

# B&B Bulletin

## März 2021

### Die Themen in der Übersicht

<b>Patentverletzung</b>	Ein weiteres Kapitel der FRAND – Saga: Neue Vorlage an den Europäischen Gerichtshof	02
<b>Patentrecht</b>	Zugang zu patentierten Technologien durch Weiterentwicklung	07
<b>Patentverletzung</b>	Patentverletzungen – Deutsche Rechtspraxis zu einstweiligen Verfügungen auf dem Prüfstand vor dem EuGH	09
<b>Patentverletzung</b>	OLG Düsseldorf zur Weiterverwendung von Werbung nach Produktabwandlung	11
<b>Markenrecht/ Domainrecht</b>	Booking.com – Schutz von generischen Domains als Marke	13

## Ein weiteres Kapitel der FRAND – Saga: Neue Vorlage an den Europäischen Gerichtshof

**Autor:**  
Dr. Stefan Schohe,  
Patentanwalt

Die Reaktion auf das Urteil des Bundesgerichtshofs KZR 36/17 – FRAND – Einwand hat nicht lange auf sich warten lassen. Nachdem die Grundsätze dieser Entscheidung sowohl unter Anwälten wie auch unter Richtern kontrovers diskutiert worden waren, hat das Landgericht Düsseldorf die dort gestellten Anforderungen an die Lizenzwilligkeit eines Beklagten im Wege einer Vorlagentscheidung zur Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof gestellt. Gleichzeitig hat es die ebenfalls kontrovers diskutierte und von Gerichten unterschiedlich beurteilte Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob der Produzent eines Endprodukts im Patentverletzungsprozeß den Einwand eines mißbräuchlichen Verhaltens des Inhabers eines für eine Norm essentiellen Patents erheben kann, wenn seinen Zulieferern eine Lizenz an dem Patent zu FRAND – Bedingungen verweigert wird. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wird entscheidende Bedeutung für die Lizenzierungspraxis nicht nur in der Automobilbranche, sondern auch in allen Bereichen des IoT (Internet of Things) und der autonomen Systeme haben.

Nachdem mit der Entscheidung KZR 36/17 – FRAND-Einwand vom 5. Mai 2020 die zweite Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs zu normessentiellen Patenten ergangen ist (wir berichteten im B&B Bulletin vom 27. August 2020), kommt nun wieder der Europäische Gerichtshof (EuGH) ins Spiel. Mit der Entscheidung 4c O 17/19 vom 26. November 2020 hat das Landgericht Düsseldorf dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, die sich einerseits auf die bislang höchstrichterlich noch nicht entschiedene Frage beziehen, ob ein Unternehmen einer nachgelagerten Wirtschaftsstufe sich zur Verteidigung im Verletzungsverfahren auf einen kartellrechtlichen Anspruch eines Zulieferers auf eine Lizenz zu FRAND – Bedingungen berufen kann, und andererseits auf die Überprüfung der vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung KZR 36/17 aufgestellten Grundsätze gerichtet sind. Die Vorlage durch ein Landgericht ist ungewöhnlich, kommt aber nicht unerwartet, nachdem auch von Teilen der Richterschaft die zeitnahe Klärung der Frage gefordert wurde, ob die Entscheidung des Bundesgerichtshof mit den Grundsätzen der Entscheidung des EuGH C 170/13 – Huawei ./ ZTE vom 16. Juli 2015 vereinbar sei.

Gegenstand des Verfahrens vor dem Landgericht Düsseldorf war ein Patent, das für eine Norm des Mobilfunkstandards LTE essentiell war, die von dem Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) verwaltet wird. Die Anmelderin des Patents hatte gegenüber ETSI eine sogenannte FRAND – Erklärung abgegeben, mit der sie sich zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) – Bedingungen verpflichtete. Eine Besonderheit des Falls lag darin, dass die Beklagte, ein deutscher Automobilhersteller, sich darauf berief, dass ihren Zulieferern ein Anspruch auf eine Lizenz zustünde, die ihnen

entgegen den Vorschriften des europäischen Wettbewerbsrechts verweigert werde. Die Erfüllung dieses Anspruchs würde, so die Beklagte, zu einer Erschöpfung der Rechte aus dem Patent an den ihr zugelierten Produkten führen, so dass sie in gleicher Weise wie die Zulieferer dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch den Einwand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung entgegensetzen könne.

Tatsächlich hatte die Klägerin den Zulieferern der Ebene 1, die unmittelbar an den Fahrzeughersteller (OEM) liefern, keine vollwertige eigene Lizenz angeboten, sondern nur ein Modell, dem zufolge dem OEM eine von dem Zulieferer bezahlte Lizenz mit dem Recht eingeräumt wird, die lizenzierten Produkte durch Dritte fertigen zu lassen, und dem Zulieferer eine eigenständige Lizenz im Wesentlichen nur für Zwecke der Forschung und Entwicklung eingeräumt wird. Die Zulieferer der vorgelagerten Ebene 2 erhielten mehrheitlich kein Lizenzangebot. Die Klägerin vertrat den Standpunkt, dass es ihr freistehe, auf welcher Ebene der Produktions- und Zulieferkette sie Lizenzen erteile, und eine vollwertige Lizenz an Zulieferer aufgrund einer marktbeherrschenden Stellung nicht geboten sei, so lange den einzelnen Ebenen der Zugang zu der normierten Technologie ermöglicht werde. Des Weiteren machte sie geltend, dass eine Lizenzierung auf einer vorgelagerten Produktionsstufe nicht zu einer Erschöpfung auf einer nachgelagerten Produktionsstufe führe.

Das Gericht legte zu dieser Thematik dem EuGH die folgenden Fragen vor:

1. Kann ein Unternehmen einer nachgelagerten Wirtschaftsstufe der auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage des Inhabers eines Patents, das für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essentiell ist (SEP) und der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, den Einwand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung i. S.v. Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn der Standard, für den das Klagepatent essentiell ist, bzw. Teile desselben bereits in einem von dem Verletzungsbeklagten bezogenen Vorprodukt implementiert wird, dessen lizenzwilligen Lieferanten der Patentinhaber die Erteilung einer eigenen unbeschränkten Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen für den Standard implementierende Produkte verweigert?
2. Erfordert es das kartellrechtliche Missbrauchsverbot, dass dem Zulieferer eine eigene, unbeschränkte Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen für den Standard implementierende Produkte in dem Sinne erteilt wird, dass die Endvertreiber (und ggf. die vorgelagerten Abnehmer) ihrerseits keine eigene, separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr benötigen, um im Fall einer bestimmungsgemäßen Verwendung des betreffenden Zulieferteils eine Patentverletzung zu vermeiden?
3. Sofern die Vorlagefrage zu 1. verneint wird: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen an diejenigen Kriterien, nach denen der Inhaber eines standardessentiellen Patents darüber entscheidet, welche potenziellen Patentverletzer unterschiedlicher Ebenen der gleichen Produktions- und Verwertungskette er mit einer auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?

Die erste Frage ergänzte das Gericht durch die Zusatzfragen, ob insoweit die branchenübliche Praxis relevant ist, dass die Schutzrechtslage im Wege der Lizenznahme durch die Zulieferer geklärt wird, und ob ein Lizenzierungsvorrang gegenüber den Zulieferern auf jeder Stufe der Lieferkette oder nur gegenüber den Zulieferern der Ebene 1 besteht.

Das Landgericht Düsseldorf vertrat hierzu die Auffassung, dass die FRAND – Erklärung die Verpflichtung enthalte, jedem Interessierten und damit auch jedem Zulieferer eine Lizenz an der normierten Technik in einem solchen Umfang einzuräumen, dass ihm ein freier Wettbewerb auf allen von ihm derzeit und in Zukunft in Betracht gezogenen Produktmärkten ermöglicht werde. Dies lasse sich nur mit einer eigenen unbeschränkten Lizenz realisieren, nicht aber mit einem eingeschränkten, von den Automobilherstellern abgeleiteten Recht. Zwar führe auch eine unbeschränkte Lizenzierung nicht ohne weiteres zu einer Erschöpfung außerhalb der Europäischen Union oder im Falle von Verfahrensansprüchen. Da die FRAND – Erklärung aber den Zweck habe, jedermann eine faire und diskriminierungsfreie Teilhabe an der Verwertung der normierten Technik im Produktmarkt zu ermöglichen, müsse eine Lizenz zu FRAND – Bedingungen in entsprechenden Fällen geographisch unbegrenzt sein bzw. mit Hinblick auf Verfahrensansprüche eine bestimmungsgemäße Nutzung auch durch Abnehmer und damit faktisch eine Erschöpfung ermöglichen.

Ein Recht auf Lizenzierung auf der Ebene der Zulieferer entspreche nicht nur den Gepflogenheiten der Automobilbranche, sondern sei auch sachgerecht. Ein Automobilhersteller sei nur mit erheblichem Aufwand in der Lage, eine Verletzung etwa durch ein NAD (Network Access Device) oder gar einen für NAD benötigten Chips zu beurteilen. Umgekehrt investierten die Zulieferer erheblich in eigene Forschung und Entwicklung, um unabhängig von den OEM Innovationen zu schaffen, und benötigten mit Hinblick auf diese Investitionen wirtschaftlichen und rechtlichen Freiraum.

Eine Lizenzierung auf tieferen Ebenen der Produktionskette führe auch nicht zu einer Benachteiligung des Patentinhabers, da sich die Lizenzgebühr nicht nach dem Gewinn des jeweiligen Lizenznehmers richte, sondern nach dem Gewinn, der am Schluss der Verwertungskette mit dem Verkauf des patentgemäßen Endproduktes erwirtschaftet werde. Weitere von der Klägerin geltend gemachte Nachteile bei einer Lizenzierung auf Zuliefererebene ließen sich durch eine adäquate Vertragsgestaltung vermeiden.

In einem zweiten Fragenkomplex ging es um die Konkretisierung der Anforderungen aus der Entscheidung C 170/13 – Huawei ./ ZTE des EuGH. Insoweit stellte das Landgericht Düsseldorf die folgenden Fragen, die es durch auf konkrete Sachverhalte gerichtete Zusatzfragen ergänzt hat:

4. Besteht ungeachtet dessen, dass die vom SEP-Inhaber und vom SEP-Benutzer wechselseitig vorzunehmenden Handlungspflichten (Verletzungsanzeige, Lizenzierungsbitte, FRAND-Lizenzangebot; Lizenzangebot an den vorrangig zu lizenzierenden Zulieferer) vorgerichtlich zu erfüllen sind, die Möglichkeit, Verhaltenspflichten, die im vorgerichtlichen Raum versäumt wurden, rechtswahrend im Laufe eines Gerichtsverfahrens nachzuholen?

5. Kann von einer beachtlichen Lizenzierungsbitte des Patentbenutzers nur dann ausgegangen werden, wenn sich aufgrund einer umfassenden Würdigung aller Begleitumstände klar und eindeutig der Wille und die Bereitschaft des SEP-Benutzers ergibt, mit dem SEP-Inhaber einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, wie immer diese (mangels eines zu diesem Zeitpunkt formulierten Lizenzangebotes überhaupt noch nicht absehbaren) FRAND-Bedingungen aussehen mögen?

Bei der ersten Frage geht es im Wesentlichen darum, ob die Erklärung der Lizenzbereitschaft des angeblichen Verletzers bzw. ein FRAND-konformes Lizenzangebot des Klägers sich noch nach Klageerhebung nachholen lassen. Dies war zum Zeitpunkt der Entscheidung überwiegende Meinung, aber noch nicht abschließend geklärt. Der Bundesgerichtshof zeigt in der kürzlich veröffentlichten Entscheidung KZR 35/17 – FRAND – Einwand II vom 24. November 2020 eine Tendenz, diese Frage grundsätzlich zu bejahen. Diese Frage dürfte daher weniger kontrovers diskutiert werden. Bei der zweiten Frage geht es allerdings um die Anforderungen an die Lizenzierungsbitte bzw. das Verhalten des Lizenzsuchers nach dem Verletzungshinweis des Patentinhabers und damit um nicht weniger als eine Überprüfung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in diesem Punkt unter dem Gesichtspunkt des Gemeinschaftsrechts. Der Bundesgerichtshof hatte insoweit in der Entscheidung KZR 36/17 sehr strenge Anforderungen gestellt, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass aus der objektivierten Sicht des Klägers in jedem Stadium des Lizenzierungsprozesses die bedingungslose Bereitschaft des angeblichen Verletzers zu einer Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen klar und unzweideutig erkennbar sein muss (vgl. B&B Bulletin vom 27. August 2020). Eine Lizenzbereitschaft war selbst angesichts von konkreten Vertragsverhandlungen zwischen den Parteien verneint worden. Demgegenüber vertreten die Düsseldorfer Gerichte die Auffassung, dass an die Lizenzierungsbitte des Lizenzsuchers keine besonderen Anforderungen zu stellen sind, sofern der Wille zur Lizenznahme eindeutig erkennbar ist. Nach der jetzigen Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf kann nur dann auf einen fehlenden Willen geschlossen werden, eine Lizenz zu FRAND – Bedingungen zu nehmen, wenn bei verständiger Würdigung davon ausgegangen werden muss, dass entgegen verbaler Bekundungen, abschließend und unverrückbar, eine Bereitschaft zur Lizenznahme tatsächlich nur zu ganz bestimmten, nicht verhandelbaren Konditionen besteht, die ersichtlich nicht FRAND sind. Das Landgericht Düsseldorf unterscheidet insoweit zwischen der allgemeinen Bereitschaft des angeblichen Verletzers, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, und seiner Bereitschaft, auf konkrete Lizenzbedingungen, die sich als FRAND erwiesen haben, einzugehen. Diese konkrete Lizenzwilligkeit steht nach dem Landgericht Düsseldorf erst zur Debatte, wenn das Lizenzangebot des Patentinhabers als FRAND identifiziert worden ist.

Diese Fragen sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Entscheidung KZR 36/17 – FRAND-Einwand bei Düsseldorfer Richtern vor allem mit Hinblick auf die Vereinbarkeit mit der Entscheidung C 170/13 – Huawei ./ . ZTE des EuGH kritisch gesehen wurde. Mit der Vorlage an den EuGH soll dies einer abschließenden Klärung zugeführt werden. Ob der EuGH hierzu Stellung nimmt, wird unter anderem davon abhängen, ob er, insbesondere auch mit Hinblick auf die vorangehend erwähnten Entscheidungen KZR 36/17 und KZR 35/17, eine Konkretisierung

der von ihm aufgestellten Grundsätze für erforderlich hält oder ob er die aufgeworfenen Fragen als Fragen des konkreten Falls ansieht, die von den nationalen Gerichten zu beantworten sind. Nachdem der Bundesgerichtshof in der Sache KZR 35/17, in der das Urteil zwar vor der Vorlageentscheidung des Landgerichts Düsseldorf verkündet wurde, aber in schriftlicher Form erst kürzlich herausgegangen ist, noch einmal im Einzelnen ausgeführt hat, dass und warum die von ihm angelegten Kriterien in Übereinstimmung mit der Entscheidung C 170/13 – Huawei ./ ZTE stehen, ohne diese allerdings im konkreten Fall zu ändern, ist es möglich, dass sich der EuGH hierzu nicht mehr äußern wird, was bedeuten würde, dass es auf absehbare Zeit bei der restriktiven Linie des Bundesgerichtshofs bleibt.

Eine zeitnahe Entscheidung des EuGH wäre wünschenswert, da hinsichtlich des ersten Fragenkomplexes das Landgericht Mannheim in seiner Entscheidung 2 O 34/19 vom 18. August 2020 und das Landgericht München I in seiner Entscheidung 7 O 8818/19 vom 10. September 2020 entschieden haben, dass ein Automobilhersteller einen Einwand des Missbrauchs nach Art. 102 AEUV nicht auf einen Anspruch seiner Zulieferer auf eine Lizenz zu FRAND – Bedingungen stützen kann. Für die jeweiligen Berufungsverfahren ist diese Frage allerdings nur dann entscheidungserheblich, wenn die Zulieferer nach den Kriterien des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung KZR 35/17 – FRAND II auch als lizenzwillig anzusehen sind. Ist dies nicht der Fall, kommt es auf die Lizenzwilligkeit der Beklagten und damit auf den zweiten Fragenkomplex an. Der Bundesgerichtshof hat hierzu in der Entscheidung KZR 35/17 noch einmal umfassend Stellung genommen und die Vorlage an den EuGH mit der Begründung abgelehnt, die aufgeworfenen Fragen betreffen die Interessenabwägung im Einzelfall, die den nationalen Gerichten obliege. Ob sich der EuGH über diese Einschätzung hinwegsetzen und diesen Fragen grundsätzliche Bedeutung beimessen wird, bleibt abzuwarten. Solange es nicht ein klares Signal des EuGH gibt, dass er diese Fragen aufgreifen wird, werden die Instanzgerichte, sofern sie sich nicht der Düsseldorfer Linie anschließen, wohl durchentscheiden. Auch insofern wäre eine baldige Entscheidung des EuGH zu begrüßen.



Autor  
**Dr. Stefan Schohe,**  
Patentanwalt  
München  
schohe@boehmert.de

## Zugang zu patentierten Technologien durch Weiterentwicklung

**Autor:**  
Prof. Dr. Heinz Goddar,  
Patentanwalt

Angesichts der stetig bzw. sogar exponentiell wachsenden Zahl von Patentanmeldungen und Patenten im Zeitalter des Internets der Dinge („IoT“) und der künstlichen Intelligenz („AI“) wird die Frage, wie man sich Zugang zu patentierten Technologien verschaffen kann, immer dringender. Wenn man, wie der Verfasser dieses Artikels, der Auffassung ist, dass das heutige Patentsystem zur Förderung erfinderischer Aktivitäten und Innovationen auch im Hinblick auf Technologien von Bedeutung ist, die sich rasch entwickeln und häufig zur Schaffung von riesigen Patent-Portfolios oder gar Patent-Dickichten führen, wie beispielsweise bei der Telekommunikation, ist es notwendig, darüber nachzudenken, wie man „Neulingen“ eine Chance geben kann, derartige Technologien weiter zu entwickeln und die Möglichkeiten des Patentsystems zu betrachten, Zugang zu bereits patentierten „Primärerfindungen“ zu erleichtern.

Insoweit bieten die Patentsysteme vieler Länder schon eine Lösung, wie beispielsweise in GRUR 2021, 196, durch den Verfasser dieses Artikels diskutiert.

Beispielsweise gibt in Deutschland § 24(2) des Patentgesetzes (PatG) einem Erfinder, der eine bedeutende Weiterentwicklung/Verbesserung eines bereits patentierten Gegenstandes entwickelt und dieses durch ein „Sekundärpatent“ schützt, das Recht, eine Zwangslizenz spezieller Art vom Inhaber des entsprechenden „Primärpatentes“ zu verlangen: Diese besondere Art der Zwangslizenz besteht aus einer Kreuzlizenz, wobei im Gegensatz zur Entscheidung, ob eine „normale“ Zwangslizenz gemäß §24(1) PatG erteilt werden soll, das Vorhandensein eines besonderen öffentlichen Interesses nicht zu prüfen ist.

Der Gebrauch einer derartigen „Öffnungsklausel“, wie dies z. B. auch in Les Nouvelles 2019 durch Lakshmi Kumaran und den Verfasser dieses Papiers in einem Artikel „Patent Law Based Concepts For Promoting Creation And Sharing Of Innovations In the Age Of Artificial Intelligence And Internet of Everything“ (Heinz Goddar/ Lakshmi Kumaran, Les Nouvelles 2019, 282), diskutiert worden ist, würde „Neulingen“ bzw. „Weiterentwicklern“ dabei helfen, Zugang zu bereits patentgeschützter Primärtechnologie zu erhalten.

Ähnliche Vorschriften existieren im Übrigen auch in anderen Ländern, wie z. B. in Indien.

Derartige „Öffnungsklauseln“, zusammen mit einer großzügigen „Experimentierklausel“ (wie z. B. in §11(2) PatG), geben Neulingen nicht nur die Möglichkeit, bereits patentierte Gegenstände weiterzuentwickeln, sondern auch – nämlich durch weitere Patentierung derartiger Weiterentwicklungen/Verbesserungen durch „Sekundärpatente“ – zur kommerziellen Benutzung dieser Verbesserungen Zugang zu bekommen. Durch diese Verfahren ist es gewährleistet, dass der Primär-Patent-Inhaber und der Sekundär-Patent-Inhaber, d.h. also der „Verbesserer“, neu entwickelte Technologien nicht nur ins Werk setzen, sondern diese auch beide zum Wohl des Verbrauchers und damit auch der Gesellschaft kommerziell verwenden können.

Solche „Öffnungsklauseln“ sind nicht nur auf massen-patentierten Gebieten wie im Bereich der Telekommunikation nützlich, um beispielweise Zugang zu Innovationen zu bekommen, die von standard-essentiellen Patenten („SEPs“) gleichsam umzingelt sind, wobei also Zugang zu bereits bestehenden Standards, wie z. B. 5G, gegebenenfalls erzwungen werden kann. Vielmehr könnten sie auch bei Pharma-Entwicklungen verwendet werden, um z. B. Lizenzen an Patenten auf Substanzen und/oder für eine erste medizinische Verwendung zu erhalten, nämlich dadurch, dass Erfinder durch auf eine zweite (oder dritte, vierte ...) medizinische Verwendung gerichtete Patente eine Kreuz-Zwangslizenz an Primärpatenten einfordern könnten.

In einer Welt, in der rasch anwachsende Patent-Portfolios und bzw. – Dickichte immer stärker zunehmen, könnten Zwangs-Kreuzlizenzen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, wobei die entsprechenden Lizenzbedingungen durch Patentämter bestimmt würden, wenn gleichzeitig auch noch SEP-Inhaber verpflichtet würden, Lizenzbereitschaftserklärungen in entsprechende „Patentregister“ zur Eintragung zu bringen, könnten außerhalb des ordentlichen Rechtsweges den Souverän und damit dem Gemeinwohl verpflichtete sachkundige Institutionen zur harmonischen Weiterentwicklung und gleichzeitig angemessenem Zugang zu patentierten Technologien beitragen.

Bestimmungen wie §24(2) PatG bedeutet im Übrigen nicht, dass Zwangs-Kreuzlizenzen, „freie“ Lizenzen im Sinn von „gebührenfrei“ wären: Vielmehr können die entsprechenden Behörden, wie in Deutschland z. B. das Bundespatentgericht, bei der Gewährung der wechselseitigen Lizenzen durchaus der einen und/oder der anderen Seite Lizenzgebührenverpflichtungen auferlegen, um einen Ausgleich zwischen den „Verdiensten“ der Primärerfindung und der Sekundärerfindung zu schaffen.

All dies wird möglicherweise noch an Bedeutung gewinnen, wenn patentierte AI-Systeme „als solche“ anfangen, Erfindungen zu machen, indem sie nämlich von Anwendern patentierter AI-Systeme als Werkzeuge zur Schaffung weiterer Erfindungen verwendet werden. Dies wird in Zukunft möglicherweise dazu führen, dass sog. reach-through-Ansprüche von enormer Breite gewährt werden, zu denen Neulinge, wie z. B. Software-Entwickler, leichten Zugang erhalten sollten. Auch hier können Zwangs-Kreuzlizenzen zusammen mit Lizenzbereitschaftssystemen die Überwindung entsprechender Schwierigkeiten erleichtern.

*Vorabdruck einer für Legal Era Magazine ([www.legalera.in](http://www.legalera.in)) geplanten Veröffentlichung in Co-Autorenschaft mit Lakshmi Kumaran.*



**Autor**  
Prof. Dr. Heinz Goddar,  
Patentanwalt  
München  
[goddar@boehmert.de](mailto:goddar@boehmert.de)



# Patentverletzungen – Deutsche Gerichtspraxis zu einstweiligen Verfügungen auf dem Prüfstand vor dem EuGH

**Autor:**  
Dr. Andreas Dustmann,  
Rechtsanwalt

Im Fall der Verletzung eines Patents verweigern deutsche Oberlandesgerichte regelmäßig vorläufigen Rechtsschutz, falls ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent noch nicht bestätigt hat. Ob diese Rechtsprechung mit europäischen Vorgaben vereinbar ist, möchte das Landgericht München I vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) klären lassen.

Das Rechtsinstitut der einstweiligen Verfügung hat im gewerblichen Rechtsschutz überragende Bedeutung. In eilbedürftigen Fällen können Schutzrechtsinhaber anstatt oder parallel zu einem Hauptsacheverfahren den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragen. Deutsche Gerichte agieren dabei schnell: In Marken-, Design- und Wettbewerbsangelegenheiten erlassen sie einstweilige Verfügungen meist innerhalb weniger Tage, manchmal sogar binnen Stunden, und im Regelfall ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei. Um diese Rechtspraxis wird Deutschland im Ausland beneidet und zugleich gefürchtet.

## Gesicherter Rechtsbestand als Voraussetzung für einstweilige Verfügung

Anders verhält es sich indes bei der Patentverletzung: Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt hier in der Regel – neben Verfügungsanspruch (Verletzung des Verfügungspatents) und Verfügungsgrund (Dringlichkeit) – die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatents voraus. Dafür ist es allerdings nach der derzeitigen obergerichtlichen Rechtsprechung nicht ausreichend, dass die Erteilungsbehörde das geltend gemachte Patent nach eingehender Prüfung erteilt. Vielmehr fordern einige in Patentstreitigkeiten führende Oberlandesgerichte, dass das erteilte Patent grundsätzlich vor Erlass einer einstweiligen Verfügung ein weiteres Mal in einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren auf seine Patentfähigkeit hin geprüft wurde. Denn von einem gesicherten Rechtsbestand könne man nur ausgehen, wenn sich das Patent bereits in einem Einspruchs/Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt oder dem deutschen Patent- und Markenamt oder in einem Nichtigkeitsverfahren des Bundespatentgerichts als rechtsbeständig erwiesen hat.

Diese Rechtspraxis führt dazu, dass Patentinhaber im Regelfall nur dann vorläufigen Rechtsschutz erhalten, wenn ihr Patent das Gütesiegel eines überstandenen zweiseitigen Rechtsbestandsverfahrens aufweisen kann. Den Patentämtern trauen die Gerichte offensichtlich nicht zu, die Patentfähigkeit allein im Erteilungsverfahren zuverlässig eingeschätzt zu haben.

## **LG München: Auslegung durch Oberlandesgerichte ist unionsrechtswidrig**

Eine Patentstreitkammer beim Landgericht München I hält diese Auslegung für unionsrechtswidrig und legt die Sache deshalb dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zur Vorabentscheidung vor (LG München I, Beschluss vom 19.01.2021 – 21 O 16782/20). Nach Art. 9 Abs. 1 der europäischen Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG solle sichergestellt sein, dass gegen einen Patentverletzer eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen. Das sei aber nach der oben skizzierten Rechtsprechung der Oberlandesgerichte nicht möglich, denn ein – wie im vorliegenden Fall – gerade erst erteiltes Patent könne ein Rechtsbestandsverfahren noch gar nicht durchlaufen haben. Denn Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren seien erst nach Patenterteilung möglich.

## **Eingehende fachliche Prüfung bereits vor Erteilung**

Die Münchener Richter verweisen darauf, dass selbst Patente, deren Erteilung bereits lange zurückliegt, oftmals im Zeitpunkt der Beantragung einer einstweiligen Maßnahme noch kein solches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen haben. Der Patentinhaber habe naturgemäß auch gar keinen Einfluss darauf, ob sein Patent nach Erteilung mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Eine einstweilige Maßnahme könne dann trotz eines akuten Verletzungssachverhaltes grundsätzlich erst ergehen, wenn ein Rechtsbestandsverfahren erstinstanzlich abgeschlossen ist. Dies könne viele Monate oder gar Jahre dauern. Die Fortsetzung der Patentverletzung müsse in dieser Zeit nach der zur Überprüfung gestellten Rechtsprechung hingenommen werden, obwohl im Fall eines Patents – anders als bei anderen Rechten des geistigen Eigentums – bereits eine eingehende fachliche Prüfung erfolgt, bevor es erteilt werden kann.

## **Systemische Schwächen des einstweiligen Rechtsschutzes in Patentstreitigkeiten**

Ganz gleich wie die europäischen Richter in Luxemburg über die deutsche Rechtspraxis urteilen mögen. Sämtliche Schwächen des Systems des einstweiligen Rechtsschutzes werden dadurch nicht beseitigt. Die Prüfung einer Patentverletzung, nämlich die genaue Ermittlung des patentgeschützten Gegenstandes und die Verletzungsanalyse, ist auch für versierte Richter schwer und für ein einstweiliges Verfügungsverfahren, bei der in kürzester Zeit immer nur eine summarische Prüfung erfolgen kann, oftmals nicht geeignet. Die Richter sind jedoch daran gehindert, den Erlass einer einstweiligen Verfügung nur deshalb abzulehnen, weil die zu bearbeitende Materie und Sachfragen zu komplex sind. In der Folge sind Fehlentscheidungen vorprogrammiert. Auch sind die Gerichte an den Rechtsbestand des Patents gebunden und können selbst bei begründeten Zweifeln den Erlass der einstweiligen Verfügung nicht ablehnen, solange nicht schon ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Zwar können die Gerichte dem Patentinhaber für die Vollziehung einer einstweiligen Verfügung eine Sicherheitsleistung auferlegen. Der aus einer zu Unrecht ergangenen einstweiligen

## Patentverletzung

Verfügung entstandene Schaden ist meist nicht wiedergutzumachen: Wer auf einer Leitmesse seine Produktinnovationen aufgrund vermeintlicher Patentverletzung nicht präsentieren darf, dem nützt es kaum, wenn die einstweilige Verfügung Monate oder Jahre später wieder aufgehoben wird. Das Produkt wird keinen Käufer mehr finden.



**Autor**  
**Dr. Andreas Dustmann,**  
**Rechtsanwalt**  
Berlin  
dustmann@boehmert.de

## Patentverletzung

# OLG Düsseldorf zur Weiterverwendung von Werbung nach Produktabwandlung

### Autoren:

Lars Eggersdorfer,  
Rechtsanwalt

Dr. Michael Rüberg,  
LL.M.,  
Rechtsanwalt

Werden Werbemittel, die ursprünglich für ein patentverletzendes Produkt verwendet wurden, unverändert weiterverwendet, kann dies eine eigenständige Patentverletzung darstellen, auch wenn die beworbenen Produkte in einer Weise geändert wurden, die eine Patentverletzung ausschließt. Ein Urteil sowie ein Beschluss des OLG Düsseldorf geben für die praktische Handhabung dieses Problems nützliche Hinweise.

## Rechtliche Ausgangslage

Der BGH hat bereits in den Entscheidungen „Kupplung für optische Geräte“ (GRUR 2003, 1031) sowie „Radschützer“ (GRUR 2005, 667) festgehalten, dass die unveränderte Weiterverwendung von Werbemitteln, die ursprünglich für ein patentverletzendes Produkt verwendet wurden, eine eigenständige Patentverletzung darstellen kann, auch wenn die beworbenen Produkte mittlerweile in einer Weise geändert wurden, die eine Patentverletzung ausschließt. Ein Urteil des OLG Düsseldorf vom 14. November 2019 (Az. 15 U 71/18, abrufbar unter BeckRS 2019, 31329) sowie ein in Folge ergangener Beschluss im Ordnungsmittelverfahren vom 14. September 2020 (unveröffentlicht) knüpfen hieran an.

## Konstellation in der Entscheidung des OLG Düsseldorf

Typischerweise stellt sich das Problem der patentverletzenden Weiterverwendung von Werbung bei der Frage, ob gegen den Unterlassungstenor eines bereits ergangenen Urteils oder gegen eine vertragliche Unterlassungsverpflichtung verstoßen wurde. Für die Frage, ob eine erstmalige, einen Unterlassungsanspruch auslösende Patentverletzung vorliegt, ist die Weiterverwendung regelmäßig irrelevant, da bereits die ursprüngliche Verletzungshandlung (d.h. das Angebot des patentverletzenden Produkts) für die Begründung der erforderlichen

Wiederholungsgefahr genügt. Insofern betrifft das Urteil des OLG Düsseldorf eine Sonderkonstellation, da der dortige Kläger und Patentinhaber das Klagepatent erst nach der Abwandlung der patentverletzenden Produkte erworben hatte. Insofern stellte sich die Frage, ob die gegenüber dem vorherigen Inhaber gesetzte Wiederholungsgefahr entfallen ist. Der Senat konnte diese Frage jedoch offenlassen, da vorliegend die Weiterverwendung der Werbung nach dem Wechsel des Patentinhabers eine eigenständige Wiederholungsgefahr begründete (OLG Düsseldorf, aaO, Rn. 84).

## Rechtliche Erwägungen des Senats

Der Senat stellte in diesem Zusammenhang weiterhin klar, dass der Umstand, dass die oben genannte BGH-Rechtsprechung auf eine bereits bestehende Unterlassungsverpflichtung hin erging, für die rechtliche Bewertung, ob eine patentverletzende Weiterverwendung vorliegt, keine Rolle spielt (OLG Düsseldorf, aaO, Rn. 67). Damit ist das Urteil des OLG Düsseldorf umgekehrt auch auf die typischen Konstellationen der Weiterverwendung von Werbung nach Entstehen einer Unterlassungsverpflichtung anwendbar.

Der Senat erteilte zudem der Auffassung, eine patentverletzende Weiterverwendung von Werbung käme bei Produkten, bei denen die Eigenschaften, die zur Patentverletzung geführt hatten, dem äußeren Erscheinungsbild der Produkte und in Folge auch den Werbemitteln nicht zu entnehmen waren, nicht in Betracht, eine Absage (OLG Düsseldorf, aaO, Rn. 72f.).

Da der Beklagte vorliegend weder die Produktbezeichnung noch die entsprechende Internetangebotsseite geändert hatte, lag eindeutig eine Weiterverwendung vor, sodass er deshalb wegen Patentverletzung verurteilt wurde.

## Fortgang im Ordnungsmittelverfahren

Nachfolgend wandelte der Beklagte die Produktbezeichnung ab und fügte der Internetangebotsseite einen Disclaimer bei, der auf die Abwandlung des Produkts hinwies (jedoch ohne einen Hinweis darauf, dass das Produkt vor Abwandlung patentverletzend war). Die Abwandlung der Produktbezeichnung erfolgte durch Beifügung des Buchstaben „N“ an deren Ende.

Der Kläger erachtete diese Abwandlungen als nicht ausreichend und strengte ein Ordnungsmittelverfahren an. Das Landgericht Düsseldorf entschied jedoch erstinstanzlich, dass auf Grund der Abwandlungen nunmehr keine patentverletzende Weiterverwendung von Werbung vorliege (Beschluss vom 30. April 2020, Az. 4a O 22/17 OV, unveröffentlicht).

Inbesondere erachtete es die Beifügung des Zusatzes „N“ als ausreichend an, allerdings unter der Prämisse, dass die Produktbezeichnung im Übrigen nur aus wenigen Zahlen besteht und die streitgegenständlichen Produkte an gewerbliche und daher also besonders aufmerksame Abnehmer gerichtet sind. Der Disclaimer verstärkte den durch die Änderung der Produktkennzeichnung vermittelten Eindruck zusätzlich. Das OLG Düsseldorf schloss sich im Beschwerdeverfahren dieser Rechtsauffassung an (Beschluss vom 14. September 2020).

## Folgen für die Praxis

Wird ein Produkt abgewandelt, weil es in dem Verdacht steht, ein Patent zu verletzen, oder besteht im Hinblick auf dieses Produkt sogar bereits eine Unterlassungsverpflichtung, so ist stets und ohne Ausnahme die Produktkennzeichnung abzuwandeln und zur Sicherheit der Werbung ein Disclaimer beizufügen, um eine patentverletzende Weiterverwendung zu vermeiden. Das OLG Düsseldorf gibt hierzu nützliche Hinweise für die praktische Umsetzung. Welche Änderungen genau zu unternehmen sind, ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalls und lässt sich mit professioneller Beratung rechtssicher ermitteln.



**Autor**  
**Dr. Michael Rüberg, LL.M.**  
**Rechtsanwalt**  
München  
rueberg@boehmert.de



**Autor**  
**Lars Eggersdorfer,**  
**Rechtsanwalt**  
München  
eggersdorfer@boehmert.de

## Booking.com – Schutz von generischen Domains als Marke

**Autor:**  
Dr. Sebastian Engels,  
Rechtsanwalt

Booking.com, Fluege.de, Billiger.de – Die Verwendung generischer Domainnamen als Marke oder Unternehmensbezeichnung erfreut sich insbesondere bei Online Plattformen großer Beliebtheit. Was die Schutzzfähigkeit als Marke angeht, besteht in der europäischen Amtspraxis bislang aber große Zurückhaltung. Dass es auch anders geht, zeigt eine aktuelle Entscheidung des US Supreme Court zur Marke Booking.com.

Ob fluege.de (EuG Urteil vom 14.05.2013, Az. T-244/12), suchen.de (EuG Urteil vom 12.12.2007, Az. T-117/06) oder handyservice.de (BPatG Beschluss vom 09.04.2008 – BPatG Aktenzeichen 26 W (pat) 37/07) – Markenmeldungen für Domainnamen mit beschreibenden Begriffen wurden in der Vergangenheit regelmäßig wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Diese zurückhaltende Eintragungspraxis fußt auf der Prämisse, dass Domainnamen durch den Verkehr grundsätzlich nur als Internetadresse, nicht aber als Hinweise auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Herstellers aufgefasst würden. Entsprechend hilft die Anmeldung eines Domainnamens bestehend aus einem für die Vermittlung von Reisen nicht unterscheidungskräftigem Begriff („fluege“) und einer Top-Level-Domain (.de) nicht über die fehlende Unterscheidungskraft hinweg.

Einen Ausweg weist die Anmeldung eines Logos (Wort-/Bildzeichen) mit hinreichend unterscheidungskräftiger grafischer Ausgestaltung. Die Möglichkeiten, Rechte aus solchen Wort-/Bildmarken in Bezug auf ihren beschreibenden Wortbestandteil durchzusetzen, sind jedoch beschränkt. Eine weitere Alternative wäre der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, wofür der Anmelder jedoch belegen muss, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung bringt. Im Ergebnis tun sich Inhaber von Onlineplattformen in Europa bei dem Schutz ihrer generischen Domainnamen als Marke deshalb bislang schwer.

Dass die enge Sichtweise der europäischen Gerichte und Ämter keinesfalls zwingend ist, zeigt eine jüngere Entscheidung des US Supreme Court zur Marke „Booking.com“ (US Supreme Court judgement of 30 June 2020 – Case No. 19-46 – IIC2020, 893).

Der Entscheidung lag eine Markenmeldung der Booking.com B.V. beim US Patent and Trademark Office (USPTO) für das Zeichen „booking.com“ zu Grunde. Das USPTO hatte diese in Übereinstimmung mit der europäischen Praxis mit dem Argument abgelehnt, es handele sich bei „booking.com“ um einen rein beschreibenden Begriff. Der Bestandteil »booking« stünde im Sprachgebrauch für Hotelreservierungsdienstleistungen und auch die Kombination mit einer Top-Level-Domain (.com) ändere hieran nichts.

Dieser schematischen Sichtweise schloss sich der US Supreme Court nicht an und stellte stattdessen einen stärker an der wirtschaftlichen Praxis und dem tatsächlichen Verkehrsverständnis orientierten Ansatz entgegen. Es hielt zunächst fest, dass auch ein Begriff, der sich aus einem generischen Begriff und einer Top-Level-Domain („generic.com“) zusammensetzt, als Herkunftshinweis verstanden werden kann, da ein bestimmter Domainname immer nur von einem einzigen Inhaber genutzt werden könne. Ein Verbraucher, der mit diesem Grundsatz des Domainnamensystems vertraut sei, könne daraus schließen, dass die Bezeichnung „booking.com“ folgerichtig auf einen bestimmten Anbieter hinweist. Die Bezeichnung sei auch nicht im dem Sinne beschreibend, dass man eine andere Person nach ihrem favorisierten „booking.com“-Anbieter fragen könnte. Schließlich bestünde auch kein allgemeines Freihaltebedürfnis der Wettbewerber an der Bezeichnung „booking.com“, da der Schutzbereich einer Marke „booking.com“ entsprechend eng zu fassen sei, so dass sie nicht gegen die beschreibende Benutzung des Begriffes „booking“ eingesetzt werden könne.

Diese Sichtweise des US Supreme Court überzeugt nicht nur deshalb, weil sie dem tatsächlichen Verkehrsverständnis deutlich näherkommen dürfte, als die schematisch analysierende Herangehensweise der europäischen Rechtspraxis. Der US Supreme Court wagt zudem den Schritt, anders als die sehr zurückhaltenden Ämter und Gerichte in Europa, Zeichen mit an sich generischer Bestandteilen im Zweifel zur Eintragung zuzulassen. Den Schutz des Wettbewerbs vor einer ausufernden oder gar missbräuchlichen Durchsetzung solcher Marken überlässt es stattdessen den Verletzungsgerichten, die für die Bestimmung des Schutzzumfangs auch zuständig sind.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Eintragungspraxis in Europa früher oder später in eine ähnliche Richtung bewegen wird. Für den Moment bleibt festzuhalten, dass der Versuch der Anmeldung einer Marke für generische Domainnamen jedenfalls

in den USA Aussicht auf Erfolg haben kann. Freilich hat der US Supreme Court einschränkend klargestellt, dass die Unterscheidungskraft einer solchen Marke jeweils im Einzelfall zu betrachten ist („While we reject the rule proffered by the PTO that ‘generic.com’ terms are generic names, we do not embrace a rule automatically classifying such terms as nongeneric.“). Auch in den USA existiert daher weiterhin kein Grundsatz, dass die Anmeldung eines generischen Begriffs als Domainname zwingend zur Eintragungsfähigkeit des Gesamtzeichens führt.



**Autor**  
**Dr. Sebastian Engels,**  
**Rechtsanwalt**  
Berlin  
engels@boehmert.de







Standort Berlin, Kurfürstendamm

## Redaktion

Dr. Björn Bahlmann  
Rechtsanwalt  
[bahlmann@boehmert.de](mailto:bahlmann@boehmert.de)

Dr. Sebastian Engels  
Rechtsanwalt  
[engels@boehmert.de](mailto:engels@boehmert.de)

Dr. Martin Erbacher  
Patentanwalt  
[erbacher@boehmert.de](mailto:erbacher@boehmert.de)

Dr. Dennis Kretschmann  
Patentanwalt  
[kretschmann@boehmert.de](mailto:kretschmann@boehmert.de)

Dr. Eckhard Ratjen, LL.M. (London)  
Rechtsanwalt  
[ratjen@boehmert.de](mailto:ratjen@boehmert.de)

Dr. Michael Rüberg, LL.M. (London)  
Rechtsanwalt  
[rueberg@boehmert.de](mailto:rueberg@boehmert.de)

Dr. Sebastian Schlegel,  
Patentanwalt  
[schlegel@boehmert.de](mailto:schlegel@boehmert.de)

## Kontakt

BOEHMERT & BOEHMERT  
Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte  
Hollerallee 32  
D-28209 Bremen  
[bulletin@boehmert.de](mailto:bulletin@boehmert.de)  
[www.boehmert.de](http://www.boehmert.de)

## Standorte

Berlin  
Bielefeld  
Bremen

Düsseldorf  
Frankfurt  
München

Alicante  
Paris  
Shanghai