



B&B Bulletin

März 2017

Die Themen in der Übersicht

Urheberrecht	Reform des Urhebervertragsrechts tritt in Kraft	02
Urheberrecht	Vorschläge der Europäischen Kommission für einen digitalen Binnenmarkt	07
Wettbewerbsrecht	Rückrufverpflichtung stets Teil des Unterlassungsanspruchs?	10
Kartellrecht	EuGH: Zur kartellrechtlichen Beurteilung von Lizenzverträgen über nichtig gewordene Patente	12
Patentrecht	Die Initiative „Frühe Gewissheit für Patenterteilungsverfahren“ – was sie für Anmelder bedeutet und mögliche Kollateralschäden	13
Patentrecht	Erste einstweilige Benutzungserlaubnis für ein AIDS-Medikament in Deutschland angeordnet	15
Patentrecht	Neues zur äquivalenten Patentverletzung	16
Patentrecht	Überblick: Die deutsche Rechtsprechung zu normessentiellen Patenten nach Huawei ./ ZTE	18
Markenrecht	Kurskorrektur durch EuGH: Antrag auf Teilverlängerung für Unionsmarke enthält keinen impliziten Teilverzicht	23

Reform des Urhebervertragsrechts tritt in Kraft

Autoren:Dr. Julian Waiblinger,
RechtsanwaltDr. Stanislaus Jaworski,
Rechtsanwalt

Am 1. März 2017 ist das neue Urhebervertragsrecht in Kraft getreten. Mit der Gesetzesreform sind zahlreiche Änderungen verbunden, die für Verwerter und Urheber von großem Interesse sind. Der vorliegende Beitrag soll einen Überblick über die wichtigsten Änderungen und einige praktische Hinweise zur Umsetzung für Verwerter bieten.

Warum eine weitere Reform?

Mit der Reform des Urhebervertragsrechts im Jahre 2002 wurde das Urheberrecht im Interesse der Stärkung der Urheber grundlegend novelliert. So wurde erstmals ein Anspruch des Urhebers und ausübenden Künstlers auf „angemessene Vergütung“ gesetzlich verankert (§ 32 UrhG). Darüber hinaus wurde das Instrument der „gemeinsamen Vergütungsregeln“ geschaffen (§ 36 UrhG), das es für Verbände von Urhebern und ausübenden Künstlern ermöglicht, sich mit Verwerterverbänden branchenspezifisch auf angemessene Honorare zu verständigen.

Aus Sicht des Gesetzgebers führte die Reform im Jahr 2002 jedoch noch nicht zu der gewünschten Stärkung der Kreativen. Insbesondere konstatiert der Gesetzgeber eine „gestörte Vertragsparität“, die dazu führe, dass sich Kreative nach wie vor teilweise auf Vertragsbedingungen einlassen müssen, mit denen sie alle Rechte an einem Werk gegen eine unangemessene Einmalzahlung aus der Hand geben („Total Buy-Outs“). Insbesondere freiberuflich tätigen Urhebern und ausübenden Künstlern fehle die erforderliche Markt- und Verhandlungsmacht, um ihren Anspruch auf angemessene Vergütung tatsächlich durchzusetzen. Die Folgen seien teilweise unangemessen niedrige Vergütungen der Urheber und ausübenden Künstler. Vor diesem Hintergrund soll die Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern mit der beschlossenen Gesetzesreform (weiter) gestärkt werden.

Nicht überraschend waren diese Annahmen im Gesetzgebungsverfahren hoch umstritten. Insbesondere hatten die Verwerterindustrien immer wieder darauf hingewiesen, dass das Beteiligungsprinzip nicht notwendigerweise zu Gunsten der Kreativen wirkt. Urhebern und ausübenden Künstlern ist häufig eine (endgültige) Einmalzahlung gleich nach Ablieferung ihres Beitrags lieber als eine Beteiligungslösung, bei der sie sich von Erfolg oder Misserfolg der Produktion abhängig machen. Es bleibt jedoch festzustellen, dass sich die Urheberrechtsindustrien im Gesetzgebungsverfahren mit diesen Einwänden nicht durchsetzen konnten.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Vorbemerkung zur Grundstruktur

Die Gesetzesreform bringt – wie nachfolgend erläutert – zahlreiche Verschärfungen zulasten der Verwerter mit sich. Diese Gesetzesänderungen sind insoweit

Aus Sicht des Gesetzgebers führte die Reform im Jahr 2002 noch nicht zu der gewünschten Stärkung der Kreativen.

Urheberrecht

als zwingende Regeln ausgestaltet, als sie nur durch Kollektivvereinbarung im Sinne von § 36 UrhG – also gemeinsamen Vergütungsregeln zwischen Verbänden von Kreativen und Verwertern – abbedungen oder abgemildert werden können. In einigen Branchen existieren jedoch keine *repräsentativen* Vereinigungen. Der BGH hat insoweit jüngst entschieden, dass Kollektivvereinbarungen mit nicht-repräsentativen Vereinigungen nur einen eingeschränkten Anwendungsbereich haben (BGH GRUR 2016, 1296 – *GVR Tageszeitung III*). Damit dürften die gesetzlichen Verschärfungen in einigen Branchen bisher nicht abdingbar und daher stets zwingend sein.

Neue Ansprüche auf Auskunft und Rechenschaft (§§ 32d, 32e UrhG-neu)

Zu den wichtigsten Änderungen gehören zwei neue Auskunftsansprüche.

Der neue § 32d UrhG regelt einen Anspruch auf Auskunft und Rechenschaftserteilung des Urhebers gegen seinen Vertragspartner über den Umfang der Werknutzung und die hieraus gezogenen Erträge. Danach kann der Urheber bei entgeltlicher Einräumung oder Übertragung eines Nutzungsrechts von seinem Vertragspartner *einmal jährlich* Auskunft und Rechenschaft über den Umfang der Werknutzung und die hieraus gezogenen Erträge und Vorteile verlangen.

Dieser Auskunftsanspruch greift bei allen entgeltlichen Einräumungen oder Übertragungen von Nutzungsrechten, also auch im Falle von Pauschalhonoraren; nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war bei Pauschalvergütungen bislang keine Auskunft geschuldet.

Die Auskunfts- und Rechenschaftspflicht bezieht sich nach dem Wortlaut der Regelung auf solche Informationen, die bei den Verwertern „im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs üblicherweise“ vorhanden sind.

Die Regelung sieht einige Ausnahmen von der Auskunftspflicht vor. So sollen Urheber oder ausübende Künstler, die lediglich einen „nachrangigen Beitrag“ zu dem jeweiligen Werk, der Produktion oder Dienstleistung erbracht haben, nicht in den Genuss des neuen Auskunftsanspruches kommen. „Nachrangig“ ist ein Beitrag nach der Regelung insbesondere dann, „wenn er den Gesamteindruck eines Werkes wenig prägt“, etwa weil er nicht zum typischen Inhalt eines Werkes gehört. Ausweislich der [Gesetzesbegründung](#) ^② (Beschlussempfehlung des 6. Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz) soll der Begriff des „nachrangigen Beitrags“ keine qualitative Wertung enthalten. Als Beispiele für „nachrangige Beiträge“ nennt die Gesetzesbegründung etwa einen geringfügigen Textbeitrag eines Journalisten oder den Auftritt eines Komparsen. Sicherlich wird hier erst die Rechtsprechung im Laufe der Zeit herauskristalisieren, wann die Grenze zu einem „nachrangigen Beitrag“ überschritten ist. Ausgenommen von den Auskunftsansprüchen sind ferner die Urheber von Computerprogrammen (§ 69a Abs. 5 UrhG-neu). Unter Verweis auf die hohe Nachfrage der Branche nach Mitarbeitern sieht der Gesetzgeber die Vertragsparität zwischen Urhebern und Verwertern in der Softwareindustrie nicht in gleichem Maße gefährdet wie in anderen Gebieten der Kreativwirtschaft. Schließlich soll der Auskunftsanspruch ausscheiden, wenn eine Auskunftserteilung für den Vertragspartner unverhältnismäßig wäre. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn der Aufwand für die Bereitstellung der entsprechenden Informationen für den Vertragspartner

Urheberrecht

unzumutbar erscheint, eine entgegenstehende Rechtspflicht besteht, die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs rechtsmissbräuchlich ist oder aber berechnigte Geheimhaltungsinteressen beeinträchtigt würden.

Der neue Auskunftsanspruch des § 32d UrhG ist insoweit zwingend, als abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Urhebers (oder ausübenden Künstlers) nur im Rahmen von gemeinsamen Vergütungsregeln oder Tarifverträgen getroffen werden können.

Nach dem ebenfalls neu eingeführten § 32e UrhG sind neben dem Vertragspartner des Urhebers zur Auskunft auch verpflichtet Dritte, die die Nutzungsvorgänge in der Lizenzkette wesentlich bestimmen (wie zum Beispiel Sendeunternehmen bei Auftragsproduktionen), oder Dritte, die beim „Bestseller-Fall“ des § 32a UrhG in einer Lizenzkette eintreten. § 32e UrhG-neu erweitert also den Kreis der Auskunftspflichtigen auf Unternehmen in der Lizenzkette, die nicht in einem unmittelbaren Vertragsverhältnis mit dem Urheber stehen.

Hinweis für die Praxis

Verwerter müssen in der Lage sein, Urhebern und ausübenden Künstlern einmal jährlich Auskunft und Rechenschaft über den Umfang der Werknutzung und ihre Erträge zu erteilen. Es kann sich daher empfehlen, die internen Prozesse zur Auskunftserteilung (Buchhaltung, Software etc.) zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren.

Verstöße gegen gemeinsame Vergütungsregeln (§§ 36b, 36c UrhG-neu)

Weitere Änderungen betreffen das Instrument gemeinsamer Vergütungsregeln zwischen Urheber- und Verwertervereinigungen.

Zu nennen ist insbesondere der neue § 36b UrhG, der einen Unterlassungsanspruch bei Verstoß gegen gemeinsame Vergütungsregeln vorsieht. Danach können Vereinigungen von Urhebern oder Werknutzern Unternehmen auf Unterlassung in Anspruch nehmen, die sich nicht an gemeinsame Vergütungsregeln halten, die auf sie anwendbar sind. Es handelt sich insoweit um ein Verbandsklagerecht, das den Urhebertvereinigungen zusteht, die Parteien der entsprechenden Vergütungsregeln sind. Daneben sind auch Vereinigungen von Werknutzern oder einzelne Werknutzer klagebefugt.

Der neue § 36c UrhG regelt die individualvertraglichen Folgen eines Verstoßes gegen gemeinsame Vergütungsregeln. Nach dieser Vorschrift kann der Urheber von seinem Vertragspartner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, mit dem der Verwerter von einer gemeinsamen Vergütungsregel zum Nachteil des Urhebers abweicht. § 36c UrhG-neu sieht also einen neuen Vertragsanpassungsanspruch vor, sofern Verwerter von für sie geltenden gemeinsamen Vergütungsregeln abweichen.

Das Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren (§ 40a UrhG-neu)

Der neu geschaffene § 40a UrhG-neu eröffnet dem Urheber, der ein ausschließliches Nutzungsrecht für eine Dauer von mehr als zehn Jahren gegen eine pauschale Vergütung eingeräumt hat, die Möglichkeit, sein Werk nach Ablauf dieser Frist anderweitig zu verwerten. Für die verbleibende Dauer der Nutzung, das heißt nach Ablauf der ersten zehn Jahre, besteht das Nutzungsrecht des

Vereinigungen von Urhebern oder Werknutzern können Unternehmen auf Unterlassung in Anspruch nehmen, die sich nicht an gemeinsame Vergütungsregeln halten, die auf sie anwendbar sind.

Urheberrecht

ersten Inhabers als einfaches Nutzungsrecht fort. Er kann also mit der bisherigen Nutzung weiter fortfahren, jedoch nicht mehr auf ausschließlicher Basis. Der ursprüngliche Vertragspartner muss also damit rechnen, dass der Urheber auch einem Dritten ein entsprechendes (einfaches) Nutzungsrecht einräumt. Ab dem 11. Jahr ist also die Verwertung des Werkes nicht mehr ausschließlich.

Die neue Regelung sieht ferner vor, dass die Vertragspartner frühestens nach fünf Jahren die – ursprünglich unbegrenzt vorgesehene – Ausschließlichkeit durch eine weitere vertragliche Vereinbarung auf die gesamte Vertragslaufzeit erstrecken können. Auch bei § 40a UrhG-neu handelt es sich insoweit um eine zwingende Regelung, als abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Urhebers nur im Rahmen von gemeinsamen Vergütungsregeln oder Tarifverträgen vereinbart werden dürfen.

Doch auch § 40a UrhG-neu enthält einige Ausnahmen: So gilt das Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren nicht, wenn es sich bei dem betreffenden Werk nur um einen „lediglich nachrangigen Beitrag“, ein Computerprogramm oder ein Werk der Baukunst handelt. Ebenfalls gilt § 40a UrhG-neu nicht für Filmrechte. Eine weitere Ausnahme besteht dann, wenn die Rechteeinräumung ein Werk betrifft, das mit Zustimmung des Urhebers als Marke (oder sonstiges Kennzeichen) oder als Design bestimmt ist.

Hinweis für die Praxis

In Verträgen mit Marken-Designern, Logo- und Produktgestaltern etc. muss von nun an ausdrücklich eine Regelung aufgenommen werden, dass die vom Urheber geschaffenen Werke zur Benutzung als Marke (oder sonstiges Kennzeichenrecht) oder als Design bestimmt sind. Anderenfalls endet nach zehn Jahren die Exklusivität, und der Urheber kann das betreffende Werk anderweitig verwerten.

Änderungen beim Recht der Wiederverfilmung (§ 88 UrhG-neu)

Auch im Bereich des Wiederverfilmungsrechts stärkt die Reform die Stellung der Urheber. So erhält der Urheber die gesetzliche Erlaubnis, sein Werk nach zehn Jahren wiederverfilmen zu lassen. Es handelt sich um eine zwingende Regelung, von der nur durch eine Vereinbarung abgewichen werden kann, die auf einer gemeinsamen Vergütungsregel beruht. Durch die Neuregelung ist eine unbegrenzte Einräumung ausschließlicher Rechte an Produzenten nicht mehr möglich. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich die Regelung nur auf „echte Wiederverfilmungen“ bezieht, nicht auf Prequels oder Sequels. Für derartige Folgeverfilmungen können Produzenten bei richtiger Vertragsgestaltung nach wie vor unbegrenzte ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt werden.

Durch die Neuregelung ist eine unbegrenzte Einräumung ausschließlicher Rechte an Produzenten nicht mehr möglich.

Vergütung des ausübenden Künstlers für später bekannte Nutzungsarten (§ 79b UrhG-neu)

§ 79b UrhG-neu regelt die Vergütung bei (eingeräumten) Nutzungsrechten an unbekanntem Nutzungsarten. Er entspricht § 32c UrhG, sodass der ausübende Künstler Anspruch auf eine gesonderte angemessene Vergütung hat, wenn der Vertragspartner, der die Rechte an unbekanntem Nutzungsarten erworben hat, eine neue Art der Nutzung aufnimmt, die bei Vertragsschluss noch unbekannt war.

Urheberrecht

Wenn die Nutzungsrechte weiter an einen Dritten übertragen werden, besteht der Anspruch des ausübenden Künstlers auf eine gesonderte angemessene Vergütung gegen den Dritten, sobald dieser die neue Art der Nutzung aufnimmt. Allerdings wurden die beiden letzten Sätze des § 32c Abs. 1 UrhG nicht mit in § 79b UrhG-neu übernommen. Es besteht daher etwa – anders als gegenüber Urhebern gemäß § 32c Abs. 1 S. 3 UrhG – keine Pflicht, den Künstler über die Aufnahme der neuen Art der Werknutzung unverzüglich zu unterrichten.

Inkrafttreten am 1. März 2017

Das neue Urhebervertragsrecht gilt grundsätzlich nur für Verträge, die ab dem Inkrafttreten des Gesetzes – also ab dem 1. März 2017 – geschlossen werden. Ausnahmen hiervon bestehen lediglich beim Rückrufrecht wegen Nichtausübung. Hier gilt die neue Rechtslage auch für Altverträge, jedoch nur im Hinblick auf Sachverhalte, die ein Jahr nach dem Inkrafttreten entstanden sind.

Fazit

Die Reform des Urhebervertragsrechts ist für Verwerter mit einigem Implementierungsaufwand verbunden. Unternehmen sollten prüfen, ob sie aufgrund ihrer internen Prozesse in der Lage sind, die den Urhebern und ausübenden Künstlern nun jährlich zustehenden Auskunftsansprüche zu erfüllen. Zudem sollte bei der Gestaltung urheberrechtlicher Lizenzverträge das neue Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren (§ 40a UrhG-neu) im Blick behalten werden. Bei richtiger vertraglicher Gestaltung können Nutzungsrechte auch in Zukunft für mehr als zehn Jahre ausschließlich (exklusiv) eingeräumt werden. Insbesondere bei Werken, die als Marke oder Design genutzt werden sollen, ist eine derartige zeitlich unbegrenzte ausschließliche Lizenz bei Nennung des Nutzungszweckes im Lizenzvertrag weiterhin möglich. Das neue Urhebervertragsrecht stellt Verwerter damit vor Herausforderungen, die mit dem richtigen rechtlichen Handwerkszeug aber durchaus zu meistern sind.



Autor
Dr. Julian Waiblinger,
Rechtsanwalt
Büro Berlin/Potsdam
waiblinger@boehmert.de



Autor
Dr. Stanislaus Jaworski,
Rechtsanwalt
Büro Berlin/Potsdam
jaworski@boehmert.de

Reform des Urheberrechts der EU – Vorschläge der Europäischen Kommission für einen digitalen Binnenmarkt

Autor:

Prof. Dr. Jan Bernd
Nordemann,
LL.M. (Cambridge),
Rechtsanwalt

Am 14. September 2016 hat die Europäische Kommission Vorschläge für eine Urheberrechtsreform vorgelegt. Gegenstand dieser Vorschläge ist nicht nur eine bessere Verteilung urheberrechtlich geschützter Inhalte. Es soll auch ein „gerechterer und tragfähigerer digitaler Markt“ für Urheber, die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Presse geschaffen werden.

„Copyright is everywhere“ – Urheberrecht ist überall. In unserer digitalen Wissens- und Spaßgesellschaft kontrolliert das Urheberrecht die Verteilung und Nutzung der Inhalte. Das hat auch Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Union, erkannt. Als Jean-Claude Juncker seine fünf Prioritäten zur Präsidentenwahl 2014 veröffentlichte, galt seine erste Priorität dem Urheberrecht. Das Potential der digitalen Technologien, die keine Grenzen kennen, müsse ausgeschöpft werden. „Dazu müssen wir den Mut aufbringen, bisher national isolierte Systeme in der Telekommunikationsbranche, im Urheber- und Datenschutzrecht zu durchbrechen.“ Das Ziel: die Schaffung eines „Digital Single Market“ (DSM) innerhalb der EU.

Mehr Auswahl und leichter Zugang zu Inhalten

Einen ersten Schritt zu einer besseren Integration der digitalen Märkte innerhalb der EU ist die Kommission bereits im Dezember 2015 gegangen, als sie einen Vorschlag zur Portabilität von Online-Inhaltediensten vorgelegt hat. Damit wird es Europäern erlaubt, ihre Online-Inhalte, die sie in ihrem Heimatland rechtmäßig beispielsweise über Abonnementsmodelle nutzen, bei vorübergehenden Aufenthalten mitzunehmen, also z. B. auf Reisen.

Am 14. September 2016 hat dann die Europäische Kommission weitere Vorschläge unterbreitet, mit der zwei Ziele erreicht werden sollen:

- Für Sendeunternehmen wird die Rechtklärung für eine EU-weite Sendung ihrer Programme im Internet erheblich vereinfacht. Eingeschlossen sind auch Catch-up-Dienste dieser Sendeanstalten, wie z. B. die ZDF-Mediathek in Deutschland. Für Internetnutzungen gilt zukünftig das Ursprungslandprinzip, das heißt, die Sendeanstalten müssen die Rechte nur noch im Heimatland klären.
- Ferner wird auch zu Gunsten von IPTV-Anbietern (z. B. IPTV Entertain der Deutschen Telekom) die Territorialität des Urheberrechts aufgeweicht. Ihnen wird jetzt die Möglichkeit gegeben, über Verwertungsgesellschaften eine Lizenz zur zeitgleichen, unveränderten und vollständigen Weitersendung von Programmen zu nehmen, die im EU-Ausland gesendet wurden. Insbesondere

Urheberrecht

Anbieter von Programmbouquets können danach einen Strauß aus Fernsehprogrammen der gesamten EU über IP TV zugänglich machen. Nicht gelten soll diese Lizenzierungsmöglichkeit allerdings für Plattformen, die über das offene Internet operieren, also z. B. Zattoo.

Diese Vorschläge sind nur konsequent im Hinblick auf die Verwirklichung eines Digital Single Market. Es muss sich allerdings noch zeigen, ob ein digitaler Binnenmarkt tatsächlich auf entsprechende Nachfrage stößt. Auch kann die Aufweichung des Territorialitätsprinzips berechnete Preisdifferenzierungen durch Rechteinhaber erschweren oder sogar unmöglich machen. Beispiel Premiumcontent Profifußball: Die Verbraucherpreise könnten außerhalb des Liga-Heimatlandes steigen, während die Verbraucherpreise im Heimatland stabil bleiben.

Eine Zugangserleichterung schlägt die Kommission überdies auch durch eine neue Urheberrechtsrichtlinie für Museen, Archive und andere Einrichtungen vor. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, vergriffene Werke (Bücher oder Filme) zu digitalisieren und grenzüberschreitend verfügbar zu machen.

„Ein besseres Urheberrecht im Hinblick auf Forschung, Bildung und die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen“

Unter dieser Überschrift schlägt die Europäische Kommission eine neue Ausnahmeregelung für die Verwendung von Materialien in digitaler Form zur Veranschaulichung im Unterricht in Bildungseinrichtungen und in Online-Kursen vor, die auch grenzüberschreitend gelten soll.

Weiter soll es für Wissenschaftler EU-weit einfacher werden, Technologien für das Text- und Datenmining zur Auswertung größerer Datenmengen einzusetzen. Außerdem soll eine neue verbindliche Ausnahmeregelung Einrichtungen des Kulturerbes ermöglichen, Werke digital aufbewahren zu können. Schließlich schlägt die Kommission noch Rechtsvorschriften zur Umsetzung des sogenannten Vertrages von Marrakesch vor, einem internationalen Urheberrechtsabkommen, das Blinden, Sehbehinderten oder anderweitig lesebehinderten Personen den Zugang zu veröffentlichten Werken erleichtern will.

„Ein gerechterer und tragfähigerer Markt für Urheber, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Presse“

Die Europäische Kommission bleibt allerdings nicht bei einem Vorschlag für Vorschriften zur besseren Integration des digitalen Binnenmarktes stehen. Es werden auch Regelungen für einen „gerechteren und tragfähigeren Markt für Urheber, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Presse“ vorgestellt.

Zunächst sieht der Vorschlag für eine Richtlinie die Stärkung der Stellung der Rechteinhaber bei Verhandlungen mit Videoplattformen vor, die nutzergenerierte Inhalte (user generated content) veröffentlichen und dabei eine aktive Rolle bei der Verteilung des Content übernehmen. Das wichtigste Beispiel im Bereich der Videoplattformen ist hier YouTube.

Urheberrecht

In Deutschland kann das Leistungsschutzrecht nicht greifen, weil Google es durch seine Marktmacht in Deutschland umgeht und von Presseverlegern nach Aufforderung Freilizenzen erhalten hat.

Ferner enthält der Vorschlag der Kommission ein neues Leistungsschutzrecht (verwandtes Schutzrecht) für Presseverleger. Es wird dem bereits auf europäischer Ebene existierenden Leistungsschutzrecht für Filmproduzenten, Tonträgerhersteller oder Sendeunternehmen nachgebildet. Damit soll sichergestellt werden, dass die Presseverleger ihre Inhalte im Internet besser monetarisieren können. Ein solches Leistungsschutzrecht für Presseverleger gibt es – in etwas eingeschränktem Umfang – schon auf deutscher Ebene, und der politische Streit um die Einführung des Leistungsschutzrechts in Deutschland lässt erwarten, dass das Vorhaben auf EU-Ebene viele Diskussionen auslösen wird. Die Kommission wird hier die Erfahrungen mit dem Leistungsschutzrecht in Deutschland bedenken müssen: In Deutschland kann das Leistungsschutzrecht nicht greifen, weil Google es durch seine Marktmacht auf dem Suchmaschinenmarkt in Deutschland umgeht und von Presseverlegern nach Aufforderung Freilizenzen erhalten hat.

Erwähnenswert ist ferner, dass der Richtlinienentwurf Verwerter von urheberrechtlichen Inhalten gegenüber Urhebern und ausübenden Künstlern dazu verpflichtet, über Gewinne zu informieren, die sie mit den Werken der Urheber bzw. den Leistungen der ausübenden Künstler erzielt haben. Außerdem wird ein Mechanismus eingeführt, der Urhebern und ausübenden Künstlern einen unverzichtbaren Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung einräumt, wenn die bislang vereinbarte Vergütung in Ansehung des Auswertungserfolges unverhältnismäßig niedrig ist. Das lehnt sich unter anderem an den deutschen Anspruch auf zusätzliche Vergütung in Bestsellerfällen an (§ 32a UrhG). Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil das europäische Urheberrecht damit erstmals generelles Urhebervertragsrecht auf europäischer Ebene reguliert.

Fazit und Ausblick

Die Verordnungs- und Richtlinienentwürfe der Europäischen Kommission enthalten nicht nur verschiedene Regelungen, um innerhalb der EU über nationale Grenzen hinweg einen besseren Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken und Leistungen zu ermöglichen. Die Europäische Kommission nutzt die Gelegenheit, auch die Märkte für urheberrechtlich geschützte Werke und Leistungen zu regulieren. Bisher wurde eine Harmonisierung des europäischen Urheberrechts immer über das Instrument der sogenannten Richtlinie durch die Kommission angeschoben. Richtlinien müssen von den Mitgliedsstaaten noch in nationale Gesetze umgesetzt werden. Auch jetzt greift die Kommission wieder zu dem Instrument der Richtlinie. Gleichzeitig wird allerdings insbesondere der Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten gleich über zwei Verordnungen neu geregelt. Verordnungen müssen nicht mehr in nationales Recht umgesetzt werden, sondern sind in allen Mitgliedsstaaten sogleich unmittelbar anwendbar. Das zeigt die Richtung, die die Europäische Kommission im Urheberrecht einschlägt: Das Urheberrecht entwickelt sich in Europa hin zu einer einheitlichen Regelung in Form einer Verordnung. Am Ende dürfte ein einheitliches europäisches Urheberrechtsgesetz und das Ende der nationalen Urheberrechte in Europa stehen.



Autor
Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann,
LL.M. (Cambridge), Rechtsanwalt
Büro Berlin/Potsdam
j.nordemann@boehmert.de

Rückrufverpflichtung stets Teil des Unterlassungsanspruchs?

Autor:
Dr. Christian Meyer,
Rechtsanwalt

Der Bundesgerichtshof hat am 29. September 2016 (Aktenzeichen I ZB 34/15) in einem wettbewerbsrechtlichen Fall entschieden, dass eine Verurteilung zur Unterlassung einer fortdauernden Störungshandlung auch beinhalten kann, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte in Form der Geltendmachung eines Rückrufs der betreffenden Waren einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung des Störungszustands erforderlich ist.

Die Schuldnerin war in diesem Fall durch Urteil vom 31. Januar 2013 verurteilt worden, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung „RESCUE TROPFEN“ oder „RESCUE NIGHT SPRAY“ zu bewerben oder zu vertreiben. Der Bundesgerichtshof ist mit dem Berufungsgericht der Ansicht, dass die Schuldnerin sowohl dadurch, dass sie die Apotheken nicht zur Rückgabe der bereits an sie ausgelieferten Produkte „RESCUE TROPFEN“ und „RESCUE NIGHT SPRAY“ aufgefordert hat, als auch dadurch, dass sie die Produkte „RESCUE SPRAY“ und „RESCUE NIGHT TROPFEN“ weiter beworben und vertrieben hat, gegen ihre Unterlassungsverpflichtung aus dem vorgenannten Urteil verstoßen hat.

Zwar sei nach Ansicht des BGH die Schuldnerin nach dem Wortlaut des hier in Rede stehenden Urteilstenors lediglich zu einem Unterlassen und nicht zur Vornahme von Handlungen verpflichtet. Für die Auslegung des Vollstreckungstitels sei es allerdings ohne Bedeutung, ob den Gläubigerinnen ein solcher Rückrufanspruch sachlichrechtlich zustehe. Unter Hinweis auf und in Fortführung u.a. der Hot Sox-Entscheidung (Az. I ZR 109/14) ist der BGH der Auffassung, dass die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, regelmäßig dahin auszulegen sei, dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasse.

Damit erschöpft sich eine Unterlassungsverpflichtung nicht im bloßen Nichtstun, sondern umfasst auch die Vornahme von Handlungen zur Beseitigung eines zuvor geschaffenen Störungszustands, wenn allein dadurch dem Unterlassungsgebot entsprochen werden kann.

Damit hebt der BGH die im Wortlaut des § 8 Abs. 1 UWG vorgesehene Unterscheidung von Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch faktisch auf. Im Ergebnis konsequent wendet der BGH auf den Unterlassungsanspruch allerdings den eigentlich nur beim Beseitigungsanspruch geltenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz an, wonach eine Maßnahme zur Beseitigung eines Störungszustandes geboten und zum angestrebten Erfolg in einem angemessenen Verhältnis stehen muss. Diese Verhältnismäßigkeitsprüfung könne nach Ansicht des BGH allerdings auch erst im Vollstreckungsverfahren vorgenommen werden.

Damit hebt der BGH die im Wortlaut des § 8 Abs. 1 UWG vorgesehene Unterscheidung von Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch faktisch auf.

Wettbewerbsrecht

Die Frage, ob zusätzlich zum Unterlassungsanspruch bei bereits beendeter Verletzungshandlung, aber fortdauerndem Störungszustand die Beseitigung der Störung verlangt werden kann, wurde bisher von den Instanzgerichten unterschiedlich beurteilt. Die mit der vorliegenden Entscheidung erfolgte Klarstellung des BGH ist daher zu begrüßen. Auch ist die Entscheidung als Fortführung der neueren Entscheidungspraxis der Gerichte zu verstehen, Unterlassungsschuldern nicht nur ein Nichtstun, d.h. Unterlassung, sondern darüber hinaus weitergehende Pflichten aufzuerlegen. So hatte das OLG Düsseldorf bereits 2015 entschieden, dass bei rechtsverletzenden Handlungen (z. B. Werbung) im Internet und entsprechender Verurteilung zur Unterlassung auch die Pflicht umfasst sei, darauf hinzuwirken, dass die streitgegenständliche Werbung aus dem Zwischenspeicher von gängigen Suchmaschinen gelöscht wird, wenn diese dort trotz der auf der eigenen Webseite erfolgten Löschung immer noch auffindbar ist (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil v. 3. September 2015, Az. I-15 U 119/14).

Hinweise für die Praxis

Ist der unlautere Vertrieb oder die unlautere Bewerbung eines Produktes untersagt worden, hat der Schuldner dafür zu sorgen, dass bereits ausgelieferte Produkte von seinen Abnehmern nicht weiter vertrieben werden.

Im Ergebnis gilt daher fortan: Ist der unlautere Vertrieb oder die unlautere Bewerbung eines Produktes untersagt worden, hat der Schuldner grundsätzlich gleichwohl durch einen Rückruf gegenüber seinen Abnehmern dafür zu sorgen, dass bereits ausgelieferte Produkte von diesen nicht weiter vertrieben werden.

Auf den Unterlassungsschuldner kommen daher nicht nur unerhebliche aktive Pflichten zu, die zum einen den aktiven Rückruf entsprechender Produkte und die damit verbundenen Kosten umfassen, sondern auch eine Offenlegung der Verurteilung gegenüber den Kunden und ggf. weiteren am Vertrieb Beteiligten Dritten, was zudem einen entsprechenden Imageverlust bedeuten kann. Wir empfehlen zudem eine gründliche Dokumentation dessen, was unternommen wurde, um der Rückrufverpflichtung und ggf. der Pflicht zur Löschung des Cache bei gängigen Suchmaschinen nachzukommen, um dies im Falle der Beantragung eines Ordnungsgeldes oder der Geltendmachung einer Vertragsstrafe durch den Schuldner darlegen zu können.

Offen ist nach wie vor die Frage, inwieweit die Rückrufpflicht auch auf die sondergesetzlichen Unterlassungsansprüche, beispielsweise aus dem Marken- oder Patentrecht, übertragbar ist. Es besteht insoweit die Gefahr der Umgehung der durch die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie in die Sondergesetze aufgenommenen Rückruftatbestände und deren spezifischer Voraussetzungen. Über die weitere Entwicklung der Rechtsprechung werden wir Sie informieren.



Autor
Dr. Christian Meyer,
Rechtsanwalt
Büro München
meyer-c@boehmert.de

EuGH: Zur kartellrechtlichen Beurteilung von Lizenzverträgen über nichtig gewordene Patente

Autoren:

Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann,
LL.M. (Cambridge),
Rechtsanwalt

Dr. Stanislaus Jaworski,
Rechtsanwalt

In seiner am 7. Juli 2016 ergangenen Entscheidung (Az. C-567/14 – Genentech/ Sanofi-Aventis) hat der EuGH an seine kartellrechtliche *Ottung*-Rechtsprechung angeknüpft und bestätigt, dass Lizenzverträge über nichtig gewordene Patente wirksam sein können, wenn der Lizenznehmer innerhalb einer angemessenen Frist den Lizenzvertrag kündigen kann.

Das Kartellverbot des Artikel 101 Abs. 1 AEUV wird nach der Entscheidung des EuGH nicht verletzt, wenn im Fall der Nichtigerklärung oder der Nichtverletzung eines lizenzierten Patents während der gesamten Laufzeit des Lizenzvertrages eine Gebühr für die Verwendung der patentierten Technologie zu zahlen ist, sofern der Lizenznehmer den Lizenzvertrag mit angemessener Frist kündigen kann. Daher sind Lizenzverträge, welche die Zahlung einer Lizenzgebühr für die Verwendung einer patentierten Technologie auch bei Nichtigkeit oder Nichtverletzung des lizenzierten Patents vorsehen, nicht kartellrechtswidrig, sofern zugleich eine angemessene Kündigungsfrist in dem Lizenzvertrag vorgesehen ist.

Der EuGH bestätigt auch noch einmal seine Entscheidung *Ottung* vom 12. Mai 1989 (320/87, EU: C: 1998: 195, Rn. 11 ff.), welche vorsah, dass selbst nach Ablauf der Schutzfrist für ein Patent eine Lizenzgebühr für die ausschließliche Verwendung einer Technologie verlangt werden kann, wenn der Lizenznehmer diesen Vertrag innerhalb angemessener Frist kündigen kann.

Ferner folgt aus dem Urteil *Genentech/Sanofi-Aventis* des EuGH auch, dass bereits für die Vergangenheit gezahlte Lizenzgebühren nicht aufgrund der (später festgestellten) Nichtigkeit eines Patents zurückgefordert werden können.

In Bezug auf Lizenzverträge, bei denen eine Zahlung auch bei Nichtverletzung des lizenzierten Patents vorgesehen ist, ist aber noch die Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014) zu berücksichtigen. Nach Rn. 101 der Leitlinien zur Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung liegt eine Kernbeschränkung nach Artikel 4 Abs. 1a, d der TT-GVO vor, wenn in einem Lizenzvertrag die Lizenzgebühren auf der Grundlage aller Produktverkäufe berechnet werden, unabhängig davon, ob die lizenzierte Technologie genutzt wird. Kartellrechtlich nach Art. 101 Abs. 3 AEUV zulässig kann eine derartige an allen Produktverkäufen ausgerichtete Lizenzklausel nach Rn. 102 der Leitlinien zur Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung wiederum sein, wenn sie unerlässlich ist, weil etwa für den Lizenzgeber nicht nachprüfbar ist, in welchem Umfang seine Technologie eingesetzt wurde. Möglicherweise können derartige Vereinbarungen darüber hinaus bei angemessener Kündbarkeit des Lizenzvertrages aufgrund des Urteils EuGH *Genentech/Sanofi-Aventis* wirksam sein, da sie schon nicht gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV verstoßen. Rechtliche Gewissheit besteht aber letztlich nicht, so dass Vertragsklauseln, nach denen

Auswirkungen der
Technologietransfergruppen-
freistellungsverordnung

Kartellrecht

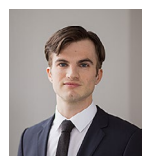
Lizenzgebühren auf der Grundlage aller Produktverkäufe berechnet werden, unabhängig davon, ob die lizenzierte Technologie genutzt wird, vermieden werden sollten.

Ungeklärt ist auch weiterhin die Situation, dass Patentlizenzen für Gebiete eingeräumt werden, in denen *zu keinem Zeitpunkt Patentschutz* bestand. Beispielhaft sei hier die Konstellation genannt, dass eine Patentlizenz mit Stücklizenz für ganz Europa vereinbart wird, obwohl in Lettland kein Patent besteht. Ob hier bereits eine angemessene Kündigungsfrist für das Gebiet von Lettland ausreichen würde, um eine Kartellrechtswidrigkeit zu verhindern, ist fraglich.

Unwirksam sollten Patentlizenzen aber jedenfalls dann sein, wenn den Parteien schon bei Vertragsschluss bewusst ist, dass keine wirksamen Patente bestehen (auch nicht in anderen Gebieten).



Autor
Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann,
LL.M. (Cambridge),
Rechtsanwalt
Büro Berlin/Potsdam
j.nordemann@boehmert.de



Autor
Dr. Stanislaus Jaworski,
LL.M., Rechtsanwalt
Büro Berlin/Potsdam
jaworski@boehmert.de

Patentrecht

Die Initiative „Frühe Gewissheit für Patenterteilungsverfahren“ – was sie für Anmelder bedeutet und mögliche Kollateralschäden

Autorin:
Dr. Ute Kilger,
Patentanwältin

Frühe Gewissheit im Prüfungsverfahren für Patentanmeldungen ist das Ziel der gleichnamigen Initiative des Europäischen Patentamtes (EPA). Vom Prüfantrag für die Europäische Patentanmeldung bis zur Entscheidung sollen in Zukunft nur noch 12 Monate vergehen.

Es soll nicht nur Qualität geliefert werden, sondern diese frühzeitig im Sinne der Effizienz. Frühe Gewissheit für Anmelder, aber auch für Dritte, ob eine Patentanmeldung erteilt wird, ist grundsätzlich positiv. Insbesondere Dritte müssen frühzeitig wissen, ob eine Patentanmeldung ihre Businessaktivitäten stören könnte. Allerdings braucht es nach Meinung vieler Anmelder noch „Finetuning“, damit die Kollateralschäden die Vorteile nicht überwiegen.

Idealerweise sollten Entscheidungen über Patente und damit verbundene Kosten den Bedürfnissen des jeweiligen Business angepasst sein. Die Pharmaindustrie hat lange Produktzyklen, und nur eines von zehn Projekten ist erfolgreich. Man möchte natürlich sowenig Geld wie möglich in die „toten Pferde“ stecken, aufgrund der langen Produktentwicklungszeit kann aber erst recht spät das „tote“

Patentrecht

Pferd vom anderen unterschieden werden. Kosten werden daher möglichst nach hinten geschoben. Mit der zwangsweisen Beschleunigung des Prüfverfahrens werden nun sämtliche Kosten, insbesondere die hohen Validierungskosten, für alle Anmeldungen in allen Projekten frühzeitig fällig. Noch viel härter als die Pharmaindustrie trifft dies akademische Einrichtungen, kleine Unternehmen und Technologietransfer-Einrichtungen, die in jedem Fall frühe Kosten vermeiden müssen, bevor sie einen starken Partner finden.

Ein weiteres Problem ist das Einreichen experimenteller Daten während des Prüfungsverfahrens. In vielen Patentanmeldungen, insbesondere im Pharma- und Life-Science-Bereich, müssen experimentelle Daten nachgereicht werden, zum Beispiel um den behaupteten Effekt zu beweisen oder um die Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen. Insbesondere für die „kleinen“ Anmelder wird es aus Ressourcengründen schwierig werden, dies innerhalb von zwölf Monaten zu bewerkstelligen.

Aber auch aus anderen technischen Bereichen als dem Pharmabereich hört man kritische Stimmen. Das EPA war und ist eine Referenz für Qualität. Experten fürchten, dass dies sich ändern könnte. Schon heute hört man, dass für die Prüfer zu wenig Zeit bleibt, die Erfindung wirklich zu verstehen. Daher sind Beanstandungen in Prüfbescheiden mehr und mehr formaler Natur. Dies kann zu ungerechtfertigt eingeschränkten Ansprüchen führen. Ein Trend, der sich nun verschlechtern könnte.

Neue unerfahrene Prüfer mit niedrigeren Gehältern und befristeten Arbeitsverträgen sind schwerlich eine Lösung, die Arbeitsflut in angemessener Qualität zu bewältigen. Andere Patentämter, die aus Kostengründen „Durchlauferhitze“ für unerfahrene Prüfer wurden, wurden ein Qualitäts-Desaster.

Prüfverfahren in zwölf Monaten heißt auch – ein oder zwei Prüfbescheide und dann mündliche Verhandlungen. Bisher haben wir pro Anmeldung einen Bescheid pro Jahr budgetiert. Wenn nun pro Jahr mehrere Bescheide und die mündliche Verhandlung und die Validierungskosten den Anmelder treffen, dann sprengt es das Budget gerade der kleinen Anmelder. Kosten werden ein großes Problem. Besser wäre ein für den Anmelder maßgeschneiderter Weg – beschleunigtes Prüfverfahren auf Antrag des Anmelders oder von Dritten.

Sollte diese Initiative aber kommen wie angekündigt, dann brauchen Anmelder einen „de-PACE“ Antrag zur „Entschleunigung“ des Verfahrens. Auch die Möglichkeit, die Validierung nach Patenterteilung on-hold zu setzen, wäre angesichts der Kosten wichtig. Falls die beschleunigte Prüfung auch für anhängige Verfahren gilt, braucht es zudem eine Übergangsregelung.

Es bleibt für die Anmelder zu hoffen, dass das EPA die berechtigten Bedürfnisse der Anmelder berücksichtigt und die Initiative entsprechend anpassen wird.

Sollte diese Initiative aber kommen wie angekündigt, dann brauchen Anmelder einen „de-PACE“ Antrag zur „Entschleunigung“ des Verfahrens.



Autorin
Dr. Ute Kilger,
Patentanwältin
Büro Berlin
kilger@boehmert.de

Erste einstweilige Benutzungserlaubnis für ein AIDS-Medikament in Deutschland angeordnet

Autoren:

Dr. Ute Kilger,
Patentanwältin

Dr. Jörn Plettig,
Patentanwalt

Das Bundespatentgericht hat in einem im Februar 2017 veröffentlichten Urteil erstmals in einem Eilverfahren eine einstweilige Benutzungserlaubnis gemäß § 85 des Patentgesetzes angeordnet. Demgemäß ist es Merck (USA) vorläufig gestattet, das HIV-Medikament Raltegravir, welches unter dem Markennamen Isentress® in Deutschland vertrieben wird, weiter anzubieten.

Zuvor hatte das japanische Unternehmen Shionogi & Co. Ltd. im Jahr 2015 eine einstweilige Verfügung gegenüber Merck (USA) beantragt, da der Vertrieb von Isentress® angeblich eine Verletzung des deutschen Teils seines europäischen Patents 1 422 218 (DE 602 42 459) darstellen würde. Nachdem Shionogi das Angebot von Merck (USA) für eine weltweite Lizenz zur Nutzung dieses Patents abgelehnt hatte, antwortete Merck (USA) mit der Beantragung einer Zwangslizenz und ersuchte parallel eine einstweilige Verfügung im Zwangslizenzverfahren für eine dringliche Benutzungserlaubnis gemäß § 85 des deutschen Patentgesetzes.

In dem entsprechenden Fall 3 Li 1/16 (EP) vor dem 3. Senat des Bundespatentgerichts ersuchen verschiedene Unternehmen der US-amerikanischen Gruppe Merck & Co. eine Zwangslizenz für das oben benannte AIDS-Medikament im Rahmen eines dringenden öffentlichen Interesses an der Sicherung der Gesundheitsversorgung.

In seinem Urteil vom 31. August 2016, welches nunmehr am 3. Februar 2017 mit einer Urteilsbegründung veröffentlicht wurde, hat das Bundespatentgericht auf eine einstweilige Benutzungserlaubnis des europäischen Patents durch Merck (USA) entschieden. Gemäß dem Urteil ist es Merck (USA) vorläufig gestattet, die bereits zuvor verteilten Formen von Raltegravir auch weiterhin als Arzneimittel Isentress® zur antiretroviralen Therapie gegen HIV-Infektionen und AIDS in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten.

Unter Berücksichtigung eines unabhängigen Gutachtens kam der 3. Senat zu dem Schluss, dass das Arzneimittel Raltegravir von bestimmten Gruppen HIV-infizierter Patienten und von AIDS-Erkrankten aus medizinischen Gründen benötigt werde. Diese Gruppen von Patienten können nicht zu anderen Arzneimitteln wechseln, ohne signifikante Gesundheitsrisiken einzugehen. Dies gilt insbesondere für Schwangere, Neugeborene, Neuinfizierte und auch für Patienten, die bereits seit vielen Jahren gegen HIV und AIDS behandelt werden.

In seiner Entscheidung ist der 3. Senat auch der Auffassung, dass unter der fortgesetzten Verwendung von Raltegravir ein mögliches Risiko von Neuinfektionen durch Dritte abnehmen würde, da durch diesen Wirkstoff eine effektivere Reduktion der HI-Viruslast zur Verfügung stehe. Darüber hinaus haben die Kläger nach Ansicht des Senats auch die übrigen Voraussetzungen einer Zwangslizenz nach § 24 Abs. 1 des deutschen Patentgesetzes vorläufig erfüllt.

Patentrecht

Ferner wurde aufgrund einer mündlichen Verhandlung, die für den 13. September 2016 vor dem Landgericht Düsseldorf anberaumt wurde (zum Zeichen 4cO 48 / 15), die erforderliche Dringlichkeit für die Gewährung einer solchen Zwischenbenutzung nach § 85 des deutschen Patentgesetzes erfüllt. In diesem parallelen Verfahren wurde von der Patentinhaberin die Verurteilung von Merck (USA) wegen einer angeblichen Verletzung des europäischen Patents 1 432 218 durch die Vermarktung von Isentress® beantragt.

Zusammenfassend stellte das Bundespatentgericht fest, dass die vorgenannten Tatsachen die Gewährung einer vorläufigen Zwangslizenz auf der Grundlage eines dringenden öffentlichen Interesses ermöglichen würden. Eine solche Entscheidung ist für das Bundespatentgericht in Deutschland ungewöhnlich, da die deutschen Gerichte traditionell zögern, Zwangslizenzen zu erteilen. Insbesondere im Rahmen eines Eilverfahrens, wie im vorliegenden Fall. Typischerweise werden Zwangslizenzverfahren durch eine außergerichtliche Vereinbarung zwischen dem Patentinhaber und den potentiellen Lizenznehmern vor einer Entscheidung abgeschlossen.

Das Hauptverfahren von 3 Li 1 / 16 (EP) bleibt anhängig, und Shionogi kann sich gegen die oben zusammengefasste Entscheidung in der einstweiligen Verfügung beschweren.



Autorin
Dr. Ute Kilger,
Patentanwältin
Büro Berlin
kilger@boehmert.de



Autor
Dr. Jörn Plettig,
Patentanwalt
Büro Berlin
plettig@boehmert.de

Patentrecht

Neues zur äquivalenten Patentverletzung

Autor:
Dr. Martin Erbacher,
Patentanwalt

In zwei seiner jüngsten Entscheidungen hat sich der Bundesgerichtshof mit der Auslegung von Patentansprüchen befasst. Insbesondere wurde die Frage des Schutzbereichs eines Anspruchs behandelt, der während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens auf eine einzelne Ausführungsform beschränkt wurde.

Die Möglichkeit der Verletzung eines Patents über den exakten Wortlaut der erteilten Patentansprüche hinaus – im Wege der der sogenannten äquivalenten Patentverletzung – ist vor deutschen Gerichten seit langem anerkannt. Die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine äquivalente Patentverletzung bejaht werden kann, wurden in der Rechtsprechung entwickelt. Insbesondere muss das Austauschmittel zur anspruchsgemäßen Lösung technisch gleichwirkend sein, für den Fachmann naheliegend sein und sich am Sinngehalt der Erfindung orientieren.

Patentrecht**„Okklusionsvorrichtung“**

Ein interessanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob eine äquivalente Patentverletzung auch dann bejaht werden kann, wenn die ursprünglich eingereichte Anmeldung verschiedene Ausführungsformen lehrt (wobei jede der Ausführungsformen eine Lösung für die zu lösende technische Aufgabe darstellt), jedoch lediglich eine dieser Ausführungsformen Eingang in die erteilten Ansprüche gefunden hat. In einer früheren Entscheidung („Okklusionsvorrichtung“, X ZR 16 / 09) hat der BGH diese Frage für den Fall verneint, in dem alle besagten unterschiedlichen Ausführungsformen explizit in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt wurden.

„Pemetrexed“

In zwei seiner jüngsten Entscheidungen hat sich der BGH nun erneut mit dieser Frage befasst. In der ersten Entscheidung („Pemetrexed“, X ZR 29 / 15) wurde eine Gruppe chemischer Verbindungen in der Patentschrift mittels eines generischen Begriffs beschrieben. Alle Verbindungen, die durch den generischen Begriff umfasst waren, wurden als eine Lösung der zu lösenden Aufgabe genannt. Allerdings wurde lediglich eine der verschiedenen unter den generischen Begriff fallenden Verbindungen auch explizit in der Anmeldung genannt. Der erteilte Anspruch bezog sich nun lediglich auf diese explizit genannte Verbindung. Der Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte eine andere Verbindung – die zwar nicht explizit in den Ansprüchen genannt wurde, aber durch den generischen Begriff umfasst war – in den Verkehr. Die entscheidende Frage des Verletzungsverfahrens war daher, ob die verbleibenden Möglichkeiten – die nicht explizit in der Beschreibung genannt wurden, aber durch den generischen Begriff umfasst waren – eine äquivalente Verletzung des Schutzbereichs der erteilten Ansprüche darstellen können oder nicht. Der BGH bestätigte hierzu zunächst, dass – prinzipiell – auch in einem solchen Fall konkrete alternative Lösungsmöglichkeiten, die lediglich in der Beschreibung genannt werden, nicht in den Schutzbereich des erteilten Patents fallen könnten. Allerdings könne Abweichendes dann gelten, wenn die anspruchsgemäße Lösung lediglich als ein Beispiel für ein allgemeines technisches Konzept diene und der Fachmann in der Lage sei, aus dem Wortlaut des Anspruchs weitere Ausführungsformen, die eine Verwirklichung dieses allgemeinen technischen Konzepts darstellen, abzuleiten.

„V-förmige Führungsanordnung“

Diese Ansicht wurde in einer nachfolgenden Entscheidung des BGH („V-förmige Führungsanordnung“, X ZR 76 / 14) noch einmal bestätigt. In diesem Fall war gemäß dem Wortlaut der erteilten Ansprüche die V-förmige Ausgestaltung eines speziellen Teils einer Vorrichtung vorgesehen. In der Beschreibung wurden andere Formen allgemein als alternative Lösung erwähnt, ohne jedoch auf konkrete alternative Formen abzustellen. Die Beklagte des Verletzungsverfahrens brachte nun Vorrichtungen in Verkehr, in denen der besagte besondere Teil U-förmig statt V-förmig ausgestattet war. Wie schon in der Pemetrexed-Entscheidung kam der BGH zu dem Schluss, dass eine allgemeine Lehre in der Beschreibung, die den Fachmann prinzipiell in die Lage versetzt, weitere Ausführungsformen aufzufinden, allein nicht ausreichend sei, um eine äquivalente Patentverletzung prinzipiell zu verneinen. Dies gelte selbst dann, wenn lediglich eine spezifische Ausführungsform in den Ansprüchen Niederschlag gefunden habe. Lediglich dann, wenn andere spezifische Ausführungsformen explizit (!) in der Beschreibung genannt würden (allerdings nicht Gegenstand der erteilten Ansprüche sind), wäre eine äquivalente Patentverletzung in Übereinstimmung mit den in der Okklusionsvorrichtung-Entscheidung entwickelten Grundsätzen grundsätzlich zu verneinen.

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der BGH seine frühere Okklusionsvorrichtung-Entscheidung „entschärft“ hat, indem er klargestellt hat, dass die in dieser Entscheidung aufgestellten Grundsätze nur dann uneingeschränkt Anwendung finden sollen, wenn von mehreren explizit genannten Ausführungsformen lediglich eine Eingang in die erteilten Ansprüche gefunden hat. Das allgemeine Erwähnen anderer Ausführungsformen, etwa unter Verwendung generischer Begriffe, sei hingegen nicht ausreichend, um eine äquivalente Patentverletzung kategorisch zu verneinen. Vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen ist verstärkt darauf zu achten, dass sämtliche Ausführungsformen, die in den Anmeldungsunterlagen explizit genannt werden, auch durch die erteilten Patentansprüche umfasst werden.



Autor
Dr. Martin Erbacher,
Patentanwalt
Büro Bremen
erbacher@boehmert.de

Überblick: Die deutsche Rechtsprechung zu normessentiellen Patenten nach Huawei ./ ZTE

Autor:
Dr. Stefan Schohe,
Patentanwalt

Normessentielle Patente, die den Zugang zu Schlüsseltechnologien kontrollieren, sind seit mehreren Jahren in der Debatte. In einer Grundsatzentscheidung hat der EuGH Kriterien zur Durchsetzung solcher normessentieller Patente formuliert. In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung der deutschen Gerichte zeichnet sich jetzt ab, wie diese Kriterien in der Praxis umgesetzt werden.

Normen spielen bei Schlüsseltechnologien, wie der Telekommunikation, eine zentrale Rolle, um deren breite Nutzung zu ermöglichen. Patente auf obligatorische Normbestandteile, so genannte normessentielle Patente, bilden dabei eine neuralgische Stelle. Einerseits sind die meisten Schlüsseltechnologien ohne Innovation und Investition in Forschung und Entwicklung und damit auch ohne Patente schlechthin nicht denkbar. Andererseits können solche Patente gerade die gewünschte und angestrebte breite Nutzung der Technologie verhindern und insbesondere die Schaffung neuer und innovativer Produkte, die diese Technologien nutzen, blockieren.

Dieser Konflikt hat in den letzten Jahren die Gerichte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vor allem im Zusammenhang mit normessentiellen Patenten im Telekommunikationsbereich beschäftigt. Wirtschaftlich sind die Nutzer der

Patentrecht

Technologie auf Lizenzen zu normessentiellen Patenten angewiesen und haben dementsprechend bei Lizenzverhandlungen eine schwache Verhandlungsposition, insbesondere dann, wenn es um große Portfolien geht. Wenn sich eine Einigung nicht herbeiführen lässt, laufen sie Gefahr, im Wege der Durchsetzung der Patente binnen kurzem vom Markt ausgeschlossen zu werden. Auf der anderen Seite gibt es im Markt Verhaltensweisen, die Patente konsequent ignorieren und darauf aufbauen, dass der Patentinhaber seine Rechte jedenfalls kurzfristig nicht durchsetzen kann oder wird. Rechtlich mündet dies in die Frage, wann ein Patentinhaber seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und wann er lediglich seine legitimen Interessen verfolgt.

In dieser Situation hatte der EuGH im Jahr 2015, wie im B&B Bulletin September 2015 berichtet, in der Rechtssache C-170 / 13 Huawei Technologies Co. Ltd. ./ ZTE Corp. und ZTE Deutschland GmbH entschieden¹, dass der Inhaber eines für einen technischen Standard essentiellen Patents (SEP), der sich gegenüber der Normierungsorganisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND-Bedingungen) zu geben, eine marktbeherrschende Stellung durch eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht missbraucht,

- wenn er vor Erhebung der Klage
 - ... zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll,
 - ... und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und
- der angebliche Verletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

**Entscheidungen der
Instanzgerichte**

Mit der Frage, wie diese Kriterien konkret und insbesondere bei bereits anhängigen Verfahren anzuwenden sind, haben sich die deutschen Instanzgerichte zwischenzeitlich mehrfach beschäftigt. Weitgehende Übereinstimmung scheint zu bestehen, dass die Entscheidung des EuGH ex tunc wirkt und dementsprechend die Kriterien des EuGH auch in solchen Verfahren anzuwenden sind, die zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits anhängig waren². Damit stellt sich unmittelbar die Frage, ob der vom EuGH geforderte Hinweis auf die Patentverletzung bereits mit der Klage als erfolgt angesehen oder in einem laufenden Verfahren nachgeholt werden kann. Der 15. Zivilsenat des OLG Düsseldorf und der 6. Zivilsenat des OLG Karlsruhe sind, mit unterschiedlicher Begründung, der vorläufigen Ansicht, dass dies möglich sein sollte. Das OLG Düsseldorf vertritt, dass ein Versäumnis bei den Obliegenheiten der Klägerin nicht zu einem endgültigen Rechtsverlust führen könne und die Worte „vor Klageerhebung“ in der Entscheidung des EuGH nicht zwingend wörtlich zu verstehen sind³, während das OLG Karlsruhe die Frage der Missbräuchlichkeit der Klage von der Missbräuchlichkeit der Fortsetzung des

Patentrecht

Eine wesentliche Bedeutung hat die Frage gewonnen, wann ein Angebot den FRAND-Kriterien entspricht und wie dies im Zivilprozess zu prüfen ist.

Rechtsstreits trennt⁴. Demgegenüber vertritt die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim die Ansicht, dass Sinn und Zweck der Entscheidung des EuGH sei, dass die Verhandlungen mit einer lizenzwilligen Gegenpartei unbelastet von dem Druck eines laufenden Verletzungsverfahrens erfolgen, und dementsprechend das Lizenzangebot vorprozessual zu erfolgen habe⁵. In diesem Zusammenhang ist es beachtenswert, dass der EuGH mit seinem Berichtigungsbeschluss vom 15. Dezember 2015 noch einmal ausdrücklich klargestellt hat, dass sowohl der Hinweis auf die Verletzung als auch das klägerische Lizenzangebot vor Erhebung der Klage zu erfolgen haben.

Eine wesentliche Bedeutung hat die Frage gewonnen, wann ein Angebot den FRAND-Kriterien entspricht und wie dies im Zivilprozess zu prüfen ist. Insoweit hatte das OLG Düsseldorf bereits Anfang des vergangenen Jahres entschieden⁶, dass die in der Entscheidung des EuGH formulierten Obliegenheiten den Beklagten nur dann treffen, wenn zuvor der Patentinhaber seine Obliegenheiten erfüllt hat. Danach kommt es insbesondere nicht darauf an, ob das Angebot des lizenzbereiten Beklagten den FRAND-Kriterien entspricht, wenn nicht festgestellt werden kann, dass von dem Patentinhaber eine Lizenz zu solchen Bedingungen angeboten worden ist. Das OLG Karlsruhe hat sich dem im Wesentlichen angeschlossen⁷ und insbesondere darauf abgestellt, dass es nicht ausreiche festzustellen, dass das Angebot des Patentinhabers nicht evident FRAND-widrig sei⁸. Damit stellt sich die Frage, was der Patentinhaber vortragen muss, um hinsichtlich des Missbrauchsvorwurfs auf der sicheren Seite zu sein.

Der 15. Zivilsenat des OLG Düsseldorf hat hierzu in einem kürzlich ergangenen Hinweisbeschluss an die Parteien⁹ seine vorläufige Ansicht detailliert dargelegt.

Er betont zunächst noch einmal, dass die Grundsätze der Entscheidung Huawei ./ . ZTE nur dann Anwendung finden, wenn der Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung hat, wofür der Beklagte die Beweislast trägt, und geht davon aus, dass die gegenüber der Normierungsbehörde abgegebene FRAND-Erklärung nur für den Fall einer marktbeherrschenden Stellung abgegeben worden sei und auch nur für diesen Fall gelte.

An den Hinweis auf die Patentverletzung seien, so das Gericht, keine hohen Anforderungen zu stellen. Die Mitteilung der Patentnummer und der konkret vorgeworfenen Benutzungshandlung reiche aus. Ebenso reiche es hinsichtlich der Lizenzbereitschaft der Beklagten aus, wenn diese erkläre, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen nehmen zu wollen. Für die Feststellung, dass die Beklagte in Wahrheit keine Lizenz nehmen wolle und die Lizenzbereitschaft lediglich formal erklärt habe, gälten hohe Anforderungen, die regelmäßig nur erfüllt seien, wenn das Verhalten des Patentbenutzers als ernsthafte und endgültige Lizenzverweigerung zu bewerten sei.

Detaillierte Anforderungen stellt das Gericht dagegen an das Lizenzangebot des Klägers und die von ihm zur Verfügung zu stellenden Informationen.

Detaillierte Anforderungen stellt das Gericht dagegen an das Lizenzangebot des Klägers und die von ihm zur Verfügung zu stellenden Informationen. Dabei geht das Gericht davon aus, dass nicht nur zu prüfen ist, ob das Angebot die wesentlichen Vertragsbestandteile eines Lizenzvertrages enthält und nicht evident FRAND-widrig ist, sondern vielmehr positiv festzustellen ist, dass es sich um ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen handelt, insbesondere dass der Patentinhaber dem Lizenzwilligen eine Lizenz zu vergleichbaren Konditionen wie anderen Lizenznehmern anbietet oder, im Falle einer Ungleichbehandlung, dafür triftige Gründe vorliegen. Vom Patentinhaber sind hierzu sämtliche

Patentrecht

Faktoren konkret darzulegen, aus denen sich die angebotene Lizenzgebühr ergibt und anhand derer nachgeprüft werden kann, dass das konkrete Angebot weder diskriminierend noch ausbeuterisch ist.

Hierfür muss nach vorläufiger Auffassung des Gerichts im Einzelnen zu Art und Umfang der bisherigen Lizenzierung vorgetragen werden, wenn die Beklagte (substantiiert) bestreitet, dass die angebotenen Konditionen den FRAND-Kriterien entsprechen. Insbesondere sind in diesem Fall zumindest die wesentlichen bisherigen Lizenznehmer und die mit ihnen vereinbarten Konditionen konkret zu benennen, ggf. unter einer Geheimhaltungsanordnung des Gerichts. Sofern das Angebot mit anderen Lizenzprogrammen verglichen wird, ist darzulegen, dass und warum das Portfolio des klagenden Patentinhabers mit den Portfolios der anderen Lizenzprogramme nach Qualität und Umfang vergleichbar ist.

Beim Angebot einer Portfoliolizenz ist ferner die Benutzung der Patente des Portfolios substantiiert darzulegen, z. B. unter Verwendung sogenannter Claim Charts; bei Vorlage einer Liste repräsentativer Patente (sogenannte Proud List) ist die Auswahl der Patente nachvollziehbar zu erläutern. Bei einer einheitlichen Lizenzgebühr für Länder mit unterschiedlichem Schutzrechtsbestand ist darzulegen, dass eine entsprechende Klausel in frei ausgehandelten Lizenzverträgen üblich ist oder aus anderen Gründen den FRAND-Kriterien entspricht. Zur Anpassung an etwaige Änderungen im Schutzrechtsbestand ist eine (in beide Richtungen offene) Änderungsklausel in den angebotenen Lizenzvertrag aufzunehmen. Ebenso sieht das Gericht eine Änderungsklausel für angezeigt, die verhindert, dass der Patentbenutzer im Falle weiterer berechtigter Lizenzforderungen übermäßig belastet wird.

Generell ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsprechung wie auch die rechtliche Diskussion zu den Implikationen der Entscheidung Huawei ./ . ZTE nach wie vor im Fluss und keineswegs abgeschlossen ist. Ein Endurteil eines Berufungsgerichts liegt bislang nicht vor; die vorangehend genannten Entscheidungen der Oberlandesgerichte Düsseldorf und Karlsruhe sind im Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens bzw. im Wege eines Hinweisbeschlusses ergangen und präjudizieren die jeweilige Endentscheidung nicht. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist erst in einigen Jahren zu erwarten.

Fazit

Bei allen Vorbehalten zeichnet sich jedoch ein Paradigmenwechsel ab. Es scheint weitgehende Übereinstimmung darin zu bestehen, dass die Entscheidung des EuGH nicht nur einen Katalog von Formalitäten aufgestellt hat, den es, ggf. im Verletzungsprozess, abzuarbeiten gilt, sondern dass sich mit den von dem EuGH aufgestellten Kriterien inhaltliche Anforderungen sowohl an das klägerische Lizenzangebot als auch an den Vortrag im Verletzungsprozess verbinden, die den klagenden Patentinhaber stärker in die Pflicht nehmen und letztlich die Darlegungslast gegenüber dem status quo ante verschieben. Oblag es bisher dem Beklagten nachzuweisen, dass das Angebot des Lizenzinhabers evident FRAND zuwider läuft, ist es nun im Regelfall an dem Kläger darzulegen, dass sein Angebot nicht ausbeuterisch und nicht diskriminierend ist. Dabei geht es nicht darum, ob die von dem Patentinhaber konkret geforderte Lizenzgebühr unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten angemessen ist¹⁰. Vielmehr geht es um eine rechtliche und vor allem kartellrechtliche Prüfung des klägerischen Angebots, ob

Oblag es bisher dem Beklagten nachzuweisen, dass das Angebot des Lizenzinhabers evident FRAND zuwider läuft, ist es nun im Regelfall an dem Kläger darzulegen, dass sein Angebot nicht ausbeuterisch und nicht diskriminierend ist.

Patentrecht

dieses angesichts der üblichen Lizenzpraxis in der Branche und der spezifischen Lizenzpraxis des Patentinhabers als fair und insbesondere nicht diskriminierend zu werten ist.

Dies erfordert allerdings, soweit nicht unabhängige Informationen zu den üblichen Konditionen und Gepflogenheiten auf dem entsprechenden Gebiet vorliegen, eine umfassende Darlegung und damit auch Offenlegung der Lizenzpolitik des Klägers, die nicht unbedingt in seinem Interesse liegt und auch vertraglichen Vereinbarungen zuwiderlaufen kann. Dies mag für manche Patentinhaber ein Grund sein, auf andere Jurisdiktionen oder alternative Streitbeilegung auszuweichen. Allerdings bildet die von dem OLG Düsseldorf in Erwägung gezogene Geheimhaltungsanordnung einen – von den Gerichten entsprechend auszugestaltenden – Rahmen¹¹, in dem sich grundsätzlich auch vertrauliche Sachverhalte erörtern lassen und wie er in ähnlicher Form aus anderen Rechtskreisen schon länger bekannt ist. Dem Beklagten gegenüber werden sich entscheidungserhebliche Informationen allerdings nicht geheimhalten lassen. Dies folgt nicht nur aus dem grundgesetzlich garantierten Rechts auf rechtliches Gehör. Man wird dem Beklagten fairerweise einen Anspruch auf Informationen zugestehen, die ihm nicht vorliegen und die ihm, unabhängig von den Angaben des Patentinhabers, eine eigene Beurteilung gestatten, ob das Angebot des Klägers den FRAND-Kriterien entspricht.

Wenn sich die Ansicht des OLG Düsseldorf durchsetzt, dass die Konformität mit FRAND vom Gericht positiv festzustellen ist, ergibt sich für den Kläger eine weitere Schwierigkeit. Er muss nämlich für das Gericht nachvollziehbar erläutern, warum sein Angebot fair und nicht diskriminierend ist. Gelingt ihm dies nicht, wird sein Unterlassungsbegehren abgewiesen. Der Umstand, dass sich Lizenzverträge aufgrund ihrer spezifischen Regelungen und Konditionen oft schwer und manchmal nicht ohne Hilfe eines Sachverständigen vergleichen lassen, geht dabei zu seinen Lasten. Dies kann im Einzelfall die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs erheblich erschweren oder sogar unmöglich machen.

Die Tendenz der deutschen Gerichte geht derzeit zu einer eher großzügigen Handhabung der formalen Erfordernisse, aber einer genauen Prüfung in der Sache. Dies ist im Interesse beider Seiten begrüßenswert. Ob es in der Sache bei den weitreichenden Anforderungen bleibt, wie sie das OLG Düsseldorf jetzt formuliert hat, wird man sehen müssen. Patentinhaber, die eine transparente Lizenzpolitik verfolgen, die sich konsistent und schlüssig darlegen lässt, sind jedenfalls im Vorteil.



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

Anmerkungen:

- 1 EuGH C-170/13 – Huawei Technologies Co. Ltd ./ ZTE Corp. u.a., Urteil vom 16. Juli 2015, ABl. C. 302, 2, deutsche Fassung berichtigt mit Beschluss vom 15. Dezember 2015
- 2 OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016, Rn. 25, OLG Düsseldorf 15 U 66/15, Beschluss vom 17. November 2016, Rn. 4
- 3 OLG Düsseldorf 15 U 36/16, Beschluss vom 9. Mai 2016, Rn. 36 und 37, dezidiert in 15 U 66/15, Beschluss vom 17. November 2016, Rn. 9
- 4 OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016, Rn. 27
- 5 OLG Mannheim 7 O 209/15, Urteil vom 1. Juli 2016, Rn. 119, 7 O 19/16, Urteil vom 17. November 2016, Rn. 86
- 6 OLG Düsseldorf 15 U 65/15, Beschluss vom 13. Januar 2016
- 7 OLG Karlsruhe 6 U 55/16, Beschluss vom 31. Mai 2016
- 8 so die Vorinstanz, vgl. LG Mannheim 7 O 96/14, Urteil vom 4. März 2016
- 9 OLG Düsseldorf 15 U 66/15, Hinweisbeschluss vom 17. November 2016.
- 10 Die gerichtliche Klärung dieser Frage wurde regelmäßig als problematisch angesehen, vgl. LG Mannheim 7 O 66/15, Urteil vom 29. Januar 2016, Rn. 55
- 11 Eine konkrete Anordnung wurde kürzlich vom 2. Zivilsenat des OLG Düsseldorf erlassen, vgl. OLG Düsseldorf 2 U 31/16, Beschluss vom 17. Januar 2017

Markenrecht

Kurskorrektur durch EuGH: Antrag auf Teilverlängerung für Unionsmarke enthält keinen impliziten Teilverzicht

Autor:

Dr. Florian Schwab,
LL.M., Lic en droit,
Rechtsanwalt

Mit Urteil vom 22. Juni 2016 hat der EuGH als höchste europäische Instanz in Markenangelegenheiten eine bisherige konstante Praxis bei der Teilverlängerung von Unionsmarken zugunsten des Markeninhabers korrigiert. Auch entgegen der Unterinstanzen im konkreten Rechtsstreit räumt der EuGH Nissan als Inhaberin der betroffenen Marke ein, eine zunächst nur für einen Teil der abgedeckten Waren verlängerte Marke zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist nach Ende der Schutzdauer, auch für die verbleibenden Waren zu verlängern. Damit kann der Inhaber eine Unionsmarke bei deren zunächst nur teilweisen Verlängerung für die dabei nicht berücksichtigten Klassen „nachlegen“, auch wenn er bereits zuvor einen Antrag auf Verlängerung für andere Klassen gestellt hat.

Im konkreten Fall hatte Nissan deren Unionsmarkeneintragung 002 188 118 (Wort / Bild CVTC) zunächst nur teilweise verlängert. Nach der daraufhin erfolgten üblichen Bestätigung des EUIPO der teilweisen Verlängerung mit Ankündigung der Löschung der verbleibenden Waren hatte Nissan noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist die Verlängerung der bisher nicht einbezogenen Waren der Klasse 9 beantragt. Nach Zurückweisung durch das EUIPO scheiterte Nissan vor der Beschwerdekammer des EUIPO ebenso wie vor dem Europäischen Gericht (EuG). Das EuG hatte zwar die von der Beschwerdekammer noch unterstützte Amtspraxis zurückgewiesen, Nissan hätte durch den nur teilweisen Verlängerungsantrag auf die nicht verlängerten Klassen implizit verzichtet (Art. 50 UMV). Dennoch hielt das EuG eine stufenweise Verlängerung für unzulässig.

Markenrecht

Unter Verweis auf die englische Fassung von Art. 47 III 3 UMV sah das Gericht die Möglichkeit der Einreichung eines Verlängerungsantrags nach dem Ablauf der ursprünglichen Frist von der Bedingung abhängig, dass während dieser Frist kein Verlängerungsantrag eingereicht worden sei.

Demgegenüber macht der EuGH den Weg für eine stufenweise Verlängerung einer Unionsmarke innerhalb der Schonfrist frei:

- Grundsätzlich sieht die UMV mit einer unbegrenzten Verlängerung einer Unionsmarke sowie einer zusätzlichen Schonfrist eine Erleichterung für den Inhaber des durch das Unionsrecht verliehenen ausschließlichen Markenrechts vor und schützt dessen wirtschaftliche Bedeutung.
- Weitere Sprachfassungen von Art. 47 III 1 UMV legen nahe, dass der Unionsgesetzgeber die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung einer Unionsmarke während der Nachfrist allein von der Zahlung einer Zuschlagsgebühr abhängig gemacht hat und nicht von der zusätzlichen Voraussetzung, dass zuvor kein Antrag auf Verlängerung eingereicht worden ist; damit ergibt sich aus Art. 47 UMV kein Verbot, zeitlich gestaffelt und auf verschiedene Waren- oder Dienstleistungsklassen bezogene Anträge auf Verlängerung einer Unionsmarke einzureichen.
- Ebenso wenig stehen Gründe der Rechtssicherheit sukzessiven Teilverlängerungsanträgen entgegen; zwar weist die Eintragung eines Teilverlängerungsantrags eine Unionsmarke im Register ab dem Tag nach Ablauf der Eintragung erga omnes einen inhaltlichen Umfang der teilverlängerten Unionsmarke aus, der durch eine Verlängerung der weiteren Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist noch erweiternd abgeändert werden kann. Allerdings muss das EUIPO einen Teilverlängerungsantrag nicht vor Ablauf der Nachfrist eintragen und kann zudem im Fall einer solchen Eintragung statt einer Entfernung bestimmter Waren- oder Dienstleistungsklassen aus dem Register Informationsmaßnahmen ergreifen, die es ermöglichen, sowohl die Rechte der Inhaber von Unionsmarken als auch die Rechte Dritter zu schützen.

Die Entscheidung betrifft eine in der Praxis häufiger als gedacht auftretende Konstellation: Ein Markeninhaber verlängert zunächst nur einen Teil einer Unionsmarke. Danach entschließt er sich – noch innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist – für eine umfassendere Verlängerung des von der Markeneintragung umfassten, nicht verlängerten Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Nach bisheriger Praxis war in einem Antrag auf nur Teilverlängerung einer Unionsmarke ein impliziter Verzicht auf die von der Teilverlängerung nicht betroffenen Waren / Dienstleistungen der Unionsmarke gesehen worden. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Teilverlängerung zu einem definitiven Verlust des restlichen Teils der Marke geführt hat. Ein „Nachjustieren“ war damit ausgeschlossen.

Fazit

Die Klarstellung des EuGH zu Gunsten des Markeninhabers ist ebenso rechtlich zutreffend wie aus Sicht des Markeninhabers zu begrüßen. Der EuGH schiebt damit einer Amtspraxis einen Riegel vor, die die Eigentumsrechte der

Markenrecht

Markeninhaber durch eine höchst zweifelhafte Interpretation als impliziter Teilverzicht abgeschnitten hat. Diese Missachtung war vermutlich der praktischen Bequemlichkeit des Amtes zu Gunsten einer raschen Registrierung der Teilverlängerung geschuldet.

Es bleibt abzuwarten, wie das Amt die Vorgabe des EuGH in die Praxis umsetzt, eine mögliche Verlängerung hinsichtlich weiterer Waren und Dienstleistungen von Unionsmarken während der Schonfrist im Markenregister zu berücksichtigen. Sollte das Amt hier die Verlängerung der Marke nicht überhaupt erst nach Ablauf des Schonfrist ins Register eintragen, ist aus der Perspektive Dritter nunmehr jedenfalls – etwa im Rahmen einer Verfügbarkeitsrecherche – bei der Eintragung nur teilverlängerter Unionsmarken zu beachten, dass scheinbar fallengelassene Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schonfrist doch noch verlängert werden können.



Autor
Dr. Florian Schwab,
LL.M., Lic en droit,
Rechtsanwalt
Büro München
schwab@boehmert.de



Standort Berlin, Kurfürstendamm

Redaktion

Dr. Björn Bahlmann
Rechtsanwalt
bahlmann@boehmert.de

Dr. Björn Engelhardt
Patentanwalt
b.engelhardt@boehmert.de

Dr. Martin Erbacher
Patentanwalt
erbacher@boehmert.de

Dr. Dennis Kretschmann
Patentanwalt
kretschmann@boehmert.de

Dr. Eckhard Ratjen
Rechtsanwalt
ratjen@boehmert.de

Dr. Michael Rüberg
Rechtsanwalt
rueberg@boehmert.de

Dr. Julian Waiblinger
Rechtsanwalt
waiblinger@boehmert.de

Kontakt

BOEHMERT & BOEHMERT
Anwaltpartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte
Hollerallee 32
D-28209 Bremen
bulletin@boehmert.de
www.boehmert.de

Standorte

Berlin
Bielefeld
Bremen
Düsseldorf

Frankfurt
Kiel
München
Potsdam

Alicante
Paris
Shanghai