

12.05.2024

**Grundlagen des privaten Wirtschaftsrechts –
Grundbegriffe des Wettbewerbsrechts
SS 2024**

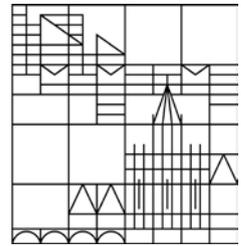
Universität Konstanz
Mo 8.15 – 11.30 h, C 230
Jochen Glöckner

Reader Teil 3
Immaterialgüterrecht

Arbeitspapier 9. I. Einführung ins Immaterialgüterrecht

Arbeitspapier 10. J. Erfinderrechte

Arbeitspapier 11. K. Kennzeichenrechte



12.05.2024

**Grundlagen des privaten Wirtschaftsrechts –
Grundbegriffe des Wettbewerbsrechts
SS 2024**

**Universität Konstanz
Mo 08.15 – 11.30 h, C 230**

Jochen Glöckner

Arbeitspapier 9

Bitte lesen Sie vorbereitend:

EuGH v. 5.10.1988, Rs. 238/87 – *Volvo*, Slg. 1988, 6211

EuGH v. 6.4.1995, Rs. C-241, 242/91 P – *Magill TV Guide*, Slg. 1995, I-743

EuGH v. 29.04.2004, Rs. C-418/01 – *IMS Health* = WRP 2004, 717 ff.

EuG v. 17.9.2007, Rs. C-269/80 – *Microsoft Corp.*, Slg. 2007, II-3601

I. Einführung ins Immaterialgüterrecht

I. Begrifflichkeit

Stärker noch als in anderen Rechtsgebieten werden im Immaterialgüterrecht Auseinandersetzungen über die Grundfragen des Rechtsschutzes bereits in der Begrifflichkeit deutlich. Immaterialgüterrecht wird als Begriff gekennzeichnet durch die Bestandteile „Immaterial“- und „-güterrecht“.

Über den ersten Bestandteil wird dankenswerterweise nicht gestritten: Immaterialgüterrechte sind nicht gegenständliche, nicht greifbare Güter. Sie existieren nur in der Welt des Geistes. Der englischsprachige Begriff „*intellectual property*“ und der deutsche Begriff „*Geistiges Eigentum*“ geben diesen Umstand ebenfalls wieder.

Umstritten ist aber der Bestandteil des „-güterrechts“, dessen Zielrichtung in der englischen Formulierung „*property rights*“ oder im deutschen „Geistigen *Eigentum*“ noch deutlicher wird. Unstreitig werden Immaterialgüterrechte wie das Eigentum, nämlich gegenüber jedermann und durch ein Ausschließungsrecht geschützt. Auf dieser Grundlage wird Immaterialgüterrechten als „sonstigen Rechten“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB quasi-negatorischer Schutz gewährt. Die Bezeichnung Eigentum sei aber irreführend, weil Eigentum im sachenrechtlichen Sinne sich gerade dadurch auszeichne, dass es an Sachen, also körperlichen Gegenständen, begründet werde. „Geistiges Eigentum“ sei ein „schwarzer Schimmel“. Diesen eher begrifflichen Einwand wird man überwinden können.

Problematisch ist aber ein anderer Aspekt des Eigentums, nämlich die Handelbarkeit oder allgemeiner: die Übertragbarkeit. Sie wird nur für die sog. „Gewerblichen Schutzrechte“ bejaht, für das Persönlichkeitsrecht und daraus abgeleitete Rechte wie das Urheberrecht aber verneint. Die in Deutschland traditionell verwendete Bezeichnung „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“ berücksichtigt diese Unterscheidung.

Da sich aber einerseits vor allem im internationalen Rechtsverkehr die Bezeichnung „Intellectual Property Rights“ durchgesetzt hat und andererseits vor allem bei wirtschaftsrechtlicher Betrachtung die funktionale Ähnlichkeit der umfassten Rechte offensichtlich ist, wurde auch hier der Begriff „Immaterialgüterrecht“ gewählt.

II. *Verbindende Merkmale der Immaterialgüterrechte*

1. Immaterialität

Bereits erwähnt wurde, dass alle Immaterialgüterrechte von Natur aus nicht greifbar sind. Freilich mögen wir mit einem Urheberrecht das Buch, eine CD oder ein Bild, mit dem Patent ein bestimmtes Medikament oder mit einer Marke das damit versehene Produkt verbinden. Tatsächlich schützt aber das Patentrecht nur die erfinderische Idee, das Urheberrecht den Ausdruck von kreativer Schöpfungskraft und das Markenrecht die der kennzeichnenden Wirkung zugrundeliegende Gestaltung des Zeichens.

2. Ubiquität

Aus der Immaterialität der Immaterialgüterrechte folgt ihre Ubiquität, d.h. Allgegenwärtigkeit. Ein Haus ist unbeweglich, immobil. Selbst eine bewegliche Sache kann sich nur jeweils an einem Ort befinden und dort genutzt werden. Das Ausschließungsrecht des Eigentümers kann deshalb relativ einfach ausgeübt werden.

Immaterielle Güter können sich demgegenüber beliebig verbreiten. Wissen wird nicht dadurch weniger, dass man es teilt – es wird allenfalls für den Schöpfer des neuen Wissens weniger wert. Der Schutz des Ausschließungsrechts des Inhabers wird durch die Ubiquität des Schutzgegenstandes erheblich erschwert.

3. Nationalität bzw. Territorialität

In scheinbarem Gegensatz zum Grundsatz der Ubiquität steht der Grundsatz der Nationalität. Während die Idee selbst in ihrer Verbreitung nicht an nationale Grenzen gebunden ist, ist es ihr Schutz. Die weltweit vertretenen Vorstellungen über den Schutz immaterieller Rechte weichen weitaus stärker voneinander ab als beim Schutz körperlicher Gegenstände. Historisch wurden Immaterialgüterrechte z.T. als staatlich verliehene Privilegien verstanden, deren Existenz von einem individuellen Verleihungsakt abhing.

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde immerhin z.T. noch die Universalität der Immaterialgüterrechte vertreten, d.h. angenommen, dass ein in einem Staat der Erde bestehendes Immaterialgüterrecht weltweit zu beachten sei.

Von diesem Modell hat man sich schon früh gelöst. Heute wird praktisch weltweit und für alle Immaterialgüterrechte das sog. Territorialitätsprinzip zugrunde gelegt, nach welchem jeder Staat durch die Anerkennung von Immaterialgüterrechten nur für sein Territorium Schutz gewährt. Die kollisionsrechtliche Kehrseite des Territorialitätsprinzips ist das in der EU in Art. 8 Rom II-VO niedergelegte Schutzlandprinzip, nach welchem das Immaterialgüterrecht desjenigen Staates anzuwenden ist, für dessen Territorium um gerichtlichen Schutz nachgesucht wird.

III. Begründung von Immaterialgüterrechten

1. Privilegienwesen

Historisch an erster Stelle stand die staatliche Gewährung von Gewerbeprivilegien an Personen, die neue Gewerbebranche oder neue Waren einführten, aber auch Erfinderprivilegien. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung eines Privilegs bestand jedoch nicht. Das Verfahren auf Erteilung eines Erfinderprivilegs durch landesherrliche Urkunde, einen „offenen Brief“ (lat. *litterae patentae*), gab immerhin dem Patent seinen Namen.

2. Monopoltheorie

Das Privilegienwesen führte allerdings auch zu gemeinwohlschädlichen Missbräuchen. In England wurde deshalb im Jahr 1624 das *Statute of Monopolies* erlassen, in dem erstmals die Grundsätze der Patenterteilung festgelegt wurden.

Zugleich änderte sich die Perspektive: Monopole wurden als grundsätzlich gemeinwohlschädlich für unzulässig erklärt. Nur für die Erfindung von neuen Gewerbeerzeugnissen oder –verfahren sollten Patente an den ersten Erfinder erteilt werden.

3. Theorie vom Geistigen Eigentum

Auch die Monopoltheorie sah jedoch noch keinen Anspruch des Erfinders auf die Erteilung eines Monopols vor. Erst mit der Naturrechtslehre setzte sich die Ansicht durch, dass an den durch menschlichen Geist geschaffenen Erzeugnissen ein „natürliches“ Eigentum des geistigen Schöpfers entstehe. Die Theorie vom Geistigen Eigentum lag vor allem der französischen Revolutionsgesetzgebung zugrunde (ähnlich die Schrift *Kants*, Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, 1795).

4. Moderne Begründungsansätze

a) Ableitung aus dem Persönlichkeitsrecht

Das Markenrecht wurde früher aus dem Persönlichkeitsrecht des Markeninhabers abgeleitet. Dem liegt allerdings eine Fiktion der Identifikation des Markeninhabers durch sein Produkt zugrunde, die den wirtschaftlichen Verhältnissen nicht gerecht wird. Es verwundert nicht, dass diese persönlichkeitsrechtliche Deutung des Markenrechts frühzeitig aufgegeben wurde.

Das Urheberrecht wird demgegenüber bis heute in Deutschland wie auch vor allem in den Staaten mit romanischer Rechtstradition persönlichkeitsrechtlich begründet. Es stützt sich auf die Beziehung des Autors zu seinem Werk.

b) Ökonomische Begründungsansätze

Tauschtheorie: Vor allem zum Patentrecht wird vertreten, dass der Erfinder das mit der Erfindung zusammenhängende neue Wissen im Patentantrag der Allgemeinheit zur Verfügung stelle und dafür das Recht erhalte, es während der Schutzdauer auszubeuten.

Anspornungstheorie: Ganz überwiegend wird beim Patentschutz wie beim gesamten eigentlichen Leistungsschutz auf den Gesichtspunkt abgestellt, dass die Innovation des rechtlichen Schutzes bedürfe. Nur wenige Erfindungen lassen sich durch Geheimhaltung effektiv schützen (z.B. der Legende nach die Coca-Cola-Rezeptur). Häufig lässt sich die Erfindung demgegenüber unmittelbar dem vermarkteten Produkt entnehmen, ggf. durch sog. *reverse engineering*. Die jüngere technische Entwicklung hat zudem dafür gesorgt, dass Kopie und Nachahmung neuer Produkte immer schneller und kostengünstiger möglicher sind. Im Wettlauf zwischen Innovatoren und Imitatoren bedürfen die Innovatoren des Schutzes, weil sich sonst die Investitionskosten der Innovation nicht amortisieren lassen und längerfristig Fehlanreize zulasten innovativer Forschung und Entwicklung gesetzt werden.

Die Aufgabe des Immaterialgüterrechts besteht beim Schutz der Erfinderrechte darin, die Schutzdauer gesamtwirtschaftlich zu optimieren, um einerseits vom Preiswettbewerb durch Imitatoren zu profitieren, andererseits in den Genuss gesamtwirtschaftlich sinnvoller Innovationen zu gelangen.

Wettbewerbsschutz: Vor allem das Kennzeichenrecht wurde in der Vergangenheit im Wesentlichen als Teilbereich des Wettbewerbsrechts verstanden. Heute ist der Immaterialgutscharakter von Marken und anderen geschützten Kennzeichen allgemein anerkannt. Dennoch unterscheidet sich die Wirkweise des zeichenrechtlichen Schutzes von derjenigen der Erfinderrechte: Die Lenkungsfunction des Wettbewerbs bedarf der Existenz zuverlässiger Identifikationszeichen, damit die Abnehmer die von ihnen begehrten Produkte auf den Märkten wiederfinden können. Hinzu kommt das Bedürfnis nach Anreizen, um auch in die Qualität der markierten Produkte zu investieren. Auf diese Weise können Marken als Signalcodes die Kommunikation auf dem Markt erleichtern. Die gewünschten Anreize werden vor allem durch den erweiterten Schutzbereich bekannter Marken und den absoluten Identitätsschutz gesetzt.

IV. Überblick über die Immaterialgüterrechte

Immaterialgüterrechte

Kennzeichenrechte	„Erfinderrechte“
<ul style="list-style-type: none"> • Name, § 12 BGB • Firma, § 17 HGB • Unternehmenskennzeichen, §§ 1 Nr. 2, 5 Abs. 1, 2 MarkenG • Marken, §§ 1 Nr. 1, 3 MarkenG • geographische Herkunftsangaben, §§ 1 Nr. 3, 126 MarkenG • Werktitel, §§ 1 Nr. 2, 5 Abs. 1, 3 MarkenG • Domain Names (str.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Patent, § 1 PatG • Gebrauchsmuster, § 1 GebrMG • Halbleitertopographien, § 1 HalblSchG • Sortenschutz, § 1 SortSchG • Geschmacksmuster, § 2 i.V.m. § 1 DesignG • Urheberrecht, § 1 UrhG • verwandte Schutzrechte, §§ 70 ff. UrhG

V. Immaterialgüterrechte und Freihandel

Ist die nationale Rechtssetzungsautorität der Ursprung der Immaterialgüterrechte, so führt das oben angesprochene Territorialitätsprinzip zu zwei Konsequenzen: Zum einen müssen auf Märkten, die mehrere Staatsgebiete umfassen, mehrere selbständige Immaterialgüterrechte begründet und ausgeübt werden. Daneben wirken sich unterschiedliche Schutzstandards wettbewerbsverzerrend aus. In einem Binnenmarkt kommt zum anderen das Problem hinzu, dass national begrenzte Immaterialgüterrechte sich hervorragend zur Marktaufteilung eignen und damit dem Ziel der Marktintegration diametral entgegenstehen.

Im Folgenden werden zunächst Lösungsansätze vorgestellt, die innerhalb der EU gefunden wurden. Anschließend soll auf internationale Bestrebungen zur Immaterialgüterrechtsharmonisierung eingegangen werden.

1. Immaterialgüterrechte in der EU

a) Immaterialgüterrecht und Grundfreiheiten

Immaterialgüterrechte werden im AEUV berücksichtigt. Art. 36 AEUV gestattet Beschränkungen des freien Warenverkehrs, die zum Schutze gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Mit „gewerblichem und kommerziellem Eigentum“ meint der AEUV die Immaterialgüterrechte, wie sie oben beschrieben wurden.

Damit scheinen die mitgliedstaatlichen Immaterialgüterrechte in einem *safe haven* zu liegen, der von der Warenverkehrsfreiheit nicht anzugreifen ist. Dem ist indes nicht so. Bereits Anfang der 70er-Jahre schränkte der EuGH die Rechtfertigungsmöglichkeit nach Art. 36 EWGV (heute Art. 36 AEUV) mit drei Mitteln ein, die bis heute herangezogen werden:

aa) Abgrenzung zwischen „Bestand“ und „Ausübung“ des Immaterialgüterrechts

Nur der Bestand der Immaterialgüterrechte soll von den Vorschriften des AEUV unberührt bleiben, deren Ausübung jedoch – sowohl im Rahmen der an Unternehmen gerichteten Wettbewerbsregeln als auch im Rahmen der Grundfreiheiten – an ihm gemessen werden können (EuGH v. 28.6.1971, Rs. 78/70 – *Deutsche Grammophon*, Slg. 1971, 487).

bb) Begrenzung auf den spezifischen Gegenstand des Schutzrechts

Daneben ist der Schutz von Art. 36 AEUV begrenzt auf den „spezifischen Gegenstand“ des jeweiligen Schutzrechts, der in der Rechtsprechung des EuGH nach und nach für die einzelnen Schutzrechte definiert wurde.

cc) Erschöpfung des Immaterialgüterrechts

Einen weiteren Ansatzpunkt zur Beschränkung der Rechtfertigungsmöglichkeiten bietet die sog. Erschöpfungslehre. In allen Immaterialgüterrechtsordnungen ist anerkannt, dass das aus Immaterialgüterrechten entspringende Recht des Inhabers, sich einer Veräußerung der vom Schutzrecht erfassten Gegenstände zu widersetzen, sich dann „erschöpft“, wenn diese Gegenstände vom Schutzrechtsinhaber einmal willentlich in Verkehr gebracht wurden.

Unterschiedlich betrachtet wird jedoch die Frage, ob für eine solche Erschöpfung erforderlich ist, dass die erste Veräußerung innerhalb desselben Territoriums erfolgt, in dem der Schutz gewährt wurde und beansprucht wird (sog. „nationale Erschöpfung“), oder ob eine Veräußerung wo auch immer genügt, um die Erschöpfung zu bewirken (sog. „internationale“ oder „weltweite Erschöpfung“).

Der EuGH hat im Jahr 1974 festgehalten, dass jedenfalls für die Gemeinschaft die nationale Erschöpfung ausgeschlossen sei (EuGH v. 31.10.1974, Rs. 16/74 – *Centrafarm*, Slg. 1974, 1183): Jede willentliche Veräußerung innerhalb der Union begründet die Verkehrsfähigkeit der geschützten Waren innerhalb der Union.

Eine besondere handelspolitische Dimension erhielt die Frage nach der Reichweite der Erschöpfung, als der EuGH 1998 in der Rechtssache *Silhouette* (EuGH v. 16.7.1998, Rs. C-355/96, Slg. 1998, I-4799) entschied, dass darüber hinausgehend Art. 7 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie in ihrer damaligen Fassung auch eine Regelung „nach oben“ zu entnehmen sei: Den Mitgliedstaaten sei im Markenrecht nicht nur die Annahme der nationalen Erschöpfung, sondern auch die Annahme internationaler Erschöpfung versagt. Es handelt sich damit um eine „regionale Erschöpfung“, die für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gilt.

b) Marktintegration und Immaterialgüterrechtsharmonisierung

Die Probleme, Immaterialgüterrechte im Binnenmarkt mithilfe der Grundfreiheiten und des Wettbewerbsrechts in den Griff zu bekommen, haben die Union seit den 80er-Jahren zu Harmonisierungsmaßnahmen veranlasst:

aa) Kennzeichenrecht

Im Kennzeichenrecht hat die Union zwei Wege verfolgt: zum einen den traditionellen Weg der Rechtsvereinheitlichung durch Harmonisierung. Im Markenrecht bedeutet das, dass der Schutzstandard innerhalb der Mitgliedstaaten vereinheitlicht wird. Es bedarf aber nach wie vor eines

Schutzes durch nationale Marken in jedem einzelnen Mitgliedstaat. Zum zweiten hat die Union daher unternommen, ein einziges, einheitliches und direkt aus der Gesetzgebungshoheit der Union fließendes Schutzrecht, die sog. Unionsmarke, zu schaffen. Im Rahmen einer umfangreichen Reform des europäischen Markenrechts zur Modernisierung des Markensystems in der Union wurden im Jahr 2015 die bisher geltende Markenrechtsrichtlinie und die Gemeinschaftsmarken-Verordnung überarbeitet. Ziel dessen war die Schaffung eines effizienteren und effektiveren Markenrechtssystems, welches an das Zeitalter des Internets angepasst wird.

Markenrechts-Richtlinie: Aus dem Jahr 1989 stammt die Markenrechts-Richtlinie in ihrer ursprünglichen Fassung (ABl. 1989 Nr. L 40/1, kodifiziert durch RL 2008/95/EG, ABl. 2008, Nr. L 299/25). Die Harmonisierung betrifft nicht allein die Schutzvoraussetzungen, sondern auch die Anforderungen an die relevanten Verletzungshandlungen. Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten. Daher steht die Begründung einer Verwechslungsgefahr im Zentrum der Verletzungstatbestände. Die Richtlinie wurde zuletzt 2015 neu gefasst durch die EU-Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 (ABl. 2015 Nr. L 336/1).

Um diese Richtlinie umzusetzen, hat der deutsche Gesetzgeber am 11.12.2018 das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenmodernisierungsgesetz, im Folgenden: MaMoG) verabschiedet (BGBl. 2018 I, S. 2357). Die Vorschriften des MaMoG sind gemäß Art. 5 Abs. 1 überwiegend am 14.1.2019 in Kraft getreten.

Das MaMoG hat zahlreiche materiell- und verfahrensrechtliche Änderungen im Markengesetz (MarkenG) bewirkt. Hervorzuheben sind der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung, § 8 Abs. 1 MarkenG, die Erweiterung des absoluten Schutzhindernisses in § 3 Abs. 2 MarkenG, die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke in § 106a Abs. 1 MarkenG, die Einführung eines Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA, § 53 MarkenG, sowie eine Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung betreffend alle zollrechtlichen Konstellationen von markenrechtsverletzenden Waren, § 14a MarkenG.

Unionsmarken-Verordnung (ABl. 1994 Nr. L 11/1, kodifiziert durch VO Nr. 207/2009/EG, ABl. 2009 Nr. L 78/1, Neufassung in VO (EU) 2015/2424, ABl. 2015 Nr. L 341/21, kodifiziert in VO (EU) 2017/1001, ABl. 2017 Nr. L 154/1): Die Gemeinschaftsmarken-Verordnung von 1994 ermöglichte es im Gegensatz zur Markenrechtsrichtlinie, in einem einzigen Verfahren vor dem Europäischen Markenamt in Alicante (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, HABM) eine Gemeinschaftsmarke zu erwerben, die innerhalb des gesamten Unionsgebiets geschützt wurde. Beachten Sie, dass – obgleich mit dem Lissabon-Vertrag die „Europäische Gemeinschaft“ von der „Europäischen Union“ abgelöst wurde, der Begriff der „Gemeinschaftsmarke“ lange Zeit weiter verwendet wurde. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung von 1994 war bereits 2009 durch eine kodifizierte Fassung in der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (ABl. 2009 Nr. L 78/1) ersetzt worden.

Erst durch die Änderungsverordnung Nr. 2015/2424 kam es, mit Geltung ab dem 23.3.2016, zu einigen begrifflichen Änderungen, so u.a. auch zur Umbenennung der Gemeinschaftsmarke in Unionsmarke. Des Weiteren trägt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) seit Inkrafttreten die neue Bezeichnung „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (EUIPO). Vor diesem Hintergrund hat der Europäische Gesetzgeber die Verordnung aus dem Jahr 2009 durch eine kodifizierte Fassung in der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017 Nr. L 154/1) ersetzt.

Die inhaltlichen Regelungen hinsichtlich der Schutzvoraussetzungen, d.h. Markenformen, Eintragungshindernisse etc., aber auch der Verletzungshandlungen sind weitgehend identisch mit denen der Markenrechts-Richtlinie. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass Unionsmarken und nationale Marken bruchfrei koexistieren können.

bb) Erfinderrechte

Patentrecht: Nachdem das Gemeinschaftspatent, das anders als das Bündelpatent nach seiner Erteilung nicht in nationale Patente zerfallen sollte, sondern als supranationales Immaterialgut vorgesehen war, am Widerstand der Mitgliedstaaten scheiterte, wandte man sich einer Modifikation des an sich gut funktionierenden Europäischen Patents (dazu sogl.) zu, um dessen Schwächen zu beseitigen.

Obwohl die Mitgliedstaaten beim Vorschlag für das Gemeinschaftspatent auch die als überzogen empfundenen Regelungen zur Zentralisierung der Gerichtsbarkeit kritisiert hatten und sich damals nicht über die Ausgestaltung des Gerichtsystems einigen konnten, verabschiedeten sie im Dezember 2009 ein Paket für ein verbessertes Patentsystem in Europa, welches den Grundstein für das EU-Patent und ein künftiges EU-Patentgericht legen sollte (vgl. die [Pressemitteilung vom 4.12.2009](#), IP/09/1880). Aufsehen erregte daraufhin das vom EuGH am 8.3.2011 vorgelegte Gutachten 1/09, welches das bis dahin geplante Patentgerichtssystem für unvereinbar mit dem Unionsrecht befunden hatte. Insbesondere die Schaffung eines Patentgerichtes, welches neben dem EuGH mit der Auslegung von Unionsrecht betraut sein sollte, verstöße gegen die Verträge.

Veranlasst durch die Diskussionen zu den Übersetzungsregeln beim Gemeinschaftspatent unterbreitete die Europäische Kommission am 1.7.2010 einen Vorschlag für eine Verordnung zur Regelung der Übersetzung des Patents der Europäischen Union (KOM (2010) 350 endg.). Hiernach sollte in Anlehnung an die bislang geltende Sprachregelung des Europäischen Patentamts (EPA) das EU-Patent in einer der Amtssprachen des EPA (Englisch, Französisch und Deutsch) geprüft und erteilt werden. Das Patent sollte in dieser Sprache veröffentlicht werden und in diesem Wortlaut rechtlich verbindlich sein. Weitere Übersetzungen werden vom Patentinhaber erst im Falle eines Rechtsstreites verlangt.

Zur Verdeutlichung der praktischen Relevanz der Übersetzungsregelungen: Bislang kostete die Anmeldung eines Patents in 13 Ländern 20.000 Euro, wovon allein ca. 14.000 Euro auf die Übersetzungskosten entfielen. Nach dem Vorschlag der Kommission sollen die Bearbeitungskosten für ein EU-Patent auf unter 6.200 Euro gesenkt werden, wobei nur noch lediglich 10% hiervon auf Übersetzungskosten entfielen. – In der Zwischenzeit sollte allerdings berücksichtigt werden, dass die Möglichkeiten automatisierter Übersetzung sich enorm verbessert haben. Vor diesem Hintergrund darf bezweifelt werden, dass von den Kosten der Übersetzung für die Anmeldung noch derselbe Anreiz für eine sprachenreduzierende Vergemeinschaftung ausgeht.

Im hierfür angesetzten Gipfel im November 2010 konnte indes keine Einigung erzielt werden. Vor allem Spanien und Italien waren nicht mit der geplanten Sprachregelung einverstanden. Eine Einigung zeichnete sich indes im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit i.S.d. Art. 20 EUV ab, an der 25 Mitgliedstaaten (alle Mitgliedstaaten außer Spanien und Italien) teilnahmen (vgl. die [Genehmigung des Rates der Europäischen Union vom 10.3.2011](#)). Klagen von Italien und Spanien gegen den Beschluss über eine "Verstärkte Zusammenarbeit zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes für die Europäische Union" wies der EuGH schließlich ab (EuGH v. 16.4.2013, verb. Rs. C-274, 295/11, ECLI:EU:C:2013:240).

Diese verstärkte Zusammenarbeit hat zum einen zum Erlass einer Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABl. 2012 Nr. L 361/1) geführt. Diese Verordnung ist im Wesentlichen inhaltsleer, verweist sie doch in materieller Hinsicht auf das Europäische Patent, das mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wurde.

Die entscheidende Rechtsfolge ist in der Anordnung zu erkennen, dass ein solches Europäisches Patent einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, Art. 3 Abs. 1 VO Nr.

1257/2012, sowie einheitlichen Charakter haben, einheitlichen Schutz bieten und die gleiche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten haben solle, Art. 3 Abs. 2 VO Nr. 1257/2012. Eine Klage Spaniens vor dem EuGH gegen die Verordnung hat der EuGH am 15.5.2015 abgewiesen (Rs. C-146/13, ECLI:EU:C:2015:298). Insbesondere ist dadurch die Sprachenfrage gelöst, denn die – die VO Nr. 1257/2012 ergänzende – Verordnung VO Nr. 1260/2012 erlaubt in Art. 3 den Antragstellern, sich auf die Verwendung weniger Sprachen zu beschränken (grds. lediglich der Amtssprachen des Europäischen Patentamtes: Deutsch, Englisch und Französisch; im Falle von einem Rechtsstreit gem. Art. 4 und für eine Übergangszeit gem. Art. 6 können u.U. aber weitere Übersetzungen notwendig werden).

Die Verordnungen gelten nicht für Spanien und Kroatien, die beide nicht zu den „teilnehmenden Mitgliedstaaten“ iSd Verordnungen gehören (Italien hingegen hat sich mit dem [Beschluss \(EU\) 2015/1753](#) der Kommission v. 30. September 2015 doch noch den Verordnungen angeschlossen, sodass sie für Italien als nun „teilnehmender Mitgliedstaat“ auch gelten).

Zu beachten ist, dass die Geltung sowohl der VO Nr. 1257/2012 als auch der VO Nr. 1260/2012 erst beginnt, sobald das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht in Kraft tritt. Das zweite Element der verstärkten Zusammenarbeit betrifft nämlich die konzentrierte Zuständigkeit im Verletzungsverfahren: Am 29.6.2012 fand ein EU-Gipfel statt, der mit der Einigung über den Sitz der Zentralkammer des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) einen „Durchbruch“ für das EU-Patent verkündete. Am 19.2.2013 haben 24 Mitgliedstaaten das internationale Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht unterzeichnet (ABl. 2013 Nr. C 175/1). Der Sitz des Gerichtes wird nun Paris werden. Die Berufungsinstanz soll ihren Sitz in Luxemburg haben. Damit ist Deutschland mit dem Anliegen, das Einheitliche Patentgericht in München anzusiedeln, gescheitert. Als politischen Kompromiss einigte man sich stattdessen, eine Außenstelle des Gerichts in München (zuständig für Maschinenbau, F-Klassifizierung) einzurichten.

Für das Inkrafttreten des Übereinkommens war lange Zeit nur noch die Ratifizierung in Deutschland, nötig (vgl. [Übereinkommen über Einheitliches Patentgericht vom 19.2.2013](#); [Stand der Ratifizierung, zuletzt abgerufen am 08.05.2023](#)). Die Ratifizierung Großbritanniens war aufgrund des Brexit-Referendums zwar zweifelhaft geworden, aber gleichwohl am 26.4.2018 erfolgt. Jedoch widerrief Großbritannien seine Ratifizierung am 20.7.2020 (<https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001>, site zul bes am 06.05.2024). Deshalb schied London als Sitz einer der Abteilungen des Einheitlichen Patentgerichts, anders als ursprünglich geplant, aus.

Auch in Deutschland scheiterten die Ratifizierungsbemühungen zunächst wegen einer von einer Privatperson erhobenen Verfassungsbeschwerde, aufgrund derer der Bundespräsident die Ausfertigung vorläufig aussetzte. Das Vorbereitungskomitee für den Unified Patent Court (UPC) griff damals die Entwicklung in Deutschland auf und kündigte an, dass die Verfassungsbeschwerde die Vorbereitungen zur Umsetzung des Übereinkommens für einen noch nicht näher bestimmbareren Zeitraum verzögern werde. Das BVerfG hatte daraufhin mit Beschluss v. 13.2.2020 (2 BvR 739/17, EuZW 2020, 324, 324) das Zustimmungsgesetz zu dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht für nichtig erklärt. Zur Begründung führte es aus, dass das Zustimmungsgesetz Hoheitsrechte auf das neu geschaffene Einheitliche Patentgericht übertrage und daher eine materielle Verfassungsänderung bewirke. Daher hätte gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 3, 79 Abs. 2 GG eine 2/3-Mehrheit für das Gesetz stimmen müssen, was nicht geschehen sei (BVerfG, EuZW 2020, 324, 325). Am 26.11.2020 hatte der Bundestag erneut ein Zustimmungsgesetz verabschiedet, das am 16.12.2020 auch vom Bundesrat angenommen wurde. Eine Ratifizierung des Bundespräsidenten erfolgte erneut nicht direkt, da wieder Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz eingelegt wurden. Diese umschlossen auch Anträge auf einstweilige Anordnungen des BVerfG gegen das Gesetz gem. § 32 BVerfGG. Wie von vielen erwartet (*Augenstein*, BeckOK Patentrecht, EPGÜ, Vorb. Rn. 54 ff. und 60; *Ann*, Patentrecht, § 30a Rn. 21), lehnte das BVerfG

am 13.07.2022 die Verfassungsbeschwerden im Hauptverfahren endgültig mit einem schlichten Verweis auf die Gründe zur Entscheidung vom 23.06.2021 ab (Beschl. v. 13.07.2022, 2 BvR 2216/20, 2 BvR 2217/20). Am 17. Februar 2023 ratifizierte Deutschland dann schlussendlich das Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht (https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/0217_Einheitliches_Patentgericht.html, site zuletzt besucht am 06.05.2024). Das Übereinkommen ist damit am 1. Juni 2023 in Kraft getreten und das Einheitliche Patentgericht nahm an diesem Tag seine Arbeit auf.

Bio-Technologie (ABl. 1998 Nr. L 213/13): Eine flächendeckende Harmonisierung der nationalen Patentrechte ist ebenfalls unterblieben; aus dem Jahr 1998 stammt die Bio-Technologie-Richtlinie. Sie führt kein besonderes Recht ein, das an die Stelle des nationalen Patentrechts träte, regelt aber bestimmte Aspekte der Patentierbarkeit biotechnischer Erfindungen.

Am 7.3.2005 wurde der Gemeinsame Standpunkt der Kommission und des Rates für eine *Richtlinie zur Patentierung von Software* verabschiedet. Das Europäische Parlament hat den Gemeinsamen Standpunkt indes am 14.7.2005 zurückgewiesen.

Design: Aus dem Jahr 1998 stammt die Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. 1998 Nr. L 289/28).

Erst im Jahr 2001 wurde – ähnlich wie im Markenrecht – ein echtes Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der VO (EG) Nr. 6/2002 (ABl. 2002 Nr. 3/1) geschaffen, das ebenfalls durch das HABM (mittlerweile EUIPO) verwaltet wird.

Urheberrecht: Zwischen 1991 und 2001 wurden sechs Richtlinien erlassen, die allesamt Einzelfragen des Schutzes von Urheberrechten regelten, z.B. das Vermiet- und Verleihrecht, die Schutzdauer, das Folgerecht der Künstler etc. Am 22.5.2001 hat der Rat *die Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft* (ABl. 2001 Nr. 167/10; „Infosoc-Richtlinie“) erlassen. Die Richtlinie harmonisiert das Verbreitungs-, Vervielfältigungs- und Wiedergaberecht, den Rechtsschutz für Kopierschutzvorrichtungen und die Rechteverwertung.

Bereits Ende 2013 leitete die Kommission eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung des EU-Urheberrechtes ein. Im September 2016 veröffentlichte die Kommission schließlich vier Regelungsvorschläge und eine Mitteilung zur Reform des europäischen Urheberrechts. Ziel des Vorhabens ist es insbesondere, einen umfangreicheren Online-Zugang zu Inhalten innerhalb der EU zu gewährleisten, Ausnahmeregelungen an das grenzüberschreitende und digitale Umfeld anzupassen und zudem einen funktionsfähigen Markt zu schaffen für urheberrechtlich geschützte Werke. Die Bemühungen mündeten in die [Verordnung \(EU\) Nr. 2017/1128 des Europäischen Parlamentes und des Rates](#) vom 14.6.2017 zur grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltendiensten im Binnenmarkt (ABl. 2017 Nr. L 168/1), in die [Richtlinie \(EU\) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates](#) vom 17.4.2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABl. 2019 Nr. L 130/92; sog. DSM-Richtlinie) sowie in die [Richtlinie \(EU\) 2019/789 des Europäischen Parlaments und des Rates](#) vom 17.4.2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und zur Änderung der Richtlinie 93/83/EWG des Rates (im Folgenden: „Online-SatCab-Richtlinie“; ABl. 2019 Nr. L 130/82).

Am 1.3.2018 trat das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft vom 1.9.2017 (sog. UrhWissG, BGBl. 2017, I S. 3346) in Kraft (vgl. dazu AP 10). Zuletzt wurden mit dem Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes, das am 1.8.2021 in seiner Gänze in Kraft trat, die Richtlinie über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und die Online-Sat-Cab-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt (dazu unten mehr).

Um den Vertrag von Marrakesch umzusetzen, der im Rahmen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) 2013 angenommen wurde, und der den Zugang von blinden sowie seh- und anderweitig lesebehinderten Menschen zu urheberrechtlich geschützten Werken verbessern soll, wurde die [Verordnung \(EU\) Nr. 2017/1563 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.9.2017](#) über den grenzüberschreitenden Austausch von Vervielfältigungsstücken bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände in einem barrierefreien Format zwischen der Union und Drittländern zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen (sog. Marrakesch-Verordnung, ABl. L 242/1) und die [Richtlinie 2017/1564/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.9.2017](#) über bestimmte zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (sog. Marrakesch-Richtlinie, ABl. 2017 Nr. L 242/6) erlassen. Die Marrakesch-Richtlinie war bis zum 11.10.2018 in deutsches Recht umzusetzen, was mit dem Gesetz zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie über einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zugunsten von Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung vom 28. November 2018 geschehen ist, das mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in Kraft trat und das UrhG um § 45b UrhG bis § 45d UrhG ergänzte sowie den § 45a UrhG abänderte.

Die vor ihrer Einführung vor allem wegen der geforderten Upload-Filter bei Plattformen (vgl. Art. 13 des [ursprünglichen Vorschlages, KOM \(2016\) 593 endg.](#)) höchst umstrittene [Richtlinie \(EU\) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates](#) über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (ABl. 2019 Nr. L 130/92) wurde schließlich nach heftigen Diskussionen verabschiedet und trat am 06.06.2019 in Kraft. Veranlasst durch Unterschriftenaktionen sowie Demonstrationen war die Regelung zu Upload-Filtern überarbeitet und in Art. 17 neu gefasst worden. Zwar muss der Plattformbetreiber als Diensteanbieter auch für Handlungen seiner Nutzer die Nutzungserlaubnis einholen und trägt nach Art. 17 Abs. 4 ansonsten die Verantwortlichkeit auch für die von Nutzern begangenen Urheberrechtsverstöße, jedoch gilt hierfür der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Abs. 5) und es wurde ausdrücklich klargestellt, dass die Schutzvorkehrungen der Plattformen nicht dazu führen dürfen, dass nicht rechtsverletzende Nutzerbeiträge nicht hochgeladen werden können (Abs. 7). Damit soll die bei den Demonstrationen beschworene Zensur abgewendet werden. Daneben trägt die Richtlinie zur weiteren Harmonisierung des Urheberrechts bei und befasst sich mit der grenzüberschreitenden Nutzung digitaler Inhalte. Zudem harmonisiert sie Ausnahmen und Beschränkungen von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die zum einen die Forschung und Bildung (Art. 3-5) sowie die Erhaltung der Werke betreffen (Art. 6). Auch soll sie die Lizenzvergabe erleichtern.

Die parallel erlassene Online-SatCab-Richtlinie (EU) 2019/789 vom 17.4.2019 ist ebenfalls am 06.06.2019 in Kraft getreten (ABl. 2019 Nr. L 130/82). Insbesondere werden hierdurch die Rechte für die Bereitstellung von Online-Diensten, die die Übertragungen bestimmter Fernseh- und Hörfunkprogramme ergänzen, geregelt.

Die Vorschriften der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt sowie die Vorschriften der Online-SatCab-Richtlinie waren bis zum 7.6.2021 umzusetzen. Am 20.5.2021 beschloss der Bundestag das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes, das mit Ausnahme des Art. 3 am 7.6.2021 und in Gänze dann am

1.8.2021 in Kraft trat ([BGBl. 2021, I S. 1204](#)). Damit wurden die Richtlinien ins deutsche Recht umgesetzt und in diesem Rahmen auch das neue Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (sog. UrhDaG) geschaffen, das sich an elektronische Diensteanbieter richtet, die gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 u.a. „als Hauptzweck ausschließlich oder zumindest auch verfolgen, eine große Menge an von Dritten hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Inhalten zu speichern und öffentlich zugänglich zu machen“.

Gebrauchsmuster: Das Gebrauchsmusterrecht wurde auf europäischer Ebene bislang noch nicht geregelt. Aus dem Jahr 1997 datiert ein Richtlinienvorschlag der Kommission, der 1999 geändert wurde. Am 26. Juli 2001 hat die Kommission ein Sondierungspapier zu den Auswirkungen eines Gemeinschaftsgebrauchsmusters vorgelegt.

cc) Durchsetzung

Tätigwerden der Zollbehörden: Bereits seit 1994 war vorgesehen, dass Immaterialgüterrechte verletzende Waren bereits an der Grenze von den Zollbehörden beschlagnahmt werden können. Die Regelungen sind nunmehr in der [Verordnung \(EU\) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates](#) vom 12.6.2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörde und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates enthalten. Die Verordnung enthält lediglich verfahrensrechtliche Regelungen und bestimmt nicht, wann ein Immaterialgüterrecht verletzt wird.

Im Zuge der Modernisierung des MarkenG durch das MaMoG (vgl. dazu bereits o.) wurden durch § 14a MarkenG hingegen materiell-rechtliche Regelungen verschärft. Musste früher der Rechteinhaber darlegen und beweisen, dass eine markenrechtlich relevante Benutzungshandlung im Inland vorgenommen werden sollte, so obliegt dieser Nachweis nunmehr gem. § 14a Abs. 2 MarkenG dem zollrechtlichen Anmelder oder Besitzer der Ware. Damit soll Rechteinhabern ermöglicht werden, den Dritten die Einfuhr von Piraterieware, die nur vermeintlich zur Durchfuhr bestimmt ist, nach Deutschland zu untersagen.

Durchsetzungs-Richtlinie: Daneben wurden die zivilrechtlichen Sanktionen in der [Richtlinie 2004/48 des Rates](#) zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums harmonisiert.

c) Exkurs: Auswirkungen des Brexit auf Immaterialgüterrechte

Die Ankündigung des Brexit sorgte auch für Inhaber von Immaterialgüterrechten für erhebliche Rechtsunsicherheit. Das Vereinigte Königreich ist durch Unterzeichnung des [Withdrawal Agreement](#) vom 24.1.2020 am 31.1.2020 aus der EU ausgetreten. Art. 54 des Withdrawal Agreement v. 24.1.2020 zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU regelt, dass Registerrechte sowie dazu vergleichbare Rechte bis 31.12.2020 fortgelten sollen. Unionsmarken sowie registrierte und registrierte Designs wurden für den Übergangszeitraum bis einschließlich 31.12.2020 so behandelt, als wären sie von vornherein als nationale Rechte angemeldet worden.

Innerhalb des Übergangszeitraums hatten die Rechteinhaber die Möglichkeit, ihre Marken und Designs als nationale Rechte anzumelden, wobei die Daten, insbesondere der Anmeldetag, des ursprünglichen Unionsrechts übernommen werden. Dies sollte auch für internationale Rechte gelten. Nicht überführte Rechte können nach dem Übergangszeitraum keine Geltung für das Vereinigte Königreich beanspruchen. Für nicht im Register eingetragene Designs, die bisher nur durch das Europäische Recht Schutz beanspruchen können, sollte eigens ein neues britisches Recht geschaffen werden, welches das Registerrecht ergänzt.

Die britische Regierung hat mehrere technische Leitfäden für die Rechtslage nach dem Übergangszeitraum ab 1.1.2021 vorgelegt (Guidance, Exhaustion of IP rights and parallel trade, published 30.1.2020 (<https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade-after->

[the-transition-period](#), zul. bes. am 06.05.2024); Guidance, Protecting Copyright in the UK and EU, published 30.1.2020 (<https://www.gov.uk/guidance/changes-to-copyright-law-after-the-transition-period>, zul. bes. am 06.05.2024); Guidance, Changes to SPC and patent law from 1 January 2021, published 30.1.2020 (<https://www.gov.uk/guidance/changes-to-spc-and-patent-law-after-the-transition-period>, zul. bes. am 06.05.2024)). Aus diesen ergibt sich, dass das Vereinigte Königreich vorerst grundsätzlich keine Änderungen an den Regelungen zur Durchsetzung von Immaterialgüter- und Urheberrechten vornehmen will. Jedoch ergeben sich Änderungen betreffend die Erschöpfung von Immaterialgütern (<https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade-after-the-transition-period>, zul. bes. am 06.05.2024). Im Vereinigten Königreich wurde die [Intellectual Property \(Exhaustion of Rights\) \(EU Exit\) Regulations 2019](#) eingeführt. Eine langfristige Regelung steht noch aus. Auch soll die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Behörden, wie z.B. Europol und der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums beibehalten werden.

2. Immaterialgüterrechte im internationalen Handel

Immaterialgüterrechte werden vom Staat begründet. Die Rechtsgewährung ist demgemäß stets territorial beschränkt (vgl. bereits o.). Eine Harmonisierung der Sachregeln allein kann deshalb die wirtschaftlichen Bedürfnisse nicht befriedigen. Es bedurfte internationaler Vereinbarungen, in denen die internationale Schutzmöglichkeit geschaffen wurde. Die Ermöglichung eines internationalen Schutzes war das Ziel der ersten Harmonisierungswelle gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Ihr Ergebnis war vor allem die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, 1883). Die Länder, auf die die PVÜ Anwendung findet - das sind heute 180 -, bilden einen Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums. Der Schutz des gewerblichen Eigentums hat zum Gegenstand die Erfindungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle, die Fabrik- oder Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, den Handelsnamen und die Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie die Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs. 1891 wurde das Madrider Markenschutzabkommen (MMA) geschlossen. Für den Schutz von Mustern und Modellen gilt die 1925 in Den Haag geschlossene Übereinkunft. Das Urheberrecht gehört nach traditioneller Lesart nicht zum gewerblichen Eigentum. Auch dazu wurde aber die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Kunst und der Literatur (1886, für Deutschland ist maßgeblich die Fassung der Pariser Revisionskonferenz von 1971, daher die gebräuchliche Abk. „RBÜ“) geschlossen. Sämtliche Konventionen werden heute von der 1967 gegründeten *World Intellectual Property Organisation (WIPO)* in Genf verwaltet.

Im Jahr 1973 wurde das Europäische Patentübereinkommen abgeschlossen. Es zählt nicht zum eigentlichen Europarecht, sondern ist ein multilaterales internationales Abkommen, dem Mitgliedstaaten der EU ebenso wie Nicht-Mitgliedstaaten angehören. Nach dem EPÜ kann mit einer einzigen Anmeldung beim Europäischen Patentamt, das sich in München befindet, ein Europapatent erworben werden, das allerdings gleichsam ein „Bündel“ von nationalen Patenten darstellt. Anders als beim Madrider Markenschutzabkommen wird nicht nur die Anmeldung zentralisiert, sondern auch die Prüfung des Antrags und die Erteilung des Patents. Der Anmelder kann beim Europäischen Patent festlegen, in welchen Staaten er Schutz anstrebt (Kostenfrage!). Diese Staaten verwalten nach Erteilung die Europäischen Patente.

Für international operierende Unternehmen bildet das Immaterialgüterrechts-Management ein nicht zu unterschätzendes Problem, das einerseits aus der Notwendigkeit der Registrierung bei den Registerrechten, andererseits aus den unterschiedlichen Schutzstandards resultiert.

Aus handelspolitischer Sicht treten weitere Probleme hinzu: In Staaten, in denen ein aus Sicht der Industriestaaten zu geringer Schutz von Immaterialgüterrechten gewährt wird, gehen erhebliche wirtschaftliche Werte durch die Verwendung fremder Erfindungen, durch die Kopie künstlerischer Werke oder den Gebrauch fremder Kennzeichen verloren. Betroffen davon sind insbe-

sondere die sich entwickelnden Volkswirtschaften. Auch langfristig lässt sich dabei die Feststellung machen, dass der Immaterialgüterschutz von den relativ hoch entwickelten Staaten gefordert, von den weniger entwickelten dagegen verweigert wird.

Die Problematik wird immerhin dadurch gemildert, dass der immaterialgüterrechtliche Schutz sofort wieder einsetzt, wenn die „verletzenden“ Waren auf ein Gebiet gelangen, in welchem Schutz gewährt wird. Insoweit entstehen Schwierigkeiten nicht mit „echter“, d.h. ohne Autorisierung des Schutzrechtsinhabers erstmals in den Verkehr gebrachter, Piraterieware, sondern aus Graumporten. Sie werden im Rahmen der sog. Erschöpfungslehre behandelt.

In den 1980er-Jahren wurde das internationale System des Schutzes von Immaterialgüterrechten vor allem in den USA als unbefriedigend empfunden. Nach verschiedenen Reformversuchen unter dem Dach der WIPO wurde es als unbehebbarer Mangel erkannt, dass die verschiedenen Abkommen keine Mindestschutzverpflichtungen enthielten. Dadurch entstanden der US-Industrie vor allem im Bereich Film und Musik, aber auch Software, Milliardenverluste. Eindrucksvolle Zahlen verfehlten vor dem Hintergrund des seinerzeitigen Handelsdefizits der USA nicht ihre Wirkung bei der *Reagan*-Administration. Sie zog daraufhin den Schutz der Immaterialgüterrechte in den Rahmen der damals laufenden GATT-Verhandlungen. Die europäischen Staaten konnten leicht durch die Einbeziehung des Schutzes der geographischen Herkunftsangaben gewonnen werden. Der Widerstand der Entwicklungsländer wurde schließlich durch einen Kuhhandel überwunden: Die Industrieländer verzichteten auf den nach den alten GATT-Vorschriften zulässigen Schutz der Agrar- und Textilindustrien. Dafür wurde das TRIPs vereinbart und unter dem Dach der WTO etabliert.

VI. Immaterialgüterrechte und Wettbewerb

Für jede Wettbewerbsordnung sind Immaterialgüterrechte problematisch, weil mithilfe von Immaterialgüterrechten Märkte monopolisiert werden können. In gewisser Weise ist das sogar der Zweck von Immaterialgüterrechten. Immaterialgüterrechte können, müssen aber nicht, Monopolstellungen verschaffen. Insoweit können sie zugleich die Unternehmen in den Anwendungsbebereich des Verbots des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung bringen. Fraglich ist dann jedoch, ob die Ausübung des Immaterialgüterrechts zugleich einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung begründet. Der EuGH hat die Wertung der Art. 34, 36 AEUV ins Wettbewerbsrecht übernommen und mehrfach festgestellt, dass die „bloße“ Ausübung des Schutzrechts kein Missbrauch sei.

1. Immaterialgüterrecht und marktbeherrschende Stellung

Das für Immaterialgüterrechte typische Ausschließungsrecht wurde oben verkürzend als „Monopolrecht“ bezeichnet. Freilich wird dem Inhaber die eigentumsähnliche Befugnis eingeräumt, das geschützte Immaterialgut zu nutzen und andere von der Nutzung auszuschließen. Mit dieser exklusiven Verfügungsbefugnis ist allerdings keinesfalls zwingend ein Monopol im kartellrechtlichen Sinne verbunden.

In der Rechtssache *Magill* hatte das Gericht erster Instanz noch die marktbeherrschende Stellung der Klägerinnen auf ihr bestehendes Urheberrecht gestützt. Der EuGH trat dem völlig zu Recht entgegen und stellte klar, dass die Marktbeherrschung nicht aus dem Immaterialgüterrecht selbst, sondern aus dem faktischen Monopol der Fernsehanstalten an den Informationen resultiere, die für die Zusammenstellung der Vorschauen der Fernsehprogramme erforderlich seien.

2. Ausübung des Immaterialgüterrechts und Missbrauch – begründet das EU-Kartellrecht Zwangslizenzen?

a) Volvo

Fall 1: Die Firma Volvo, die in Großbritannien Inhaberin eines Geschmacksmusters für die Vorderkotflügel für Fahrzeuge der Volvo-Serie 200 ist, hat beim High Court of Justice gegen Veng Klage wegen Verletzung ihres ausschließlichen Rechts erhoben. Veng führt die gleichen Karosserieteile, die ohne Genehmigung der Firma Volvo hergestellt werden, ein und setzt sie im Vereinigten Königreich ab. Volvo hatte es abgelehnt, Veng eine Lizenz für die Lieferung solcher Karosserieteile zu erteilen, obwohl Veng bereit war, angemessene Lizenzgebühren für alle aufgrund der Lizenz verkauften Artikel zu zahlen, wobei eine solche Lizenzgebühr eine gerechte und billige Gegenleistung unter Berücksichtigung des Werts des Geschmacksmusters und aller Rahmenbedingungen darstellen und schiedsgerichtlich oder in einer vom nationalen Gericht angeordneten Art und Weise festgestellt werden sollte. (EuGH v. 5.10.1988, Rs. 238/87 – *Volvo*, Slg. 1988, 6211)

Unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten sind die Fälle der Lizenzverweigerung ebenso gelagert wie diejenigen der Lieferverweigerung. Ihre besondere Problematik verdanken sie den immaterialgüterrechtlichen Implikationen. Der Lizenzverweigerung liegt die Gewährung eines immaterialgüterrechtlichen Schutzes zugrunde. Dieser Schutz wird nach wie vor weitgehend auf nationaler Grundlage gewährt. Das Europarecht akzeptiert Handelshemmnisse, die sich aus diesem nationalen Schutz ergeben, in Art. 36 AEUV ausdrücklich. Um aus warenverkehrsrechtlicher Sicht gleichwohl gegen bestimmte Maßnahmen vorgehen zu können, entwickelte der EuGH zunächst die Unterscheidung zwischen dem vom Europarecht anerkannten „spezifischen Gegenstand“ und der europarechtlichen Kontrolle unterliegenden „Ausübung“ des Immaterialgüterrechts (EuGH v. 8.6.1971, Rs. 78/70 - *Deutsche Grammophon*, Slg. 1971, 487 Rdn. 11; vgl. o.). Im Wettbewerbsrecht wurde bislang an diese Unterscheidung angeknüpft.

Im Hinblick auf die Nicht-Erteilung von Lizenzen bekräftigte der EuGH in *Volvo*, ausgehend von der Feststellung, dass mangels einer Rechtsvereinheitlichung oder -angleichung innerhalb der Gemeinschaft der nationale Gesetzgeber festlegen dürfe, welche Gegenstände schutzfähig seien, dass die Befugnis des Inhabers eines Immaterialgüterrechts, Dritte an der Herstellung, dem Verkauf oder der Einfuhr des geschützten Produkts zu hindern, gerade die Substanz seines ausschließlichen Rechts darstelle. Eine Zwangslizenz würde ihm die Substanz seines ausschließlichen Rechts nehmen. Folgerichtig könne die Weigerung, eine Lizenz zu erteilen, keinen Missbrauch darstellen.

Davon abzugrenzen seien allerdings missbräuchliche Verhaltensweisen wie etwa die willkürliche Weigerung, unabhängige Reparaturwerkstätten mit Ersatzteilen zu beliefern, die Festsetzung unangemessener Ersatzteilpreise oder die Entscheidung, für ein bestimmtes Modell keine Ersatzteile mehr herzustellen, obwohl noch viele Fahrzeuge dieses Modells verkehren.

b) Magill

War es dem EuGH in den Fällen *Volvo* und *Renault* noch gelungen, die Geltendmachung des Immaterialgüterrechts für statthaft zu erklären und den Missbrauchsvorwurf anders zu begründen, kam es in der Rechtssache *Magill* (EuG v. 10.7.1991, Rs. T-69/89 - *RTE*, Slg. 1991, II-485) zum Schwur.

Fall 2: In Irland und Nordirland veröffentlichten die wichtigsten Rundfunk- und Fernsehsender Radio Telefis Eiranne (RTE), British Broadcasting Corporation (BBC) und Independent Television Publications (ITP) jeweils wöchentliche Vorschauen ihrer eigenen Programme und versorgten Zeitungen kostenlos mit ihrem Programm auf täglicher

Grundlage. Sie beanspruchten zugleich ein Urheberrecht auf ihre eigenen wöchentlichen Programmvorschauen. Der Verlag Magill TV Guide Ltd. wurde zu dem Zweck gegründet, in Irland und Nordirland einen wöchentlichen Programmführer zu veröffentlichen, der Informationen über *sämtliche* von den Zuschauern in diesem Gebiet zu empfangenden Fernsehprogramme enthalten sollte. Unter Berufung auf ihr Urheberrecht an ihren eigenen wöchentlichen Fernsehprogrammführern gelang es RTE, BBC und ITP, eine einstweilige Anordnung, gerichtet auf die Einstellung der Veröffentlichung des Magill TV Guide, zu erwirken. Inzwischen hatte Magill sich bereits bei der Kommission beschwert, und die Kommission hatte die Ausübung des Urheberrechts als Missbrauch im Sinne von Art. 86 EGV (ex-Art. 82 EG; jetzt Art. 101 AEUV) betrachtet. Daraufhin erhoben RTE, BBC und ITP Klage beim Gericht erster Instanz.

Das Gericht definierte zunächst den relevanten Markt als Markt der Information über Fernsehprogramme. Auf diesem Markt verdankten die Klägerinnen ihrem Urheberrecht – der EuGH korrigierte hier (vgl. o.): ihrem Informationsmonopol – eine beherrschende Stellung. Bei der Frage nach dem Vorliegen eines Missbrauchs hob das Gericht erneut hervor, dass mangels einer Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften oder einer Vereinheitlichung im Rahmen der Gemeinschaft die Festsetzung der Voraussetzungen und der Modalitäten des Urheberrechtsschutzes Sache der Mitgliedstaaten sei. Im Bereich der Warenverkehrsfreiheit sei der Zusammenhang zwischen den nationalen Rechtsvorschriften über das geistige Eigentum und den allgemeinen Regeln des Gemeinschaftsrechts in den Art. 28, 30 EG (jetzt Art. 34, 36 AEUV) geregelt. Dem Verhältnis von Art. 28 und 30 EG (jetzt Art. 34, 36 AEUV) entnahm das Gericht einen allgemeinen Grundsatz, dass allein die rechtmäßige Ausübung der Rechte des geistigen Eigentums geschützt sei. Verboten sei demgegenüber jede missbräuchliche Ausübung, die geeignet sei, den Markt künstlich abzuschotten und die Wettbewerbsordnung in der Gemeinschaft zu beeinträchtigen. Anschließend griff das Gericht die Grundsätze zum Schutz des „spezifischen Gegenstands“ des Urheberrechts auf und stellte ebenfalls fest, dass die Ausübung des Ausschließlichkeitsrechts im wettbewerbsrechtlichen Kontext als solche nicht missbräuchlich sein könne. Anderes könne jedoch gelten, wenn sich aus den Umständen des Einzelfalls ergebe, dass mit den Bedingungen und Modalitäten der Ausübung dieses Rechts ein Ziel verfolgt werde, das in offensichtlichem Widerspruch zu den Zielen des Art. 82 EG (jetzt Art. 101 AEUV) steht. An dieser Stelle knüpfte das Gericht erster Instanz ausdrücklich an die Rechtsprechung des EuGH im *Vo/vo*-Fall an. In der *Vo/vo*-Entscheidung hatte der EuGH sich jedoch darauf zurückziehen können, die Ausübung des Immaterialgüterrechts zu gestatten und allein weitergehende Praktiken wie die Lieferverweigerung oder die Produktionseinstellung für missbräuchlich zu erklären. In *Magill* verband das Gericht erster Instanz demgegenüber den Missbrauchsvorwurf unmittelbar mit dem Umstand, dass die Klägerinnen durch die Ausübung ihres Urheberrechts verhinderten, dass ein *neues Produkt*, das mit ihren eigenen Programmvorschauen konkurrieren würde, auf den Markt komme. Sie übten ihr Urheberrecht an ihren Programmvorschauen auf diese Weise aus, um sich ein Monopol auf dem abgeleiteten Markt der wöchentlichen Fernsehprogrammführer zu sichern. Die Verhinderung der Herstellung und des Vertriebs eines neuen Erzeugnisses auf dem abgeleiteten Markt der Fernsehprogrammführer, nach dem eine potentielle Nachfrage der Verbraucher bestehe, und die damit verbundene Ausschließung jeden Wettbewerbs, gehe offensichtlich über das hinaus, was zur Verwirklichung der wesentlichen Funktionen des Urheberrechts unerlässlich sei.

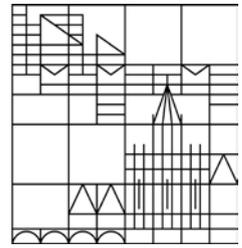
Die Entscheidung des Gerichts erster Instanz wurde vom EuGH (EuGH v. 6.4.1995, Rs. C-241, 242/91 P - *Magill TV Guide*, Slg. 1995, I-743) im Wesentlichen aufrechterhalten. Hinsichtlich der Missbrauchsbegründung betonte auch der EuGH die Verhinderung des Auftretens eines neuen, überlegenen Erzeugnisses, nach dem eine potentielle Nachfrage bestand, sowie den Umstand, dass sich die Klägerinnen einen abgeleiteten Markt vorbehielten, indem sie jeden Wettbewerb auf diesem Markt ausschlossen.

Ganz besondere Aktualität erlangte die Problematik der kartellrechtlichen Zwangslizenz im Rahmen des kartellrechtlichen Missbrauchsverfahrens der Kommission gegen *Microsoft* (Kommissionsentscheidung v. 24.3.2004, COMP/C-3/37.792), in dem die Kommission das Unternehmen unter anderem verpflichtete, die Schnittstellenprotokolle seiner Serversoftware anderen Software-Produzenten zur Verfügung zu stellen, damit diese ihre Programme so gestalten können, dass sie für die Kommunikation mit Microsoft-Servern kompatibel sind. Die Schnittstelleninformationen sind nach Ansicht der Kommission unerlässlich, damit sich auf dem nachgelagerten Markt für Netzwerkrechner-Betriebssysteme Wettbewerb entwickeln kann. Durch die Verweigerung des Zugangs zu diesen als „wesentlich“ erachteten Schnittstellen habe Microsoft seine Marktmacht im Bereich der Betriebssysteme ausgenutzt, um den Wettbewerb auf dem Servermarkt auszuschalten.

Im September 2007 wurde durch das EuG ein erstinstanzliches Urteil über eine von der Kommission verhängte Rekord-Geldstrafe von 497 Mio € bestätigt. In seiner Urteilsbegründung bestätigte das EuG die Annahme des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung Microsofts bei dessen Betriebssystem Windows im Hinblick auf die verweigerte Herausgabe von Schnittstelleninformationen. Microsoft muss nun seine Protokollspezifikationen in einer Form veröffentlichen, dass damit interoperable Software zu Windows-Servern hergestellt werden kann.

VII. Immaterialgüterrechte und Handelspolitik

Die Problematik der Immaterialgüterrechte erhält eine weitere Dimension durch ihre handelspolitische Bedeutung. Sie wurde erstmals Mitte der 1980er-Jahre deutlich, als die Reagan-Administration bei ihren Bestrebungen, das enorme Handelsdefizit der USA zu bekämpfen, von der Industrie unterstützt wurde, die mit enormen Zahlen belegte, welcher Schaden der US-amerikanischen Volkswirtschaft in deren Schlüsselindustrien bei der Entwicklung von Software sowie der Unterhaltungsindustrie (Musik, Filme) durch vermeintliche Immaterialgüterrechtsverletzungen im Ausland entstünden. Die USA brachten daraufhin den Schutz der Immaterialgüterrechte auf die Agenda der Uruguay-Runde des GATT. Die Europäer schlossen sich dem Anliegen aus naheliegenden Erwägungen an: In Europa bestehen zahlreiche Herkunftsangaben für landwirtschaftliche Produkte, welche Qualität und Prestige signalisieren und damit von hohem wirtschaftlichem Wert sind. Das Resultat der gemeinsamen Bemühungen ist das TRIPs. Auf der Grundlage des TRIPs wird nunmehr quasi weltweit sehr weitgehender Immaterialgüterrechtsschutz gegen unautorisierte Kopien gewährt. Den Interessen der Entwicklungsländer wird in jüngerer Zeit durch Bestrebungen um einen Schutz „traditionellen Wissens“ (*traditional knowledge*) Rechnung getragen.



12.05.2024

**Grundlagen des privaten Wirtschaftsrechts –
Grundbegriffe des Wettbewerbsrechts**

SS 2024

Universität Konstanz
Mo 08.15 – 11.30 h, C 230
Jochen Glöckner

Arbeitspapier 10

Bitte lesen Sie vorbereitend:

BGH v. 21.11.1980, I ZR 106/78 – Staatsexamensarbeit = GRUR 1981, 352

EuGH v. 5.10.1988, Rs. 238/87 – Volvo, Slg. 1988, 6211

J. Die Erfinderrechte

I. Begriffliches

Der Begriff „Erfinderrecht“ hat zwei Bedeutungen: im Plural dient er als Oberbegriff für diejenigen Immaterialgüterrechte, die auf einer schöpferischen Leistung beruhen, und damit zugleich als Gegenbegriff zu den Kennzeichenrechten, im Singular dient er als Beschreibung des Rechts des Erfinders an seiner Erfindung. Im Folgenden wird der Begriff in ersterer Bedeutung verwendet.

II. Grundproblematik

Alle Immaterialgüterrechte beziehen sich auf geistige Leistungen. Die Struktur der Immaterialgüterrechte als eigentumsähnliche Rechtspositionen lässt ein besonderes Spannungsverhältnis zu einem unbeschränkten Wettbewerb entstehen:

Das Eigentum an Sachen berechtigt den Eigentümer dazu, die Sache selbst zu gebrauchen und andere von der Benutzung auszuschließen. Das ist aber im Normalfall im Hinblick auf das mögliche Bedürfnis Dritter, beispielsweise einen Tisch zu benutzen, unkritisch. Wer einen Tisch benötigt, ist nicht auf irgendeinen besonderen Tisch angewiesen, sondern kann selbst einen

anderen Tisch herstellen oder erwerben (zu Sonderproblemen kann auch das Eigentum an körperlichen Gegenständen im Fall sog. wesentlicher Einrichtungen führen).

Bei Immaterialgüterrechten ist das anders: Bei ihnen führt das mit ihnen verbundene Ausschließungsrecht des Rechtsinhabers dazu, dass kein anderer in den Genuss der geschützten Idee gelangt. Zeichnet sich der Tisch im obigen Beispielsfall etwa durch eine besondere Auszugsmechanik aus, die patentgeschützt ist, so sind alle, die einen solchen Tisch haben oder herstellen wollen, auf die Zustimmung des Patentinhabers angewiesen.

Immaterialgüterrechte haben deshalb, anders als das „normale“ Sacheigentum, eine besondere Tendenz zur Monopolisierung. In gewisser Weise ist das sogar ihr Zweck. Andererseits ist jedoch offensichtlich, dass diese Monopolisierung nicht unbegrenzt erfolgen kann.

Deshalb ist der immaterialgüterrechtliche Leistungsschutz an die Erfüllung einer Vielzahl formaler (Registereintrag, Schutzgebühr) und inhaltlicher Voraussetzungen (z.B. Neuheit, Erfindungshöhe) gebunden und überdies im Regelfall zeitlich begrenzt.

Lediglich die – hier nicht zu behandelnden – Kennzeichenrechte können theoretisch ewig bestehen. Bei ihnen fehlt es allerdings von vornherein an einem schutzwürdigen Interesse der Allgemeinheit an der Verwendung oder Nachahmung.

III. Grundsatz

Wegen der monopolisierenden Wirkung der Immaterialgüterrechte ist zunächst davon auszugehen, dass geistige Leistungen *per se* nicht geschützt werden, d.h. Dritte im Grundsatz berechtigt sind, fremde geistige Leistung durch Nachahmung auszubeuten. Man spricht insoweit vom Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Es handelt sich dabei aber um kaum mehr als ein Schlagwort, denn dieser Grundsatz ist letztlich allein eine Ausprägung der Berufs- bzw. Gewerbefreiheit, die bekanntlich einem Schrankenvorbehalt unterliegen.

Der Leistungsschutz bedarf als Ausnahme vom Grundsatz der Nachahmungsfreiheit stets einer besonderen Regelung. Wir finden solche Regelungen in den Sondergesetzen zum Schutz der Immaterialgüterrechte, aber auch im UWG (sog. „ergänzender lauterkeitsrechtlicher Leistungsschutz“, str.).

Diese Sondergesetze folgen zunächst dem Grundsatz, dass Ideen als solche nicht geschützt werden. Sie sollen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Ausnahmen gelten allein im Bereich der Ideen auf technischem Gebiet. Sie können als Erfindungen durch Patente geschützt werden. Im Hinblick auf die Anforderungen an die Erteilung „unterhalb“ des Patents für Erfindungen angesiedelt ist das sog. Gebrauchsmuster. Nicht um Erfindungen im eigentlichen Sinne handelt es sich bei pflanzlichen Neuzüchtungen. Für sie greift der sog. „Sortenschutz“ ein.

Auf nicht-technischem Gebiet existiert allein das Urheberrecht. Beachten Sie aber, dass das Urheberrecht gerade nicht die Idee als solche schützt, sondern – zumindest im Grundsatz – allein deren konkrete Ausdrucksform. Das Geschmacksmuster wurde früher als Ausprägung des Urheberrechts geschützt („Urheberrecht an Mustern und Modellen“). Heute steht die gestalterische Leistung als solche im Zentrum des Schutzes.

IV. Patent

Patentschutz wird in Deutschland auf der Grundlage des PatG von 1981 gewährt.

1. Schutzzoraussetzungen

Gemäß § 1 Abs. 1 PatG werden Patente für

- Erfindungen erteilt,

- die neu sind,
- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen
- und gewerblich anwendbar sind.

Der Begriff „Erfindung“ erfasst nach einer gängigen Definition alle Lehren zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges und grenzt dabei alles aus, was nicht durch einen intellektuellen Akt geschaffen, sondern allein „gefunden“, d.h. in seiner Existenz erkannt wird. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG sind daher Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden keine Erfindungen. Die bloß ästhetische Formschöpfung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, § 1 Abs. 3 Nr. 2 PatG. Ausgegrenzt werden ferner Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, weil es insoweit am technischen Bezug fehlt, sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen, § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG, und schließlich die bloße Wiedergabe von Informationen, § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG.

Durch die Gesetzesänderung vom 21.1.2005 in Umsetzung der Bio-Technologie-Richtlinie (vgl. AP 9) ist es auch möglich, biologische Materialien und Erzeugnisse daraus sowie Verfahren, mit denen biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zu patentieren (§ 1 Abs. 2 PatG). Der menschliche Körper in jeder Entwicklungsphase, seine Zellen und Gensequenzen sind dagegen nicht patentierbar (§ 1a PatG).

Nicht patentfähig sind ferner gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßende Erfindungen, § 2 Nr. 1 PatG, sowie Pflanzensorten oder Tierarten bzw. im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (§ 2a PatG). Nicht erfasst werden dadurch mikrobiologische Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse. Ferner sind das Verwenden und das Klonen von Embryonen und menschlichen Lebewesen unzulässig (vgl. § 2 Abs. 2 PatG).

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise *der Öffentlichkeit zugänglich* gemacht worden sind, § 3 Abs. 1 PatG. Im Hinblick auf den Stand der Technik gilt ein *universaler* Standard. Es genügt die Bekanntheit irgendwo auf der Welt. Nicht veröffentlichtes Wissen schließt die Neuheit allerdings nicht aus. Andererseits kann ein Erfinder selbst die Patentfähigkeit seiner eigenen Erfindung zunichtemachen, wenn er sie aus dem Bereich seines Geheimwissens entlässt und zunächst der Öffentlichkeit zugänglich macht, bevor er den Antrag auf Patenterteilung stellt.

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 PatG. Dieses Kriterium hat den früher gebräuchlichen, plastischeren Begriff der „Erfindungshöhe“ abgelöst. Nicht jede naheliegende Verbesserung bereits bekannter Techniken soll schutzfähig sein.

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen, § 5 PatG.

2. Art der Patente

Nach der Art der Erfindungen werden Erzeugnis- und Verfahrenspatente unterschieden. Mit letzteren sind allerdings nur technische Verfahren gemeint. Geschäftliche Verfahren sind im Grundsatz nicht patentfähig.

3. Patenterteilung

Der spezifisch patentrechtliche Schutz der Erfindung knüpft nicht an die vorbeschriebenen materiellen Voraussetzungen an, sondern an die für den Schutz konstitutive Patenterteilung als Verwaltungsakt, §§ 9 ff. PatG.

Das Patent wird durch die Prüfungsstelle erteilt, § 49 PatG. Die von den früheren Versionen des PatG nur „Patentamt“ genannte Behörde ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München. Es ist die Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland. Entsprechend seiner Rechtsstellung ist es eine dem Bundesministerium der Justiz nachgeordnete Bundesoberbehörde mit ca. 2.500 Mitarbeitern. Dort kann eine Erfindung zur Erteilung eines Patents angemeldet werden, § 34 PatG. Dem Antrag sind insbesondere eine Beschreibung der Erfindung sowie die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen, beizufügen. Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Der Erfinder muss also das Geheimnis preisgeben, wenn er den Patentschutz erlangen will. In diesem Erfordernis erkennen wir ein Motiv wieder, das der sog. Tauschtheorie zur Begründung des Patentschutzes (vgl. dazu AP 9) zugrunde liegt.

Nach 18 Monaten veröffentlicht das Patentamt die Anmeldung, § 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG. Damit würden Dritte an sich in die Lage versetzt, bis zur Patenterteilung die Erfindung zu nutzen, da das Ausschließungsrecht an die Patenterteilung geknüpft ist. Im Hinblick darauf gewährt § 33 Abs. 1 PatG dem Anmelder von der Veröffentlichung des Hinweises gem. § 32 Abs. 5 PatG an einen Anspruch auf eine nach den Umständen angemessene Entschädigung gegen denjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war. In der Geltendmachung dieses Anspruchs liegt zugleich der Grund für die häufig auf Waren zu sehenden Hinweise „Patent angemeldet“.

Auf Antrag prüft das Patentamt, ob die formalen Voraussetzungen der Anmeldung erfüllt sind und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist, § 44 PatG. Die Trennung von Anmeldung und Antrag hat zur Folge, dass für Fragen der Priorität (vgl. §§ 40, 41 PatG) oder Neuheit (vgl. § 3 Abs. 1 PatG) der Zeitpunkt der Anmeldung herangezogen werden kann, wohingegen die Gebühren gespalten werden können. Die in Deutschland vorgenommene materielle Prüfung insbesondere auf Neuheit setzt erhebliche Fachkenntnisse bei den Prüfern voraus und ist entsprechend teuer: Die Anmeldung kostet grds. nur €40 bei einer elektronischen Anmeldung, die Prüfung zur Erteilung dagegen €350.

Anschließend werden die Patentgebühren jeweils für die Schutzjahre berechnet. Dabei steigen die Gebühren über den Zeitraum an. Junge Patente, die eventuell noch nicht wirtschaftlich genutzt werden, werden nur gering belastet (z.B. € 70 für das dritte und vierte Schutzjahr), wohingegen alte Patente hoch belastet werden (€1940 für das 20. Schutzjahr). Der fortdauernde Schutz rechnet sich nur dann, wenn die Patente die hohen Kosten wirtschaftlich tragen. Für Patente, die nicht wirtschaftlich genutzt werden, wird der Inhaber die Gebühren nicht mehr zahlen. Dann erlischt das Patent gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG.

Sind die formellen und materiellen Anforderungen erfüllt, so erteilt die Prüfungsstelle des Patentamtes das Patent, § 49 PatG. Die Erteilung des Patents wird im Patentblatt veröffentlicht. Gleichzeitig wird die Patentschrift veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein, § 58 Abs. 1 PatG.

Sind die formellen oder materiellen Anforderungen nicht erfüllt, so weist das Patentamt die Anmeldung zurück, § 48 PatG. Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen findet die Beschwerde statt, § 73 PatG. Sie ist innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Patentamt einzulegen. Erachtet die Stelle, deren Beschluss angefochten wird, die

Beschwerde für begründet, so hilft sie ihr ab. Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie dem Patentgericht vorzulegen.

Das Patentgericht ist ein oberstes Bundesgericht, das Bundespatentgericht (BPatG) in München, vgl. §§ 65 ff. PatG. Es entscheidet über die Beschwerde durch Beschluss, § 79 Abs. 1 PatG.

Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des BPatG, durch die über eine Beschwerde nach § 73 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluss zugelassen hat, § 100 Abs. 1 PatG. Zuständig am BGH ist der X. Zivilsenat.

Das BPatG entscheidet aber nicht nur über die Erteilung eines Patents, sondern auch über dessen Nichtigkeit und über die Erteilung von sog. Zwangslizenzen. Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz werden durch Klage beim BPatG eingeleitet. Die Klage ist gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten, § 81 PatG.

Ein Patent ist für nichtig zu erklären, wenn die Erfindung nicht patentfähig ist, § 21 PatG.

Das BPatG kann gem. §§ 81, 24 PatG auf die Klage hin eine nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung (sog. Zwangslizenz) erteilen, sofern entweder

- der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und
- das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet (Absatz 1), oder
- unter denselben Bedingungen, wenn der Lizenznehmer seine jüngere Erfindung nicht benutzen kann, ohne eine geschützte ältere Erfindung zu verletzen, und
- die eigene Erfindung im Vergleich mit der patentierten älteren Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung darstellt (Absatz 2).

Im Zuge der Modernisierung des Patentgesetzes 2009 wurde das Nichtigkeitsverfahren geändert. Das Gericht muss nun die Parteien ausdrücklich auf Fragen hinweisen, die für eine gerichtliche Entscheidung erheblich sind, aber von den Parteien in ihren bisherigen Schriftsätzen noch nicht ausreichend erörtert wurden. Dies führt zu einer Konzentration des Vortrages der Parteien auf das Wesentliche und schützt diese vor überraschenden Entscheidungen. Eine Fristsetzung des Gerichts schützt den Gegner und das Gericht vor einem überraschenden neuen Vortrag.

Gegen Entscheidungen des BPatG über die Nichtigkeitsklärung ist die Berufung zum BGH möglich, § 110 PatG, gegen Entscheidungen über Zwangslizenzen die Rechtsbeschwerde, § 122 PatG.

Auch hier traten durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentgesetzes 2009 Neuerungen in Kraft. Die Berufung wurde an den „normalen“ Zivilprozess angeglichen, so dass der BGH nicht mehr als Tatsacheninstanz entscheidet, sondern seine Überprüfung auf Rechtsfehler beschränkt. So wird die zeitaufwendige Bestellung eines Sachverständigen in der Berufung regelmäßig nicht mehr möglich sein. Dadurch erhoffte sich der Gesetzgeber eine Beschleunigung des Verfahrens.

4. Zivilrechtlicher Rechtsschutz des Patentinhabers

a) Verletzungsansprüche

Die zivilrechtlichen Ansprüche des Patentinhabers gegen den vermeintlichen Verletzer regelt § 139 PatG. Dem Patentinhaber steht zunächst ein Unterlassungsanspruch zu, § 139 Abs. 1 PatG. Den Unterlassungsanspruch kann der Patentinhaber nach dem mit der [Reform vom](#)

18.8.2021 eingefügten Satz 3 nicht mehr geltend machen, soweit er zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall schuldet der Verletzer aber nach Satz 4 einen angemessenen Ausgleich für den Patentinhaber. Handelt der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig, so schuldet er auch Schadensersatz, § 139 Abs. 2 PatG.

Daneben kann der Verletzte verlangen, dass das im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindliche Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, vernichtet wird, es sei denn, dass der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand des Erzeugnisses auf andere Weise beseitigt werden kann und die Vernichtung für den Verletzer oder Eigentümer im Einzelfall unverhältnismäßig ist, § 140a PatG. Dieser gesetzlich geregelte Anspruch wird als besondere Ausprägung eines zwar nicht ausdrücklich normierten, aber allgemein anerkannten Beseitigungsanspruchs verstanden.

Über § 139 PatG knüpfen alle materiellen Ansprüche des Verletzten an einen Verstoß gegen die §§ 9–13 PatG des Verletzers. In § 9 PatG wird dem Patentinhaber das alleinige Recht gewährt, die geschützte Erfindung zu nutzen. Dritten wird insbesondere verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers

- ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
- ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
- das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Diese Ausschließungsbefugnis währt 20 Jahre, § 16 Abs. 1 PatG. Die Schutzfrist beginnt aber schon mit dem Tag der Anmeldung.

Das „Landwirteprivileg“ schränkt den Patentschutz zugunsten der Landwirte ein. Das Erntegut mit patentgeschützten Eigenschaften darf gem. § 9c Abs. 1, 2 PatG zurückbehalten und für den Wiederaufbau im eigenen Betrieb verwendet werden.

b) Einwendungen des Verletzers

(1) Nichtigkeit des Patents?

Im sog. Verletzungsverfahren setzt sich die formale Erteilung des Patents gegenüber einer womöglich fehlenden Patentfähigkeit durch. Der Verletzer wird auf die Beseitigung des fehlerhaften Patents durch Einspruch (innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung, § 59 PatG: Das Patentamt widerruft Erteilung) oder Nichtigkeitsklage gem. § 81 PatG (unbefristet: Das BPatG erklärt für nichtig) verwiesen. Da für die Nichtigkeitsklage das BPatG ausschließlich zuständig ist, ist die Verbindung beider Verfahren in einem Prozess nicht möglich. Allein im Fall des bereits eingelegten Einspruchs bzw. der bereits erhobenen Nichtigkeitsklage kann das Verletzungsgericht das Verfahren gem. § 148 ZPO aussetzen, wenn es den Erfolg des Rechtsbehelfs für wahrscheinlich hält.

(2) Mangelnde Verletzungshandlung

Bezugspunkt aller Rechte des Patentinhabers ist der in der Anmeldung enthaltene sog. *Patentanspruch*. In ihm wird angegeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Der Patentanspruch enthält zunächst im Oberbegriff die technische Bezeichnung und die

bekanntesten Merkmale des Gegenstandes der Erfindung, sodann im kennzeichnenden Teil die Zusammenfassung dessen, was in Verbindung mit dem Oberbegriff als patentfähig geschützt werden soll.

Bsp.: Verfahren zur Verbesserung von Reibstoffen (Oberbegriff), gekennzeichnet durch Zugabe zu diesen Stoffen von Blei in reinem Zustand oder mit anderen Stoffen legiert, vorausgesetzt, dass Blei in diesen Legierungen vorherrscht (Kennzeichnung).

Dieser Patentanspruch bestimmt den Schutzzumfang. Der Schutzbereich des Patents darf einerseits nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden, die vom Patentanspruch nicht erfasst werden, andererseits sollte der Patentanspruch so formuliert werden, dass der Schutz der Erfindung nicht durch einfache Modifikationen des Produkts umgangen werden kann.

Verboten ist allein die Verwendung der durch den Patentanspruch beschriebenen Erfindung. Jedermann bleibt frei, andere Wege zu beschreiten. Nicht zuletzt durch diesen Ansporn zu „Alternativerfindungen“ und Folgeerfindungen während der Patentschutzphase wird die wettbewerbsbeschränkende Wirkung des Patentschutzes gerechtfertigt. Entscheidend dafür, ob der vermeintliche Verletzer die patentierte Erfindung benutzt, ist die Benutzung der Erfindungsidee in ihrer technischen Wirkung. Verboten ist nicht nur eine dem Wortsinn des Patentanspruchs gemäße Benutzung der geschützten Erfindung, sondern jede äquivalente, d.h. inhaltsgleiche Verwirklichung des Erfindungsgegenstandes. Der Begriff der *Äquivalenz* zieht den Bereich nichtfinderischer Abwandlungen des geschützten Erfindungsgegenstandes.

(3) Privater Gebrauch

Nicht erfasst werden Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden, § 11 Nr. 1 PatG.

(4) „Zufällige“ Verletzungen

Bereits erwähnt wurde das praktisch weltweit geltende Territorialitätsprinzip. Es kann bewirken, dass Gegenstände in einem Staat Patentrechte Dritter verletzen, obwohl sie es in anderen Staaten nicht tun. Um den internationalen Verkehr nicht zu beeinträchtigen, schließen die § 11 Nr. 4 - 6 PatG Patentverletzungen durch den vorübergehenden Aufenthalt von Schiffen, Land- oder Luftfahrzeugen aus.

(5) Vorbenutzung

Die Wirkung des Patents tritt gegen denjenigen nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen, § 12 PatG. Im Falle der Vorbenutzung wird es häufig schon an der Neuheit fehlen, so dass der Vorbenutzer auch eine Nichtigkeitsklage erheben könnte. Wenn aber z.B. der Vorbenutzer die dem Patent zugrundeliegende Erfindung selbst gemacht und geheim gehalten hat, zählt dieses Wissen nicht zum Stand der Technik. In diesem Fall schützt nur § 12 PatG den Dritten.

5. Übertragung und Gebrauchsüberlassung

Unterscheiden Sie zunächst das Recht *an der Erfindung* und das Recht *aus dem Patent*! Das Recht an der Erfindung (z.T. auch „Erfinderrecht“) hat eine Doppelnatur: Es ist zum einen persönlichkeitsrechtlicher Art (Erfinderehre!) und daher nicht übertragbar, zum anderen aber auch ein Vermögensrecht, weil der Erfinder Anspruch auf Erteilung eines Patents hat. Letzteres Recht ist übertragbar (vgl. Arbeitnehmererfindungen), § 6 PatG.

Das Patentrecht ist seinerseits als echtes Immaterialgüterrecht übertragbar, vgl. § 15 PatG. Das geschieht rechtsgeschäftlich durch Abtretung gemäß §§ 413, 398 BGB. Der Übertragung liegt dann meist ein Rechtskauf gem. §§ 453 Abs. 1, 433 BGB zugrunde.

In der Praxis häufiger sind Lizenzvereinbarungen. Lizenzvereinbarungen sind an sich Gebrauchsüberlassungsverträge, welche dem Mietvertrag nahestehen. Dennoch wird der Lizenzvertrag von der h.M. nicht als Rechtspacht gemäß §§ 581 Abs. 2, 535 BGB betrachtet, sondern als gemischter Vertrag *sui generis*.

Während gewöhnliche Miet- oder Pachtverträge aber „verfügungsfrei“ konstruiert werden – der Mieter oder Pächter erhält nur den Besitz, aber kein absolut geschütztes Recht an dem Gegenstand -, differenziert die h.M. beim Lizenzvertrag:

Bei der sog. ausschließlichen Lizenz, bei welcher der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das alleinige positive Recht zur Ausübung aller oder einzelner Befugnisse erteilt, die das Patent gewährt, soll nach h.M. ein Teilrecht des Patents abgespalten und übertragen werden. Dieses Teilrecht verschafft dem Lizenznehmer die Befugnis, selbständig die Rechte aus dem Patent geltend zu machen. Begründet wird das qualitative „Umschlagen“ mit der unterschiedlichen rechtlichen Tragweite der Benutzungserlaubnisse bzw. der Ausschließlichkeitsfunktion.

Bei der einfachen Patentlizenz kann der Lizenznehmer demgegenüber nicht selbständig gegen Dritte vorgehen.

6. Internationaler Schutz

Um über die nationalen Grenzen hinaus Schutz erlangen zu können, bedarf der Erfinder wegen des Territorialitätsprinzips für jedes Staatsgebiet, in dem er Schutz begehrt, selbständiger Patentrechte.

a) Nationale Patentrechte

Dazu kann er zunächst nach den jeweiligen nationalen Regelungen Anträge auf Patentschutz stellen. Die Verbandsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums (PVÜ) sind zur Inländerbehandlung verpflichtet, d.h. dürfen ausländischen Rechtssubjekten den Inländern gewährten Immaterialgüterrechtsschutz nicht verweigern. Überdies gewährt Art. 4 der PVÜ jedem Angehörigen eines Verbandsstaates über 12 Monate im Hinblick auf die Priorität den Vorteil, das Datum der Erstanmeldung in einem Verbandsstaat zugrunde zu legen, vgl. § 41 PatG.

b) Internationale Patentanmeldung

Auf der Grundlage des *Patent Cooperation Treaty* (PCT, deutsch: Patentszusammenarbeitsvertrag) wurden die nationalen Patentbehörden von Japan, Schweden, Russland, den Vereinigten Staaten und das Europäische Patentamt in München als internationale Rechercheämter (*International Searching Authority, ISA*) designiert. Werden bei ihnen internationale Patente beantragt, so nehmen sie eine internationale Patentprüfung für diejenigen Staaten vor, in denen Schutz für die Erfindung beantragt wird. Ähnlich wie beim Madrider Markenschutzabkommen wird die Bewerbung mit dem Prüfbericht von der ISA an diejenigen Patentbehörden weitergeleitet, für die Schutz angestrebt wird. Materielle Konsequenzen hat die Prüfung durch die ISA für die nationalen Patentbehörden jedoch nicht. Im Oktober 2021 hat die PCT Assembly [Änderungen der](#) PCT-Verwaltungsvorschriften verabschiedet, die am 1.7.2022 in Kraft treten getreten sind (die seit Juli 2022 geltende Fassung ist online abrufbar unter: <https://www.wipo.int/pct/de/texts/>, site zuletzt besucht am 06.05.2024). Am 1.7.2022 ist zudem eine neue Ausführungsverordnung zum PCT in Kraft getreten (BGBl. 2023 II Nr. 77).

c) Europäisches Patent

Die Europäische Patentorganisation (EPO) wurde auf der Basis des 1973 in München unterzeichneten Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) gegründet. 1977 trat das EPÜ für Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, die Schweiz und das Vereinigte Königreich in Kraft. Am 1. Juni 1978 nahm das in München niedergelassene Europäische

Patentamt (EPA) die ersten europäischen Patentanmeldungen entgegen. Heute hat die EPO 39 Mitglieder (Stand 7.5.2024).

Das EPA in München bietet die Möglichkeit, mit einer Patentanmeldung in einem einheitlichen Erteilungsverfahren Patentschutz für Europa zu erlangen. Europäische Patentanmeldungen und Patente können auch auf Länder erstreckt werden, mit denen die Europäische Patentorganisation entsprechende Abkommen geschlossen hat.

Das vom EPA erteilte Patent wird als Bündelpatent betrachtet, d.h. es handelt sich nicht um ein supranationales Immaterialgüterrecht, sondern das EPA entscheidet allein für die jeweiligen Vertragsstaaten. Nach seiner Erteilung wird das Europäische Patent in den Vertragsstaaten wie ein nationales Patent betrachtet.

Zu einer Veränderung wird jedoch für die EU-Mitgliedstaaten die sog. „verstärkte Zusammenarbeit“ führen. Nach ihr wird das Europäische Patent faktisch wie ein einheitliches supranationales Immaterialgüterrecht behandelt (im Einzelnen vgl. bereits AP 9).

d) Gemeinschaftspatent/EU Patent

Das soeben beschriebene Europäische Patent hat mit der Europäischen Union oder dem EWR nichts zu tun. Die Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Patentrechte ist in der EU im Hinblick auf das gut funktionierende Parallelsystem der EPO lange Zeit vernachlässigt worden.

Später unternommene Bemühungen um die Schaffung eines Gemeinschaftspatents als supranationales einheitliches Immaterialgüterrecht scheiterten bis zur Übereinkunft am 19.2.2013 lange immer wieder an der Sprachen- und der Rechtswegregelung. Nachdem Deutschland als letztes – für ein Inkrafttreten des Übereinkommens nötiges – Land dieses am 17.2.2023 ratifizierte, trat es am 1.6.2023 in Kraft. Die näheren Entwicklungen wurden bereits in AP 9 dargestellt.

V. Gebrauchsmuster

Das Gebrauchsmuster bildet die „kleine Münze“ des Erfindungsschutzes. Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind, § 1 Abs. 1 GebrMG.

Auf den ersten Blick scheint ein Unterschied der durch Gebrauchsmuster geschützten zur patentfähigen Erfindung in der niedrigeren Erfindungshöhe zu bestehen: Statt einer erfinderischen Tätigkeit genügt ein erfinderischer Schritt. Traditionell wurden deshalb beim Gebrauchsmuster nicht so hohe Anforderungen an die erfinderische Leistung, also den Abstand der Erfindung zum Stand der Technik, gestellt wie beim Patent. Weil allerdings die Anforderungen beim Patentschutz abgesenkt wurden, indem anstatt der „Erfindungshöhe“ nur noch das „Nicht-Naheliegen“ verlangt wird, hat die Rechtsprechung eine schutzgegenstandsbezogene Differenzierung aufgegeben. Die Unterschiede resultieren heute nur noch aus den übrigen Anforderungen an die Eintragung: Im Hinblick auf die Neuheit gilt kein universaler, sondern ein territorialer Prüfungsmaßstab. Zudem gibt es beim Gebrauchsmuster im Gegensatz zum Patent für den Anmelder eine Neuheitsschonfrist von einem halben Jahr. Wurde die Erfindung vom Gebrauchsmusteranmelder oder dem Erfinder selbst innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Monaten vor der Anmeldung vorveröffentlicht, so gilt dieser Stand der Technik nicht als neuheitsschädlich.

Anders als beim Patent sind Verfahren nicht schutzfähig, § 2 Nr. 3 GebrMG.

Wie das Patent entsteht das Gebrauchsmuster erst durch Eintragung im Gebrauchsmusterregister, § 11 GebrMG. Dazu bedarf es der Anmeldung beim Patentamt, § 4 GebrMG.

Die Schutzdauer beträgt nur 10 Jahre, § 23 Abs. 1 GebrMG.

Der Schutz des Berechtigten ist weitgehend identisch ausgestaltet wie beim Patent. Ein bedeutender Unterschied ergibt sich daraus, dass die Eintragung den Gebrauchsmusterschutz nicht begründet, wenn ein Anspruch auf Löschung besteht, § 13 Abs. 1 GebrMG. Das ist der Fall, wenn die Erfindung nicht als Gebrauchsmuster schutzfähig ist. Anders als bei der Patentverletzung muss der vermeintliche Verletzer also nicht erst Nichtigkeitsklage erheben, sondern kann die Einrede der Nichtigkeit bereits im Verletzungsprozess erheben. Der Grund für die Schlechterstellung des Rechtsinhabers liegt darin, dass das Patentamt keine materielle Prüfung der Schutzfähigkeit vornimmt, § 8 Abs. 1 GebrMG.

Aus diesem Grund kann das Gebrauchsmuster viel schneller, binnen weniger Wochen, erteilt werden. Ein weiterer großer Vorteil sind die niedrigeren Kosten für dieses Schutzrecht. Die Gebühr für die Anmeldung und Eintragung beträgt nur € 30. Mit dieser Gebühr ist das Gebrauchsmuster drei Jahre wirksam.

Auf europäischer Ebene fehlt es bislang an einer Harmonisierung. Ein Gesetzesvorschlag für eine Richtlinie über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster (KOM [1999] 309 endg.) wurde von der Europäischen Kommission im Rahmen der Strategie „bessere Rechtsetzung“ nach einer Prüfung, ob die Richtlinie im Einklang mit der Lissabon-Strategie stehen und die Wettbewerbsfähigkeit fördern und ob im Legislativverfahren wesentliche Fortschritte erzielt wurden, zurückgenommen.

VI. Halbleiterschutz

Nach dem Halbleiterschutzgesetz vom 22. Oktober 1987 können sog. Topographien, das sind dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen, beispielsweise Mikrochips, geschützt werden. Keine Rolle spielt hierbei die technische Funktion oder der materielle Aufbau eines Halbleitererzeugnisses. Es geht ausschließlich um dessen geometrische Gestaltung. Die Anmeldung einer Topographie beim Patentamt erfolgt durch Einreichen eines Antrags auf Eintragung des Schutzes der Topographie in ein entsprechendes Register, die Rolle für Topographien. Neben dem Antrag auf Eintragung muss die Anmeldung Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie enthalten. Geeignet hierzu sind Zeichnungen oder Fotografien, beispielsweise Layouts oder Masken. Wie beim Gebrauchsmuster führt das DPMA vor der Eintragung keine materiell-rechtliche Prüfung der angemeldeten Topographie durch. Der Schutz einer Topographie dauert 10 Jahre.

VII. Sortenschutz

Für Pflanzensorten, die neu, unterscheidbar, homogen, beständig und zudem durch eine eintragungsbare Sortenbezeichnung bezeichnet sind, wird auf der Grundlage des Sortenschutzgesetzes (SortG) von 1985 Schutz gewährt, § 1 Abs. 1 SortG.

Der Sortenschutz dient somit der Pflanzenzüchtung und dem züchterischen Fortschritt in Landwirtschaft und Gartenbau. Jeder Züchter oder Entdecker einer neuen Sorte kann beim Bundessortenamt den Sortenschutz beantragen. Das Bundessortenamt (BSA) in Hannover ist als selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für die Zulassung und für den Sortenschutz von Pflanzensorten und die damit zusammenhängenden Angelegenheiten zuständig.

Der Sortenschutz hat die Wirkung, dass allein der Sortenschutzinhaber oder sein Rechtsnachfolger berechtigt ist, Vermehrungsmaterial (Pflanzen und Pflanzenteile einschl. Samen) der Sorte zu gewerblichen Zwecken in den Verkehr zu bringen, hierfür zu erzeugen oder einzuführen, § 10 Abs. 1 SortG. Die Verwendung einer geschützten Sorte im privaten Bereich oder für die Züchtung einer neuen Sorte ist nicht verboten, § 10a Abs. 1 SortG. Ferner kann nach dem § 12a SortG, der aufgrund der europäischen Bio-Technologie-Richtlinie neu eingefügt wurde, das Bundessortenamt ein Zwangsnutzungsrecht bei biotechnologischen Erfindungen

anordnen. Das bedeutet, dass ein Patentinhaber einer biotechnologischen Erfindung ein erteiltes Sortenschutzrecht unter angemessenen Bedingungen für den Sortenschutzinhaber beeinträchtigen kann, wenn es ihm sonst unmöglich ist, sein Patent zu verwerten.

Neben dem nationalen Sortenschutz besteht der unionsrechtliche Sortenschutz (vgl. hierzu die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli über den [gemeinschaftlichen Sortenschutz](#) (ABl. 1994 Nr. L 227/1, zul. geändert durch Verordnung (EG) Nr. 15/2008 des Rates vom 20. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 bezüglich der Berechtigung zur Stellung des Antrags auf gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. 2008 Nr. L 8/2), der vom Gemeinschaftlichen Sortenamts in Angers, Frankreich, beantragt werden kann.

VIII. Designrecht

Sog. Geschmacksmuster schützen äußere Erscheinungsbilder wie etwa Industriedesign für Kaffeekannen, Stoffmuster, Autos, Computer oder Möbel. Über 125 Jahre hatte das „Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen“ gegolten. Das am 1. Juni 2004 in Kraft getretene [neue Geschmacksmustergesetz](#) verbesserte den Designschutz in Deutschland und stärkte die Schutzrechtsinhaber. Das Gesetz setzte die Richtlinie 98/71/EG vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. 1998 Nr. L 289/28) um.

Am 18. Juni 2009 beschloss der Bundestag zwei Gesetze zum internationalen Designschutz. Durch die Gesetze wurde das Geschmacksmusterrecht an internationale Vorgaben angepasst und die Voraussetzungen für die Ratifikation der Genfer Akte, die das Haager Abkommen modernisiert, geschaffen. In das Geschmacksmustergesetz wurde ein Abschnitt über den Schutz gewerblicher Muster und Modelle nach dem Haager Abkommen in allen drei Fassungen neu aufgenommen. Es wurden vorrangig Vorschriften geschaffen, in denen geregelt ist, wie internationale Eintragungen eingereicht werden können und welche Wirkungen die Eintragung hat. Zudem wurden die Erklärung der Schutzverweigerung und die Möglichkeit der Schutzentziehung geregelt. Anmelder sollen die Möglichkeit haben, künftig eine Anmeldung nach dem Haager Abkommen auch über das DPMA einzureichen. Eine direkte Anmeldung bei der WIPO ist dann nicht mehr erforderlich. Zudem wurden die Regelungen der Rechtsverordnungsermächtigung des Bundesjustizministeriums angepasst und das Patentkostengesetz um entsprechende Vorschriften ergänzt.

Seit der Reform von 2004 lautete der Titel des Gesetzes nur noch „Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen“. Die früher bestehende (vgl. o.) sprachliche Anbindung an die schöpferische Leistung, die mit dem Urheberrecht belohnt wird, unterbleibt seitdem wegen des angesprochenen Verzichts auf die Gestaltungshöhe. Bei der Reform von 2004 wurde der Begriff „Geschmacksmuster“ gegenüber dem kürzeren „Muster“ bevorzugt, weil er nicht zu Verwechslungen mit dem Gebrauchsmuster (vgl. dazu o.) führen kann. Im Hinblick auf die international gebräuchliche Formulierung des „Designschutzes“ (vgl. das [aktuelle schweizerische Designgesetz](#)) stand im Vordergrund, dass die deutschsprachige Fassung der europäischen Rechtsakte ebenfalls jeweils die Bezeichnung Geschmacksmuster verwendet. Im Übrigen wurde „Design“ für zu unspezifisch gehalten. Zudem werde im Englischen der Begriff *design* auch für die Konstruktion verwendet, die gerade nicht geschützt werde. Diese Vorbehalte gab der Gesetzgeber später auf: In der aktuellen Fassung heißt das Gesetz nun „Designgesetz“ und § 1 Nr. 1 DesG definiert ausdrücklich das Design.

1. Schutzgegenstand

Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat, § 2 Abs. 1 DesG.

Als Design wird in § 1 Nr. 1 DesG die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon definiert, die sich insbesondere aus den

Merkmale der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt.

Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden, § 2 Abs. 2 DesG.

Ein Design hat schließlich Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt, § 2 Abs. 3 DesG.

Nicht schutzfähig sind jedoch Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind, § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesG, sowie Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch zusammengebaut oder verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen (sog. „*must fit*-Teile“), § 3 Abs. 1 Nr. 2 DesG. Eine Gegen Ausnahme dazu besteht, wenn diese Erscheinungsmerkmale dem Zweck dienen, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Teilen innerhalb eines Bauteilesystems zu ermöglichen (z.B. Lego), § 3 Abs. 2 DesG.

Ein Kernproblem des Designrechts liegt in der Frage nach der Schutzfähigkeit von Ersatzteilen für Produkte, die als Ganzes schutzfähig wären, wie z.B. Automobilkarosserien. Hier ist es unabdingbar, dass die Ersatzteile (z.B. bei Autos die Kotflügel, Türen, Stoßfänger) nicht nur in die Originalkarosserie passen, sondern sich auch in das Gesamtdesign einfügen. Man spricht hier von „*must match*-Teilen“. Werden sie designrechtlich geschützt, so wird das Ersatzteilgeschäft beim Rechteinhaber monopolisiert. Das geltende Recht kommt den Rechteinhabern relativ weit entgegen. Gemäß § 4 DesG können auch Ersatzteile als Geschmacksmuster geschützt werden. Ein Design, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt aber nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.

Erforderlich ist also zunächst, dass die Ersatzteile selbst sichtbar bleiben und ihrerseits die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen. Vor allem an der Neuheit wird es häufig fehlen, wenn der Designschutz im Rahmen eines Modellwechsels auf das jeweilige Nachfolgemodell erstreckt werden soll. Volvo scheiterte beispielsweise in den 1980er-Jahren mit dem Versuch, die Kotflügel der 200-Serie musterrechtlich schützen zu lassen, weil die Gerichte den Kotflügel im Hinblick auf die 140-Serie nicht mehr für neu hielten.

Volvo 140:



Volvo 240:



Volvo 240

In den Materialien zum geltenden Designgesetz wird bezuggenommen auf eine Zusicherung der Automobilhersteller, dass sie den Wettbewerb im Ersatzteilhandel nicht beeinträchtigen und den freien Werkstätten und dem freien Teilehandel durch Inanspruchnahme von Schutzrechten keine Marktanteile streitig machen wollten. Auf dieser Grundlage sollte das „bisherige auskömmliche Nebeneinander der Marktteilnehmer“ nicht beeinträchtigt werden. Die Bundesregierung war Bestrebungen, den Designschutz für Autoersatzteile im Ministerrat aufzuheben, bislang entgegengetreten.

Erst das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs ([BGBl. 2020, I S. 2568](#)), das in seiner vollen Gänze am 1.12.2021 in Kraft trat, führte eine sog. Reparaturklausel in § 40a DesG ein, wodurch das Designrecht bei sichtbaren Ersatzteilen für Reparaturzwecke eingeschränkt wird. Der Gesetzgeber will damit den Wettbewerb bei formgebundenen Ersatzteilen komplexer Erzeugnisse wie zum Beispiel Automobilen stärken und so ein Absinken der Verbraucherpreise für sichtbare Autoersatzteile erreichen (Regierungsentwurf, BT-Drs. 19/12084, S. 2 f.). Damit macht der Gesetzgeber von der in Art. 14 RL 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen enthaltenen Öffnungsklausel Gebrauch.

2. Schutz des Designs

Das Design als solches wird, wie die Erfindung, noch nicht geschützt. Rechtlichen Schutz erlangt es erst durch die Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für eingetragene Designs. Erst dann wird das Design als Immaterialgüterrecht begründet, § 27 DesG. Die Schutzdauer des eingetragenen Designs beträgt 25 Jahre, gerechnet ab dem Anmeldetag, § 27 Abs. 2 DesG.

Zur Eintragung bedarf es zunächst einer Anmeldung, § 11 DesG, die allerdings – anders als beim Patenterteilungsverfahren – zugleich einen Antrag auf Eintragung zu enthalten hat. Der Antrag muss zugleich eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des zu schützenden Musters oder einen flächenmäßigen Musterabschnitt enthalten. Die Eintragung in das Register wird mit einer Wiedergabe des Designs durch das DPMA bekannt gemacht.

Die Aufrechterhaltung des Schutzes wird durch Zahlung einer Aufrechterhaltungsgebühr jeweils für das 6. bis 10., 11. bis 15., 16. bis 20. und für das 21. bis 25. Jahr der Schutzdauer bewirkt.

3. Zivilrechtliche Ansprüche

Das eingetragene Design gewährt seinem Rechtsinhaber gem. § 38 DesG das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Eine

Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das ein Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

Wer dieses Recht verletzt, kann vom Inhaber auf Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz und Vernichtung der verletzenden Produkte in Anspruch genommen werden, §§ 42 ff. DesG.

4. Reichweite des Schutzes

Der Schutz wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind, § 37 Abs. 1 DesG. Er erstreckt sich auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs wird - wie bereits bei der Schutzfähigkeit - der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Musters berücksichtigt.

5. Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt gem. der VO Nr. 6/2002 (ABl. 2002 Nr. L 3/1; geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates v. 18. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 6/2002 und (EG) Nr. 40/94, mit der dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle Wirkung verliehen wird, ABl. 2006 Nr. L 386/14) einen einheitlichen Schutz der äußeren Erscheinungsform eines Erzeugnisses (Design) im gesamten Gebiet der Europäischen Union. Um diesen Schutz zu erlangen, ist nur eine Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) erforderlich. Der Antrag kann auch elektronisch ([e-filing](#) beim EUIPO) erfolgen. In seinen Schutzwirkungen gleicht es dem deutschen Design.

Beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist zwischen dem eingetragenen und dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu unterscheiden (Art. 1 VO Nr. 6/2002). Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster schützt ein Geschmacksmuster für die Dauer von drei Jahren, beginnend mit dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde (Art. 11 Abs. 1 VO Nr. 6/2002). Ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster verleiht seinem Inhaber lediglich das Recht, Nachahmungen zu verbieten. Im Unterschied zu einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist für den Schutz eines nicht eingetragenen Geschmacksmusters keine Anmeldung notwendig. Diese Vereinfachung hat allerdings insofern eine Kehrseite, als es für den Inhaber des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in der Praxis unter Umständen sehr problematisch sein wird, den Nachweis des bestehenden Schutzes zu erbringen. Mit der Eintragung eines deutschen Geschmacksmusters und der nachfolgenden Bekanntmachung im Geschmacksmusterblatt genießt sein Inhaber automatisch - für drei Jahre - den Schutz durch das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird hingegen zunächst für 5 Jahre geschützt (Art. 12 VO Nr. 6/2002). Der Rechtsinhaber kann diesen Schutz jeweils um 5 Jahre, bis maximal 25 Jahre verlängern.

IX. Urheberrecht

1. Urheberrecht als Wirtschaftsrecht

Die bisher beschriebenen Erfinderrechte betrafen geistige Leistungen, die typischerweise gewerblich genutzt werden. Man spricht daher auch vom „Gewerblichen Rechtsschutz“ oder

„*industrial property*“ (PVÜ) und stellt dies in einen Gegensatz zum Urheberrecht, das einerseits persönlichkeitsrechtlich abgeleitet und andererseits in einen „schönggeistigen“, den Niederungen des gewerblichen Gewinnstrebens entrückten Raum verwiesen wird.

Diese Trennung wird der Realität nicht gerecht. Auch das Urheberrecht ist Wirtschaftsrecht. Das macht bereits der enorme wirtschaftliche Wert von Musik- oder Filmproduktionen deutlich. In Deutschland hingen bereits im Jahr 2012 2,4 % der Brutto-Wertschöpfung von urheberrechtlich geschützten Werken (*Handke/Girard/Mattis*, *Fördert das Urheberrecht Innovation? Eine empirische Untersuchung*, https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Studien/2015/StuDIS_16_2015.pdf, site zul. besucht am 06.05.2024) ab. Auch wird nicht zuletzt das Urheberrecht instrumentalisiert, um Vertriebsnetze „abzudichten“ (Urheberrecht an Beipack-Zetteln von Medikamenten, EFTA-GH v. 24.11.1998, E-1/98 – *Astra Norge* = GRUR Int. 1999, 266) oder Märkte zu blockieren (Urheberrecht an Programminformationen, EuGH v. 6.4.1995, Rs. C-241, 242/91 P - *Magill TV Guide*, Slg. 1995, I-743).

2. Geltungsgrund des Urheberrechts

Das Urheberrecht hat nach der heute überwiegend vertretenen monistischen Theorie zwar einen zweifachen Geltungsgrund, nämlich einerseits das Persönlichkeitsrecht des Autors, andererseits das aus dem Immaterialgutscharakter abgeleitete Verwertungsrecht. Nach einem Bild *Eugen Ulmers* bilden beide Interessengruppen aber die Wurzeln eines einzigen Baumes. Seine Zweige werden in unterschiedlicher Weise von der einen oder anderen oder von beiden Wurzeln genährt.

3. Gegenstand des Rechts: Werkbegriff

Die kontinentaleuropäischen Begriffe „Urheberrecht“, „*droit d'auteur*“ verdunkeln an sich den Gegenstand des Rechts, indem sie an den Rechtsinhaber, den Urheber bzw. Autor anknüpfen. Deutlicher ist die englische Bezeichnung „*copyright*“. Der Urheber hat das alleinige Recht zur Verbreitung und Vervielfältigung seiner Werke. Im Zentrum des Urheberrechts steht daher der Werkbegriff.

In § 1 des Urheberrechtsgesetzes von 1965 wird an „Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst“ angeknüpft. Ausgefüllt wird diese Beschreibung durch den nicht abschließenden Beispielskatalog in § 2 Abs. 1 UrhG. Eine erste Abgrenzung erfolgt zu den technischen Leistungen (zu den Erfinderrechten vgl. o.). Daneben hat eine zweite Abgrenzung zu erfolgen: Entscheidend ist gem. § 2 Abs. 2 UrhG, ob es sich um *persönliche geistige Schöpfungen* handelt. Das zentrale Kriterium des Werkbegriffs ist insoweit die Individualität. Rein handwerkliche oder routinemäßige Leistungen sind regelmäßig nicht hinreichend individuell. Die Praxis verlangt eine schöpferische Leistung von einigem Gewicht (sog. Gestaltungshöhe). Die Werke müssen sich als Ergebnis geistigen Schaffens von der Masse alltäglicher Sprachgebilde, gewöhnlicher Bauten, industrieller Erzeugnisse usw. abheben. Bei Werken, die an der untersten Grenze der Schutzfähigkeit liegen, also nur eine vergleichsweise geringe Gestaltungshöhe aufweisen, spricht man von „kleiner Münze“, z.B. Kataloge, Preislisten, Telefonbücher, Kochrezeptsammlungen oder einfachen musikalischen Bearbeitungen.

Speziell für Werke der angewandten Kunst (Kunsth Handwerk oder Design von Gebrauchsgegenständen; Industriedesign) hat der BGH als Konsequenz des Regelungsverhältnisses zum Geschmacksmusterrecht lange Zeit verlangt, dass der ästhetische Gehalt einen solchen Grad erreicht haben müsse, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer künstlerischen Leistung gesprochen werden kann (BGH, GRUR 1983, 377, 378 - *Brombeermuster*) und sie die handwerkliche Durchschnittsgestaltung deutlich überragen. Im Hinblick auf den Paradigmenwechsel, der im Designschutz stattgefunden hat, hat der BGH indes nunmehr die besonderen Anforderungen an Werke der angewandten Kunst inzwischen

aufgegeben. An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG sind grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu sprechen. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass sie die Durchschnittsgestaltung deutlich überragen. Die Berücksichtigung des Nutzungszwecks erfolgt an anderer Stelle: Zum einen ist bei der Beurteilung, ob ein Werk der angewandten Kunst die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. Zum anderen ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes führt (BGH, GRUR 2014, 175 – *Geburtstagszug*).

Bei Schriftwerken wird differenziert: Bei literarischen Schriftwerken genügt ein geringes Maß an Eigentümlichkeit. Sie äußert sich regelmäßig in der Sprachgestaltung oder in der Sammlung, Auswahl und Einteilung des vorhandenen Stoffes. Insoweit kann auch der Inhalt vom Schutz erfasst werden (z.B. BGH, GRUR 1999, 984, 987 – *Laras Tochter*: Unter dem Pseudonym Alexander Mollin schrieb ein englischer Rechtsanwalt als Fortsetzung von Boris Pasternaks "Dr. Schiwago" einen Roman mit dem Titel "Lara's Child"). Für wissenschaftliche Schriftwerke gelten angesichts des Grundsatzes, dass die wissenschaftliche Lehre frei und jedermann zugänglich und daher auch nicht urheberrechtsschutzfähig ist, jedoch gewisse Grenzen. Wohl aber ist die konkrete Gestaltung und Darstellung, in der die Lehre dargeboten wird, urheberrechtsschutzfähig (z.B. BGH, GRUR 1981, 353 - *Staatsexamensarbeit*), soweit sich nicht aus der Freiheit der wissenschaftlichen Lehre Beschränkungen des Urheberrechts auch für Darstellung und Gestaltung ergeben.

Bei Computerprogrammen wäre es nach allgemeinen Grundsätzen überaus schwierig, die notwendige Gestaltungshöhe zu erreichen. Da es sich um wissenschaftliche Sprachwerke handelt, ist ihr Inhalt nicht schutzfähig. Die Gestaltungshöhe müsste sich daher allein aus der Art der „Formulierung“ in der jeweiligen Programmiersprache ergeben. Die EG-Richtlinie 91/250/EWG (ABl. 1991 Nr. L 122/42) hat den Mitgliedstaaten jedoch in Art. 1 Abs. 3 aufgegeben, Computerprogrammen urheberrechtlichen Schutz zu gewähren, wenn sie individuelle Werke in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien anzuwenden. Der deutsche Gesetzgeber ist diesem Regelungsauftrag in §§ 69a ff. UrhG nachgekommen. In der Literatur mehren sich die Stimmen, die einen einheitlichen Schutz der „kleinen Münze“ in allen Werkarten fordern.

4. Gemeingut

Stets vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen ist das sog. Gemeingut, das allgemeiner kultureller Besitz einer Gesellschaft ist. Dazu gehören tatsächliche Gegebenheiten und Ereignisse, die Geschichte, aber auch kulturelles Geistesgut (Sagen, Fabeln, Volkslieder). Zum Gemeingut zählen aber auch ursprünglich geschützte Werke, deren Schutz abgelaufen ist, oder aber Werke, die *per se* vielleicht schutzfähig wären, aber aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Interesses für gemeinfrei erklärt werden, wie z.B. Gerichtsentscheidungen, Gesetze oder die Materialien dazu, § 5 UrhG.

5. Bearbeitungen und benachbarte Rechte

Alle Schöpfungen, die Immaterialgüterrechte begründen können, können das Werk mehrerer Beteiligter sein. Das Recht reagiert hier im Allgemeinen mit der Anordnung gemeinschaftlicher Berechtigung.

Beim Urheberrecht stellt sich das Problem in besonderer Weise: Nicht nur können mehrere Autoren gemeinsam einen Aufsatz schreiben oder mehrere gemeinsam ein Musikstück komponieren. Typischerweise reihen sich verschiedene Beteiligungsformen aneinander:

Bsp.: Ein Musikstück wird von A komponiert und von dem Interpreten B bekannt gemacht. Jahre später wird es von einem anderen Musiker C neubearbeitet. Aufgeführt wird es bei einer von D veranstalteten Show, die vom Fernsehsender E übertragen und von X unautorisiert aufgezeichnet und über ebay vertrieben wird.

Unproblematisch hat der Komponist A ein Urheberrecht an seinem Werk. Das Recht schützt auch gegen die Verwertung in umgestalteter Form. Die Bearbeitung eines geschützten Werks durch C bedarf daher der Zustimmung des Urhebers A, § 23 UrhG. Davon zu unterscheiden ist die freie Benutzung. Diese war bis zur Reform zur Anpassung an die DSM-Richtlinie (dazu unten) im § 24 UrhG a.F. geregelt. Nun ist sie im § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG enthalten. Verwendet jemand das geschützte Werk eines anderen zwar für sein eigenes Werk, wobei es allerdings nur als Anregung für das eigene Werkschaffen dient, so ist keine Zustimmung erforderlich. Erforderlich ist allerdings, dass ein selbständiges neues Werk entsteht. Die individuellen Züge des älteren Werks müssen gegenüber der Eigenart des neuen Werks verblassen. - In den Fällen der Parodie oder der Satire konnte der geäußerte innere Abstand früher dafür sorgen. Heute sind Karikaturen, Parodien und Pastiches über § 51a UrhG geschützt. - Ein selbständiges Werk entsteht regelmäßig auch bei der Übertragung in eine andere Kunstform. Eine ausdrückliche Sonderregelung enthielt früher allerdings § 24 Abs. 2 UrhG a.F. für den Melodienschutz. Hier kam es allein auf die Erkennbarkeit der ursprünglichen Melodie an. Diesen Maßstab möchte der Gesetzgeber auch auf den § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG anwenden (BT-Drs. 19/27426, S. 79), sodass in der Regel eine Zustimmung erforderlich ist, wenn die ursprüngliche Melodie erkennbar ist, da der erforderliche hinreichende Abstand sonst nicht gewahrt ist. Im Beispielsfall bedarf also der neubearbeitende Musiker C auf alle Fälle der Zustimmung des Komponisten A.

Wenn die Bearbeitung ihrerseits die erforderliche Gestaltungshöhe aufweist, erwirbt der Bearbeiter (C) gemäß § 3 UrhG ein eigenes Urheberrecht an der Bearbeitung.

Den Interpreten (B) „denkt“ das Urheberrecht an sich nicht als Schöpfer einer eigenen Werkleistung, sondern lediglich als ausführendes Organ. Er wird allein als sog. „ausübender Künstler“ gem. § 73 ff. UrhG berechtigt. Die wichtigste Konsequenz der Einordnung als sog. „benachbartes Recht“ besteht in der gekürzten Schutzfrist von 50 Jahren ab der Aufführung, jedoch nicht vor dem Tod des Interpreten. Der Interpret hat in erster Linie persönlichkeitsrechtliche Ansprüche (Recht auf Namensnennung, § 74 UrhG, Recht, nicht entstellt zu werden, § 75 UrhG), aber auch das vermögenswerte ausschließliche Recht, *seine* Darbietung auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen, § 77 UrhG. Der Interpret hat aber keine Möglichkeit, gegen die Interpretation Dritter vorzugehen, solange seine eigene Interpretation nicht entstellt wird.

Damit hat es aber nicht sein Bewenden: Auch dem Veranstalter D stehen gem. § 81 UrhG die Verwertungsrechte an der Aufführung zu, ebenso wie dem Sendeunternehmen E, § 87 UrhG.

Weitere Nachbarrechte erhalten die Herausgeber wissenschaftlicher Ausgaben, § 70 UrhG, oder nachgelassener Werke, § 71 UrhG, Fotografen, § 72 UrhG, sowie Hersteller von Tonträgern, § 85 UrhG, und Datenbanken, § 87a UrhG.

6. Rechtsfolgen der Urheberschaft

Besondere Schwierigkeiten bei den Rechtsfolgen ergeben sich aus der Unterschiedlichkeit der geschützten Interessen. Das Urheberpersönlichkeitsrecht („*droit moral*“) verlangt in erster Linie nach Kontrolle des Urhebers über die Veröffentlichung seines Werks, § 12 UrhG. Durch die Veröffentlichung setzt der Autor sich der Kritik aus. Dieser Umstand gebietet, ihm die Entscheidung darüber zu überlassen, zu welchem Zeitpunkt das Werk veröffentlicht werden soll. Dem korrespondiert das Rückrufrecht des Urhebers wegen gewandelter Überzeugung nach § 42 UrhG.

Daneben steht das Recht des Urhebers auf Anerkennung seiner Urheberschaft, § 13 UrhG. Der Urheber hat einen Anspruch auf Nennung, wobei er über die Bezeichnung seiner Person selbst bestimmen darf.

Der Urheber genießt weiter Schutz gegen die Entstellung seines Werks, § 14 UrhG. Dieses Recht kollidiert nicht selten mit dem Eigentumsrecht des Eigentümers eines Werkexemplars. Es bedarf hier einer umfassenden Interessenabwägung.

Neben diesen Persönlichkeitsrechten stehen die aus dem Urheberrecht abgeleiteten Verwertungsrechte: Der Urheber ist allein berechtigt, das Werk zu nutzen und andere von der Nutzung auszuschließen.

Zu dieser, dem Urheber vorbehaltenen Verwertung gehört zunächst die Vervielfältigung („*copyright*“), § 16 UrhG. Damit sind Kopien eines körperlich fixierten Werkstücks gemeint. Auch die erstmalige Fixierung eines Werks durch Aufnahme einer Aufführung ist eine Vervielfältigung.

Daneben steht die Verbreitung ohne Vervielfältigung, also insbesondere durch die Vermietung oder den Verleih von Werkstücken. Die Verbreitung ist eine gegenüber der Vervielfältigung selbständige Verwertungsform. Das Vervielfältigungsrecht umfasst daher nicht das Verbreitungsrecht. Letzteres muss selbständig gewährt werden, vgl. § 31 UrhG.

Als dritte Verwertungsform nennt § 15 UrhG das Ausstellungsrecht, das in § 18 UrhG geregelt ist.

Bei allen bisher genannten Formen handelt es sich um körperliche Verwertungsarten, die an konkrete Werkstücke anknüpfen, die kopiert, verliehen oder ausgestellt werden. Das Werk als solches kann aber auch ohne körperliche Bindung durch öffentliche Wiedergabe verwertet werden. Zu denken ist etwa an die öffentliche Lesung eines Gedichts, die Aufführung eines Theaterstücks, die Vorführung eines Films oder seine Ausstrahlung im Fernsehen. Sie wird in §§ 19 ff. UrhG geregelt. Vor allem für den Gebrauch im Internet wurde § 19a UrhG geschaffen.

7. Privater Gebrauch

Die Grenzen des Urheberrechts werden – neben seinen Schutzvoraussetzungen, vgl. o. – zunächst durch die Freiheit der Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch bestimmt, § 53 UrhG. Der Eigengebrauch umfasst auch die Kopien für den Familien- und Freundeskreis. Es dürfen auch nur „einzelne Vervielfältigungen“ vorgenommen werden. Die Praxis gestattet bis zu sieben Stück. Das zweite Gesetz zur Änderung des Urheberrechts vom 1.1.2008 sieht diesbezüglich keine Änderung vor. Die private Kopie urheberrechtlich geschützter (auch digitaler) Werke bleibt erlaubt.

Der zulässige private Gebrauch setzt allerdings die Kopie von nicht offensichtlich rechtswidrig hergestellten bzw. seit der neuen Fassung vom 1.1.2008 die Kopie von nicht auf unrechtmäßig zum Download angebotenen Werkstücken als Vorlage voraus. Durch die Neufassung wurde klargestellt, dass die Nutzung von illegalen Tauschbörsen verboten ist. Dadurch wurde auch eine Sonderfrage des Gebrauchs, die Nutzung von *peer-to-peer* Börsen im Internet geregelt. *Peer-to-peer* Tauschbörsen sind Börsen im Internet, bei denen mithilfe besonderer Software direkte

Verbindungen zwischen den Rechnern (*peer-to-peer*) von Endnutzern nach Art eines Intranet hergestellt werden. Anschließend haben die verbundenen Nutzer die Möglichkeit, sich die Daten von Musikstücken oder Filmen vom jeweils anderen Rechner herunterzuladen. Die Schranke des privaten Gebrauchs schützt jedoch auch weiterhin die dem Angebot vorgelagerten Vervielfältigungsvorgänge des Anbieters: Digitalisierung, Speicherung auf dem eigenen Computer, Komprimierung und auch das Brennen auf eine CD.

Außerdem verlangt der „private Gebrauch“, dass der Gebrauch in der Privatsphäre zur Befriedigung rein persönlicher Bedürfnisse durch die eigene Person erfolgt. Auch nach der Neuregelung 2008 bleibt die Herstellung von Kopien eines kopiergeschützten Werkes, die ein Unternehmen für den „Eigenbedarf“ vornimmt, unzulässig. Zudem bleibt auch weiterhin das Verbot bestehen, einen Kopierschutz zu überwinden.

Der Nutzer am anderen Ende wird dagegen geschützt. Soweit der Teilnehmer eines Filesharing-Netzes Vervielfältigungen herstellt, um die Musik zu Hause zu konsumieren oder diese zu sammeln, greift § 53 Abs. 1 UrhG ein. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Vorlage offensichtlich rechtswidrig ist. Denn die Kopierhandlungen, die mit der Konvertierung und dem Abspeichern im MP3-Format verbunden sind, sind *per se* zulässiger Eigengebrauch des Anbieters.

Beim Angebot von urheberrechtlich geschützten Daten an andere Teilnehmer eines Tauschnetzwerkes handelt es sich urheberrechtlich um eine öffentliche Wiedergabe gemäß § 15 Abs. 2, 3 UrhG. Für eine Verbreitung fehlt es an der stofflichen Anknüpfung an Werkstücke. Im Hinblick auf die Wiedergabe kann die Schranke des § 52 Abs. 1 S. 1 UrhG eingreifen. Danach ist zwar nicht erlaubnis-, wohl aber vergütungspflichtig die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Werken, soweit die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und die Wiedergabe nicht einem Erwerbszweck des Veranstalters dient. Veranstalter ist bei Tauschbörsen also der aktive Teilnehmer. Ein Erwerbszweck der Anbieter von Musikfiles in den P2P-Netzen fehlt vollständig. Schlussendlich ist auch das Tatbestandsmerkmal der „kostenlosen Teilnahme“ erfüllt, da die Nutzung des Angebots an MP3 Files und auch der Software frei ist.

Der aktive Teilnehmer schuldet allerdings im Fall der öffentlichen Wiedergabe eine Vergütung. Der dafür meist zuständigen GEMA fehlt allerdings die Verwertungsbefugnis. Der aktive Nutzer von Tauschbörsen wäre also gar nicht in der Lage, an die Berechtigten zu zahlen, von der mangelnden Praktikabilität der Vergütungsberechnung ganz zu schweigen.

Der Schutz der Künstler, Interpreten und Musikproduzenten wird nach Wildwest-Manier geleistet: Den Herstellern wird gestattet, sich durch technischen Kopierschutz selbst zu schützen, §§ 95a ff. UrhG (sog. Digital Rights Management, DRM), weitgehend ohne Rücksicht darauf, dass durch solche Kopierschutzmaßnahmen das Recht des Käufers auf Erstellung von Kopien zum Eigengebrauch ausgehöhlt wird. Gemäß § 95b UrhG ist der Rechtsinhaber zwar verpflichtet, den insbesondere durch § 53 UrhG Begünstigten, soweit sie rechtmäßig Zugang zu dem Werk oder Schutzgegenstand haben, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um von diesen Bestimmungen in dem erforderlichen Maße Gebrauch machen zu können.

Bemerkenswerterweise gilt letztere Regelung auch nicht, soweit Werke und sonstige Schutzgegenstände der Öffentlichkeit auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung in einer Weise zugänglich gemacht werden, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, also insbesondere in internetgestützten Tauschbörsen. Die Beseitigung von technischen Schutzmaßnahmen ist strafrechtlich sanktioniert, § 108b UrhG.

Der Urheber erhält als Kompensation für die erlaubte Kopie auf Geräte und Speichermedien eine pauschale Vergütung. Durch die Neufassung des Urhebergesetzes 2008 wurde die Methode zur Bestimmung der Pauschalvergütung geändert. Bis dahin waren die Vergütungssätze in der Anlage zum Urheberrechtsgesetz gesetzlich festgelegt. Inzwischen können die Vergütungsregelungen von den Verwertungsgesellschaften und Verbänden der Geräte- und

Speichermedienhersteller weitgehend selbst untereinander ausgehandelt werden. Vergütungspflichtig sind nunmehr alle Geräte und Speichermedien, die zur Herstellung zulässiger Vervielfältigungen genutzt werden. Keine Vergütungspflicht besteht bei Geräten, die mit einem digitalen Speicherchip ausgerüstet sind, der nicht der Vervielfältigung dient.

Neu ist zudem die Möglichkeit, Verträge über die Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke in einer zum Vertragsabschluss unbekanntem Nutzungsart zu schließen.

8. Weitere Schranken

Daneben ist das Urheberrecht in zahlreichen Fällen eingeschränkt, in denen ein überwiegendes Interesse an der Verwertungshandlung anerkannt wird. Dazu zählen etwa die nicht Erwerbszwecken dienende Umwandlung eines Werkes für seine Verbreitung ausschließlich an Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in einer bereits verfügbaren Art der sinnlichen Wahrnehmung auf Grund einer Behinderung nicht möglich oder erheblich erschwert ist, Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch, die Verbreitung von Schulfunksendungen, öffentlichen Reden, Zeitungsartikel, Berichterstattung, Zitate, Zugänglichmachung für Wissenschaft und Forschung etc. Bibliotheken, Museen und Archiven wurde mit der Neufassung vom 1.1.2008 erstmalig die Möglichkeit eingeräumt, ihren Bestand an elektronischen Leseplätzen zu zeigen und Kopien von urheberrechtlich geschützten Werken auf Bestellung anzufertigen und zu versenden.

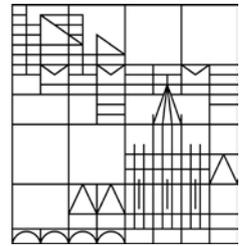
Im September 2008 trat das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten geistigen Eigentums in Kraft, das der Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG dient. Durch das Gesetz werden in den Gesetzen geistigen Eigentums die Ansprüche der Inhaber der Rechte geistigen Eigentums gegenüber Dritten gestärkt. Eingeführt wurden unter anderem Ansprüche auf Beweissicherung, Auskunft gegenüber unbeteiligten Dritten, Rückruf schutzrechtsverletzender Erzeugnisse, Urteilsveröffentlichung das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung von vom Zoll festgehaltener Waren ohne vorherige Entscheidung nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung 608/2013/EU sowie die Vorlage von Bank-, Finanz und Handelsunterlagen zur Information über Vermögenswerte zur Sicherung des Schadensersatzanspruchs.

Am 30.6.2017 verabschiedete der Bundestag das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG). Es trat am 1. März 2018 in Kraft und reformiert die Regelungen zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für Bildung und Forschung (sog. Schrankenregelungen). Das Gesetz schafft leichter auffindbare, verständlichere und übersichtlichere Regelungen für Nutzer aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung. Es soll das Urheberrecht an die veränderten Erfordernisse des digitalen Zeitalters anpassen.

Am 1.8.2021 ist das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts in Kraft getreten, das der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/790 vom 17. April 2019 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (ABl. 2019 Nr. L 130/92, vgl. dazu bereits AP 9; im Folgenden: „DSM-RL“) und der Online-SatCab-Richtlinie (EU) 2019/789 vom 17. April 2019 (ABl. 2019 Nr. L 130/82, vgl. dazu ebenfalls bereits AP 9) dient. Darin sind unter anderem neue Schranken vorgesehen.

Zur Umsetzung der Art. 3-4 DSM-RL fügte der Gesetzgeber die §§ 44b und 60d in das UrhG ein, die Erlaubnisse für Text und Data Mining enthalten, wodurch nach EGr. 18 DSM-RL unter anderem Innovationen in der Privatwirtschaft angeregt werden sollen. Ferner wurden die in §§ 60a, 60b UrhG vorgesehenen Erlaubnisse für den digitalen und grenzüberschreitenden Unterricht und die Lehre zur Umsetzung des Art. 5 DSM-RL angepasst. Schließlich sehen die §§ 60e, 60f UrhG zur Umsetzung des Art. 6 DSM-RL nun eine gesetzliche Erlaubnis, Vervielfältigungen zum Zweck der Bestandserhaltung vorzunehmen, für Einrichtungen des Kulturerbes vor.

Die umfassenderen Änderungen des Gesetzes liegen aber in der Neuordnung der urheberrechtlichen Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen für die von ihren Nutzern hochgeladenen Inhalte in Umsetzung der DSM-Richtlinie und der Einführung des UrhDaG (vgl. dazu bereits AP 9).



12.05.2024

**Grundlagen des privaten Wirtschaftsrechts –
Grundbegriffe des Wettbewerbsrechts
SS 2024
Universität Konstanz
Mo 08.15 – 11.30 h, C 230
Jochen Glöckner**

Arbeitspapier 11

Bitte lesen Sie vorbereitend:

EuGH v. 12.12.2002, Rs. C-273/00 – *Sieckmann*, Slg. 2002, I-11737

EuGH v. 27.11.2003, Rs. C-283/01 – *Shield Mark*, GRUR Int. 2004, 333

EuGH v. 22.9.2011, Rs. C-323/09 – *Interflora*, GRUR 2011, 1124, Slg. 2011, I-8625

K. Die Kennzeichenrechte

I. Grundlagen des Kennzeichenschutzes

Dem Kennzeichenrecht geht es nicht – wie den Erfinderrechten – um den Schutz einer besonderen erfinderischen Leistung, zu der angespornt werden soll. Zeichen werden unabhängig davon geschützt, ob zu ihrer Entwicklung ein besonderer Aufwand erforderlich ist oder sie besonders originell oder neuartig sind.

Dieser Umstand führt bisweilen zu einer Minderbewertung der Kennzeichen gegenüber den Erfinderrechten. Diese Minderbewertung gipfelt in der viel zitierten Sentenz von Generalanwalt *Dutheillet de Lamothe* in seinen Schlussanträgen zur Rechtssache *Sirena* des EuGH (Rs. 40/70, Slg. 1971, 69, 88):

"Denn die Interessen, deren Schutz die Patentgesetzgebung dient, sind wirtschaftlich und menschlich schutzwürdiger als die durch das Warenzeichenrecht geschützten. [...]"

Rein menschlich gesehen, schuldet sicherlich die Allgemeinheit dem 'Erfinder' des Wortzeichens „Prep Good Morning“ (eine Rasiercrememarke) zumindest nicht den gleichen Dank, zu dem die Menschheit dem Erfinder des Penicillins verpflichtet ist."

So sehr dem Generalanwalt auf der einen Seite zuzustimmen ist, muss auf der anderen Seite betont werden, dass sich mit dieser Begründung keine Abwertung des Kennzeichenrechts rechtfertigen lässt. Denn die gesellschaftliche Funktion des Kennzeichenschutzes besteht eben nicht darin, die Allgemeinheit zu immer neuen und „besseren“ Zeichen anzuspornen. Im markenrechtlichen Zusammenhang wiederholt der EuGH gebetsmühlenartig den Satz:

„Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (u.a. Urteile vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28, und vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 22). Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag errichten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (Urteil Canon, Randnr. 28).“ (EuGH v. 29.4.2004, C-371/02 – Bostongurkă, Slg. 2004, I-5791, Rdn. 20)

Kennzeichen haben damit eine Schlüsselrolle für die *Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs*. Darin besteht zugleich das *primäre Allgemeininteresse am Schutz von Kennzeichen*. Seit den Anfängen des modernen Kennzeichenrechts im Gefolge der französischen Revolution wird daneben auch und gerade das Individualinteresse des Markeninhabers geschützt. Es wurde bereits erwähnt, dass das Markenrecht in Deutschland bis ins 20. Jhd. hinein als Persönlichkeitsrecht verstanden wurde. Erst später setzte sich eine immaterialgüterrechtliche Betrachtungsweise durch, die aber selbstverständlich ebenfalls das Kennzeichenrecht als subjektives Recht des Inhabers versteht.

Über diese Grundfunktion des Kennzeichenrechts, die auf die Verhinderung von Verwechslungen, d.h. von Irreführungen über die betriebliche Herkunft, zurückgeht, hinaus ist heute jedoch anerkannt, dass mit dem Kennzeichenrecht auch der im Kennzeichen verkörperte wirtschaftliche Wert zu schützen ist. Unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr werden bekannte Marken auch gegen unlautere Ausbeutung und Verwässerung bzw. Schädigung des in ihnen verkörperten Rufs geschützt. Dieser Schutz kann nur als echter Leistungsschutz interpretiert werden. Geschützt wird die Leistung, durch intensives Marketing oder auch den jahrzehntelangen Gebrauch einer Marke für hochwertige Produkte ein Kennzeichen mit wirtschaftlichem Wert versehen zu haben. Insoweit wird der Kennzeichenschutz zum Investitionsschutz.

Auch dem sog. Identitätsschutz liegt nach inzwischen etablierter Praxis ein weiteres Verständnis der Markenfunktionen zugrunde: Wenngleich die Herkunftsfunktion nach wie vor die Hauptfunktion des Markenrechts begründet, erkennt der EuGH in einer offenen Formulierung auch die Werbe-, die Investitionsfunktion u.a. an. Dem Individualschutz des Markeninhabers korrespondiert ein *Allgemeininteresse*: Kennzeichen, insbesondere Marken, sind in der Lage, in besonders prägnanter und knapper Weise ein Informationsbündel vom Anbieter auf den Nachfrager zu übertragen. Informationsökonomische Gesichtspunkte gebieten den größtmöglichen Gebrauch von solchen Signalcodes und deren Schutz.

II. Entwicklung des Kennzeichenrechts

Am Ausgangspunkt des Kennzeichenschutzes in Deutschland standen der bürgerlich-rechtliche Namensschutz und der handelsrechtliche Firmenschutz auf der Grundlage von § 27 ADHGB.

Das erste Sondergesetz zum Schutz von Kennzeichen trat erst 1874 mit dem Markenschutzgesetz in Kraft. Es wurde jedoch äußerst restriktiv ausgelegt und 1894 durch das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen abgelöst. Im Jahr 1936 entstand das Warenzeichengesetz (WZG), das bis zur Schaffung des geltenden Markengesetzes von 1994 die Grundlage des Kennzeichenrechts bildete. Bereits das WZG war stark von den Verpflichtungen beeinflusst worden, die aus der Pflicht zur Umsetzung internationaler Abkommen resultierte.

Das MarkenG von 1994 geht auf die Pflicht zur Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie (ABl. 1989 Nr. L 40/1; nachfolgend: MRL) und die Notwendigkeit der Anpassung an die Koexistenz mit der Gemeinschaftsmarke zurück. Im Zuge der Umsetzung der jüngeren Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 (ABl. 2015 Nr. L 336/1; nachfolgend: MRL 2015; vgl. dazu bereits AP 9) erließ der deutsche Gesetzgeber das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG; BGBl. 2018 I, S. 2357), das am 14. Januar 2019 in Kraft trat. Die Neufassungen der §§ 53 f. MarkenG zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA sind erst am 1. Mai 2020 in Kraft getreten. U.a. hat das MaMoG eine neue Markenkategorie, die Gewährleistungsmarke, in §§ 106a ff. MarkenG eingeführt.

Das in Deutschland geltende Gesetz wird verkürzt als „Markengesetz“ (MarkenG) bezeichnet. Diese Verkürzung ist zugleich irreführend: Marken im technischen Sinne sind nämlich allein *Produktkennzeichen*; früher nannte man sie klarer, wenngleich im Hinblick auf Dienstleistungsmarken zu eng, „Warenzeichen“. Diesbezüglich hat jedoch mit dem geltenden MarkenG ein Paradigmenwechsel stattgefunden, denn nunmehr werden auch andere Kennzeichen, insbesondere *Unternehmenskennzeichen*, zwar nicht als Marke, aber doch mit markenrechtlichen Mitteln geschützt. Der volle Titel des MarkenG lautet „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen“. Der lauterkeitsrechtliche Schutz von Unternehmenskennzeichen in § 16 UWG a.F. wurde aufgehoben und der gesamte Kennzeichenschutz im MarkenG konzentriert. Dasselbe gilt für den kennzeichenrechtlichen Schutz bekannter Marken.

III. Rechtsgrundlagen des Kennzeichenschutzes

1. Namensschutz, §§ 12, 823 Abs. 1 BGB

Zu den Kennzeichen im weiteren Sinne zählt zunächst der bürgerlich-rechtliche Name. Der Name vermittelt zugleich ein Recht am Namen, § 12 BGB, welches als besondere Ausprägung des Persönlichkeitsrechts verstanden und als sonstiges Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB geschützt wird.

2. Firmenschutz, §§ 17, 37 HGB

Die Firma ist der Name, unter welchem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt, § 17 HGB. Die Firma wird gemäß § 37 HGB geschützt.

3. Unternehmenskennzeichen, § 5 Abs. 2, 1, § 1 Nr. 2 MarkenG

Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden, § 5 Abs. 2 MarkenG. Sie zählen zu den geschäftlichen Bezeichnungen, § 5 Abs. 1, und genießen gem. § 1 Nr. 2 MarkenG markenrechtlichen Schutz.

3. Werktitel, § 5 Abs. 3, 1, § 1 Nr. 2 MarkenG

Werktitel sind Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Sie werden ebenfalls als geschäftliche Bezeichnungen markenrechtlich geschützt.

4. Marken, § 3, § 1 Nr. 1 MarkenG, § 106a MarkenG

Während geschäftliche Bezeichnungen und geographische Angaben vom Gesetzgeber definiert werden, fehlt eine entsprechende Definition für die gemäß § 1 Nr. 1 MarkenG geschützten Marken. In den §§ 3, 4 MarkenG wird immerhin geregelt, welche Zeichen als Marken schutzfähig sind. Daraus kann auf das Charakteristikum von Marken geschlossen werden: Marken müssen nämlich geeignet sein, „Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“. Anders als die Unternehmenskennzeichen unterscheiden Marken also nicht die Unternehmen, sondern ihre Produkte. Marken sind demgemäß Produktkennzeichen.

Auch die durch das MaMoG (dazu bereits oben) eingeführte Gewährleistungsmarke nach §§ 106a ff. MarkenG dient der Unterscheidung von Produkten: Ausweislich § 106a Abs. 1 S. 2 MarkenG muss sich die Marke dazu eignen „Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.“ Bei der Gewährleistungsmarke steht nicht die Herkunfts-, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund (BT-Drs. 19/2898, S. 88).

5. Geographische Herkunftsangaben, § 126, § 1 Nr. 3 MarkenG

Geographische Herkunftsangaben sind die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern, die zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, § 126 MarkenG. Sie werden ebenfalls markenrechtlich geschützt.

IV. Namensschutz

1. Name

Der Name ist das äußere, sprachliche Kennzeichen einer Person. Er dient insoweit zur Unterscheidung von anderen.

Der Name natürlicher Personen ist im Allgemeinen ein Zwangsname, der nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zugewiesen wird. Name i.S.d. § 12 BGB ist aber auch das Pseudonym des Künstlers, ein sog. Wahlname.

Entgegen der Systematik des BGB gewährt die Praxis auch Firmen von Einzelkaufleuten, Personen- und Kapitalgesellschaften namensrechtlichen Schutz. § 12 BGB hat sich zu einer *Generalklausel des gesamten Bezeichnungsrechts* entwickelt. Auch Vereine, Gewerkschaften oder politische Parteien haben einen Namen („Verein für Deutsche Schäferhunde“). Selbst Abkürzungen können geschützt werden, wenn sie als Name verwendet werden („ADAC“). Der Namensschutz gem. § 12 BGB gilt auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts.

Die Rechtsprechung hat sogar Bezeichnungen von Gebäuden als Namen geschützt. Dies ist jedoch deshalb fragwürdig, weil es an der Identifikation einer Person fehlt. Haustiere mögen ebenfalls meist Namen im allgemeinen Sprachgebrauch haben („Daisy“); ein Namensrecht besteht jedoch nicht.

2. Verletzungstatbestände

In § 12 BGB werden zwei Verletzungstatbestände unterschieden:

a) Namensbestreitung

Nicht besonders praxisrelevant ist die Alternative der Namensbestreitung. Dazu muss ein Verletzer zum Ausdruck bringen, dass er ein bestehendes Namensrecht nicht anerkennt („Sie sind nicht Herr Meyer!“).

b) Namensanmaßung

Von größerem Interesse ist die Namensanmaßung. Bei ihr wird der Name eines Dritten von einem Verletzer zu Unrecht geführt.

(1) Führung

Das Tatbestandsmerkmal der „Führung“ eines Namens verlangt, dass der Verletzer den Namen eines Dritten nicht nur in irgendeiner Form nennt oder gebraucht, sondern gerade zur *Kennzeichnung der eigenen Person* verwendet (sog. „namensmäßiger Gebrauch“).

(2) Unrechtmäßigkeit

Herr Meyer hat keinen auf sein Namensrecht gestützten Unterlassungsanspruch gegen all seine Namensvettern. Sie verwenden seinen Namen zwar namensmäßig; dies geschieht wegen ihres eigenen Namensrechts aber nicht objektiv unbefugt. Bei Namenskonflikten, insbesondere beim Auftreten gleichnamiger Wettbewerber, hat die Rspr. Abwägungsgrundsätze entwickelt, bei denen Priorität und schutzwürdige Interessen der Beteiligten und des Verkehrs berücksichtigt werden. Im Regelfall wird vom prioritätsjüngeren Namensberechtigten verlangt, seinen Namen mit abgrenzenden Zusätzen zu führen.

V. Firma

Die Firma ist der Name, unter dem der Kaufmann seine Geschäfte betreibt. Nach dem Modellbild des HGB steht die Firma des (Einzel-)Kaufmannes neben seinem bürgerlich-rechtlichen Namen.

Dieses Modell gilt jedoch nur sehr eingeschränkt. Bei Handelsgesellschaften fehlt es an sich an einem Träger eines bürgerlich-rechtlichen Namens. Insoweit ist die Firma zugleich der Handelsname. Überflüssig ist daher die Verwendung des Zusatzes „Firma“:

Richtig: „Die Übernahme des Hamburger Autozulieferers Phoenix durch den Konkurrenten Continental ist nach einer tagelangen Zitterpartie in letzter Minute geglückt.“

Mit der Ausdehnung des Namensschutzes über natürliche Personen hinaus, kommt es zu einer weitgehend parallelen Anwendung des namens- und des firmenrechtlichen Schutzes.

Wie der namensrechtliche Schutz, so verlangt der firmenrechtliche Schutz, dass der Verletzer die als Firma geschützte Bezeichnung unzulässig firmenmäßig gebraucht.

VI. Unternehmenskennzeichen

Als Unternehmenskennzeichen werden Name und Firma auch markenrechtlich geschützt. Zu den Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG zählen über Name und Firma hinaus aber auch *besondere Bezeichnungen eines Geschäftsbetriebs*. Dabei kann es sich um Etablissementbezeichnungen handeln (Hotel Adler, Gasthof Krone, Bären-Apotheke, Scala) oder um Firmenschlagworte (Münchener Rück, BMW).

VII. Werktitel

Anders als Unternehmenskennzeichen bezeichnen Werktitel Produkte und stehen damit Marken näher. Der Entstehungstatbestand (durch bloßen Gebrauch) entspricht demgegenüber dem von Unternehmenskennzeichen.

Titelfähige Druckschriften sind etwa Bücher. Dies führt zu dem Problem, dass vor allem bei Sachbüchern inhaltsbeschreibende Titel verwendet werden, denen es an der Eignung fehlt, das Werk von anderen zu unterscheiden („Europäisches Lauterkeitsrecht“). Immerhin wird angenommen, dass das Publikum sich daran gewöhnt hat, dass die Bezeichnungen in verschiedenen Bereichen sehr ähnlich sind (z.B. Nachrichtensendungen, Tageszeitungen). Deshalb sollen bereits leichte Unterschiede genügen, um die Unterscheidungskraft der Titel zu begründen. Zu den Filmwerken zählen auch Nachrichtensendungen.

VIII. Marken

Marken sind wie bereits ausgeführt Produktkennzeichen.

1. Markenfunktionen

Im Markenrecht wurde eine für das gesamte Kennzeichenrecht grundlegende Fragestellung intensiv diskutiert: Es wurde nämlich – ausgehend von den betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen über die Wirkungsweise von Marken – gefragt, welche der erkannten Funktionen rechtlich geschützt werden.

Genannt werden im Allgemeinen die Kennzeichnungs-, Hinweis- und Unterscheidungsfunktion, daneben die Herkunfts- und Garantiefunktion sowie schließlich die Werbe- und Kommunikationsfunktion der Marke.

Die erste Gruppe lässt sich unter dem Gesichtspunkt der Identifikation eines Produkts auf einem bestimmten Markt zusammenfassen. Insoweit ist auch der rechtliche Schutz unbestritten (sog. Zuordnungsschutz, vgl. dazu o.). Die Herkunfts- und Garantiefunktion sind bereits – auch tatsächlich – umstritten, jedenfalls wenn sie in der Weise ausgelegt werden, dass der Markeninhaber durch die Verwendung einer Marke in einer rechtlich bindenden Weise versprechen soll, dass die damit gekennzeichneten Produkte eine gewisse Qualität haben oder gar aus einem bestimmten Produktionswerk stammen. Vor diesem Hintergrund steht die Aufnahme der Irreführung über eine Qualitätsabweichung bei Markenprodukten im UWG („dual quality“) in gewissem Widerspruch zu markenrechtlichen Grundsätzen. Unbestritten ist indes zumindest die Möglichkeit, durch eine Marke Qualitätsvorstellungen oder sozialen Zusatznutzen zu transferieren. Man spricht insoweit von der Kommunikationsfunktion der Marke.

Geschützt werden Marken indes abstrakt im Hinblick auf alle Funktionen, was jedoch stets konkret die Beeinträchtigung einer solchen Funktion voraussetzt. Die Rechtsprechung des EuGH betont zwar regelmäßig die Vorrangstellung der Identifikationsfunktion (vgl. o.), hat jedoch in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass Marken auch im Hinblick auf die mögliche Beeinträchtigung anderer Funktionen Rechtsschutz genießen. Allein der Verwechslungsschutz setzt denotwendig eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion voraus.

2. Erscheinungsformen von Marken

Alle Zeichen werden als Hinweise gegeben, aber sie müssen auch als solche verstanden werden. Der Verkehr muss deshalb Marken als Hinweis auf die betriebliche Herkunft (die freilich nicht von der konkreten Produktionsstätte, sondern von der Vermarktungszuständigkeit abhängt) erkennen.

Als Folge der Verkehrsgewöhnung ist dies bei den klassischerweise als selbständige Zeichen auf dem Produkt angebrachten Wort- oder Bildmarken (sog. konventionelle Marken) unproblematisch. Der Markenschutz beschränkt sich aber nicht auf solche klassischen Markenformen. Die europäischen Regelungen sind offen formuliert, vgl. Art 2 MRL, und gestatten daher auch den Schutz nicht konventioneller Marken wie Farb- und Formmarken, Hör- und Riechmarken, aber auch Tastmarken. In der Sprache des EuGH wird keine Kategorie von Marken durch die offene Definition ausgeschlossen.

Die Praxis nimmt aber an, dass der Verkehr nur bei der Verwendung klassischer Markenformen konditioniert sei, diese ohne weiteres als Herkunftshinweis wahrzunehmen. Bei der äußeren Gestaltung durch Form und Farbe sei das nicht der Fall. Deshalb werden bei Form- und Farbmarken an das Vorliegen eines Herkunftshinweises aus der Perspektive der Adressaten erhöhte Anforderungen gestellt.

Bei den Hör- und Riechmarken entsteht zudem ein weiteres Problem: Wo Marken als Registerrechte ausgestaltet sind und die Register sich klassischer Medien („Blätter“) bedienen, ist auch nur die Registrierung graphisch darstellbarer Marken unproblematisch. Bei Hör- und Riechmarken bereitete die graphische Darstellbarkeit dagegen Schwierigkeiten. Diese Problematik wurde im Rahmen der Unionsmarken-VO von 2015 entschärft. Mit Geltung ab dem 1.10.2017 wird bei der Anmeldung auf die grafische Darstellbarkeit verzichtet und lediglich eine Darstellbarkeit gefordert, die den Schutzgegenstand der Marke klar und eindeutig bestimmbar macht, vgl. Art. 4 Unionsmarken-VO. Durch das MaMoG ist mit Wirkung zum 14. Januar 2019 auch für das MarkenG das Eintragungshindernis der grafischen Darstellbarkeit entfallen. Gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG ist eine Darstellung hinreichend, die den Schutzgegenstand klar und eindeutig bestimmbar macht.

Fall 1: Herr Sieckmann beanspruchte Markenschutz für die beim DPMA hinterlegte Riechmarke der chemischen Reinsubstanz Methylcinnamat (= Zimtsäuremethylester): $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$. Eine Beschreibung, die der Anmeldung beigefügt war, lautet wie folgt: Proben dieser Riechmarke sind auch über den örtlichen Laborbedarf gemäß Gelbe Seiten der Deutsche Telekom AG oder z. B. über die Firma E. Merck in Darmstadt erhältlich. Für den Fall, dass die in den einschlägigen Normen des MarkenG und der Markenrechtsrichtlinie wiedergegebene Beschreibung für das Anmeldeerfordernis nach § 32 Absätze 2 und 3 MarkenG der Riechmarke nicht ausreichend sein sollte, erklärte Herr Sieckmann sein Einverständnis mit einer Akteneinsicht in die hinterlegte Riechmarke, Methylcinnamat nach § 62 Absatz 1 MarkenG, § 48 Absatz 2 MarkenV [Markenverordnung]. Ferner reichte Herr Sieckmann mit seiner Anmeldung ein Behältnis mit einer Riechprobe des Zeichens ein und führte dazu aus, dass der Duft üblicherweise als balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt bezeichnet werde. Das DPMA wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, dass Bedenken gegen die Markenfähigkeit der angemeldeten Marke und ihre graphische Darstellung bestünden. Herr Sieckmann legte gegen diese Ablehnung Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. (EuGH v. 12.12.2002, Rs. C-273/00 – Sieckmann, Slg. 2002, I-11737)

[Der EuGH, dem die Frage durch das Bundespatentgericht nach der Markenfähigkeit vorgelegt wurde, bejahte zunächst die Frage nach der Markenfähigkeit und ging dann auf das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit ein:

„48 Zunächst hat das Erfordernis der grafischen Darstellung insbesondere den Zweck, die Marke selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt.

49 Sodann soll die Marke durch ihre Eintragung in ein öffentliches Register den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zugänglich gemacht werden.

50 Zum einen müssen die zuständigen Behörden klar und eindeutig die Ausgestaltung der Zeichen erkennen können, aus denen eine Marke besteht, damit sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Vorprüfung der Markenmeldungen sowie auf die Veröffentlichung und den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen.

51 Zum anderen müssen die Wirtschaftsteilnehmer klar und eindeutig in Erfahrung bringen können, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter erlangen können.

52 Damit die Benutzer des Markenregisters aufgrund der Eintragung einer Marke deren genaue Ausgestaltung bestimmen können, muss die grafische Darstellung der Marke im Register in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sein.

53 Ferner erfüllt ein Zeichen seine Rolle als eingetragene Marke nur dann, wenn es außerdem Gegenstand einer ständigen und sicheren Wahrnehmung sein kann, die die Herkunftsfunktion dieser Marke gewährleistet. Im Hinblick auf die Dauer der Eintragung einer Marke und die Tatsache, dass die Eintragung nach der Richtlinie um mehr oder weniger lange Zeiträume verlängert werden kann, muss die Darstellung dauerhaft sein.

54 Schließlich soll mit der Darstellung gerade jedes subjektive Element im Prozess der Identifizierung und Wahrnehmung des Zeichens ausgeschlossen werden. Folglich muss das Mittel der grafischen Darstellung unzweideutig und objektiv sein.

...

69 Was eine chemische Formel angeht, so würden, wie die Regierung des Vereinigten Königreichs zu Recht bemerkt hat, nur wenige in einer solchen Formel den fraglichen Geruch wiedererkennen. Eine solche Formel ist nicht verständlich genug. Außerdem gibt eine chemische Formel, wie die genannte Regierung und die Kommission erklärt haben, nicht den Geruch einer Substanz, sondern die Substanz selbst wieder, und es fehlt ihr auch an der nötigen Klarheit und Eindeutigkeit. Sie ist daher keine Darstellung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie.

70 Bei der Beschreibung eines Geruchs handelt es sich zwar um eine grafische Darstellung. Sie ist aber nicht klar, eindeutig und objektiv genug.

71 Die Hinterlegung einer Geruchsprobe stellt keine grafische Darstellung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie dar. Außerdem fehlt einer Geruchsprobe die nötige Stabilität oder Dauerhaftigkeit.

72 Wenn bei einem Riechzeichen weder eine chemische Formel noch eine Beschreibung in Worten, noch die Hinterlegung einer Geruchsprobe geeignet sind, als solche den Anforderungen an die grafische Darstellung zu genügen, kann auch deren Kombination diese Erfordernisse, insbesondere die der Klarheit und Eindeutigkeit, nicht erfüllen.

73 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass bei einem Riechzeichen den Anforderungen an die grafische Darstellung weder durch eine chemische Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Probe des Geruchs oder die Kombination dieser Elemente genügt wird.“

...

Diese restriktive Auslegung zum früheren Erfordernis der graphischen Darstellung führte der EuGH bezüglich der Hörmarke fort. Danach waren die Anforderungen für die graphische Darstellung nicht erfüllt, wenn das Zeichen graphisch dargestellt wurde mittels einer Beschreibung durch Schriftsprache, etwa durch den Hinweis, dass das Zeichen aus den Noten eines bekannten musikalischen Werkes besteht oder dass es sich um einen Tierlaut handelt, oder mittels eines Onomatopoetikums, also eines lautmalerischen Wortes, ohne weitere Erläuterung oder mittels einer Notenfolge ohne weitere Erläuterung. Dagegen waren die Anforderungen erfüllt, wenn das Zeichen durch ein in Takt gegliedertes Notensystem dargestellt wurde, das insbesondere einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form, ihren relativen

Wert angeben und gegebenenfalls Vorzeichen enthält (EuGH v. 27.11.2003, Rs. C-283/01 - *Shield Mark*, GRUR Int. 2004, 333).

Erst mit der Unionsmarken-VO von 2015 wurde auf die graphische Darstellbarkeit verzichtet. Zeichen dürfen nun „in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden - und damit nicht notwendigerweise mit graphischen Mitteln -, soweit die Darstellung eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist“, vgl. EGr. 10 Unionsmarken-VO. Im Fall *Sieckmann* würde der Verzicht auf das Erfordernis der graphischen Darstellung wohl zu keinem anderen Ergebnis führen.

Das Erfordernis der Darstellbarkeit knüpfte an die Registrierung des Zeichens an. Dementsprechend ist es im deutschen Recht allein im Zusammenhang mit den durch Eintragung begründeten Marken niedergelegt, § 8 Abs. 1 aMarkenG. Wo ein Markenrecht keiner Registrierung bedurfte, weil es durch Benutzung entstand (vgl. dazu sogl.), war die Darstellbarkeit nicht erforderlich. Das mochte man beanstanden, weil auf diese Weise der Schutz der Produktkennzeichen unterschiedlich weit reichen konnte, was die gewünschte Harmonisierung beeinträchtigte. Der Europäische Gesetzgeber hatte jedoch die Möglichkeit des Fortbestehens von Benutzungsmarken ausdrücklich gestattet, was immerhin nahelegte, dass er bestimmte Folgen im Hinblick auf die Schutzvoraussetzungen in Kauf nahm. Für diese Interpretation sprach nicht zuletzt, dass ein lauterkeitsrechtlicher Schutz nicht graphisch darstellbarer Kennzeichen gegen die Begründung einer Verwechslungsgefahr, aber auch gegen Ausbeutung, jedenfalls zulässig blieb.

Der deutsche Gesetzgeber hat die Harmonisierung dergestalt herbeigeführt, dass er auch auf das absolute Eintragungshindernis der grafischen Darstellbarkeit verzichtete, um die Vorgaben des Art. 3 lit. b MRL 2015 und des EGr. 13 MRL 2015 umzusetzen. Wie die Unionsmarken-Verordnung zieht er als Referenzpunkt nunmehr die klare und eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes, wie er durch die Sieckmann-Kriterien präzisiert wird, heran. § 8 Abs. 1 MarkenG lautet:

„Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“

Da das Register gängigen Audio- und Bilddateiformaten geöffnet werden soll, können nun auch unkonventionelle Markenformen durch Mittel dargestellt werden, die eine ausreichende Gewähr für die vom Register bezweckte Rechtssicherheit und ordnungsgemäße Verwaltung bieten. Hierfür wurde § 32 Abs. 2 MarkenG und § 6a MarkenV neu gefasst. War früher nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Wiedergabe der Marke erforderlich, so muss die Anmeldung nun nur noch eine Darstellung der Marke enthalten, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 unterfällt. Die Darstellung kann überdies auf einem Datenträger eingereicht werden, wobei das DPMA die zulässigen Formate festlegt, vgl. § 6a MarkenV.

3. Struktur des Markenschutzes

Der immaterialgüterrechtliche Schutz, der anhand des Markenschutzes besonders gut veranschaulicht werden kann, ist in besonderer Weise strukturiert.

a) Geschützte Marke

An erster Stelle ist erforderlich, dass überhaupt ein rechtlich geschütztes Immaterialgüterrecht, hier: eine Marke, besteht. Die erste Verteidigungslinie des Verletzers besteht im Allgemeinen darin, das Markenrecht des vermeintlich Verletzten anzugreifen. Wegen der verfahrensrechtlichen Besonderheiten der eingetragenen Marke bedarf es insoweit aber zunächst der Durchführung einer Nichtigkeitsklage (sog. Bindung des Verletzungsrichters).

b) Verletzungshandlung

An zweiter Stelle bedarf es einer Verletzungshandlung („Markenkollision“).

c) Rechtfertigung

Schließlich ist es möglich, dass die an sich verletzende Handlung gerechtfertigt ist.

4. Die geschützte Marke

a) Entstehung des Markenrechts

Eine Marke kann nach deutschen Vorstellungen auf zwei Arten entstehen: entweder durch Benutzung oder durch Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register, § 4 MarkenG. Bei der Eintragung in das Register nimmt die Behörde zwar – ebenso wie das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Alicante für die Unionsmarke – eine Prüfung auf das Nichteingreifen der sog. absoluten Eintragungshindernisse, § 8 MarkenG, vor. Die anschließende Erteilung der Marke, über die im sog. Erteilungsverfahren gestritten werden kann, hat jedoch keine präkludierenden Auswirkungen im Hinblick auf Rechte Dritter, die als lediglich relative Eintragungshindernisse, § 9 MarkenG, wirken.

Durch Benutzung entsteht eine Marke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG, wenn das Zeichen innerhalb beteiligter Kreise Verkehrsgeltung erlangt hat.

Gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG genießt auch die notorisch bekannte Marke gem. Art. 6^{bis} PVÜ Markenschutz.

b) Voraussetzung des Markenschutzes: Unterscheidungskraft

Die Zentralfunktion der Marke besteht darin, Produkte eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Deshalb können als Marken nur Zeichen geschützt werden, die Unterscheidungskraft haben, § 3 Abs. 1 MarkenG. Man unterscheidet insoweit abstrakte Unterscheidungsgeignung und konkrete Unterscheidungskraft.

Ein Zeichen ist abstrakt unterscheidungskräftig, wenn es allgemein zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen geeignet ist. Daneben muss es aber auch konkret unterscheidungskräftig sein. Die Konkretheit bezieht sich auf die Produkte, für welche das Zeichen verwendet werden soll. Der Begriff „Diesel“ ist zwar abstrakt unterscheidungskräftig; ihm fehlt aber die konkrete Unterscheidungskraft, wenn er als Kennzeichen für Kraftfahrzeugtreibstoffe verwendet werden soll. Für Jeans kann die konkrete Unterscheidungskraft dagegen bejaht werden.

Begriffe, denen es an sich an konkreter Unterscheidungskraft fehlt, können diese Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung erwerben, § 8 Abs. 3 MarkenG.

c) Grenzen des Markenschutzes: Freihaltebedürfnisse

Zwar muss jedes Zeichen, um als Marke geschützt zu werden, unterscheidungskräftig sein. Nicht jedes unterscheidungskräftige Zeichen kann aber als Marke geschützt werden. Das Gesetz regelt in den §§ 8, 9 MarkenG Schutzhindernisse.

In § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird das Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft als Schutzhindernis niedergelegt. Diese Einordnung ist unglücklich, da in diesem Fall bereits eine Schutzvoraussetzung fehlt. In den folgenden Vorschriften berücksichtigt der Gesetzgeber jedoch Umstände, die aus Gründen des Allgemeininteresses die Schutzfähigkeit unterscheidungskräftiger Zeichen ausschließen. Man spricht insoweit von Freihaltebedürfnissen, weil ein Interesse der Allgemeinheit besteht, bestimmte Zeichen weiter zu verwenden, und deshalb die Monopolisierung durch Einzelne ausgeschlossen werden soll:

(1) Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2, 3 MarkenG

Das hier berücksichtigte Allgemeininteresse ist in der Verfügbarkeit der Zeichen zur Beschreibung konkurrierender Produkte zu erkennen, die durch den markenrechtlichen Schutz und die dadurch bewirkte Monopolisierung beeinträchtigt werden würde.

Bei beschreibenden Angaben wird es zwar regelmäßig bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlen. Immerhin ist es denkbar, dass die konkrete Unterscheidungskraft – etwa durch Verkehrsdurchsetzung – besteht. Dann muss als weiterer Gesichtspunkt die Zeichenmonopolisierung berücksichtigt werden. Beide Fragestellungen werden jedoch regelmäßig parallel zu entscheiden sein, da das Freihaltebedürfnis in diesen Fällen nicht absolut ist: Es kann vielmehr durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden.

(2) Technische Bedingtheit, § 3 Abs. 2 MarkenG

Das hier berücksichtigte Allgemeininteresse besteht nicht in der Verfügbarkeit der Zeichen, sondern in der Verfügbarkeit gemeinfreier technischer Lösungen. Die Marke soll nicht instrumentalisiert werden können, um *Produkte* zu monopolisieren. Diese Gefahr besteht, weil beispielsweise Bildmarken u.U. auch gegen Verletzungshandlungen schützen, die durch die Vermarktung dreidimensionaler Produkte bewirkt werden. Dasselbe gilt erst recht bei Formmarken. § 3 Abs. 2 MarkenG nimmt auf diese Art und Weise die Abgrenzung zum Leistungsschutz nach den Erfinderrechten vor. Wegen des Gewichts dieses Freihaltebedürfnisses ist keine Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung möglich.

(3) Öffentliche Ordnung, § 8 Abs. 2 Nr. 4, 5 MarkenG

Nicht schutzfähig sind Marken, die entweder über die mit ihnen gekennzeichneten Produkte täuschen,

Sehr fraglich z.B. die besondere Qualität suggerierende Bezeichnung „Bonaqa“ für Tafelwasser, d.h. aufbereitetes (künstlich hergestelltes) Trinkwasser, das mit natürlichem Mineralwasser, Salzlösung oder Meerwasser vermischt worden ist. Dabei handelt es sich im Vergleich zum natürlichen Mineralwasser um minderwertiges Wasser. Natürliches Mineralwasser ist Wasser, das seinen Ursprung in unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen hat und von ursprünglicher Reinheit ist. Im Eintragungsverfahren wird allerdings nur geprüft, ob die Verwendung des Zeichens für alle in Frage kommenden Waren, auf die der Schutz bezogen sein soll, irreführend wäre.

oder gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Die Anforderungen an den Sittenverstoß sind jedoch hoch:

Die für "Karnevalsveranstaltungen, Bälle; Unterhaltung" bestimmte Wortmarke "KOKAIN BALL", unter der schon seit 1951 Bälle stattfinden, wobei KOKAIN als Abkürzung für "KOelner KARneval INternational" stehen soll, unterliegt keinen Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 MarkenG. Denn auch der - mutmaßlich größere - Teil des Verkehrs, dem die genannte Bedeutung nicht bekannt ist, wird nicht ernsthaft zu der Annahme gelangen, die Marke solle den Sachhinweis vermitteln, auf einem so bezeichneten Karnevalsball usw. könne Kokain (= Cocain i.S.d. BtmG) angeboten, erworben oder konsumiert werden. Die Registrierung unterliegt keinem gesetzlichen Verbot, insbesondere stellt die Marke in ihrer Gesamtheit keine unerlaubte Werbung für ein Betäubungsmittel gemäß § 14 Abs. 5 BtmG dar; sie kann auch nicht als moralisch oder gesellschaftlich völlig unerträglich angesehen werden. (BPatG v. 25.2.2004, 32 W (pat) 331/02)

Die Anmeldung der allgemeinen Bezeichnung des religiösen Oberhauptes einer ausländischen Glaubensgemeinschaft (Dalai Lama) als Marke verletzt jedenfalls dann das religiöse Empfinden und ist deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zurückzuweisen, wenn die maßgeblichen inländischen Durchschnittsverbraucher wegen besonderer Umstände mit diesem Namen und seiner religiösen Bedeutung weitgehend vertraut sind. Als religiös anstößig i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG können auch unwesentliche Abwandlungen der korrekten Schreibweise des Namens anzusehen sein, welche die Identifizierung des Namensträgers in keiner Weise berühren. (BPatG v. 16.10.2002, 24 W (pat) 140/01)

In der Schweiz wurde die Eintragung einer Wort-Bild-Marke "Madonna" für Kosmetikprodukte wegen Verstoßes gegen die guten Sitten gelöscht (BGE 136 III 474).

(4) Überwiegende öffentliche Interessen, § 8 Abs. 2 Nr. 6 – 9 MarkenG

Im Zuge des MaMoG (vgl. dazu AP 9) wurde § 8 Abs. 2 MarkenG um weitere 4 Eintragungshindernisse ergänzt, die in § 8 Abs. 2 Nrn. 9 bis 12 MarkenG zu finden sind und für Marken, die ab dem 14.1.2019 angemeldet wurden, gelten. Die ursprünglichen Nummern 9 und 10 werden die neuen § 8 Abs. 2 Nrn. 13, 14 MarkenG. Den dort geschützten Bezeichnungen (geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine, traditionelle Spezialitäten und Sortenbezeichnungen) soll ausweislich EGr. 15 MRL 2015 einheitlicher und umfassender Schutz zuteilwerden, so dass sie sowohl bei den relativen wie auch den absoluten Eintragungshindernissen berücksichtigt werden müssen (zu den geschützten Bezeichnungen im Detail *Hacker*, GRUR 2019, 113, 115 ff.). Dies dient der Umsetzung von Art. 4 Abs. 1 lit. i bis l MRL 2015.

d) Vorbestehende Rechte

Die bisher genannten Schutzhindernisse werden vom DPMA von Amts wegen geprüft, § 37 Abs. 1 MarkenG und heißen deshalb absolute Eintragungshindernisse. Nicht geprüft wird hingegen, ob die beantragte Marke mit einem älteren und damit besseren Recht kollidiert, §§ 9, 12 MarkenG. In diesem Fall kann immerhin der betroffene Inhaber des älteren Rechts entweder bereits im Eintragungsverfahren der Eintragung widersprechen, vgl. § 42 Abs. 1 MarkenG, oder aber nachträglich Nichtigkeitsklage erheben, §§ 51, 55 MarkenG.

Durch das MaMoG wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2020 ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt, vgl. §§ 51, 53 MarkenG. Es dient der Umsetzung des Art. 45 MRL 2015, der ein zügiges und effizientes Verwaltungsverfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Marken fordert. Da Art. 43 Abs. 1 MRL 2015 zudem die Gewährleistung eines zügigen und effizienten Verwaltungsverfahrens für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke vorsieht, ist das bereits im MarkenG enthaltene Widerspruchsverfahren nach § 42 Abs. 1 MarkenG weiterhin erhalten geblieben. Das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren wurde parallel zum gerichtlichen Lösungsverfahren nach §§ 51, 55 MarkenG eingeführt, so dass der Beschwerdeführer die Wahl hat, ob er sich an die ordentlichen Gerichte oder das DPMA wendet. Nach §§ 53, 55 MarkenG wird eine Doppelbefassung des DPMA und der ordentlichen Gerichte dadurch vermieden, dass derselbe Streitgegenstand nicht parallel anhängig gemacht werden kann (BT-Drs. 19/2898, S. 81).

Eine besondere Rolle spielen sog. notorisch bekannte Marken. Sie genießen aufgrund Art. 6^{bis} PVÜ gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG auch ohne Eintragung markenrechtlichen Schutz (vgl. o.). Im Eintragungsverfahren verwirklicht diesen Schutz der nicht eingetragenen notorisch bekannten Marke § 10 MarkenG. Im Eintragungsverfahren werden ausländische notorisch bekannte Marken dann von Amts wegen berücksichtigt, wenn die Notorietät der ausländischen Marke amtsbekannt ist, § 37 Abs. 4 MarkenG.

e) Überwindung der Eintragungshindernisse

Nicht überwindbar sind das Schutzhindernis der technischen Bedingtheit, § 3 Abs. 2 MarkenG, sowie alle Schutzhindernisse, die letztlich auf den Schutz der öffentlichen Ordnung zurückzuführen sind. Infolge der Änderung durch das MaMoG ist § 3 Abs. 2 MarkenG nicht mehr nur auf Formen, sondern auf „charakteristische Merkmale“ insgesamt anwendbar, womit die Vorgaben des Art. 4 Abs. 1 lit. e MRL 2015 umgesetzt werden. § 3 Abs. 2 MarkenG dient damit als Korrektiv für die Eintragung unkonventioneller Markenformen und soll das Schutzhindernis an die Rechtsprechung des EuGH (v. 18.9.2014, Rs. C-205/13 – *Hauck/Stokke u.a.*, ECLI:EU:C:2014:2233 = GRUR 2014, 1097), nach der die Ausschlussgründe extensiv ausgelegt wurden, anpassen.

Die Schutzhindernisse, die lediglich auf das Bedürfnis der Allgemeinheit an der Verfügbarkeit der verwendeten Zeichen zurückzuführen sind, können jedoch überwunden werden, wenn sich das Kennzeichen infolge seiner Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen bereits als Herkunftshinweis durchgesetzt hat, § 8 Abs. 3 MarkenG.

f) Untergang der Marke

Die Marke – jede, auch die eingetragene Marke – geht unter, wenn sie nicht mehr benutzt wird. § 25 MarkenG schließt zunächst die Ansprüche des Inhabers einer eingetragenen Marke aus, wenn er die Marke nicht innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt hat. Man spricht insoweit vom notwendigen rechtserhaltenden Gebrauch. In diesem Fall kann die Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, § 49 MarkenG.

5. Verletzungshandlung

a) Zuordnungsschutz

Das somit festgestellte Markenrecht gewährt seinem Inhaber ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 MarkenG. Es verbietet Dritten, das als Marke geschützte Zeichen oder ein ähnliches für identische Produkte zu verwenden oder für gleichartige Produkte, wenn die Verwendung des Zeichens die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum begründet, § 14 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG. Seit dem MaMoG bestimmt § 14 Abs. 3 Nr. 7 MarkenG nun, dass es, im Falle eines Verstoßes gegen § 14 Abs. 2 MarkenG, dem Verletzer auch die Nutzung des Zeichens in der vergleichenden Werbung untersagt ist, wenn die Voraussetzungen für eine zulässige vergleichende Werbung nach Maßgabe der RL 2006/114/EG (umgesetzt in § 6 UWG) nicht erfüllt sind.

(1) Bedeutung der Verwechslungsgefahr

Der Gesetzgeber legt dieser Regelung eine gestufte Vermutung zugrunde: Wenn identische Zeichen für identische Produkte verwendet werden, so wird die Begründung einer Verwechslungsgefahr unwiderleglich vermutet (sog. Identitätsschutz). Bedeutung hat diese unwiderlegliche Vermutung insbesondere für den Vertrieb von Markenpiraterieprodukten, bei welcher gegenüber den Abnehmern offengelegt wird, dass die Produkte nicht vom Markeninhaber stammen, sowie für Parallelimporte, bei denen die Produkte tatsächlich vom Markeninhaber stammen.

Werden lediglich ähnliche Zeichen für identische oder ähnliche Produkte oder identische Zeichen für bloß ähnliche Produkte verwendet, so muss demgegenüber die Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden.

Werden hingegen identische oder ähnliche Zeichen für nicht-ähnliche Produkte verwendet, so wird angenommen, dass niemals eine relevante Verwechslungsgefahr begründet wird.

(2) Bedeutung der Warenähnlichkeit

Die Warenähnlichkeit ist damit von entscheidender Bedeutung für die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes.

(3) Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr ist ein Rechtsbegriff. Bei seiner Beurteilung stehen einerseits die Ähnlichkeit von Zeichen und Produkten in Wechselwirkung: Je ähnlicher die Produkte, desto eher ist die Verwechslungsgefahr der Zeichen zu bejahen. Dasselbe gilt für die Struktur der Zeichen: Je stärker das geschützte Zeichen ist, desto größer soll sein Schutzbereich sein. Das ist wahrnehmungspsychologisch sehr fragwürdig. Tatsächlich dürfte dieser – seit langem etablierten – Annahme die stillschweigende Erkenntnis zugrundeliegen, dass der Verwechslungsschutz wie der Identitätsschutz von den über die bloße Identifizierungsfunktion hinausgehenden Markenfunktionen durchdrungen ist.

Maßgeblich ist jedenfalls der Gesamteindruck. Bei zusammengesetzten Zeichen sind „starke“ (phantasievolle, auffällige, verkehrsbekannt) Kennzeichenteile von größerer Bedeutung als schwache (beschreibende, abgeleitete, unbekannt; sog. „Prägetheorie“). Es dürfen auch nicht die Zeichen gleichsam nebeneinandergelegt und verglichen werden, sondern maßgeblich ist das Erinnerungsbild.

Abzustellen ist insoweit auf den „normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“. Zu berücksichtigen sind die unterschiedlichen Wahrnehmungsformen des Zeichens, typischerweise der Klang, das Erscheinungsbild sowie schließlich der gedankliche Gehalt. Ähnlichkeiten bei Klang oder Erscheinungsbild können durch einen deutlich abweichenden Sinngehalt neutralisiert werden.

Das MaMoG brachte eine Neuerung im Hinblick auf den Begriff der Verwechslungsgefahr mit sich. Während früher vorausgesetzt wurde, dass „wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG a.F.), verlangt § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nun, dass „das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht“. Der Gesetzgeber führt dazu aus, dass nunmehr „nach dem Wortlaut der Richtlinie keine Kausalbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr verlangt wird“ (BT-Drs. 19/2898, S. 65; dazu auch *Hacker*, GRUR 2019, 235, 235 f.).

(4) Kennzeichenmäßiger Gebrauch

Die Begründung einer Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der vermeintliche Verletzer das Zeichen als Identifizierungsmerkmal einsetzt. Früher nahm man an, dass grundsätzlich ein „markenmäßiger Gebrauch“, d.h. ein Gebrauch zur „Markierung“ der eigenen Produkte, erforderlich sei. Davon ist man zwar inzwischen abgekommen. Für den Schutz vor Verwechslungen ist gleichwohl daran festzuhalten, denn die Verwechslungsgefahr setzt prinzipbedingt eine Fehlzurordnung der betrieblichen Herkunft voraus. Denn durch die Verwendung eines Kennzeichens kann nur dann über die betriebliche Herkunft irreführt werden, wenn eine Aussage über diese Herkunft gemacht wird. Beim nicht-zeichenmäßigen Gebrauch fehlt es daran.

Soweit ein über den Verwechslungsschutz hinausreichender Schutz gewährt wird (dazu sog.), darf ein kennzeichenmäßiger Gebrauch in diesem engen Sinne nicht verlangt werden, denn eine Ausbeutung, Rufschädigung oder Verwässerung kann auch ohne kennzeichenmäßigen Gebrauch erfolgen. Fraglich ist, ob im Rahmen des Identitätsschutzes auch andere Funktionen als die Herkunftsfunktion zu berücksichtigen sind, was der EuGH annimmt.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob bei sogenannter AdWord-Werbung von einem markenmäßigen Gebrauch auszugehen ist: Von Google werden zu Werbezwecken Suchbegriffe bzw. Schlüsselwörter (sog. „Keywords“) an Unternehmen vergeben. Bei Eingabe des

Schlüsselwortes erscheint dann eine Anzeige des Unternehmens zusätzlich zu den natürlichen Suchergebnissen. Die Anzeigen befinden sich klassischerweise am rechten Rand oder über bzw. unter den natürlichen Suchergebnissen, sind jedoch klar von letzteren abgegrenzt. Z.B.:

The screenshot shows a Google search interface with the search term 'interflora'. The search results are categorized into 'Suche' (Search) and 'Anzeige zu interflora' (Advertisement for interflora). The search results include a list of categories on the left (Alles, Bilder, Maps, Videos, News, Shopping, Apps, Mehr) and a main content area on the right. The main content area displays two sponsored advertisements. The first advertisement is for 'Online Blumen Verschicken | eFloraShop.de' with the URL 'www.eflorashop.de/Blumenversand' and the text 'Große Auswahl mit Frischegarantie. Null Versand! Mit 1h Lieferung'. The second advertisement is for 'Flowers & Flower Delivery. Send Flowers Online From Interflora' with the URL 'www.interflora.co.uk/' and the text 'Send beautiful fresh cut flowers with Interflora. Hand-tied bouquets available same day and delivered to the door by one of our expert local florists.'.

Fall 2: Interflora betreibt ein weltweites Blumenliefernetz. Dieses Netz besteht aus einzelnen Floristen, bei denen persönlich oder telefonisch Bestellungen abgegeben werden können. Außerdem sind Bestellungen über das Internet möglich. „Interflora“ ist eine nationale Marke im Vereinigten Königreich und eine Gemeinschaftsmarke. Diese Marken haben einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Gesellschaft Marks & Spencer (M&S) gehört zu den wichtigsten Einzelhandelsunternehmen im Vereinigten Königreich. Sie vertreibt ein breites Warensortiment und bietet verschiedene Dienstleistungen an. Zu diesen Dienstleistungen gehört unter anderem ein Blumenlieferservice. M&S wählte als Schlüsselwörter bei Google „Interflora“ und Varianten des Wortes mit geringfügigen Abweichungen. Hiergegen wehrte sich Interflora mit einer Klage beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Das Verfahren wurde ausgesetzt und dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. (EuGH v. 22.9.2011, Rs. C-323/09 – Interflora, GRUR 2011, 1124, noch nicht in Slg.)

[Der EuGH hatte insbesondere die Frage nach der Benutzung als Marke zu beantworten. Hierfür soll die Beeinträchtigung von Funktionen der Marke ausschlaggebend sein:

„44. Ob die herkunftshinweisende Funktion einer Marke beeinträchtigt wird, wenn den Internetnutzern anhand eines mit der Marke identischen Schlüsselworts eine Anzeige eines Dritten, z.B. eines Mitbewerbers des Inhabers der Marke, gezeigt wird, hängt insbesondere davon ab, wie diese Anzeige gestaltet ist. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen (Urteile Google France und Google, Randnrn. 83 und 84, und Portakabin, Randnr. 34). In einer solchen Situation, die im Übrigen dadurch gekennzeichnet ist, dass die fragliche Anzeige sofort erscheint, sobald die Marke als Suchwort eingegeben wurde, und zu einem Zeitpunkt gezeigt wird, zu dem die Marke auf dem Bildschirm auch in ihrer Eigenschaft als Suchwort sichtbar ist, kann sich der

Internetnutzer hinsichtlich des Ursprungs der betroffenen Waren oder Dienstleistungen irren (Urteil Google France und Google, Randnr. 85).

...

54. Zur Werbefunktion hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass die Benutzung eines mit einer fremden Marke identischen Zeichens im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes wie „AdWords“ diese Funktion der Marke nicht beeinträchtigt (Urteile Google France und Google, Randnr. 98, und BergSpechte, Randnr. 33).

...

57. Jedoch lässt der bloße Umstand, dass der Inhaber einer Marke, wenn ein Dritter ein mit ihr identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, seinen Werbeaufwand erhöhen muss, um ihre Sichtbarkeit für den Verbraucher aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, nicht stets auf eine Beeinträchtigung der Werbefunktion dieser Marke schließen. Insoweit ist festzustellen, dass die Marke zwar einen wesentlichen Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs darstellt, das das Unionsrecht errichten will (vgl. u. a. Urteil vom 23. April 2009, Copad, C-59/08, Slg. 2009, I-3421, Randnr. 22), doch soll sie ihren Inhaber nicht vor Praktiken schützen, die zum Wettbewerb gehören.

...

60. Neben ihrer herkunftshinweisenden Funktion und gegebenenfalls ihrer Werbefunktion kann eine Marke von ihrem Inhaber auch dazu eingesetzt werden, einen Ruf zu erwerben oder zu wahren, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden.

61. Diese sogenannte „Investitionsfunktion“ der Marke kann sich zwar mit der Werbefunktion überschneiden, ist jedoch von dieser verschieden. Der Einsatz einer Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs erfolgt nämlich nicht nur durch Werbung, sondern auch durch verschiedene Geschäftsmethoden.

62. Benutzt ein Dritter, etwa ein Mitbewerber des Inhabers einer Marke, ein mit dieser identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, und wird es dadurch dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, so ist davon auszugehen, dass durch diese Benutzung die Investitionsfunktion der Marke beeinträchtigt wird. Dieser Markeninhaber darf somit eine solche Benutzung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 bzw. im Fall der Gemeinschaftsmarke Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 verbieten.

...

64. Dagegen darf der Markeninhaber einen Mitbewerber nicht daran hindern können, ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, unter Bedingungen zu benutzen, die einem fairen Wettbewerb entsprechen und bei denen die herkunftshinweisende Funktion der Marke gewahrt wird, sofern diese Benutzung lediglich zur Folge hat, dass der Inhaber dieser Marke seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, anpassen muss. Ebenso wenig kann der Markeninhaber mit Erfolg den Umstand anführen, dass diese Benutzung einige Verbraucher veranlassen werde, sich von Waren oder Dienstleistungen der genannten Marke abzuwenden.“

...]

(5) Transit als Markenrechtsverletzung

Der durch das MaMoG in § 14a MarkenG normierte Unterlassungsanspruch sieht vor, dass der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung berechtigt ist, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke oder geschäftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist.

Musste bisher der Rechteinhaber darlegen und beweisen, dass eine markenrechtlich relevante Benutzungshandlung im Inland vorgenommen werden sollte, so obliegt dieser Nachweis gem. § 14a Abs. 2 MarkenG dem zollrechtlichen Anmelder oder Besitzer der Ware. Der Gesetzgeber will damit Produktpiraterie entgegenwirken (BT-Drs. 19/2898, S. 68).

Die Vorschrift ist anders als die übrigen Normen des MaMoG bereits am 15.12.2018 in Kraft getreten. Für Unionsmarken gilt bereits seit 23.3.2016 gemäß Art. 9 Abs. 4 Unionsmarken-VO Nr. 2017/1001 eine parallele Regelung (zur Unionsmarke siehe unten).

b) Schutz vor Verwässerung, Ausbeutung und Rufschädigung

Der Schutz des Markeninhabers geht jedoch noch weiter: Im Inland *bekannte* Marken werden über den sog. Warengleichartigkeitsbereich hinaus geschützt, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Nach dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 aMarkenG bezog sich der Verletzungstatbestand früher nur auf einander nicht ähnliche Waren. Überwiegend wurde jedoch von einer analogen Anwendbarkeit des Tatbestandes auf ähnliche Waren ausgegangen. Durch das MaMoG wurden die Worte „die nicht denen ähnlich sind“ in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestrichen.

Die Grundlage dieses Schutzes bildet allerdings nicht die Begründung einer Verwechslungsgefahr, sondern die unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund.

6. Rechtfertigung

Zulässig bleibt der – auch markenrechtliche – Gebrauch einer beschreibenden Angabe, wenn die Verwendung dieser Angabe nicht gegen die guten Sitten verstößt, § 23 MarkenG.

7. Nationale, Unions- und Internationale Marke im Zusammenspiel

a) Internationale Marke

Die Registrierung einer Marke als Internationale Marke auf der Grundlage des Madrider Abkommens bzw. Madrider Protokolls führt lediglich zu einer Schaffung mehrerer nationaler Marken durch eine einzige Anmeldung.

b) Unionsmarke

Die Unionsmarke (ehemals Gemeinschaftsmarke) ist demgegenüber ein selbständiges Unionsimmateriälgüterrecht, das einheitlich innerhalb der räumlichen Grenzen der EU geschützt wird. Kennzeichen können gleichzeitig als Unionsmarken und durch mitgliedstaatliche nationale Marken geschützt werden. Das System der Unionsmarke koexistiert neben den nationalen – durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisierten – Markenrechten der Mitgliedstaaten.

Am 21.6.2004 ist die EG dem Madrider Protokoll über die internationale Registrierung von Marken beigetreten. Damit sind das System des Madrider Protokolls, das von der WIPO verwaltet wird,

und das System der Gemeinschaftsmarke verbunden worden. Nach dem Wirksamwerden des Beitritts am 1.10.2004 können die Anmelder einer Gemeinschaftsmarke (mittlerweile Unionsmarke) den internationalen Schutz ihrer Marken beantragen, indem sie unter dem Madrider Protokoll eine internationale Anmeldung einreichen. Umgekehrt haben die Inhaber internationaler Registrierungen gemäß dem Madrider Protokoll das Recht, den Schutz ihrer Marken unter dem System der Gemeinschaftsmarke (mittlerweile Unionsmarke) zu beantragen.

Bereits durch die Verordnung (EU) 2015/2424, mit Geltung ab dem 23.3.2016, war es zu maßgebenden inhaltlichen und begrifflichen Änderungen der Verordnung Nr. 207/2009 gekommen. So wurde die Gemeinschaftsmarke in Unionsmarke umbenannt und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) trägt die neue Bezeichnung Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (vgl. dazu bereits AP 9). Vor diesem Hintergrund hat der Europäische Gesetzgeber die Unionsmarkenverordnung kodifiziert. Am 1.10.2017 trat die kodifizierte Fassung der Unionsmarken-VO (EU) 2017/1001 in Kraft und löste die Unionsmarken-Verordnung Nr. 207/2009 ab.