

## Landmark Decisions

### Eine Auswahl aus der Praxis von rospatt osten pro ss

Dargestellt sind veröffentlichte Urteile des Bundesgerichtshofs und anderer wichtiger Spruchkörper, mit denen der Rechtsprechung richtungsweisende Impulse gegeben worden sind. Als Prozeßbevollmächtigte der obsiegenden oder unterlegenen Partei haben die Anwälte von rospatt osten pro ss in zumindest einer Instanz die Argumente bzw. Gegenargumente entwickelt und so zur Fortbildung des Rechts beigetragen.

### Gewerblicher Rechtsschutz – Allgemeines

Steroidbeladene Körner – BGH Mitt. 2011, 100 = NJW-RR 2011, 338

Die Entscheidung beschäftigt sich mit Schadenersatzansprüchen wegen Vollstreckung eines erstinstanzlichen Urteils, welches später abgeändert wird. Stellt der Patentinhaber nach Erlaß eines für ihn positiven erstinstanzlichen Urteils die Sicherheit zur Vollstreckung des Urteils, haftet er grundsätzlich für den Vollstreckungsschaden. Etwas anderes gilt nur, wenn und soweit sich der Patentinhaber dem Schuldner gegenüber mit der erforderlichen Deutlichkeit verbindlich verpflichtet, keine Rechte aus dem Urteil herzuleiten.

Hubkippvorrichtung / Lifter – OLG Düsseldorf Mitt 2006, 129 = InstGE 5, 251

Das OLG Düsseldorf stellt in dieser Entscheidung die Bedeutung der Ursächlichkeit zwischen Verletzungshandlung und Verletzergewinn heraus. Es müsse in jedem Einzelfall ermittelt werden, zu welchem Anteil der Verletzergewinn tatsächlich auf die Schutzrechtsverletzung zurückgeführt werden könne. In der Praxis führt dieses Urteil dazu, daß die Folgen der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH (s.u.), die laut OLG Düsseldorf grundsätzlich auch für das Patentrecht Anwendung findet, deutlich abgemildert werden, so daß es nicht zu exorbitanten Schadenersatzzahlungen kommt.

#### Abstreiferleister – BGH GRUR 2002, 787

Der BGH bestätigt zunächst den Grundsatz, daß die Rechtskraft eines Urteils, mit dem ein auf vertraglicher Grundlage geltend gemachter Zahlungsanspruch abgewiesen wird (hier: unwirksamer Know-how-Vertrag), auch konkurrierende Anspruchsgrundlagen erfaßt, die das Gericht übersehen hat (z.B. Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung). Eine Ausnahme läßt er allerdings zu, wenn in dem rechtskräftigen Urteil unmißverständlich zum Ausdruck kommt, daß über eine bestimmte Anspruchsgrundlage keine Entscheidung getroffen werden sollte.

#### Gemeinkostenanteil – BGH GRUR 2001, 329

Der BGH gibt seine bisherige Rechtsprechung zur Berechnung des Schadensersatzes nach dem Verletzergewinn auf. Durch den Ansatz von Gemeinkosten rechneten die Verletzer häufig einen Verlust vor. Gemeinkosten sind jetzt nur noch im Ausnahmefall abzugsfähig. Das Schadensersatzrisiko des Verletzers ist erheblich gestiegen.

#### Druckbalken – BGH GRUR 1985, 512

Der BGH gewährt einem Schutzrechtsinhaber die Möglichkeit, vom angeblichen Verletzer die Besichtigung des angeblichen Verletzungsgegenstandes gemäß § 809 BGB zu verlangen. Mit der Entscheidung „Faxkarte“ aus dem Jahre 2002 hat der BGH diese Rechtsprechung durch Lockerung der bislang geltenden strengen Anforderungen weiterentwickelt.

### **Patentrecht**

#### Rohrschweißverfahren – BGH GRUR 2007, 773

Diese Entscheidung zur mittelbaren Patentverletzung beschäftigt sich mit einer Fallgestaltung, in welcher ein patentiertes mehrstufiges Verfahren auf verschiedenen Handelsstufen durchgeführt wird, wobei diejenigen Personen, die den ersten Teil des Verfahrens durchführen, eine Lizenz besitzen, diejenigen, die ein Mittel zum Durchführen des zweiten Teils in Verkehr bringen, jedoch nicht.

#### Haubenstretchautomat – BGH GRUR 2007, 679

In dieser weiteren Entscheidung zur mittelbaren Patentverletzung präzisiert der BGH die Anforderungen an die Offensichtlichkeit der Bestimmung zur patentgemäßen Benutzung durch den Dritten. Des weiteren befaßt sich die Entscheidung mit der Einschränkung des Unterlassungsanspruches bei Mitteln, die auch patentfrei eingesetzt werden können. Schließlich erläutert der BGH die Grundsätze bei der Ermittlung des vom mittelbaren Patentverletzer zu leistenden Schadensersatzes und den Umfang des entsprechenden Rechnungslegungs- und Auskunftsanspruches.

#### Antriebsscheibenaufzug – BGH GRUR 2005, 848

Im Anschluß an die Luftheizgerät-Entscheidung (siehe unten), präzisiert diese weitere richtungsweisende Entscheidung zur mittelbaren Patentverletzung zum einen die Auslegung der objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 10 PatG, wonach der Lieferant wissen oder es aufgrund der Umstände offensichtlich sein muß, daß das Mittel „zur Benutzung der Erfindung geeignet und bestimmt“ ist, und erläutert die Anforderungen, die an den Nachweis dieser Tatbestandsmerkmale gestellt werden, wenn das Mittel auch patentfrei benutzt werden kann. Zum anderen legt der BGH fest, welchen Schaden der mittelbare Verletzer dem Patentinhaber ersetzen muß.

#### Schneidmesser II – BGH GRUR 2002, 519

Die Entscheidung ist eines von fünf gleichzeitig ergangenen Urteilen des BGH, die grundsätzliche Ausführungen zum Patentschutz unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz und zum Schutzzumfang bei Zahlen- und Maßangaben enthalten.

#### Luftheizgerät – BGH GRUR 2001, 228

Der BGH formuliert die zur Zeit gültigen Maßstäbe für die Feststellung einer mittelbaren Patentverletzung, insbesondere zur Verwirklichung des subjektiven Tatbestandes (Vorsatz) und zur Berücksichtigung von Erfahrungen des täglichen Lebens.

#### Spannschraube – BGH GRUR 1999, 909

In dieser Entscheidung finden sich wesentliche Präzisierungen zur Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten. Unter Einbeziehung von Aufgabe und Lösung wird stärker als bisher die besondere Bedeutung einer funktionalen Betrachtungsweise betont. Außerdem wird festgestellt, daß der Inhalt der im Patent verwendeten Begriffe aus dem Patent heraus zu bestimmen ist und vom allgemeinen Verständnis abweichen kann (Patentschrift als „eigenes Lexikon“).

#### Befestigungsvorrichtung II – BGH GRUR 1991, 436

Die Entscheidung enthält die noch heute gültigen Abgrenzungskriterien dazu, wann eine abhängige Erfindung vorliegt und wann eine ihrerseits patentierte Verletzungsform auch nach der Äquivalenzlehre nicht in den Schutzbereich des Patents fällt.

#### Ethofumesat – BGH GRUR 1990, 997

Der BGH befaßt sich mit der Frage, ob dem Benutzer eines Patents vor Einführung des § 11 PatG 1981 ein Versuchsprivileg zustand. Unter dem Gesichtspunkt der Folgenbeseitigung einer fortwirkenden Rechtsbeeinträchtigung gemäß § 1004 BGB bejaht er eine zeitliche Erstreckung des Patentschutzes bei patentverletzenden Vorbereitungshandlungen, die einen alsbaldigen Marktzutritt nach Ablauf der Patentschutzdauer ermöglichen sollen. Es handelt sich um die Vorläuferentscheidung zu den weiteren BGH-Urteilen „Klinische Versuche I und II“ (GRUR 1996, 109 und Mitt 1997, 253) und der BVerfG-Entscheidung „Klinische Versuche“ (GRUR 2001, 43), an denen rospatt osten pross ebenfalls beteiligt war.

#### Befestigungsvorrichtung I – BGH GRUR 1987, 280

Der BGH stellt fest, daß die Regel, wonach bei der Auslegung des Patents nur solcher Stand der Technik berücksichtigt werden darf, welcher in der Patentschrift erwähnt ist, bei der Ermittlung des Schutzbereichs unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz nicht gilt.

#### Schießbolzen – BGH GRUR 1979, 149

Mit dieser Entscheidung stellt der BGH klar, daß reine Zweckangaben innerhalb eines Vorrichtungsanspruchs nicht schutzbereichsbeschränkend wirken.

Metronidazol – BGH GRUR 1975, 425

Der BGH bestimmt in einer Grundsatzentscheidung die Voraussetzungen zur Verwirklichung von Verfahrensansprüchen mit äquivalenten Mitteln.

### **Markenrecht**

audison – BGH GRUR 2008, 611 = GRUR Int. 2009, 257

Der BGH beantwortet eine Reihe von offenen Fragen zur rechtswidrigen Agentenmarke. So stellt er fest, daß die Ansprüche aus §§ 11, 17 MarkenG auch dann bestehen, wenn der Geschäftsherr im Zeitpunkt der Agentenanmeldung zunächst lediglich über eine ausländische Markenmeldung verfügt. Als Agent/Vertreter kommt jeder Absatzmittler in Betracht, den gegenüber dem Geschäftsherrn zumindest eine Nebenpflicht zur Interessenwahrnehmung trifft.

Das Prinzip der Bequemlichkeit – EuGH GRURInt 2005, 224

Erstmals beschäftigt sich der EuGH mit der Markenfähigkeit und Unterscheidungskraft von Werbeslogans. Das EuG hatte der Klage des Anmelders auf Eintragung stattgegeben (GRUR 2002, 258) und festgestellt, daß an Slogans keine strengeren Maßstäbe zu stellen sind als an sonstige Kennzeichen. Der EuGH hat das Rechtsmittel des HABM zurückgewiesen und damit die Registrierung von Werbeslogans als Marken im Grundsatz bestätigt.

stüssy/stüssy II – BGH GRUR 2000, 879 und GRUR 2004, 156

In diesem Rechtsstreit ging der Markeninhaber gegen den Vertrieb von Originalware vor, die nach seiner Darstellung ohne Autorisierung in die EU bzw. den EWR importiert worden war. Nach einer Vorlageentscheidung des EuGH (GRUR 2003, 512) legte der BGH neue Grundsätze zur Beweislastverteilung in derartigen Fällen fest.

Companyline – EuGH GRUR 2003, 58

Mit dieser zweiten Entscheidung zur Unterscheidungskraft von Gemeinschaftsmarken gibt der EuGH seine großzügige Linie aus der ersten Entscheidung „Baby-Dry“ von 2001 wieder auf. Er stellt dabei klar, daß die Würdigung von Tatsachen einer Kontrolle durch den EuGH ausnahmsweise nur dann zugänglich ist, wenn deren Würdigung durch das EuG den Sachvortrag entstellt.

1, 2, 3 im Sauseschritt – BGH GRUR 2002, 1083

Der BGH stellt zunächst fest, daß die Kennzeichnungskraft als Marke eingetragener geflügelter Worte grundsätzlich nicht anders zu beurteilen ist als die Kennzeichnungskraft anderer Kennzeichen. Gleichwohl kann ein bestimmter Bedeutungsgehalt, der mit dem geflügelten Wort einhergeht, eine Verwechslungsgefahr ausschließen, wenn der Bedeutungsgehalt des angegriffenen Kennzeichens davon abweicht.

Tiffany II – BGH GRUR 2002, 1079

Der BGH begründet die Warengleichartigkeit/-ähnlichkeit von Schmuck einerseits und augenoptischen Erzeugnissen (Brillengestelle) andererseits. Das Urteil steht in einer Reihe von Entscheidungen, die nach der „Canon“-Entscheidung des EuGH die Wende der BGH-Rechtsprechung hin zu einem absoluten Ähnlichkeitsbegriff bei Waren/Dienstleistungen markiert.

Fabergé – BGH GRUR 2002, 340

Im Anschluß an die Chevy-Entscheidung des EuGH verlangt der BGH für die Bekanntheit einer Marke nicht, daß die Marke einem bestimmten Prozentsatz des maßgebenden Publikums bekannt ist. Statt dessen sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls (Marktanteil, Benutzung und Investitionen) im Rahmen einer Gesamtabwägung zu berücksichtigen.

EuroHealth – EuG GRUR 2001, 835

Das EuG erkennt die Eintragung des Zeichens „EuroHealth“ als Gemeinschaftsmarke für Finanzdienstleistungen an. Es tritt damit der Auffassung entgegen, daß die Kombination einer beschreibenden Angabe mit dem Zeichen „Euro“ von einem Schutz als Marke grundsätzlich ausgeschlossen ist.

Drei-Streifen-Kennzeichnung – BGH GRUR 2001, 158

Der BGH weitet den Schutzzumfang der adidas-Streifen auf eine Zwei-Streifen-Verzierung aus. Er geht davon aus, daß der Verbraucher wegen der großen Bekanntheit der adidas-Streifen auch in solchen abweichenden Verzierungen eine markenmäßige Benutzung erkennt. Die Entscheidung „adidas/Fitneßworld“ des EuGH von 2003 (GRUR 2004, 58) liegt auf derselben Linie.

Aral/Blau I – BPatG GRUR 1999, 61

Mehrere Senate des Bundespatentgerichts hatten die Eintragung abstrakter Farbmarken zunächst abgelehnt. Mit dieser Entscheidung gelang es, eine Änderung dieser Rechtsprechung herbeizuführen. Inzwischen hat der EuGH in der „Libertel“-Entscheidung (GRUR 2004, 858) die Eintragungsfähigkeit von Farbmarken bestätigt und damit eine der umstrittensten Fragen des Markenrechts geklärt.

### **Designschutz / Urheberrecht**

Holzstühle – BGH GRUR 1996, 767

Der BGH stellt Grundregeln für die differenzierte Prüfung von Neuheit und Eigentümlichkeit eines Geschmacksmusters auf.

Cartier-Armreif – BGH GRUR 1994, 630

Der BGH gewährt den Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von Nachahmungen, der mit dem Produktpirateriegesetz von 1990 für die immateriellen Sonderrechte eingeführt wurde, erstmals auch beim wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz. Der Anspruch wird auf ausländische Lieferanten und Abnehmer erstreckt.

Beschlagprogramm – BGH GRUR 1986, 673

Der BGH spricht wiederkehrenden charakteristischen Merkmalen eines Produktprogramms einen eigenständigen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz zu.

Stahlrohrstuhl II – BGH GRUR 1981, 820

Wer den Schutz nach dem Urheberrecht unter Berufung auf vorbekannten Formenschutz in Abrede stellt, hat das konkrete Aussehen dieses Formenschutzes darzulegen und zu beweisen.

Leuchtenglas – BGH GRUR 1981, 273

Der BGH bekräftigt seine Rechtsprechung, wonach einem in sich geschlossenen Teil einer komplexen Gestaltungsform ein eigener Schutz nach dem GeschmacksmusterG gewährt werden kann (sog. Elementenschutz).

Haushaltsschneidemaschine I + II – BGH GRUR 1978, 168; GRUR 1981, 269

In einem mit zwei Revisionsurteilen durch fünf Instanzen geführten Rechtsstreit erkennt der BGH den Schutz eines in bestimmter Weise proportionierten Gehäuses in Quaderform nach dem GeschmacksmusterG an. Er bekräftigt dabei seine Rechtsprechung, wonach Formgestaltungen mit technischer Funktion der Schutz gegen Nachbildung allenfalls dann vorenthalten bleibt, wenn sie objektiv und ausschließlich technisch bedingt sind.

Dreifachkombinationsschalter – BGH GRUR 1975, 81

Der BGH hält an dem Grundsatz fest, daß an die schöpferische Eigenart von Geschmacksmustern keine zu niedrigen, gleichwohl aber deutlich geringere Anforderungen zu stellen sind als bei einem urheberrechtlich geschützten Kunstwerk. Dabei macht er deutlich, daß dieser Grundsatz auch für eine Formgestaltung gilt, die aus der Kombination vorbekannter Elemente besteht.

Elektroschalter – BGH GRUR 1974, 406

Der BGH präzisiert die Entscheidung „Straßenleuchte“ von 1961, wonach die Übereinstimmung mit dem Geschmacksmuster den subjektiven Nachahmungstatbestand auch dann indiziert, wenn der Nachahmer keine Kenntnis vom geschützten Original hatte. Er stellt klar, daß ein derartiger Anschein nicht besteht, wenn zweifelhaft ist, ob das Original im Zeitpunkt der Schaffung des beanstandeten Erzeugnisses bereits in den Verkehr gelangt war.

Stahlrohrstuhl I – BGH GRUR 1961, 635

Der hinterbeinlose Stahlrohrstuhl (Freischwinger) von Mart Stam wird vom BGH als eine ästhetische Leistung vom Rang eines Kunstwerks anerkannt. Für die Beurteilung der Eigenschaft als Kunstwerk kommt es allein auf die Verhältnisse und Anschauungen an, die im Zeitpunkt der Werkschaffung geherrscht haben.

Hummel-Figuren I-III – BGH GRUR 1952, 516; GRUR 1961, 581; GRUR 1970, 250

In dieser Entscheidungsreihe entwickelt der BGH die Grundlagen zum Schutz der Gestaltung von Kinder-Charakteren nach Urheberrecht, Geschmacksmusterrecht und ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sowie zu ausschließlichen Nutzungsbefugnissen religiöser Kongregationen an Urheberrechten ihrer Mitglieder.

## **Wettbewerbsrecht**

Umsatzsteuererstattungs-Modell – BGH GRUR 2006, 511

Der BGH setzt mit dieser Entscheidung die Lockerung der wettbewerbsrechtlichen Anforderungen im Bereich der Werteklamme fort. Ein wettbewerbswidriges übertriebenes Anlocken wird nur noch angenommen, wenn der vom Werbenden angebotene Vorteil geeignet ist, einen so starken Einfluß auf den Verbraucher auszuüben, daß die freie Entscheidung des Verbrauchers beeinträchtigt wird. Zudem grenzt der BGH den Begriff des erlaubnispflichtigen Kreditgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KWG vom Kreditbegriff nach anderen Vorschriften ab.

Preiskampf – BGH GRUR 1990, 371

Zum Schutz der Mitbewerber untersagt der BGH die wechselseitige Preisunterbietung von zwei marktstarken Unternehmen mit Angeboten unter Einstandspreis („Preisschaukelei“).

Metro I-III, V – BGH GRUR 1978, 173; GRUR 1979, 411; GRUR 1990, 617; GRUR 2001, 846

Mit diesen Entscheidungen legt der BGH Zulässigkeitschranken des Handels mit Waren für den privaten Gebrauch in Großhandelsgeschäften fest und bestimmt Organisationspflichten des Großhandels zur Vermeidung von Privatkäufen.

## **Kartellrecht**

Standard-Spundfaß – BGH GRUR 2004, 966

Der BGH etablierte in dieser Entscheidung erstmals einen Anspruch auf eine Zwangslizenz an einem Patent außerhalb der patentrechtlichen Spezialnorm des § 24 PatG. Die Entscheidung ist von größter Bedeutung in Fällen, in denen die Lehre eines Patents Eingang in eine Industrienorm gefunden hat.

Polyferon – BGH GRUR 1996, 190

Dies ist die bislang einzige Entscheidung des BGH zur Zwangslizenz nach § 24 PatG.

## **Prozeßrecht**

Magnetowiderstandsensor – BGH GRUR 2011, 359

In dem zu entscheidenden Fall wurde der Kläger in einem Nichtigkeitsverfahren durch einen Streithelfer unterstützt. Im Berufungsverfahren kam eine außergerichtliche Einigung zwischen dem Kläger und dem Beklagten zustande. Der Streithelfer war in diese Einigung nicht einbezogen. Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob der Streithelfer das Nichtigkeitsverfahren nach Rücknahme der Berufung des Klägers selbstständig fortführen kann. Dieses Recht räumt der Bundesgerichtshof dem Streithelfer nur dann ein, wenn er dem Rechtsstreit vor Ablauf der Berufungsfrist beigetreten ist und selbst Berufung eingelegt hat.

Mykoplasmenachweis – BGH GRUR 2008, 280

In dieser Entscheidung präzisiert der Bundesgerichtshof die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Berufungsbegründungsfrist im Nichtigkeitsverfahren und nimmt zu den Sorgfaltspflichten des Anwalts bei der Verwendung einer Anwaltssoftware Stellung.

GAT ./ LuK – EuGH Mitt. 2006, 361

Nach dieser Entscheidung darf ein Gericht innerhalb der EU nicht über die Wirksamkeit eines Patents in einem anderen Mitgliedsstaat der EU entscheiden, auch nicht im Zusammenhang mit einer Patentverletzungsklage. Gemeinsam mit dem Urteil in der Sache Roche ./ Primus bedeutet diese Entscheidung im Ergebnis das „Aus“ für Cross-Border Patentverletzungsverfahren, weil der Beklagte lediglich die Einrede der Unwirksamkeit des Klagepatents erheben muß, um die Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts zu begründen.

Euro-Einführungsrabatt – BGH GRUR 2004, 264

Der BGH beendet einen jahrzehntelangen Streit in der Instanzrechtsprechung zur Festsetzung von Ordnungsmitteln nach Erledigung der Hauptsache. Er stellt klar, daß Verstöße gegen ein Unterlassungsgebot dann nicht mehr mit Ordnungsmitteln geahndet werden können, wenn die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben und die Erledigung dabei nicht auf die Zeit nach dem zu ahndenden Verstoß beschränkt worden ist.

Unzulässige Verletzungsklage – BVerwG Mitt 2001, 136

Mit der Erhebung von Patentverletzungsklagen vor dem Verwaltungsgericht hatte rospatt osten pross ein Abwehrmittel gegen sog. Torpedoklagen entwickelt. Die Rechtshängigkeit der Verletzungsklage in Deutschland wurde damit auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung vorverlegt. Diese Maßnahme hat einer Anfechtung vor dem Bundesverwaltungsgericht standgehalten. Der europäische Gesetzgeber hat die Problematik erkannt und mit der Neuregelung in Art. 30 Ziff. 1 EuGVO einer sinnvollen Lösung zugeführt.