

Wettbewerbs-, und Kartellrecht, Gewerblicher Rechtsschutz

Examenskurs 3. Auflage

Zu A II. Der Gewerbliche Rechtsschutz

Tabellarische Übersicht über die wichtigsten Schutzrechte:

	Schutz-gegenstand	Schutz-dauer	materielle Voraussetzungen	formelle Voraussetzungen
Patent	Technische Erfindung: <ul style="list-style-type: none"> • Erzeugnis • Verfahren 	max. 20 Jahre nach Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> • Neuheit • erfinderische Tätigkeit • gewerbliche Anwendbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung beim DPMA • Prüfung der form. und mat. Schutzvoraussetzungen • Bindung des Verletzungsgerichts: ja
Gebrauchsmuster	Technische Erfindung: Erzeugnis	max. 10 Jahre nach Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> • Neuheit • erfinderische Tätigkeit • gewerbliche Anwendbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung beim DPMA • Prüfung der formellen Schutzvoraussetzungen • Bindung des Verletzungsgerichts: nein
eingetragenes dt. Geschmacksmuster und Gemeinschaftsgeschmacksmuster	2- oder 3-dimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon	max. 25 Jahre nach Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> • Neuheit • Eigenart 	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung beim DPMA bzw. Harmonisierungsamt • Prüfung der formellen Schutzvoraussetzungen • Bindung des Verletzungsgerichts: nein
nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster	2- oder 3-dimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon	3 Jahre ab öffentlicher Zugänglichmachung innerhalb der Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Neuheit • Eigenart 	keine
eingetragene dt. Marke und Gemeinschaftsmarke	Zeichen, das zur Unterscheidung von Waren od. Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen geeignet sind	10 Jahre nach Anmeldung, aber unbegrenzt jeweils um 10 Jahre verlängerbar	<ul style="list-style-type: none"> • abstrakte Unterscheidungskraft • Fehlen der absoluten Schutzhindernisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung beim DPMA bzw. Harmonisierungsamt • Prüfung der form. und mat. Schutzvoraussetzungen • Bindung des Verletzungsgerichts: ja
Benutzungsmarke	benutztes Zeichen	unbegrenzt, solange die mat. Schutzvoraussetzungen bestehen	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzungsaufnahme • Erwerb v. Verkehrsgeltung bzw. notorischer Bekanntheit 	keine
Geschäftliche Bezeichnungen	Kennzeichen für Unternehmen oder geistige Werke	unbegrenzt, solange die mat. Schutzvoraussetzungen bestehen	Benutzung eines originär kennzeichnungskräftigen	keine

		ungen bestehen	Zeichens oder Erwerb von Verkehrsgeltung	
Urheberrecht	Werk der Literatur, Kunst oder Wissenschaft	70 Jahre nach Tod des Urhebers	persönliche geistige Schöpfung	keine

Zu B III 1 Die Abmahnung und Lösungsskizze zu Fall 2

Kurz nach dem Erscheinen der 3. Auflage hat inzwischen der Große Senat für Zivilsachen in seinem Beschluss vom 15.7.2005 (GRUR 2005, 882 ff.) zur Frage der Haftung für **unberechtigte Verwarnungen aus Immaterialgüterrechten** Stellung genommen. Auf die Problematik wurde unter B II 1 und in der Lösungsskizze zu Fall 2 (S. 19 und 106 f.) hingewiesen. Der Große Senat ist dabei der Ansicht des vorlegenden 1. Zivilsenates (GRUR 2004, 958) – m.E. zu Recht – nicht gefolgt. Danach kann die unbegründete Verwarnung aus einem Ausschließlichkeitsrecht des Gewerblichen Rechtsschutzes unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet. Die maßgebenden Gesichtspunkte sind: Die einschneidende, die Freiheit des Wettbewerbs begrenzende Wirkung eines Ausschließlichkeitsrechts verlangt nach einem Korrelat, welches sicherstellt, dass der Wettbewerb nicht über dessen Grenzen hinaus eingeschränkt wird. Diese Grenze wäre nicht mehr eingehalten, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, aus seinem Schutzrecht Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht und, wenn er den Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung des Schutzzumfangs ziehen dürfte, ohne für einen hierdurch verursachten Schaden einstehen zu müssen. Dazu kann es aber kommen, wenn der Verwarnte, insbesondere der Abnehmer seines Mitbewerbers, sich der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gebeugt hat. Der Schaden verbliebe beim Mitbewerber, während der Verwarner den zusätzlich erworbenen Gewinn behalten dürfte. Der Gleichsetzung von außergerichtlicher und gerichtlicher Durchsetzung von Schutzrechten, wie sie der 1. Senat vorgenommen hat, hält der Große Senat entgegen, dass aus diesen Gründen die Privilegierung der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes nicht auf die vorgerichtliche Verwarnung durchschlagen kann, weil diese keine Prozessvoraussetzung ist und einen erheblich geringeren Aufwand erfordert als die gerichtliche Geltendmachung von – vermeintlichen – Ansprüchen.

Zu E I 3 a) Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers

Zu der bislang stark umstrittenen Frage, ob die Durchführung von markierter Ware durch Deutschland eine markenverletzende Benutzungshandlung darstellt, hat der EuGH auf Vorlagefrage des BGH (GRUR 2005, 768 ff. – Diesel) inzwischen Stellung bezogen (GRUR 2007, 146 ff. – Diesel). Sofern mit der Verbringung in ein Land der Gemeinschaft nicht ein Inverkehrbringen der markierten Waren (Angebot und/oder Verkauf) notwendig verbunden ist, stellt ihr Transit keine Benutzungshandlung dar (ebenso EuGH GRUR 2006, 146 Rn. 61 – Class International). Die bloße Gefahr, dass die Waren nicht in ihrem Zielland ankommen und eventuell in Deutschland unbefugt in den Verkehr gelangen, reicht danach nicht für die Annahme aus, dass die Durchführung die wesentlichen Funktionen der Marke in Deutschland beeinträchtigt. Rechtswidrig hergestellte Exemplare können jedoch nach der Rspr. des EuGH zum Markenrecht durch den Zoll auch auf dem

Transitweg gemäß Art. 1 der EG-VO 3295/94, die inzwischen mit Wirkung vom 1.7.2004 durch die EG-VO1383/2003 (ABl.EG 03/L 196/7) ersetzt wurde, beschlagnahmt werden, wenn es sich um aus einem Drittstaat eingeführte Waren handelt, die in einen anderen Drittstaat durchgeführt werden sollen (EuGH GRUR Int. 2000, 748 Rn. 26 ff. – Polo/Lauren; EuGH GRUR Int. 2004, 317 Rn. 54 – Rolex).

Zu E I 3 b) Verwechslungsgefahr

Zur Frage der Zeichenähnlichkeit hat der EuGH in der Entscheidung „Thomson Life“ (GRUR 2005, 1043 ff.) die sog. Prägetheorie des BGH leicht modifiziert. Der BGH hat diese Wendung in seine Rechtsprechung inkorporiert (GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz): Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen sind diese jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck zu vergleichen. Dies schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine komplexe Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständige kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer prioritätsälteren Marke oder Kennzeichnung kann nämlich auch das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Eine selbstständig kennzeichnende Stellung kann einem Bestandteil vornehmlich dann zu kommen, wenn es im Zusammenhang mit einem Wortbestandteil steht, den der Verkehr als eine Bezeichnung des Unternehmens erkennt (BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).

Zu B II 2 Passivlegitimation

Die **Lehre von der Störerhaftung** ist von der Literatur angegriffen, die den Schuldner des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs auf die Beteiligungsformen des § 830 BGB eingrenzen möchte (vor allem *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, § 8 Rn. 2.15ff.). Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der BGH auf diese Linie einschwenken könnte (vgl. BGH GRUR 2003, 969 = NJW-RR 03, 1685 – Ausschreibung von Vermessungsleistungen). Diesen Schwenk scheint der BGH in Fällen des Verhaltensunrechts in der ganz neuen Entscheidung „Jugendgefährdende Medien bei eBay“ (GRUR 2007, 890) zumindest teilweise vollzogen zu haben. Er wählt dabei einen anderen dogmatischen Ansatzpunkt, indem er aus § 3 UWG allgemeine Verkehrspflichten für Unternehmen ableitet, die durch ihr Handeln im geschäftlichen Verkehr die ernsthafte Gefahr begründen, dass Dritte durch das Wettbewerbsrecht geschützte Interessen von Marktteilnehmern verletzen. Diese Gefahr muss im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren begrenzt werden. Die Verkehrspflicht konkretisiert sich meist als Prüfungspflicht. Wer gegen diese wettbewerbliche Verkehrspflicht verstößt, ist **neben dem handelnden Dritten Täter** einer unerlaubten Wettbewerbshandlung. Im entschiedenen Fall bedeuten diese Grundsätze, dass die Internet-Plattform eBay verpflichtet ist, konkrete jugendgefährdende Angebote, von denen sie Kenntnis erlangt hat, unverzüglich zu sperren und Vorsorge zu treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen kommt. Sollte sich dieser neue Ansatz durchsetzen, wird sich die Diskussion auf die Konkretisierung der wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflichten verlagern, ohne dass sich an den

Ergebnissen Entscheidendes ändert. Offen bleibt insbesondere, ob die (Neben-) Täterhaftung wegen Verletzung wettbewerblicher Verkehrspflichten auch dann eingreift, wenn etwa aus Gefälligkeit eine Einrichtung (z.B. Telefon-, Fax-, Internetanschluss) überlassen wird, die dann zu einer unlauteren Wettbewerbshandlung genutzt wird. Im Fall der Verletzung von Immaterialgüterrechten, die absolute Rechte sind, hält der BGH an der Störerhaftung jedoch uneingeschränkt fest (BGH GRUR 2007, 708 Rn. 40 – Internet-Versteigerung II). Diese ausgesprochen examansrelevante Problematik wird in der im März 2008 erscheinenden 4. Aufl. des Examanskurses im Rahmen eines neuen Lösungsfalles eingehend behandelt. Zur Diskussion des neuen Ansatzes s. auch *Ahrens* WRP 2007, 1281 ff. und *Köhler* GRUR 2008, 1 ff.