellt zunächst fest, dass der Wortlaut und der Aufbau der Gemeinschaftsmarkenverordnung es nicht gestatten, den Begriff „Namensrecht“ auf den Aspekt eines Persönlichkeitsattributs zu begrenzen. Vielmehr kann dieser Begriff auch die wirtschaftliche Nutzung des Namens umfassen.

Nach der Verordnung kann eine Gemeinschaftsmarke nämlich für nichtig erklärt werden, wenn der Betroffene ein sonstiges älteres Recht geltend macht, wobei die Verordnung in nicht abschließender Weise vier solche Rechte aufzählt: neben dem Namensrecht das Recht an der eigenen Abbildung, das Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte. Hinsichtlich bestimmter dieser Rechte sind sowohl nach den nationalen Rechtsordnungen als auch nach dem Unionsrecht auch die wirtschaftlichen Aspekte geschützt. Daher gibt es keinen Grund, dem „Namensrecht“ nicht den gleichen Schutz zu gewähren.

Das Gericht hat daher zu Recht den durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung gewährten Schutz nicht auf Sachverhalte beschränkt, in denen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke in Konflikt mit einem Recht gerät, das ausschließlich dem Schutz des Namens als Persönlichkeitsattribut des Namensinhabers dient. Anders gesagt kann das Namensrecht nicht nur zum Schutz des Namens als Persönlichkeitsattribut, sondern auch zum Schutz des Namens in seinen wirtschaftlichen Aspekten geltend gemacht werden.

Der Gerichtshof bestätigt sodann die Zuständigkeit des Gerichts, die Rechtmäßigkeit der vom HABM vorgenommenen Beurteilung der angeführten nationalen Rechtsvorschrift zu überprüfen. Der Gerichtshof stellt klar, dass er selbst im Rechtsmittelverfahren dafür zuständig ist, zu prüfen, ob das Gericht auf der Grundlage der ihm vorgelegten Schriftstücke und anderen Aktenstücke nicht den Wortlaut der in Frage stehenden nationalen Vorschriften oder der sich auf sie beziehenden nationalen Rechtsprechung oder auch der sie betref-

fenden Stellungnahmen der juristischen Literatur verfälscht hat und ob es nicht Feststellungen getroffen hat, die dem Inhalt oder der Tragweite der fraglichen nationalen Rechtsvorschriften offensichtlich zuwiderlaufen.

Der Gerichtshof gelangt somit zu dem Ergebnis, dass das Gericht, ohne die nationalen Rechtsvorschriften<sup>4</sup> zu verfälschen, fehlerfrei feststellen konnte, dass der Inhaber eines öffentlich bekannten Personennamens – unabhängig von dem Bereich, in dem diese Bekanntheit erworben wurde, und auch dann, wenn dieser bekannte Personenne bereits als Marke eingetragen oder benutzt worden ist – das Recht hat, sich der Benutzung dieses Namens als Marke zu widersetzen, wenn er der Eintragung als Marke nicht zugestimmt hat.

Pressemitteilung 67/11

**Der Gerichtshof präzisiert die Verantwortlichkeit von Betreibern eines Internet-Marktplatzes für die von Nutzern hervorgerufenen Verletzungen des Markenrechts**

Urt. v. 12. 7. 2011 – C-324/09 – L'Oréal u.a. / eBay

*Die nationalen Gerichte müssen diesen Gesellschaften aufgeben können, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur auf die Beendigung der Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums, sondern auch auf die Vorbeugung gegen erneute derartige Verletzungen gerichtet sind*

eBay betreibt einen globalen elektronischen Marktplatz im Internet, auf dem natürliche und juristische Personen ein breites Spektrum an Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen können.

L'Oréal ist Inhaberin eines breiten Spektrums bekannter Marken. Der Vertrieb ihrer Erzeugnisse (vor allem kosmetische Mittel und Parfums) erfolgt über ein geschlossenes Vertriebssystem, in dessen Rahmen Vertragshändler keine Produkte an Nichtvertragshändler liefern dürfen.

L'Oréal wirft eBay vor, an Markenrechtsverstößen, die von Nutzern auf der eBay-Website begangen worden seien, beteiligt zu sein. Durch den Kauf von Schlüsselwörtern von entgeltlichen Internetreferenzie-

rungsdiensten (wie etwa AdWords von Google), die den Marken von L'Oréal entsprächen, leite eBay ihre Nutzer zu rechtsverletzenden Waren, die auf ihrer Website zum Verkauf angeboten würden. Darüber hinaus seien die von eBay unternommenen Bemühungen, den Verkauf von rechtsverletzenden Produkten auf ihrer Website zu verhindern, unzureichend. L'Oréal habe verschiedene Formen von Verstößen festgestellt, darunter den Verkauf und das Feilbieten von Markenprodukten von L'Oréal, die von dieser zum Verkauf in Drittstaaten bestimmt seien, an Verbraucher in der Union (Paralleleinfuhr). Der High Court (Vereintes Königreich), bei dem der Rechtsstreit anhängig ist, hat dem Gerichtshof mehrere Fragen zu den Verpflichtungen gestellt, die auf einem Betreiber eines Internet-Marktplatzes lasten können, um Markenrechtsverstöße durch seine Nutzer zu verhindern.

Der Gerichtshof hebt eingangs hervor, dass sich der Inhaber der Marke gegenüber einer natürlichen Person, die Markenprodukte online verkauft, nur dann auf sein ausschließliches Recht berufen kann, wenn diese Verkäufe im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit stattfinden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Verkäufe aufgrund ihres Umfangs und ihrer Häufigkeit über die Sphäre einer privaten Tätigkeit hinausgehen.

Der Gerichtshof äußert sich zunächst zu der Geschäftstätigkeit, die mittels Online-Marktplätzen wie dem von eBay auf die Union gerichtet ist. Er stellt fest, dass die Regeln der Union auf dem Gebiet der Marken auf Verkaufsangebote und auf Werbung für in einem Drittstaat befindliche Markenprodukte ab dem Zeitpunkt zur Anwendung gelangen, zu dem sich herausstellt, dass sich diese Verkaufsangebote und Werbung an Verbraucher in der Union richten.

Es ist Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu prüfen, ob relevante Indizien vorliegen, die darauf schließen lassen, dass sich das Verkaufsangebot oder die Werbung, die auf einem Online-Marktplatz angezeigt werden, an Verbraucher in der Union richten. Die nationalen Gerichte werden beispielsweise den geografischen Gebieten Rechnung tragen können, in die der Verkäufer bereit ist, die Ware zu liefern.

Der Gerichtshof entscheidet sodann, dass der Betreiber eines Internet-Marktplatzes

<sup>2</sup> Nach dem italienischen Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum (Codice della Proprietà Industriale) darf ein öffentlich bekannter Personenne nur durch den Inhaber dieses Namens oder mit seiner Zustimmung als Marke eingetragen werden (Art. 8 Abs. 3).

<sup>3</sup> Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 14. Mai 2009, Fiorucci/OHMI–Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06.

<sup>4</sup> Italienisches Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum (vgl. oben, Fn. 2).

Marken im Sinne der Rechtsvorschriften der Union nicht selbst benutzt, wenn er eine Dienstleistung erbringt, die lediglich darin besteht, seinen Kunden zu ermöglichen, im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeiten Marken entsprechende Zeichen auf seiner Website erscheinen zu lassen. Darüber hinaus erläutert er einige Merkmale der Verantwortlichkeit des Betreibers eines Internet-Marktplatzes. Unter Hinweis darauf, dass diese Prüfung Sache der nationalen Gerichte ist, hält er es für erforderlich, dass der Betreiber bei geleisteter Hilfestellung, die u. a. darin besteht, die Präsentation der Online-Verkaufsangebote zu optimieren oder diese Angebote zu bewerben, eine aktive Rolle spielt, die ihm eine Kenntnis der diese Angebote betreffenden Daten oder eine Kontrolle über sie verschaffen kann.

Hat der Betreiber eine solche „aktive Rolle“ gespielt, kann er sich nicht auf die Ausnahme im Bereich der Verantwortlichkeit berufen, die das Unionsrecht unter bestimmten Voraussetzungen Erbringern von Online-Diensten wie Betreibern von Internet-Marktplätzen gewährt.

Aber selbst in den Fällen, in denen dieser Betreiber keine solche aktive Rolle gespielt hat, kann er sich nicht auf diese Ausnahme von seiner Verantwortlichkeit berufen, wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Umstände bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit der Online-Verkaufsangebote hätte feststellen müssen, und wenn er, falls ein solches Bewusstsein gegeben war, nicht unverzüglich tätig geworden ist, um die betreffenden Daten zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren. Der Gerichtshof äußert sich schließlich zu der Frage, welche gerichtlichen Anordnungen an den Betreiber eines Online-Marktplatzes gerichtet werden können, wenn er sich nicht aus eigenem Antrieb entschließt, die Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums abzustellen und zu vermeiden, dass sich diese Verletzungen wiederholen.

So kann diesem Betreiber aufgegeben werden, Maßnahmen zu ergreifen, die die Identifizierung seiner als Verkäufer auftretenden Kunden erleichtern. Insofern ist es zwar erforderlich, den Schutz der personenbezogenen Daten zu beachten, doch muss der Urheber der Verletzung, sofern er im geschäftlichen Verkehr und nicht als

Privatmann tätig wird, gleichwohl klar identifizierbar sein.

Das Unionsrecht verlangt daher von den Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass die für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zuständigen nationalen Gerichte dem Betreiber aufgeben können, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur zur Beendigung der von Nutzern hervorgerufenen Verletzungen dieser Rechte, sondern auch zur Vorbeugung gegen erneute derartige Verletzungen beitragen. Diese Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und dürfen keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten.

Pressemitteilung 69/11

## II. BGH

zusammengestellt von *Stephan Kunze*

### BGH zur Zulässigkeit von Werbeschreiben mit Kreditkarten

Urt. v. 3. 3. 2011 – I ZR 167/09 – Kreditkartenwerbung

Die Deutsche Postbank AG versandte im Jahr 2008 an eine Vielzahl ihrer Kunden persönlich adressierte Werbeschreiben, denen eine auf den Namen des Adressaten ausgestellte Kreditkarte beigefügt war. Um die Kreditkarte verwenden zu können, musste der Bankkunde ein als Freischaltauftrag bezeichnetes Formular unterzeichnen und der beklagten Bank zusenden. Im ersten Jahr sollte die Kreditkarte kostenlos sein.

Der Kläger, der Bundesverband der Verbraucherzentralen, hat darin einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht, insbesondere unter den Gesichtspunkten einer sachlichen Einflussnahme auf die Entscheidungsfreiheit der Adressaten des Werbeschreibens (§ 4 Nr. 1 UWG) und einer unzumutbaren Belästigung (§ 7 Abs. 1 UWG) gesehen. Er hat die Beklagte auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Landgericht und Berufungsgericht haben die Klage abgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Klägers zurückgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat die Auffassung des Berufungsgerichts bestätigt, dass eine unzulässige Einflussnahme auf die Entscheidungsfreiheit der angeschriebenen Kunden der Beklagten nach § 4 Nr. 1 UWG

nicht vorliegt. Die Verbraucher kennen die Funktionsweise einer Kreditkarte. Sie wissen aufgrund des Werbeschreibens, dass die übersandte Kreditkarte erst nach Rücksendung des Freischaltauftrags eingesetzt werden kann, durch den ein entgeltlicher Kreditkartenvertrag mit der Postbank zustande kommt.

Der Kunde wird durch die Zusendung der Kreditkarte auch nicht im Sinne des § 7 Abs. 1 UWG unzumutbar belästigt. Wegen der auf ihren Namen ausgestellten Kreditkarten werden sich Kunden zwar häufig veranlasst sehen, die Karten vor der Entsorgung – etwa durch Zerschneiden – zu zerstören, um ihre persönlichen Daten unkenntlich zu machen und dadurch einen Missbrauch zu verhindern. Dieser erhöhte Aufwand führt aber noch nicht zu einer den Adressaten unzumutbaren Belästigung. Ob die Werbemaßnahme die Schwelle zur Unzumutbarkeit überschreitet, ist durch eine Abwägung der geschützten Interessen des Adressaten und des werbenden Unternehmens zu ermitteln. Nach der danach gebotenen Abwägung überwiegen die Interessen des werbenden Unternehmens an zielgerichteter Ansprache seiner Kunden den Eingriff in die Privatsphäre des Adressaten des Werbeschreibens, dem eine sichere Entsorgung der Kreditkarte eine gegenüber üblichen Werbetrieben etwas größere Mühe bereitet.

Die Vorschrift des § 675m Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB, die die unaufgeforderte Zusendung von Zahlungsinstrumenten untersagt, ist erst nach der beanstandeten Werbemaßnahme in Kraft getreten. Die Bestimmung war deshalb für die Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit der Werbung ohne Belang.

Pressemitteilung 37/11 v. 3. 3. 2011

### BGH untersagt Werbung mit durchgestrichenen Preisen bei Eröffnungsangebot

Urt. v. 17. 3. 2011 – I ZR 81/09 – Original Kanchipur

Der u. a. für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Werbung mit hervorgehobenen Einführungspreisen, denen höhere durchgestrichene Preise gegenübergestellt werden, nur zulässig ist, wenn sich aus der Werbung ergibt, wie lange die Einführungspreise gelten und ab

wann die durchgestrichenen höheren Preisen verlangt werden

Der Beklagte, der im Teppichhandel tätig ist und im Jahre 2007 eine Niederlassung in Friesenheim bei Freiburg betrieb, warb in einem der Badischen Zeitung beigefügten Prospekt für seine Teppichkollektion „Original Kanchipur“ mit Einführungspreisen, denen er deutlich höhere durchgestrichene Preise gegenüberstellte. Im Text des Prospekts wies er darauf hin, dass die Kollektion eine Weltneuheit sei, zu deren Markteinführung er als Hersteller hohe Rabatte geben könne.

Die Klägerin, ein Freiburger Wettbewerber, sah in dieser Werbung eine Irreführung und einen Verstoß gegen das wettbewerbsrechtliche Transparenzgebot. Ihre Klage hatte in beiden Vorinstanzen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat die dagegen eingelegte Revision des Beklagten zurückgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat die Ansicht des Berufungsgerichts bestätigt, dass die Bedingungen für die Inanspruchnahme dieser Verkaufsförderungsmaßnahme in der Werbeanzeige nicht – wie in § 4 Nr. 4 UWG gefordert – klar und eindeutig angegeben waren. Außerdem verstöße die Werbung gegen das Irreführungsverbot. Wer mit einem höheren durchgestrichenen Preise werbe, müsse deutlich machen, worauf sich dieser Preis beziehe. Handele es sich um den regulären Preis, den der Händler nach Abschluss der Einführungswerbung verlange, müsse er angeben, ab wann er diesen regulären Preis in Rechnung stellen werde. Anders als beim Räumungsverkauf, bei dem der Kaufmann nach der Rechtsprechung – nicht – zu einer zeitlichen Begrenzung genötigt ist, muss damit ein Einführungsangebot, das mit durchgestrichenen höheren Preisen wirbt, eine zeitliche Begrenzung aufweisen.

Pressemitteilung 44/11 v. 18. 3. 2011

### BGH zum Zitat im Geschmacksmusterrecht

Urt. v. 7. 4. 2011 – I ZR 56/09 – ICE

Der u. a. für das Geschmacksmusterrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Abbildung eines Geschmacksmusters nicht „zum Zwecke des Zitats“ nach § 40 Nr. 3 SchmMG zulässig ist, wenn sie ausschließlicher Werbezwecken dient.

Die Beklagte, die Deutsche Bahn AG, ist Inhaberin von Geschmacksmustern, die sie für Züge des Typs ICE 3 benutzt. Die Klägerin, die Fraunhofer-Gesellschaft, betreibt eine Einrichtung für angewandte Forschung, die sich mit Schienenfahrzeugtechnik befasst und die für die Beklagte eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1 entwickelt hat. Im Ausstellerkatalog einer Fachmesse warb die Fraunhofer-Gesellschaft für ihre Leistungen mit der Darstellung ihres Leistungsspektrums und des Forschungsbedarfs in der Schienenfahrzeugtechnik, wobei sie den Triebwagen eines ICE 3 abbildete. Die Beklagte wies die Klägerin darauf hin, dass sie Inhaberin der den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster sei und forderte sie zur Zahlung einer Lizenzgebühr von 750 € auf. Die Klägerin hat daraufhin negative Feststellungsklage erhoben, d.h. sie hat die Feststellung beantragt, dass der Beklagten wegen der beanstandeten Abbildung des ICE 3 in ihrem Leistungsspektrum keine Ansprüche zustehen.

In den Vorinstanzen hatte die Klage keinen Erfolg. Auf die Revision des Klägers hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs hat das Kammergericht nicht hinreichend geprüft, ob die beanstandete Abbildung des ICE 3 die von der Beklagten für den ICE 3 benutzten Geschmacksmuster verletzt. Für eine solche Prüfung hätten der Gesamteindruck der Abbildung und der Gesamteindruck des Musters ermittelt und miteinander verglichen werden müssen. Dabei wären nicht nur Übereinstimmungen, sondern auch Unterschiede zu berücksichtigen gewesen. Das Berufungsgericht hat seine Annahme einer Geschmacksmusterverletzung dagegen allein auf gewisse Übereinstimmungen in der Linienführung gestützt. Deshalb konnte das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Die Sache musste zur erneuten Prüfung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

Der Bundesgerichtshof hat allerdings die Auffassung des Berufungsgerichts gebilligt, dass die Klägerin sich für den Fall einer Geschmacksmusterverletzung nicht auf Rechtfertigungsgründe berufen kann und insbesondere vergleicht geltend macht, die Abbildung des ICE 3 in ihrem Katalog sei nach § 40 Nr. 3 GeschmMG „zum Zwecke

der Zitierung“ erlaubt. Die Abbildung eines Geschmacksmusters zum Zwecke der Zitierung hätte – so der Bundesgerichtshof – vorausgesetzt, dass eine Verbindung zwischen dem abgebildeten Geschmacksmuster und der im Katalog dargestellten Tätigkeit der Klägerin besteht und das Muster damit als Belegstelle für eigene Ausführungen des Zitierenden gedient hätte. Daran fehlt es im Streitfall, da sich das Leistungsspektrum, das die Klägerin in dem Katalog beschreibt, nicht auf den ICE 3, sondern auf den ICE 1 bezieht. Die Abbildung des ICE 3 diene damit nur dem Marketing und lässt sich nicht als ein der Veranschaulichung der eigenen Tätigkeit dienendes Zitat verstehen.

Pressemitteilung 57/11 v. 8. 4. 2011

#### **BGH zur Werbung mit Garantien beim Verbrauchsgüterkauf**

Urt. v. 14. 4. 2011 – I ZR 133/09

Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. April 2011 entschieden, dass die näheren Angaben, die bei einem Verbrauchsgüterkauf in der Garantieerklärung enthalten sein müssen, nicht notwendig schon in der Werbung mit der Garantie aufgeführt werden müssen.

Die Parteien handeln mit Tintenpatronen und Tonerkartuschen für Computerdrucker, die sie über das Internet im Wege des Versandhandels vertreiben. Der Beklagte bot auf seiner Internetseite Druckerpatronen mit dem Versprechen an, „3 Jahre Garantie“ zu gewähren. Die Klägerin hat es als wettbewerbswidrig beanstandet, dass der Beklagte in der Werbung nicht angegeben hat, wie sich die Bedingungen des Eintritts des Garantiefalls darstellen und unter welchen Umständen der Verbraucher die Garantie in Anspruch nehmen kann. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat den Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, mit Garantien zu werben, ohne den Verbraucher ordnungsgemäß auf seine gesetzlichen Rechte hinzuweisen.

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und das landgerichtliche Urteil wiederhergestellt. Gemäß § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB muss eine Garantieerklärung den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf enthalten, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt werden. Ferner

muss die Erklärung den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben nennen, die für deren Geltendmachung erforderlich sind. Unter eine Garantieerklärung fällt nur eine Willenserklärung, die zum Abschluss eines Kaufvertrages oder eines eigenständigen Garantievertrages führt, nicht dagegen die Werbung, die den Verbraucher lediglich zur Warenbestellung auffordert und in diesem Zusammenhang eine Garantie ankündigt, ohne sie bereits rechtsverbindlich zu versprechen. Die insoweit eindeutige Bestimmung des deutschen Rechts setzt freilich nur die europäische Richtlinie 1999/44/EG über den Verbrauchsgüterkauf um, die in diesem Zusammenhang – im Wortlaut mehrdeutig – davon spricht, dass „die Garantie“ die fraglichen Informationen enthalten müsse. Der Bundesgerichtshof hat es indessen als unzweifelhaft angesehen, dass auch damit lediglich die Garantieerklärung und nicht die Werbung mit der Garantie gemeint ist.

Pressemitteilung 64/11 v. 19. 4. 2011

#### **BGH zu Markenparfümimitaten**

Urt. v. 5. 5. 2011 – I ZR 157/09 – Creation Lamis

Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass der Handel mit Markenparfümimitaten nicht als unlautere vergleichende Werbung nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG untersagt werden kann, wenn keine klare und deutliche Imitationsbehauptung erfolgt, sondern lediglich Assoziationen an die Originale geweckt werden.

Die Beklagten bieten im Internet unter der Marke „Creation Lamis“ niedrigpreisige Parfüms an, deren Duft demjenigen bestimmter teurerer Markenparfüms ähnelt. Dabei hatten sie zunächst Bestelllisten verwendet, in denen den Imitaten jeweils ein teureres Markenprodukt gegenübergestellt wurde. Seit mehreren Jahren benutzen sie derartige Bestelllisten aber nicht mehr. Die Klägerin, die hochpreisige Parfüms bekannter Marken vertreibt, hält das Angebot, die Werbung und den Vertrieb der Parfümimitate für wettbewerbswidrig, weil sie als Nachahmung der Originale zu erkennen seien.

Soweit den Beklagten der Handel mit den Imitaten auch ohne Benutzung von Vergleichslisten untersagt werden soll, ist die Klage in den Vorinstanzen erfolglos geblie-

ben. Der Bundesgerichtshof hat auf die dagegen gerichtete Revision der Klägerin das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Das Verbot des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG richtet sich nicht dagegen, ein Originalprodukt nachzuahmen. Für eine nach dieser Bestimmung unlautere vergleichende Werbung genügt es deshalb nicht, dass das Originalprodukt aufgrund der Aufmachung und Bezeichnung der Imitate lediglich erkennbar wird und mit der Werbung entsprechende Assoziationen geweckt werden. Verboten ist vielmehr eine deutliche Imitationsbehauptung, aus der – ohne Berücksichtigung sonstiger, erst zu ermittelnder Umstände – hervorgeht, dass das Produkt des Werbenden gerade als Imitation des Originalprodukts beworben wird.

Für die Frage, ob eine klare und deutliche Imitationsbehauptung vorliegt, hat das Berufungsgericht allein auf die Sicht der Endverbraucher abgestellt und die Frage insoweit im Streitfall verneint. Die zugrunde liegenden Feststellungen hat das Berufungsgericht – so der BGH – rechtsfehlerfrei getroffen. Das Berufungsurteil enthielt jedoch keine Feststellungen zum Vortrag der Klägerin, die Beklagten hätten sich mit ihren Parfümimitaten auch an Händler gewandt, die wegen ihrer speziellen Kenntnisse aufgrund der Bezeichnungen und Ausstattung der Parfümimitate in der Werbung eine klare Imitationsbehauptung erkannt hätten. Richtet sich die beanstandete Werbung an verschiedene Verkehrskreise, reicht es für die Unlauterkeit aus, wenn deren Voraussetzungen im Hinblick auf einen dieser Verkehrskreise erfüllt sind. Der BGH hat daher das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das Berufungsgericht wird auch noch zu prüfen haben, ob die Werbung der Beklagten gegenüber Händlern eine unangemessene Ausnutzung des Rufs der Marken der Klägerin darstellt.

Pressemitteilung 77/11 v. 5. 5. 2011

#### **BGH zum Urheberrechtsschutz von Lernspielen**

Urt. v. 1. 6. 2011 – I ZR 140/09 – Lernspiele

Der u.a. für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass Lernspiele nach

§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG als Darstellungen wissenschaftlicher Art urheberrechtlich geschützt sein können.

Die Klägerin entwickelt und vertreibt Lernspiele, die aus mehreren Übungsheften und einem Kontrollgerät bestehen. Die Lernspiele werden in drei Varianten angeboten, denen dieselbe Spielidee zugrunde liegt. So besteht das Kontrollgerät eines der Lernspiele aus einem flachen Kunststoffkasten, in dem zwölf quadratische Plättchen in zwei Reihen zu je sechs Plättchen auf dafür vorgesehenen Feldern liegen. Die Plättchen sind auf der Vorderseite von eins bis zwölf durchnummeriert und auf der Rückseite mit roten, blauen oder grünen Farbmustern versehen. Die Aufgabe des Anwenders besteht darin, die Plättchen nach der Aufgabenstellung des Übungsheftes einem bestimmten Feld zuzuordnen. Hat der Anwender die Aufgabe richtig gelöst, kann er dies, wenn er das Kontrollgerät umdreht, daran erkennen, dass die Rückseiten der Plättchen ein harmonisches, im Übungsheft zur Kontrolle abgebildetes Muster bilden.

Die Beklagte hat Lernspiele hergestellt und vertrieben, die weitgehend nach demselben Prinzip wie die Lernspiele der Klägerin funktionieren. Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe dadurch das Urheberrecht an ihren Lernspielen verletzt. Sie nimmt die Beklagte auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof das Berufungsgericht aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Nach Ansicht des BGH können die Lernspiele der Klägerin als Darstellungen wissenschaftlicher Art nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG urheberrechtlich geschützt sein. Für Darstellungen wissenschaftlicher Art ist es begriffswesentlich, dass sie der Vermittlung von belehrenden oder unterrichtenden Informationen dienen. Die Kontrollgeräte vermitteln im Zusammenspiel mit den Übungsheften solche Informationen. Bereits der Darstellung einfachster „wissenschaftlicher“ Erkenntnisse kann Urheberrechtsschutz zukommen. Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Urheberrechtsverletzung sei ausgeschlossen, weil sich die Inhalte und Aufgaben der Übungshefte der Beklagten von denen der Kläge-

rin unterscheiden. Nach Auffassung des BGH kann mit dieser Begründung eine Urheberrechtsverletzung nicht verneint werden. Für den Urheberrechtsschutz einer Darstellung wissenschaftlicher Art ist der dargestellte Inhalt ohne Bedeutung. Es kommt nicht darauf an, was, sondern wie etwas dargestellt wird. Nur die Form der Darstellung kann deren Urheberrechtsschutz begründen.

Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Lernspiele der Klägerin eine so eigentümliche Formgestaltung aufweisen, dass sie als Darstellungen wissenschaftlicher Art Urheberrechtsschutz genießen. Hierfür reicht es schon aus, dass sich die Gestaltung vom alltäglichen Schaffen im betroffenen Bereich der Lernspiele abhebt, auch wenn das Maß der geistigen Leistung und individuellen Prägung gering ist. Sollten die Lernspiele der Klägerin allerdings nur ein geringes Maß an Eigentümlichkeit haben, könnten bereits verhältnismäßig geringfügige Abweichungen in der Gestaltung der Lernspiele der Beklagten zur Folge haben, dass keine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Auch dies wird das Berufungsgericht gegebenenfalls zu prüfen haben.

Pressemitteilung 93/11 v. 1. 6. 2011

#### **BGH zur Verwendung der Bezeichnung „zertifizierter Testamentsvollstrecker“** Urt. v. 9. 6. 2011 – I ZR 113/10

Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Verwendung der Bezeichnung „zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“ durch einen Rechtsanwalt grundsätzlich nicht gegen das anwaltliche Berufsrecht und gegen das Irreführungsverbot verstößt, wenn der Betreffende sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht bestimmte Anforderungen erfüllt.

Der beklagte Rechtsanwalt ist Partner einer Anwaltskanzlei in Regensburg. Im Briefkopf bezeichnet er sich als „Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“. Er verfügt über ein Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V. (AGT), die auf Antrag eine Bescheinigung als „Zertifizierter Testamentsvollstrecker“ ausstellt, wenn der Antragsteller an bestimmten Leistungskontrollen teilgenommen hat. Rechtsanwälte benötigen zum Nachweis der praktischen Fertig-

keiten lediglich eine zweijährige Tätigkeit im Beruf.

Die klagende Rechtsanwaltskammer Nürnberg hat die Bezeichnung „Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“ als irreführend und berufsrechtswidrig beanstandet, weil der Beklagte keine hinreichenden praktischen Fähigkeiten auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung aufweise. Zudem werde der unzutreffende Eindruck vermittelt, dass es den Beruf des Testamentsvollstreckers gebe.

Das Landgericht Regensburg hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat ihr stattgegeben (OLG Nürnberg, GRUR-RR 2011, 12). Die Werbung mit der Bezeichnung „Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“, sei unsachlich und irreführend, weil dadurch bei den angesprochenen Verbrauchern die Erwartung geweckt werde, dass derjenige, der sich in dieser Weise präsentiere, regelmäßig als Testamentsvollstrecker tätig werde. Diese Voraussetzung erfülle der Beklagte nicht, da er bislang nach seinem eigenen Vortrag erst in zwei Fällen als Testamentsvollstrecker tätig geworden sei.

Der Bundesgerichtshof hat die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Beklagten zurückgewiesen. Gegen einen Hinweis auf die Zertifizierung im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Testamentsvollstrecker bestehen danach aus berufs- und wettbewerbsrechtlicher Sicht allerdings keine Bedenken. Die Angabe enthält eine Information, die für das rechtssuchende Publikum durchaus von Bedeutung sei. Bei den Werbeadressaten wird dadurch nicht der unzutreffende Eindruck hervorgerufen, das Zertifikat sei von einer amtlichen Stelle ausgestellt worden. Auch die Verwendung der Bezeichnung „Testamentsvollstrecker“ ist an sich nicht irreführend oder unsachlich. Der Verkehr erkennt, dass es sich hierbei nicht um eine besondere Berufsbezeichnung, sondern um eine Tätigkeitsbeschreibung handelt. Die angesprochenen Verbraucher erwarten von einem „zertifizierten Testamentsvollstrecker“ aber, dass er über besondere theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung verfügt. Dies setzt auch bei Rechtsanwälten voraus, dass sie in der Vergangenheit wiederholt als Testamentsvollstrecker tätig geworden sind. Es ist daher irreführend, wenn Rechtsanwälte ohne praktische Erfahrung als Testamentsvollstrecker die Bezeichnung

„zertifizierter Testamentsvollstrecker“ verwenden. Auch eine zweimalige Tätigkeit als Testamentsvollstrecker reicht – so der BGH – nicht aus, um den Erwartungen zu entsprechen, die der Verkehr an einen „zertifizierten Testamentsvollstrecker“ stellt.

Pressemitteilung 102/11 v. 14. 6. 2011

#### **III. INSTANZGERICHTE**

zusammengestellt von *Carsten John*

#### **LG Hamburg: Urheberrechtsverstöße im Internet Landgericht Hamburg entscheidet über Reichweite der Prüfungspflicht des Sharehosts**

Urt. v. 2. 3. 2011 – 308 O 458/10

Das Landgericht Hamburg hat am 2. 3. 2011 in einem Eilverfahren entschieden, dass sog. Sharehost-Anbieter auch gängige Linksammlungen im Internet daraufhin überprüfen müssen, ob dort Hinweise auf urheberrechtswidrig im Programm des Sharehosts abgespeicherte Dateien existieren.

Auf den Antrag der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) hat die zuständige Urheberrechtskammer der Betreiberin eines Sharehost-Dienstes sowie deren Geschäftsführer verboten, bestimmte Musiktitel der Musikgruppen „Die Ärzte“ und „Böhse Onkelz“ öffentlich zugänglich zu machen. Die Antragsgegnerin sei nach den Grundsätzen der sog. Störerhaftung dafür mitverantwortlich, dass die fraglichen Titel über ihren Dienst illegal veröffentlicht worden seien, weil sie ihrer Prüfpflicht nicht ausreichend nachgekommen sei.

Die Antragsgegnerin betreibt einen auch in deutscher Sprache abgefassten Internet-Dienst. Dieser ermöglicht es seinen Nutzern, in unbegrenzter Anzahl beliebige Dateien kostenlos auf die hierfür bereitgestellten Server zu laden und dort zum jederzeitigen Abruf (auch durch Dritte) abzuspeichern (sog. Sharehosting). Da der Sharehost selbst kein für Dritte verständliches Inhaltsverzeichnis enthält, verfahren die Nutzer häufig so, dass sie die Links zu den von ihnen hochgeladenen Dateien zusammen mit einer Beschreibung ihres Inhalts auf Webseiten anderer Internetdienste in sogenannte Linksammlungen (Link-Resources) einstellen. Innerhalb der Linksammlungen können dann andere Nutzer

gezielt nach den Links zu den Dateien suchen, indem sie über interne Suchmaschinen beispielsweise bestimmte Musik- oder Filmdateien aufrufen.

Über den Dienst der Antragsgegnerin wurden in der Vergangenheit wiederholt unter Verletzung der Urheberrechte der Antragstellerin Titel der Musikgruppen „Die Ärzte“ und „Böhse Onkelz“ veröffentlicht. Auf entsprechende Hinweise löschte die Antragsgegnerin die Dateien, doch tauchten die Titel später wieder auf. Hierfür, so die Antragsgegnerin, sei sie jedoch nicht verantwortlich, weil sie alles ihr Zumutbare unternommen habe, um den erneuten Upload illegaler Musikdateien zu verhindern. Dies sah das Gericht anders: Aufgrund der vorangegangenen Hinweise auf die illegalen Uploads habe die Antragsgegnerin eine erhöhte Prüfpflicht getroffen. Es sei der Antragsgegnerin deshalb auch zumutbar gewesen, die gängigen Linksammlungen auf Links zu etwaigen illegalen Inhalten in ihrem Datenbestand zu überprüfen. Das gelte selbst dann, wenn sich diese Prüfung teilweise nur manuell und nicht ausschließlich softwaregestützt vornehmen lasse. Die regelmäßige Überprüfung einschlägiger Link-Sammlungen stelle ein effektives Mittel dar, um Rechtsverletzungen zu verhindern oder zumindest fortdauernde Rechtsverletzungen zu unterbinden. Unzumutbar sei die softwaregestützte Prüfung nur dann, wenn der finanzielle Aufwand außer Verhältnis zu den Erlösen stünde. Dazu habe die Antragsgegnerin jedoch keine belastbaren Zahlen vorgetragen. Die von der Antragsgegnerin eingesetzten Wort- und Hashfilter könnten von Nutzern jedenfalls leicht umgangen werden. Auch seien komprimierte Dateien von der Antragsgegnerin nicht in allen Formaten überprüft worden. Konkrete Angaben zu dem von ihr angeblich neu entwickelten effektiveren Filtersystem habe die Antragsgegnerin nicht mitgeteilt.

PM v. 17. 5. 2011 [\[Link\]](#)

**LG Berlin: Kein Wettbewerbsverstoß durch „Gefällt-mir“-Button von Facebook auf Verkaufsplattform im Internet**

Beschl. v. 14. 3. 2011 – 91 O 25/11

Die Verwendung des „Gefällt-mir“-Buttons von Facebook auf der Internetseite eines Online-Händlers ohne Hinweis auf eine mögliche Übermittlung von Nutzerdaten an

Facebook dadurch stellt keinen Wettbewerbsverstoß dar. Dies hat das Landgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden und einen Verbandsantrag eines anderen Online-Händlers zurückgewiesen.

Dieser hatte darauf verwiesen, jedenfalls die Daten anderer Facebook-Nutzer würden auch ohne Betätigung des Buttons bei deren Besuch auf der Konkurrenzseite an Facebook übertragen und verlangt, der Verwender des Buttons müsse darauf hinweisen. Dem ist das Landgericht nicht gefolgt. Unabhängig davon, wie die Sache datenschutzrechtlich zu würdigen sei, sei ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß nicht festzustellen, so das Landgericht. § 13 des Telemediengesetzes, auf dessen Verletzung die Antragstellerin sich berufe, sei keine Marktverhaltensvorschrift.

PM v. 23.03.2011 [\[Link\]](#)

**KG: Kein Wettbewerbsverstoß durch Verwendung des „Gefällt-mir“-Buttons von Facebook**

Beschl. v. 29. 4. 2011 – 5 W 88/11

Nach dem Landgericht hat auch das Kammergericht in einem Beschwerdeverfahren die Verwendung des „Gefällt-mir“-Buttons von Facebook auf der Internetseite eines Online-Händlers als wettbewerbsrechtlich unbedenklich angesehen.

Zwar spreche im Streitfall einiges dafür, dass der Verwender des Buttons gegen Unterrichtspflichten nach § 13 des Telemediengesetzes (TMG) verstoßen habe, so der 5. Zivilsenat des Kammergerichts: Nach den glaubhaften Angaben der Antragstellerin sei davon auszugehen, dass Facebook infolge der Verwendung des Buttons seine Mitglieder bei Nutzung der Seite unschwer über eine Kennnummer identifizieren könne. Daten der Seitennutzer würden auch erfasst, wenn sie zum Zeitpunkt ihres Besuchs nicht bei Facebook eingeloggt seien.

Die Verwendung des Buttons ohne ausdrücklichen Hinweis auf diese Wirkungen des Facebook-Plugins sei jedoch nicht als Wettbewerbsverstoß einzustufen. Der Marktauftritt der Konkurrenz sei durch die Weiterleitung der Daten nicht unmittelbar betroffen. Der klagende Mitbewerber könne deswegen keine Unterlassung vom Verwender verlangen.

In ähnlicher Weise hatte erstinstanzlich im Eilverfahren bereits das Landgericht Berlin entschieden.

PM v. 5. 5. 2011 [\[Link\]](#)

**LG Berlin: Einstweilige Verfügung in Sachen „Berlin Tattoo“ erlassen**

Urt. v. 21. 4. 2010 – 91 O 32/11

Das Landgericht Berlin hat heute nach mündlicher Verhandlung per einstweiliger Verfügung die Werbung für das Militärmusikfest „Berlin Tattoo“ im November 2011 mit dem Zusatz „Original“ untersagt. Ferner ist den Veranstaltern verboten worden, im geschäftlichen Verkehr zu behaupten, das Fest werde in seiner bekannten Form nicht mehr vom Deutschen Bundeswehrverband durchgeführt. Diese Behauptung, so das Landgericht in der Urteilsbegründung, sei „schlicht unwahr“. Der Begriff „Berlin Tattoo“ sei weder wettbewerbsrechtlich noch markenrechtlich geschützt. Mit dem Zusatz „Original“ werde jedoch in unzutreffender Weise die Fortführung einer Veranstaltungstradition behauptet.

PM v. 21. 4. 2011 [\[Link\]](#)

**OLG Hamm: Plagiatsvorwurf nicht bestätigt**

Urt. v. 24. 2. 2011 – I-4 U 192/10

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm hatte sich mit der Frage zu befassen, ob die Ausstellung, die Bewerbung und der Vertrieb der Figur „Teddy“ eine Verletzung der für die Figur „Buddy Bär 2“ bestehenden Geschmacksmusterrechte darstellt. Diese Frage hat der Senat verneint und damit die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Bielefeld (U. v. 14.09.2010, 4 O 524/10) bestätigt.

Die Parteien bewerben und vertreiben jeweils weiße Porzellan bzw. aus porzellanartigem Material hergestellte Figuren, die einem aufrecht stehenden Bär darstellen. Die Figur „Buddy Bär 2“ ist zugunsten der Antragsteller geschmacksmusterrechtlich geschützt. Die Antragsteller sehen in der von der Antragsgegnerin gewerblich genutzten Figur „Teddy“ ein Plagiat ihrer geschützten Figur und haben Unterlassungsansprüche geltend gemacht.

Ohne Erfolg. Nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes steht dem Rechteinhaber das ausschließliche Recht zu, das Muster zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu verwenden. Diese Rechte sind nach den Ausführungen des Senats nicht verletzt.

Dafür wäre erforderlich gewesen, dass sichtbare Merkmale, die den Gesamteindruck des geschützten Musters „Buddy Bär 2“ bestimmen, von der Figur „Teddy“ übernommen wurden. Während „Buddy Bär 2“ ein relativ freundlicher Bär sei, der aber eine gewisse Ernsthaftigkeit und Strenge auch durch die kantige Gestaltung beibehalte, wirke „Teddy“ eher wie eine banalisierte Comicfigur führte der Senat nach einer umfassenden Betrachtung der prägenden Gestaltungsmerkmale abschließend aus.



links „Teddy“, rechts „Buddy Bär 2“

PM v. 13. 4. 2011 [\[Link\]](#)

**OLG Brandenburg: Werbung für das Glücksspielprodukt „L-Dorado“ bleibt verboten**

Urt. v. 3. 5. 2011 – 6 U 41/10

Für das Glücksspielprodukt „L-Dorado“ darf weiterhin keine Werbung gemacht werden. Das hat das Brandenburgische Oberlandesgericht entschieden.

Die brandenburgische Lottogesellschaft vertrieb sowohl in ihren Annahmestellen als auch über das Internet ein Produkt namens „L-Dorado“. Im Internet konnten Spielscheine ausgefüllt, Bankdaten eingegeben und die Daten online übermittelt werden. Die Lottogesellschaft übersandte dann mit der Post einen Bestellschein, den der Kunde mit einem freien Rückantwortumschlag unterschrieben zurücksenden konnte. Bei „L-Dorado“ handelt es sich um eine Kombination von Voraussage-Lotterien „Lotto 6 aus 49“ und Losnummern der Lotterie „Spiel 77“, einem Individualtippspiel und einem Treueprogramm.

Ein Verband, in dem verschiedene Unternehmen des deutschen Glücksspielwesens,

u. a. Lottovermittler, Buchmacher, Wettunternehmen und Klassenlotterieeinnehmer zusammengeslossen sind, verlangte von der Land Brandenburg Lotto GmbH die Unterlassung der Werbung für dieses Produkt.

Das Landgericht Potsdam hat mit Urteil vom 11.3.2010 der Klage stattgegeben und die Werbung untersagt. Dagegen hat die Lottogesellschaft Berufung eingelegt. Dieses Rechtsmittel hat der für Wettbewerbsachen zuständige 6. Zivilsenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts mit Urteil vom 3.5.2011 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat das Oberlandesgericht ausgeführt, der klagende Verband handele nicht rechtsmissbräuchlich, wenn er nur gegen staatliche Lottogesellschaften und nicht gegen seine eigenen Mitglieder vorgehe. Den Lottogesellschaften stehe es offen, ihrerseits nicht gesetzestreu handelnde Mitglieder des klagenden Verbandes auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen. Gegen die Annahme des Rechtsmissbrauchs spreche auch, dass der Verband bei der Bekämpfung der Glücks- und Wettspielsucht und bei der Durchsetzung des Jugendschutzes übergeordnete Allgemeininteressen wahrnehme. Aufgrund des staatlichen Glücksspielmonopols bestehe zumindest die Gefahr eines Kontrolldefizits, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt dem Kläger der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs nicht gemacht werden könne.

Da die Lottogesellschaft in mehrerer Hinsicht gegen die restriktiven Werberegeln des seit dem 1.1.2008 geltenden Glücksspielstaatsvertrages verstoße, müsse die in Streit stehende Werbung untersagt werden. Zutreffend habe das Landgericht schon die Produktbezeichnung „L-Dorado“ als Werbemaßnahme verboten. Der Hinweis, dass nur eine Teilnahme ab 18 Jahren möglich sei, sei nicht ausreichend gestalterisch in Erscheinung getreten. Die Verbindung des Spiels „L-Dorado“ mit einem Treueprogramm verstoße ebenfalls gegen den Glücksspielstaatsvertrag.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Land Brandenburg Lotto GmbH hat Revision zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegt.

PM v. 20.06.2011 [\[Link\]](#)

#### **LG Berlin: Werbeaussagen streitender Ghostwriter im Wesentlichen unzulässig**

Teilurteil vom 6. Mai 2011 – 103 O 41/10

Die mit Klage und Widerklage über ihre Werbeaussagen streitenden Ghostwriter haben heute beide vor dem Landgericht Berlin im Wesentlichen einen Sieg davongetragen. Das Landgericht befand heute in einem Teilurteil die beanstandeten Werbeaussagen der Konkurrenten für unzulässig und untersagte antragsgemäß deren künftige Verwendung. Damit darf sich die Beklagtenseite nicht mehr als Marktführer bezeichnen. Dem Kläger ist verboten worden, sich zu Wettbewerbszwecken als „einer der leistungsfähigsten Anbieter wissenschaftlicher Ghostwriterdienstleistungen im deutschsprachigen Raum“ darzustellen.

Darüber hinaus untersagte das Landgericht beiden Prozessparteien die Verwendung einer Vielzahl anderer Werbeaussagen. Der Kläger scheiterte allerdings mit dem Verlangen, der in der Schweiz ansässigen Beklagten zu 2) die Werbeformel „international tätig“ untersagen zu lassen.

Noch nicht entschieden hat das Landgericht über die Berechtigung der Beklagten, mit einer Mitarbeiterzahl von über 250 zu werben.

[\[Link\]](#)

#### **OLG Hamm: Keine Verwechslungsgefahr**

Urt. v. 24. 5. 2011 – I-4 U 216/10

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm hat mit Urteil vom 24.05.2011 entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen Wort-/Bildmarke „Warendorfer Pferdeäppel“ und dem von Konkurrenten benutzten Zeichen „Warendorfer Pferdeleckerli“ besteht und hat damit die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Bielefeld (U. v. 09.11.2010, 10 O 54/10) bestätigt.

Die Parteien sind Konkurrenten auf dem Süßwarenmarkt. Der Beklagte vertreibt in seinem Geschäftslokal und über das Internet Pralinen unter der Bezeichnung „Warendorfer Pferdeäppel“. Er ist seit 2003 Inhaber der für Waren der Klasse 30 eingetragenen Wort-/Bildmarke „Warendorfer Pferdeäppel“. Seit 2009 vertreibt der Kläger gemeinsam mit einem Hotelier in einem Betrieb und über das Internet eine Schokoladen-Trüffel-Spezialität, die mit „Warendorfer Pferdeleckerli“ bezeichnet ist. Der Beklagte sah darin eine Verletzung seiner Marke und machte mit seiner Wi-

derklage u. a. Unterlassungsansprüche gegen seine Konkurrenten geltend. Ohne Erfolg. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Verwechslungsgefahr zwischen der Marke „Warendorfer Pferdeäppel“ und der benutzen Zeichen „Warendorfer Pferdeleckerli“ besteht nach den Ausführungen des Senats nicht. Der örtliche aber auch überörtliche Verbrauchermarkt orientiere sich nicht an der Herkunftbezeichnung „Warendorf“. Die Wortbestandteile unterschieden sich nach Klang, Schriftbild und insbesondere Wort-sinn ganz erheblich. „Pferdeleckerli“ seien als leckere ergänzende Zugabe zum (genussreichen) Essen oder Fressen bestimmt, wenn auch im eigentlichen Wort-sinn durch Pferde. „Pferdeäppel“ als Exkrementen seien lästige Folge auch guter Ernährung der Pferde. Pralinen verfremdet als „Pferdeäppel“ zu beschreiben sei originell und werde vom Verbraucher in Erinnerung gehalten. Dies gelte nicht in gleicher Weise für die Bezeichnung von Pralinen als „Pferdeleckerli“. Nicht nur „Pferdeäppel“ und „Pferdeleckerli“ würden von Verbrauchern auseinandergelassen, sondern auch „Warendorfer Pferdeäppel“ und „Warendorfer Pferdeleckerli“.

PM v. 10.06.2011 [\[Link\]](#)

#### **OLG Nürnberg: Die Beklagte darf weiterhin eine „Oberpfälzer Bierkönigin“ künden**

Urt. v. 7. 6. 2011 – 3 U 2521/10

Im Streit zweier Oberpfälzer Brauereien hat das Oberlandesgericht Nürnberg mit Urteil vom 7. Juni 2011 eine anders lautende Entscheidung des Landgerichts Regensburg aufgehoben und damit die Klage einer Brauerei aus dem Landkreis Cham abgewiesen. Das Verhalten der Beklagten stellt sich nicht als „unlauterer“ Wettbewerb dar, eine „Oberpfälzer Bierkönigin“ darf daher auch in Zukunft von ihr gekürt werden.

In den Gründen des Urteils führt der Dritte Senat des Oberlandesgerichts Nürnberg unter seinem Vorsitzenden Manfred Schwerdtner aus, der Klägerin sei zwar im Ausgangspunkt zuzustimmen, dass die Beklagte nicht hinreichend klarstellt, dass die Wahl einer Oberpfälzer Bierkönigin samt Prinzessinnen allein in ihrem Interesse – und für eigene Werbezwecke – erfolgt. Sowohl durch die Aufmachung der

Schärpe als auch in der Werbung werden die Worte „Oberpfälzer Bierkönigin“ deutlich heraus gestellt, während der konkrete Bezug zur Beklagten weniger deutlich ausfällt. Dieses „fehlgeleitete Verbraucherverständnis“ stellt sich jedoch nicht als Verstoß gegen Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) dar, da das Verhalten der Beklagten nicht „unlauter“ ist.

Der Senat begründet dies damit, dass das Auftreten der „Hoheiten“ der Klägerin vom Verbraucher zum einen nicht als Hinweis auf die Qualität der beworbenen Biere verstanden wird – ein „Gütezeichen“ oder „Qualifikationskennzeichen“ im Sinne des UWG wird von der Beklagten daher nicht unberechtigt verwendet. Zwar mag der Verbraucher glauben, dass Bierkönig und –prinzessinnen von einer neutralen Stelle gekürt worden sind. Dies ändert jedoch nichts daran, dass deren Auftreten bei Veranstaltungen der Beklagten und deren Internetpräsentation offensichtlich der Werbung für die Beklagte und ihre Produkte dient. Die Klägerin wird durch das Handeln der Beklagten auch nicht im Wettbewerb behindert: Diese hat nämlich weder versucht, an ihrer Bierkönigin „markenrechtliche Schutzrechte“ zu erlangen noch hat sie andere Aktivitäten unternommen, um die Inthronisation weiterer Bierköniginnen durch die Klägerin oder eine andere Brauerei zu verhindern. „Unlauteres Sponsoring“ liegt ebenfalls nicht vor, denn das würde voraussetzen, dass ein Unternehmen (Sponsor) einem Dritten finanzielle Unterstützung gewährt, um von diesem bei Veranstaltungen oder in den Medien genannt zu werden, ohne dass die gewährte Unterstützung nach außen hin transparent wird. Bei der „Oberpfälzer Bierkönigin“ ist jedoch durch entsprechende Hinweise für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar, dass es sich um eine von der Beklagten geförderte Werbemaßnahme handelt. Schließlich betreibt die Beklagte auch keine herabsetzende vergleichende Werbung: Der Verbraucher geht nicht davon aus, dass durch den Auftritt der Bierhoheiten bei der Veranstaltung einer Brauerei die Produkte anderer Brauereien als minderwertiger dargestellt werden sollen. Abschließend meint der Senat, der durchschnittliche Biertrinker durchschaue, dass die Regentschaft „seiner“ Königin einen doch recht profanen Kern habe:

„Auch wenn ... der Verbraucher davon ausgeht, dass die ihm präsentierte Königin samt Prinzessinnen ein Werbeträger für alle Oberpfälzer und nicht nur eine Brauerei sein soll, führt dies allein nicht zu einer erheblichen Täuschung. Schließlich ordnet der Verbraucher Wahl und Auftritt der Königin und Prinzessinnen als gelungenen Werbegag ein, der – so der eigene Sachvortrag der Klägerin – inzwischen von vielen anderen Brauereien ebenfalls praktiziert wird. ... Der Verbraucher weiß, dass die Wahl der Bierkönigin eng mit Absatzinteressen von Brauereien verbunden ist.“ Die Parteien stritten bereits in zweiter Instanz darüber, ob die Beklagte ihre Bierkönigin als „Die Oberpfälzer Bierkönigin“ oder „Die Oberpfälzer Bierprinzessin“ bezeichnen und als solche bei öffentlichen Veranstaltungen auftreten lassen darf. Dabei vertrat die Klägerin die Auffassung, die Werbung der Beklagten sei unlauter, denn die Oberpfälzer Bierkönigin sei keine Bierkönigin der Oberpfalz. Sie sei weder vom Bezirk der Oberpfalz noch von einem die Oberpfälzer Brauereien repräsentierenden Gremium gewählt worden, sondern allein auf einer Veranstaltung der Beklagten. Obwohl sie der Sache nach nur eine Brauerei unter mehr als siebzig Brauereien repräsentiere, werde gegenüber den Verbrauchern der Eindruck erweckt, dass sie in einem völlig anderen Auswahlverfahren bestimmt worden sei und für die Biere der gesamten Oberpfalz stehe. Hierdurch werde der Verbraucher getäuscht. Das Landgericht Regensburg hatte sich der Argumentation der Klägerin angeschlossen und durch Urteil vom 30.11.2010 der Beklagten dieses Verhalten untersagt. Dieses Urteil wurde durch die Entscheidung des Oberlandesgerichts nunmehr aufgehoben.

PM v. 7. 6. 2011 [\[Link\]](#)

## D. LITERATURAUSWERTUNG

Zusammengestellt von *Carsten Johne*

(Die Auflistung stellt einen Überblick über die in Zeitschriften erschienenen Publikationen des letzten Quartals dar und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit)

### I. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

- **Adocker, Thomas/Koller, Alexander**  
Nichtigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats und deren Geltendmachung  
*GRURInt 2011, 385 (Heft 5)*
- **Arnold, Bernhard**  
Anm. zu BPatG, Urt. v. 14.12.2010 – 4 Ni 24/09 – Rechtskraft einer abgewiesenen Nichtigkeitsklage wirkt auch gegenüber nur formal verschiedener Person  
*GRUR-Prax 2011, 106 (Heft 5)*
- **Augenstein, Christof**  
Anm. zu BGH, Beschl. v. 24.01.2011 – X ZB 33/08 – Keine konkludente Nichtangriffspflicht eines berechtigten Dritten  
*GRUR-Prax 2011, 148 (Heft 7)*
- **Cockbain, Julian/Sterckx, Sigrid**  
Is the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Authorised to Extend the Bounds of the Patentable? The G-3/85 Second Medical Indication / EISA and G-2/08 Dosage Regime / ABBOTT RESPIRATORY Cases  
*IIC 2011, 257 (Heft 3)*
- **Dolder, Fritz/Ann, Christoph/Buser, Mauro**  
Beurteilung der Erfindungshöhe mit Hilfe eines additiven multi-item Indexes  
*GRUR 2011, 177 (Heft 3)*
- **Ehlers, Jochen**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 26.10.2010 – X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen  
*Mitt. 2011, 65 (Heft 2)*
- **Féaux de Lacroix, Stefan**  
Probleme offen definierter Merkmale in Patentansprüchen  
*Mitt. 2011, 49 (Heft 2)*

- **Groß, Michael**  
Aktuelle Lizenzgebühren in Patentlizenz-, Know-how- und Computerprogrammlicenz-Verträgen: 2009/2010  
*K&R 2011, 292 (Heft 5)*
- **Haberl, Andreas/Schallmoser, Konstantin**  
EuGH lehnt geplantes Übereinkommen über einheitliches Europäisches Patentgerichtssystem ab  
*GRUR-Prax 2011, 143 (Heft 7)*
- **Heyers, Johannes**  
Effiziente Patentpoolkonstitution – zugleich ein Beitrag zum sog. More Economic Approach  
*GRURInt 2011, 213 (Heft 3)*
- **Hössle, Markus**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 26.10.2010 – X ZR 47/07 – Patentschutz für Software; Wiedergabe topografischer Informationen  
*CR 2011, 148 (Heft 3)*
- **Jüngst, Oliver Jan/Höhne, Christof**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 25.01.2011 – X ZR 69/08 – Raffvorhang  
*Mitt. 2011, 192 (Heft 4)*
- **Kiani, Nassim/Springorum, Harald/Schmitz, Tobias**  
Aktuelles aus dem Bereich der ‚Patent Litigation‘  
*Mitt. 2011, 115 (Heft 3)*
- **Köklü, Kaya/Müller-Stoy, Tilman**  
Zum Dringlichkeitserfordernis in Besichtigungsverfahren  
*Mitt. 2011, 109 (Heft 3)*
- **Krauß, Jan B.**  
Aktuelles aus dem Bereich Biotechnologie. Willkommen im Sonderrecht für den Stoffschutz auf DNA-Sequenzen – Die „Monsanto“-Entscheidung und der „informatiionsgebundene Stoffschutz“  
*Mitt. 2011, 54 (Heft 2)*
- **Kulhavy, Sava V.**  
Der Fachmann im Patentwesen  
*Mitt. 2011, 179 (Heft 4)*
- **Kulhavy, Sava V.**  
Durchschnittsfachmann, Fachmann, oder doch kein Fachmann?  
*sic! 2011, 223 (Heft 4)*
- **Luginbuehl, Stefan/Pattloch, Thomas**  
The Awakening of the Chinese Patent Dragon – The Revised Chinese Patent Law 2009  
*IIC 2011, 130 (Heft 2)*
- **Maaßen, Stefan**  
Anm. zu LG Mannheim, Urt. v. 18.02.2011 – 7 O 100/10 – Kein Sukzessionsschutz für Nutzungsrechte an deutschem Patent, die aufgrund einer FRAND-Erklärung der ETSI eingeräumt werden  
*GRUR-Prax 2011, 149 (Heft 7)*
- **Quodbach, Martin**  
Anm. zu BGH, Entsch. v. 14.12.2010 – X ZR 193/03 – Crimpwerkzeug IV; Verhältnis von wortlautgemäßer und äquivalenter Verletzung bei Wechsel des Klägervortrags in der Revisionsinstanz  
*IPKompakt 2011, 3 (Heft 3)*
- **Quodbach, Martin**  
Anm. zu BGH, Entsch. v. 18.01.2011 – X 165/07 – Formkörper; Patentnichtigkeitsverfahren: Befragung von Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung  
*IPKompakt 2011, 5 (Heft 3)*
- **Seiler, Frank**  
Neuere Rechtsprechung zur zulassungsfreien Rechtsbeschwerde in Patentsachen  
*GRUR 2011, 287 (Heft 4)*
- **Smolinski, Jörg**  
Der „Demonstrationsschrank“ – eine Rechtsfortbildung als erforderlicher Systembruch?  
*Mitt. 2011, 58 (Heft 2)*
- **Stauder, Dieter**  
Europäische Patentgerichtsbarkeit – Wie geht es weiter nach dem Gutachten O 1/09 des EuGH?  
*sic! 2011 (Heft 6)*
- **Stjerna, Ingve Björn**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 25.01.2011 – X ZR 69/08 – Gleichartigkeit zweier Handlungen im Sinne der Konzentrationsmaxime; Raffvorhang  
*GRUR 2011, 414 (Heft 5)*
- **Tsikun, Marina/Ni, Kuei-Jung**  
Using Licensing Contracts to Protect Holders of Traditional Knowledge Related to

Genetic Resources – A Reflection on ICBG Projects  
*IIC 2011, 299 (Heft 3)*

• **Waldeck und Pymont, Wolrad Prinz zu**

Anmerkung zu BGH, U. v. 14.12.2010 – X ZR 193/03 – Zurückverweisung bei Geltendmachung äquivalenter Verletzung erstmals in der Revision nur bei hinreichender Darlegung („Crimpwerkzeug IV“)  
*GRUR-Prax 2011, 105 (Heft 5)*

• **Wallot, Max**

Massnahmen gegen Patenttrolle: Zwangslizenzen, Rechtsmissbrauchsverbot oder doch Verhältnismässigkeitsprüfung?  
*sic! 2011 (Heft 3)*

• **Walter, Doris**

Anm. zu EuGH, Schlussantrag des Generalanwalts vom 10.03.2011 – C-34/10 – Generalanwalt hält pluripotente Stammzellen, denen die Zerstörung eines menschlichen Embryos vorausgeht, für nicht patentierbar  
*GRUR-Prax 2011, 147 (Heft 7)*

• **Wolk, Sanna**

Remuneration of Employee Inventors – Is There a Common European Ground? A Comparison of National Laws on Compensation of Inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom  
*IIC 2011, 272 (Heft 3)*

## II. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT

• **Barnitzke, Benno/Möller, Philipp/Nordmeyer, Arne**

Die Schutzfähigkeit graphischer Benutzeroberflächen nach europäischem und deutschem Recht  
*CR 2011, 277 (Heft 5)*

• **Becker, Bernhard von**

Ein Fünftel für den Übersetzer – Folgen der neuen BGH-Urteile zur angemessenen Vergütung  
*GRUR-Prax 2011, 96 (Heft 5)*

• **Borghini, Maurizio**

Chasing Copyright Infringement in the Streaming Landscape  
*IIC 2011, 316 (Heft 3)*

• **Brexl, Oliver**

Anm. zu BGH, Urt. v. 17.12.2010 – V ZR 45/10, VI ZR 46/10, VI ZR 44/10 – Nur der Eigentümer darf von seinem Grundstück auf fotografieren und die Aufnahmen verwerten  
*GRUR-Prax 2011, 107 (Heft 5)*

• **Bullinger, Winfried**

Anm. zu BGH, Urt. v. 05.10.2010 – I ZR 127/09 – Keine Abbildung von Kunstwerken im Online-Archiv ohne Lizenz  
*GRUR-Prax 2011, 196 (Heft 9)*

• **Caduff, Corina**

Das Plagiat in der Literatur und in der Wissenschaft  
*KUR 2011, 3 (Heft 1)*

• **Cichon, Caroline**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 03.02.2011 – I ZR 129/08 – Weiterverkauf lizenzierter Computersoftware „Used Soft“  
*GRUR-Prax 2011, 172 (Heft 8)*

• **Dietrich, Christian**

Anm. zu KG, Urt. v. 07.02.2011 – 24 U 156/10 – Erneuter Beschluss der GEMA-Hauptversammlung nach bereits erledigter Abstimmung ist nichtig („Antrag 28“)  
*GRUR-Prax 2011, 151 (Heft 7)*

• **Dreier, Thomas**

Padawan und die Folgen für die deutsche Kopiervergütung  
*ZUM 2011, 281 (Heft 4)*

• **Erd, Rainer**

Freie Benutzung oder abhängige Bearbeitung beim „Perlentauchen“?  
*K&R 2011, 177 (Heft 3)*

• **Flechsig, Norbert P.**

Zur Zukunft des Urheberrechts im Zeitalter vollständiger Digitalisierung künstlerischer Leistungen  
*ZGE 2011, 19 (Heft 1)*

• **Gergen, Thomas**

Zwischen französischem *droit d'auteur* und deutscher Privilegierttradition: Praxis und Entwicklung des badischen Urheberrechts im 19. Jahrhundert  
*UFITA 2011, 131 (Heft 1)*

• **Götting, Hans-Peter**

Anm. zu BGH, Urt. v. 29.04.2010 – I ZR 69/08 – Urheberrechtliche Zulässigkeit von

Vorschaubildern in der Trefferliste einer Suchmaschine (Vorschaubilder)  
*LMK 2010, 309481 (Ausgabe 10)*

• **Gounalakis, Georgios**

Anm. zu BGH, Urt. v. 26.10.2010 – VI ZR 230/08 – Unterschiedlicher Schutz des Persönlichkeitsrechts gegenüber Wort- und Bildberichterstattung  
*LMK 2011, 315372 (Ausgabe 3)*

• **Gregor, Joseph**

Geistiges Eigentum des Bühnenbildners? (Nachdruck aus Geistiges Eigentum III 1937/38, S. 129-137)  
*UFITA 2011, 173 (Heft 1)*

• **Grohmann, Arno**

Anm. zu EuGH, Urt. v. 27.01.2011 – Rs. C-168/09 – Ausschluss des urheberrechtlichen Designschutzes in Italien ist EU-rechtswidrig  
*GRUR-Prax 2011, 82 (Heft 4)*

• **Haarhoff, Ina Susann**

Prominenten-Porträts als Marke? Anmerkung zu den Beschlüssen des BGH „Marlene-Dietrich-Bildnis I“ und des BPatG „Porträtfoto Marlene Dietrich II“  
*GRUR 2011, 183 (Heft 3)*

• **Heydn, Truiken J.**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 03.02.2011 – I ZR 129/08 – Handel mit „gebrauchten“ Softwarelizenzen (UsedSoft)  
*MMR 2011, 309 (Heft 5)*

• **Hirsch-Ballin, Ernst**

Zur Frage der Verwirkung im deutschen Urheberrecht, (Nachdruck aus Geistiges Eigentum II 1936/37, 345-357)  
*UFITA 2011, 159 (Heft 1)*

• **Hoeren, Thomas**

Anm. zu BGH, Urteil vom 07.12.2010 – VI ZR 30/09 – Keine Prüfungspflicht der beabsichtigten Berichterstattung durch Bildagenturen  
*MMR 2011, 245 (Heft 4)*

• **Hoeren, Thomas/Herrig, Eva-Maria**

Urheberrechtsverletzung durch WikiLeaks? Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit vs. Urheberinteressen  
*MMR 2011, 143 (Heft 3)*

• **Ingendaay, Dominik**

Zur Verbreiterhaftung des Buchhandels – Unterlassungspflicht des Buchhändlers bei der Verbreitung urheberrechtsverletzender Inhalte – Täter oder Störer?  
*AiP 2011, 126 (Heft 2)*

• **Jacobs, Rainer**

Die Karlsruher Übersetzertarife – Zugleich Anmerkung zu BGH „Destructive Emotions“  
*GRUR 2011, 306 (Heft 4)*

• **Jakobsen, Søren Sandfeld/Petersen, Clement Salung**

Injunctions Against Mere Conduit of Information Protected by Copyright – A Scandinavian Perspective  
*IIC 2011, 151 (Heft 2)*

• **Jani, Ole**

Anm. zu LG Frankfurt, Urt. v. 16.03.2011 – 2-06 O 378/10 – § 52b UrhG erlaubt keine Anschlussnutzung an elektronischen Leseplätzen  
*GRUR-Prax 2011, 199 (Heft 9)*

• **Jani, Ole/Ebbinghaus, Amélie**

Gerechter Ausgleich für Privatkopien: Tarif-Festsetzung nach dem „Padawan“-Urteil des EuGH  
*GRUR-Prax 2011, 71 (Heft 4)*

• **Kaboth, Daniel**

Anm. zu BGH, Urt. v. 05.10.2010 – I ZR 127/09 – Online-Veröffentlichung von Kunstwerk-Fotos als Tagesereignis nur befristet zulässig („Kunstaustellung im Online-Archiv“)  
*K&R 2011, 337 (Heft 5)*

• **Katzenberger, Paul/Nérisson, Sylvie**

Kulturförderung, Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit in Recht und Praxis urheberrechtlicher Verwertungsgesellschaften  
*GRURInt 2011, 283 (Heft 4)*

• **Krekel, Jan F.**

Die digitale Datenbank – aktuelle Probleme im Recht des Datenbankherstellers  
*WRP 2011, 436 (Heft 4)*

• **Kyre, Andrea**

Angemessene Vergütung nach § 32 UrhG durch Dritte? Zu den Vergütungsansprüchen von Komponisten bei einer Eigen- oder Auftragsproduktion im Fernsehen  
*UFITA 2011, 81 (Heft 1)*

- **Lederer, Beatrice**

Anm. zu OLG München, Beschl. v. 27.09.2010 – 11 W 1894/10 – Gerichtskosten bei urheberrechtlichem Auskunftsanspruch  
*ITRB 2011, 57 (Heft 3)*

- **Lehment, Henrik**

Anm. zu BGH, Urt. v. 17.12.2010 – V ZR 45/10 – Untersagung ungenehmigter Fotografien durch Grundstückseigentümer (Preußische Gärten und Parkanlagen)  
*GRUR 2011, 327 (Heft 4)*

- **Loewenheim, Ulrich**

Anm. zu BGH, Urt. v. 01.12.2010 – I ZR 12/08 – Umfang des Urheberrechtsschutzes für Rezensionen und Abstracts – Perlen-taucher  
*LMK 2011, 316760 (Ausgabe 4)*

- **Maaßen, Wolfgang**

Fluxus, Fotografie und Urheberrecht  
*AFP 2011, 10 (Heft 1)*

- **Marly, Jochen**

Der Urheberrechtsschutz grafischer Benutzeroberflächen von Computerprogrammen  
*GRUR 2011, 204 (Heft 3)*

- **Marly, Jochen**

Anm. zu BGH, Urt. v. 11.02.2010 – I ZR 178/08 – Keine Erschöpfung des Verbreitungsrechts durch Vertrieb eines nur in Verbindung mit einem Online-Dienst nutzbaren Computerspiels (Half-Life 2)  
*LMK 2010, 309245 (Ausgabe 10)*

- **Marly, Jochen/Nestler, Marie**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 03.02.2011 – I ZR 129/08 – Zur Zulässigkeit des Handelns mit „gebrauchten“ Softwarelizenzen – UsedSoft  
Anmerkung von Prof. Dr. Jochen Marly;  
*LMK 2011, 316761 (Ausgabe 4)*

- **Minnerup, Silke**

Gesetzentwurf zu Zweitverwertungsrechten für wissenschaftliche Werke  
*ITRB 2011, 98 (Heft 5)*

- **Möller, Ralf**

Zur urheberrechtlichen Unzulässigkeit einer nur in einem Teilakt im Inland vorgenommenen Verbreitungshandlung  
*GRUR 2011, 397 (Heft 5)*

- **Moritz, Hans-Werner**

Keine Nutzungsberechtigung für ein „gebrauchtes“ Computerprogramm nach Art. 5 Abs. 1 der RL 2009/24/EG ohne Zustimmung des Rechtsinhabers  
*K&R 2011, 240 (Heft 4)*

- **Obergfell, Eva Inés**

Konkretisierung der urheberrechtlichen Bewertung von Abstracts durch den BGH  
*GRUR 2011, 208 (Heft 3)*

- **Obergfell, Eva Inés**

Anm. zu OLG München, Urt. v. 10.02.2011 – 29 U 2749/10 – Kein Fairnessausgleich für Miturheberin des „Tatort“-Vorspanns  
*GRUR-Prax 2011, 174 (Heft 8)*

- **Petershagen, Jörg**

Der Schutz des Rechts am eigenen Bild vor Hyperlinks  
*NJW 2011, 705 (Heft 11)*

- **Poll, Günter**

Vom Broadcast zum Podcast – Urheberrechtliche Einordnung neuer Internet-geschäftsmodelle  
*MMR 2011, 226 (Heft 4)*

- **Prinz, Tillmann**

Mediation im Urheberrecht – Zur Interessenoptimierung in Urheberrechtskonflikten bei Änderungen an Werken der Baukunst  
*UFITA 2011, 9 (Heft 1)*

- **Raue, Benjamin**

Erfolgreiche Abwendung von Mehrfachab-mahnungen – Unterlassungserklärung nach illegalem Download eines Musiksamplers  
*MMR 2011, 290 (Heft 5)*

- **Rauer, Nils**

Auch das Google Book Settlement 2.0 fällt durch  
*K&R 2011, 289 (Heft 5)*

- **Reber, Ulrich**

Anm. zu EuGH, Schlussantrag des Generalanwalts vom 10.03.2011 – C-462/09 – Generalanwalt bejaht Vergütungspflicht für Speichermedien und -geräte im grenzüberschreitenden Versandhandel teilweise  
*GRUR-Prax 2011, 150 (Heft 7)*

- **Rössel, Markus**

Anm. zu BGH, Urt. v. 01.12.2010 – I ZR 12/08 – Urheberrechtswidrige Abstracts (Perlen-taucher)

*ITRB 2011, 52 (Heft 3)*

- **Rössel, Markus**

Anm. zu BGH, Urt. v. 01.12.2010 – I ZR 12/08 – Perlen-taucher  
*MMR 2011, 186 (Heft 11)*

- **Ruhl, Oliver**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 17.08.2010 – I ZR 97/09 – Schutz eines älteren Geschmacksmusters (Baugruppe II)  
*GRUR 2011, 423 (Heft 5)*

- **Sajuntz, Sascha**

Perlen-taucher: Die Kunst der verkürzten Wiedergabe von Buchrezensionen  
*NJW 2011, 729 (Heft 11)*

- **Schabel, Thomas**

Anm. zu OLG Celle, Urt. v. 02.03.2011 – 14 U 140/10 – Architekt hat bei unerlaubter Verwendung seiner Entwürfe urheberrechtlichen Entschädigungsanspruch  
*GRUR-Prax 2011, 197 (Heft 9)*

- **Schabenberger, Andreas**

Mein Schloss, mein Garten, meine Verwertungserlöse? – Konsequenzen aus den BGH-Entscheidungen „Preußische Schlösser und Gärten“  
*GRUR-Prax 2011, 139 (Heft 7)*

- **Schäfer, Fabian**

Anm. zu LG Bochum, Urteil vom 20.1.2011 – 8 O 293/09 – Auskunftsanspruch und Schadensersatz bei Urheberrechtsverletzung an LGPL-Programm  
*K&R 2011, 277 (Heft 4)*

- **Schmid-Petersen, Frauke**

Zu den Grenzen der freien Benutzung von Presstexten im Internet  
*AFP 2011, 119 (Heft 2)*

- **Scholz, Jochen**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 03.02.2011 – I ZR 129/08 – EuGH-Vorlage zur Zulässigkeit des Vertriebs „gebrauchter“ Softwarelizenzen (UsedSoft)  
*GRUR 2011, 421 (Heft 5)*

- **Schramm, Peter**

Kumulativer Designschutz über das Urheber- und Geschmacksmusterrecht  
*sic! 2011, 333 (Heft 5)*

- **Schröder, Markus/Reimer, Daniel**

Anm. zu OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2010 – I-20 U 59/10 – Rapidshare III  
*MMR 2011, 252 (Heft 4)*

- **Schwarz, Mathias/Hansen, Gerd**

Current Misguided Developments in the Interpretation of the Term „Initial Transmission“ as a Prerequisite for the Right of Retransmission by Cable – An Analysis Proceeding from Section 20b of the German Copyright Act  
*IIC 2011, 201 (Heft 2)*

- **Seiler, Frank**

Prominente(n-)Kinder  
*WRP 2011, 526 (Heft 5)*

- **Sendrowski, Heiko**

Datenbanken und die Summe ihrer Teile  
*Mitt. 2011, 112 (Heft 3)*

- **Senn, Mischa**

Künstlerische Aneignungen und ihre rechtliche Beurteilung  
*KUR 2011, 7 (Heft 1)*

- **Solmecke, Christian/Khan, Nasrin**

Anm. zu OLG Köln, Beschl. vom 27.12.2010 – 6 W 155/10 – Gewerbliches Ausmaß von Rechtsverletzungen beim öffentlichen Zugänglichmachen geschützter Werke in Online-Tauschbörsen  
*MMR 2011, 248 (Heft 4)*

- **Sosnitza, Olaf**

„Gebrauchte Software“: Licht und Schatten auf dem Weg von Karlsruhe nach Luxemburg  
*K&R 2011, 243 (Heft 4)*

- **Steinhauer, Eric W.**

Die Reichweite der Unterrichtsbeschränkung in der Hochschullehre – Zur Klage des Kröner-Verlages gegen die FernUniversität in Hagen  
*K&R 2011, 311 (Heft 5)*

- **Stögmüller, Thomas**

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 18.08.2010 – 5 U 62/09 – Automatisiertes Durchsuchen von Pkw-Onlinebörsen verletzt Recht des Datenbankherstellers nicht  
*GRUR-Prax 2011, 152 (Heft 7)*

- **Stögmüller, Thomas**

Anm. zu LG Hamburg, Urt. v. 10.12.2010 – 406 O 50/10 – Internetangebot eines entgeltlichen Downloads fremder kostenloser Software  
*ZUM 2011, 349 (Heft 4)*

- **Wagner, Eva**

Das Folgerecht in Australien  
*GRURInt 2011, 388 (Heft 5)*

- **Walter Michael M.**

Anm. zu OGH, Entsch. v. 23.02.2010 – 4 Ob 208/09f – Bildergalerie auf Hotel-Website; Gemälde im Hintergrund  
*Medien und Recht 2011, 209 (Heft 4)*

- **Wanckel, Endress**

Personenbezogene Prominentenberichterstattung anlässlich zeitgeschichtlicher Ereignisse  
*NJW 2011, 726 (Heft 11)*

- **Wigger, Fabian**

EuGH: Unionsrechtliche Grundlagen und Grenzen der „Abgabe für Privatkopie“  
*sic! 2011 (Heft 3)*

### III. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

- **Abrar, Sascha**

Anm. zu EuGH, Schlussanträge v. 24.03.2011 – Rs. C-323/09 – Generalanwalt sieht bekannte Marke durch Google AdWords nicht per se verletzt  
*GRUR-Prax 2011, 166 (Heft 8)*

- **Agthe, Thilo C./Tanner, Brigitte**

Von Medinol bis Bose: die Problematik fehlerhafter Benutzungserklärungen bei US-Markenregistrierungen – eine Standortbestimmung  
*GRURInt 2011, 225 (Heft 3)*

- **Bartos, Christoph**

Unterscheidungskraft infolge Benutzung – Wie hat der Eintragungsantrag Erfolg?  
*GRUR-Prax 2011, 137 (Heft 7)*

- **Berlit, Wolfgang**

Schutz und Schutzzumfang von Warenformmarken am Beispiel des Schokoladen-Osterhasen  
*GRUR 2011, 369 (Heft 5)*

- **Berlit, Wolfgang**

Anm. zu BGH, Urt. v. 21.01.2010 – I ZR 206/07 – Schutz des Markeninhabers gegen einen ungetreuen ausländischen Agenten bei Markenähnlichkeit (DISC)  
*LMK 2010, 308383 (Ausgabe 10)*

- **Bender, Achim**

Luftsprung durch Technik – Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2010, Teil 1: Die absoluten Schutzversagungsgründe  
*MarkenR 2011, 49 (Heft 2)*

- **Bender, Achim**

Luftsprung durch Technik – Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2010, Teil 1: Die relativen Schutzversagungsgründe  
*MarkenR 2011, 89 (Heft 3)*

- **Berger, Matthias**

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 28.10.2010 – 3 U 206/08 – Kennzeichenmäßige Nutzung bei Domainweiterleitung  
*MarkenR 2011, 77 (Heft 2)*

- **Bienek, Adrian M.**

Teilweise Nichtigkeit der dreidimensionalen EU-Gemeinschaftsmarke für den Lego-Klemmbaustein in roter Farbe  
*sic! 2011, 323 (Heft 5)*

- **Blind, Julia**

Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 03.02.2011 – 6 U 21/10 – „Flugplatz S.“ ist nicht unterscheidungskräftig  
*GRUR-Prax 2011, 145 (Heft 7)*

- **Böckenholt, Rudolf**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 11.03.2010 – 6 U 262/08 – Parallelimport nicht erschöpfter Originalware nicht kerngleich mit dem Angebot gefälschter Markenware  
*GRUR-Prax 2011, 124 (Heft 6)*

- **Bölling, Markus B.**

Alternative Klagehäufung im Kennzeichenstreit?  
*MarkenR 2011, 102 (Heft 3)*

- **Bozbel, Savas**

Benutzung der Marke als Domain-Name, Metatag und Keyword im türkischen Recht  
*MarkenR 2011, 145 (Heft 4)*

- **Czernik, Ilja**

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 23.02.2011 – 26 W (pat) 516/10 – Bereits zehntägige Zeichenbenutzung kann schützenswerten Besitzstand begründen  
*GRUR-Prax 2011, 168 (Heft 8)*

- **Dönch, Julia**

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 11.01.2011 – 27 W (pat) 278/09 – Zierstreifen und Steppnähte können als Bildmarke geschützt werden  
*GRUR-Prax 2011, 102 (Heft 5)*

- **Doepner, Anja**

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 26.01.2011 – 28 W (pat) 38/10 – Wortmarke „MULTITUBO“ für Metall- und Kunststoffrohre nicht schutzfähig  
*GRUR-Prax 2011, 122 (Heft 6)*

- **Dönch, Julia**

Anm. zu EuG, Urt. v. 15.03.2011 – Rs. T-50/09 – Anforderungen an rechtzeitige Vorlage von Benutzungsnachweisen  
*GRUR-Prax 2011, 167 (Heft 8)*

- **Fezer, Karl-Heinz**

Immaterialgüterrechtsschutz der Marke im Verletzungsverfahren  
*WRP 2011, 387 (Heft 4)*

- **Fischer, Thomas**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 03.02.2011 – 6 U 242/09 – „Jim-Clarke-Revival“ genießt Unternehmenskennzeichenschutz für Motorsport-Veranstaltung  
*GRUR-Prax 2011, 193 (Heft 9)*

- **Glöckner, Jochen**

Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG  
*sic! 2011 (Heft 5)*

- **Gründig-Schnelle, Kerstin**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 17.08.2010 – I ZB 59/09 – und I ZB 61/09 – DPMA muss Gründe für Abweichung von Voreintragungen nicht mitteilen („SUPERgirl“)  
*GRUR-Prax 2011, 79 (Heft 4)*

- **Held, Hanna Karin**

Anm. zu EuGH, Schlussantr. v. 07.04.2011 – Rs. C-46/10 – Inhaber einer Formmarke kann dem Gas-Verkauf in zuvor selbst in Verkehr gebrachter Flasche laut Generalanwältin nicht widersprechen  
*GRUR-Prax 2011, 189 (Heft 9)*

- **Hilger, Jens**

Von der „Venen-Liga“ bis zum „Institut der Norddeutschen Wirtschaft“ – Markenmäßige Schutzfähigkeit typischer Verbandsnamen  
*GRUR-Prax 2011, 99 (Heft 8)*

- **Hilger, Jens**

Anm. zu OLG Nürnberg, Urt. v. 15.03.2011 – 3 U 1644/10 – Keine privilegierte Benutzung von Kennzeichen zur Beschreibung grafischer Aufmachung einer Verpackung  
*GRUR-Prax 2011, 170 (Heft 8)*

- **Huppertz, Peter/Fritzsche, Benjamin**

Titelschutz für Software  
*ITRB 2011, 86 (Heft 4)*

- **Jaeschke, Lars**

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 28.10.2010 – 3 U 206/08 – Verwendung eines unterscheidungskräftigen Zeichens als E-Mail-Adresse (PATMONDIAL)  
*MMR 2011, 326 (Heft 5)*

- **Keller, Claudia/Bosshard, Delia**

Garantie- und Kollektivmarken: Vor- und Nachteile gegenüber Individualmarken  
*sic! 2011, 361 (Heft 6)*

- **Knaak, Roland**

Anm. zu EuGH, Urt. v. 29.03.2011 – Rs. C-96/09 – EuG muss nochmals über Konflikt zwischen Ursprungsbezeichnung „Bud“ und Gemeinschaftsmarke „BUD“ entscheiden  
*GRUR-Prax 2011, 165 (Heft 8)*

- **Koch, Matthias**

Anm. zu BPatG, Beschl. vom 08.02.2011 – 33 W (pat) 45/09 – Zwischen „TEFLON“ und „TEFLEXAN“ besteht Verwechslungsgefahr  
*GRUR-Prax 2011, 144 (Heft 7)*

- **Kochendörfer, Mathias**

Teillöschung einzelner Bestandteile von Firmen-, Vereinsnamen und Domains  
*MarkenR 2011, 61 (Heft 2)*

- **Kopacek, Ingrid/Kortge, Regina**

Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2010 – Teil I: Markenrecht  
*GRUR 2011, 273 (Heft 4)*

- **Kunczik, Niclas**

Anm. zu OLG Braunschweig, Urt. v. 24.11.2010 – 2 U 113/08 – Markenrechtsverletzung durch vage formulierte AdWords-Anzeige  
*ITRB 2011, 103 (Heft 5)*

- **Löffel, Oliver**

Markenschutz für Slogans: Nicht immer, aber immer öfter?  
*GRUR-Prax 2011, 115 (Heft 6)*

- **Löffel, Oliver**

Anm. zu OLG München, Urt. v. 21.10.2010 – 29 U 2787/10 – Rücknahme des Verfügungsantrags nur bis Erlass des Berufungsurteils  
*GRUR-Prax 2011, 146 (Heft 7)*

- **Maaßen, Stefan/Hühner, Sebastian**

Neue Top-Level-Domains 2011 – Fragen zu Verwechslungsgefahr und Haftung der Vergabestellen  
*MMR 2011, 148 (Heft 3)*

- **Onken, Carola**

Was prägt Barbara Becker oder kommt es darauf gar nicht an?  
*MarkenR 2011, 141 (Heft 4)*

- **Raab, Thomas/Ahmann, Verena**

(Keine) Gleichheit im Unrecht? Berücksichtigung von Voreintragungen durch das DPMA nach der aktuellen BGH-Rechtsprechung  
*GRUR-Prax 2011, 93 (Heft 5)*

- **Rauscher, Oliver**

Anm. zu EuG, Urt. v. 17.12.2010 – Rs. T-336/08 – Goldhase  
*Mitt. 2011, 83 (Heft 2)*

- **Rettew, Douglas A.**

Nontraditional Trademarks in the United States  
*Mitt. 2011, 171 (Heft 4)*

- **Rieken, Christoph**

Anm. zu EuGH, Urt. v. 13.01.2011 – Rs. C-92/10 P – Wort-/Bildmarke „BestBuy“ ist nicht schutzfähig  
*GRUR-Prax 2011, 78 (Heft 4)*

- **Rieken, Christoph**

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 23.11.2010 – 27 W (pat) 29/10 – „a priori“ und „Apriori-Film“ sind verwechselbar ähnlich  
*GRUR-Prax 2011, 123 (Heft 6)*

- **Schabenberger, Andreas**

Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 28.10.2010 – 3 U 206/08 – Nicht jede Verwendung eines Domainnamens ist kennzeichenmäßig  
*GRUR-Prax 2011, 86 (Heft 4)*

- **Schmidt, Michael**

Verschiebung markenrechtlicher Grenzen lauterkeitsrechtlicher Ansprüche nach Umsetzung der UGP-Richtlinie  
*GRUR-Prax 2011, 159 (Heft 8)*

- **Schmidt-Hern, Kai**

Anm. zu LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 26.01.2011 – 3 O 5593/10 – Vertreter haftet bei Titelschutzanzeige für anonymen Mandanten  
*GRUR-Prax 2011, 194 (Heft 9)*

- **Schmitz, Alexandra**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 24.02.2011 – 6 U 260/10 – Keine Begrenzung des Schutzzumfangs wegen Freihaltebedürfnis an geografischer Herkunftsangabe „Buffalo“  
*GRUR-Prax 2011, 192 (Heft 9)*

- **Schoene, Volker**

Anm. zu OLG Karlsruhe, Urt. v. 26.01.2011 – 6 U 27/10 – § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG ist richtlinienkonform; SUPER ILLU, SUPERILLU, illu Das Star-Magazin von SUPERILLU  
*GRUR-Prax 2011, 104 (Heft 5)*

- **Scholl, Stefanie**

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 12.01.2011 – 29 W (pat) 157/10 – Wort-Bildmarke „Premium Ingredients International“ für den Handel mit Zutaten, Aromen und Düften eintragungsfähig  
*GRUR-Prax 2011, 80 (Heft 4)*

- **Schrey, Joachim/Haug, Thomas W.**

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – ohne Auswirkungen auf das deutsche und europäische Recht  
*K&R 2011, 171 (Heft 3)*

- **Stelzenmüller, Ursula**

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 09.12.2010 – 28 W (pat) 95/09 – Englischdeutsche Wortkombination „CutMetall“ nicht unterscheidungskräftig  
*GRUR-Prax 2011, 103 (Heft 5)*

- **Strauss, Jürgen**

Gerichtliche Zuständigkeit bei Anspruchskonkurrenz aus Markengesetz und Gemeinschaftsmarkenverordnung  
*GRUR 2011, 401 (Heft 5)*

- **Teworte-Vey, Marie**

Anm. zu BGH, Entsch. v. 17.08.2010 – I ZB 59/09 – SUPERgirl; Zur Bindungswirkung von Vorentscheidungen des DPMA bei nachfolgenden Markenmeldungen  
*IPKompakt 2011, 9 (Heft 3)*

- **Töbelmann, Valeska**

Anm. zu EuG, Urt. v. 17.02.2011 – Rs. T-385/09 – Keine Verwechslungsgefahr zwischen „LOFT“ und „ANN TAYLOR LOFT“ im Modesektor  
*GRUR-Prax 2011, 121 (Heft 6)*

- **Viefhues, Martin**

Anm. zu BGH, Urt. v. 14.10.2010 – I ZR 212/08 – „Mega-Kasten-Gewinnspiel“ erfordert Markenrecherche in Bezug auf Werbung  
*GRUR-Prax 2011, 191 (Heft 9)*

- **Völker, Stefan**

Anm. zu EuGH, Urt. v. 24.03.2011 – Rs. C-552/09 P – Absolute Zeichenunähnlichkeit lässt sich auch durch hohe Unterscheidungskraft nicht überwinden  
*GRUR-Prax 2011, 190 (Heft 9)*

- **Weiser, Jan**

Anm. zu BPatG, Beschl. v. 18.01.2011 – 27 W (pat) 80/10 – Englische Wortkombination „WindowTainment“ ist nicht unterscheidungskräftig  
*GRUR-Prax 2011, 169 (Heft 8)*

- **Well-Szőnyi, Cathérine**

Anm. zu Cour de cassation, Urt. v. 13.07.2010 – Google France, Google Inc., Google Ireland Ltd ./ Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager (GIFAM) et autres, Google France, Google Inc., Google Ireland ./ GIFAM  
*GRURInt 2011, 448 (Heft 5)*

- **Welser, Marcus von**

Anm. zu EuGH, Urt. v. 12.04.2011 – Rs. C-235/09 – Verletzung einer Gemeinschaftsmarke führt regelmäßig zu einem gemeinschaftsweiten Unterlassungsanspruch  
*GRUR-Prax 2011, 188 (Heft 9)*

#### IV. WETTBEWERBSRECHT

- **Armah, Henrik**

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.10.2010 – I ZR 60/09 – Fußballverband hat keinen wettbewerbsrechtlichen Abwehranspruch gegen Veröffentlichung von Filmaufnahmen der von ihm veranstalteten Amateuerspiele „Hartplatzhelden.de“  
*GRUR-Prax 2011, 175 (Heft 8)*

- **Becker, Jörn**

Anm. zu LG Bamberg, Beschl. v. 14.01.2011 – 2 O 764/041 – Weigerung, bestehende Formularverträge rückabzuwickeln, verstößt nicht gegen § 1 UKlaG  
*GRUR-Prax 2011, 110 (Heft 5)*

- **Berlit, Wolfgang**

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.09.2010 – I ZR 157/08 – Verstoß gegen Verhaltenskodex eines Verbandes stellt nicht zugleich unlautere Handlung dar („FSA-Kodex“)  
*GRUR-Prax 2011, 153 (Heft 7)*

- **Berlit, Wolfgang**

Anm. zu BGH, Urt. v. 29.04.2010 – I ZR 99/08 – Pflicht zur Preisangabe einschließlich Umsatzsteuer im Gebrauchtwagenhandel – Preiswerbung ohne Umsatzsteuer  
*LMK 2010, 311303 (Ausgabe 12)*

- **Berlit, Wolfgang**

Anm. zu BGH, Urt. v. 10.02.2011 – I ZR 183/09 – Unzureichende Aufklärung über unzulängliche Bevorratung – Irische Butter  
*LMK 2011, 315392 (Ausgabe 3)*

- **Berlit, Wolfgang**

Anm. zu BGH, Urt. v. 05.10.2010 – I ZR 4/06 – Millionen-Chance II  
*LMK 2011, 317570 (Ausgabe 5)*

- **Birk, Axel**

Corporate Responsibility, unternehmerische Selbstverpflichtungen und unlauterer Wettbewerb  
*GRUR 2011, 196 (Heft 3)*

- **Blank, Heike**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 22.04.2010 – 6 U 55/09 – Behauptung „Liften ohne Spritze“ ist ohne wissenschaftliche Absicherung irreführend  
*GRUR-Prax 2011, 112 (Heft 5)*

- **Bozbel, Savas**

Vergleichende Werbung im türkischen Recht  
*sic!* 2011, 291 (Heft 5)

- **Brammsen, Joerg/Apel, Simon**

Madoff, Phoenix, Ponzi und Co. – Bedarf das „Schneeballverbot“ der progressiven Kundenwerbung in § 16 II UWG der Erweiterung?  
*WRP* 2011, 400 (Heft 4)

- **Burk, Enno**

Fortschritte bei der Novellierung des Tierarzneimittelversandhandels  
*WRP* 2011, 430 (Heft 4)

- **Dederer, Hans.Georg**

Anm. zu EuGH, Urteil v. 03.06.2010 – C-258/08 – Zulässigkeit des Internetglückspiels  
*LMK* 2010, 306879 (Ausgabe 8)

- **Degen, Thomas A.**

Anm. zu KG, Beschl. v. 31.08.2010 – 5 W 198/10 – Grenzen erlaubter Anwaltswerbung; Rundschreiben an Fondsgesellschaften  
*NJW* 2011, 867 (Heft 12)

- **Demuth, Désirée**

Neue Maßstäbe für einstweilige Verfügungsverfahren in Wettbewerbsachen  
*GRUR* 2011, 404 (Heft 5)

- **Deutsch, Askan**

Preisangaben und „Opt-out“-Versicherungen bei Flugbuchungen im Internet  
*GRUR* 2011, 187 (Heft 3)

- **Eifinger, Maxim E.**

Anm. zu LG Hamburg, Urte. v. 10.12.2010 – 406 O 50/10 – Wettbewerbsverstoß des Abofallen-Anbieters  
*CR* 2011, 198 (Heft 3)

- **Emmerich, Volker**

Anm. zu BGH, Urte. v. 11.03.2010 – Telefonwerbung gegenüber Gewerbetreibenden  
*JuS* 2011, 270 (Heft 3)

- **Engels, Gabriele**

Anm. zu BGH, Urte. v. 22.07.2010 – I ZR 139/08 – Kinderhochstühle im Internet  
*MMR* 2011, 175 (Heft 3)

- **Epping, Manja**

Anm. zu OVG Lüneburg, Urte. v. 03.02.2011 – 13 LC 92/09 – „Red Rice 330 mg GPH Kapseln“ kein Präsentationsarzneimittel  
*GRUR-Prax* 2011, 113 (Heft 5)

- **Feiler, Thomas**

Anm. zu BGH, Urte. v. 28.10.2010 – I ZR 60/09 – Keine Rechtsverletzung durch Fußball-Filmausschnitte auf „Hartplatzhel-den.de“  
*K&R* 2011, 342 (Heft 5)

- **Fiebig, Martin**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urte. v. 02.12.2010 – 6 U 238/09 – Zu 97 % im Besitz eines Versicherungsunternehmens befindlicher Finanzdienstleister darf nicht mit „Unabhängigkeit“ werben  
*GRUR-Prax* 2011, 177 (Heft 8)

- **Freund, Heike**

Anm. zu OLG Hamburg, Urte. v. 16.12.2010 – 3 U 15/07 – Sekundäre Darlegungslast statt Umkehr der Beweislast bei Werbung für Diät-Programm  
*GRUR-Prax* 2011, 109 (Heft 5)

- **Fritzsche, Jörg**

Anm. zu BGH, Urte. v. 09.09.2010 – I ZR 157/08 – Unlauterkeit bei Verstoß gegen Verhaltenskodex (FSA-Kodex)  
*LMK* 2011, 316398 (Ausgabe 4)

- **Gerstberger, Ina**

Anm. zu VGH Mannheim, Urte. v. 08.12.2010 – 9 S 783/10 – In Apotheken vertriebener Misteltee ist kein Arzneimittel  
*GRUR-Prax* 2011, 114 (Heft 5)

- **Hambach, Wulf/Berberich, Wulf**

Anm. zu BGH, Urte. v. 18.11.2010 – I ZR 168/07 – Zur Wettbewerbswidrigkeit von Lotterien und Kasinospielen  
*K&R* 2011, 203 (Heft 3)

- **Hecker, Manfred**

Anm. zu BGH, Urte. v. 05.10.2010 – I ZR 4/06 – Millionen-Chance II  
*WRP* 2011, 560 (Heft 5)

- **Hövel, Daniel**

Anm. zu OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.12.2010 – 1 Ws 29/09 – Betrug durch „Abo-Falle“ im Internet  
*GRUR* 2011, 253 (Heft 3)

- **Juretzek, Peter**

Anm. zu BGH, Urte. v. 25.03.2010 – I ZR 68/09 – Zulässiges Führen einer Berufsbezeichnung  
*EuZW* 2011, 199 (Heft 5)

- **Kazemi, Robert**

Anm. zu LG Hamburg, Urte. v. 14.10.2010 – 327 O 257/10 – Irreführende Verwendung des Begriffs „vorsorglich“ im Rahmen einer Werbeanzeige für ein zurückgerufenes Arzneimittel  
*GRUR-Prax* 2011, 111 (Heft 5)

- **Kazemi, Robert**

Anm. zu VG Osnabrück, Beschl. v. 14.03.2011 – 6 B 94/10 – Auch wettbewerbsrechtlich zulässiger mittelbarer Rabatt auf Arzneimittel verstößt gegen Arzneimittelpreisbindung  
*GRUR-Prax* 2011, 203 (Heft 9)

- **Kefferpütz, Martin**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urte. v. 25.11.2010 – 6 U 157/09 – Serriegedanke kann wettbewerbliche Eigenart stärken  
*GRUR-Prax* 2011, 128 (Heft 6)

- **Koch, Bertram F.**

Anm. zu VG Berlin, Urte. v. 12.01.2011 – 90 K 5.10 T – Hinweis auf Zahnarztpraxis darf 10 qm groß sein  
*GRUR-Prax* 2011, 131 (Heft 6)

- **Krieg, Henning**

Anm. zu LG Berlin, Beschl. v. 14.03.2011 – 91 O 25/11 – „Like-Button“ nicht wettbewerbswidrig  
*K&R* 2011, 357 (Heft 5)

- **Leupold, Andreas**

Werbung für staatlich organisiertes Glücksspiel verstößt gegen Glücksspielstaatsvertrag und Unionsrecht  
*GRUR-Prax* 2011, 162 (Heft 8)

- **Marx, Nina Franziska**

Anm. zu OLG Köln, Urte. v. 01.10.2010 – 6 U 71/10 – Irreführung trotz zutreffender Herkunftsangabe („Himalaya-Salz“)  
*GRUR-Prax* 2011, 89 (Heft 4)

- **Menebröcker, Carsten**

Anm. zu LG Hamburg, Urte. v. 31.12.2010 – 327 O 255/10 – Abgeklebtes Fenster eines Sportclubs ist kein „Schaufenster“  
*GRUR-Prax* 2011, 90 (Heft 4)

- **Menebröcker, Carsten**

Anm. zu BGH, Urte. v. 05.10.2010 – I ZR 46/09 – Hinsichtlich der Einwilligung modifizierter Verbotsantrag bei Telefonwerbung ist hinreichend bestimmt  
*GRUR-Prax* 2011, 176 (Heft 8)

- **Mette, Markus**

Anm. zu OLG Köln, Urte. v. 10.12.2010 – 6 U 112/10 – Werbung mit Konsumententest ist bei nicht repräsentativem Ergebnis irreführend  
*GRUR-Prax* 2011, 87 (Heft 4)

- **Meyer, Alfred Hagen**

BGH „Glucosamin“ & Co.  
*WRP* 2011, 419 (Heft 4)

- **Mintas, Laila**

Anm. zu BGH, Urte. v. 18.11.2010 – I ZR 168/07 – Lotterien und Kasinospiele  
*MMR* 2011, 336 (Heft 5)

- **Möllers, Thomas M./Poppele, Mauritz**

Anm. zu BGH, Beschl. vom 09.09.2010 – I ZR 72/08 – Geltung der Preisbindung für aus dem Ausland versendete Arzneimittel – Sparen Sie beim Medikamentenkauf!  
*LMK* 2010, 310439 (Ausgabe 11)

- **Müller, Andreas**

Abenteuer online: Zur Informationspflicht des Anbieters nach § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG  
*GRUR-Prax* 2011, 118 (Heft 6)

- **Möller, Mirko**

Anm. zu BGH, Urte. v. 01.12.2010 – I ZR 55/08 – Portal zur Abgabe von Gegenangeboten von Zahnärzten ist zulässig („Zweite Zahnarztmeinung“)  
*GRUR-Prax* 2011, 125 (Heft 6)

- **Nemeczek, Heinrich**

Rechtsübertragungen und Lizenzen beim wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz – Zugleich ein Beitrag gegen den unmittelbaren Leistungsschutz  
*GRUR* 2011, 292 (Heft 4)

- **Nemeczek, Heinrich**

Anm. zu BGH, Urte. v. 09.09.2010 – I ZR 157/08 – Kein lauterkeitsrechtlicher „per se“; Schutz bei Verstoß gegen Verbandskodex; FSA-Kodex  
*GRUR* 2011, 432 (Heft 5)

- **Nemeczek, Heinrich**

Neueste gesetzgeberische Bemühungen um die Bestätigungslösung bei unerlaubter Telefonwerbung  
*WRP 2011, 530 (Heft 5)*

- **Ohly, Ansgar**

Anm. zu BGH, Urt. v. 28.10.2010 – I ZR 60/09 – Kein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Amateurfußballspiele (Hartplatzhelden.de)  
*GRUR 2011, 439 (Heft 5)*

- **Ohly, Ansgar**

Anm. zu BGH, Urt. v. 31.03.2010 – I ZR 34/08 – Ausschluss der Sachmangelhaftung bei eBay-Handel als unlautere geschäftliche Handlung – Gewährleistungsausschluss im Internet  
*LMK 2011, 312950 (Ausgabe 1)*

- **Peifer, Karl-Nikolaus**

„Hartplatzhelden.de“: Das Ende des unmittelbaren Leistungsschutzes?  
*GRUR-Prax 2011, 181 (Heft 9)*

- **Reeckmann, Martin/Benert, Miriam**

Spielbanken gegen Spielhallen – eine Entgegnung – Anmerkungen zu Dr. Jutta Kramer in *WRP 2/2011, S. 180*  
*WRP 2011, 538 (Heft 5)*

- **Remmertz**

Anm. zu BGH, Urt. v. 22.07.2010 – I ZR 139/08 – Internet Auktion, ebay, Markenware, Providerhaftung, manuelle Bildkontrolle („Kinderhochstühle im Internet“)  
*EWIR 2011, 229 (Heft 7); EWIR § 14 MarkenG 1/11*

- **Sachs, Gunnar**

Anm. zu VG Berlin, Urt. v. 15.12.2010 – Vg 14 A 44.07, 14 A 44/07 – Nährwertangaben auf Fertigpackungen beziehen sich nur auf den üblicherweise verzehrten Teil des Lebensmittels („Matjesfilet, nordische Art“)  
*GRUR-Prax 2011, 202 (Heft 9)*

- **Scherer, Inge**

Was bringt die „Schwarze Liste“ tatsächlich? – Bestandsaufnahme und Konsequenzen  
*WRP 2011, 393 (Heft 4)*

- **Schiwy, Peter**

Anm. zu OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 02.12.2010 – 11 B 35.08 – Pflicht zur Abführung des Werbeentgelts für beanstan-

dete Sendungen ist verfassungsgemäß („Bimmel-Bingo“)

*GRUR-Prax 2011, 83 (Heft 4)*

- **Schmidt, Stefan**

Anm. zu OVG Lüneburg, Beschl. v. 22.03.2011 – 13 LA 157/09 – „Zuzahlungsgutscheine“ der Krankenkassen verstoßen gegen Arzneimittelpreisbindung  
*GRUR-Prax 2011, 201 (Heft 9)*

- **Schmidt-Hern, Kai**

Anm. zu OLG Brandenburg, Urt. v. 22.04.2010 – 6 U 18/10 – Kundenliste muss im Geheimnisschutz-Prozess eindeutig beschrieben werden  
*GRUR-Prax 2011, 154 (Heft 7)*

- **Schoene, Volker**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 13.01.2011 – I ZR 22/09 – „Der wohltuende und bekömmliche Kräuterkör“ ein Health Claim?  
*GRUR-Prax 2011, 85 (Heft 4)*

- **Schoene, Volker**

Anm. zu LG Berlin, Urt. v. 16.12.2010 – 52 O 90/10 – Studien zu Beerensaft rechtfertigen keinen Health-Claim zu Kapsel mit Beerenwirkstoffen  
*GRUR-Prax 2011, 155 (Heft 7)*

- **Schulteis, Thomas**

Anm. zu OLG Stuttgart, Urt. v. 03.02.2011 – 2 U 61/10 – „So wichtig wie das tägliche Glas Milch“ fällt nicht unter die Health-Claims-Verordnung  
*GRUR-Prax 2011, 132 (Heft 6)*

- **Sosnitza, Olaf**

Anm. zu BGH, Urt. v. 10.12.2009 – I ZR 149/07 – Preis- und Geschwindigkeitsangaben von Internetzugangsanbietern – Sondernewsletter  
*LMK 2010, 309200 (Ausgabe 10)*

- **Sujecki, Bartosz**

Umfang markenrechtlicher Haftung von Betreibern elektronischer Marktplätze  
*EuZW 2011, 206 (Heft 6)*

- **Teplitzky, Otto**

Anm. zu BGH, Urt. v. 19.05.2010 – I ZR 177/07 – Erstreckung des Schutzzumfangs einer durch Abschlusserklärung gesicherten Unterlassungsverfügung auf „kerngleiche“ Verletzungshandlungen – Folienrollen  
*LMK 2010, 306927 (Ausgabe 8)*

- **Thiering, Frederik**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 28.10.2010 – 6 U 87/09 – Keine wettbewerbliche Eigenart eines Leuchtpflastersteins  
*GRUR-Prax 2011, 129 (Heft 6)*

- **Wehlau, Andreas**

Anm. zu LG Frankfurt, Urt. v. 03.09.2010 – 3-12 O 68/10 – Keine Irreführung durch Fruchtabbildungen auf aromatisiertem Früchtetee  
*GRUR-Prax 2011, 130 (Heft 6)*

- **Wadlow, Christopher**

Rudolf Callmann and the Misappropriation Doctrine in the Common Law of Unfair Competition  
*ZGE 2011, 47 (Heft 1)*

- **Weichhaus, Bernd**

Anm. zu OLG Frankfurt, Beschl. v. 13.01.2011 – 6 W 177/10 – Strenge Informationspflichten nach § 5a UWG bei Werbung mit Testergebnis für Nassrasierer  
*GRUR-Prax 2011, 127 (Heft 6)*

- **Weidert, Stefan**

Anm. zu KG, Beschl. v. 11.02.2011 – 5 W 17/11 – Werbung mit Testergebnissen ohne deutlich lesbare Fundstellenangabe irreführend  
*GRUR-Prax 2011, 126 (Heft 6)*

- **Vesting, Thomas**

50-Cent-Gewinnspiele im Internet – Zur Bestimmung des Verhältnisses von Medienrecht und Glücksspielrecht  
*AiP 2011, 105 (Heft 2)*

- **Voigt, Dennis**

Anm. zu BGH, Urt. v. 05.10.2010 – I ZR 46/09 – Hinreichende Bestimmtheit eines Verbotsantrags bei Telefonwerbung  
*K&R 2011, 348 (Heft 5)*

- **Zipse, Stefan**

Anm. zu BGH, Urt. v. 05.10.2010 – I ZR 4/06 – Richtlinienkonforme Auslegung des UWG bei Kopplung von Gewinnspielen an Umsatzgeschäfte  
*BB 2011, 1108 (Heft 18)*

## V. KARTELLRECHT

- **Accardo, Gabriele/Louis, Frédéric**

Ne Bis in Idem, Part 'Bis'

*World Competition 2011, 97 (Heft 1)*

- **Amelio, Andrea/Magos, Dimitrios**

Economic background of the Microsoft/Yahoo! Case  
*Competition Policy Newsletter 2010, 49 (Heft 2)*

- **Andreangeli, Arianna**

From Mobile Phones to Cattle: How the Court of Justice Is Reframing the Approach to Article 101 (Formerly 81 EC Treaty) of the EU Treaty  
*World Competition 2011, 215 (Heft 2)*

- **Baistrocchi, Pablo Asbo**

Should Cable Be Included in the Wholesale Broadband Access Market Definition? A Critique of the European Commission Test  
*World Competition 2011, 309 (Heft 2)*

- **Bardong, Andreas**

Die zweite Inlandsumsatzschwelle – Kein Änderungsbedarf!  
*WuW 2011, 350 (Heft 4)*

- **Bechtold, Rainer**

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.12.2010 – KZR 71/08 – Kartellrechtliche Zulässigkeit einer Abgrenzungsvereinbarung folgt aus markenrechtlicher Rechtslage bei ihrem Abschluss („Jette Joop“)  
*GWR 2011, 219 (Heft 9)*

- **Becker, Peter**

Die Sektoruntersuchung Stromerzeugung / Stromgroßhandel des Bundeskartellamts: Ausgezeichnete Analyse, unzureichende Konsequenzen  
*ZNER 2011, 114 (Heft 2)*

- **Besen, Marc/Slobodenjuk, Dimitri**

Die neue Gruppenfreistellungsverordnung für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen  
*GRUR 2011, 300 (Heft 4)*

- **Bessot, Nicolas/Ciszewski, Maciej/Haasteren, Augustijn van**

The EDF long term contracts case: addressing foreclosure for the long term benefit of industrial customers  
*Competition Policy Newsletter 2010, 10 (Heft 2)*

- **Bien, Florian**

Der Vollzug untersagter Zusammenchlussvorhaben nach dem Faber/Basalt-Beschluss des Bundesgerichtshofs  
*ZWeR 2011, 100 (Heft 1)*

- **Blanke, Gordon**

Antitrust Arbitration under the Arbitration Act 1996: A Commentary  
*European Business Law Review 2011, 119 (Heft 2)*

- **Böni, Franz**

Der Wiederholungstäter im europäischen Kartellsanktionsrecht  
*WuW 2011, 360 (Heft 4)*

- **Bonacker, Eva**

Anm. zu OLG Nürnberg, Entsch. V. 04.10.2010 – 1 U 1228/10 – Depositär hat keinen kartellrechtlichen Belieferungsanspruch gegen führenden Hersteller von Herrenkosmetik  
*GRUR-Prax 2011, 157 (Heft 7)*

- **Boscheck, Ralf**

Contesting Market Leadership: Intellectual Property, Competition, and Regulatory Review in the US Traits and Seeds Market 2010  
*World Competition 2010, 643 (Heft 4)*

- **Botta, Marco**

The Definition of the Relevant Market and the Degree of Market Concentration in the Emerging Economies: Case Study on Brazil and Argentina  
*World Competition 2010, 663 (Heft 4)*

- **Botta, Marco**

Merger Remedies Imposed by the Competition Authorities of the Emerging Economies  
*World Competition 2011, 321 (Heft 2)*

- **Brenning-Louko, Magdalena/Gurin, Andrei/Peeperkorn, Luc/Viertiö, Katja**  
Vertical Agreements: New Competition Rules for the Next Decade  
*Competition Policy Newsletter 2010, 14 (Heft 2)*

- **Brisimi, Vasiliki/Ioannidou, Maria**  
Criminalizing Cartels in Greece: A Tale of Hasty Developments and Shaky Grounds  
*World Competition 2011, 157 (Heft 1)*

- **Büdenbender, Ulrich**

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.12.2010 – KZR 5/10 – Kartellrechtliche Zulässigkeit von Preisspaltungen bei der Gasversorgung von Endverbrauchern (Entega II)  
*LMK 2011, 313540 (Ausgabe 1)*

- **Büttner, Svenja/Templin, Wolf**

Gemeinsamer Leitfadens von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionsverträgen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers – Ein richtiger Schritt in Richtung Wettbewerb um Strom- und Gasverteilnetze  
*ZNER 2011, 121 (Heft 2)*

- **Buhr, Carl-Christian/Crome, Sabine/Lübbert, Adrian/Pozzato, Vera/Simon, Yvonne/Thomas, Robert**

Oracle/Sun Microsystems: The challenge of reviewing a merger involving open source software  
*Competition Policy Newsletter 2010, 20 (Heft 2)*

- **Burnley, Richard**

Group Liability for Antitrust Infringements: Responsibility and Accountability  
*World Competition 2010, 595 (Heft 4)*

- **Busch, Martin**

Anm. zu BGH, Urt. v. 29.06.2010 – KZR 31/08 – Wettbewerbsrechtliche Beurteilung einer Lieferverweigerung bei regulierten Zugangsleistungen  
*N&R 2011, 49 (Heft 1)*

- **Caiazza, Stefano/Carletti, Elena/Giannetti, Caterina/Spagnolo, Giancarlo**

Banking Competition in Europe: Antitrust Authorities at Work in the Wake of the Financial Crisis  
*World Competition 2010, 615 (Heft 4)*

- **Chauve, Philippe/Glowicka, Elzbieta/Godfried, Martin/Leduc, Edouard/Siebert, Stefan**  
Swedish Interconnector case /Improving electricity cross-border trade  
*Competition Policy Newsletter 2010, 3 (Heft 2)*

- **Christiansen, Arndt/Locher, Lieselotte**  
Die neuen Standards des Bundeskartellamts für ökonomische Gutachten in der Kartellrechtsanwendung

*WuW 2011, 444 (Heft 5)*

- **Cardoso, Ricardo/Kijewski, Sandra/Koch, Oliver/Lindberg, Patrick/Nagy, Károly**

The Commission's GDF and E.ON Gas decisions concerning long-term capacity bookings – Use of own infrastructure as possible abuse under Article 102 TFEU  
*Competition Policy Newsletter 2010 (Heft 3)*

- **Czettritz, Peter von/Strelow, Tanja**

Anm. zu OVG Münster, Urt. v. 02.12.2010 – 13 A 489/08 – Fiktive Zulassung erlischt durch nicht-monografiekonforme Anwendungsgebiete  
*GRUR-Prax 2011, 91 (Heft 4)*

- **de Bronett, Georg-Klaus**

Die neuen Ermittlungsbefugnisse der Kommission – 2. Speyerer Kartellrechtsforum 2010  
*EWS 2011, 8 (Heft 1/2)*

- **Dittrich, Alfred**

Aktuelle Luxemburger Rechtsprechung zum EU-Kartellrecht – 2. Speyerer Kartellrechtsforum 2010  
*EWS 2011, 1 (Heft 1/2)*

- **Douglas, Morton**

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.12.2010 – KZR 71/08 – Rechtslage bei Abschluss der markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung entscheidend für kartellrechtliche Zulässigkeit („Jette Joop“)  
*GRUR-Prax 2011, 204 (Heft 9)*

- **Emmerich, Volker**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 08.06.2010 – KVR 4/09 – Wettbewerbsrecht: Fusionskontrolle auf dem Medienmarkt: Crossmediale Effekte im Oligopol  
*JuS 2011, 464 (Heft 5)*

- **Ewald, Christian**

Ökonomie im Kartellrecht: Vom more economic approach zu sachgerechten Standards forensischer Ökonomie  
*ZWeR 2011, 15 (Heft 1)*

- **Fink, Udo/Keber, Tobias/Roguski, Przemyslaw**

Die Zukunft der Medienregulierung im Europarat  
*ZUM 2011, 292 (Heft 4)*

- **Fritzsche, Alexander**

Die neuen Regeln über horizontale Kooperation im europäischen Wettbewerbsrecht  
*EuZW 2011, 208 (Heft 6)*

- **Füller, Jens Thomas**

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.12.2010 – KZR 5/10 – Bedingungen sachlich gerechtfertigter und missbräuchlicher Preisspaltung (entega II)  
*ZNER 2011, 168 (Heft 2)*

- **Gärditz, Klaus Ferdinand**

Gestaltungsspielräume und Gestaltungsverantwortung des nationalen Gesetzgebers im europäischen Telekommunikationsregulierungsrecht – Zur Umsetzung der Richtlinie 2009/140/EG („TK-Review“), (Beilage 2/2011)  
*N&R 2011, Beilage 2/2011, 1*

- **Galloway, Jonathan**

Driving Innovation: A Case for Targeted Competition Policy in Dynamic Markets  
*World Competition 2011, 73 (Heft 1)*

- **Grün, Anselm/Berschin, Felix**

Vorschläge für eine Reform des Eisenbahnregulierungsrechts und angrenzender Rechtsgebiete, vorgelegt von Netzwerk Privatbahnen e.V. und mofair e.V., (Beilage 1/2011)  
*N&R 2011, Beilage 1/2011, 1*

- **Guitton, Jocelyn/Hristova, Boryana/Pozzato, Vera**

Of spectrum and Radio Access Networks: the T-Mobile/Orange joint venture in the UK  
*Competition Policy Newsletter 2010, 28 (Heft 2)*

- **Hainz, Josef/Scharfenberg, Jan**

Fusionskontrolle bei Zusammenschlüssen im Zuge von Gebietsreformen  
*WuW 2011, 369 (Heft 4)*

- **Haus, Florian C.**

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.12.2010 – KZR 5/10 – Sachliche Rechtfertigung einer Preisspaltung als Mittel des Marktzutritts  
*N&R 2011, 95 (Heft 2)*

- **Haus, Florian C./Schaper, Tim**

Das AMNOG – neues Gesundheitskartellrecht – Voraussetzungen und Anwendungsprobleme der entsprechenden Gel-

tion des GWB für die gesetzlichen Krankenkassen

ZWeR 2011, 48 (Heft 1)

• **Hellriegel, Mathias/Schmitt, Thomas**

Anm. zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 08.12.2010 – VI-2 Kart 1/10 (V) – Auskunftersuchen für ein Verfahren wegen missbräuchlicher Trinkwasserpreise  
N&R 2011, 109 (Heft 2)

• **Hodges, Christopher JS**

A Market-Based Competition Enforcement Policy  
European Business Law Review 2011, 261 (Heft 3)

• **Hoffmann, Jens**

Die gesetzlichen Krankenkassen im Anwendungsbereich des deutschen Kartellrechts  
WuW 2011, 472 (Heft 5)

• **Jüntgen, David**

Kartellrechtliches Beschwerdeverfahren und effektiver Rechtsschutz  
WuW 2011, 340 (Heft 4)

• **Jungheim, Stephanie**

Die kartellrechtliche Bewertung von Kooperationen im Medienbereich in der Praxis  
WRP 2011, 519 (Heft 5)

• **Klees, Andreas**

Die Zusagenpraxis der Europäischen Kommission in Kartellverfahren – Eine kritische Analyse – 2. Speyerer Kartellrechtsforum 2010  
EWS 2011, 14 (Heft 1/2)

• **Klees, Andreas**

Von „AM & S“ zu „Akzo Nobel“: Weiterhin kein Legal Professional Privilege für Syndikusanwälte in europäischen Kartellverfahren  
EWS 2011, 76 (Heft 3)

• **Koch, Oliver**

Yes, we can (prohibit) – The Ryanair/Aer Lingus merger before the Court  
Competition Policy Newsletter 2010 (Heft 3)

• **Körber, Torsten**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 20.04.2010 – KVR 1/09 – Feststellung von Wettbewerb trotz Oligopols (Phonak/GN Store)

LMK 2010, 304933 (Ausgabe 7)

• **Kunzmann, Jens**

Die neue Gruppenfreistellungsverordnung  
Forschung und Entwicklung  
IPKompakt 2011, 15 (Heft 3)

• **Kunzmann, Jens**

Anm. zu BGH, Urt. v. 07.12.2010 – KZR 771/06 – Jette Joop; Kartellrechtliche Zulässigkeit von Abgrenzungsvereinbarungen  
IPKompakt 2011, 10 (Heft 5)

• **Kwok, Kelvin Hiu Fai**

A New Approach to Resolving Refusal to License Intellectual Property Rights Disputes  
World Competition 2011, 261 (Heft 2)

• **Luciano, Laise Da Correggio**

The AmBev Decision and the Regulation of Economic Power in Brazil: At a Crossroads between the US and the EU Competition Law Models  
World Competition 2011, 139 (Heft 1)

• **Lübbig, Thomas**

Die Reform der EU-kartellrechtlichen Regeln über die horizontale Zusammenarbeit – 2. Speyerer Kartellrechtsforum 2010  
EWS 2011, 5 (Heft 1/2)

• **Maggiolino, Mariateresa/Montagnani, Maria Lilla**

Astrazeneca's Abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis of Anti-Trust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse  
World Competition 2011, 245 (Heft 2)

• **Mansdörfer, Marco/Timmerbeil, Sven**

Das Modell der Verbandshaftung im europäischen Kartellbußgeldrecht  
EuZW 2011, 214 (Heft 6)

• **Massey, Patrick**

A Tale of Two Mergers: Irish Merger Policy after the Heineken and Kerry Decisions  
World Competition 2011, 113 (Heft 1)

• **McCarthy, Eithne/Stefanescu, Laura**

The New Block Exemption Regulation for the Insurance Sector  
Competition Policy Newsletter 2010, 6 (Heft 2)

• **Melícias, Maria João**

The Use and Abuse of Intent Evidence in Antitrust Analysis  
World Competition 2010, 569 (Heft 4)

• **Murach, Jens-Olrik**

Anm. zu EuG, Urt. v. 03.03.2011 – T-117/07 und T-121/07 – Unternehmensträger haftet für kartellrechtliche Verstöße seiner Gesellschaften auch nach deren Übertragung auf andere Rechtsträger  
GWR 2011, 142 (Heft 6)

• **Pohlmann, Petra**

Update: Musterversicherungsbedingungen nach Wegfall der GVO: Paradise regained?  
WuW 2011, 379 (Heft 4)

• **Pohlmann, Petra/Auf'mkolk, Hendrik**

Anm. zu EuGH, Urt. v. 17.02.2011 – C-52/09 – Missbräuchlichkeit der Kostenpreis-Schere nach Europäischem Kartellrecht  
LMK 2011, 316705 (Ausgabe 4)

• **Polzin, Monika**

Die Erhöhung von Kartellbußgeldern durch den Unionsrichter  
WuW 2011, 454 (Heft 5)

• **Pünder, Hermann**

Avoiding Public Tendering Procedures. In-house-Procurement according to General Public Procurement Law in Comparison with the EU Regulation No. 1370/2007 on Public Passenger Transport Services from a German Perspective  
ZWeR 2011, 1 (Heft 1)

• **Reinholz, Fabian**

Anm. zu LG Hamburg, Urt. v. 06.01.2011 – 315 O 451/09 – Langjähriges, unkündbares Nießbrauchsrecht an Marken ist weder sittennoch kartellrechtswidrig  
GRUR-Prax 2011, 205 (Heft 9)

• **Schumacher, Tim/Erdmann, Markus**

Die EG-Kartellrechtliche Neuregelung des Kfz-Vertriebs  
WuW 2011, 462 (Heft 5)

• **Soltész, Ulrich**

Anm. zu EuG, Urt. v. 15.12.2010 – Rs. T-141/08 – Verhängung einer Geldbuße von 38 Mio. Euro wegen Siegelbruchs; Bestätigung dieser Entscheidung der Kommission durch den EG

EuZW 2011, 234 (Heft 6)

• **Szydło, Marek**

Leeway of Member States in Shaping the Notion of an 'Undertaking' in Competition Law  
World Competition 2010, 549 (Heft 4)

• **Töllner, Wilko**

Die Ermittlungsbefugnisse der Kartellbehörden in Deutschland – 2. Speyerer Kartellrechtsforum 2010  
EWS 2011, 21 (Heft 1/2)

• **Völcker, Sven B./Israel, Alexander**  
Drittanfechtungen in der Fusionskontrolle – Das Urteil des EuGH in Sachen Sony / BMG  
ZWeR 2011, 95 (Heft 1)

• **Weber, Rolf H.**

Competition Law versus FRAND Terms in IT Markets  
World Competition 2011, 51 (Heft 2)

• **Welzel, Stephan**

Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 26.10.2010 – 11 U 30/10 (Kart) – sr.de  
MMR 2011, 178 (Heft 3)

• **Wils, Wouter P.J.**

EU Anti-trust Enforcement Powers and Procedural Rights and Guarantees: The Interplay between EU Law, National Law, the Charter of Fundamental Rights of the EU and the European Convention On Human Rights  
World Competition 2011, 189 (Heft 2)

• **Wöhlert, Helge-Torsten**

Anm. zu EuGH, Entsch. v. 31.03.2011 – Rs. C-347/09 – Generalanwalt hält Internet-Glücksspielmonopol für inländische Gesellschaft auch bei intensiver Werbung für möglich  
GWR 2011, 191 (Heft 8)

• **Woesler, Wolfgang**

Verantwortung und Kontrolle im europäischen Regulierungsverbund der Telekommunikation  
N&R 2011, 75 (Heft 2)

• **Wuttke, Christof**

Anm. zu BGH, Urt. v. 11.01.2011 – VI ZR 64/10 – Wortgleiche Abmahnungen für mehrere Geschädigte eines Presseberichts betreffend dieselbe Angelegenheit  
GRUR-Prax 2011, 92 (Heft 4)

- **Yow, Jeffrey Wern Loong**  
Creative Competition' with a Pan-European Licensing Body: Reconsidering the European Commission's Approach to Collecting Societies  
*World Competition 2011, 287 (Heft 2)*

## VI. SONSTIGES

- **Adolphsen, Jens/Tabrizi, Mahdi Dadeshzadeh**  
Zur Fortwirkung zurückgerufener Nutzungsrechte  
*GRUR 2011, 384 (Heft 11)*
- **Abhoff, Guido**  
Anm. zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.03.2011 – I-15 W 14/11 – Kein Grund für einstweilige Verfügung nach selbst richtig gestellter Negativ-Bewertung in Online-Portal  
*GRUR-Prax 2011, 180 (Heft 8)*
- **Barnitzke, Benno**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 14.10.2010 – I ZR 191/08 – Link auf rechtswidrige Kopiersoftware in Pressebericht zulässig („AnyDVD“)  
*K&R 2011, 329 (Heft 5)*
- **Beck, Simon Markus**  
Besonderer Gerichtsstand bei Drittwiderklagen – Kehrtwende des BGH  
*WRP 2011, 414 (Heft 4)*
- **Berberich, Matthias**  
Absolute Rechte an der Nutzung einer Domain – eine zentrale Weichenstellung für die Rechtsentwicklung  
*WRP 2011, 543 (Heft 5)*
- **Bohne, Daniel**  
Anm. zu KG, Urt. v. 08.04.2011 – 5 U 140/10 – Zögerliches Verhalten bei Vollstreckung einer auf Auskunft gerichteten Beschlussverfügung lässt Dringlichkeit entfallen  
*GRUR-Prax 2011, 206 (Heft 9)*
- **Bueren, Eckart**  
Akteneinsicht Dritter im Vergleichsverfahren – Viel Wissen, viel Ärger?  
*ZWeR 2011, 74 (Heft 1)*
- **Canty, Thomas/Swanson, Erik**  
Aktuelles aus den USA

*Mitt. 2011, 122 (Heft 3)*

- **Cichon, Caroline**  
Anm. zu OLG Bremen, Urt. v. 14.01.2011 – 2 U 115/10 – Anspruch auf Gegendarstellung bei journalistisch-redaktionell gestalteten Äußerungen auf Internetseite einer Rechtsanwaltskanzlei  
*GRUR-Prax 2011, 108 (Heft 5)*
- **Christophersen, Ruth**  
Entscheidung des Amtsgerichts Cottbus – 72 LS 1440 JS 9516/08 (16/09) – zum Partei-Verrat  
*Mitt. 2011, 157 (Heft 4)*
- **Diederichsen, Angela**  
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Medienrecht  
*AP 2011, 112 (Heft 2)*
- **Dörre, Tanja**  
Anm. zu OLG Stuttgart, Urt. v. 16.06.2010 – 4 U 20/10 – Schutz bdes Straftäters vor ehrverletzenden unwahren Behauptungen  
*GRUR-Prax 2011, 84 (Heft 4)*
- **Dörre, Tanja**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 22.02.2011 – VI ZR 346/09 – Online-Archivbeitrag darf Sedlmayr-Mörder namentlich nennen  
*GRUR-Prax 2011, 171 (Heft 8)*
- **Ebert-Weidenfeller, Andreas/Schmüser, Simone L.**  
Werbung mit Rechten des geistigen Eigentums – „ges. gesch.“, „Pat“, (R), TM, (C) & Co.  
*GRUR-Prax 2011, 74 (Heft 4)*
- **Engels, Gabriele**  
Anm. zu OLG Frankfurt, Urt. v. 21.12.2010 – 11 U 52/07 – Streitwert bei Störerhaftung wegen ungesicherten WLAN-Anschlusses beträgt 2.500 Euro pro Aufnahme  
*GRUR-Prax 2011, 133 (Heft 6)*
- **Godt, Christine**  
Equitable Licenses in University-Industry Technology Transfer  
*GRURInt 2011, 377 (Heft 5)*
- **Gross, Norbert**  
Bundesadler in der Residenz des Rechts – Hoheitszeichen, Wappentiere oder Kunstobjekte  
*NJW 2011, 718 (Heft 11)*

- **Grünwald, Andreas/Döpfkens, Harm-Randolf**  
Cloud Control? Regulierung von Cloud Computing-Angeboten  
*MMR 2011, 287 (Heft 5)*
- **Haag, Hosea**  
Umfang und Vollstreckung des Auskunftsanspruchs nach dem Vertrieb schutzrechtsverletzender und nicht-schutzrechtsverletzender Produkte  
*Mitt. 2011, 159 (Heft 4)*
- **Härtling, Niko**  
Datenschutz zwischen Transparenz und Einwilligung – Datenschutzbestimmungen bei Facebook, Apple und Google  
*CR 2011, 169 (Heft 3)*
- **Heun, Sven-Erik**  
Der Referentenentwurf zur TKG-Novelle 2011  
*CR 2011, 152 (Heft 3)*
- **Himmelsbach, Gero**  
Anm. zu OLG Rostock, Beschl. v. 21.10.2010 – 5 W 117/10 – Kostenerstattung für Schutzschrift auch bei Verfahren vor unzuständigem Gericht  
*GRUR-Prax 2011, 134 (Heft 6)*
- **Hnath, Gary M.**  
Sec. 337 Proceedings at the International Trade Commission Open for Use by Foreign Companies  
*GRURInt 2011, 306 (Heft 4)*
- **Intveen, Carsten**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 25.03.2010 – I ZR 130/08 – Auskunft über Werbeerlöse durch Videoausstrahlung im Internet  
*ITRB 2011, 53 (Heft 3)*
- **Jaeschke, Lars**  
Anm. zu AG Bonn, Urt. v. 29.12.2010 – 116 C 84/09 – Vertrag infolge rechnungsähnlich gestalteter „Eintragungsofferte“ für Markenverzeichnis kann sittenwidrig sein  
*GRUR-Prax 2011, 158 (Heft 7)*
- **Kendziur, Daniel**  
Anm. zu OLG Köln, Urt. v. 08.10.2010 – 6 W 142/10 – Identitätskontrolle bei Teilnahme an Sportwetten erfordert Vorlage eines Lichtbildausweises  
*GRUR-Prax 2011, 88 (Heft 4)*

- **Khaw, L. T.**  
Protection of Automotive Spare Parts in Malaysia – Changes for the Better?  
*IIC 2011, 181 (Heft 2)*
- **Kiechle, Friedrich**  
Kunst und Restitution – Zu einigen Aspekten des rechtlichen Umgangs mit Kunst und des künstlerischen Umgangs mit Recht  
*NJW 2011, 725 (Heft 11)*
- **Kipping, David**  
Anm. zu KG, Beschl. v. 31.01.2011 – 5 W 274/10 – Unwirksame Vollziehung einer einstweiligen Verfügung kann durch „Zustellung“ per Email geheilt werden  
*GRUR-Prax 2011, 179 (Heft 8)*
- **Kirby, Michael**  
Intellectual Property Law, Human Rights and the HIV / AIDS Pandemic – The Urgent Need for a Luther of Jurisprudence  
*IIC 2011, 251 (Heft 3)*
- **Koch, Harald**  
Sammelklage und Justizstandorte im internationalen Wettbewerb  
*JZ 2010, 438 (Heft 9)*
- **Krebs, Peter/Becker, Maximilian/Dück, Hermann**  
Das gewerbliche Veranstalterrecht im Wege richterlicher Rechtsfortbildung  
*GRUR 2011, 391 (Heft 5)*
- **Kunczik, Niclas**  
Anm. zu OLG Köln, Beschl. v. 11.11.2010 – 6 W 157/10 – Zulässige Erweiterung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung  
*ITRB 2011, 55 (Heft 3)*
- **Kunczik, Niclas**  
Anm. zu OLG Hamburg, Urt. v. 29.09.2010 – 5 U 9/09 – Haftung des Videoportalbetreibers für fremden Inhalt  
*ITRB 2011, 104 (Heft 5)*
- **Leible, Stefan/Jahn, David**  
Anm. zu BGH, Urt. v. 22.07.2010 – I ZR 139/08 – Wettbewerbsrechtliche Verantwortlichkeit des Betreibers eines Internetmarktplatzes (Kinderhochstühle im Internet)  
*LMK 2011, 314820 (Ausgabe 3)*
- **Leupold, Andreas**  
Anm. zu EuGH, Urt. v. 02.12.2010 – Rs. C-108/09 – Internetvertriebsverbot verstößt

gegen Art. 34, Art. 36 AEUV; Ker-Optika bt ./. ANTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet

*MMR 2011, 163 (Heft 3)*

• **Lindhorst, Hermann**

Anmerkung zu OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.03.2011 – I-20 U 136/10, 20 U 136/10 – Keine Auskunft „auf Zuruf“ über Namen und Anschrift von Nutzern, deren IP-Adressen erst künftig mitgeteilt werden  
*GRUR-Prax 2011, 173 (Heft 8)*

• **Lloyd, Ian**

Anm. zu High Court of Justice, UK, Entsch. v. 23.07.2010 – EWHG Ch 1829 – The Rebirth of Look and Feel Protection in Software?

*CRI 2011, 56 (Heft 2)*

• **Lober, Andreas**

Anm. zu OLG Köln, Beschl. v. 24.03.2011 – 6 W 42/11 – Rechteinhaber muss ordnungsgemäße Ermittlung der IP-Adresse in jedem Verfahren aufs Neue darlegen und beweisen  
*GRUR-Prax 2011, 198 (Heft 9)*

• **Mäsch, Gerald**

Anm. zu BGH, Beschl. v. 24.02.2011 – 5 StR 514/09 – Bei progressiver Kundenwerbung entscheidet Zeitpunkt der Ansprache über Verbrauchereigenschaft  
*GRUR-Prax 2011, 200 (Heft 9)*

• **Mann, Marius E.**

Verantwortlichkeit von Internetdienstleistern in der VR China. Haftung für den Schutz von Staatsgeheimnissen  
*MMR 2011, 155 (Heft 3)*

• **Mayer, Markus A.**

Die Folgen rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen  
*WRP 2011, 534 (Heft 5)*

• **Mes, Peter**

Anm. zu BGH, Urt. v. 16.12.2010 – Xa ZR 66/10 – Schadensersatzanspruch nach Vollstreckungsabwendung (Steroidbeladene Körner)  
*GRUR 2011, 368 (Heft 4)*

• **Meyer, Sebastian**

Aktuelle Rechtsentwicklungen bei Suchmaschinen im Jahre 2010  
*K&R 2011, 217 (Heft 4)*

• **Moscato, Laura**

Intellectual Property in the European Legal Context: Tools and Perspectives  
*European Business Law Review 2011, 79 (Heft 1)*

• **Ohst, Claudia**

Anm. zu BGH, Urt. v. 14.10.2010 – I ZR 191/08 – Links in redaktionellem Beitrag von Presse- und Meinungsfreiheit erfasst („AnyDVD“)  
*GRUR-Prax 2011, 195 (Heft 9)*

• **Overdijk, Tjeerd/van der Putt, Po-lo/de Vries, Eva/Schafft, Thomas**

Exhaustion and Software Resale Rights – A comparison between the European exhaustion doctrine and the U.S. first sale doctrine in the light of recent case law  
*CRI 2011, 33 (Heft 2)*

• **Quodbach, Martin**

Für die Praxis: Besichtigungsansprüche und deren Dringlichkeit – Uneinheitliche OLG-Rechtsprechung zur Eilbedürftigkeit in aufwBesichtigung gerichteten einstweiligen Verfügungsverfahren  
*IPKompakt 2011, 18 (Heft 5)*

• **Rauer, Nils**

„Google Book Search“: Richter Chin verweigert auch dem überarbeiteten Vergleichsvorschlag seine Zustimmung  
*GRUR-Prax 2011, 185 (Heft 9)*

• **Rehmann, Thorsten**

Anm. zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 09.07.2010 – I-2 W 18/10 – Keine Kostenersatzung für aus dem Ausland anreisende Vertreter einer in Deutschland ansässigen Beklagten bei ausreichender eigener Sachkenntnis  
*GRUR-Prax 2011, 81 (Heft 4)*

• **Renvert, Andrea**

Anm. zu BGH, Urt. v. 09.09.2010 – I ZB 81/09 – Yoghurt-Gums: Zur Bedingungsfeindlichkeit einer Teilverzichtserklärung und zur richterlichen Hinweispflicht  
*IPKompakt 2011, 12 (Heft 5)*

• **Riemer, Boris**

Anm. zu EuGH, Urt. v. 25.11.2010 – Rs. C-47/09 – Zulassung der Bezeichnung „reine Schokolade“ gemeinschaftswidrig  
*EuZW 2011, 229 (Heft 6)*

• **Schlömer, Uwe/Dittrich, Jörg**

ebay & Recht – Rechtsprechungsübersicht zum Jahr 2010  
*K&R 2011, 159 (Heft 3)*

• **Schmitt, Christian**

Anm. zu OLG, Entsch. v. 23.09.2010 – 3 W 159/10 – Akteneinsicht und Überraschungseffekt; Verweigerung der Akteneinsicht im Verfügungsverfahren zur Wahrung des Überraschungseffekts  
*IPKompakt 2011, 14 (Heft 3)*

• **Schohe, Stefan**

Anm. zu Canadian Federal Court, Urt. v. 14.10.2010 – T 1476/09 – Amazon One-Click  
*Mitt. 2011, 78 (Heft 2)*

• **Schröder, Markus**

Anm. zu LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2011 – 23 S 359/09 – Abmahnkosten  
*MMR 2011, 328 (Heft 5)*

• **Schütze, Joachim**

Anm. zu BGH, Urt. v. 10.02.2011 – I ZR 136/09 – Dem Beihilfempfänger kann Berufung auf zwischenzeitlich eingetragene Verjährung des Rückforderungsanspruchs verwehrt sein („Flughafen Frankfurt-Hahn“)  
*GRUR-Prax 2011, 178 (Heft 8)*

• **Schwab, Dieter**

Juristische Innovationen  
*ZGE 2011, 1 (Heft 1)*

• **Sosnitzer, Olaf**

Die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts in der europäischen Union im Jahr 2010  
*GPR 2011, 95 (Heft 2)*

• **Steigüber, Christian**

Der „neue“ Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Immaterialgüterrecht?  
*GRUR 2011, 295 (Heft 4)*

• **Stender-Vorwachs, Jutta**

Anm. zu BGH, Urt. v. 26.10.2010 – VI ZR 230/08 – Abweichender Persönlichkeitsrechtsschutz für Wortberichterstattung (Party-Prinzessin)  
*GRUR 2011, 265 (Heft 3)*

• **Sujecki, Bartosz**

Persönlichkeitsrechtsverletzungen über das Internet und gerichtliche Zuständigkeit

*K&R 2011, 315 (Heft 5)*

• **Taberska, Agnieszka**

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union  
*sic! 2011, 260 (Heft 4)*

• **Tattay, Levente**

Die Neuregelung des geistigen Eigentums in Ungarn (1990-2010)  
*GRURInt 2011, 295 (Heft 4)*

• **Thomas, Stefan**

Der Schutz des Wettbewerbs in Europa – welcher Zweck heiligt die Mittel? (Antrittsvorlesung, Tübingen 2010)  
*JZ 2011, 485 (Heft 10)*

• **Ubertazzi, Benedetta**

Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject-Matter) Jurisdiction  
*GRURInt 2011, 199 (Heft 3)*

• **Ungern-Sternberg, Joachim von**

Grundfragen des Klageantrags bei urheber- und wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklagen, Teil 1  
*GRUR 2011, 375 (Heft 5)*

• **van Zyl, Fanie**

Anm. zu South Gauteng High Court, Entsch. v. 18.11.2010 – A3044/2010 – Cellular Service Provider's Liability for Online Banking Fraud  
*Cri 2011, 58 (Heft 2)*

• **Vezzoso, Simonetta**

Open Source and Merger Policy – Insights from the European Commission's Oracle / Sun Decision  
*IIC 2011, 344 (Heft 3)*

• **Wehlau, Andreas/Kalbfus, Björn**

Beschlussverfügung und rechtliches Gehör – zur Notwendigkeit einer europaweiten Anerkennung der Schutzschrift  
*GRURInt 2011, 396 (Heft 5)*

• **Wehlau, Andreas/Kalbfus, Björn**

Die Versicherung an Eides Staat als Mittel der Glaubhaftmachung  
*Mitt. 2011, 165 (Heft 4)*

• **Willi, Christoph**

Glaubhaftmachung und Glaubhaftmachungslast  
*sic! 2011 (Heft 4)*

- **Wiring, Roland**

Anm. zu EuGH, Schlussantrag des Generalanwalts vom 03.03.2011 – C-439/09 – Absolutes Verbot des Internetvertriebs laut Generalanwalt regelmäßig unzulässig  
*GRUR-Prax 2011, 156 (Heft 7)*

- **Witzel, Michaela**

Anm. zu BGH, Urt. v. 03.02.2011 – I ZR 129/08 – Key Questions On Distribution of Used Software; Referral To CJEU; Oracle ./. UsedSoft  
*CRI 2011, 47 (Heft 2)*

- **Wuttke, Christof**

Anm. zu OLG Koblenz, Urt. v. 23.02.2011 – 9 W 698/10 – Einmonatiges Zuwarten widerlegt Dringlichkeitsvermutung  
*GRUR-Prax 2011, 207 (Heft 9)*

- **Zander, Frank**

Die Problematik der Störerhaftung bei Unternehmen und Arbeitgebern  
*ZUM 2011, 305 (Heft 4)*

- **Zeder, Fritz**

Strafrechtlicher Schutz von Immaterialgüterrechten in der EU in Sicht  
*ZUM 2011, 300 (Heft 4)*

- **Zuck, Rüdiger**

Die verfassungsgerichtliche Kontrolle von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs  
*GRURInt 2011, 302 (Heft 4)*

## VII. AUSGEWERTETE ZEITSCHRIFTEN

In Klammern werden die jeweils ausgewerteten Zeitschriften aufgezeigt

**AfP** Archiv für Presserecht (Heft 01 und 02/2011)  
**BB** Betriebs-Berater (Heft 09 bis 21/2011)  
**CIP Report** (-)  
**Common Market Law Review** – *Kluwer Law International* (Heft 01 bis 03/2011)  
**Competition Law Review** (-)  
**Competition Policy Newsletter** (Heft 02 und 03/2010)  
**CR** Computer und Recht (Heft 03 bis 05/2011)  
**CRI** Computer law review international (Heft 02/2011)  
**DB** Der Betrieb (Heft 08 bis 20/2011)  
**Europarecht** (Heft 01 und 02/2010)  
**European Competition Journal** (-)  
**European Business Law Review** – *Kluwer Law International* (Heft 01 bis 03/2011)  
**European Law Journal** (-)  
**EuZW** Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Heft 04 bis 10/2011)  
**EWIR** Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht – Kurzkommunikation (Heft 04 bis 09/2011)

**EWS** Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (Heft 1-2 bis 04/2011)

**GPR** Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (Heft 01 und 02/2011)

**GRUR** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Heft 03 bis 05/2011)

**GRURInt** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (Heft 03 bis 05/2011)

**GRUR-Prax** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Heft 04 bis 09/2011)

**GRUR-RR** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report (Heft 03 bis 05/2011)

**GWR** Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (Heft 04 bis 09/2011)

**IIC** International Review of Industrial Property and Copyright Law (Heft 02 und 03/2011)

**IPkompakt** (Ausgabe 03 bis 05/2011)

**ITRB** Der IT-Rechtsberater (Heft 03 bis 05/2011)

**JA** Juristische Arbeitsblätter (Heft 03 bis 05/2011)

**Jura** Juristische Ausbildung (Heft 03 bis 05/2011)

**JuS** Juristische Schulung (Heft 03 bis 05/2011)

**JZ** Juristenzeitung (Heft 05 bis 10/2011)

**K&R** Kommunikation und Recht (Heft 03 bis 05/2011)

**KUR** (Heft 01/2011)

**The Law Quarterly Review** (-)

**LMK (Fachdienst Zivildienst)** Ausgabe 07/2010 bis 05/2011

**MarkenR** Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht (Heft 02 bis 04/2011)

**MDR** Monatsschrift für Deutsches Recht (Heft 04 bis 10/2011)

**Medien und Recht** (Heft 04/2011)

**Mitt.** Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Heft 02 bis 04/2011)

**MMR** Multimedia und Recht (Heft 03 bis 05/2011)

**The Modern Law Review** (Heft 01/2011)

**NJOZ** Neue Juristische Online Zeitschrift (Ausgabe 50/2010 bis 26/2011)

**NJW** Neue Juristische Wochenschrift (Heft 10 bis 21/2011)

**N&R** NetzWirtschaften und Recht (Heft 01 und 02/2011)

**OBI** Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (-)

**RdE** Recht der Energiewirtschaft (Heft 03 und 04-05/2011)

**RIW** Recht der internationalen Wirtschaft (Heft 01-02 bis 05/2010)

**sic!** Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (Heft 03 bis 06/2011)

**UFITA** Archiv für Urheber- und Medienrecht (Heft 01/2011)

**WM** Wertpapiermitteilung (Heft 08 bis 20/2011)

**World Competition** – *Kluwer Law International* (Heft 04/2010 bis 02/2011)

**WRP** Wettbewerb in Recht und Praxis (Heft 04 und 05/2011)

**WuB** Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und Bankrecht (Heft 01 bis 05/2010)

**WuW** Wirtschaft und Wettbewerb (Heft 04 und 05/2011)

**ZEUP** Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (-)

**ZEUS** Zeitschrift für Europarechtliche Studien (-)

**ZGE** Zeitschrift für Geistiges Eigentum (Heft 1/2011)

**ZHR** Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (Heft 01/2011)

**ZIP** Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Heft 08 bis 20/2011)

**ZLR** Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht (-)

**ZNER** Zeitschrift für Neues Energierecht (-)

**ZUM** Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Heft 04/2011)

**ZWeR** Zeitschrift für Wettbewerbsrecht (01/2011)

## E. IMPRESSUM

### Impressum:

#### Herausgeber:

Prof. Dr. Volker M. Jänich (V.i.S.d.P)  
Prof. Dr. Paul T. Schrader, LL.M.oec.  
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

#### Ständige Mitarbeiter:

Carsten Johné  
Stephan Kunze  
Tina Berger  
Franziska Schröter  
Tobias Schmidt

#### Umschlaggestaltung:

Sandra Goymann

#### Postanschrift:

**GB – Der Grüne Bote**  
Friedrich-Schiller-Universität Jena  
Rechtswissenschaftliche Fakultät  
c/o LS Prof. Dr. Jänich  
07737 Jena

### Urheberrechtlicher Hinweis:

**GB – Der Grüne Bote** ist nur zur persönlichen Information des Empfängers bestimmt. Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen ist – auch auszugsweise – nur nach schriftlicher Zustimmung erlaubt.

### Haftungsausschluss:

Der Inhalt des **GB – Der Grüne Bote** ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der gesamten Redaktion dar. Die Informationen stellen keine rechtliche Beratung dar und begründen kein Beratungsverhältnis.

### Abbestellung:

Wenn Sie **GB – Der Grüne Bote** nicht mehr beziehen wollen, gehen Sie bitte zu unserer Internetseite

<http://www.gb-online.eu>

geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf

„Abbestellen“.

Ihre Daten werden dann automatisch aus unserer Datenbank entfernt.

### Hinweis:

#### **GB – Der Grüne Bote**

trägt die von der Deutschen Nationalbibliothek zugewiesene

**ISSN 1868-114X**

Zitiervorschlag: *Schrader*, GB 2011, 1