

Landmark Decisions

Eine Auswahl aus der Praxis von rospatt osten pross

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

Patentrecht

Übertragungsleistungssteuerungsverfahren – BGH GRUR 2022, 813

Der BGH präzisiert in dieser Entscheidung die Voraussetzungen, die im Hinblick auf eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung gelten. Die in der Patentbeschreibung enthaltenen Angaben müssen dem Fachmann wenigstens so viel an technischer Information vermitteln, dass er sein Fachwissen und Fachkönnen ergänzend für die Ausführung der Erfindung heranziehen kann. Dazu muss die Patentschrift zumindest ansatzweise erkennen lassen, durch welche Mittel und auf welche Weise die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Diesem Erfordernis ist nicht genügt, wenn die Patentschrift lediglich stichwortartig ein abstraktes Ziel vorgibt, ohne auch nur andeutungsweise darüber Aufschluss zu geben, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

Sicherheit von Transaktionen zwischen informationsverarbeitenden Systemen – BGH MMR 2020, 233

In diesem Nichtigkeitsberufungsverfahren war zu entscheiden, welche Lösung für den Fachmann bei der Kombination zweier Dokumente nahegelegen hat, wenn in beiden Dokumenten jeweils unterschiedliche Vorgehensweisen zur Erhöhung der Sicherheit von Transaktionen vorgeschlagen werden: Der Austausch der einen Lösung durch die andere, oder eine Kombination beider Lösungen.

Cer-Zirkonium-Mischoxid I + II – BGH GRUR 2019, 713 und 718

In zwei Fällen betreffend Patente aus dem Bereich der Zusammensetzungen, die als Ausgangsmaterial für 3-Wege-Katalysatoren dienen, hatte der BGH über verschiedene grundsätzliche Fragen betreffend die Ausführbarkeit bei einseitig offenen Wertebereichen und die Nacharbeitung von Versuchen aus dem Stand der Technik zu entscheiden.

Beschichtungsverfahren – BGH GRUR 2016, 1257

Diese Entscheidung entwickelt die Rechtsprechung zu Gebrauchsvorteilen in der Miterfindergemeinschaft weiter. Wenn Miterfindern gemeinschaftlich Rechte an der Erfindung zustehen, dann ist die nur im eigenen Namen vorgenommene Patentanmeldung durch einen Miterfinder nicht gerechtfertigt. Dadurch wird das Recht der anderen Miterfinder an der Erfindung als absolutes Rechtsgut verletzt. Der übergangene Miterfinder kann Schadensersatz verlangen, was einen Ausgleich für Gebrauchsvorteile einschließt.

Kfz-Stahlbauteil – BGH GRUR 2016, 265

Der BGH präzisiert seine Rechtsprechung zur Patentvindikation. Der Patentanspruch ist zunächst auszulegen und dann zu vergleichen mit dem schöpferischen Beitrag, den der Vindikationskläger für sich in Anspruch nimmt. Dabei ist zu untersuchen, inwieweit die Lehre des Patentanspruchs mit derjenigen übereinstimmt, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Die schöpferische Förderung muss nicht notwendigerweise Eingang in den Patentanspruch gefunden haben. Es kann ausreichen, wenn damit auf dem Wege zur endgültigen Gestalt der Erfindung beigetragen wurde.

Rotorelemente – BGH GRUR 2015, 875

Mit dieser Entscheidung betont der BGH die Notwendigkeit der Auslegung des Patentanspruchs vor der weiteren Prüfung. Die Ermittlung des Sinngehalts des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche kann – in diesem Fall sogar abweichend von dem für sich genommen eindeutigen Wortlaut – ergeben, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander ausgetauscht zu verstehen sind.

Entsperrbild – BGH GRUR 2015, 1184

Die Entscheidung betrifft die Frage, wann Merkmale eines Patentanspruchs, die Anweisungen zur Wiedergabe von Informationen enthalten, bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen sind, weil sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen. Anweisungen zur Vermittlung bestimmter Inhalte, die nur auf die menschliche Vorstellung oder Verstandestätigkeit einwirken sollen, können die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Palettenbehälter III – BGH GRUR 2012, 1122

Der BGH präzisiert seine Rechtsprechung zur Gleichwirkung bei der Äquivalenzprüfung. Wenn sich dem Patentanspruch durch Auslegung Mindestanforderungen an die Quantität oder Qualität einer bestimmten Lösung entnehmen lassen, dann ist ein abgewandeltes Mittel, das diesen Anforderungen nicht gerecht wird, nicht als gleichwirkend anzusehen. Es fällt auch nicht als verschlechterte Ausführungsform in den Schutzbereich des Patents.

Palettenbehälter II – BGH GRUR 2012, 1118

Es handelt sich um eine Grundsatzentscheidung zur Abgrenzung zwischen erlaubtem bestimmungsgemäßem Gebrauch und patentverletzender Neuherstellung. Maßgeblich für die Beurteilung ist laut BGH die Verkehrsauffassung. Wird der Palettenbehälter als wertlos angesehen, wenn seine Innenblase ausgetauscht werden muss, so ist der Austausch patentverletzende Neuherstellung. Rechnet der Verkehr jedoch damit, dass die Innenblase während der Lebensdauer des Palettenbehälters ausgetauscht werden wird, so ist zu prüfen, ob sich in der Innenblase die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln.

Winkelmesseinrichtung – BGH GRUR 2011, 40

In dieser Entscheidung akzeptiert der Bundesgerichtshof erstmals die Disclaimer-Lösung in Fällen der „unentrinnbaren Falle“, in denen der Anspruch eines erteilten Patents ein Merkmal enthält, welches den Schutzbereich unzulässig erweitert. Die Entscheidung wurde inzwischen für deutsche Teile Europäischer Patente bestätigt (GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung).

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 zurzeit 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

TESTAROSSA – Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union v. 22.10.2020, C-720/18 und C-721/18

In einer wegweisenden Grundsatzentscheidung beantwortet der Gerichtshof im Vorabentscheidungsverfahren Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke. Die für eine Gruppe von Waren und deren Einzelteile eingetragene Marke wird grundsätzlich für alle zu dieser Gruppe zählenden Waren und Einzelteile rechtserhaltend benutzt, wenn sie nur für bestimmte Waren (wie hochpreisige Luxusportwagen) oder nur für Einzelteile oder Zubehör einiger dieser Waren benutzt worden ist, es sei denn, der Verbraucher sieht darin eine selbständige Untergruppe. Eine Marke kann von ihrem Inhaber auch dadurch ernsthaft benutzt werden, dass er gebrauchte Waren vertreibt, die unter der Marke in den Verkehr gebracht wurden, oder indem er unter der Marke Dienstleistungen anbietet. Die Benutzung einer Marke in der Schweiz kann aufgrund des deutsch-schweizerischen Abkommens von 1892 als rechtserhaltende Benutzung einer deutschen Marke zu berücksichtigen sein.

CORNEREYE – Urteil des Gerichts der Europäischen Union v. 5. März 2020, T-688/18

Das Gericht hebt eine Entscheidung der EUIPO Beschwerdekammer zur Verwechslungsgefahr bei kennzeichnungsschwachen Marken auf. Die Übereinstimmung der Zeichen CORNEREYE und BACKEYE in dem letzten beschreibenden Bestandteil „EYE“ genüge nicht, um eine visuelle und klangliche oder konzeptionelle Ähnlichkeit zwischen den in ihren Anfangsteilen unähnlichen Zeichen anzunehmen. Offengelassen hat das Gericht die Frage, ob eine im Vereinigten Königreich ggf. erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angesichts des Brexits überhaupt berücksichtigungsfähig sei.

BretarisGenuair – BGH GRUR 2017, 1160

In einem wichtigen Urteil präzisiert der BGH die Grenzen des zulässigen Parallelimports. Der Markeninhaber kann den Parallelvertrieb eines unionsweit zugelassenen Arzneimittels wegen Verstoßes gegen Kennzeichnungsvorschriften des deutschen Arzneimittelgesetzes verbieten, und zwar auch dann, wenn der Parallelvertrieb der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) angezeigt wurde. Die von der EMA erteilten Notifikationsbescheinigungen sind keine Verwaltungsakte, die den Parallelvertrieb unter der angezeigten Kennzeichnung gestatten. Der Parallelimporteure kann sich nicht auf Erschöpfung berufen.

acopat – Urteil v. 23. September 2009, EuG T-409/07

Das Gericht der Europäischen Union stellt in dieser Entscheidung einige interessante Leitfäden für den Nachweis einer ernsthaften Benutzung einer Marke auf.

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.

The Colour of Elegance – BGH GRUR 2005, 581

Der BGH befasst sich erstmals mit der Bösgläubigkeit als Nichtigkeitsgrund gemäß Art. 51 (1) (b) GMV (jetzt Art. 52 (1b) UMV). Er stellt fest, dass eine Behinderungsabsicht nicht gegeben ist, solange die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Markenanmelders im Vordergrund steht. Von letzterem sei auszugehen, wenn die angemeldete Marke ein bestehendes Kennzeichenrecht im Sinne einer „Markenfamilie“ fortschreibt. Eine Behinderung als Nebeneffekt wird nicht toleriert.

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. Stattdessen 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

Front Kit II – EuGH v. 28.10.2021, C-123/20

ros patt ost en pro ss setzt für einen berühmten Sportwagenhersteller beim EuGH eine Änderung der ständigen deutschen Rechtsprechung durch, die nun allen Designschaffenden zu einem flexiblen Schutz gegen die Nachahmung von Teilbereichen ihrer Designs verhilft. In einer Grundsatzurteil lässt der Gerichtshof den Schutz von Teilbereichen einer Erscheinungsform durch nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit geringen Voraussetzungen zu. Der Gerichtshof erkennt an, dass durch die Offenbarung eines Gesamterzeugnisses eine Vielzahl nicht eingetragener Geschmacksmuster an Teilbereichen des Gesamterzeugnisses entstehen kann. Anders als von der deutschen Rechtsprechung bislang vorausgesetzt, ist weder eine eigenständige Offenbarungshandlung in Bezug auf den jeweiligen Teilbereich notwendig, noch muss der Teilbereich eine gewisse Eigenständigkeit und Geschlossenheit der Form aufweisen. Es genügt vielmehr, dass der Teilbereich bei der Offenbarung des Gesamterzeugnisses eindeutig erkennbar und durch Linien, Konturen, Farben, die Gestalt oder eine besondere Oberflächenstruktur klar abgegrenzt ist.

Front Kit – BGH GRUR 2020, 392

Das OLG Düsseldorf versagte Bereichen der Frontpartie eines neuen Hypersportwagens den Schutz des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit der Begründung, es fehle an einer gewissen Eigenständigkeit und Geschlossenheit der Form. Der BGH sieht Klärungsbedarf und legt dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zu den Voraussetzungen der Entstehung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters an Teilen von Erzeugnissen zur Vorabentscheidung vor.

Regalsystem – BGH GRUR 2013, 951

Die Nachahmung eines wettbewerblich eigenartigen Produktes ist bei einer vermeidbaren Herkunftstäuschung unlauter. Besteht für das Originalprodukt ein Ersatz- und Erweiterungsbedarf, kann es jedoch zulässig sein, die Merkmale des Originalprodukts zu übernehmen, um eine technische Kompatibilität zu erreichen. Dies gilt nach dieser Entscheidung des BGH auch, wenn bei den Abnehmern ein anzuerkennendes Interesse an optischer Kompatibilität der Erzeugnisse besteht.

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 Formenschatz in Abrede stellt, hat das konkrete Aussehen dieses Formenschatzes 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 Geschmacksmustergesetz 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 Geschmacksmustergesetz 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 Wertreklame 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

Fachhandelsvereinbarung Sanitär – OLG Düsseldorf NZKart 2014, 68

Der deutschlandweit wichtigste oberlandesgerichtliche Kartellrechtssenat sprach dem Kläger Schadenersatz in Millionenhöhe wegen kartellrechtswidriger Behinderung durch einen Sanitärhersteller zu. Die Entscheidung beantwortet eine Reihe von grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang mit der kartellrechtlichen Bewertung von Vertragsklauseln, welche sich gezielt gegen den Onlinehandel wenden. Sie erstreckt die Verantwortung für Kartellrechtsverstöße zudem erstmals auch auf die Geschäftsleitung eines Unternehmens. Der BGH hat die Revision gegen die Entscheidung nicht angenommen.

Fachhandelsvereinbarung – BKartA Fallbericht vom 13.12.2011

In diesem Fallbericht erläutert das Bundeskartellamt, dass Strategien zur Behinderung des Internethandels kartellrechtlich höchst problematisch sind und ggf. gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB verstoßen. Die Ausführungen des Bundeskartellamts haben über die unmittelbar betroffene Sanitärbranche hinaus europaweit Beachtung gefunden.

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 war die erste und lange Zeit einzige Entscheidung des BGH zur Zwangslizenz nach § 24 PatG.

Prozessrecht

Dampfdruckverringeringung – BGH Mitt. 2019, 500

Die Patentinhaberin, eine reine Verwertungsgesellschaft ohne nennenswerte Kapitalausstattung, hatte das Nichtigkeitsverfahren gegen ihr Patent erstinstanzlich verloren. Gegen sie waren daraufhin Kostenfestsetzungsbeschlüsse erlassen worden, die sie zur Erstattung erheblicher Anwaltskosten an den Prozessgegner verpflichteten. Der Prozessgegner vollstreckte die Kostenfestsetzungsbeschlüsse vorsorglich und betrieb daraus die Pfändung des Klagepatents. Die Patentinhaberin beantragte, die Vollstreckung aus den Kostenfestsetzungsbeschlüssen ohne Sicherheitsleistung einzustellen, weil ihr anderenfalls die Vernichtung ihrer Existenz drohe. Der BGH lehnt in diesem Beschluss die Einstellung der Zwangsvollstreckung ab. Zum einen sei die wirtschaftliche Existenz der Patentinhaberin angesichts ihrer mangelnden Kapitalausstattung unabhängig von der Vollstreckung gefährdet, d.h. die Patentinhaberin hätte von Anfang an über eine für die Prozessführung unzureichende Kapitalausstattung verfügt. Zum anderen sei es unangemessen, die Patentinhaberin von dem Risiko ihrer Unternehmensausrichtung zu entbinden, das sich gerade darin äußere, dass das Klagepatent den einzigen Vermögenswert der Patentinhaberin ausmache.

Vakuumtransportsystem – BGH GRUR 2017, 428

Wenn im Nichtigkeitsverfahren der Bundesgerichtshof rechtskräftig ein Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt hat und dieses Urteil einem früheren Berufungsurteil, das die Patentverletzung bejaht, die Grundlage entzieht, muss die Nichtigerklärung als Grund für die Zulassung der Revision in der noch anhängigen Nichtzulassungsbeschwerde gegen das frühere Berufungsurteil geltend gemacht werden. Wenn die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde bereits abgelaufen ist, muss dies innerhalb von zwei Wochen im Rahmen eines Antrags auf Wiedereinsetzung geschehen, weil insoweit die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde versäumt ist. Diese Zwei-Wochen-Frist beginnt ab Verkündung der Entscheidung des Bundesgerichtshof in dem Nichtigkeitsverfahren. Eine Partei, die es schuldhaft unterlassen hat, die Einschränkung oder den Wegfall des Patentes als Grund für die Zulassung der Revision geltend zu machen, kann den Wegfall der Urteilsgrundlage später nicht im Wege einer Restitutionsklage geltend machen.

Umweltengel für Tragetasche – BGH GRUR 2014, 578

Der I. Zivilsenat äußert sich zu offenen Fragen der Darlegungs- und Beweislast bei irreführenden Angaben. Wer sich lediglich auf Indizien stützen kann, muss sowohl die Tatsachen, denen Indizwirkung zukommen soll, als auch die Indizwirkung selbst dartun und beweisen. Ordnet das Gericht die Besichtigung des Betriebs einer der Parteien an, so ist deren Geheimhaltungsinteresse genügt, wenn die andere Partei sich durch einen öffentlich bestellten unvereidigten Sachverständigen vertreten lässt, den das Gericht ausdrücklich auch zur Verschwiegenheit gegenüber der eigenen Partei verpflichtet hat.

Realchemie Nederland – EuGH GRUR 2012, 848 = NJW 2011, 3568

Der Europäische Gerichtshof schafft mit dieser Entscheidung erstmals eine gesicherte Rechtsgrundlage für die effektive Vollstreckung von Ordnungsmitteln gegen ausländische Patentverletzer, die einem gerichtlichen Unterlassungstitel schuldhaft zuwiderhandeln.

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 EuGVVO einer sinnvollen Lösung zugeführt.

Kabeldurchführung II – BB 2001, 1012

Der BGH stellt fest, dass die Verpflichtung des Richters, den Streitstoff in tatsächlicher Hinsicht erschöpfend zu prüfen, auch die kritische Überprüfung eines gerichtlichen Sachverständigen-gutachtens umfasst.

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 Schadenersatzes 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 Schadenersatzrisiko 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.