



Einführung in das Recht des geistigen Eigentums

I. Gemeinsame Grundlagen

1. Begriff und Überblick
2. Stellung im Rechtssystem
3. Historische Entwicklung
4. Philosophische und ökonomische Grundlagen
5. Schutzrechtsübergreifende Grundsätze
6. Unions- und völkerrechtlicher Rahmen

II. Materielle Schutzvoraussetzungen

1. Patent: Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit
2. Urheberrecht: persönliche geistige Schöpfung
3. Markenrecht: Unterscheidungskraft
4. Design: Neuheit und Eigenart
5. Geschäftsgeheimnis: Geheimnis und Geheimhaltungsmaßnahmen

III. Formelle Schutzvoraussetzungen

IV. Rechtsinhaber

V. Schutzbereich

1. Patent: Schutzbereich und Verletzungshandlungen
2. Urheberrecht: Persönlichkeitsrechte, Verwertungsrechte, Vergütungsansprüche
3. Markenrecht: Markenverletzung
4. Design: eingetragenes und nicht eingetragenes Recht
5. Geschäftsgeheimnis: unbefugte Aneignung, Nutzung oder Offenlegung

VI. Schranken und Zwangslizenzen

VII. Übertragung und Lizenzen

1. Übertragbarkeit
2. Die Stufenleiter der Gestattungen

VIII. Rechtsfolgen der Verletzung

1. Unterlassungsanspruch
2. Schadensersatzanspruch
3. Weitere Ansprüche

Literaturauswahl

Gesetzestexte

- *Förster/Uhrich/Zech* (Hrsg.), Geistiges Eigentum: Vorschriftensammlung zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht, 5. Aufl. (2017) (Mohr Siebeck)
- Textsammlung „Patent- und Designrecht“, 14. Aufl. (2018) (Beck-Texte im dtv)
- Textsammlung „Urheber- und Verlagsrecht“, 17. Aufl. (2018) (Beck-Texte im dtv)
- Textsammlung „Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Kartellrecht“, 38. Aufl. (2017) (Beck-Texte im dtv)
- *Eckardt/Klett* (Hrsg.), Textsammlung „Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“, 5. Aufl. (2016) (C.F. Müller)

Gesamtdarstellungen und Fallsammlungen

- *Ahrens/McGuire*, Modellgesetz für Geistiges Eigentum, Normtext (2011) und Begründung (2012)
- *Beurskens*, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht (2013, Neuaufl. angekündigt)
- *Eisenmann/Jautz*, Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 10. Aufl. (2015)
- *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Prüfe dein Wissen, 3. Aufl. (2015)
- *Engels*, Patent-, Marken- und Urheberrecht: Leitfaden für Ausbildung und Praxis, 10. Aufl. (2018)
- *Ohly/Hofmann/Zech*, Fälle zum Recht des Geistigen Eigentums, 2. Aufl. (2018)
- *Pierson/Ahrens/Fischer*, Recht des geistigen Eigentums, 4. Aufl. (2018)
- *Sosnitza*, Fälle zum Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 4. Aufl. (2018)

Gewerblicher Rechtsschutz

- *Ahrens*, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. (2016)
- *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, 10. Aufl. (2014)

Einzelne Rechte des geistigen Eigentums (Kurzlehrbücher)

- *Berlit*, Markenrecht, 10. Aufl. (2015, Neuaufl. angekündigt)
- *Haedicke* (Hrsg.), Patentrecht, 4. Aufl. (2018)
- *Osterrieth*, Patentrecht, 5. Aufl. (2015)
- *Rehbinder/Peukert*, Urheberrecht, 18. Aufl. (2018)
- *Schack*, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 8. Aufl. (2017)
- *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Aufl. (2015)
- *Wandtke* (Hrsg.), Urheberrecht, 6. Aufl. (2017)

Zeitschriften

- Archiv für Presserecht (AfP)
- Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (UFITA)

- Computer und Recht (CR)
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), bei BeckOnline
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int.), bei BeckOnline
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungsreport (GRUR-RR), bei BeckOnline
- Markenrecht (MarkenR)
- Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.)
- MultiMedia und Recht (MMR), bei BeckOnline
- Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP), bei juris
- Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE)
- Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM)

Gesetz
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
(Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG)*

Vom 11. Dezember 2018

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des
Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu Teil 2 § 14 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 14a Waren unter zollamtlicher Überwachung“.

b) Teil 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst:

„§ 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter“.

bb) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3

Verzicht;
Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“.

cc) Die Angaben zu den §§ 52 bis 55 werden wie folgt gefasst:

„§ 52 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

§ 53 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

§ 54 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

* (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1)

- § 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten“.
- dd) Die Angabe zu Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:
- „Abschnitt 4
Allgemeine Vorschriften
für das Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt“.
- ee) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst:
- „§ 56 Zuständigkeiten im Deutschen Patent- und Markenamt“.
- ff) Die Angabe zu § 64a wird wie folgt gefasst:
- „§ 64a Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt“.
- gg) Nach der Angabe zu § 65 wird folgende Angabe eingefügt:
- „§ 65a Verwaltungszusammenarbeit“.
- hh) Die Angabe zu Abschnitt 5 wird wie folgt gefasst:
- „Abschnitt 5
Verfahren vor
dem Bundespatentgericht“.
- ii) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst:
- „§ 68 Beteiligung des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts“.
- c) Teil 4 wird wie folgt geändert:
- aa) Die Angabe zu § 102 wird wie folgt gefasst:
- „§ 102 Kollektivmarkensatzung“.
- bb) Die Angabe zu § 104 wird wie folgt gefasst:
- „§ 104 Änderung der Kollektivmarkensatzung“.
- d) Nach der Angabe zu § 106 werden die folgenden Angaben eingefügt:
- „Teil 5
Gewährleistungsmarken
- § 106a Gewährleistungsmarken
- § 106b Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung
- § 106c Klagebefugnis; Schadensersatz
- § 106d Gewährleistungsmarkensatzung
- § 106e Prüfung der Anmeldung
- § 106f Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung
- § 106g Verfall
- § 106h Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse“.
- e) Die Angabe zu dem bisherigen Teil 5 wird wie folgt gefasst:
- „Teil 6
Schutz von Marken
nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken“.
- f) Die Angabe zu § 107 wird wie folgt gefasst:
- „§ 107 Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache“.
- g) Die Angaben zu den §§ 114 bis 116 werden wie folgt gefasst:
- „§ 114 Widerspruch gegen eine international registrierte Marke
- § 115 Schutzentziehung
- § 116 Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke“.
- h) Nach der Angabe zu § 125 wird die Angabe zu Abschnitt 3 wie folgt gefasst:
- „Abschnitt 3
Unionsmarken“.
- i) Die Angabe zu § 125a wird wie folgt gefasst:
- „§ 125a (weggefallen)“.
- j) Die Angaben zu den §§ 125d und 125e werden wie folgt gefasst:
- „§ 125d Umwandlung von Unionsmarken
- § 125e Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte“.
- k) Die Angabe zu § 125g wird wie folgt gefasst:
- „§ 125g Örtliche Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte“.
- l) Die bisherige Angabe zu Teil 6 wird die Angabe zu Teil 7.
- m) Die bisherige Angabe zu Teil 7 wird die Angabe zu Teil 8.
- n) Die bisherige Angabe zu Teil 8 wird die Angabe zu Teil 9.
- o) Die Angabe zu § 143a wird wie folgt gefasst:
- „§ 143a Strafbare Verletzung der Unionsmarke“.
- p) Die bisherige Angabe zu Teil 9 wird die Angabe zu Teil 10.
- q) Folgende Angabe wird angefügt:
- „§ 159 Schutzdauer und Verlängerung“.
2. § 3 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird das Wort „Hörzeichen“ durch das Wort „Klänge“ ersetzt.
- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
- „(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,
1. die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,

2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.“
3. In § 4 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
4. § 8 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nach Nummer 8 werden die folgenden Nummern 9 bis 12 eingefügt:
 - „9. die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
 10. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
 11. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
 12. die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,“.
 - bb) Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden die Nummern 13 und 14.
5. § 9 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es

sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

- b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.“

6. In § 11 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und die Wörter „es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vor.“ ersetzt.

7. § 14 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Verkehr“ die Wörter „in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen“ eingefügt.

- bb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

- cc) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in

verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen.“

bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und der Punkt am Ende wird durch ein Komma ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

„7. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.“

8. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

„§ 14a

Waren unter
zollamtlicher Überwachung

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ist berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragene Marke oder geschäftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist.

(2) Die Berechtigung des Inhabers der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung nach Absatz 1 erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung verletzt wurde, und das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15) eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.“

9. Dem § 17 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgründe für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vorliegen.“

10. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Löschung der Eintragung“ durch die Wörter „Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.

b) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.

c) In Nummer 2 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für verfallen oder für nichtig erklärt und“ eingefügt und wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

d) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. weil an dem für den Zeitrang der Eintragung der jüngeren Marke maßgeblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 bestand.“

11. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Benutzung von Namen und
beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

12. § 25 wird wie folgt gefasst:

„§ 25

Ausschluss von
Ansprüchen bei mangelnder Benutzung

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt wor-

den ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.

(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.“

13. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.“

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.“

14. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

15. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

16. In § 29 Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

17. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.“

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.“

18. § 32 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:

„1. einen Antrag auf Eintragung,“.

bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2.

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und wie folgt gefasst:

„3. eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Absatz 1 unterfällt, und“.

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

19. § 33 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem der Anmelder die Anmeldung mit den Angaben nach § 32 Absatz 2 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat. Der Eingang der Anmeldeunterlagen bei einem Patentinformationszentrum, das durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zur Entgegennahme von Markenmeldungen bestimmt ist, gilt als Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt.“

20. § 34 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

21. In § 35 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

22. § 36 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Werden nach Absatz 1 Nummer 1 festgestellte Mängel der Anmeldung nicht innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist beseitigt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Werden die festgestellten Mängel fristgerecht beseitigt, so wird als Anmeldetag der Tag zuerkannt, an dem die Mängel beseitigt worden sind.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Werden sonstige Mängel innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist nicht beseitigt, so weist das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurück.“

e) In Absatz 5 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

23. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 37

Prüfung auf absolute
Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter“.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Nr. 10“ durch die Angabe „Nummer 14“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher können vor der Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. Die Personen und Verbände können beim Deutschen Patent- und Markenamt auch schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zurückzuweisen ist. Die Personen und Verbände sind an dem Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht beteiligt.“

24. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt.

bb) Der Nummer 4 wird das Wort „oder“ angefügt.

cc) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13“.

c) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:

„(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.“

25. § 43 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.“

26. In § 46 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Löschung der Eintragung“ durch die Wörter „eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder ein in diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

27. § 47 wird wie folgt gefasst:

„§ 47

Schutzdauer und Verlängerung

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag (§ 33 Absatz 1) und endet zehn Jahre danach.

(2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermächtigten Person um jeweils

zehn Jahre verlängert, sofern die Verlängerungsgebühr entrichtet worden ist.

(3) Die Verlängerung der Schutzdauer kann auch dadurch bewirkt werden, dass die Verlängerungsgebühr und eine Klassengebühr für jede zu verlängernde Klasse ab der vierten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Der Erhalt der Zahlung gilt als Antrag des Markeninhabers oder einer ermächtigten Person nach Absatz 2.

(4) Beziehen sich die Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert. Werden lediglich die erforderlichen Klassengebühren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 Anwendung findet, nur für die Klassen verlängert, für die die gezahlten Gebühren ausreichen. Besteht eine Leitklasse, so wird sie vorrangig berücksichtigt. Im Übrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt.

(5) Das Deutsche Patent- und Markenamt unterrichtet den Markeninhaber mindestens sechs Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer. Das Deutsche Patent- und Markenamt haftet nicht für eine unterbliebene Unterrichtung.

(6) Der Antrag auf Verlängerung soll innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden. Der Antrag kann noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden.

(7) Die Verlängerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der vorausgehenden Schutzdauer wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und veröffentlicht.

(8) Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der Marke mit Wirkung zum Ablauf der Schutzdauer gelöscht.“

28. Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3
Verzicht;
Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“.

29. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „Löschungsantrags“ durch die Wörter „Antrags auf Erklärung des Verfalls“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort „Löschungsantrags“ durch die Wörter „Antrags auf Erklärung des Verfalls“ und werden die Wörter

„Antrag auf Löschung“ durch die Wörter „der Antrag auf Erklärung des Verfalls“ ersetzt.

dd) In Satz 4 wird jeweils das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls“ und das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „wegen Verfalls gelöscht“ durch die Wörter „für verfallen erklärt und gelöscht“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird das Wort „gelöscht“ durch die Wörter „für verfallen erklärt und gelöscht“ ersetzt.

30. § 50 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „wegen Nichtigkeit gelöscht“ durch die Wörter „für nichtig erklärt und gelöscht“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern „von Amts wegen“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt und wird die Angabe „Nr. 4 bis 10“ durch die Wörter „Nummer 4 bis 14“ ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort „Löschungsverfahren“ durch das Wort „Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird die Angabe „Nr. 4 bis 9“ durch die Wörter „Nummer 4 bis 13“ und das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.

d) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „nur für diese Waren oder Dienstleistungen“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt.

31. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung

der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt.

bb) In Satz 3 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt und werden die Wörter „Antrags auf Löschung“ durch die Wörter „Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt und wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 3“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1. Verfall nach § 49 oder

2. absolute Schutzhindernisse nach § 50.

Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.“

e) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „nur für diese Waren oder Dienstleistungen“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt.

32. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 52

Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit“.

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53) oder der Erhebung der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern „Löschung der Eintragung“ die Wörter „aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit“ eingefügt.

bb) In den Nummern 1 und 2 in dem Satzteil vor Satz 2 werden jeweils die Wörter „An-

trag auf Löschung“ durch die Wörter „Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

33. Die §§ 53 und 54 werden wie folgt gefasst:

„§ 53

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

(1) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls (§ 49) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) und älterer Rechte (§ 51) ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Für die Sicherheitsleistung gilt § 81 Absatz 6 des Patentgesetzes entsprechend. Der Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. Dies gilt auch, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshängig ist. § 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Werden zwischen denselben Beteiligten mehrere Anträge nach Satz 1 gestellt, so können diese verbunden und kann über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.

(2) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann.

(3) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte kann von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt werden.

(4) Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt oder ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Inhaber der eingetragenen Marke eine Mitteilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erklären.

(5) Widerspricht der Inhaber der Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtigkeit oder der Verfall erklärt und die Eintragung gelöscht. Wird dem Antrag auf Nichtigkeit fristgemäß widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch mit. Wird dem Antrag auf Verfall fristgemäß widersprochen, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch zu. Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkos-

tengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen.

(6) Ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Wurde Widerspruch erhoben, werden die fünf Jahre ab dem Zeitpunkt gerechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 für verfallen hätte erklärt werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden.

(7) Ist das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozessordnung entsprechend.

§ 54

Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1. gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder
2. er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.

Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

(2) Für die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht,

erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.“

34. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Löschungsverfahren“ durch die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1. bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2. ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.

§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Löschung wegen“ durch die Wörter „Erklärung des“ ersetzt.

bb) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war.“

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für nichtig erklärt und gelöscht werden können.“

e) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.“

35. Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:
- „Abschnitt 4
Allgemeine Vorschriften für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt“.
36. § 56 wird wie folgt geändert:
- a) In der Überschrift und in Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - bb) In Satz 4 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 - c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - bb) In Satz 3 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ und die Angabe „§ 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.
37. In § 57 Absatz 1 werden nach dem Wort „Beamten“ die Wörter „und Beamtinnen“ eingefügt.
38. In § 58 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
39. § 59 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
40. § 60 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt kann jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen, Augenschein nehmen, die Beweiskraft einer vorgelegten Urkunde würdigen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderlichen Ermittlungen anstellen. Die Vorschriften des Buches 2 der Zivilprozessordnung zu diesen Beweismitteln sind entsprechend anzuwenden.“
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren findet eine Anhörung statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das Deutsche Patent- und Markenamt dies für sachdienlich erachtet.“
41. In § 62 Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
42. § 63 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ und werden die Wörter „oder das Lösungsverfahren“ durch ein Komma und die Wörter „Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.
 - c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) In Satz 5 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
43. § 64 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Über die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss.“
44. § 64a wird wie folgt gefasst:
- „§ 64a
Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt für die Kosten das Patentkostengesetz.“
45. § 65 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a) In Nummer 4 werden die Wörter „und Lösungsverfahren“ durch ein Komma und die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.
 - b) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Kollektivmarken“ die Wörter „und Gewährleistungsmarken“ eingefügt.
 - c) In Nummer 6 werden nach dem Wort „Marken“ die Wörter „sowie über Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren“ eingefügt.
 - d) In Nummer 7 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.

- e) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt:
 „8. Bestimmungen über die in das Register aufzunehmenden Angaben über Lizenzen zu treffen.“.
- f) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 9.
- g) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 10 und das Wort „Patentamts“ wird durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
- h) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.
- i) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12 und nach dem Wort „Beamte“ werden die Wörter „und Beamtinnen“ und nach den Wörtern „Löschung von Marken“ die Wörter „aufgrund Verzichts, Verfalls oder Nichtigkeit“ eingefügt und wird die Angabe „§§ 53 und 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.
- j) Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 13 und nach dem Wort „Beamte“ werden die Wörter „und Beamtinnen“ eingefügt.
- k) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14.
46. Nach § 65 wird folgender § 65a eingefügt:
 „§ 65a
 Verwaltungszusammenarbeit
 Das Deutsche Patent- und Markenamt arbeitet in den Tätigkeitsbereichen, die für den nationalen, internationalen und den Markenschutz in der Europäischen Union von Belang sind, effektiv mit anderen nationalen Markenämtern, der Weltorganisation für geistiges Eigentum und dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum zusammen und fördert die Angleichung von Vorgehensweisen und Instrumenten im Zusammenhang mit der Prüfung, Eintragung, Verwaltung und Löschung von Marken.“
47. Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 5 wird wie folgt gefasst:
 „Abschnitt 5
 Verfahren vor dem Bundespatentgericht“.
48. § 66 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 c) In Absatz 5 Satz 4 bis 6 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
49. In § 67 Absatz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
50. § 68 wird wie folgt gefasst:
 „§ 68
 Beteiligung des
 Präsidenten oder der Präsidentin
 des Deutschen Patent- und Markenamts
 (1) Der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts kann, wenn er oder sie dies zur Wahrung des öffentlichen Interesses als angemessen erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Bundespatentgericht gegenüber schriftliche Erklärungen abgeben, an den Terminen teilnehmen und in ihnen Ausführungen machen. Schriftliche Erklärungen des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts sind den Beteiligten von dem Bundespatentgericht mitzuteilen.
 (2) Das Bundespatentgericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung als angemessen erachtet, dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts anheimgeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserklärung erlangt der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die Stellung eines oder einer Beteiligten.“
51. In § 69 Nummer 2 und 3 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
52. § 70 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 bb) In Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 cc) In Nummer 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 b) In Absatz 4 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
53. § 71 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
 „(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.“
 c) In Absatz 3 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 d) In Absatz 4 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.
54. In § 72 Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

55. § 73 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Senats“ durch die Wörter „Der oder die Vorsitzende oder ein von ihm oder ihr zu bestimmendes Mitglied des Senats“ und wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.

56. In § 74 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 3 sowie § 78 Absatz 1 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

57. § 76 wird wie folgt gefasst:

„§ 76

Gang der Verhandlung

(1) Der oder die Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung.

(2) Nach Aufruf der Sache trägt der oder die Vorsitzende oder der Berichterstatter oder die Berichterstatterin den wesentlichen Inhalt der Akten vor.

(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.

(4) Der oder die Vorsitzende hat die Sache mit den Beteiligten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu erörtern.

(5) Der oder die Vorsitzende hat jedem Mitglied des Senats auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet der Senat.

(6) Nach Erörterung der Sache erklärt der oder die Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen. Der Senat kann die Wiedereröffnung beschließen.“

58. § 79 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
 - bb) In Satz 4 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.

59. In § 80 Absatz 1 und 4 Satz 1, § 81 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1, Absatz 5 Satz 3 und Absatz 6 Satz 2 sowie § 81a Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

60. § 82 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

- b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.

- c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

61. In § 83 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.

62. In § 87 Absatz 2 werden die Wörter „Präsident des Patentamts“ durch die Wörter „Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

63. In § 89 Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

64. § 90 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

- b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Anträge gestellt hat.“

65. In § 91 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

66. In § 91a Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

67. In § 92 werden die Wörter „Patentamt, dem Patentgericht“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht“ ersetzt.

68. In § 93 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

69. In § 94 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 3 Satz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

70. § 95 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

- b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Patentamt setzt das Patentgericht auf Ersuchen des Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt setzt das Bundespatentgericht auf Ersuchen des Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

- c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.

71. § 95a wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
- c) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

72. § 96 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- c) In Absatz 4 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

73. In § 96a wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

74. Dem § 97 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.“

75. § 98 wird wie folgt gefasst:

„§ 98

Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken können nur Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen oder Händlern sein, einschließlich der Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind, die die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. Diesen Verbänden sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt.“

76. § 100 wird wie folgt geändert:

- a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.“
- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die ernsthafte Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke gilt als Benutzung im Sinne des § 26.“

77. In § 101 Absatz 1 wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

78. § 102 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift und den Absätzen 1 und 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 3 wird

jeweils das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

- b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Die Kollektivmarkensatzung wird im Register eingetragen.“

- c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und das Wort „Markensatzung“ wird durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

79. § 103 wird wie folgt gefasst:

„§ 103

Prüfung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird außer nach § 37 auch dann zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98 oder 102 entspricht oder wenn die Kollektivmarkensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

(2) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke.

(3) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder die Kollektivmarkensatzung so ändert, dass die Zurückweisungsgründe der Absätze 1 und 2 nicht mehr bestehen.“

80. § 104 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
- b) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
- c) In Absatz 2 wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
- d) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:

„(3) Für die Zwecke dieses Gesetzes wird die Änderung der Kollektivmarkensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung im Register eingetragen ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemäß § 37 Absatz 6 Satz 2 können auch in Bezug auf geänderte Kollektivmarkensatzungen eingereicht werden.“

81. § 105 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „wegen Verfalls“ durch die Wörter „für verfallen erklärt und“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt und wird das Wort „oder“ gestrichen.

cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 103 Absatz 2 irregeführt wird, oder“.

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und das Wort „Markensatzung“ wird jeweils durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls“ und das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.

82. § 106 wird wie folgt gefasst:

„§ 106

Nichtigkeit wegen
absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Kollektivmarke wird außer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgründen auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen § 103 eingetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Kollektivmarkensatzung, so wird die Eintragung nicht für nichtig erklärt und gelöscht, wenn der Inhaber der Kollektivmarke die Kollektivmarkensatzung so ändert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht.

(2) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.“

83. Nach § 106 wird folgender Teil 5 eingefügt:

„Teil 5

Gewährleistungsmarken

§ 106a

Gewährleistungsmarken

(1) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:

1. das Material,
2. die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen,
3. die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.

Die Marke muss geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Eine Gewährleistungsmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.

(2) Auf Gewährleistungsmarken sind die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden, soweit in diesem Teil nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 106b

Inhaberschaft
und ernsthafte Benutzung

(1) Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Gewährleistungsmarken kann jede natürliche oder juristische Person einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristischer Personen des öffentlichen Rechts sein, sofern sie keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.

(2) Die ernsthafte Benutzung einer Gewährleistungsmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person gilt als Benutzung im Sinne des § 26.

§ 106c

Klagebefugnis; Schadensersatz

(1) Soweit in der Gewährleistungsmarkensatzung nichts anderes bestimmt ist, kann eine zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechtigte Person Klage wegen Verletzung der Gewährleistungsmarke nur erheben, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke dem zustimmt.

(2) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke kann auch Ersatz des Schadens verlangen, der den zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung der Gewährleistungsmarke oder eines ähnlichen Zeichens entstanden ist.

§ 106d

Gewährleistungsmarkensatzung

(1) Der Anmeldung der Gewährleistungsmarke muss eine Gewährleistungsmarkensatzung beigelegt sein.

(2) Die Gewährleistungsmarkensatzung muss mindestens enthalten:

1. Name des Inhabers der Gewährleistungsmarke,
2. eine Erklärung des Inhabers der Gewährleistungsmarke, selbst keine Tätigkeit auszuüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung übernommen wird, umfasst,
3. eine Darstellung der Gewährleistungsmarke,
4. die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll,
5. Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden,
6. die Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke, insbesondere die Bedingungen für Sanktionen,
7. Angaben über die zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen,
8. Angaben über die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewährleistungsmarke die von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat,

9. Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Fall von Verletzungen der Gewährleistungsmarke.

(3) Die Gewährleistungsmarkensatzung wird im Register eingetragen.

(4) Die Einsichtnahme in die Gewährleistungsmarkensatzung steht jeder Person frei.

§ 106e

Prüfung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird außer nach § 37 auch zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 106a, 106b Absatz 1 oder § 106d entspricht oder wenn die Gewährleistungsmarkensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

(2) Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke.

(3) Die Anmeldung wird nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder die Gewährleistungsmarkensatzung so ändert, dass die Zurückweisungsgründe der Absätze 1 und 2 nicht mehr bestehen.

§ 106f

Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung

(1) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke hat dem Deutschen Patent- und Markenamt jede Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung mitzuteilen.

(2) Im Fall einer Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung sind die §§ 106d und 106e entsprechend anzuwenden.

(3) Für die Zwecke dieses Gesetzes wird die Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung ins Register eingetragen worden ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemäß § 37 Absatz 6 Satz 2 können auch in Bezug auf geänderte Gewährleistungsmarkensatzungen eingereicht werden.

§ 106g

Verfall

(1) Die Eintragung einer Gewährleistungsmarke wird außer aus den in § 49 genannten Verfallsgründen auf Antrag auch in den folgenden Fällen für verfallen erklärt und gelöscht:

1. wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Erfordernisse des § 106b nicht mehr erfüllt,
2. wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke keine geeigneten Maßnahmen trifft, um zu verhindern, dass die Gewährleistungsmarke missbräuchlich in einer der Gewährleistungsmar-

kensatzung widersprechenden Weise benutzt wird,

3. wenn die Gewährleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum nach § 106e Absatz 2 irregeführt wird, oder

4. wenn eine Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Absatz 2 gemäß § 106d Absatz 3 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Gewährleistungsmarkensatzung erneut so ändert, dass der Verfallsgrund nicht mehr besteht.

(2) Als eine missbräuchliche Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist es insbesondere anzusehen, wenn die Benutzung der Gewährleistungsmarke durch andere als die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

(3) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.

§ 106h

Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Gewährleistungsmarke wird außer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgründen auf Antrag auch für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen § 106e nicht zurückgewiesen und eingetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Gewährleistungsmarkensatzung, so wird die Eintragung nicht für nichtig erklärt und gelöscht, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Gewährleistungsmarkensatzung so ändert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht.

(2) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.“

84. Der bisherige Teil 5 wird Teil 6 und die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Teil 6

Schutz von

Marken nach dem Madrider

Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken“.

85. § 107 wird wie folgt gefasst:

„§ 107

Entsprechende Anwendung
der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. 1970 II S. 293, 418) (Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen werden

oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers entweder in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.“

86. In § 108 Absatz 1, § 111 Absatz 1 und § 112 Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

87. Die Überschrift des § 114 wird wie folgt gefasst:

„§ 114

Widerspruch gegen
eine international registrierte Marke“.

88. § 115 wird wie folgt gefasst:

„§ 115

Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Marke (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder älterer Rechte (§ 51) tritt für international registrierte Marken der Antrag auf Schutzentziehung.

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 wegen mangelnder Benutzung gestellt, so tritt an die Stelle des Tages, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist,

1. der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde, oder
2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist, sofern bis zu diesem Zeitpunkt dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum weder eine Mitteilung über die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung zugegangen ist.“

89. § 116 wird wie folgt gefasst:

„§ 116

Widerspruch aufgrund
einer international registrierten Marke
und Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit
aufgrund einer international registrierten Marke

(1) Wird aufgrund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.

(2) Wird aufgrund einer international registrierten Marke ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke nach § 51 gestellt, so ist § 53 Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war,

einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.“

90. In § 117 werden die Wörter „Tages der Eintragung der Marke der in § 115 Abs. 2 bezeichnete Tag tritt“ durch die Wörter „Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt“ ersetzt.

91. In § 118 werden die Wörter „Das Patentamt“ durch die Wörter „Das Deutsche Patent- und Markenamt“ und die Wörter „vom Patentamt“ durch die Wörter „vom Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

92. In § 119 Absatz 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

93. In § 120 Absatz 1 Satz 1, § 123 Absatz 1 Satz 1 und § 125 Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

94. Die Überschrift des Teils 6 Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3

Unionsmarken“.

95. § 125a wird aufgehoben.

96. § 125b wird wie folgt gefasst:

„§ 125b

Anwendung der
Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4) geändert worden ist (Unionsmarkenverordnung), angemeldet oder eingetragen worden sind, in den Fällen der Nummern 1 und 2 unmittelbar und in den Fällen der Nummern 3 bis 6 entsprechend wie folgt anzuwenden:

1. für die Anwendung des § 9 (relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Unionsmarken mit älterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c der Unionsmarkenverordnung tritt;
2. dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke stehen neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung die Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Absatz 7 und 8), Vernichtung und Rückruf (§ 18), Auskunft (§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a), Sicherung von Schadensersatzansprüchen (§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c) zu;
3. werden Ansprüche aus einer eingetragenen Unionsmarke gegen die Benutzung einer nach

diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jüngem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entsprechend anzuwenden;

4. wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung tritt;
5. wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Eintragung einer Marke (§ 53 Absatz 1) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist
 - a) § 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden;
 - b) § 53 Absatz 6 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung tritt;
6. Anträge auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr können von Inhabern eingetragener Unionsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern von nach diesem Gesetz eingetragenen Marken; die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.“

97. § 125c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ist für eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Artikel 39 oder Artikel 40 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Absatz 6 oder wegen Verzichts nach § 48 Absatz 1 gelöscht worden, so kann auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden. In diesem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wirkung.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Verfahren zur Löschung“ durch die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ und die Wörter „Löschung der Eintragung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

98. § 125d wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke nach Artikel 139 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung übermittelt worden, so sind die Gebühr und die Klassengebühren nach dem Patentkostengesetz für das Umwandlungsverfahren mit Zugang des Umwandlungsantrages beim Deutschen Patent- und Markenamt fällig.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die noch nicht als Unionsmarke eingetragen war, so wird der Umwandlungsantrag wie die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts behandelt mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Anmeldetages nach § 33 Absatz 1 der Anmeldetag der Unionsmarke nach Artikel 32 der Unionsmarkenverordnung oder der Tag einer für die Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität tritt. War für die Anmeldung der Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Artikel 39 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden, so tritt dieser Zeitrang an die Stelle des nach Satz 1 maßgeblichen Tages.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ und das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

99. § 125e wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 125e
Unionsmarkenstreitsachen;
Unionsmarkengerichte“.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für alle Klagen, für die nach der Unionsmarkenverordnung die Unionsmarkengerichte im Sinne des Artikels 123 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung zuständig sind (Unionsmarkenstreitsachen), sind als Unionsmarkengerichte im ersten Rechtszug die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.“

c) In Absatz 2 wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarkengericht“ durch das Wort „Unionsmarkengericht“ ersetzt.

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarkenstreitsachen“ durch das Wort „Unionsmarkenstreitsachen“ und das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort „Unionsmarkengerichte“ ersetzt.

e) In Absatz 4 wird das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichten“ durch das Wort „Unionsmarkengerichten“ und das Wort „Gemeinschaftsmarkengericht“ durch das Wort „Unionsmarkengericht“ ersetzt.

- f) In Absatz 5 werden das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichten“ durch das Wort „Unionsmarkengerichten“ und die Angabe „§ 140 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 140 Absatz 4“ ersetzt.
100. In § 125f wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort „Unionsmarkengerichte“ ersetzt.
101. § 125g wird wie folgt geändert:
- a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort „Unionsmarkengerichte“ ersetzt.
- b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
 „Sind nach Artikel 125 der Unionsmarkenverordnung deutsche Unionsmarkengerichte international zuständig, so gelten für die örtliche Zuständigkeit dieser Gerichte die Vorschriften entsprechend, die anzuwenden wären, wenn es sich um eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung einer Marke oder um eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke handelte.“
102. § 125h wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ und werden die Wörter „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ durch die Wörter „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ ersetzt.
- bb) In Nummer 2 wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.
- cc) In dem Satzteil nach Nummer 4 wird das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.
103. § 125i wird wie folgt geändert:
- a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
 „Für die Erteilung der Vollstreckungsklausel nach Artikel 110 Absatz 2 Satz 3 der Unionsmarkenverordnung ist das Bundespatentgericht zuständig.“
- b) In Satz 2 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
104. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.
105. Der bisherige Teil 7 wird Teil 8.
106. § 140 wird wie folgt geändert:
- a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
 „(3) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung können einstweilige Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.“
- b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
107. Der bisherige Teil 8 wird Teil 9.
108. In § 143 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird jeweils nach der Angabe „§ 14 Abs. 2“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.
109. § 143a wird wie folgt geändert:
- a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.
- b) In Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Gemeinschaftsmarke nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung) (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1)“ durch die Wörter „Unionsmarke nach Artikel 9 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung“ ersetzt.
110. Der bisherige Teil 9 wird Teil 10.
111. § 157 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
 „Dies gilt auch dann, wenn nach dem 1. Januar 1995 eine Klage nach § 55 auf Löschung der Eintragung einer Marke erhoben worden ist oder nach dem 1. Mai 2020 ein Antrag nach § 53 auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit einer Marke gestellt wird, die vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist.“
112. § 158 wird durch die folgenden §§ 158 und 159 ersetzt:
- „§ 158
 Übergangsvorschriften
- (1) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.
- (2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden.
- (3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.
- (4) Ist der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden, findet § 42 Absatz 3 und 4 keine Anwendung.
- (5) Ist in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die Benutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so sind die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.
- (6) Ist der Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls gemäß § 49 vor dem 14. Januar 2019 gestellt oder die Löschungsklage wegen Verfalls oder aufgrund älterer Rechte ge-

mäß § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1, § 55 Absatz 3 und § 26 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(7) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht für Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(8) § 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur für Anträge gemäß § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind. Ist der Antrag gemäß § 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(9) Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. Für mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde maßgebend.

(10) § 102 Absatz 4 gilt nicht für Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sind.

§ 159

Schutzdauer und Verlängerung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Schutzdauer und ihre Verlängerung (§ 47) sind auf vor dem 14. Januar 2019 eingetragene Marken mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Berechnung der Frist, nach der die Schutzdauer endet, § 47 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden ist.

(2) Für eingetragene Marken, deren Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 spätestens zwölf Monate nach dem 31. Januar 2019 endet, sind die §§ 3, 5 und 7 des Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden ist, in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

Artikel 2

Änderung der Markenverordnung

Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBl. I S. 872), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1354) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 Anmeldung von Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken“.

b) Die Angabe zu § 6a wird durch die folgenden Angaben ersetzt:

„§ 6a Markendarstellung

§ 6b Markenbeschreibung“.

c) Die Angaben zu den §§ 10 und 10a werden durch folgende Angabe ersetzt:

„§ 10 Farbmarken“.

d) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11 Klangmarken“.

e) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken“.

f) Nach der Angabe zu § 12 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 12a Sonstige Markenformen“.

g) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15 Fremdsprachige Anmeldungen, Darstellungen mit nichtlateinischen Schriftzeichen“.

h) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 Klassifizierung“.

i) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22 (weggefallen)“.

j) Die Angaben zu den §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:

„§ 41 Verfall

§ 42 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte“.

k) Nach der Angabe zu § 42 werden die folgenden Angaben eingefügt:

„Abschnitt 6

Lizenz

§ 42a Eintragung einer Lizenz

§ 42b Änderung oder Löschung einer Lizenz

§ 42c Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft“.

2. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ und die Angabe „§ 6a Absatz 2“ durch die Angabe „§ 6b Absatz 2“ ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Anmeldung von

Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken

(1) Falls die Eintragung als Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke beantragt wird, muss eine entsprechende Erklärung bei der Anmeldung abgegeben werden.

(2) Kollektivmarken- oder Gewährleistungsmarkensatzungen in Papier sind ungebunden einzureichen.

(3) Im Fall von Änderungen von Kollektivmarken- oder Gewährleistungsmarkensatzungen ist jeweils eine aktuelle Fassung der Satzung einzureichen.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für Satzungsänderungen nach Eintragung.“

4. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Angaben zur Markenform

In der Anmeldung ist anzugeben, ob die Marke als

1. Wortmarke (§ 7),
2. Bildmarke (§ 8),
3. dreidimensionale Marke (§ 9),
4. Farbmarke (§ 10),
5. Klangmarke (§ 11),
6. Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologrammmarke (§ 12) oder
7. sonstige Marke (§ 12a)

in das Register eingetragen werden soll.“

5. § 6a wird durch die folgenden §§ 6a und 6b ersetzt:

„§ 6a

Markendarstellung

(1) Die Marke bedarf einer Darstellung, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Die Darstellung kann in Papierform oder auf einem Datenträger eingereicht werden. Der Datenträger muss vom Deutschen Patent- und Markenamt auslesbar sein. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt lesbaren Datenträgertypen und Formatierungen werden auf der Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben. Ist nach Maßgabe dieser Verordnung die Einreichung mehrerer Ansichten möglich, müssen alle Ansichten in einer einzigen Datei enthalten sein. Ist der Datenträger nicht lesbar, gilt die Darstellung als nicht eingereicht.

(2) Bei sonstigen Marken, die sich nicht anderweitig darstellen lassen, ist eine Darstellung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel möglich, wenn der Text den Gegenstand des Schutzes der Marke nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes klar und eindeutig bestimmbar macht. Der Text darf bis zu 150 Wörter umfassen, muss fortlaufend sein und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.

(3) Ist die Darstellung einer Markenform durch verschiedene Mittel möglich, entscheidet der Anmelder über die Art der Darstellung. Wird die gleiche Darstellung der Marke auf Papier und auf einem Datenträger eingereicht, ist die Darstellung auf einem Datenträger für den Schutzgegenstand maßgeblich. Für die Bestimmung des Anmeldetages ist in den Fällen des Satzes 2 das zuerst eingereichte Darstellungsmittel maßgeblich.

§ 6b

Markenbeschreibung

(1) Für alle Markenformen außer Wortmarken im Sinne des § 7 kann mit der Markenmeldung zur Erläuterung der Markendarstellung eine Markenbeschreibung eingereicht werden.

(2) Eine Markenbeschreibung muss mit der Markenmeldung eingereicht werden, wenn der Gegenstand des Schutzes der Marke erst dadurch be-

stimmbar wird. Dies gilt insbesondere für die Markenformen nach § 12 und für sonstige Markenformen nach § 12a.

(3) Die Markenbeschreibung muss den Gegenstand des Schutzes der Marke in objektiver Weise konkretisieren.

(4) Die Markenbeschreibung darf bis zu 150 Wörter enthalten und ist auf einem gesonderten Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A4) einzureichen. Sie muss aus einem fortlaufenden Text bestehen und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Wort-Bild-Marke oder reine Bildmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine grafische Darstellung der Marke beizufügen. Soll die Marke in Schwarz-Weiß eingetragen werden, so ist die grafische Darstellung in Schwarz-Weiß einzureichen. Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die grafische Darstellung in Farbe einzureichen und die Farben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ und das Wort „dargestellt“ durch das Wort „wiedergegeben“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ und das Wort „Markenwiedergabe“ durch das Wort „Markendarstellung“ ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

e) In Absatz 5 werden die Wörter „auf jeder Wiedergabe“ gestrichen.

f) Die Absätze 6 und 7 werden durch folgenden Absatz 6 ersetzt:

„(6) § 6a bleibt unberührt.“

7. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Dreidimensionale Marken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als dreidimensionale Marke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Soll die Marke in Schwarz-Weiß eingetragen werden, so ist die Darstellung in Schwarz-Weiß einzureichen. Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die Darstellung in Farbe einzureichen und die Farben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.

(2) Wird der Anmeldung eine grafische Darstellung beigefügt, kann die Darstellung bis zu sechs verschiedene Ansichten enthalten und ist auf einem

Blatt Papier in dem Format des § 8 Absatz 3 oder Absatz 4 einzureichen.

(3) Wird die grafische Darstellung mittels einer Strichzeichnung dargestellt, so muss diese in nicht verwischbaren und scharf begrenzten Linien ausgeführt sein. Sie kann Schraffuren und Schattierungen zur Darstellung plastischer Einzelheiten enthalten.

(4) Für die Form der Darstellung gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.“

8. Die §§ 10 und 10a werden durch folgenden § 10 ersetzt:

„§ 10

Farbmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Farbmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung einer einfarbigen abstrakten Farbmarke ein Farbmuster beizufügen. Die Farbe ist mit der Nummer eines international anerkannten Farbklassifikationssystems zu bezeichnen.

(2) Bei einer aus mehreren Farben bestehenden abstrakten Farbmarke muss die Anmeldung zusätzlich zu den Erfordernissen nach Absatz 1 die systematische Anordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in festgelegter und beständiger Weise verbunden sind.

(3) Für die Form der Darstellung des Farbmusters gilt § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.“

9. Die §§ 11 und 12 werden wie folgt gefasst:

„§ 11

Klangmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Klangmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung auf einem Datenträger oder eine grafische Darstellung der Klangmarke beizufügen.

(2) Die grafische Darstellung hat in einer üblichen Notenschrift zu erfolgen.

(3) Für die Form der Darstellung gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§ 12

Positionsmarken, Kennfadenmarken,
Mustermarken, Bewegungsmarken,
Multimediamarken, Hologrammmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke oder als Hologrammmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Darstellung der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt.

(2) Für die Form der Darstellung gelten die §§ 8 bis 11 entsprechend.

§ 12a

Sonstige Markenformen

(1) Meldet der Anmelder eine Marke an, die nicht unter die Markenformen der §§ 7 bis 12 fällt, kann die Marke als sonstige Marke eingetragen werden.

Der Anmeldung ist eine Darstellung der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Unter den Voraussetzungen des § 6a Absatz 2 kann die Darstellung auch durch Text erfolgen.

(2) Für die Form der Darstellung gelten im Übrigen die §§ 8 bis 11 entsprechend.“

10. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Muster und Modelle

Der Anmeldung dürfen keine Muster oder Modelle der mit der Marke versehenen Gegenstände oder der Marke selbst beigefügt werden.“

11. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Wiedergaben“ durch das Wort „Darstellungen“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

12. Die §§ 19 und 20 werden wie folgt gefasst:

„§ 19

Klassifizierung

Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der vom Deutschen Patent- und Markenamt im Bundesanzeiger bekannt gemachten jeweils gültigen Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation).

§ 20

Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen

(1) Die Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 möglich ist.

(2) Die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, sind vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und das Publikum allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.

(3) Für die Angaben nach Absatz 2 können die in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie klar und eindeutig sind.

(4) Die Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben.

(5) Die Verwendung allgemeiner Begriffe schließt alle Waren oder Dienstleistungen ein, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind.

(6) Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist bei der schriftlichen Anmeldung in Schriftgrad 11 Punkt und mit einem Zeilenabstand von eineinhalb Zeilen abzufassen.“

13. § 22 wird aufgehoben.

14. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

b) Die Nummern 9 und 10 werden wie folgt gefasst:

„9. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke handelt,

10. bei einer Marke, deren Zeitrang nach Artikel 34 oder Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21) geändert worden ist, für eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke in Anspruch genommen wurde, die Angabe des entsprechenden Aktenzeichens und im Fall der Löschung der Marke die Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes,“.

c) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a eingefügt:

„20a. der Beginn und das Ende der Benutzungsschonfrist nach den §§ 26 und 43 Absatz 1 des Markengesetzes,“.

d) Nummer 22 wird wie folgt gefasst:

„22. wenn Widerspruch erhoben worden ist,

- a) eine entsprechende Angabe,
- b) Angaben zum Widerspruchszeichen, auf das der Widerspruch gestützt wird,
- c) der Status des Widerspruchs,
- d) der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens,
- e) bei vollständiger Löschung der Marke eine entsprechende Angabe,
- f) bei teilweiser Löschung der Marke die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht,“.

e) Die Nummern 24 und 25 werden wie folgt gefasst:

„24. wenn ein Dritter Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke gestellt oder Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke erhoben hat,

- a) im Fall eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach den §§ 49 bis 51 des Markengesetzes eine entsprechende Angabe,
- b) im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke der Tag der Erhebung,
- c) im Fall eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach den §§ 49 bis 51 des Markengesetzes der

Abschluss des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens,

d) im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft,

e) bei vollständiger Verfalls- oder Nichtigkeitserklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes,

f) bei teilweiser Verfalls- oder Nichtigkeitsklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrundes und der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht,

25. wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird,

a) bei vollständiger Nichtigkeitsklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes,

b) bei teilweiser Nichtigkeitsklärung und Löschung der Marke eine entsprechende Angabe unter Bezeichnung des Nichtigkeitsgrundes und die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Löschung bezieht,“.

f) Nach Nummer 34 werden die folgenden Nummern 34a bis 34c eingefügt:

„34a. Angaben über Lizenzen, einschließlich den Namen, die Rechtsform sowie die Anschrift des Wohnsitzes oder Sitzes des Lizenznehmers,

34b. Erklärungen über die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft,

34c. Angaben über Markensatzungen von Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken,“.

15. § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26

Urkunde, Bescheinigungen

Der Inhaber einer Marke erhält neben der Urkunde über die Eintragung der Marke in das Register nach § 25 der DPMA-Verordnung eine Bescheinigung über die in das Register eingetragenen Angaben. Nicht grafische Markendarstellungen und Markensatzungen werden dabei durch einen Verweis auf das Markenregister ersetzt.“

16. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Veröffentlichung der Eintragung umfasst alle in das Register eingetragenen Angaben mit Ausnahme der in § 25 Nummer 20a, 22 Buchstabe b und c, Nummer 24 Buchstabe b und d, Nummer 31 und 34a bis 34c bezeichneten Angaben.“

17. § 29 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für jede Marke, geschäftliche Bezeichnung, geschützte Ursprungsbezeichnung oder geographische Angabe, wegen der gegen die Eintragung

einer Marke Widerspruch erhoben wird (Widerspruchskennzeichen), ist ein gesonderter Widerspruch erforderlich. Gehören alle Widerspruchskennzeichen demselben Inhaber, so liegt nur ein Widerspruch vor.“

18. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die Registriernummer der eingetragenen Widerspruchsmarke oder das Aktenzeichen der angemeldeten Widerspruchsmarke oder die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe,“.

bb) In Nummer 3 wird das Wort „Wiedergabe“ durch das Wort „Darstellung“ ersetzt.

19. § 31 wird wie folgt gefasst:

„§ 31

Gemeinsame Entscheidung
über mehrere Widersprüche

Über mehrere Widersprüche kann gemeinsam entschieden werden.“

20. In § 32 Absatz 2 werden die Wörter „Verfahren zur Löschung der Widerspruchsmarke“ durch die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.

21. Die §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:

„§ 41

Verfall

(1) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes soll unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt werden.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, deren Erklärung des Verfalls beantragt wird,
2. der Name und die Anschrift des Antragstellers,
3. falls der Antragsteller einen Vertreter bestellt hat, der Name und die Anschrift des Vertreters,
4. falls die Erklärung des Verfalls nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen beantragt wird, für die die Marke eingetragen ist, entweder die Waren und Dienstleistungen, für die die Erklärung der Nichtigkeit beantragt wird, oder die Waren und Dienstleistungen, für die die Erklärung der Nichtigkeit nicht beantragt wird, und
5. der Verfallsgrund nach § 49 des Markengesetzes.

§ 42

Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse und älterer Rechte

(1) Für den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes gilt § 41 dieser Verordnung entsprechend.

(2) Zusätzlich zu den Angaben nach § 41 Absatz 2 sind folgende Angaben zu machen:

1. bei einem Antrag auf Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes: Angaben, die es erlauben, die Identität des älteren Rechts festzustellen, und
2. bei einem Antrag nach § 53 Absatz 3 des Markengesetzes: Angaben, die es erlauben, den Inhaber des älteren Rechts festzustellen.

Bei weder angemeldeten noch eingetragenen älteren Rechten sind zumindest die Art, die Wiedergabe, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzugeben.

(3) Für den Antrag auf Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes sind des Weiteren die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

(4) Sofern nicht bereits zur Identitätsfeststellung des älteren Rechts nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder zur Feststellung des Inhabers nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 erforderlich, sind bei sämtlichen Anträgen anzugeben:

1. die Registernummer einer eingetragenen älteren Marke, das Aktenzeichen einer angemeldeten älteren Marke oder die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe,
2. Angaben, die belegen, dass der Antragsteller, der nicht nach § 53 Absatz 3 des Markengesetzes Inhaber des älteren Rechts ist, berechtigt ist, dieses im Nichtigkeitsverfahren geltend zu machen,
3. die Wiedergabe und die Bezeichnung der Form des älteren Rechts,
4. falls es sich bei dem älteren Recht um eine international registrierte Marke handelt, deren Registernummer sowie bei international registrierten älteren Marken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowohl für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die Deutsche Demokratische Republik registriert worden sind, die Erklärung, auf welche dieser Registrierungen der Antrag gestützt wird,
5. der Name und die Anschrift des Inhabers des älteren Rechts.“

22. Nach § 42 wird folgender Abschnitt 6 eingefügt:

„Abschnitt 6

Lizenz

§ 42a

Eintragung einer Lizenz

(1) Der Antrag auf Eintragung der Erteilung einer Lizenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des Markengesetzes soll unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt bereitgestellten Formblatts gestellt werden.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, bei der die Lizenz erfasst werden soll,
2. der Name des Markeninhabers,

3. Angaben zum Lizenznehmer entsprechend § 5,
4. Angaben, ob es sich um eine ausschließliche oder einfache Lizenz handelt,
5. Angaben, ob es sich um eine Unterlizenz des im Register eingetragenen Lizenznehmers handelt,
6. Angaben zu einer zeitlichen, räumlichen oder gegenständlichen Beschränkung; falls die Lizenz auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen beschränkt wurde, die Waren und Dienstleistungen, für die die Lizenz gewährt wurde.

(3) Die nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes erforderliche Zustimmung des Markeninhabers oder des Lizenznehmers bedarf der Schriftform.

§ 42b

Änderung oder Löschung einer Lizenz

Der Antrag auf Änderung oder Löschung einer nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes eingetragenen Lizenz muss die Registernummer der Marke und die Bezeichnung der Lizenz, die geändert oder gelöscht werden soll, enthalten.

§ 42c

Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft

(1) Der Anmelder oder der im Register eingetragene Markeninhaber kann gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt seine unverbindliche Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen oder zur Veräußerung des Markenrechts schriftlich erklären. Die Erklärung wird in das Register eingetragen.

(2) Die Erklärung der Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen ist unzulässig, solange im Register ein Vermerk über die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz eingetragen ist oder dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines solchen Vermerks vorliegt.

(3) Erklärungen nach Absatz 1 können jederzeit gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich zurückgenommen werden.“

Artikel 3

Änderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:

„(2) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs sind jeweils für die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Wird ein Gebrauchsmuster oder ein Design erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutzfrist eingetragen, so ist die Aufrechterhaltungsgebühr am letzten Tag des

Monats fällig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.

(3) Die Verlängerungsgebühren für Marken sind jeweils für die folgende Schutzfrist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 des Markengesetzes fällig. Wird eine Marke erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutzfrist eingetragen, so ist die Verlängerungsgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.“

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) nach § 125a des Markengesetzes,“ durch die Wörter „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum nach“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs dürfen frühestens ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Verlängerungsgebühren für Marken dürfen frühestens sechs Monate vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden.“

3. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechts- verlängerungsgebühren, Verspätungszuschlag

(1) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs sind bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit zu zahlen. Wird die Gebühr innerhalb dieser Frist nicht gezahlt, so kann sie mit dem Verspätungszuschlag noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit gezahlt werden.

(2) Für eingetragene Designs ist bei Aufschiebung der Bildbekanntmachung die Erstreckungsgebühr innerhalb der Aufschiebungsfrist (§ 21 Absatz 1 Satz 1 des Designgesetzes) zu zahlen.

(3) Die Verlängerungsgebühren für Marken sind innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Fälligkeit zu zahlen. Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so kann die Gebühr mit dem Verspätungszuschlag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 des Markengesetzes gezahlt werden.“

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Bei Widersprüchen nach § 42 des Markengesetzes findet Absatz 1 Nummer 2 und 3 keine Anwendung.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 und 5.

5. Die Anlage (Gebührenverzeichnis) wird wie folgt geändert:

a) Teil A wird wie folgt geändert:

aa) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Sind für eine elektronische Anmeldung geringere Gebühren bestimmt als für eine Anmeldung in Papierform, werden die geringeren Gebühren nur erhoben, wenn die elektronische Anmeldung nach der jeweiligen Verordnung des Deutschen Patent- und Markenamts zulässig ist.

(2) Die Gebühren Nummer 313 600, 323 100, 331 600, 331 610, 333 000, 333 300, 333 350, 333 400, 333 450, 346 100 und 362 100 werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben.“

bb) Abschnitt III wird wie folgt gefasst:

| Nr. | Gebührentatbestand | Gebühr in Euro |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| „III. Marken; geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen | | |
| 1. Eintragungsverfahren | | |
| | Anmeldeverfahren einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen | |
| | – für eine Marke (§ 32 MarkenG) | |
| 331 000 | – bei elektronischer Anmeldung | 290 |
| 331 100 | – bei Anmeldung in Papierform | 300 |
| 331 200 | – für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) | 900 |
| | Klassengebühr ab der vierten Klasse pro Klasse | |
| 331 300 | – für eine Marke (§ 32 MarkenG) | 100 |
| 331 400 | – für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) | 150 |
| 331 500 | Beschleunigte Prüfung der Anmeldung (§ 38 MarkenG) | 200 |
| | Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) | |
| 331 600 | – Grundbetrag für ein Widerspruchszeichen | 250 |
| 331 610 | – für jedes weitere Widerspruchszeichen | 50 |
| 331 700 | Verfahren bei Teilung einer Anmeldung (§ 40 MarkenG) | 300 |
| 331 800 | Verfahren bei Teilübertragung einer Anmeldung (§ 27 Abs. 4, § 31 MarkenG) | 300 |
| 2. Verlängerung der Schutzdauer | | |
| | Verlängerungsgebühr einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen | |
| 332 100 | – für eine Marke (§ 47 Abs. 2 und 3 MarkenG) | 750 |
| 332 101 | – Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) | 50 |
| 332 200 | – für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) | 1 800 |
| 332 201 | – Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) | 50 |
| | Klassengebühr bei Verlängerung für jede Klasse ab der vierten Klasse | |
| 332 300 | – für eine Marke, Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§ 47 Abs. 2 und 3, §§ 97, 106a MarkenG) | 260 |
| 332 301 | – Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2) | 50 |
| 3. Sonstige Anträge | | |
| 333 000 | Erinnerungsverfahren (§ 64 MarkenG) | 150 |
| 333 050 | Weiterbehandlungsgebühr (§ 91a MarkenG) | 100 |
| 333 100 | Verfahren bei Teilung einer Eintragung (§ 46 MarkenG) | 300 |
| 333 200 | Verfahren bei Teilübertragung einer Eintragung (§§ 46 und 27 Abs. 4 MarkenG) | 300 |
| | Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§ 53 MarkenG) | |
| 333 300 | – Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) und älterer Rechte (§ 51 MarkenG) | 400 |
| 333 350 | – wird der Antrag nach § 51 MarkenG auf mehr als ein älteres Recht gestützt, erhöht sich die Gebühr nach Nummer 333 300 für jedes weitere geltend gemachte Recht um jeweils | 100 |
| 333 400 | – Verfall (§ 49 MarkenG) | 100 |
| 333 450 | – Weiterverfolgung des Verfallsantrags nach Widerspruch des Markeninhabers | 300 |

| Nr. | Gebührentatbestand | Gebühr in Euro |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Recht zur Benutzung der Marke | |
| 333 500 | – Eintragung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) | 50 |
| 333 600 | – Änderung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 2 MarkenG) | 50 |
| 333 700 | – Löschung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 3 MarkenG) | 50 |
| 4. International registrierte Marken | | |
| 334 100 | Nationale Gebühr für die internationale Registrierung nach Artikel 3 des Madrider Markenabkommens (§ 108 MarkenG) oder nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§§ 108 und 120 MarkenG) | 180 |
| 334 300 | Nationale Gebühr für die nachträgliche Schutzerstreckung nach Artikel 3 ^{ter} Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (§ 111 MarkenG) oder nach Artikel 3 ^{ter} Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 1 MarkenG) sowie nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 2 MarkenG) | 120 |
| | Umwandlungsverfahren einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen (§ 125 Abs. 1 MarkenG) | |
| 334 500 | – für eine Marke (§ 32 MarkenG) | 300 |
| 334 600 | – für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... | 900 |
| | Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse | |
| 334 700 | – für eine Marke (§ 32 MarkenG) | 100 |
| 334 800 | – für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... | 150 |
| 5. Unionsmarken | | |
| | Umwandlungsverfahren (§ 125d Abs. 1 MarkenG) | |
| 335 200 | – für eine Marke (§ 32 MarkenG) | 300 |
| 335 300 | – für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... | 900 |
| | Klassengebühr bei Umwandlung ab der zweiten Klasse pro Klasse | |
| 335 400 | – für eine Marke (§ 32 MarkenG) | 100 |
| 335 500 | – für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) ... | 150 |
| 6. Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen | | |
| 336 100 | Eintragungsverfahren (§ 130 MarkenG) | 900 |
| 336 150 | Nationales Einspruchsverfahren (§ 130 Abs. 4 MarkenG) | 120 |
| 336 200 | Zwischenstaatliches Einspruchsverfahren (§ 131 MarkenG) | 120 |
| 336 250 | Antrag auf Änderung der Spezifikation (§ 132 Abs. 1 MarkenG) | 200 |
| 336 300 | Löschungsverfahren (§ 132 Abs. 2 MarkenG) | 120“. |

b) Teil B Abschnitt I Nummer 401 100 wird wie folgt gefasst:

| Nr. | Gebührentatbestand | Gebühren- betrag/ Gebührensatz nach § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| „401 100 | <ol style="list-style-type: none"> 1. gemäß § 73 Abs. 1 PatG gegen die Entscheidung der Patentabteilung über den Einspruch, 2. gemäß § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung über den Löschungsantrag, 3. gemäß § 66 MarkenG in Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren, 4. gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 HalbschG i.V.m. § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der Topografieabteilung, 5. gemäß § 34 Abs. 1 SortSchG gegen die Entscheidung des Widerspruchsausschusses in den Fällen des § 18 Abs. 2 Nr. 1, 2, 5 und 6 SortSchG, 6. gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG gegen die Entscheidung der Designabteilung über den Antrag auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit | 500 EUR“. |

Artikel 4

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann den Wortlaut des Markengesetzes und der Markenverordnung in der vom 14. Januar 2019 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 14. Januar 2019 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 8 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc und Nummer 33 tritt am 1. Mai 2020 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 11. Dezember 2018

Der Bundespräsident
Steinmeier

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Die Bundesministerin
der Justiz und für Verbraucherschutz
Katarina Barley

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung

A. Problem und Ziel

Die Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1) verpflichtet die Mitgliedstaaten zum zivilrechtlichen Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Dem liegt die Wertung zugrunde, dass der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen und deren Verwertung einen erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellen können. Gleichwohl unterfallen Geschäftsgeheimnisse auf Grund ihrer Art nicht immer dem besonderen Schutz von Spezialgesetzen wie zum Beispiel dem Patentgesetz oder dem Urheberrechtsgesetz.

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen wird im deutschen Recht bislang über die Strafvorschriften der §§ 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie über die §§ 823 und 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gegebenenfalls in Verbindung mit § 1004 BGB analog gewährleistet. Dies ist für eine Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht ausreichend.

B. Lösung

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt. Dadurch wird ein in sich stimmiger Schutz vor rechtswidriger Erlangung, rechtswidriger Nutzung und rechtswidriger Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen erreicht.

Artikel 1 dieses Gesetzes enthält das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG). Darin sieht Abschnitt 1 allgemeine Regelungen vor, wie eine Definition des Begriffs des Geschäftsgeheimnisses in § 2 Nummer 1 und Handlungsverbote zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, bei deren Missachtung eine rechtswidrige Erlangung beziehungsweise eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses vorliegt (§ 4). § 5 enthält Gründe, bei deren Vorliegen im Einzelfall ein Verstoß gegen § 4 gerechtfertigt sein kann.

Abschnitt 2 enthält die Ansprüche des Inhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer bei rechtswidriger Erlangung, rechtswidriger Nutzung oder rechtswidriger Offenlegung. Hierzu zählen Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung (§ 6), Vernichtung, Herausgabe und Rückruf (§ 7), Auskunft (§ 8), und Schadensersatz bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung (§ 10).

In Abschnitt 3 werden Regelungen zum gerichtlichen Verfahren bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen getroffen. Durch Regelungen zur Geheimhaltung im gerichtlichen Verfahren in den §§ 16 bis 20 wird der Rechtsschutz von Kläger und Beklagtem dauerhaft verbessert.

Abschnitt 4 enthält die zuvor in den §§ 17 bis 19 UWG geregelten Strafvorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Die Artikel 2 bis 4 nehmen die erforderlichen Folgeänderungen im Gerichtsverfassungsgesetz, der Strafprozessordnung, dem Gerichtskostengesetz und dem UWG vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Ein gewisser Erfüllungsaufwand kann sich daraus ergeben, dass ein Teil der Kleinstunternehmen den Umständen nach angemessene Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen treffen muss, damit ihre Informationen in den Schutzbereich des Gesetzes fallen. Größere und mittlere Betriebe schützen bereits jetzt ihre Geschäftsgeheimnisse, zum Beispiel durch eine Zugangskontrolle oder durch vertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen, um zu verhindern, dass die betreffenden Informationen offenkundig werden. Insoweit ist von einem einmaligen Umstellungsaufwand in Höhe von 6 440 000 Euro auszugehen.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

F. Weitere Kosten

Ausgehend von geschätzten 20 Verfahren wegen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, wird durch die Verbesserung des Rechtsschutzes durch den Entwurf eine Zunahme um 80 Verfahren jährlich geschätzt. Die Länder können die Mehrbelastung steuern, indem sie nach § 15 Absatz 3 GeschGehG die Möglichkeit erhalten, die gerichtliche Zuständigkeit zu konzentrieren.

Kosten für die Wirtschaft und für soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet. Auch sind keine Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, ersichtlich.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung¹⁾

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

(GeschGehG)

Inhaltsübersicht

A b s c h n i t t 1

A l l g e m e i n e s

- § 1 Anwendungsbereich
- § 2 Begriffsbestimmungen
- § 3 Erlaubte Handlungen
- § 4 Handlungsverbote
- § 5 Rechtfertigungsgründe

A b s c h n i t t 2

A n s p r ü c h e b e i R e c h t s v e r l e t z u n g e n

- § 6 Beseitigung und Unterlassung
- § 7 Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt
- § 8 Auskunft über rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz bei Verletzung der Auskunftspflicht
- § 9 Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit
- § 10 Haftung des Rechtsverletzers
- § 11 Abfindung in Geld
- § 12 Haftung des Inhabers eines Unternehmens
- § 13 Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung
- § 14 Missbrauchsverbot

¹⁾ Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

Abschnitt 3

Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen

- § 15 Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung
- § 16 Geheimhaltung
- § 17 Ordnungsmittel
- § 18 Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens
- § 19 Weitere gerichtliche Beschränkungen
- § 20 Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 16 bis 19
- § 21 Bekanntmachung des Urteils
- § 22 Streitwertbegünstigung

Abschnitt 4

Strafvorschriften

- § 23 Verletzung von Geschäftsgeheimnissen

Abschnitt 1

Allgemeines

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlangung, Nutzung und Offenlegung.

(2) Öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Geheimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen gehen vor.

(3) Es bleiben unberührt:

1. Der berufs- und strafrechtliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen, deren unbefugte Offenbarung von § 203 des Strafgesetzbuches erfasst wird,
2. die Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 202 vom 7.6.2016, S. 389), einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien,
3. die Autonomie der Sozialpartner und ihr Recht, Kollektivverträge nach den bestehenden europäischen und nationalen Vorschriften abzuschließen.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Geschäftsgeheimnis

eine Information, die

- a) weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und
- b) Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist;

2. Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses

jede natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis hat;

3. Rechtsverletzer

jede natürliche oder juristische Person, die entgegen § 4 ein Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt;

4. rechtsverletzendes Produkt

ein Produkt, dessen Konzeption, Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig erlangten, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnis beruht.

§ 3

Erlaubte Handlungen

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesondere erlangt werden durch

- 1. eine eigenständige Entdeckung oder Schöpfung;
- 2. ein Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands, das oder der
 - a) öffentlich verfügbar gemacht wurde oder
 - b) sich im rechtmäßigen Besitz des Beobachtenden, Untersuchenden, Rückbauenden oder Testenden befindet und dieser keiner Pflicht zur Beschränkung der Erlangung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt;
- 3. ein Ausüben von Informations- und Anhörungsrechten der Arbeitnehmer oder Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretung.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf erlangt, genutzt oder offengelegt werden, wenn dies durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft gestattet ist.

Handlungsverbote

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangt werden durch

1. unbefugten Zugang zu, unbefugte Aneignung oder unbefugtes Kopieren von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die der rechtmäßigen Kontrolle des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses unterliegen und die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten lässt, oder
2. jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen nicht dem Grundsatz von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheit entspricht.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht nutzen oder offenlegen, wer

1. das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene Handlung nach Absatz 1
 - a) Nummer 1 oder
 - b) Nummer 2erlangt hat,
2. gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses verstößt oder
3. gegen eine Verpflichtung verstößt, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen.

(3) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangen, nutzen oder offenlegen, wer das Geschäftsgeheimnis über eine andere Person erlangt hat und zum Zeitpunkt der Erlangung, Nutzung oder Offenlegung weiß oder wissen müsste, dass diese das Geschäftsgeheimnis entgegen Absatz 2 genutzt oder offengelegt hat. Das gilt insbesondere, wenn die Nutzung in der Herstellung, dem Anbieten, dem Inverkehrbringen oder der Einfuhr, der Ausfuhr oder der Lagerung für diese Zwecke von rechtsverletzenden Produkten besteht.

Rechtfertigungsgründe

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist gerechtfertigt, wenn dies zum Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt, insbesondere

1. zur Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien;
2. zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens, wenn die das Geschäftsgeheimnis erlangende, nutzende oder offenlegende Person in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen;
3. im Rahmen der Offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeitnehmervertretung, wenn dies erforderlich ist, damit die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben erfüllen kann.

Abschnitt 2

Ansprüche bei Rechtsverletzungen

§ 6

Beseitigung und Unterlassung

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann den Rechtsverletzer auf Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr auch auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Rechtsverletzung erstmalig droht.

§ 7

Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann den Rechtsverletzer auch in Anspruch nehmen auf

1. Vernichtung oder Herausgabe der im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzers stehenden Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien, die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern,
2. Rückruf des rechtsverletzenden Produkts,
3. dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden Produkte aus den Vertriebswegen,
4. Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte oder
5. Rücknahme der rechtsverletzenden Produkte vom Markt, wenn der Schutz des Geschäftsgeheimnisses hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

§ 8

Auskunft über rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz bei Verletzung der Auskunftspflicht

(1) Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann vom Rechtsverletzer Auskunft über Folgendes verlangen:

1. Name und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der rechtsverletzenden Produkte sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,
2. die Menge der hergestellten, bestellten, ausgelieferten oder erhaltenen rechtsverletzenden Produkte sowie über die Kaufpreise,
3. diejenigen im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzers stehenden Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronische Dateien, die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern, und

4. die Person, von der sie das Geschäftsgeheimnis erlangt haben und der gegenüber sie es offenbart haben.

(2) Erteilt der Rechtsverletzer vorsätzlich oder grob fahrlässig die Auskunft nicht, verspätet, falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 9

Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit

Die Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Absatz 1 sind ausgeschlossen, wenn die Erfüllung im Einzelfall unverhältnismäßig wäre unter Berücksichtigung insbesondere

1. des Wertes oder eines anderen spezifischen Merkmals des Geschäftsgeheimnisses,
2. der getroffenen Geheimhaltungsmaßnahmen,
3. des Verhaltens des Rechtsverletzers bei Erlangung, Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,
4. der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,
5. der berechtigten Interessen des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses und des Rechtsverletzers sowie der Auswirkungen, die die Erfüllung der Ansprüche für beide haben könnte,
6. der berechtigten Interessen Dritter oder
7. des öffentlichen Interesses.

§ 10

Haftung des Rechtsverletzers

(1) Ein Rechtsverletzer, der vorsätzlich oder fahrlässig handelt, ist dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. § 619a des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

(2) Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Rechtsverletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages bestimmt werden, den der Rechtsverletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Zustimmung zu Erlangung, Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses eingeholt hätte.

(3) Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, von dem Rechtsverletzer eine Entschädigung in Geld verlangen, soweit dies der Billigkeit entspricht.

Abfindung in Geld

(1) Ein Rechtsverletzer, der weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat, kann zur Abwendung der Ansprüche nach den §§ 6 oder 7 den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses in Geld abfinden, wenn dem Rechtsverletzer durch die Erfüllung der Ansprüche ein unverhältnismäßig großer Nachteil entstehen würde und wenn die Abfindung in Geld als angemessen erscheint.

(2) Die Höhe der Abfindung in Geld bemisst sich nach der Vergütung, die im Falle einer vertraglichen Einräumung des Nutzungsrechts angemessen wäre. Sie darf den Betrag nicht übersteigen, der einer Vergütung im Sinne von Satz 1 für die Länge des Zeitraums entspricht, in dem dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses ein Unterlassungsanspruch zusteht.

Haftung des Inhabers eines Unternehmens

Ist der Rechtsverletzer Beschäftigter oder Beauftragter eines Unternehmens, so hat der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses die Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 auch gegen den Inhaber des Unternehmens. Für den Anspruch nach § 8 Absatz 2 gilt dies nur, wenn der Inhaber des Unternehmens vorsätzlich oder grob fahrlässig die Auskunft nicht, verspätet, falsch oder unvollständig erteilt hat.

Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung

Hat der Rechtsverletzer ein Geschäftsgeheimnis vorsätzlich oder fahrlässig erlangt, offengelegt oder genutzt und durch diese Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses auf Kosten des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung des Schadensersatzanspruchs nach § 10 zur Herausgabe nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Dieser Anspruch verjährt sechs Jahre nach seiner Entstehung.

Missbrauchsverbot

Die Geltendmachung der Ansprüche nach diesem Gesetz ist unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich ist. Bei missbräuchlicher Geltendmachung kann der Anspruchsgegner Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Weiter gehende Ersatzansprüche bleiben unberührt.

Abschnitt 3

Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen

§ 15

Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung

(1) Für Klagen vor den ordentlichen Gerichten, durch die Ansprüche nach diesem Gesetz geltend gemacht werden, sind die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

(2) Für Klagen nach Absatz 1 ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Hat der Beklagte im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, ist nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen worden ist.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung einem Landgericht die Klagen nach Absatz 1 der Bezirke mehrerer Landgerichte zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können außerdem durch Vereinbarung die den Gerichten eines Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1 insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

§ 16

Geheimhaltung

(1) Bei Klagen, durch die Ansprüche nach diesem Gesetz geltend gemacht werden (Geschäftsgeheimnisstreitsachen) kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag einer Partei streitgegenständliche Informationen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbedürftig einstufen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein können.

(2) Die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Sachverständige, sonstige Vertreter und alle sonstigen Personen, die an Geschäftsgeheimnisstreitsachen beteiligt sind oder die Zugang zu Dokumenten eines solchen Verfahrens haben, müssen als geheimhaltungsbedürftig eingestufte Informationen vertraulich behandeln und dürfen diese außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens nicht nutzen oder offenlegen, es sei denn, dass sie von diesen außerhalb des Verfahrens Kenntnis erlangt haben.

(3) Wenn das Gericht eine Entscheidung nach Absatz 1 trifft, darf Dritten, die ein Recht auf Akteneinsicht haben, nur ein Akteninhalt zur Verfügung werden, in dem die Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Ausführungen unkenntlich gemacht wurden.

§ 17

Ordnungsmittel

Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag einer Partei bei Zuwiderhandlungen gegen die Verpflichtungen nach § 16 Absatz 2 ein Ordnungsgeld bis zu 100 000 Euro oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festsetzen und sofort vollstrecken. Bei der Festsetzung von Ordnungsgeld ist zugleich für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, zu bestimmen, in welchem Maße Ordnungshaft an seine Stelle tritt.

Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens

Die Verpflichtungen nach § 16 Absatz 2 bestehen auch nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens fort. Dies gilt nicht, wenn das Gericht der Hauptsache das Vorliegen des streitgegenständlichen Geschäftsgeheimnisses durch rechtskräftiges Urteil verneint hat oder sobald die streitgegenständlichen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne weiteres zugänglich werden.

Weitere gerichtliche Beschränkungen

(1) Zusätzlich zu § 16 Absatz 1 beschränkt das Gericht der Hauptsache zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen auf Antrag einer Partei den Zugang ganz oder teilweise auf eine bestimmte Anzahl von Personen

1. zu von den Parteien oder Dritten eingereichten oder vorgelegten Dokumenten, die Geschäftsgeheimnisse enthalten können, oder
2. zur mündlichen Verhandlung, bei der Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden könnten, und zu der Aufzeichnung oder dem Protokoll der mündlichen Verhandlung.

Dies gilt nur, soweit nach Abwägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung ihres Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein faires Verfahren übersteigt. Es ist jeweils mindestens einer natürlichen Person jeder Partei und ihren Prozessvertretern oder sonstigen Vertretern Zugang zu gewähren. Im Übrigen bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind.

(2) Wenn das Gericht Beschränkungen nach Absatz 1 Satz 1 trifft,

1. kann die Öffentlichkeit auf Antrag von der mündlichen Verhandlung ausgeschlossen werden und
2. gilt § 16 Absatz 3 für nicht zugelassene Personen.

(3) Die §§ 16 bis 19 Absatz 1 und 2 gelten entsprechend im Verfahren der Zwangsvollstreckung, wenn das Gericht der Hauptsache Informationen nach § 16 Absatz 1 als geheimhaltungsbedürftig eingestuft oder zusätzliche Beschränkungen nach Absatz 1 Satz 1 getroffen hat.

Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 16 bis 19

(1) Das Gericht der Hauptsache kann eine Beschränkung nach § 16 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 ab Anhängigkeit des Rechtsstreits anordnen.

(2) Die andere Partei ist spätestens nach Anordnung der Maßnahme vom Gericht zu hören. Das Gericht kann die Maßnahmen nach Anhörung der Parteien aufheben oder abändern.

(3) Die den Antrag nach § 16 Absatz 1 oder § 19 Absatz 1 stellende Partei muss glaubhaft machen, dass es sich bei der streitgegenständlichen Information um ein Geschäftsgeheimnis handelt.

(4) Werden mit dem Antrag oder nach einer Anordnung nach § 16 Absatz 1 oder einer Anordnung nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 Schriftstücke und sonstige Unterlagen eingereicht oder vorgelegt, muss die den Antrag stellende Partei diejenigen Ausführungen kennzeichnen, die nach ihrem Vorbringen Geschäftsgeheimnisse enthalten. Im Fall des § 19 Absatz 1 Nummer 1 muss sie zusätzlich eine Fassung ohne Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen vorlegen, die eingesehen werden kann. Wird keine solche um die Geschäftsgeheimnisse reduzierte Fassung vorgelegt, kann das Gericht von der Zustimmung zur Einsichtnahme ausgehen, es sei denn, ihm sind besondere Umstände bekannt, die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen.

(5) Das Gericht entscheidet über den Antrag durch Beschluss. Gibt es dem Antrag statt, hat es die Beteiligten auf die Wirkung der Anordnung nach § 16 Absatz 2 und § 18 und Folgen der Zuwiderhandlung nach § 17 hinzuweisen. Beabsichtigt das Gericht die Zurückweisung des Antrags, hat es die den Antrag stellende Partei darauf und die Gründe hierfür hinzuweisen und ihr binnen einer zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Einstufung als geheimhaltungsbedürftig nach § 16 Absatz 1 und die Anordnung der Beschränkung nach § 19 Absatz 1 kann nur gemeinsam mit dem Rechtsmittel in der Hauptsache angefochten werden. Im Übrigen findet die sofortige Beschwerde statt.

(6) Gericht der Hauptsache im Sinne dieses Abschnitts ist

1. das Gericht des ersten Rechtszuges oder
2. das Berufungsgericht, wenn die Hauptsache in der Berufungsinstanz anhängig ist.

§ 21

Bekanntmachung des Urteils

(1) Der obsiegenden Partei einer Geschäftsgeheimnisstreitsache kann auf Antrag in der Urteilsformel die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil oder Informationen über das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn die obsiegende Partei hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt. Form und Umfang der öffentlichen Bekanntmachung werden unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der im Urteil genannten Personen in der Urteilsformel bestimmt.

(2) Bei den Entscheidungen über die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 1 ist insbesondere zu berücksichtigen:

1. der Wert des Geschäftsgeheimnisses,
2. das Verhalten des Rechtsverletzers bei Erlangung, Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,
3. die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses und
4. die Wahrscheinlichkeit einer weiteren rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses durch den Rechtsverletzer.

(3) Das Urteil darf erst nach Rechtskraft bekannt gemacht werden, es sei denn, das Gericht bestimmt etwas anderes.

§ 22

Streitwertbegünstigung

(1) Macht bei Geschäftsgeheimnisstreitsachen eine Partei glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach dem ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 bewirkt auch, dass

1. die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat,
2. die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach diesem Teil des Streitwerts zu erstatten hat und
3. der Rechtsanwalt der begünstigten Partei seine Gebühren von dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert betreiben kann, soweit die außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden.

(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist vor der Verhandlung zur Hauptsache zu stellen. Danach ist er nur zulässig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert durch das Gericht heraufgesetzt wird. Der Antrag kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Vor der Entscheidung über den Antrag ist der Gegner zu hören.

A b s c h n i t t 4

S t r a f v o r s c h r i f t e n

§ 23

Verletzung von Geschäftsgeheimnissen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens Schaden zuzufügen,

1. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 ein Geschäftsgeheimnis erlangt,
2. entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder offenlegt oder
3. entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 3 als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäftsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses

anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Beschäftigungsverhältnisses offenlegt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens Schaden zuzufügen, ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder offenlegt, das er durch eine fremde Handlung nach Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt hat.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 ein Geschäftsgeheimnis, das eine ihm im geschäftlichen Verkehr anvertraute geheime Vorlage oder Vorschrift technischer Art ist, nutzt oder offenlegt.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 gewerbsmäßig handelt,
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder Nummer 3 oder des Absatzes 2 bei der Offenlegung weiß, dass das Geschäftsgeheimnis im Ausland genutzt werden soll, oder
3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder des Absatzes 2 das Geschäftsgeheimnis im Ausland nutzt.

(5) Der Versuch ist strafbar.

(6) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. Die §§ 30 und 31 des Strafgesetzbuches gelten entsprechend, wenn der Täter zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt.

(7) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

Artikel 2

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

In § 74c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, werden nach den Wörtern „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ ein Komma und die Wörter „dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“ eingefügt.

Artikel 3

Änderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 374 Absatz 1 Nummer 7 werden die Wörter „den §§ 16 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb“ durch die Wörter „§ 16 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 23 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“ ersetzt.
2. In § 395 Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter „und den §§ 16 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb“ durch ein Komma und die Wörter „§ 16 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und § 23 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Gerichtskostengesetzes

§ 51 des Gerichtskostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2014 (BGBl. I S. 154), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2739) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ die Wörter „und nach dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“ eingefügt.
2. In Absatz 5 werden nach dem Wort „Designgesetzes“ ein Komma und die Wörter „§ 22 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen“ eingefügt.

Artikel 5

Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Die §§ 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 233) geändert worden ist, werden aufgehoben.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

Mit dem vorliegenden Entwurf wird der Schutz von Geschäftsgeheimnissen entsprechend unionsrechtlichen Vorgaben verbessert.

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Entwurf setzt die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (Abl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1) um (im Folgenden: Richtlinie (EU) 2016/943). Diese muss bis zum 9. Juni 2018 umgesetzt werden (Artikel 19 Absatz 1 Richtlinie (EU) 2016/943).

Die bestehenden rechtlichen Regelungen reichen für eine Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie nicht aus. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen wird im deutschen Recht bislang über die Strafvorschriften der §§ 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie über die §§ 823, 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gegebenenfalls in Verbindung mit § 1004 BGB analog gewährleistet. Dies genügt den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht, da diese eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen nicht wie die §§ 17 bis 19 UWG vom Vorliegen einer besonderen Absicht abhängig macht. Daher ist eine ergänzende zivilrechtliche Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie sowie eine Anpassung der Strafvorschriften erforderlich.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt. Dadurch wird ein in sich stimmiger Schutz vor der rechtswidrigen Erlangung, der rechtswidrigen Nutzung und der rechtswidrigen Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen verwirklicht. In dieses Gesetz werden die bisherigen Strafvorschriften des UWG in modifizierter Form aufgenommen.

Artikel 1 enthält das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG). Abschnitt 1 sieht allgemeine Regelungen vor wie eine Definition des Begriffs des Geschäftsgeheimnisses in § 2 Nummer 1 und Handlungsverbote zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, bei deren Missachtung eine rechtswidrige Erlangung beziehungsweise eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses vorliegt (§ 4). § 5 enthält Rechtfertigungsgründe zu diesen Verboten, so kann zum Beispiel je nach den Umständen des Einzelfalls ein Verstoß gegen § 4 bei der rechtmäßigen Ausübung der Meinungsfreiheit oder bei der Aufdeckung eines Fehlverhaltens oder einer rechtswidrigen Tätigkeit gerechtfertigt sein.

Abschnitt 2 enthält die Ansprüche des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer bei einer rechtswidrigen Erlangung, einer rechtswidrigen Nutzung oder einer rechtswidrigen Offenlegung. Hierzu zählen Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung (§ 6), Vernichtung, Herausgabe und Rückruf (§ 7), Auskunft (§ 8) und Schadensersatz bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung (§ 10). Werden Ansprüche missbräuchlich geltend gemacht, hat der Anspruchsgegner Anspruch auf den Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen (§ 14). Diese Ansprüche verjähren nach den allgemeinen Verjährungsvorschriften des BGB. Eine Sonderverjährungsre-

gelung wurde nur für den Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung (§ 13) getroffen.

In Abschnitt 3 werden Regelungen zum gerichtlichen Verfahren bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen getroffen. Der Rechtsschutz der Betroffenen wird durch Regelungen zur Geheimhaltung im gerichtlichen Verfahren in den §§ 16 bis 19 dauerhaft verbessert.

Abschnitt 4 enthält die zuvor in den §§ 17 bis 19 UWG enthaltenen Strafvorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Die Artikel 2 bis 5 nehmen die erforderlichen Folgeänderungen in dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), der Strafprozessordnung (StPO), dem Gerichtskostengesetz (GKG) und dem UWG vor.

III. Alternativen

Keine.

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen kann weder den Marktverhaltensregelungen des UWG noch den vollständigen Immaterialgüterrechten wie zum Beispiel dem Patent- und Markenrecht zugeordnet werden. Unterschiede zu den Immaterialgüterrechten bestehen insofern, als der Schutz von Geschäftsgeheimnissen von der tatsächlichen Geheimhaltung der Information abhängt und keine besondere Qualität der Informationen für den rechtlichen Schutz erforderlich ist. Von den reinen Marktverhaltensregelungen des UWG unterscheidet sich der Schutz von Geschäftsgeheimnissen insofern, als er sich auf eine Information bezieht, die handelbar ist und regelmäßig wirtschaftlichen Wert besitzt.

Da die Strafvorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen bislang in den §§ 17 bis 19 UWG geregelt sind, wäre eine Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 im UWG selbst grundsätzlich denkbar gewesen. Die Richtlinie (EU) 2016/943 sieht jedoch differenzierte Vorschriften zur rechtswidrigen Erlangung, zur rechtswidrigen Nutzung und Offenlegung sowie zu den daraus resultierenden Rechtsfolgen vor, die unabhängig von einem Wettbewerbsverhältnis bestehen. Dies passt nicht zu den Marktverhaltensregelungen des UWG und würde den Charakter des Gesetzes deutlich verändern. Daher ist die Schaffung eines neuen Stammgesetzes die sachgemäße Lösung.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die in Artikel 1 enthaltenen Regelungen ergibt sich überwiegend aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 des Grundgesetzes (GG – gewerblicher Rechtsschutz). Für die Regelungen in Artikel 1 §§ 15 bis 22 sowie Artikel 2 bis 4 beruht die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Gerichtsverfassung, gerichtliches Verfahren). Für Artikel 1 § 23 sowie Artikel 5 ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Strafrecht).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen vereinbar, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat. Er setzt die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/943 und damit Recht der Europäischen Union in nationales Recht um. Der Entwurf enthält in dem neuen Stammgesetz in Artikel 1 einige Regelungen, die nicht unmittelbar aus der Richtlinie (EU) 2016/943 hervorgehen. Hierzu zählen der Anspruch auf Auskunft (§ 8), die Haftung des Inhabers eines Unternehmens (§ 12) sowie

Regelungen zur Zuständigkeit der Gerichte (§ 15) und eine Härtefallregelung in der Streitwertbegünstigung (§ 22). Diese Regelungen sind für ein neues Stammgesetz erforderlich und in verwandten Gesetzen wie dem UWG, dem Patentgesetz (PatG), dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) und dem Markengesetz (MarkenG) ebenfalls enthalten.

Der Entwurf entspricht auch den Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von internationalen Verträgen übernommen hat. Nach Artikel 39 Absatz 2 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (BGBl. 1994 II S. 1438, 1730 – TRIPS) müssen die Mitgliedstaaten zur Sicherung eines wirksamen Schutzes gegen den unlauteren Wettbewerb „nicht offenbarte Informationen“ insofern schützen, als juristische und natürliche Personen verhindern können sollen, dass Informationen, die rechtmäßig unter ihrer Kontrolle stehen, ohne ihre Zustimmung auf eine Art und Weise erworben oder benutzt werden, die den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe widersprechen.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Verwaltungsverfahren werden von diesem Entwurf nicht berührt, da die Durchsetzung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen zivilrechtlich ausgestaltet ist. Die Regelungen zum Strafverfahren in Abschnitt 4 entsprechen den bisherigen Regelungen in den §§ 17 bis 19 UWG.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Ein verbesserter Schutz von Geschäftsgeheimnissen stärkt die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und folgt damit der Regel 6 des Nachhaltigkeitsmanagementsystems. Durch die Ausnahmetatbestände wird gleichzeitig das Recht auf Informationsfreiheit, die Pressefreiheit und das Recht zur Offenbarung von Missständen klargestellt. Das trägt zur gesellschaftlichen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger und damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt im Sinne der Regel 10 des Nachhaltigkeitsmanagementsystems bei.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Gesetzesänderungen und ihr Vollzug führen weder bei Bund und Ländern noch bei den Gemeinden zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen.

4. Erfüllungsaufwand

a) Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

b) Wirtschaft

Die durch die Definition des Geschäftsgeheimnisses neu eingefügte Schutzvoraussetzung der „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ wird voraussichtlich bei einem Teil der Kleinstunternehmen dazu führen, dass diese bisher nicht praktizierte angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen treffen, um in den Schutzbereich des Gesetzes einbezogen zu werden. Ein Großteil der Unternehmen trifft diese Maßnahmen im wohlverstandenen Eigeninteresse schon jetzt. Insbesondere größere und mittlere Betriebe schützen bereits ihre Geschäftsgeheimnisse, zum Beispiel durch eine Zugangskontrolle oder durch vertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen, um zu verhindern dass die betreffenden Infor-

mationen offenkundig werden. Es handelt sich damit um sogenannte Sowieso-Kosten. Weiterhin wird es eine nicht unbeträchtliche Zahl von Betrieben geben, bei denen keine Geschäftsgeheimnisse vorhanden sind oder bei denen kein Interesse besteht, diese zu schützen, weil eine Verletzung unwahrscheinlich ist. Einen Erfüllungsaufwand wird das Gesetz voraussichtlich bei einem Teil der Kleinstunternehmen und Startups auslösen, die Informationen haben, bei denen ein Geheimhaltungsinteresse besteht, diese aber möglicherweise bislang nicht ausreichend geschützt haben. Diese müssen nun prüfen, ob ihre Schutzmaßnahmen angemessen sind, und gegebenenfalls zusätzliche Schutzvorkehrungen treffen.

Das Statistische Bundesamt weist für das Jahr 2015 2,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus, von denen 2 Millionen Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern sind. Die Richtlinie sieht einen harmonisierten Schutz von Geschäftsgeheimnissen insbesondere in Bezug auf solche Informationen vor, bei denen das Risiko eines Diebstahls wertvoller Informationen und Kenntnisse aus der Forschung von Unternehmen besteht, mit denen später Immaterialgüterrechte erworben werden könnten. Im Hinblick auf die Kleinstunternehmen ist davon auszugehen, dass diese teilweise keine angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen implementiert haben. Es wird angenommen, dass etwa 20 Prozent der Kleinstunternehmen über Informationen verfügen, bei denen ein Geheimnisschutz in Betracht kommt, und dass wiederum 25 Prozent davon im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des GeschGehG Geheimhaltungsmaßnahmen treffen werden, um in den Schutzbereich des Gesetzes zu fallen. Die Maßnahmen lösen einen einmaligen Umstellungsaufwand aus, zum Beispiel durch die Vereinbarung von Geheimhaltungsverpflichtungen mit Mitarbeitern oder die Erarbeitung eines Konzepts für die Zugangskontrolle zu Geschäftsgeheimnissen.

Ausgehend von 100 000 relevanten KMU in Deutschland ist bei einem Aufwand von zwei Stunden für Prüfung und Umstellung bei mittlerem Qualifikationsniveau (32,20 Euro pro Stunde) von einem einmaligen Umstellungsaufwand von 6 440 000 Euro auszugehen.

Der Aufwand beruht auf einer 1:1-Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943. Zwar sind einige Regelungen nicht ausdrücklich in der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehen. Bei den Regelungen in den §§ 15 und 20 handelt es sich jedoch um Konkretisierungen der in der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehenen Regelungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Verfahren. Sie sind erforderlich, weil ansonsten den Gerichten die Rechtsanwendung erschwert würde und die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung gefährdet wäre. Nicht in der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehen sind lediglich die Vorschriften in den §§ 8, 12 und 22. Bei § 8 handelt es sich um einen Auskunftsanspruch, bei § 12 um eine Haftungsüberleitungsregel und bei § 22 um eine Regelung zur Streitwertbegünstigung. Die Regelungen ergänzen die von der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehenen Regelungen und lösen keinen Erfüllungsaufwand aus. Der Erfüllungsaufwand unterfällt daher nicht dem Anwendungsbereich der „One in, one out“-Regel.

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

5. Weitere Kosten

Der Entwurf verbessert den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, indem zivilrechtliche Ansprüche ausgebaut werden und besondere Geheimhaltungsregelungen im gerichtlichen Verfahren bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vorgesehen werden. Unter der Annahme, dass angesichts von derzeit jährlich vier bei juris veröffentlichten Entscheidungen zu den §§ 17, 18 UWG von 20 Verfahren jährlich auszugehen ist, wird durch die Verbesserung des Rechtsschutzes durch Inkrafttreten des Entwurfs von 80 zusätzlichen Verfahren pro Jahr ausgegangen. Die Länder erhalten die Möglichkeit, die Mehrbe-

lastung besser aufzufangen, indem sie nach Artikel 1 § 15 Absatz 3 gegebenenfalls die gerichtliche Zuständigkeit konzentrieren.

Kosten für soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet. Auch sind keine Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, ersichtlich.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Weitere Gesetzesfolgen, insbesondere verbraucherpolitische, gleichstellungspolitische und demografische Auswirkungen, sind nicht zu erwarten.

VII. Befristung; Evaluierung

Der Entwurf sieht zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 die Schaffung eines neuen Stammgesetzes vor sowie die sich daraus ergebenden Änderungen bestehender Gesetze. Das Stammgesetz wird auf Grund der unbefristeten Geltung der Richtlinie (EU) 2016/943 für eine unbestimmte Zeit erforderlich sein. Daher ist eine Befristung nicht vorgesehen.

Die Richtlinie (EU) 2016/943 soll ausreichenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen unionsweit sicherstellen. Die Erreichung dieses Ziels, die hierzu in den Mitgliedstaaten getroffenen Regelungen und deren Wirksamkeit wird die Kommission bis 2021 (Zwischenbericht) und 2026 (Bewertung) überprüfen. Grundlage der Evaluierung werden Berichte der Europäischen Beobachtungsstelle und der Mitgliedstaaten sein. Die deutschen Berichte werden dem nationalen Evaluierungsverfahren nach dem Staatssekretärsbeschluss der Bundesregierung gleichwertig sein. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird die Vorbereitung der Berichterstattung an die Kommission für die Bewertung im Jahr 2026 mit einer Evaluierung der Regelungen verbinden, die über die 1:1-Umsetzung der Richtlinie hinausgehen. Evaluierung und Berichterstattung werden auf Auswertungen der Justizstatistik sowie auf Länder- und Verbändebefragungen beruhen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen - GeschGehG)

Zu Abschnitt 1 (Allgemeines)

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält den Gesetzeszweck.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt den Anwendungsvorrang von öffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Geheimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen. Das GeschGehG regelt die Rechtsfolgen der Erlangung, Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zwischen Privaten, nicht aber das Verhältnis zwischen Privaten und öffentlichen Stellen. Daher ist das Gesetz beispielsweise nicht anwendbar auf Informationsansprüche gegen staatliche Stellen, öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen oder Verschwiegenheitspflichten für Angehörige des öffentlichen Dienstes (siehe auch Erwägungsgründe 11 und 18 der Richtlinie (EU) 2016/943). Dies gilt auch für eine abweichende Definition des Geschäftsgeheimnisses in

öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Es gilt zudem nicht für die Verschwiegenheitspflichten der Notare, da diese Träger eines öffentlichen Amtes sind.

Die Regelung setzt u.a. Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Damit wird u.a. klargestellt, dass eine Anwendung des Gesetzes im Anwendungsbereich der in Deutschland geltenden Vorschriften zum Zugang zu Umweltinformationen ausgeschlossen ist. Die umweltinformationsrechtlichen Vorschriften regeln abschließend, wann staatliche und private informationspflichtige Stellen Umweltinformationen, die Geschäftsgeheimnisse enthalten, herauszugeben oder dies abzulehnen haben. Die Vorschriften beruhen auf der Umweltinformations-Richtlinie 2003/4/EG sowie dem dahinterstehenden Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Umweltinformationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Übereinkommen). Das Aarhus-Übereinkommen ist von allen EU-Mitgliedstaaten sowie der EU ratifiziert und entfaltet damit nicht nur völkerrechtliche, sondern als Teil des Unionsrechts auch unionsrechtliche Bindungswirkung.

Zu Absatz 3

Zu Nummer 1

Absatz 3 Nummer 1 macht deutlich, dass der berufs- und strafrechtliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen, deren unbefugte Offenbarung von § 203 des Strafgesetzbuches (StGB) erfasst wird, unberührt bleibt. Das GeschGehG regelt den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, lässt jedoch anderweitige Verpflichtungen unberührt, die sich zum Beispiel aus dem Schutz der Geheimsphäre des Einzelnen sowie dem Allgemeininteresse an der Verschwiegenheit der in Krankheit und Rechtsfragen helfenden Berufe ergeben.

Zu Nummer 2

Absatz 3 Nummer 2 stellt klar, dass die Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien, unberührt bleibt. Die Regelung setzt Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Zu Nummer 3

Ebenfalls unberührt durch das GeschGehG bleiben die Autonomie der Sozialpartner und ihr Recht, Kollektivverträge nach den bestehenden europäischen und nationalen Vorschriften abzuschließen. Die Regelung setzt Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

§ 2 setzt die Begriffsbestimmungen aus Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Die Definitionen gelten lediglich für dieses Gesetz.

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthält die Definition des Geschäftsgeheimnisses und damit die Voraussetzung für die Eröffnung des Schutzbereiches der Richtlinie (EU) 2016/943. Der Begriff des Geschäftsgeheimnisses umfasst den ebenfalls in der Richtlinie verwendeten Begriff des Know-hows und den im deutschen Recht verwendeten Begriff des Betriebsgeheimnisses, wenn diese Informationen den in den Buchstaben a und b aufgestellten Voraussetzungen genügen, da die Unterscheidung keine praktische Relevanz besitzt. Es kann sich sowohl um technisches wie auch um kaufmännisches Wissen handeln. Ausweislich des Erwägungsgrundes 14 der Richtlinie (EU) 2016/943 ist Grundlage der Definition des Geschäftsgeheimnisses, dass sie Know-how, Geschäftsinformationen und technologische Informationen abdeckt, bei denen sowohl ein legitimes Interesse an ihrer Geheimhaltung

besteht als auch die legitime Erwartung, dass diese Vertraulichkeit gewahrt wird. Dies steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung zum Begriff des Geschäftsgeheimnisses, wonach solche Informationen geschützt sind, an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat.

Die Definition des Geschäftsgeheimnisses entspricht der des Artikels 39 Absatz 2 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (BGBl. 1994 II S. 1438, 1730 – TRIPS). Sie entspricht im Wesentlichen außerdem der von der Rechtsprechung zu § 17 UWG alte Fassung entwickelten Definition des Geschäftsgeheimnisses.

Die in den Buchstaben a und b genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, um die Definition des Geschäftsgeheimnisses zu erfüllen.

Zu Buchstabe a

Buchstabe a nennt als Voraussetzung, dass die Information weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist. Ausgeschlossen von der Definition werden damit belanglose Informationen sowie Informationen, die den Personenkreisen, die üblicherweise mit derartigen Informationen umgehen, generell bekannt sind bzw. die für sie leicht zugänglich sind. Eine Information besitzt wirtschaftlichen Wert, wenn ihre Erlangung, Nutzung oder Offenlegung ohne Zustimmung des Inhabers dessen wissenschaftliches oder technisches Potenzial, geschäftliche oder finanzielle Interessen, strategische Position oder Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflussen (vgl. Erwägungsgrund 14 der Richtlinie (EU) 2016/943). Geschützt sind daher auch Forschungsergebnisse von Universitäten. Typischerweise werden hierzu zum Beispiel Herstellungsverfahren, Kunden- und Lieferantenlisten, Kosteninformationen, Geschäftsstrategien, Unternehmensdaten, Marktanalysen, Prototypen, Formeln und Rezepte zählen. Kein Geschäftsgeheimnis sind dagegen Informationen, bei denen ein Geheimhaltungsinteresse des Inhabers besteht, die aber rein privat und nicht im geschäftlichen Verkehr verwertbar sind.

Zu Buchstabe b

Buchstabe b fordert den Umständen nach angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen durch den rechtmäßigen Inhaber des Geschäftsgeheimnisses nach Nummer 2. Nach der Definition des Geschäftsgeheimnisses zu § 17 UWG alte Fassung reichte dagegen ein erkennbarer subjektiver Geheimhaltungswille aus, der sich in objektiven Umständen manifestiert. Bei den vom Inhaber zu treffenden, den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen handelt es sich dagegen um eine objektive Voraussetzung, für die der Inhaber im Streitfall beweibelastet ist.

Welche Arten von Geheimhaltungsmaßnahmen konkret erfolgen müssen, hängt von der Art des Geschäftsgeheimnisses im Einzelnen und den konkreten Umständen der Nutzung ab. In Betracht kommen sowohl physische Zugangsbeschränkungen und Vorkehrungen wie auch vertragliche Sicherungsmechanismen. Es ist nicht erforderlich, jede geheim zu haltende Information gesondert zu kennzeichnen, sondern es können grundsätzlich Maßnahmen für bestimmte Kategorien von Informationen ergriffen werden (zum Beispiel technische Zugangshürden) oder durch allgemeine interne Richtlinien und Anweisungen oder auch in Arbeitsverträgen vorgegeben werden. Bei der Wertung der Angemessenheit der Schutzmaßnahmen können insbesondere berücksichtigt werden: der Wert des Geschäftsgeheimnisses und dessen Entwicklungskosten, die Natur der Informationen, die Bedeutung für das Unternehmen, die Größe des Unternehmens, die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen in dem Unternehmen, die Art der Kennzeichnung der Informationen und vereinbarte vertragliche Regelungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnern. Die

Pflicht zu den Umständen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen trifft auch Lizenznehmer, die ebenfalls Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses sein können.

Zu Nummer 2

§ 2 Nummer 2 enthält die Definition des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses aus Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2016/943. Inhaber ist jede natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt. Hierunter können auch Lizenzinhaber fallen.

Zu Nummer 3

§ 2 Nummer 3 enthält die Definition des Rechtsverletzers und setzt Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Rechtsverletzer ist nur derjenige, der gegen § 4 verstößt, ein Verstoß gegen Normen aus anderen Gesetzen fällt nicht unter die Definition.

Zu Nummer 4

§ 2 Nummer 4 enthält die Definition des rechtsverletzenden Produkts aus Artikel 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2016/943. Ein rechtsverletzendes Produkt kann im Einzelfall nicht vorliegen, wenn es nur in geringem Umfang auf rechtswidrig erlangten, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen beruht.

Zu § 3 (Erlaubte Handlungen)

§ 3 enthält Fallgruppen, in denen die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses erlaubt ist. Die Vorschrift setzt Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Anders als in der Richtlinie (EU) 2016/943 wird der Begriff der Erlangung anstatt des Erwerbs verwendet, da über den rechtsgeschäftlichen Erwerb hinaus jegliche Kenntnisnahme eines Geschäftsgeheimnisses in dem Sinne erfasst werden soll, dass faktisch darüber verfügt werden kann. Das beinhaltet eine aktive Kenntnisnahme des Geschäftsgeheimnisses oder bei in Gegenständen verkörperten Geschäftsgeheimnissen ein An-sich-bringen des Gegenstands.

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 darf ein Geschäftsgeheimnis durch eine eigenständige Entdeckung oder Schöpfung erlangt werden. Somit kann es im Fall der parallelen Entdeckung oder Schöpfung mehrere Inhaber ein und desselben Geschäftsgeheimnisses geben. Die Regelung drückt aus, dass keine Exklusivrechte an als Geschäftsgeheimnis geschützten Informationen begründet werden sollen. Auch im Urheberrecht existiert die Möglichkeit der Doppelschöpfung.

Zu Nummer 2

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 darf ein Geschäftsgeheimnis ebenfalls erlangt werden durch Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produkts oder Gegenstandes in zwei Fällen: Entweder wenn dieses öffentlich verfügbar gemacht wurde (Buchstabe a) oder wenn das Produkt oder der Gegenstand sich im rechtmäßigen Besitz desjenigen befindet, der es beobachtet, testet, untersucht oder rückbaut und dieser keiner Pflicht zur Beschränkung der Erlangung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt (Buchstabe b).

Damit wird die Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen aus Produkten selbst (das so genannte „Reverse Engineering“) grundsätzlich zulässig. Der Vorschrift liegt wie Nummer 1 die Wertung zugrunde, dass keine Exklusivrechte an als Geschäftsgeheimnis ge-

geschützten Informationen begründet werden sollen. Bisher ging die Rechtsprechung für den Fall, dass ein Geschäftsgeheimnis über eine Untersuchung des in Verkehr gebrachten Produkts erschlossen werden konnte, nur dann von einer Offenkundigkeit der Informationen und damit nicht von einem geschützten Geschäftsgeheimnis aus, wenn jeder Fachmann ohne größeren Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand zur Ableitung in der Lage wäre. § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 erweitert demnach die Möglichkeiten zum Reverse Engineering. Diesem können jedoch weiterhin immaterialgüterrechtliche oder lauterkeitsrechtliche Schranken entgegenstehen.

Zu Buchstabe a

Unbeschränkt zulässig ist ein Reverse Engineering bei Produkten, die öffentlich verfügbar gemacht wurden. Dies umfasst frei auf dem Markt erhältliche Produkte. Unabhängig vom GeschGehG besteht jedoch weiterhin ein lauterkeitsrechtlicher Schutz, zum Beispiel vor Herkunftstäuschung und Rufausbeutung nach § 4 Nummer 3 UWG.

Zu Buchstabe b

Buchstabe b betrifft Fälle, in denen die Produkte oder Gegenstände, die einem Reverse Engineering unterzogen wurden, nicht öffentlich verfügbar gemacht wurden, sondern zum Beispiel einem Vertragspartner zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurden. In diesem Fall ist ein Reverse Engineering nur zulässig, wenn der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses dem Vertragspartner nicht vertraglich untersagt hat, das Geschäftsgeheimnis durch Reverse Engineering zu erlangen. Dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses wird in solchen Fällen damit anheimgestellt, die Möglichkeit zum Reverse Engineering vertraglich auszuschließen und so eine rechtmäßige Erlangung des Geschäftsgeheimnisses zu verhindern. Die vertragliche Vereinbarung muss wirksam sein.

Zu Nummer 3

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 darf ein Geschäftsgeheimnis ebenfalls erlangt werden, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmervertretung dadurch ihr Recht auf Information und Anhörung bzw. auf Mitwirkung und Mitbestimmung in Anspruch nehmen. Daraus folgt, dass die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen nicht mit dem Hinweis auf das Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen eingeschränkt werden können. Hiervon unabhängig können jedoch arbeitsrechtliche Geheimhaltungsverpflichtungen bestehen. Die Regelung entspricht der derzeitigen Rechtslage und entfaltet daher lediglich klarstellende Wirkung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt den Grundsatz fest, dass ein Geschäftsgeheimnis erlangt, genutzt oder offengelegt werden darf, wenn dies durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft gestattet ist. Die Vorschrift stellt insbesondere klar, dass Sonderregelungen zu Geschäftsgeheimnissen in anderen Gesetzen vorgehen. Dies betrifft unter anderem Vorschriften über die gesetzlich verankerten Rechte der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer (vgl. Erwägungsgrund 18 der Richtlinie). Der Begriff des Gesetzes erfasst auch unmittelbar geltendes Unionsrecht. Erfasst werden auch Vorschriften, die den Umgang mit Informationen regeln, die zugleich auch Geschäftsgeheimnisse darstellen können.

Zu § 4 (Handlungsverbote)

§ 4 enthält einen Katalog von Handlungsverboten, bei deren Missachtung eine rechtswidrige Erlangung oder eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung vorliegt, soweit die Handlungen nicht nach § 3 erlaubt sind. Die Vorschrift setzt Artikel 4 Absatz 1 bis 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Die Festlegung eines Katalogs von Handlungsverboten verdeutlicht, dass Geschäftsgeheimnisse nicht gegen jede Benutzung durch Dritte ohne Zustimmung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses geschützt werden, sondern nur gegen bestimmte unlautere Verhaltensweisen. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei Geschäftsgeheimnissen zwar in gewisser Weise um Immaterialgüterrechte handelt, aber anders als bei Patenten, Marken und Urheberrechten keine subjektiven Ausschließlichkeits- und Ausschließungsrechte vorliegen können, weil der rechtliche Schutz allein von der Geheimhaltung der Information abhängt und nicht von anderen Voraussetzungen wie einer Eintragung oder einer besonderen Schöpfungshöhe. Um Innovation und Wettbewerb weiterhin zu ermöglichen, werden daher Geschäftsgeheimnisse nicht völlig der Gemeinfreiheit entzogen und ihrem Inhaber mit Wirkung gegenüber jedermann zugeordnet, sondern es wird lediglich ein bestehender Zustand rechtlich abgesichert.

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt Fälle fest, in denen die Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses unzulässig ist.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 ist die Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses durch bestimmte Verhaltensweisen unzulässig. Hierbei handelt es sich um den unbefugten Zugang zu Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten lässt, oder um die unbefugte Aneignung oder das unbefugte Kopieren von derartigen Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien. Die Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien müssen sich außerdem unter der rechtmäßigen Kontrolle des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses befinden. Die Erlangung selbst ist nicht unzulässig, wenn der Handelnde befugten Zugang zum Geschäftsgeheimnis hatte oder dieses kopieren oder sich aneignen durfte, zum Beispiel weil er im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses Zugriff auf das Geschäftsgeheimnis hat. Bei einem Gebrauch oder einer Weitergabe eines dermaßen erworbenen Geschäftsgeheimnisses kann jedoch eine unzulässige Nutzung oder Offenlegung nach Absatz 2 vorliegen.

Zu Nummer 2

Nummer 2 enthält einen an die deutsche Rechtsterminologie angepassten Auffangtatbestand, der jede Art von unlauterem Geschäftsgebaren als unzulässig einstuft. Dieser offene Tatbestand trägt dem Umstand Rechnung, dass im GeschGehG nicht abschließend alle Handlungen festgelegt werden können, in denen eine Erlangung unzulässig ist. Die vorgesehene Übernahme der Terminologie der lauterkeitsrechtlichen Generalklauseln ermöglicht hierbei eine interessengerechte Bewertung anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls.

Zur Auslegung herangezogen werden kann Fußnote 10 zu Artikel 39 Absatz 2 TRIPS. Diese definiert den Erwerb, die Nutzung oder die Offenbarung von geschützten Informationen an Dritte auf „eine Weise, die den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe zuwiderläuft“ derart, dass sie zumindest Handlungen wie Vertragsbruch, Vertrauensbruch und Verleitung umfasst und den Erwerb nicht offenbarer Informationen durch Dritte einschließt, die wussten oder grob fahrlässig nicht wussten, dass solche Handlungen beim Erwerb eine Rolle spielten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt Fälle fest, in denen die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses unzulässig ist.

Nutzung ist jede Verwendung des Geschäftsgeheimnisses, solange es sich nicht um Offenlegung handelt. Offenlegung bedeutet die Eröffnung des Geschäftsgeheimnisses gegenüber Dritten, nicht notwendigerweise der Öffentlichkeit.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 ist die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses unzulässig, wenn bereits die Erlangung des Geschäftsgeheimnisses wegen eines Verstoßes gegen Absatz 1 Nummer 1 (Buchstabe a) oder Absatz 1 Nummer 2 (Buchstabe b) rechtswidrig ist.

Zu Nummer 2

Die Nutzung ist nach Nummer 2 unzulässig, wenn die das Geschäftsgeheimnis nutzende oder offenlegende Person gegen eine vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses verstößt. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen der Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen nach Absatz 1 Nummer 1 befugt erfolgt war und somit keine rechtswidrige Erlangung vorliegt.

Eine solche Befugnis zum Zugang zu Geschäftsgeheimnissen wird in der Regel bei Beschäftigten gegeben sein. Diese können bei der Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses jedoch gegen vertragliche Pflichten verstoßen. Im Arbeitsverhältnis sind Geheimhaltung und Loyalität grundsätzlich vertragliche Verpflichtungen des Arbeitnehmers. Die vertragliche Verpflichtung muss rechtmäßig sein und darf insbesondere berechnete Interessen zur Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses nicht beeinträchtigen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/943 die Richtlinie nicht die Nutzung von Erfahrungen und Fähigkeiten beschränken darf, die Arbeitnehmer im normalen Verlauf ihrer Tätigkeit ehrlich erworben haben. Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 weist außerdem darauf hin, dass auf Grund der Richtlinie keine Auferlegung zusätzlicher Beschränkungen für Arbeitnehmer in ihren Arbeitsverträgen zulässig ist, die nicht gemäß dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht auferlegt werden. Daher sind die bestehenden Grundsätze zu den Anforderungen an Verschwiegenheitsverpflichtungen sowie nachvertragliche Wettbewerbsverbote weiterhin anwendbar.

Zu Nummer 3

Die Offenlegung ist nach Nummer 3 ebenfalls unzulässig, wenn die das Geschäftsgeheimnis nutzende oder offenlegende Person gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder eine sonstige Verpflichtung verstößt, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen eine Person befugt war, Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen nach Absatz 1 Nummer 1 zu haben und somit keine rechtswidrige Erlangung vorliegt. Unter eine Vertraulichkeitsvereinbarung fällt auch die Verpflichtung von Arbeitnehmern im Arbeitsverhältnis zu Geheimhaltung und Loyalität.

Zu Absatz 3

Absatz 3 zielt auf Situationen, in denen die Person, die das Geschäftsgeheimnis erlangt, nutzt oder offenlegt, selbst keinen Verstoß gegen Absatz 2 begangen hat, zum Beispiel weil sie das Geschäftsgeheimnis von einem Dritten erhalten hat. In diesen Fällen kommt es darauf an, ob sie wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass sie das Geschäftsgeheimnis über eine andere Person oder mehrere andere Personen erlangt hat, die das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig erlangt oder rechtswidrig genutzt oder es offengelegt haben. Es reicht aus, dass bei einer Weitergabe des Geschäftsgeheimnisses über mehrere Personen eine andere Person in der Kette gegen Absatz 2 verstoßen hat und der oder die Handelnde das wusste oder hätte wissen können. Satz 2 stellt klar, dass die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen sowie die Einfuhr, die Ausfuhr und die Lagerung rechtsverletzender Produkte für diese Zwecke Formen der Nutzung darstellen.

Zu § 5 (Rechtfertigungsgründe)

§ 5 enthält Fallgruppen, in denen die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses gerechtfertigt sind, wenn dies zum Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt. Ist die Handlung im Einzelfall gerechtfertigt, sind die in Abschnitt 2 aufgezählten Ansprüche ausgeschlossen. Die Vorschrift setzt Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 um und berücksichtigt, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht absolut sein kann und im Einzelfall hinter Belangen des Allgemeinwohls zurücktreten muss. Berechtigtes Interesse kann jedes von der Rechtsordnung gebilligte Interesse sein. Es umfasst auch Interessen wirtschaftlicher oder ideeller Art, wenn diese von der Rechtsordnung gebilligt werden. In Betracht kommen sowohl eigene Interessen wie die Durchsetzung von Ansprüchen oder Abwehr von Beeinträchtigungen wie auch die Verfolgung legitimer Gruppeninteressen, zum Beispiel wenn die Arbeitnehmervertretung über einen bevorstehenden Personalabbau unterrichtet. Eine Abwägung mit den Interessen des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses ist in Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht ausdrücklich vorgesehen, kann aber über den Begriff des berechtigten Interesses im Einzelfall zur Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit erfolgen. Dies entspricht dem Erwägungsgrund 21 der Richtlinie (EU) 2016/943 und den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts. § 5 ist auch anwendbar auf die Strafvorschriften des § 23.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 ist die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit gemäß der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zulässig, einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien. Die Vorschrift soll insbesondere den Schutz von journalistischen Quellen gewährleisten und so eine Beeinträchtigung des investigativen Journalismus verhindern. Die Anwendbarkeit des Rechtfertigungsgrundes auf investigativ tätige Journalisten ist hierbei unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Offenbarung des Geschäftsgeheimnisses durch die Quelle.

Durch die Verweisung auf die Vorschriften der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird diese insgesamt und nicht nur dessen Artikel 11 in Bezug genommen. Das bedeutet, dass neben dem Grundrecht auch die in der Charta geregelten Schrankenbestimmungen zur Anwendung kommen. Es reicht daher nicht aus, sich auf das Grundrecht lediglich zu berufen, sondern dessen Ausübung muss im Einzelfall in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Charta erfolgen.

Nach den Vorgaben des Artikels 52 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union müssen Einschränkungen der in der Charta enthaltenen Grundrechte den Wesensgehalt der garantierten Rechte achten und dürfen unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nur aus Gründen des Gemeinwohls oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer vorgenommen werden. Nach Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 der Charta sind hierbei auch die Vorgaben des Artikels 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu beachten. Das bedeutet, dass Einschränkungen der Meinungsfreiheit zum Schutz der Rechte der Inhaber von Geschäftsgeheimnissen erforderlich sein müssen und im Einzelfall eine Abwägung der entgegenstehenden Grundrechte des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses mit der wertsetzenden Bedeutung der Meinungsfreiheit im freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat vorzunehmen ist. Gleiches gilt für die Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien.

Zu Nummer 2

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist nach Nummer 2 ebenfalls gerechtfertigt, um eine rechtswidrige Handlung oder ein berufliches oder sonstiges Fehlverhalten aufzudecken. Voraussetzung ist, dass die das Geschäftsgeheimnis aufdeckende Person in der Absicht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche In-

teresse zu schützen. Die Vorschrift dient dem Schutz der so genannten Whistleblower und stellt klar, dass auch die Erlangung, die Nutzung und die Offenlegung von Informationen über rechtswidrige Handlungen und ein berufliches oder sonstiges Fehlverhalten unter den genannten Voraussetzungen gerechtfertigt sind. Regelungen in anderen Gesetzen, die dem Schutz von Hinweisgebern dienen, wie zum Beispiel § 4d Absatz 6 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, § 3b Absatz 5 des Börsengesetzes oder die §§ 47, 53 Absatz 5 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, werden von dieser Regelung nicht berührt.

Vom Begriff des beruflichen Fehlverhaltens ist ein Verstoß gegen berufsständische Normen erfasst. Darüber hinaus ist die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses gerechtfertigt, um ein „sonstiges Fehlverhalten“ aufzudecken. Hiervon können Aktivitäten erfasst sein, die ein unethisches Verhalten darstellen, aber nicht notwendigerweise gegen Rechtsvorschriften verstoßen. Ein Beispiel hierfür könnten Auslandsaktivitäten eines Unternehmens sein, die in den betreffenden Ländern nicht rechtswidrig sind, aber dennoch von der Allgemeinheit als Fehlverhalten gesehen werden, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder gesundheits- oder umweltschädliche Produktionsbedingungen. Auch die systematische und unredliche Umgehung von Steuertatbeständen wird in der öffentlichen Diskussion häufig als unethisches Verhalten angesehen.

Die Rechtfertigung nach Nummer 2 erfordert subjektiv, dass die das Geschäftsgeheimnis offenlegende Person in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Die offenlegende Person muss hierbei mit dem Motiv handeln, auf einen Missstand hinzuweisen, um zu einer gesellschaftlichen Veränderung beizutragen. Ausgeschlossen sind damit zum Beispiel die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses als Druckmittel oder eine Offenbarung des Geschäftsgeheimnisses aus Rache. Auch die Offenlegung gegenüber dem Geschädigten kann dem öffentlichen Interesse dienen, wenn dieser hierdurch in die Lage versetzt wird, einen Rechtsverstoß zu beenden und die Geltungskraft der Rechtsordnung durchzusetzen. Die Absicht, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen, muss dabei das dominierende, nicht jedoch das ausschließliche Motiv sein. Es handelt sich um ein subjektives Motiv, das aber im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens einer Plausibilitätskontrolle unterzogen werden kann.

Zu Nummer 3

Arbeitnehmer haben das Recht, ihre Arbeitnehmervertretung zu kontaktieren. Es ist möglich, dass sie in diesem Zusammenhang Geschäftsgeheimnisse offenlegen bzw. nutzen. Gleichzeitig kann die Arbeitnehmervertretung durch diesen Vorgang ein Geschäftsgeheimnis erlangen.

Daher privilegiert Nummer 3 die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses im Rahmen der Offenlegung gegenüber der Arbeitnehmervertretung, soweit die Offenlegung aus Sicht des Arbeitnehmers erforderlich ist, damit die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben erfüllen kann. Die Regelung dient dem Schutz von Arbeitnehmern, die sich mit einem Geschäftsgeheimnis an die Arbeitnehmervertretung wenden. Gleichzeitig dient sie dem Schutz der Arbeitnehmervertretung, die auf diesem Weg ein Geschäftsgeheimnis erlangt.

Zu Abschnitt 2 (Ansprüche bei Rechtsverletzungen)

Zu § 6 (Beseitigung und Unterlassung)

§ 6 Satz 1 gibt dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses einen Anspruch gegen den Rechtsverletzer auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr und Gefahr der erstmaligen Begehung auf Unterlassung. Der Anspruch unterliegt nach § 9 dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall. Die Vorschrift setzt Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 um und entspricht Vorschriften wie § 8 Absatz 1 UWG, § 97 Absatz 1 UrhG und § 42 Absatz 1 des Designgesetzes (DesignG). Für Voraussetzungen

und Umfang des Anspruchs kann unter Berücksichtigung der Unterschiede der jeweiligen Schutzrechte auf Rechtsprechung und Literatur zu diesen Vorschriften zurückgegriffen werden.

Ein Verschulden ist nicht erforderlich. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass bei der Frage, ob eine rechtswidrige Handlung wegen eines Verstoßes gegen § 4 Absatz 3 vorliegt, subjektive Elemente berücksichtigt werden.

Der Beseitigungsanspruch richtet sich auf die Abwehr einer bereits eingetretenen, fortwährenden Beeinträchtigung. Die Form der Beseitigung hängt von der Art der jeweiligen rechtswidrigen Handlung ab. Der Anspruch auf Beseitigung kann entsprechend Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/943 auch dadurch erfüllt werden, dass aus einem rechtsverletzenden Produkt einzelne, die Rechtsverletzung begründende Komponenten entfernt werden. Diese Form des Beseitigungsanspruchs stellt eine mildere Abhilfemaßnahme dar als die Vernichtung des rechtsverletzenden Produkts oder der Rückruf nach § 7. Eine wegen eines Verstoßes gegen § 4 rechtswidrige Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses kann zum Beispiel dadurch beseitigt werden, dass eine Publikation zurückgerufen wird, in der das Geschäftsgeheimnis offenbart wird, oder eine entsprechende Offenlegung auf einer Internetseite beseitigt wird.

Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist nach Satz 1 eine Wiederholungsgefahr. Diese ist durch eine bereits begangene Rechtsverletzung grundsätzlich indiziert. Sie kann entfallen, wenn der Rechtsverletzer eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt. Nach Satz 2 besteht der Unterlassungsanspruch auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmals droht. Voraussetzung hierfür ist eine Erstbegehungsgefahr.

Zu § 7 (Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt)

§ 7 enthält die Ansprüche des Inhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer auf Vernichtung, Herausgabe, Rückruf, Entfernung und Marktrücknahme. Vergleichbare Vorschriften existieren mit § 98 UrhG, § 43 DesignG, § 140a Absatz 2 PatG und § 18 Absatz 2 MarkenG. Die Ansprüche unterliegen nach § 9 dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall.

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthält den Anspruch des Inhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer auf Vernichtung oder Herausgabe der im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzers befindlichen Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien, die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern. Er setzt Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Der Anspruch richtet sich damit auf die Gegenstände, in denen das Geschäftsgeheimnis selbst enthalten oder verkörpert ist. Der Anspruch setzt kein Verschulden voraus. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Gegenstände im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzers befinden. Unter die Vernichtung fällt bei elektronischen Dateien die Vernichtung sämtlicher eventuell vorhandener Kopien.

Zu Nummer 2

Nummer 2 enthält den Anspruch des Inhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer auf Rückruf der rechtsverletzenden Produkte. Die Vorschrift setzt Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Rechtsverletzende Produkte sind nach § 2 Nummer 4 Produkte, deren Konzeption, Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang auf rechtswidrig erworbenen, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen beruhen. Der Anspruch auf Entfernung umfasst alle rechtlich zulässigen Methoden. Für die

Ansprüche auf Entfernung und Vernichtung reicht aus, dass der Rechtsverletzer eine faktische Verfügungsgewalt über die rechtsverletzenden Produkte besitzt.

Zu Nummer 3

Nummer 3 enthält den Anspruch des Inhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer auf dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden Produkte aus den Vertriebswegen. Dass auch die dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden Produkte als Unterfall der Marktrücknahme in Betracht kommt, geht aus Artikel 12 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 hervor.

Zu Nummer 4

Nummer 4 enthält den Anspruch des Inhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer auf Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte. Der Anspruch setzt Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Zu Nummer 5

Mit dem Anspruch auf Marktrücknahme nach Nummer 5 wird Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 umgesetzt. Der Anspruch besteht nur unter der Voraussetzung, dass der Schutz des in Frage stehenden Geschäftsgeheimnisses durch das im Vergleich zur Vernichtung mildere Mittel der Marktrücknahme nicht beeinträchtigt wird.

Zu § 8 (Auskunft über rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz bei Verletzung der Auskunftspflicht)

Die Vorschrift enthält den Anspruch des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer auf Auskunft. Der Anspruch ist zwar nicht von der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgegeben, dient aber dem effektiven Schutz des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses. Einen entsprechenden Anspruch enthalten auch § 19 MarkenG und § 101 UrhG. Diese Vorschriften enthalten allerdings auch einen Anspruch gegenüber Dritten. Dieser ist angesichts der Tatsache, dass es sich bei Geschäftsgeheimnissen nicht um Immaterialgüterrechte handelt, in § 8 nicht vorgesehen.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 hat der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechtsverletzer einen Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und die Empfänger von rechtswidrig erlangten oder offenbarten Geschäftsgeheimnissen, die in den im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzers stehenden Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern sowie über den Vertriebsweg von rechtsverletzenden Produkten. Der Anspruch unterliegt nach § 9 dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall.

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht mit der Schadensersatzpflicht des Rechtsverletzers Sanktionen bei falscher oder unvollständiger Auskunftserteilung vor. Eine vergleichbare Vorschrift enthalten § 101 Absatz 5 UrhG und § 19 Absatz 5 MarkenG.

Zu § 9 (Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit)

§ 9 schließt Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Absatz 1 aus, wenn die Rechtsfolge im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Die Regelung setzt Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Eine vergleichbare Regelung enthält § 98 Absatz 4 UrhG.

Obwohl § 8 nicht von der Richtlinie (EU) 2016/943 vorgegeben ist, ist eine Einbeziehung des Auskunftsanspruchs unter den Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit sachgemäß, da auch eine Auskunftsverpflichtung den Verpflichteten im Einzelfall stark beeinträchtigen kann. Die Aufzählung ist nicht abschließend; die Berücksichtigung anderer berechtigter Interessen ist daher möglich.

Zu Nummer 1

Besitzt das Geschäftsgeheimnis nur einen geringen Wert, kann dies im Einzelfall dazu führen, dass umfangreiche oder kostspielige Rückrufmaßnahmen als unverhältnismäßig beurteilt werden.

Zu Nummer 2

Trifft der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses nur geringfügige Maßnahmen zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses, kann dies im Einzelfall ebenfalls zur Unverhältnismäßigkeit der Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Absatz 1 führen.

Zu Nummer 3

Nummer 3 ermöglicht eine Berücksichtigung subjektiver Komponenten beim Rechtsverletzer. So kann zum Beispiel eine fahrlässige Unkenntnis der rechtswidrigen Nutzung des Geschäftsgeheimnisses dazu führen, dass umfangreiche oder kostspielige Rückrufmaßnahmen als unangemessen beurteilt werden können.

Zu Nummer 4

Nach Nummer 4 können auch die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses berücksichtigt werden.

Zu Nummer 5

Nummer 5 verweist auf eine allgemeine Abwägung zwischen den berechtigten Interessen des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses und den berechtigten Interessen des Rechtsverletzers sowie den Auswirkungen, die die Erfüllung der Ansprüche für beide haben könnte. Hierbei kann jedes von der Rechtsordnung gebilligte Interesse berücksichtigt werden, auch solche wirtschaftlicher und ideeller Art. So kann beispielsweise der Anspruch auf Rückruf und Vernichtung unverhältnismäßig sein, wenn die Produkte lediglich deswegen als rechtsverletzende Produkte gelten, weil sie Gegenstand eines rechtswidrigen Marketings sind.

Zu Nummer 6

Nummer 6 verweist auf die berechtigten Interessen Dritter. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung des Umfangs der Ansprüche aus den §§ 6 bis 8 Absatz 1 kann zum Beispiel berücksichtigt werden, wenn Dritte auf die rechtsverletzenden Produkte angewiesen sind oder dass ein Dritter Besitzer der im Eigentum des Rechtsverletzers stehenden Ware ist.

Zu Nummer 7

Das öffentliche Interesse umfasst neben dem grundsätzlichen Interesse an der Herstellung eines rechtskonformen Zustandes auch Interessen des Staates zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Sicherheit.

Zu § 10 (Haftung des Rechtsverletzers)

Zu Absatz 1

§ 10 Absatz 1 enthält die Verpflichtung des Rechtsverletzers zu Schadensersatz. Voraussetzung ist, dass er vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 4 verstoßen und damit das Geschäftsgeheimnis vorsätzlich oder fahrlässig rechtswidrig erlangt, genutzt oder offengelegt hat. Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Die Beweislast für das Verschulden liegt wie im Deliktsrecht üblich bei dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses als Geschädigten.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt § 10 Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich klar, dass § 619a BGB unberührt bleibt. Damit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nur dann Ersatz für den aus der Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Schaden zu leisten, wenn sie die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Wird ein Schadensersatzanspruch nach § 10 Absatz 1 Satz 1 gegenüber einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer geltend gemacht, so hat der Arbeitgeber die Vorwerfbarkeit darzulegen und zu beweisen. Im Übrigen sind auch für Schadensersatzansprüche nach § 10 die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die beschränkte Arbeitnehmerhaftung zu beachten (vgl. grundlegend Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 27. September 1994 – GS 1/89 (A)).

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 kann der Schadensersatz auch auf der Grundlage des Gewinns berechnet werden, den der Rechtsverletzer durch den Rechtsverstoß erzielt hat (Satz 1), oder auf der Grundlage einer Lizenzanalogie (Satz 2). Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Sie entspricht der im Rahmen der Immaterialgüterrechte üblichen dreifachen Schadensberechnung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 beinhaltet einen Anspruch des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses auf eine Geldentschädigung für erlittene immaterielle Nachteile, soweit dies der Billigkeit entspricht. Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Eine vergleichbare Regelung existiert in § 97 Absatz 2 Satz 4 UrhG.

Der Anspruch kann neben oder gesondert von einem Ersatz des Vermögensschadens geltend gemacht werden. Die Voraussetzung der Billigkeit betrifft sowohl das Bestehen des Anspruchs wie auch dessen Höhe.

Zu § 11 (Abfindung in Geld)

Zu Absatz 1

Die Regelung privilegiert den Rechtsverletzer, der nicht schuldhaft gehandelt hat, also weder vorsätzlich noch fahrlässig. Er kann zur Abwendung eines Anspruches nach den §§ 6 oder 7 den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses in Geld abfinden, wenn ihm durch die Erfüllung der Ansprüche ein unverhältnismäßig großer Nachteil entstehen würde und wenn die Abfindung für den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses in Geld als angemessen erscheint.

Die Regelung setzt Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Sie soll verhindern, dass Fälle, in denen die Rechtsverletzung nur versehentlich erfolgt ist, zu einer unbilligen Vernichtung wirtschaftlicher Werte oder einer unbilligen Behinderung von Wettbewerb und Innovation führen. Sie stellt damit ein Gegengewicht dar zu den Ansprüchen aus den §§ 6 und 7, die grundsätzlich kein Verschulden voraussetzen. Eine vergleichbare Regelung besteht mit § 100 UrhG.

Der Rechtsverletzer wird nur dann nach § 11 befreit, wenn er eine Abfindung anbietet. Voraussetzung für die Abfindung ist, dass dem Rechtsverletzer durch die Erfüllung der Ansprüche aus den §§ 6 und 7 ein unverhältnismäßig großer Nachteil entstehen würde. Das kann dann vorliegen, wenn lediglich ein geringer rechtsverletzender Teil in einem Produkt enthalten ist und dieser nur über eine sehr kostspielige Änderung entfernt werden könnte, insbesondere wenn die Kosten der Änderung weit über der üblicherweise für die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses zu zahlenden Lizenzgebühr liegen würden.

Zuletzt muss die Abfindung in Geld dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses als angemessen erscheinen. Hierfür ist eine Einzelabwägung der Interessen beider Seiten vorzunehmen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Bedingungen des Rechts auf Zahlung einer Abfindung nach Absatz 1. Für die Höhe des zu zahlenden Betrages ist nach Satz 1 maßgeblich, was üblicherweise im Rahmen einer Lizenz zu zahlen wäre. Nach Satz 2 ist höchstens der Betrag zu zahlen, den der Inhaber in derselben Dauer des Zeitraumes in dem er dem Rechtsverletzer die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses hätte untersagen können, im Rahmen einer Lizenzvereinbarung erlangt hätte.

Zu § 12 (Haftung des Inhabers eines Unternehmens)

§ 12 sieht die Haftung des Inhabers eines Unternehmens für Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 vor, wenn das Geschäftsgeheimnis im Unternehmen von einem Beschäftigten oder Beauftragten rechtswidrig verletzt worden ist. Vergleichbare Regelungen bestehen mit § 8 Absatz 2 UWG, § 44 DesignG und § 14 Absatz 7 MarkenG.

Die Regelung soll verhindern, dass sich der Inhaber eines Unternehmens bei Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen den Ansprüchen des Verletzten deswegen entziehen kann, weil er an der Rechtsverletzung nicht selbst beteiligt war, sondern seine Mitarbeiter tätig geworden sind. Das wäre grundsätzlich möglich, da § 4 Absatz 3 das Verbot einer Erlangung, Nutzung oder Offenlegung bei einem Erhalt des Geschäftsgeheimnisses über Dritte davon abhängig macht, dass der Handelnde entweder vorsätzlich handelt oder fahrlässig nicht weiß, dass ein Verstoß gegen § 4 Absatz 1 oder 2 vorliegt.

Voraussetzung für die Haftung des Inhabers eines Unternehmens über § 12 ist, dass der Rechtsverletzer die Verletzungshandlung in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang mit den von ihm wahrgenommenen Aufgaben im Unternehmen begangen hat. Ein Handeln für einen Dritten oder im eigenen Interesse reicht nicht aus. Auf ein Verschulden des Inhabers des Unternehmens kommt es nicht an. Die Haftung ist akzessorisch an Ansprüche gegen den Rechtsverletzer geknüpft. Leistet der Rechtsverletzer eine Abfindung in Geld nach § 11, können die Ansprüche gegen den Inhaber des Unternehmens nicht geltend gemacht werden. Genauso kann sich der Inhaber eines Unternehmens auf § 11 berufen, wenn der Rechtsverletzer die Voraussetzungen dieser Regelung erfüllt.

Nach Satz 2 gilt die Zurechnung zu dem Inhaber des Unternehmens für den Anspruch aus § 8 Absatz 2 nur, wenn der Inhaber des Unternehmens vorsätzlich oder grob fahrlässig die Auskunft falsch oder unvollständig erteilt hat. Das trägt der Tatsache Rechnung, dass der Schadensersatzanspruch nach § 8 Absatz 2 anders als die Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Absatz 1 ein Verschulden voraussetzt. Um den Schadensersatzanspruch nach § 8 Absatz 2 auch gegen den Inhaber des Unternehmens ausüben zu können, muss ein Organ, ein Beschäftigter oder Beauftragter die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig erteilt haben und diese Art der Auskunftserteilung muss dem Inhaber des Unternehmens zugerechnet werden können.

Auf den Anspruch aus § 10 wird nicht verwiesen, weil dieser anders als die Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Verschulden voraussetzen. Der Anspruch auf Schadensersatz ist

jedoch durch § 12 nicht ausgeschlossen, sondern kann sich über die allgemeinen gesetzlichen Regelungen ergeben, zum Beispiel wenn dem Inhaber des Unternehmens die Verletzung des Geschäftsgeheimnisses zuzurechnen ist und dieser schuldhaft gehandelt hat. Von der Haftung des Unternehmensinhabers bleibt eine Haftung des Beschäftigten oder Beauftragten oder Angestellten selbst unberührt.

Zu § 13 (Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung)

§ 13 ist lex specialis zu § 852 BGB. Die Vorschrift regelt einen Herausgabeanspruch gegen den Rechtsverletzer in den Fällen, in denen ein Geschäftsgeheimnis wegen eines Verstoßes gegen § 4 rechtswidrig und schuldhaft durch den Rechtsverletzer erworben, offengelegt oder genutzt wurde. Der Anspruch nach § 13 ist wie der Anspruch nach § 852 BGB auf das beschränkt, was der Rechtsverletzer auf Grund der rechtswidrigen Erlangung, Offenlegung oder Nutzung des Geschäftsgeheimnisses auf Kosten des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses erlangt hat. Für den Anspruch wird eine Verjährungsfrist von sechs Jahren festgeschrieben, da Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 lediglich Verjährungsfristen von höchstens sechs Jahren erlaubt. Wegen dieser verjährungsrechtlichen Besonderheiten war eine analoge Anwendung von § 852 BGB nicht möglich.

Zu § 14 (Missbrauchsverbot)

Satz 1 schützt die von einer Klage oder Abmahnung Betroffenen vor einer missbräuchlichen Inanspruchnahme auf Grund von Ansprüchen wegen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Die Vorschrift setzt Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Eine vergleichbare Vorschrift existiert mit § 8 Absatz 4 UWG.

Ob eine Abmahnung oder Klage missbräuchlich ist, ist nach den Grundsätzen von Treu und Glauben aus § 242 BGB unter Berücksichtigung der gesamten Umstände zu entscheiden. § 8 Absatz 4 Satz 1 UWG nennt als Beispiel für einen Missbrauch das Ziel, gegen den Zuwiderhandelnden vorwiegend einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. In der Richtlinie (EU) 2016/943 werden in Erwägungsgrund 22 als weitere Beispiele genannt, dass Ansprüche gestellt werden, um den Marktzugang des Antragsgegners in unbilliger Weise zu verzögern oder zu beschränken oder ihn auf andere Weise einzuschüchtern oder ihm Schwierigkeiten zu bereiten.

Satz 2 enthält Gegenansprüche des Abgemahnten oder Beklagten. Liegt eine missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen vor, kann er Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Satz 3 weist darauf hin, dass andere Ersatzansprüche ebenfalls bestehen können. Hier kommen zum Beispiel Ansprüche nach den §§ 823 ff. BGB in Betracht.

Zu Abschnitt 3 (Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen)

Abschnitt 3 sieht besondere Regelungen für gerichtliche Verfahren für Streitigkeiten nach Abschnitt 2 vor. Soweit keine besonderen Regelungen getroffen werden, verbleibt es auch in auf das GeschGehG gestützten Verfahren bei den allgemeinen verfahrensrechtlichen Bestimmungen. Die Vorschriften gelten nur für Geschäftsgeheimnisstreitsachen und damit weder für Ansprüche, die auf anderen Gesetzen als dem GeschGehG beruhen, noch für Strafverfahren. Gerichtliche Geheimhaltungsmaßnahmen sind insbesondere deswegen erforderlich, weil der Schutz als Geschäftsgeheimnis von der Voraussetzung nach § 2 Nummer 1 Buchstabe a abhängt, dass die Information weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, bekannt ist. Ohne entsprechende Regelungen zur Geheimhaltung würde der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses damit das Risiko eingehen, dass das Geschäftsgeheimnis seinen Schutz verliert, weil es Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens geworden ist. Dies behindert die effektive Durchsetzung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen.

Zu § 15 (Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung)

§ 15 regelt die sachliche und örtliche Zuständigkeit und betrifft den Fall, dass der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet ist. Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten bleibt unberührt, so dass die Regelungen zu Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen auch dort Anwendung finden.

Zu Absatz 1

§ 15 Absatz 1 weist Streitigkeiten, durch die ein Anspruch aus dem GeschGehG vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht wird, ausschließlich den Landgerichten zu. Die Regelung orientiert sich an § 13 Absatz 1 Satz 1 UWG und § 143 Absatz 1 PatG. Auf Grund der Gemeinsamkeiten des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen mit dem Recht gegen den unlauteren Wettbewerb ist die Nutzung der wettbewerbsrechtlichen Erfahrung und Sachkunde der Landgerichte angemessen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die örtliche Zuständigkeit für die ordentlichen Gerichte ausschließlich anhand des allgemeinen Gerichtsstands des Beklagten. Der allgemeine Gerichtsstand einer Person bestimmt sich nach den §§ 13 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO) grundsätzlich nach seinem Wohnsitz oder Sitz. Hat der Beklagte keinen allgemeinen Gerichtsstand, ist nach Satz 2 nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen worden ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält eine Konzentrationsermächtigung für die Landesregierungen, durch Rechtsverordnung die Klagen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. Die Regelung entspricht § 143 Absatz 2 PatG.

Die Ermächtigung ermöglicht den Ländern, richterliche Sachkunde zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen prozessualen Regeln, zu zentralisieren. Damit kann die richterliche Sachkunde effektiver und arbeitsökonomischer ausgeübt werden. Die Landesregierung kann die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können außerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes obliegenden Geschäftsgeheimnisstreitsachen insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen. Bei der Vereinbarung muss es sich um einen Staatsvertrag handeln.

Zu § 16 (Geheimhaltung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält die Möglichkeit, streitgegenständliche Informationen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbedürftig einzustufen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis darstellen können.

Für die Einstufung der streitgegenständlichen Informationen als geheimhaltungsbedürftig ist der Antrag einer Partei erforderlich. Nach § 20 Absatz 3 ist die Glaubhaftmachung der Geschäftsgeheimniseigenschaft durch den Antragsteller ausreichend. Eine besondere Schutzbedürftigkeit des Geschäftsgeheimnisses ist nicht erforderlich.

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung sowie der umfassende von der Geheimhaltungspflicht betroffene Personenkreis erweitern den Schutz der Inhaber von Geschäftsgeheimnissen vor einer Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses während eines öffentlichen Verfahrens. Nach bisheriger Rechtslage ist die Anordnung einer Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen lediglich über § 174 Absatz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes

(GVG) möglich. Diese Regelung greift jedoch erst ab der mündlichen Verhandlung, nicht bereits ab Klageeinreichung, und untersagt lediglich die spätere Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses, nicht jedoch eine Nutzung. Die Verwehrung einer Akteneinsicht an Dritte nach § 299 Absatz 2 der Zivilprozessordnung betrifft nur Dritte, nicht die Verfahrensbeteiligten, und lediglich den Teilbereich der Akteneinsicht. Die richterliche Anordnung der Geheimhaltungsbedürftigkeit schlägt auf die Justizverwaltung durch, zum Beispiel bei der Akteneinsicht. Bei der Verletzung der Geheimhaltungspflicht kommen Schadensersatzansprüche in Betracht, unter Umständen auch beamten- oder berufsrechtliche Sanktionen.

Zu Absatz 2

Hat das Gericht die streitgegenständlichen Informationen als geheimhaltungsbedürftig eingestuft, sind nach Absatz 2 alle Personen, die an dem Verfahren beteiligt sind oder Zugang zu den Dokumenten besitzen, die Teil des Verfahrens sind, verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln. Sie dürfen diese außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens weder nutzen noch offenlegen. Die Verpflichtung gilt nicht für den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses. Zugleich wird klargestellt, dass die streitgegenständlichen Informationen in gerichtlichen Verfahren verwertbar sind. Die Verpflichtungen bestehen unabhängig von anderen Vertraulichkeitsverpflichtungen, wie zum Beispiel der Verschwiegenheitsverpflichtung von Beamten. Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger können die als vertraulich eingestuft Informationen jedoch im Bereich ihrer Aufgaben verwenden und diese zum Beispiel zur Grundlage eines Beweisbeschlusses machen oder im Urteil hierauf eingehen.

Die Verpflichtungen bestehen allerdings nur, wenn die genannten Personen Kenntnis von den streitgegenständlichen Informationen über das Verfahren erhalten haben. Entsprechend bestehen die Verpflichtungen nicht, wenn die genannten Personen anderweitig von dem Inhalt eines Geschäftsgeheimnisses erfahren haben. In diesem Fall gelten lediglich die Vorschriften des Abschnittes 1 des GeschGehG.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ergänzt das Akteneinsichtsrecht von Dritten bei einer Einstufung nach Absatz 1.

Zu § 17 (Ordnungsmittel)

§ 17 schafft unabhängig von einem bestehenden Titel eine eigenständige prozessuale Grundlage für das Gericht, um auf Antrag sofortige Ordnungsmaßnahmen bei Verstößen gegen die Verpflichtungen nach § 16 Absatz 2 ergreifen zu können. Die Regelungen setzen Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/943 um, wonach bei einer Zuwiderhandlung gegen die Pflichten zur Wahrung der Vertraulichkeit im Verfahren aus Artikel 9 die Möglichkeit zur Auferlegung von Sanktionen bestehen muss. Auf Grund der teilweise erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung von Geschäftsgeheimnissen soll die Höhe des Ordnungsgeldes von bis zu 100 000 Euro als Abschreckung wirken. Die Sanktion ist nicht abschließend, der Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses kann bei einem Verstoß gegen die Verpflichtungen aus § 16 Absatz 2 ein weiteres Verfahren wegen der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses einleiten. Festsetzung und Vollstreckungen schließen strafrechtliche Sanktionen nach § 23 nicht aus.

Zu § 18 (Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens)

§ 18 Satz 1 erstreckt die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung auch über den Abschluss des Verfahrens hinaus. Die Vorschrift setzt Artikel 9 Absatz 1 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 um

§ 18 Satz 2 lässt die Verpflichtung zur Geheimhaltung und das Verbot der Nutzung und Offenlegung entfallen, wenn das Gericht das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses

durch rechtskräftiges Urteil verneint oder wenn die in Frage stehenden Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit der betreffenden Art von Informationen umgehen, bekannt oder ohne weiteres zugänglich werden. In allen übrigen Fällen (stattgebendes Urteil, Vergleich) gilt die Verpflichtung weiter fort, es sei denn die Parteien treffen bei einem Vergleich eine abweichende Regelung.

Zu § 19 (Weitere gerichtliche Beschränkungen)

Zu Absatz 1

§ 19 Absatz 1 Satz 1 ermöglicht zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Verfahren eine gänzliche oder teilweise Begrenzung des Personenkreises, der Zugang zu Dokumenten und Verhandlungen hat, in denen Geschäftsgeheimnisse eröffnet werden. Die Regelung setzt Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Voraussetzung für eine Anwendung von Absatz 1 ist, dass eine Einstufung nach § 16 Absatz 1 erfolgt ist.

Nach Satz 2 kann die Beschränkung des Personenkreises nur erfolgen, wenn nach Abwägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das Interesse der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein faires Verfahren überwiegt. Satz 3 stellt sicher, dass jede Partei ausreichendes rechtliches Gehör erhält. Die Beschränkung des Personenkreises darf nur insoweit erfolgen, als dies zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses erforderlich ist. Daher ist auch eine Beschränkung möglich, die mehr als nur eine natürliche Person jeder Partei und ihren jeweiligen Prozessvertreter umfasst. Nach Satz 4 bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind.

§ 19 Absatz 1 ist entsprechend auf Streitgenossen anzuwenden, nicht jedoch auf Nebenintervenienten, weil dies mit dem Ansatz des Geheimnisschutzes kollidiert. Im Verfahren ist der Anspruch auf rechtliches Gehör auch der Nebenintervenienten durch geeignete Maßnahmen zu wahren.

Zu Nummer 1

Nummer 1 ermöglicht eine Beschränkung des Personenkreises, der Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten erhält, die Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimnisse enthalten. Die Regelung ist strenger als § 16 Absatz 1, nach dem lediglich die Geschäftsgeheimnisse bzw. die Dokumente, in denen sie enthalten sind, als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet werden. § 19 Absatz 1 Nummer 1 beschränkt dagegen den Zugang zu den Dokumenten auf einige Personen. Eine entsprechende Regelung gibt es bislang nicht, da die §§ 172 ff. GVG den Zugang zu Dokumenten unberührt lassen. Der Kreis der Mitarbeiter an dem zuständigen Gericht, der Zugang zu den Gerichtsakten hat, wird durch die Regelung nicht beschränkt. Die Regelung enthält keine Begrenzung des Zugangs zu vom Gericht selbst hergestellten Dokumenten wie dem Protokoll einer mündlichen Verhandlung, solche Dokumente fallen jedoch unter § 16 Absatz 1 und § 19 Absatz 1.

Zu Nummer 2

Nach Nummer 2 kann der Personenkreis beschränkt werden, der an mündlichen Verhandlungen teilnehmen kann, die den Schutz von Geschäftsgeheimnissen betreffen, und der Zugang zu den die Verhandlung betreffenden Aufzeichnungen oder Protokollen erhält.

Eine entsprechende Regelung gibt es bislang nicht. Nach § 172 Nummer 2 GVG bzw. im Falle einer arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit nach § 52 Satz 2 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) kann das Gericht zwar zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen für die Verhandlung die Öffentlichkeit ausschließen. § 172 Nummer 2 GVG setzt allerdings voraus, dass es sich um ein wichtiges Geschäftsgeheimnis handelt, dessen öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen verletzen würde. Der Ausschluss nach § 172

Nummer 2 GVG steht zudem im Ermessen des Gerichts. Dies gilt auch für § 52 Satz 2 ArbGG. Beide Regelungen erlauben außerdem nur den Ausschluss der Öffentlichkeit, nicht jedoch eine Begrenzung des Personenkreises bezüglich der Parteien.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Nummer 1 regelt die Möglichkeit, auf Antrag die Öffentlichkeit bei Beschränkungen nach Absatz 1 Satz 1 auszuschließen. Anders als § 172 Nummer 2 GVG muss es sich nicht um ein wichtiges Geschäftsgeheimnis handeln.

Zu Nummer 2

Absatz 2 Nummer 2 setzt Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Zu Absatz 3

Da die Geheimhaltung eines Geschäftsgeheimnisses auch in der Zwangsvollstreckung erforderlich sein kann, ordnet Absatz 3 die Anwendbarkeit der §§ 16 bis 19 Absatz 1 und 2 hierauf an. Hierdurch wird geregelt, dass eine in einem Erkenntnisverfahren durch das Gericht der Hauptsache angeordnete Einstufung nach § 16 Absatz 1 oder eine nach § 19 Absatz 1 ausgesprochene Beschränkung auch im Verfahren der Zwangsvollstreckung auf der Grundlage eines in diesem Verfahren erlassenen vollstreckbaren Titels weiterhin gilt. Während § 18 Satz 1 die Fortwirkung der Pflichten zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses bei solchen Personen anordnet, die bereits im Erkenntnisverfahren mit dem Geschäftsgeheimnis in Berührung gekommen sind, wird durch § 19 Absatz 3 angeordnet, dass auch solche Parteien, Prozessvertreter, Zeugen, Sachverständige, sonstige Vertreter und alle sonstigen Personen, die erstmals in dem Verfahren der Zwangsvollstreckung von dem Geschäftsgeheimnis, dessen Schutz in dem Erkenntnisverfahren nach § 16 Absatz 1 oder § 19 Absatz 1 angeordnet wurde, in Berührung kommen, die entsprechenden Pflichten zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses zu erfüllen haben.

Der Umstand, dass die dem Schuldner nach § 750 Absatz 1 Satz 1 ZPO vor oder bei Beginn der Zwangsvollstreckung zuzustellende vollstreckbare Ausfertigung des Urteils hinsichtlich der Geschäftsgeheimnisse, deren Schutz angeordnet wurde, nach Absatz 2 geschwärzt wurde, steht der Zwangsvollstreckung auf der Grundlage ihrer Zustellung nicht entgegen. Das Gesetz erlaubt bereits jetzt in bestimmten Fällen die Zwangsvollstreckung auf der Grundlage der Zustellung einer vollständig ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe gefassten vollstreckbaren Ausfertigung eines Urteils (§ 750 Absatz 1 Satz 2, 2. Halbsatz ZPO). Die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils, auf deren Grundlage das Vollstreckungsorgan tätig wird und die dem Schuldner zuzustellen ist, muss jedoch in jedem Fall die Urteilsformel, soweit deren Inhalt vollstreckt werden soll, enthalten.

Ein Antrag auf eine Schutzentscheidung nach den §§ 16 bis 19 Absatz 1 und 2, die im Erkenntnisverfahren erfolgte, kann jedoch weder erstmals im Verfahren der Zwangsvollstreckung gestellt noch kann eine solche Entscheidung durch Organe der Zwangsvollstreckung erlassen werden. Eine Schutzentscheidung kann nur in einem kontradiktorischen Verfahren durch das Gericht der Hauptsache im Sinne von § 20 Absatz 6 erlassen werden. In dem streng formalisierten Verfahren der Zwangsvollstreckung kann die hierfür notwendige umfassende Interessenabwägung nicht durchgeführt werden. Hierfür besteht auch kein Bedürfnis, da die Schutzbedürftigkeit von Geschäftsgeheimnissen, die möglicherweise Gegenstand des Rechtsstreits werden können, regelmäßig bereits im Erkenntnisverfahren zutage treten wird.

Zu § 20 (Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 16 bis 19)

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt den Zeitpunkt fest, ab dem das Gericht der Hauptsache eine Maßnahme nach § 16 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 treffen kann.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt das rechtliche Gehör der anderen Partei. Diese ist spätestens nach Anordnung der Maßnahme vom Gericht zu hören. Das Gericht kann die Maßnahmen demnach anordnen und die andere Partei erst danach anhören. Das berücksichtigt die Tatsache, dass die den Antrag stellende Partei schutzbedürftig ist und eine Anhörung der anderen Partei vor Anordnung der Maßnahmen den Schutz des Geschäftsgeheimnisses bereits beeinträchtigen kann. Da die andere Partei spätestens nach Anordnung der Maßnahme zu hören ist, kann eine Anhörung auch vor Anordnung der Geheimhaltungsbedürftigkeit stattfinden, sofern besondere Gründe hierfür sprechen – etwa weil der genaue Personenkreis zu bestimmen ist, dem Zugang zu den geheimhaltungsbedürftigen Dokumenten gewährt werden soll. Auf Grund des hohen Schutzbedürfnisses der den Antrag stellenden Partei ist davon auszugehen, dass die anfänglich umfassende Anordnung der Geheimhaltung den Regelfall darstellen wird. Der Zugang des betreffenden Personenkreises zu den geheimhaltungsbedürftigen Informationen wird durch die Möglichkeit zu einem abgestuften Verfahren sichergestellt. Das Gericht kann die von ihm getroffenen Maßnahmen nach Anhörung der Parteien wieder aufheben oder abändern. Die Regelung stellt sicher, dass das Gericht die Einordnung auch ohne entsprechenden Antrag wieder aufheben oder ändern kann, wenn zum Beispiel eine nachträgliche Anhörung der anderen Partei Hinweise gibt, dass ein Geschäftsgeheimnis voraussichtlich nicht vorliegt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 sieht vor, dass die den Antrag stellende Partei für eine Maßnahme nach § 16 Absatz 1 oder § 19 Absatz 1 lediglich glaubhaft machen muss, dass es sich bei den Streitgegenständlichen Informationen um ein Geschäftsgeheimnis handeln kann.

Zu Absatz 4

Die Pflichten der antragstellenden Partei werden in Absatz 4 bestimmt. Diese muss bei der Einreichung von Anträgen nach § 16 Absatz 1 diejenigen Ausführungen in Schriftstücke und sonstigen Unterlagen kennzeichnen, die Geschäftsgeheimnisse enthalten. Im Fall des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 muss sie zusätzlich eine Fassung ohne Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen vorlegen, die eingesehen werden kann. Erfolgt dies nicht, kann das Gericht von der Zustimmung zur Einsicht ausgehen, es sei denn, ihm sind besondere Umstände bekannt, die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen.

Zu Absatz 5

Nach Satz 1 ergeht die Entscheidung über den Antrag durch Beschluss. Angesichts der Tragweite eines stattgebenden Beschlusses muss das Gericht nach Satz 2 die Beteiligten auf die Wirkung und die Folgen eines Verstoßes hinweisen. Beabsichtigt das Gericht die Zurückweisung des Antrags, hat es die den Antrag stellende Partei auf die beabsichtigte Zurückweisung und die Gründe hierfür hinzuweisen und ihr binnen einer zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Nach Satz 4 kann die Anordnung der Geheimhaltungsbedürftigkeit nach § 16 Absatz 1 und der Beschränkung nach § 19 Absatz 1 nur gemeinsam mit dem Rechtsmittel in der Hauptsache angefochten werden. Satz 5 verweist darauf, dass im Übrigen die sofortige Beschwerde stattfindet. Die gespaltene Anfechtbarkeit dient einem am Sinn und Zweck der materiellen Regelungen orientierten Rechtsweg: Wird die Geheimhaltung bzw. Beschränkung angeordnet, soll diese Anordnung erst mit einem etwaigen Rechtsmittel in der Hauptsache überprüft werden. Da

der Schutz des Geschäftsgeheimnisses gewährleistet ist, kann die Beeinträchtigung des Beklagten insofern hingenommen werden. Lehnt das erstinstanzliche Gericht hingegen Maßnahmen nach § 16, § 17 oder § 19 ab, gerät das Geschäftsgeheimnis in Gefahr. In diesem Fall soll die ablehnende Entscheidung zunächst durch sofortige Beschwerde überprüft werden können. Eine sofortige Beschwerde ist nur gegen Entscheidungen im ersten Rechtszug möglich.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt, dass als Gericht der Hauptsache im Sinne der Vorschriften dieses Abschnitts das Gericht des ersten Rechtszuges (Nummer 1) und, wenn die Hauptsache in der Berufungsinstanz anhängig ist, das Berufungsgericht (Nummer 2) anzusehen ist. Die Regelung soll sicherstellen, dass das jeweils mit der Sache befasste Gericht über die Maßnahmen nach § 16 oder § 19 entscheiden kann.

Zu § 21 (Bekanntmachung des Urteils)

Die Möglichkeit zur Bekanntmachung des Urteils in Geschäftsgeheimnisstreitsachen, gleich welchen Rechtswegs, soll potentielle Rechtsverletzer abschrecken und der Öffentlichkeit anzeigen, dass Geschäftsgeheimnisse von anderen rechtswidrig genutzt oder offengelegt wurden. Obsiegt der Beklagte, kann mit der Veröffentlichung dessen Ruf wiederhergestellt werden. Die Regelung setzt Artikel 15 Absatz 1 und 3 der Richtlinie (EU) 2016/943 um. Entsprechende Regelungen bestehen in § 12 Absatz 3 UWG, § 103 UrhG, § 19c MarkenG, § 140e PatG und § 24e Gebrauchsmustergesetz.

Zu Absatz 1

Antragsberechtigt ist die Partei, die in einer Geschäftsgeheimnisstreitsache gerichtlich obsiegt hat. Dies kann sowohl der Kläger als auch der Beklagte sein. Die Bekanntmachungsbefugnis kann auch bei einem teilweisen Obsiegen vorliegen.

Voraussetzung für die Bekanntmachung ist die Darlegung eines berechtigten Interesses. Die Kriterien, die hierfür im Rahmen der Verhältnismäßigkeit maßgeblich sein können, werden in Absatz 2 aufgezählt. Die Bekanntmachung erfolgt auf Kosten der unterliegenden Partei. Das Gericht bestimmt Art und Umfang der Bekanntmachung im Urteil unter der Berücksichtigung der in der Entscheidung genannten Personen. Berücksichtigt werden können damit auch die Interessen Dritter.

Zu Absatz 2

Absatz 2 zählt Kriterien auf, die bei der Beurteilung durch das Gericht, ob die obsiegende Partei ein berechtigtes Interesse an der öffentlichen Bekanntmachung des Urteils oder Informationen über das Urteil hat, berücksichtigt werden müssen. Berücksichtigt werden kann auch der immaterielle Wert. Die Aufzählung ist nicht abschließend, das Gericht kann weitere sachdienliche Kriterien bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen.

Zu Absatz 3

Die Bekanntmachung setzt Rechtskraft voraus. Das Gericht kann hiervon jedoch abweichen, wenn ein dringendes Bedürfnis für die Veröffentlichung vor der Rechtskraft besteht.

Zu § 22 (Streitwertbegünstigung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht die Möglichkeit zu einer Streitwertbegünstigung vor, wenn bei Geschäftsgeheimnisstreitsachen eine Partei glaubhaft macht, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde.

Entsprechende Regelungen finden sich in § 12 Absatz 4 UWG, § 144 PatG, § 142 MarkenG und § 54 DesignG.

Die Regelung soll verhindern, dass die Bereitschaft einer wirtschaftlich schwachen Partei zur Rechtsdurchsetzung oder -verteidigung durch die im Regelfall voraussichtlich hohen Streitwerte bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen beeinträchtigt wird. Im Sinne einer Härtefallregelung ist in diesem Fall eine einseitige Streitwertbegünstigung der wirtschaftlich schwächeren Partei möglich. Die Regelung ist neben § 51 Absatz 3 GKG anwendbar, da es vorkommen kann, dass ein Streitwert unter Berücksichtigung beiderseitiger Interessen hoch ausfallen kann. § 12a ArbGG bleibt ebenfalls unberührt.

Für die Herabsetzung ist ein Antrag der Partei erforderlich, die eine Streitwertbegünstigung erreichen möchte. Die Streitwertbegünstigung betrifft nur den Gebührenstreitwert. Die Anordnung liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Die Entscheidung hat ohne Berücksichtigung der Frage des Obsiegens der wirtschaftlich schwächeren Partei zu erfolgen. Allerdings kann das vorprozessuale Verhalten gewürdigt werden, weil die Vorschrift kein leichtfertiges Prozessieren erleichtern soll.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die weiteren Folgen bei Anordnung einer Streitwertbegünstigung nach Absatz 1.

Zu Absatz 3

Zu einem späteren Zeitpunkt als vor der Verhandlung zur Hauptsache ist der Antrag nur dann zulässig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert durch das Gericht heraufgesetzt wird. Der Antrag auf Streitwertbegünstigung kann gemäß Satz 3 vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er kann aber auch schriftsätzlich beantragt werden.

Zu Abschnitt 4 (Strafvorschriften)

Zu § 23 (Verletzung von Geschäftsgeheimnissen)

§ 23 entspricht im Wesentlichen den bisherigen §§ 17 bis 19 UWG, die anhand der geänderten Anforderungen an das Nebenstrafrecht modernisiert und an die Begriffe des GeschGehG angepasst wurden. Entsprechend der Terminologie in dem zivilrechtlichen Teil des GeschGehG entfällt die bisherige gesetzliche Unterscheidung von Betriebsgeheimnissen und Geschäftsgeheimnissen zugunsten der einheitlichen Verwendung des Begriffs des Geschäftsgeheimnisses. Die Unterscheidung hatte zudem bereits bisher keine praktische Relevanz. Die im UWG enthaltene Spezifizierung, dass die Tathandlungen unbefugt erfolgen müssen, wurde gestrichen, da durch die Bezugnahme auf die einzelnen Handlungsverbote in § 4 GeschGehG deutlich wird, dass nur eine auch zivilrechtlich rechtswidrige Handlung nach dem GeschGehG unter die Strafvorschriften fallen kann.

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält die Straftatbestände aus § 17 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 2 UWG alte Fassung. Bei dem subjektiven Tatbestandsmerkmal zugunsten eines Dritten ergibt sich durch die Richtlinie (EU) 2016/943 und ihre Umsetzung in diesem Gesetz im Vergleich zu der bisherigen Rechtslage die Änderung, dass dieses bei Vorliegen der Rechtfertigungsgründe aus § 5 ausgeschlossen ist. Hierdurch wird die Möglichkeit eines rechtlich zulässigen Whistleblowings erweitert. Nach bisheriger Rechtslage konnten sich Beschäftigte nach § 17 Absatz 1 UWG alte Fassung strafbar machen, wenn sie Informationen über rechtswidrige Verhaltensweisen des Arbeitgebers an die Strafverfolgungsbehörden oder die Presse weitergaben, weil dies das Merkmal der Mitteilung eines Geschäftsgeheimnisses zugunsten eines Dritten darstellen konnte.

Zu Nummer 1

Nummer 1 entspricht § 17 Absatz 2 Nummer 1 UWG alte Fassung und stellt die Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses durch eine in § 4 Absatz 1 Nummer 1 genannte Handlung unter Strafe. Die Tathandlungen des Verschaffens oder Sicherns wurden durch den im GeschGehG benutzten Begriff der Erlangung ersetzt. Eine inhaltliche Änderung ist hiermit nicht verbunden.

Zu Nummer 2

Nummer 2 stellt eigene rechtswidrige Vortaten des Handelnden unter Strafe. Dies entspricht einem Teil der Regelung von § 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG alte Fassung. Die Tathandlungen des Verwertens und Mitteilens wurden durch die im GeschGehG verwendeten Begriffe des Nutzens und der Erlangung ersetzt. Eine inhaltliche Änderung ist hiermit nicht verbunden. Die Tathandlung des Offenlegens ersetzt das Mitteilen aus § 17 UWG alte Fassung, eine inhaltliche Änderung ist hiermit nicht verbunden.

Zu Nummer 3

Die Norm entspricht § 17 Absatz 1 UWG alte Fassung und stellt die rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen durch eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unter Strafe. Ersetzt wurde der Begriff des Dienstverhältnisses durch den Begriff des Beschäftigungsverhältnisses. Eine inhaltliche Änderung ist hiermit ebenfalls nicht verbunden, da auch nach § 17 UWG ein Dienstverhältnis im Sinne des BGB nicht Voraussetzung für eine Strafbarkeit war, sondern die Vorschrift alle Beschäftigten eines Unternehmens umfasste.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bildet zum Teil § 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG alte Fassung ab und stellt die Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen unter Strafe, die durch fremde Handlungen nach Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt wurden.

Zu Absatz 3

Absatz 2 entspricht § 18 UWG alte Fassung und schützt mit Vorlagen oder Vorschriften technischer Art lediglich eine bestimmte Kategorie von Geschäftsgeheimnissen. Im Vergleich zum bisherigen Wortlaut wurde ergänzt, dass die anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art geheim sein müssen. Damit geht die bisherige Auslegung der Norm durch Rechtsprechung und Literatur, dass ein Anvertrauen eine fehlende Offenkundigkeit voraussetzt, auch deutlich aus dem Wortlaut der Norm hervor.

Zu Absatz 4

Absatz 3 entspricht § 17 Absatz 4 UWG alte Fassung, enthält aber nun eine Qualifikation statt wie bisher ein Regelbeispiel.

Zu Absatz 5

Die Strafbarkeit des Versuchs entspricht § 17 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 UWG alte Fassung. Die Strafbarkeit der versuchten Anstiftung und der Anstiftung in Absatz 5, wenn der Täter zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt, entspricht § 19 UWG alte Fassung und trägt dem Gefährdungspotential von derartigen Vorbereitungshandlungen für die geschützten Rechtsgüter Rechnung, da der rechtliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen allein von der Geheimhaltung der Information abhängt.

Zu Absatz 6

Absatz 6 Satz 1 verweist auf § 5 Nummer 7 StGB. Dies entspricht § 17 Absatz 6, § 18 Absatz 4 und § 19 Absatz 5 UWG alte Fassung. Im Vergleich zur bisherigen Fassung verweist Absatz 6 Satz 2 anstatt auf eine konkrete Strafandrohung nun auf die §§ 30 und 31 StGB. Dies beseitigt das Ungleichgewicht, dass ansonsten im Fall des § 22 Absatz 2 eine Anstiftung oder versuchte Anstiftung mit der gleichen Strafandrohung belegt wäre wie die Verwirklichung als Haupttäter. Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 StGB ist die Strafe nun für die Absätze 1 bis 4 nach § 49 Absatz 1 StGB zu mildern.

Zu Absatz 7

Das Strafantragserfordernis entspricht § 17 Absatz 5, § 18 Absatz 3 und § 19 Absatz 4 UWG alte Fassung.

Zu Artikel 2 (Änderung des GVG)

Auf Grund der Aufhebung der §§ 17 bis 19 UWG und der Übernahme der Regelungen in § 23 wird die Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammern durch einen Bezug auf das GeschGehG ergänzt.

Zu Artikel 3 (Änderung der StPO)

Auf Grund der Aufhebung der §§ 17 bis 19 UWG und der Übernahme der Regelungen in § 23 müssen die Verweise in § 374 Absatz 1 Nummer 7 StPO zur Zulässigkeit der Privatklage und in § 395 Absatz 1 Nummer 6 StPO zur Befugnis zum Anschluss als Nebenkläger angepasst werden und auf das neue Stammgesetz Bezug nehmen.

Zu Artikel 4 (Änderung des GKG)

Zu Nummer 1

Bei Verfahren über Ansprüche nach dem GeschGehG soll – wie beim UWG – der Streitwert grundsätzlich nach der sich aus dem Antrag des Klägers für ihn ergebenden Bedeutung der Sache bestimmt werden. § 51 Absatz 2 GKG wird daher um einen Bezug auf das GeschGehG ergänzt.

Zu Nummer 2

Auch für die Streitwertbegünstigung nach § 22 GeschGehG soll in § 51 Absatz 5 GKG klargestellt werden, dass diese bei der Bestimmung des Streitwertes zu berücksichtigen ist.

Zu Artikel 5 (Änderung des UWG)

Die §§ 17 bis 19 UWG werden auf Grund des Sachzusammenhangs in das GeschGehG übernommen. Das erfordert die Aufhebung der entsprechenden Vorschriften im UWG.

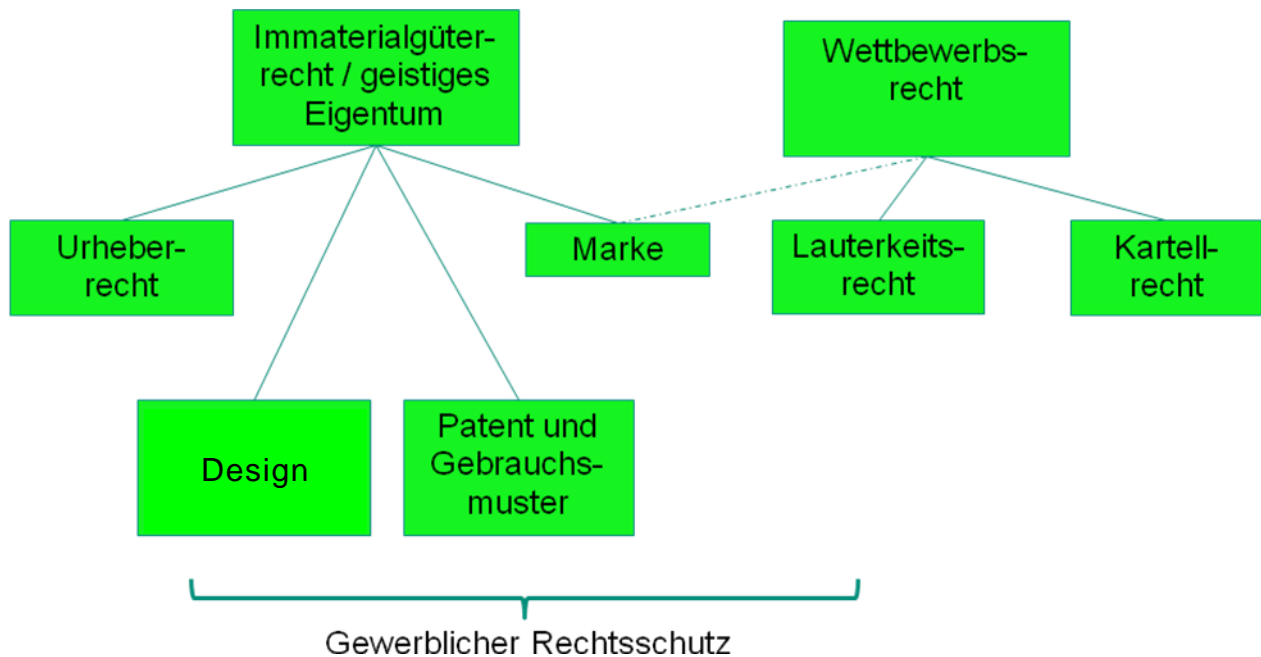
Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Das Gesetz nach der Verkündung in Kraft.

I. Gemeinsame Grundlagen

1. Begriff und Überblick

Lit: Ahrens, GRUR 2006, 617 ff.; Ohly, JZ 2003, 545 ff.; Götting, §§ 1 - 2, 4 - 6; Schack, § 1



Immaterialgüter, Immaterialgüterrechte und geistiges Eigentum

- **Immaterialgüter** = **unkörperliche Gegenstände von wirtschaftlichem oder ideellem Wert**. In aller Regel sind sie Ergebnisse menschlicher gedanklicher Tätigkeit. Beispiele: Erfindungen, Werke (Roman, Musikstück, Film), Design, Marke.
 - Abgrenzung 1: „Materialgüter“ = körperliche Gegenstände (vgl. § 90 BGB). Selbst wenn ein Immaterialgut in einer Sache (z.B. einer CD) verkörpert ist, muss doch zwischen Immaterialgut und Sache unterschieden werden (dazu später mehr).
 - Abgrenzung 2: Persönlichkeit. Allerdings können ablösbare Persönlichkeitsaspekte (Bild einer Person, Name) Immaterialgüter sein (str., auch dazu später mehr).
- Wichtigste Immaterialgüter: **Erfindungen, Werke, Designs und Kennzeichen**.
- **Rechte des geistigen Eigentums** oder **Immaterialgüterrechte** weisen einer Person ein Immaterialgut **zur alleinigen Nutzung** zu. Beide Begriffe sind **Synonyme**. Sie erfassen zwei Seiten derselben Medaille.
 - „Recht des geistigen Eigentums“ betont Parallele zum Sacheigentum (§ 903 BGB): beides sind absolute, also gegenüber jedermann wirkende Rechte, die es ihrem Inhaber erlauben, einen Gegenstand ausschließlich zu nutzen und andere Personen von der Nutzung auszuschließen.

- „Immaterialgüterrecht“ (Begriff von *Josef Kohler* geprägt) betont wesentlichen Unterschied zwischen Sacheigentum und geistigem Eigentum: Objekt der Immaterialgüterrechte ist keine Sache (§ 90 BGB), sondern ein Immaterialgut.
- **Definition:** Rechte des geistigen Eigentums oder Immaterialgüterrechte im subjektiven Sinne sind **subjektive, absolute Privatrechte, die einer Person die ausschließliche Nutzung eines Immaterialguts zuordnen**. Das Recht des geistigen Eigentums (oder: das Immaterialgüterrecht) **im objektiven Sinn** ist die Summe aller Rechtsnormen, die Nutzungsbefugnisse an Immaterialgütern regeln.
- Nicht jedes Immaterialgut ist zwangsläufig Gegenstand eines Immaterialgüterrechts. Oft ist die Allgemeinheit daran interessiert, die Ergebnisse gedanklicher Tätigkeit frei nutzen zu können. Es besteht also ein **Spannungsverhältnis** zwischen dem **Schutz des geistigen Eigentums** und dem **Allgemeininteresse** an der **Gemeinfreiheit** von Immaterialgütern.

Geistiges Eigentum, gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

- **Geistiges Eigentum (intellectual property, propriété intellectuelle):** Synonym für „Immaterialgüterrecht“, das vor allem in der anglo-amerikanischen Rechtssprache üblich ist, das aber auch für das deutsche Recht verwendet werden kann.
 - Begriffskritik in Deutschland: (1) Eigentumsdefinition des § 903 BGB bezieht sich nur auf Sacheigentum, Gefahr der Verwechslung zwischen Recht an der Sache und Immaterialgüterrecht und des Fehlschlusses von Wirkungen des Sacheigentums auf Wirkungen des geistigen Eigentums, (2) rechtspolitischer „Kampfbegriff“ für immer weitere Ausdehnung der Immaterialgüterrechte, (3) Mischcharakter des Urheberrechts.
 - Dagegen: der Begriff ist griffig und international üblich, § 903 schließt nicht aus, dass es neben dem Sacheigentum auch ein geistiges Eigentum gibt, es besteht ein Bedürfnis nach einem gemeinsamen Oberbegriff für den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht. Unproblematisch ist dieser Sprachgebrauch im Verfassungsrecht: Die Immaterialgüterrechte sind Eigentum i.S.d. Art. 14 GG.
 - Weiterführend: *Ohly*, JZ 2003, 545 ff. (pro), *Rehbinder/Peukert*, Urheberrecht, Rn. 138 ff. (contra)
- Traditionell wird in Deutschland zwischen dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht unterschieden (vgl. z.B. Art. 73 Nr. 9 GG)
 - **gewerblicher Rechtsschutz** (industrial property, propriété industrielle): Schutz des geistigen Schaffens auf gewerblichem Gebiet, umfasst das Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken- und Wettbewerbsrecht i.e.S.
 - **Urheberrecht:** Schutz von Werken, starke persönlichkeitsrechtliche Elemente, Kulturrecht
- Einheit des „geistigen Eigentums“?
 - Traditionelle Auffassung: Unterschiede größer als Gemeinsamkeiten – ein Patent hat mit dem Urheberrecht wenig zu tun
 - Aber: gemeinsame dogmatische Strukturen und praktisch immer stärkere Überlagerung
 - Überlegungen zur Schaffung eines „Allgemeinen Teils“ (*Ahrens/McGuire*, Modellgesetz für Geistiges Eigentum“)

Die Rechte des geistigen Eigentums im Überblick

- **Patent und andere technische Schutzrechte**
 - Idee: Förderung des technischen Fortschritt mit marktwirtschaftlichen Mitteln, indem sie dem Rechtsinhaber einen Amortisationszeitraum sichern und Erfindungen handelbar machen
 - Wichtigstes technisches Schutzrecht: Patent
 - Gegenstand des Patents: Erfindung = technische Lehre
 - Erteilung von Patenten durch das Deutsche Patent- und Markenamt (Ausnahme: Sortenschutz) bzw. das Europäische Patentamt
 - Verwandte technische Schutzrechte: Gebrauchsmuster, Sortenschutzrecht
- **Design**
 - Idee: Anreiz zu kreativem Schaffen bei Produktgestaltung mit marktwirtschaftlichen Mitteln (ähnlich wie Patent)
 - Gegenstand: Design = zwei- oder dreidimensionale äußere Produktgestaltung
 - Eintragung von Designrechten durch Deutsches Patent- und Markenamt oder EU-Amt für Geistiges Eigentum (Alicante), daneben nichteingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
 - Verwandtes Recht: Recht an Halbleitertopographie
- **Urheberrecht und verwandte Schutzrechte**
 - Idee: Schutz der persönlichen Beziehung Urheber-Werk und angemessene Beteiligung des Urhebers, daneben Anreiz zu Werkschaffen und zu Investitionen zur Werkschaffung und -vermittlung
 - Gegenstand: Werk = persönliche geistige Schöpfung
 - Das Urheberrecht entsteht formlos (ohne Eintragung)
 - Verwandte Schutzrechte: auch im UrhG geregelte Rechte, die nicht den Urheber, sondern Leistungen der Werkvermittlung durch ausübende Künstler, Produzenten und Investoren schützen
- **Kennzeichenrechte**
 - Idee: Schutz von Markttransparenz und Schutz der Investitionsleistung des Kennzeicheninhabers durch Schutz der semiotischen Beziehung Kennzeichen – Produkt bzw. Kennzeichen-Unternehmen
 - Gegenstand: Marke, Unternehmenskennzeichen, Werktitel, geographische Herkunftsangabe
 - Das Markenrecht kann durch Eintragung (Deutsches Patent- und Markenamt oder EU-Amt für Geistiges Eigentum) oder durch Benutzung entstehen, Unternehmenskennzeichen entstehen nur durch Benutzung
- **Hybride**
 - = Rechte, die nur einige Charakteristika von Immaterialgüterrechten haben und zwischen geistigem Eigentum und UWG bzw. Persönlichkeitsrecht stehen
 - Recht am Geschäftsgeheimnis, demnächst geregelt im GeschGehG: schützen nur gegen unlautere Erlangung, Verwertung und Offenbarung, z.B. durch Verrat oder Betriebsspionage, Rechtsfolgen aber ähnlich wie im geistigen Eigentum
 - Geographische Herkunftsangaben: stehen zwischen Kennzeichenrecht und lauterkeitsrechtlichem Irreführungsschutz

- Kommerzielles Persönlichkeitsrecht: Recht zur kommerziellen Verwertung von Persönlichkeitsmerkmalen wie Bild oder Name, geschützt durch besondere Persönlichkeitsrechte (§§ 22 KUG, 12 BGB) oder allgemeines Persönlichkeitsrecht

Überblick über die wichtigsten Rechte des geistigen Eigentums

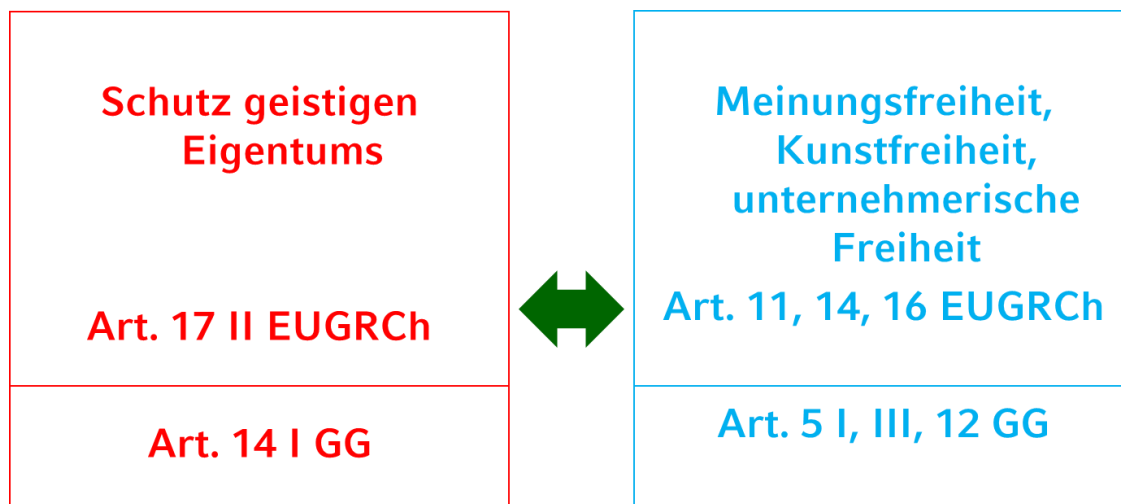
| | Patentrecht | Markenrecht | Urheberrecht |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweck | Schutz <i>technischer</i> Innovationen | Kennzeichenschutz | Schutz der ideellen und materiellen Interessen des Urhebers |
| Rechtfertigung | <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Innovationswettbewerbs • Anreiz zur Offenlegung der Erfindung | Schutz der Unterscheidungsfunktion des Kennzeichens, daneben auch Schutz des Werbewerts der Marke | <ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Persönlichkeit des Urhebers • Belohnung und Alimentation des Urhebers • Kulturförderung • Investitionsschutz |
| Gegenstand | Erfindung | Kennzeichen | Werk (insb. Sprach-, Musik-, Kunstwerk) |
| Entstehung | Erteilung durch DPMA oder EPA (nur Formalrecht) | Eintragung durch DPMA oder EU IPO (Formalrecht) oder Erlangung der Verkehrsgeltung (materielles Recht) | Schaffung des Werks (formlos = materielles Recht) |
| wesentliche Schutzvoraussetzungen | <ul style="list-style-type: none"> • Erfindung • Neuheit • erfinderische Tätigkeit | <ul style="list-style-type: none"> • Unterscheidungskraft • kein Freihaltebedürfnis | <ul style="list-style-type: none"> • persönliche geistige Schöpfung |
| Umfang | schützt im Rahmen der Patentansprüche gegen jede Nutzung der Erfindung (auch gegen unabhängige Parallelerfindung) | schützt gegen unbefugte Nutzung der Marke (s. näher § 14 II MarkenG) | <ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Ausdrucksform, nicht der Idee • Kein Schutz gegen Parallelschöpfung • Schutz gegen körperliche und unkörperliche Nutzung |
| Übertragbarkeit | unbeschränkt | mittlerweile unbeschränkt (bis 1992 Bindung an den Geschäftsbetrieb) | keine Übertragbarkeit unter Lebenden wegen des persönlichkeitsrechtlichen Einschlags |
| Schutzdauer | 20 Jahre | unbegrenzt (aber nach jew. 10 Jahren Verlängerung erf.) | 70 Jahre post mortem auctoris |

Wirtschaftliche Bedeutung und rechtspolitische Brisanz

- Immaterialgüter und -güterrechte als **wesentliche Unternehmenswerte** in der Informationsgesellschaft, Beispiele: Wert des Viagra-Patents, der Rechte am Smartphone oder an MSWindows, der Marken „Apple“ oder „Nike“
- Immaterialgüterrecht im Meinungsstreit: **rechtspolitisches Tauziehen** zwischen Kreativen, Verwertern und Nutzern, Beispiel: Diskussion um ACTA
 - Rechtsgeschichte: späte Anerkennung, wellenartig Zeiten der Ausdehnung und der Kritik
 - Urheberrecht: Schutz der Urheber / Künstler vs. freier Zugang zu Medien, Freiheit kreativer Umgestaltungen („user-generated content“) und Schutz Privater vor überzogenen Abmahnungen
 - Patentrecht: Innovationsförderung vs. Kritik an Sperrwirkung der Patente, an „Patentdickichten“ und Ausdehnung auf neue Gebiete (Software, Biotechnologie)
 - Markenrecht: Informationsfunktion vs. immer weitergehender Schutz von Luxusmarken

2. Stellung im deutschen Rechtssystem

Geistiges Eigentum und Verfassungsrecht



- Im Bereich vollständig harmonisierten Rechts verdrängt die EUGRCh das GG, anwendbar sind also Art. 17 II EUGRCh bzw. die entsprechenden anderen Grundrechte, etwa für die Meinungsfreiheit Art. 11 EUGRCh (das wird von Studenten gern übersehen), vertiefend *Raue*, GRUR Int. 2012, 402 ff.
- Das geistige Eigentum ist verfassungsrechtlich geschützt.
 - So ausdrücklich **Art. 17 II EU-Grundrechtecharta**
 - Keine ausdrückliche Garantie im GG (s. aber die Kompetenznorm des Art. 73 Nr. 9 GG), aber **Teilhabe an der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG)**.
 - Beispiel: BVerfGE 31, 229 = GRUR 1972, 481 – Schul- und Unterrichtsgebrauch

- Daneben Schutz persönlichkeitsrechtlicher Elemente gem. Art. 7 EUGRCh bzw. Art. 2 I i.V.m. 1 I GG
- Ergänzend im Urheberrecht: Art. 14 EUGRCh bzw. 5 III GG
- Erheblicher Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers unter **Art. 14 I 2 GG**, zumal auch das geistige Eigentum der **Sozialbindung (Art. 14 II GG)** unterliegt.
- Umgekehrt sind auch etliche Schranken des geistigen Eigentums Ausprägungen grundrechtlicher Garantien, vor allem der Meinungs-, Presse-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit (Art. 11, 13, 14 EUGRCh, 5 I, III GG), aber auch der Freiheit der unternehmerischen Betätigung (Art. 16 EUGRCh, 12 GG)
 - Beispiel 1: Konflikt zwischen dem Schutz des Rechtsinhabers und der Kunstfreiheit des Hip-Hoppers beim digitalen Sampling (BVerfG GRUR 2016, 690 und BGH GRUR 2017, 895 – Metall auf Metall, dazu *Ohly GRUR 2017, 964*)
 - Beispiel 2: Abwägung der Interessen der Rechtsinhaber gegen die unternehmerische Freiheit von Telekommunikationsunternehmen und die Meinungs- und Informationsfreiheit der Nutzer bei Sperrverfügungen im Internet, EuGH GRUR 2014, 468 – UPC Telekabel, BGH GRUR 2016, 268 – Störerhaftung des Access-Providers

Geistiges Eigentum als Teil des privaten Wirtschaftsrechts

- Das Recht des geistigen Eigentums ist Teil des **Privatrechts**, auch wenn Patente, Muster und Marken von einer Behörde durch Verwaltungsakt erteilt werden.
- Immaterialgüterrechte sind **absolute, dingliche Rechte**, insoweit sind sie mit dem Eigentum an Sachen vergleichbar.
- Der gewerbliche Rechtsschutz ist **reines Wirtschaftsrecht**, persönlichkeitsrechtliche Elemente spielen nur am Rande eine Rolle (etwa beim Recht auf Erfindernennung), das Urheberrecht ist **Kulturrecht** – es besteht aus den (rein vermögensrechtlichen) Verwertungsrechten und dem Urheberpersönlichkeitsrecht.
- Die Vorschriften des **BGB** sind immer dann anwendbar, wenn die immaterialgüterrechtlichen Sondergesetze keine Spezialvorschrift enthalten,
 - Beispiel: Das Patentrecht ist als absolutes Recht nach § 823 I BGB geschützt, die Patentverletzung richtet sich aber ausschließlich nach § 9 PatG. Durch Anwendung der BGB-Vorschriften darf aber kein Schutz gewährt werden, den die Immaterialgüterrechte bewusst vorenthalten, also kein Schutz der Erfindung gem. § 823 I BGB nach Ende der Laufzeit des Patents.
 - Anwendbar sind vor allem §§ 812 ff. BGB (kein eigener bereicherungsrechtlicher Anspruch im geistigen Eigentum), §§ 389, 413 BGB bei Rechtsübertragungen und das Vertragsrecht bei Lizenzverträgen

Verhältnis zum UWG

- Ebenso wie das UWG ist das Immaterialgüterrecht **Marktverhaltensrecht** im weitesten Sinne.
- Das **UWG** schafft allerdings nach h.M. **keine subjektiven, absoluten Rechte**. Beispiel: irreführende Praktiken sind verboten (§ 5 UWG), ohne dass dadurch ein absolutes Recht einer anderen Person geschützt wird.
- Trotzdem ergänzt das UWG praktisch das Recht des geistigen Eigentums.

- Beispiel 1: Schutz gegen unlautere Produktnachahmung (§ 4 Nr. 3 UWG) → Ergänzung vor allem des Marken- und Designrechts
- Beispiel 2: Schutz gegen irreführende Praktiken (§ 5 UWG) → Ergänzung des Markenrechts
- Beispiel 3: Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 17 UWG) → Ergänzung des Patentrechts, allerdings bald Neuregelung in einem eigenen GeschäftsgeheimnisG
- Problem 1: zusätzlicher UWG-Anspruch des Rechtsinhabers, obwohl ein Anspruch wegen Verletzung eines Schutzrechts besteht? Nein, denn die Verbandsklagebefugnis des UWG (§ 8 III Nr. 2-4 UWG) wäre unpassend)
- Problem 2: Kann das UWG ergänzend eingreifen, wenn die Voraussetzungen eines eigentlich einschlägigen Schutzrechts nicht bestehen? Ansprüche aus UWG bestehen nur bei Hinzutreten besonderer unlauterkeitsbegründender Umstände. Beispiel (BGH GRUR 2012, 58 – Seilzirkus¹): Nachahmung eines ästhetisch gestalteten Klettergerüsts, das mangels persönliche geistiger Schöpfung (§ 2 II UrhG) nicht urheberrechtlich und mangels Eintragung nicht mehr designrechtlich geschützt ist. UWG-Anspruch nicht schon wegen der Nachahmung selbst, aber vielleicht wegen vermeidbarer Täuschung der Abnehmer über die Herkunft (§ 4 Nr. 3a UWG).
- Problem 3: UWG-Nachahmungsschutz für Leistungen, für die es kein passendes Immaterialgüterrecht gibt?
 - Unter § 1 a.F. UWG (= § 3 I UWG n.F.) wurden immer wieder Lücken im System des Immaterialgüterrechts geschlossen, Beispiele: Schutz von Computerprogrammen vor ihrer Integration ins Urheberrecht, Schutz von Modeneuheiten, Schutz der bekannten Marke.
 - Beispiel: Kann der Verkauf eines Karnevalskostüms im Stil von Pippi Langstrumpf durch die Erben von Astrid Lindgren auf Grundlage des UWG verboten werden? Dazu BGH GRUR 2016, 725 – Pippi-Langstrumpf-Kostüm II m. Anm. Nemecek
 - Näher hierzu UWG-Vorlesung zu § 4 Nr. 3 UWG.

Verhältnis zum Kartellrecht

- Ausschließlichkeitsrechte haben prima facie eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung, da der Rechtsinhaber ein rechtliches Monopol innehat.
- Diese Beschränkung wirkt sich aber wiederum positiv auf den Wettbewerb aus, da erst der Schutz einen Anreiz zu Innovation schafft (näher hierzu in der Einführung zum Patentrecht).
- Die mit einem Immaterialgüterrecht verbundene Monopolstellung ist meist **kein wirtschaftliches Monopol** i.S. des Kartellrechts.
- Allerdings beschränkt das Kartellrecht Missbräuche der Ausschließlichkeitsrechte. Insbesondere können Lizenzverträge wettbewerbsbeschränkende Klauseln enthalten (Art. 101 AEUV, § 1 GWB) und bestimmte Arten der Ausübung von Immaterialgüterrechten können als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen sein (Art. 102 AEUV, §§ 19 ff. GWB). Näher dazu unten bei den Schranken.

¹ Die unterstrichenen Entscheidungen werden zur Lektüre empfohlen. Tipp: Kopieren bzw. ausdrucken, durcharbeiten und bei diesen Unterlagen abheften!

3. Historische Entwicklung

Lit.: *Dölemeyer/Klippel*, in: Beier (Hrsg.): Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, GRUR-Festschrift, Bd. I (1991), S. 187 ff.; *Kurz*, Weltgeschichte des Erfindungsschutzes (2000); *Höffner*, Geschichte und Wesen des Urheberrechts (2010)

Zunftordnung und Privilegienwesen

- kein Urheberrechtsschutz in **Antike** (bekannt allerdings das Epigramm des *Martial*, der seine Verse mit freigelassenen Sklaven vergleicht und denjenigen, der sie fälschlich als eigene ausgibt, als „plagiarius“ = Menschenräuber bezeichnet) und im Mittelalter (vgl. aber die „Bücherflüche“, etwa im Sachsenspiegel).
- Handwerker-, Stadt- und Zunftzeichen als Frühform des Markenwesens
- **Privilegienwesen:** Erteilung (meist befristeter) Ausschließlichkeitsrechte durch die jeweiligen Landesherren, ursprünglich als Gnadenakt, der auf Ermessen des Souveräns beruht (Beispiel: Privileg der Republik Venedig an Konrad v. Speyer zur Ausübung des Buchdrucks von 1469). Privilegien für Technologie, aber auch Drucker- und Autorenprivilegien.
- Gewerbe- und Erfinderprivilegien entwickelten sich zu Rechten mit bestimmten Erteilungsvoraussetzungen (ältestes Beispiel: Patentgesetz der Republik Venedig von 1474, Deutschland: Grundsätze der Patenterteilung in der Preußischen Gewerbeordnung (1815) und dem Bayerischen Gewerbegesetz (1825).

Der Gedanke des geistigen Eigentums gewinnt Gestalt

- **Missbrauch der Monopole** in England führt zum Erlaß des *statute of monopolies* (1624), das Monopole generell für unzulässig erklärt, Patente aber erlaubt (14jähriger Schutz für den „first and true inventor“). Später wird in England das erste Urheberrechtsgesetz erlassen (Statute of Anne, 1710) – Grundlage des Gedankens von der Rechtfertigungsbedürftigkeit von Wettbewerbsbeschränkungen
- Mit **Eigentumstheorie John Lockes** und in Deutschland Ergebnisse der Nachdruckdebatte (z.B. *Pütter*, Der Büchernachdruck (1774); *Kant*, Über die Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks (1785)) Ausbildung der naturrechtlichen Grundlage des geistigen Eigentums, Trennung Sacheigentum und Immaterialgüterrecht bei *Fichte*
- Anerkennung des *geistigen Eigentums* als Menschenrecht in der französischen Revolution („*propriété littéraire et artistique*“ und Patentgesetz von 1791) und der US-Verfassung (1787)

Constitution of the United States

Article I. - The Legislative Branch, **Section 8 - Powers of Congress:** “The Congress shall have Power (...) to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries, ...”

- Abgrenzung in der Rechtswissenschaft von der Lehre vom geistigen Eigentum: Theorie vom **Persönlichkeitsrecht** (*Gierke*) gegen Theorie vom **Immaterialgüterrecht** (*Kohler*).

Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts: Entstehung der einzelnen Immaterialgüterrechte

- territoriale Aufspaltung Deutschlands erschwert einheitlichen Schutz der Immaterialgüterrechte
- Streit zwischen Patent- und Antipatentbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts (dazu *Heggen*, GRUR 1977, 324 ff.), *Böhmert* (1869, zit. nach *Heggen*, a.a.O.): „Die Patente sind reif zum Fallen und werden mehr und mehr als eine faule Frucht am Baume der menschlichen Kultur erkannt.“
- 1870: erstes Urheberrechtsgesetz für den Norddeutschen Bund (betrifft Schriftwerke, musikalische Werke und dramaturgische Werke)
- 1874 : Markenschutzgesetz (erfasst nur Bildmarken, Wortmarken erst ab Markengesetz von 1894 geschützt)
- 1876: Mustergesetz
- 1877: Patentgesetz (Anmelderprinzip, Laufzeit von 15 Jahren)
- 1891: Gebrauchsmustergesetz
- 1896: erstes UWG, 1909 ergänzt durch die Generalklausel (§ 1 UWG)
- Beginn der Kooperation auf internationaler Ebene: Abschluß der Pariser Verbandsvereinbarung (1883), der Berner Übereinkunft (1886), des Madrider Markenabkommens (1891)

Konsolidierung und Erweiterung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes in Deutschland

- 1936: Patentgesetz, Einführung des Erfinderprinzips
- 1936: Einführung des Ausstattungsschutzes (entspricht dem Schutz nichteingetragener Marken) ins Markenrecht
- 1965: Urheberrechtsgesetz (gilt bis heute)
- 1967: Aufhebung des Stoffschutzverbots für Arzneimittel im Patentrecht

Entstehung des heutigen Rechts, Phase der Europäisierung und Internationalisierung

- 1973: Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ), Europäisches Patentamt (EPA) nimmt 1977 seine Arbeit auf, daraufhin Angleichung der europäischen Patentgesetze (in Deutschland durch das PatG von 1980)
- 1975: Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ), bisher nicht in Kraft
- 1988: EG-Markenrechtsrichtlinie (zuletzt geändert 2015), Angleichung der europäischen Markengesetze (in Deutschland durch Markengesetz von 1994)
- 1992: Erstreckungsgesetz, Erstreckung der ehemaligen BRD- bzw. DDR- Schutzrechte auf das gesamte Bundesgebiet, Lösung der Bindung zwischen Marke und Geschäftsbetrieb
- 1993: Gemeinschaftsmarkenverordnung (seit 2015: Unionsmarkenverordnung, neu verkündet 2017), EU-Amt für Geistiges Eigentum nimmt 1996 seine Arbeit auf
- 1994: Abschluss des TRIPS-Übereinkommens
- 1998/2002: GeschmacksmusterRL und GemeinschaftsgeschmacksmusterVO führen zu Harmonisierung des Geschmacksmusterrechts und Schaffung eines einheitlichen EU-Designrechts
- 2001: RL über Urheberrecht in der Informationsgesellschaft als wesentliche HarmonisierungsRL im Urheberrecht
- 2012 ff.: Schaffung eines europäischen Einheitspatents und einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit?

4. Philosophische und ökonomische Grundlagen

Lit.: *Bechtold*, Zur rechtsökonomischen Analyse im Immaterialgüterrecht, GRUR Int. 2008, 414 ff.; *Haedicke*, Patente und Piraten (2011); *Leistner/Hansen*, Die Begründung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter, GRUR 2008, 479 ff. (nur zum Urheberrecht, aber auch darüber hinaus interessant)

Rechtfertigungsbedürftigkeit des geistigen Eigentums

- Die Rechtfertigung des Sacheigentums wird (außerhalb der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus) allgemein hingenommen und nicht begründet
- Die Besonderheiten der Immaterialgüter, die historische Entwicklung des geistigen Eigentums und die aktuelle politische Diskussion zwingen aber dazu, nach Rechtfertigungen zu suchen
- Immaterialgüter sind ...
 - **nicht exklusiv**: auf faktischem Wege kann (abgesehen von Ausnahmen wie der Geheimhaltung oder technischen Schutzmaßnahmen) niemand von ihrem Genuss ausgeschlossen werden
 - **nicht rival**: mehrere Personen können sie parallel nutzen
 - **nicht abnutzbar**
 - Damit ist die Notwendigkeit einer individuellen Zuweisung nicht so deutlich wie bei Sachen.
- Historisch ist das Recht des geistigen Eigentums sehr jung. Es hat keine Wurzel im römischen Recht. Zwischenzeitlich haben Industriestaaten das Patentrecht wieder abgeschafft.
- Neue Entwicklungen im Internet (z.B. Open Source Software) und Missbräuche des geistigen Eigentums haben zu einer neuen „Anti-Immaterialgüterrechts-Bewegung“ geführt.

Deontologische Rechtfertigungen

- Deontologische Rechtfertigungen knüpfen daran an, dass eine bestimmte Handlung bzw. Zuweisung von Natur aus oder aus allgemeinen Gerechtigkeitsgesichtspunkten unabhängig von den gesellschaftlichen Konsequenzen fair ist. Vgl. z.B. die praktische Philosophie *Kants*, oder – in der modernen Rechtsphilosophie – *John Rawls*, A Theory of Justice.
- Beispiel: Die Garantie der Menschenwürde (Art. 1 I GG) folgt aus dem Menschenbild der Verfassung. Wir würden sie auch nicht aufgeben, wenn nachgewiesen würde, dass die Wirtschaft bei Zulässigkeit der Sklaverei besser funktionieren würde.
- Naturrechtliche Begründung des geistigen Eigentums: Der Schöpfer hat von Natur aus ein Recht am Ergebnis seiner geistigen Arbeit.
- **Arbeitstheorie** von *John Locke* (1632-1704): Jeder hat Eigentum an der eigenen Person, also auch an der eigenen Arbeitskraft. Deren Vermischung mit Gegenständen der Außenwelt führt zu originärem Eigentumserwerb (vgl. den Rechtsgedanken des § 950 BGB). Das gilt besonders für Immaterialgüter.
- **Persönlichkeitstheorie** (z.B. *Georg Friedrich Wilhelm Hegel*, 1770-1831): Jede Person gibt sich durch Erwerb von Eigentum, aber auch durch Schaffung von Immaterialgütern eine äußere Sphäre der Freiheit. Das geschaffene Werk nimmt so am Persönlichkeitsschutz teil.
- Im Patentrecht kaum noch vertreten, im Urheberrecht nach wie vor von Bedeutung.

- Neben ausdrücklicher theoretischer Begründung oft intuitive Annahme, dass das „Pflügen mit fremdem Kalbe“ (*Adolf Lobe*) oder das „Ernten, ohne gesät zu haben“ unanständig ist.

Utilitaristische Rechtfertigungen

- Utilitaristische oder konsequentialistische Rechtfertigungen knüpfen daran an, dass die Folgen einer bestimmte Handlung bzw. Zuweisung für die Gesellschaft vorteilhafter sind als die Alternative. Vgl. z.B. die Philosophie *Benthams* und *Mills*, in der modernen Theorie die **ökonomische Analyse des Rechts**.
- **Anreizgedanke**: ohne geistiges Eigentum würden sich angesichts der leichten Kopierbarkeit von Immaterialgütern der Aufwand und die Investition in deren Erzeugung nicht lohnen.
- **Schaffung eines Marktes**: ohne geistiges Eigentum wären Immaterialgüter öffentliche Güter, für die sich auf dem Markt kein Preis entwickeln würde und die der Markt daher nicht hervorbringen würde.
- **Property Rights-Theorie**: Märkte funktionieren besser, wenn Rechte klar zugewiesen sind und wenn durch Verhandlungen die beste Allokation von Ressourcen ermittelt wird. Vertragsverhandlungen über Information sind oft erst möglich, wenn die Information (die ja preisgegeben werden muss) geschützt ist.
- **Informationsgedanke**: geistiges Eigentum sorgt für Markttransparenz
 - Das Markenrecht garantiert einen „Kommunikationskanal“ zwischen Markeninhaber und Verbraucher
 - Das Patentrecht zeigt als geprüftes Recht, dass eine belastbare Erfindung vorliegt.

5. Schutzrechtsübergreifende Grundsätze

Lit.: *Ahrens/McGuire*, Modellgesetz für Geistiges Eigentum (2011), Einl. und §§ 1-20; *Ohly*, JZ 2003, 545 ff.; *Jänich*, Geistiges Eigentum – eine Komplementärserscheinung zum Sacheigentum? (2002)

a) Gegenstand und Entstehung des Rechts

Unterscheidung von Sacheigentum und Immaterialgüterrecht

- Das Immaterialgüterrecht schützt ein geistiges Gut, keinen körperlichen Gegenstand.
- Es regelt nicht-rivale Nutzungen (s.o.), während das Sacheigentum rivale Nutzungen betrifft.
- Das Immaterialgüterrecht gewährt kein Eigentumsrecht an der Sache, die es verkörpert, das Eigentumsrecht an der Sache gewährt kein Immaterialgüterrecht.
- Lies § 44 I UrhG: „Veräußert der Urheber des Originals das Werk, so räumt er damit im Zweifel dem Erwerber ein Nutzungsrecht nicht ein.“
- Allgemeiner § 7 ModellG: „Ein absolutes Schutzrecht hängt nicht vom Sacheigentum an einem Gegenstand ab, in dem sich die schöpferische Leistung ausdrückt oder auf das sich die gleichgestellte unternehmerische Leistung bezieht. Mit dem Übergang des Sacheigentums an einem derartigen Gegenstand ist der Erwerb von Rechten des Geistigen Eigentums nur in den gesetzlich oder vertraglich bestimmten Fällen verbunden.“

- Beispiel 1: Der Käufer eines Kunstwerks erwirbt zwar das Eigentum daran, darf es aber weder vervielfältigen noch grundlegend verändern.
- Beispiel 2: Eine Maschine, in der eine patentierte Erfindung verkörpert ist und die ohne Zustimmung des Patentinhabers hergestellt oder in Verkehr gebracht wurde, darf von niemandem gewerblich genutzt werden (wohl aber privat, vgl. § 11 Nr. 1 PatG).
- Problem: Schützt das Hausrecht (das auf dem Sacheigentum beruht) gegen Abbildungen eines urheberrechtlich nicht mehr geschützten Gebäudes? Dafür BGH GRUR 2011, 323; 2013, 623 – Preußische Gärten und Parkanlagen I und II (sehr zweifelhaft, lesenswert die Anm. v. Lehment, GRUR 2011, 327)

Die Rechte des geistigen Eigentums schützen das Ergebnis gedanklicher Tätigkeiten oder das Ergebnis einer Investition

- Deutlich im Urheberrecht: Werk = persönliche geistige Schöpfung.
- Ähnlich im Patentrecht: Auch die Erfindung ist ein kreativer Akt.
- Dagegen wird die Marke nicht als Ergebnis kreativer Tätigkeit geschützt, sondern sichert Markttransparenz und schützt die Investition in den Goodwill. Immerhin ist die Marke meist (aber nicht immer) das Ergebnis einer gedanklichen Tätigkeit.
- Verwandte Schutzrechte des Urheberrechts als Investitionsschutzrechte

Rechte des geistigen Eigentums gewähren ihrem Inhaber ein Bündel an ausschließlichen Handlungsbefugnissen

- Immaterialgüter können nicht weggenommen oder zerstört werden. Die Verletzung besteht in der unbefugten Nutzung durch Dritte.
- Immaterialgüterrechte verleihen ausschließliche Nutzungsbefugnisse: Der Inhaber darf bestimmte Nutzungshandlungen vornehmen, Dritte dürfen das ohne seine Zustimmung nicht.
 - Beispiel Patentrecht: nur der Inhaber darf den geschützten Gegenstand herstellen oder importieren.
 - Beispiel Urheberrecht: nur der Urheber darf das Werk vervielfältigen oder im Internet bereitstellen.
 - Beispiel Markenrecht: nur der Inhaber darf die Marke zur Kennzeichnung seiner Waren verwenden
- Aber meist sind dem Inhaber nur bestimmte Nutzungen ausschließlich zugewiesen, er erhält also keine absolute Herrschaftsmacht, sondern ein Bündel an Rechten
 - Das Patentrecht kommt einer vollständigen Zuweisung am nächsten, weil § 9 PatG im Grunde alle Handlungen umfasst, die man sinnvollerweise mit einer Erfindung vornehmen kann.
 - Beispiel Urheberrecht: das Lesen eines geschützten Buchs ist frei, selbst wenn es sich um eine Raubkopie handelt (anders aber evtl. die Lektüre im Internet, weil dann Vervielfältigungen stattfinden)
 - Beispiel Markenrecht: die Marke schützt grundsätzlich nur gegen Verwendung des Zeichens für gleichartige Waren oder Dienstleistungen und bei Identität oder Verwechslungsgefahr
- Hybridrechte sind noch stärker auf bestimmte Angriffshandlungen beschränkt

- Beispiel Geschäftsgeheimnis: Schutz bei unlauterer Erlangung, Nutzung oder Offenbarung, aber nicht bei selbständiger Entwicklung oder wenn die Information nicht mehr geheim ist.

Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?

- Nach wohl h.M. gibt es nur die Immaterialgüterrechte, die der Gesetzgeber geschaffen hat.
 - Beispiel: Kein Schutz des Sportveranstalters analog § 81 UrhG
 - § 2 ModellG: (1) Der Gegenstand einer schöpferischen oder ihr gleichgestellten Leistung wird nur insoweit und in dem Umfang geschützt, als dies in den Vorschriften dieses Gesetzbuchs vorgesehen ist.
(2) Die Verwertung und Nachahmung von Leistungsergebnissen, die nach diesem Gesetzbuch gemeinfrei sind, ist zulässig.
- Hintergrund: Rechtssicherheit, Schutz der Gemeinfreiheit, verfassungsrechtliche Prärogative des Gesetzgebers zur Schaffung von Eigentumsrechten.
- Dagegen aber: praktisch immaterialgüterrechtsähnliche Positionen im Lauterkeits- und Persönlichkeitsrecht
 - UWG-Nachahmungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG)
 - Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 17 UWG, demnächst GeschGehG)
 - Kommerzielle Aspekte des Persönlichkeitsrechts (BGH GRUR 2000, 709 – Marlene Dietrich)

Entstehung durch Schöpfung, Eintragung oder Benutzung

- Registerrechte (Patent, Gebrauchsmuster, Registermarke, eingetragenes Geschmacksmuster) entstehen durch Anmeldung und Eintragung in ein Register
- Das Urheberrecht entsteht formlos durch Schöpfung (§ 2 UrhG, Art. 5 II RBÜ)
- Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht, indem es den Fachkreisen innerhalb der EU zugänglich gemacht wird (Art. 11 GGMVO)
- Markenrechte können durch Benutzung und Erwerb von Verkehrsgeltung entstehen (§ 4 Nr. 2 MarkenG), bei einigen Kennzeichenrechten genügt Benutzung (§ 5 II 1 MarkenG).

Abwägung zwischen Schutzinteresse des Rechtsinhabers und Freihaltebedürfnis der Öffentlichkeit

- Nicht jedes Immaterialgut ist Gegenstand eines Immaterialgüterrechts – Ideen sind grundsätzlich frei, nur bestimmte Ausprägungen werden geschützt.
- Je weiter der Schutz, desto mehr wird der Handlungsspielraum der übrigen Marktteilnehmer eingeengt. Daher müssen die Schutzvoraussetzungen und die Schranken des Rechts sicherstellen, dass genügend Freiraum für die Öffentlichkeit bleibt („geistiges Eigentum versus Gemeinfreiheit“)
- Beispiel Patentrecht: Ein Patent wird nur erteilt, wenn die Erfindung sich nicht für einen Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 4 PatG), damit bleiben kleinere Innovationen frei. Die Beschränkung des Patentschutzes auf 20 Jahre sorgt dafür, dass der Fortschritt, den die Erfindung darstellt, bald der Allgemeinheit zugutekommt. Probleme: Patentierung computerimplementierter Geschäftsmethoden oder

Erfindungen im Bereich künstlicher Intelligenz? Patentierung von DNA-Sequenzen? Konflikt zwischen Erfinderschutz und freiem Zugang bei standardessenziellen Patenten

- Beispiel Markenrecht: beschreibende und übliche Angaben können nicht als Marke angemeldet werden (§ 8 II Nr. 1-3 MarkenG), bestimmte Handlungen bleiben erlaubt (lies § 23 MarkenG), Probleme: Farbe und Form eines Produkts als Marke? Markenrechtlicher Schutz von Allgemeinbegriffen (Beispiel: Oktoberfest / Wies'n), der Namen bekannter Bauwerke (Beispiel: Neuschwanstein) oder der Namen historischer Figuren (Bach, Fontaine)?
- Beispiel Urheberrecht: Nicht jeder Text wird geschützt, gefordert wird eine persönliche geistige Schöpfung (§ 2 II UrhG). Die §§ 44a ff. UrhG enthalten Schranken im öffentlichen Interesse (Beispiel: Zitatrecht, 51 UrhG), Probleme: Schutz von Produkten der Informationstechnologie (z.B. Computerprogramme und Datenbanken) nach einem für Literatur und Kunst geschaffenen Paradigma, starrer Schrankenkatalog trotz sehr dynamischer technischer Entwicklung, Beurteilung nutzergenerierter Inhalte

b) Schutzzumfang

Zeitliche Begrenzung

- Kurze Schutzdauer des Patentrechts (20 Jahre) als Ausgleich für Stärke des Rechts und Schnelligkeit des technischen Fortschritts.
- Lange Schutzdauer des Urheberrechts (70 Jahre nach Tod des Urhebers) spiegelt Respekt vor Individualität der Schöpfung und Notwendigkeit der sozialen Absicherung des Urhebers wieder. Für spätere Generationen wird das Werk aber zum allgemeinen Kulturgut.
- Das Markenrecht ist unbefristet. Grund: Es wird nicht als Belohnung für eine geistige Leistung, sondern zum Schutz der Kennzeichnung verliehen. Dieses Anliegen bleibt bestehen.

Territoriale Begrenzung und internationale Zusammenarbeit

- Das Sacheigentum hat internationale Wirkung.
- Dagegen ist die Wirkung der Immaterialgüterrechte auf das Territorium des jeweiligen Staates beschränkt (**Territorialitätsprinzip**).
- Beispiel: Ein vom DPMA erteiltes Patent ist nur in Deutschland gültig, in Frankreich kann die Erfindung von jedermann genutzt werden, sofern nicht ein entsprechendes französisches Patent besteht.
- Die Schutzlosigkeit des Rechtsinhabers im Ausland war früh Anlass zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge, die Mindeststandards und Verfahren der administrativen Zusammenarbeit vorsehen (dazu näher in Teil I.6).

Priorität als Ordnungsprinzip

- Das ältere Recht setzt sich gegenüber dem jüngeren durch.
- Bedeutung vor allem im gewerblichen Rechtsschutz, da das Urheberrecht nicht gegen Parallelschöpfungen schützt (dort aber prima-facie-Beweis bei Kopie).
- Prioritätsdatum ist bei Formalrechten grundsätzlich der Anmeldetag. Schwerer fällt die Feststellung bei nichteingetragenen Rechten, hier muss über den Entstehungszeitpunkt Beweis erhoben werden.

- Wichtiger Inhalt der völkerrechtlichen Verträge zum geistigen Eigentum ist die internationale Erstreckung des nationalen Prioritätszeitpunkts.

Erschöpfung der Rechte

- Das Sacheigentum erschöpft sich nicht.
- Anders die Immaterialgüterrechte: Sie verlieren (in unterschiedlichem Ausmaß) ihre Wirkung beim Erstverkauf mit Zustimmung des Rechtsinhabers (s. auch § 12 ModellG).
- Grund: Spannung zwischen Immaterialgüterrecht und Sacheigentum – der Erwerber soll den Gegenstand frei weitervertreiben dürfen.
- Ausprägung: Während das Patent- und da Markenrecht mit Erstverkauf erschöpft sind, erschöpft sich beim Urheberrecht nur das Verbreitungsrecht (§ 17 II UrhG)
- Nähert hierzu unter VI.

c) Immaterialgüterrechte im Rechtsverkehr

Verwertbarkeit durch Übertragung oder Lizenzerteilung

- Der Rechtsinhaber kann das Recht selbst nutzen, etwa indem er den patentierten Gegenstand verwertet oder das urheberrechtlich geschützte Computerprogramm vertreibt. Er kann aber auch anderen die Benutzung gestatten, Beispiel: Markenlizenz für bestimmte Länder, Verlagsvertrag im Urheberrecht.
- Die gewerblichen Schutzrechte sind übertragbar und vererblich, das Urheberrecht ist vererblich, aber wegen seines persönlichkeitsrechtlichen Charakters unter Lebenden nicht übertragbar (§ 29 I UrhG).
- Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nennt man das vertraglich eingeräumte Nutzungsrecht „Lizenz“, möglich sind ausschließliche oder einfache Lizenzen. Im Urheberrecht spricht man von der Einräumung eines Nutzungsrechts, nur das „Tochterrecht“ (etwa im Verhältnis zwischen Verlag und Drittem) wird als „Lizenz“ bezeichnet.
- Erhebliche praktische Bedeutung, vor allem im Urheberrecht, weil der Urheber immer eine natürliche Person ist (§ 7 UrhG). Beispiel: Verträge über die Herstellung und Auswertung von Filmen.
- Es besteht eine Stufenleiter der Rechtseinräumungen:

| | Wirkung | Möglichkeit |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| translative Übertragung (§§ 413, 398 ff. BGB) | ehemaliger Rechtsinhaber verliert sämtliche Rechte | nicht beim Urheberrecht |
| ausschließliche Lizenz/ ausschließliches Nutzungsrecht | Lizenznehmer ist ausschließlich zur Nutzung berechtigt (auch unter Ausschluss des Rechtsinhabers) | bei allen Rechten |
| einfache Lizenz/ einfaches Nutzungsrecht | (ein oder mehrere) Lizenznehmer neben Rechtsinhaber nutzungsbe- fugt, Sukzessionsschutz | bei allen Rechten |
| schuldrechtlicher Gestat- tungsvertrag | wie einfache Lizenz, aber kein Suk- zessionsschutz | bei allen Rechten |
| einseitige Einwilligung | jederzeit widerrufliche Nutzungs- gestattung | bei allen Rechten |

- Die ausschließliche und (nach h.M.) die einfache Lizenz haben dingliche Wirkung, es handelt sich (ähnlich wie bei den beschränkten dinglichen Rechten des Sachenrechts) um „gebundene Rechtsübertragungen“ (*Forkel*)
- Rechte des geistigen Eigentums können nicht gutgläubig erworben werden.
- Näher hierzu unten, VII.

d) Rechtsdurchsetzung

Gemeinsamkeiten bei der Rechtsdurchsetzung

- Harmonisierung durch die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Die Richtlinie unterscheidet nicht zwischen den Rechten des geistigen Eigentums. Daher sind die §§ 139 ff. PatG, 14 VI, VII, 15 ff. MarkenG und 97 ff. UrhG weitgehend identisch
- Erhebliche praktische Bedeutung
 - des verschuldens*unabhängigen* (!), vgl § 1004 BGB) Unterlassungsanspruchs,
 - der einstweiligen Verfügung (§§ 935, 940 ZPO).
- Schadensersatz verschuldens*abhängig* (z.B. § 139 II PatG, vgl. auch § 823 BGB), dreifache Schadensberechnung:
 - (1) nachgewiesener Vermögensschaden
 - (2) angemessene Lizenzgebühr
 - (3) Abschöpfung des Verletzergewinns
- Ansprüche auf Auskunft, Vorlage und Vernichtung.
- Zusätzlich strafrechtliche Sanktionen bei vorsätzlicher Verletzung.
- Näher hierzu unter VIII.

6. Unions- und völkerrechtlicher Rahmen

a) Territorialitäts- und Schutzlandprinzip

Territorialitätsprinzip

- Das Eigentum an Sachen wird überall anerkannt.
- Aber Immaterialgüter sind wegen ihrer **Ubiquität** nirgendwo belegen. Hier kann es gute Gründe dafür geben, dass ein Staat ein Immaterialgut schützt, der andere nicht. Auch kann es gute Gründe dafür geben, dasselbe Immaterialgut in unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen Inhabern zuzuweisen.
- Folge: Territorialitätsprinzip → Rechte des geistigen Eigentums gelten nur innerhalb des Staates, der sie erteilt oder anerkannt hat.
- EU-weite Schutzrechte (Beispiel: Gemeinschaftsmarke) stellen keine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip dar. Nur ist das Territorium größer.
- Bei Registerrechten zwingende Folge der Existenz nationaler Erteilungsbehörden.
- Bei Rechten, die sowohl durch Eintragung als auch durch Benutzung entstehen können (Beispiel Marke) ist ein Gleichlauf sinnvoll
- Beim **Urheberrecht** ist hingegen umstritten, ob das **Territorialitätsprinzip** (h.M. in Deutschland) **oder** das **Universalitätsprinzip** (M.M., aber herrschend in einigen ausländi-

schen Rechtsordnungen) gilt. Grund ist, dass das Urheberrecht keiner Registrierung bedarf. Näher dazu in der Vorlesung „Urheberrecht“

Schutzlandprinzip

- Das Territorialitätsprinzip bestimmt über die territoriale Reichweite des Rechts, nicht über das anwendbare Recht.
- **Schutzlandprinzip:** Auf Entstehung, Schutzbereich, Verletzung und Schranken ist das Recht des Staates anwendbar, für den um Schutz nachgesucht wird.
- Das Schutzlandprinzip ist eine Norm des Kollisionsrechts (IPR), in Europa geregelt durch **Art. 8 der Rom II-Verordnung** (dessen Reichweite aber umstritten ist)
- Beispiel (BGH GRUR 2004, 421 – *Tonträgerpiraterie durch CD-Export*): Raubkopie wird in Bulgarien hergestellt und nach Deutschland eingeführt – Akt der Vervielfältigung verletzt nur das Urheberrecht in Bulgarien und ist nach bulgarischem Recht zu beurteilen, Vertrieb in Deutschland verletzt aber das deutsche Verbreitungsrecht.

Rechtsverletzungen im Internet

- Problem: Globalität des Internet – strikte Anwendung des Territorialitätsprinzips führt dazu, dass durch Verwendung eines Immaterialguts im Internet eine Vielzahl territorial begrenzter Rechte verletzt wird und eine Vielzahl von Rechtsordnungen anwendbar ist.
- Das Problem stellt sich auf drei Ebenen
 - Internationale Zuständigkeit: Ist der Gerichtsstand des Tatorts (Art. 5 Nr. 3 EuGVVO) überall eröffnet, wo eine Website gelesen werden kann, oder muss die Zahl möglicher Gerichtsstände eingeschränkt werden?
 - IPR: Muss eine Urheber- oder Markenrechtsverletzung im Internet nach sämtlichen Rechtsordnungen der Länder beurteilt werden, in denen die Seite abrufbar ist?
 - Sachrecht: Werden die Immaterialgüterrechte in sämtlichen Ländern verletzt?
- Sinnvoll ist jedenfalls eine Einschränkung auf sachrechtlicher Ebene: Verletzung eines inländischen Rechts nur, wenn die Website im Inland wirtschaftliche Auswirkungen hat (so für das Markenrecht BGH GRUR 2005, 431 – *Hotel Maritime*; BGH GRUR 2012, 621 – *OSCAR*), Kriterien:
 - Sprache der Website
 - Lieferung der Ware oder Erbringung der Dienstleistung ins Inland
 - Vorteile durch Erreichbarkeit im Inland
 - Oder rein technisch bedingter Nebeneffekt?

b) Internationale Übereinkommen

Ausgangspunkt

- Probleme des Territorialitätsprinzips bei fehlender internationaler Zusammenarbeit:
 - Es bleibt jedem Staat überlassen, ob und in welchem Maße er das geistige Eigentum schützen möchte.
 - Möglichkeit der Diskriminierung ausländischer Staatsangehöriger.
 - Erheblicher Aufwand bei Registerrechten: einzelne Anmeldung in jedem Staat erforderlich

- Daher schon Ende des 19. Jahrhunderts erste internationale Übereinkommen, die Mindeststandards und den Grundsatz der Inländergleichbehandlung festlegen:
 - **Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, 1883)**, betrifft den gewerblichen Rechtsschutz (Patente, Muster, Marken, UWG)
 - **Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (1887)**, seit der Revision von 1908 üblicherweise als Revidierte Berner Übereinkunft (**RBÜ**) bezeichnet.
- Zugleich erstes Übereinkommen, das eine internationale Registrierung von Marken erlaubt: **Madriider Markenabkommen (MMA, 1891)**
- Seitdem Ausbau des internationalen Regimes (dazu sogleich)
- Gründung der **World Intellectual Property Organization (WIPO)** mit Sitz in Genf 1969
 - Unterorganisation der UNO
 - Bemüht sich um Ausbau des internationalen IP-Systems
 - Berät Staaten in IP-Fragen
 - Verwaltet MMA- und PCT-Mechanismus (dazu sogleich)
 - Betreibt Schiedsgerichts- und Mediationszentrum

Übersicht

| | Internationale Mindeststandards | Administrative Zusammenarbeit |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1880-1900 | RBÜ, PVÜ | MMA |
| 1945-1990 | Rom-Abkommen | PCT |
| Seit 1990 | TRIPS, WCT, WPPT | Protokoll zum MMA |

Abkommen, die Mindeststandards vorsehen

- **PVÜ (1883)**
 - **Mindeststandards** im gewerblichen Rechtsschutz
 - **Inländergleichbehandlung**
 - **Unionspriorität**
- **RBÜ (1887)**
 - **Mindeststandards** und zwingende Schranke (Zitatrecht)
 - **Inländergleichbehandlung**
 - Verbot formeller Schutzvoraussetzungen
- Weitere wichtige Übereinkommen im Bereich des Urheberrechts
 - Welturheberrechtsabkommen (1952), diente in erster Linie den Rechtsverhältnissen mit den USA, die erst spät der RBÜ beigetreten sind
 - Rom-Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und Sendeunternehmen (1961): ergänzt RBÜ, das nur den Urheber schützt
 - WIPO Copyright Treaty (WCT, 1996): ergänzt RBÜ um Vorschriften für das digitale Umfeld
 - WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996): ergänzt Rom-Übereinkommen um Vorschriften für das digitale Umfeld
- **TRIPS-Übereinkommen (1994)**
 - Unterabkommen des Abk. über die Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO)

- Bern- und Paris-Plus: RBÜ und PVÜ werden inkorporiert, aber weitergehende Standards
- Vorschriften über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
- Bei Verstoß können Staaten den WTO-Streitschlichtungsmechanismus in Gang setzen
- Mittlerweile fast universale Geltung, insbesondere gehören alle wichtigen Industriestaaten der WTO an
- Näheres zu diesen Abkommen (wenn die Zeit es erlaubt) zu Ende der Vorlesung.

Abkommen, die internationale Registrierung vereinfachen

- **Madriider Markenabkommen (MMA, 1891) und Protokoll zum Madriider Markenabkommen (PMMA, 1989)**
 - Anmeldung zum nationalen Markenamt oder zum EU-Amt für geistiges Eigentum
 - Weiterleitung zum Internationalen Büro bei der WIPO in Genf, von dort Weiterleitung an die designierten nationalen Markenämter, die souverän über die Eintragung entscheiden.
 - International registrierte Marken werden als **IR-Marken** bezeichnet
- **Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT, 1971)**
 - Ähnliches System für das Patentrecht
 - Anmeldung zum nationalen Patentamt oder zum EPA
 - Weiterleitung zum Internationalen Büro, das Internationale Recherchebehörde (International Search Authority, ISA) bestimmt
 - ISA führt vorläufige Recherche durch und erstellt Bericht über Patentierbarkeit
 - Weiterleitung an designierte nationale Ämter, die souverän über die Eintragung entscheiden.

c) Unionsrechtlicher Rahmen

Ausgangspunkt

- Territorial begrenzte Schutzrechte als „**Störenfriede im Binnenmarkt**“
 - Problem 1: unterschiedliche rechtliche Vorschriften verursachen Transaktionskosten
 - Problem 2: territorial begrenzte Rechte behindern Warenverkehrsfreiheit, selbst wenn das materielle Recht vereinheitlicht ist
- Lösungsmöglichkeiten auf der Grundlage des **Primärrechts** sehr beschränkt, weil **Art. 36 AEUV** die Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit zum Schutz des geistigen Eigentums zulässt
 - Beispiel: EuGH NJW 1989, 1428 – *EMI*: vor Harmonisierung der Schutzfristen konnte der Vertrieb von Werken in Ländern mit langer Schutzdauer wegen Art. 36 AEUV verboten werden, selbst wenn die Werke in anderen Staaten schon gemeinfrei waren
 - Aber umfangreiche Rechtsprechung des EuGH zur Erschöpfung von Patent-, Urheber- und Markenrechten und Etablierung des Prinzips der unionsweiten Erschöpfung (dazu näher unten beim Erschöpfungsgrundsatz)
- Daher Lösung durch Sekundärrecht erforderlich
 - Lösung für Problem 1: Rechtsangleichung durch Richtlinien
 - Lösung für Problem 2: Schaffung unionsweit gültiger Schutzrechte durch Verordnung

Rechtsangleichung durch Richtlinien

- Vollständige Harmonisierung des Rechts eingetragener Marken durch die **Markenrechtsrichtlinie (1988)**, neu verkündet durch RL (EU) 2015/2436
 - Bisher nicht harmonisiert: Vorschriften über Benutzungsmarken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel
- Vollständige Harmonisierung des Designrechts durch die **Geschmacksmusterrechtsrichtlinie (1998)**
 - Bisher nicht harmonisiert: urheberrechtliche Schutzhöhe für Werke der angewandten Kunst, ergänzender UWG-Nachahmungsschutz
- Harmonisierung weiter Teile des **Urheberrechts** durch insgesamt **neun Richtlinien**
 - Wichtigste Richtlinie: Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft (2001)
 - Schutzdauerrichtlinie
 - Richtlinien für besondere Werke (Computerprogramme, Datenbanken)
 - Richtlinien für besondere Verwertungsrechte und Vergütungsansprüche (Vermiet- und Verleihrecht, Satellitenrundfunk und Kabelsendung, Folgerecht, verwaiste Werke)
 - Richtlinie über die kollektive Rechtswahrnehmung
 - Bisher nicht harmonisiert: Werkbegriff (aber harmonisierende Rechtsprechung des EuGH), Urheberpersönlichkeitsrecht, bei Schranken setzt die RL von 2001 nur einen Rahmen
- **Sonderfall Patentrecht**: Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ, 1973), das die Erteilung europäischer Patente durch das Europäische Patentamt regelt, ist ein völkerrechtlicher Vertrag mit 38 Mitgliedstaaten, daher Harmonisierung durch EU-Recht problematisch
 - Richtlinie über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen (1998)
 - VO über das ergänzende Schutzzertifikat (1992 / 2009)
- Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004): weitgehende Harmonisierung der zivilrechtlichen Rechtsfolgen von Schutzgesetzverletzungen

Schaffung einheitlicher EU-Schutzrechte

- **Einheitlichkeit, Autonomie, Koexistenz**: EU-Schutzrechte wirken einheitlich in der gesamten EU, sind autonom von nationalem Recht und bestehen parallel neben nationalen Schutzrechten
 - Wegen des Grundsatzes der Autonomie können sie nur durch Verordnung geschaffen werden
- **UnionsmarkenVO** (1994, neu verkündet durch VO 2017/1001): einheitliche EU-Marke, eingetragen durch das Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante
- **GemeinschaftsgeschmacksmusterVO** (2002): einheitliches EU-Designrecht, eingetragen durch EU-IPO, daneben nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das für 3 Jahre gegen Nachahmung schützt, während das eingetragene Design für bis zu 25 Jahre gegen jedes Muster mit gleichem Gesamteindruck schützt
- Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (1994)
- Schutz geografischer Herkunftsangaben für Agrarerzeugnisse und Weinbauerzeugnisse

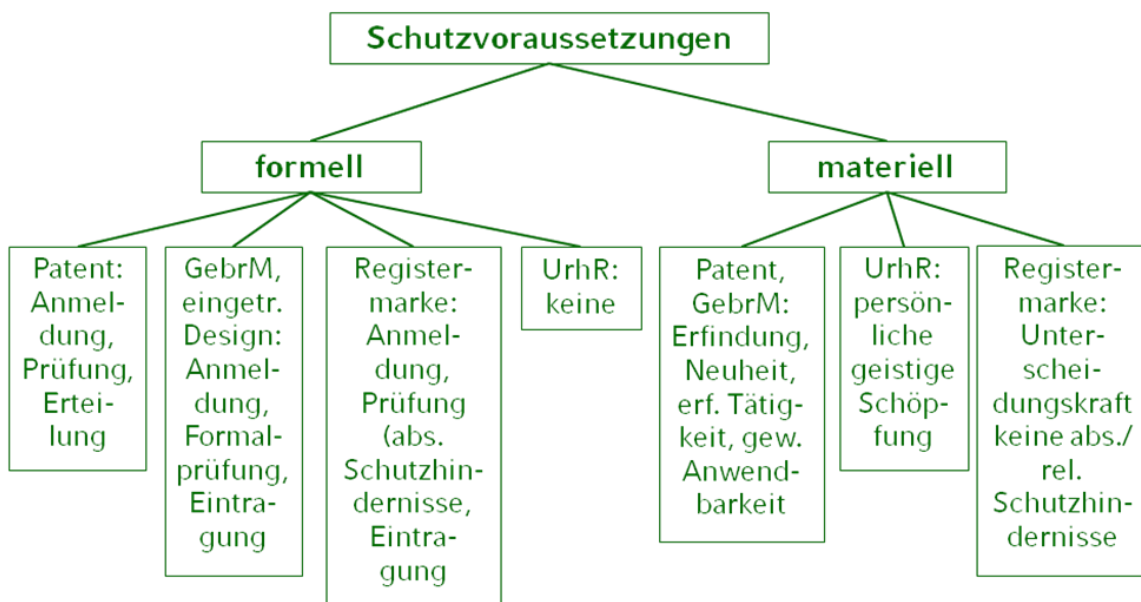
Sonderfall Patentrecht

- Das **Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ, 1973)** ist ein völkerrechtlicher Vertrag, kein Teil des EU-Rechts
 - Mitgliedstaaten: EU + 10 weitere Staaten (Schweiz, Norwegen, Türkei, südosteuropäische Staaten)
- Das **Europäische Patentamt (EPA, München)** erteilt „Bündelpatente“
 - Kein EU-Patent: Die Anmelder können sich für Schutz in weniger als den 38 Vertragsstaaten entscheiden, durchschnittlich werden nur vier Staaten benannt
 - Europäische Phase: einheitliche Anmeldung, Prüfung und Erteilung
 - Nationale Phase: nach der Erteilung weitgehend Behandlung wie ein nationales Patent
- Ohne entsprechende Verpflichtung haben die Mitgliedstaaten ihre nationalen Patentgesetze an das EPÜ angeglichen
- Aber bisher keine einheitliche Gerichtsbarkeit und kein einheitliches EU-Patent, Abhilfe vielleicht durch das „EU-Patentpaket“
 - EinheitspatentVO (2012): vom EPA für alle Mitgliedstaaten erteilten Bündelpatenten wird einheitliche Wirkung verliehen (vgl. Art. 142 EPÜ), allerdings waren nicht alle Mitgliedstaaten mit der Sprachenregelung (Englisch, Französisch, Deutsch) einverstanden, deshalb Verabschiedung im Wege der verstärkten Zusammenarbeit zwischen derzeit 25 Staaten (ohne E, PL, HR)
 - Ergänzt durch Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (unterzeichnet 2013), schafft ein einheitliches internationales Patentgericht mit ausschließlicher Zuständigkeit für Streitigkeiten über Einheitspatente und „Bündelpatente“.
 - Das Übereinkommen bedarf noch der Ratifizierung durch mindestens 13 Mitgliedstaaten, darunter F, UK, D. Erst dann treten das Abkommen und die EinheitspatentVO in Kraft. Leider gibt es zurzeit zwei „Problemfälle“: UK (wegen Brexits) und Deutschland (gegen das Zustimmungsgesetz wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt).

II. Materielle Schutzvoraussetzungen

Überblick

- Unterschied formelle – materielle Schutzvoraussetzungen
 - Formelle Schutzvoraussetzungen bestehen nur bei Registerrechten: Anmeldung, ggf. Prüfung, Eintragung
 - Materielle Schutzvoraussetzungen sind die Bedingungen, unter denen das Schutzrecht vom Amt erteilt wird (geprüfte Registerrechte), unter denen das Recht im Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren Bestand hat (Registerrechte allgemein) oder unter denen das Recht formlos entsteht (Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Benutzungsrechte)
- Materielle Schutzvoraussetzungen „trennen die Spreu vom Weizen“, sollen also sicherstellen, dass nur schutzwürdige Immaterialgüter auch Schutz erhalten. Dabei Ausrichtung am Schutzzweck:
 - Patent: Innovationsförderung, daher muss der Gegenstand zur Innovation beitragen können → Neuheit und erfinderische Tätigkeit
 - Urheberrecht: Schutz der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen des Urhebers, daher muss der Gegenstand kreativ sein und jedenfalls ein Mindestmaß kreativer Tätigkeit aufweisen → persönliche geistige Schöpfung
 - Designrecht: Förderung kreativen und innovativen Designs → Neuheit und Eigenart
 - Markenrecht: Es geht nicht um eine schöpferische Leistung, sondern um den Kennzeichencharakter → Unterscheidungskraft und Fehlen eines Freihaltebedürfnisses
- Zunehmende Regelung durch Europarecht:
 - Patentrecht: §§ 1-5 PatG entsprechen Art. 52 ff. EPÜ
 - Urheberrecht: Keine ausdrückliche Regelung, aber Schaffung eines Werkbegriffs durch Rspr. des EUGH
 - Designrecht: vollständige Harmonisierung durch GeschmMRL
 - Markenrecht: Harmonisierung durch MarkenRL (nur Registermarke)



1. Patent: Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit

Übungsfall (= abgewandelter Teil der Schwerpunktklausur 2017/1)

Grüne Kaffeebohnen sind als solche nicht genießbar, gelten aber als schlankheitsfördernd. Die Jeremias AG hat daher einen Kaffee-Extrakt aus grünen Kaffeebohnen entwickelt, den sie am 2. 2. 2018 beim US Patent and Trademark Office und am 7.11.2018 beim DPMA zum Patent anmeldet und beabsichtigt, unter der Marke „Grüne Krönung“ zu vertreiben. Prüfer Gustav Gründlich hat Bedenken, weil

- er daran zweifelt, dass Nahrungsmittel patentierbar sind,
- der Kaffeeextrakt in überhöhten Dosierungen gesundheitsschädlich ist und
- der Extrakt seit April 2018 in Japan bereits vertrieben wird.

Wird das DPMA das Patent erteilen, sofern die J alle für sie günstigen Verfahrenshandlungen vorgenommen hat?

Materielle Voraussetzungen der Patenterteilung im Überblick:

1. **Erfindung (Art. 52 EPÜ, § 1 PatG) = Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer technischen Aufgabe durch technische Mittel darstellt.**
 - a) Lehre zum praktischen Handeln (↔ Entdeckung, vgl. Art. 52 II lit. a EPÜ, § 1 III Nr. 1 PatG, abstrakte oder theoretische Erkenntnis)
 - b) technischer Charakter (↔ ästhetische Formschöpfungen, Anweisungen an den menschlichen Geist, wissenschaftliche Theorien, vgl. Art. 52 II lit. b-d EPÜ, § 1 III Nr. 2-4 PatG, Bestandteile des menschlichen Körpers, § 1a I PatG)
 - c) Realisierbarkeit (praktisch eher Frage der hinreichenden Offenbarung)
 - d) Wiederholbarkeit
2. **keine Ausnahme** gem. Art. 53 EPÜ bzw. §§ 2, 2a PatG
 - a) Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten (Art. 53 lit. a EPÜ, § 2)
 - b) Pflanzensorten und Tierarten (Art. 53 lit. b EPÜ, § 2a I Nr. 1)
 - c) Therapie- und Diagnoseverfahren (Art. 53 lit. c EPÜ, § 2a I Nr. 2)
3. **Neuheit (Art. 54, 55 EPÜ, § 3 PatG) = Erfindung gehört nicht zum Stand der Technik (SdT)**
4. **erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ, § 4 PatG,) = Erfindung ergibt sich nicht für Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem SdT**
5. **gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57 EPÜ, § 5 PatG)**

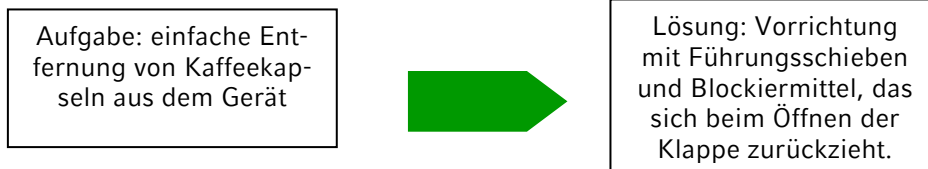
a) Erfindung

Erfindung = Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer technischen Aufgabe durch technische Mittel darstellt.

- **Lehre zum praktischen Handeln** = Anweisung zur Erzielung eines konkreten Erfolgs durch Einsatz von Naturkräften (Gegenbegriff: abstrakte oder theoretische Erkenntnis), be-

steht aus einer **Aufgabe und deren Lösung**. Der Erfinder muss also angeben, worin die Aufgabe besteht und auf welchem Weg sie zu lösen ist.

Beispiel: Europäisches Patent EP2181629, Verfahren zum Extrahieren einer Kapsel (eines der Nespresso-Patente, dazu OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185



- Die „Lehre“ kann auch in einem Gegenstand verkörpert sein. Vgl. § 9 PatG: Gegenstand des Patents kann ein Erzeugnis/eine Vorrichtung/ein Stoff sein (Erzeugnis- oder Sachpatent) oder ein Verfahren (Verfahrenspatent).
- Die Erfindung muss **ausführbar** (Gegenbegriff: spekulatives Desiderat, das gegen derzeit anerkannte Naturgesetze verstößt, z.B. perpetuum mobile) und **fertig** sein.
 - Unterscheide: Gem. Art. 83 EPÜ, § 34 IV PatG ist die Erfindung in der Anmeldung (also formale, keine materielle Voraussetzung!) so **deutlich und vollständig zu offenbaren**, dass ein Fachmann sie ausführen kann.
 - Mangelnde Offenbarung spricht nicht gegen die Existenz einer Erfindung, sondern ist ein (formaler) Mangel der Patentanmeldung und ein selbständiger Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund (Art. 100 lit. b EPÜ, § 21 I Nr. 2 PatG)
 - Praktisch wird in den seltensten Fällen die Realisierbarkeit verneint, in aller Regel wird darum gestritten, ob die Offenbarung ausreichend ist.
- Die Erfindung muss **wiederholbar** sein, darf also nicht auf Zufall beruhen. Grundsatz: Weg des Erfinders muss beliebig oft nachvollziehbar sein, wichtigste Ausnahme: Hinterlegung von biologischem Material (Art. 28, 28a EPÜAO, § 34 VIII PatG).

Abgrenzung Entdeckung – Erfindung

- **Entdeckung** = Auffinden von etwas Bekanntem, reine Erkenntnis, keine technische Lehre (Art. 52 II lit. a EPÜ, § 1 III Nr. 1 PatG), rechtspolitischer Hintergrund: eine Patentierung von Entdeckungen brächte die Gefahr eines entwicklungshemmenden Schutzes mit sich.
- Die Entdeckung bereichert das Wissen, die Erfindung bereichert das Können.
- Beispiel: Beschreibung der Tendenz der Magnetnadel nach Norden ist Entdeckung, Einbau in einen Kompass ist Erfindung.
- Können Naturstoffe patentiert werden?
 - § 1 II 2 PatG: Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.
 - Ebenso § 1a I, II PatG für den menschlichen Körper: Körper und seine Bestandteile nicht patentierbar, wohl aber isolierte Bestandteile
 - Wie kann das sein – der Stoff wurde doch nicht erfunden, sondern nur entdeckt?
 - Aber in seiner natürlichen Umgebung kann der Stoff nicht technisch angewendet werden, erst durch Isolierung oder Synthetisierung bereichert er den Stand der Technik

- Problem aber: Muss die Isolierung/Herstellung neu und erfinderisch sein, oder genügt der Aufweis einer neuen und überraschenden Wirkung (so die h.M.)?
- Fall zur Diskussion: Ist das BRCA1-Gen, das eine Prognose auf ein erhöhtes Brustkrebsrisiko zulässt, patentierbar? Nein, sagt der US Supreme Court (*Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics* (133 S.Ct. 2107)), aber wie ist es in Europa / Deutschland?

Technischer Charakter

- Grundlegend: *BGHZ 52, 74 – Rote Taube*: „**Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs**“
- Abgrenzung des Patentrechts von anderen Rechten des geistigen Eigentums:
 - Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst → Urheberrecht
 - Ästhetische Gestaltungen → Geschmacksmusterrecht
 - Kennzeichen → Markenrecht
 - Reine Theorien, wissenschaftliche Lehren oder Anweisungen an den menschlichen Geist sind nicht schutzfähig, ebenso wenig Geschäftsmethoden.
- Der Ausnahmekatalog der Art. 52 II EPÜ, § 1 III PatG ist nach h.M. eine Aufzählung nicht-technischer Gegenstände.
- Allerdings gilt der Ausschluss nur, wenn die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten „als solche“ beansprucht werden (§ 1 IV PatG, Art. 53 III EPÜ). Beispiel: eine mathematische Methode ist dann nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie von einem Flugzeugcomputer zum Zweck durchgeführt wird, den Zustand eines Flugzeugs zu überprüfen (BGH GRUR 2015, 983 – *Flugzeugzustand*).
- **Problem 1: biotechnologische Erfindungen** (dazu näher die Unterlagen zur Vorlesung „Deutsches und Europäisches Patentrecht“)
 - Grundlegend *BGHZ 52, 74 – rote Taube*: Begriff der „Technik“ ist nicht auf unbelebte Materie beschränkt, auch der Bereich der Biologie ist grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich. Grund: der Technikbegriff ist nicht statisch, sondern kann sich mit der technologischen Entwicklung ändern.
 - Mittlerweile bestimmt die EG-RL über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen über das Ausmaß der Patentierbarkeit
 - Auch Naturstoffe und Teile des menschlichen Körpers sind patentierbar, wenn sie aus ihrer natürlichen Umgebung gelöst werden (s. oben)
 - Hauptproblem ist nicht die Technizität, sondern die Vereinbarkeit mit den guten Sitten.
- **Problem 2: computerimplementierte Erfindungen** (auch dazu näher die Unterlagen zur Vorlesung „Deutsches und Europäisches Patentrecht“) – einerseits ist ein Computer ein technisches Gerät, andererseits werden am Computer viele nicht-technische Aufgaben erfüllt (dazu näher in der Vorlesung Patentrecht)
 - Ansatz des BGH (z.B. BGH GRUR 2010, 613 – *Dynamische Dokumentengenerierung*) zweistufige Prüfung:
 - (1) Liegt die Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet?
Dann Technizität (+).

- (2) Ausschluss der Erfindung gem. § 1 III Nr. 3 PatG? (-), wenn Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems (+).
- Ansatz des EPA (wenn auch meist mit gleichem Ergebnis) (T 258/03 - *Auktionsverfahren/HITACHI*, bestätigt durch Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 3/08)
- (1) Verfahren, die technische Mittel aufweisen, können Erfindungen sein, keine „Schwerpunktbildung“ schon bei der Frage der Technizität. Folge: jedes Computerprogramm ist technisch und daher potentielle Erfindung.
- (2) Aber: bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit geprüft, indem nur diejenigen Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen bzw. nach Art. 52 ausgeschlossene Gestaltungen nicht berücksichtigt werden.

b) Ausnahmen von der Patentfähigkeit (Art. 53 EPÜ, §§ 2, 2a PatG)

Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (Art. 53 lit. a, § 2 PatG)

- Das Patentrecht erlaubt nur **die Benutzung der patentierten Erfindung innerhalb des geltenden Rechts** (§ 9, 1). Beispiel: auch Herstellung, Besitz und Benutzung einer patentierten Waffe unterliegen dem StGB und dem WaffnG. Insbesondere ist die Technikfolgenabschätzung Sache des Gesetzgebers, nicht des Patentamtes.
- Andererseits ist das Patentrecht nicht völlig wertneutral, der staatliche Erteilungsakt beinhaltet zwar keine Billigung, wohl aber eine Tolerierung der Erfindung.
- **öffentliche Ordnung** (ordre public) = tragende Grundsätze der Rechtsordnung (nicht jeder Gesetzesverstoß ist zugleich Verstoß gegen die öffentliche Ordnung), insbesondere Grundrechte (GG bzw. EMRK / EuGRCh), Biomedizin-Konvention des Europarates
- **gute Sitten** = Generalklausel, die insbesondere anhand verfassungsrechtlicher Wertungen zu konkretisieren ist.
- Es kommt auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Erfindung an. Bloße Missbrauchsmöglichkeiten oder das Verbot der Verwendung (s. § 2 I PatG) stehen der Patentierbarkeit nicht entgegen. Auch Erfindungen, die sowohl für erlaubte als auch für sittenwidrige Zwecke genutzt werden können (z.B. Waffen und Gift), sind patentfähig. Nicht patentfähig sind Gegenstände, die nur in sittenwidriger Weise eingesetzt werden können (z.B. Briefbombe, völkerrechtlich geächtete Kampfstoffe).
- Wesentlicher Anwendungsbereich: Biotechnologie
 - Sondervorschriften der BiotechRL, umgesetzt in § 2 II PatG (im EPÜ umgesetzt in Ausführungsordnung)
 - Streitfall: EuGH, Rs. C-34/10, GRUR 2011, 1104 *Brüstle/Greenpeace*: Verfahren zur Gewinnung embryonaler Stammzellen ist als „Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken“ (§ 2 II Nr. 3 PatG) nicht patentierbar. Überzeugt das?

Pflanzensorten, Tierrassen, Züchtungsverfahren (Art. 53 lit. b EPÜ, § 2a I Nr. 1 PatG)

- Problem: unklare ratio und unklare Formulierung – Ausschluss von Patenten auf lebendige Organismen oder Abgrenzung zu besonderen Schutzformen?

- Für Pflanzen gibt es ein eigenes Schutzrecht: das Sortenschutzrecht (Deutschland: SortSchG; EU: SortenschutzVO; international: Übk. zum Schutz von Pflanzenzüchtungen). § 2a I Nr. 1 dient hier wohl der Abgrenzung. Problem: Für Tierrassen gibt es kein eigenes Schutzrecht.
- § 2a II (so schon früher die enge Auslegung des § 2 Nr. 2 a.F. durch die hM): Begriffe „Pflanzensorte“ und „Tierrasse“ bezeichnen nur die genannte taxonomische Einheit, nicht etwa „Pflanzen“ und „Tiere“ als solche (Beispiel: Tierrasse = Schäferhund, damit ist nicht die Familie = Hunde oder gar die Klasse = Säugetiere gemeint).

Medizinische Verfahren (Art. 53 lit. c EPÜ, § 2a I Nr. 2 PatG)

- Medizinische Diagnose- und Behandlungsverfahren (Human- und Tiermedizin) sind vom Patentschutz ausgenommen.
- Der Ausschluss beruht auf gesundheitspolitischen und sozialetischen Gründen: Die Medizin soll in der Wahl der Therapie frei sein.

c) Neuheit (Art. 54 EPÜ, § 3 PatG)

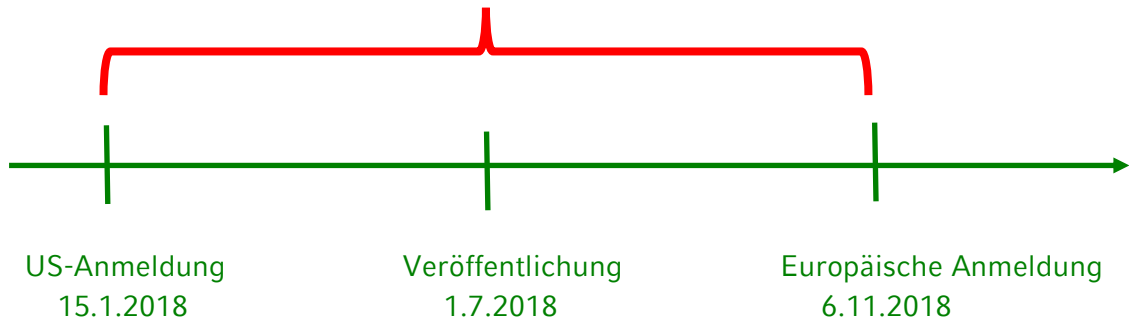
Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 I EPÜ, § 3 I 1 PatG).

- Neuheit ist immer relativ und setzt als Gegenbegriff bereits bekanntes Wissen voraus.
- Referenzpunkt im Patentrecht: Stand der Technik (SdT)
- Zeitpunkt: Anmeldetag oder Prioritätszeitpunkt
- Das Patentrecht schützt auch gegen unabhängige Parallelerfindungen, es kommt daher nicht darauf an, ob der Erfinder die neuheitsschädliche Technik kannte oder nicht (**objektiver Neuheitsbegriff**).
- **Sonderregelungen für Arzneimittel (Art. 54 IV, V EPÜ, § 3 III, IV):** Wer bei einem bereits bekannten Stoff als erster eine medizinische Anwendung erfindet, bekommt ein zweckgebundenes Erzeugnispatent für alle medizinischen Anwendungen (erste medizinische Indikation), wer später eine Anwendung für eine Krankheit erfindet, die bisher nicht als Indikation für dieses Mittel bekannt war, erhält Schutz nur gegen die Verwendung bei dieser speziellen Krankheit (zweite medizinische Indikation).

Was ist der relevante Zeitpunkt?

- Anmeldetag
- Oder Prioritätszeitpunkt
- **Fall 1: Unionspriorität** (äußere Priorität), Art. 4 PVÜ, Art. 87 EPÜ, § 41 PatG
 - Beruht auf der PVÜ
 - Anmeldungen in mehreren Staaten können nicht gleichzeitig geschehen. Der Anmelder soll die Vorzüge der ersten Anmeldung nutzen können.
 - Voraussetzungen: (1) derselbe Anmelder oder sein Rechtsnachfolger, (2) dieselbe Erfindung, (3) Nachanmeldung innerhalb der Frist
 - Art. 4 PVÜ: Prioritätszeitraum bei Patenten = 12 Monate

- § 41 PatG: Gesuch erforderlich, Anmelder muss innerhalb von 16 Monaten die nötigen Dokumente vorlegen → § 41 PatG ist eine Rechtsgrundverweisung auf Art. 4 PVÜ, es gilt die 12-Monats-Frist, die 16 Monate gelten nur für den Verfahrensschritt der Vorlage von Dokumenten
- Beispiel: US-Anmeldung am 15.1.2018, Veröffentlichung eines neuheitsschädlichen Dokuments am 1.7.2018, EPA-Anmeldung am 6.11.2018



- **Fall 2: innere Priorität** (§ 40 PatG, im EPÜ abgesehen von Art. 87 EPÜ keine Sonderregelung), innerhalb von 12 Monaten kann dieselbe Erfindung (in weiterentwickelter Form) unter Inanspruchnahme der ursprünglichen Priorität angemeldet werden.

Was gehört zum Stand der Technik (SdT)?

- umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (Art. 54 II EPÜ, § 3 I 2).
- Daraus folgt der **absolute Neuheitsbegriff**: Lehre muss gegenüber allen technischen Lehren neu sein, die **irgendwie, irgendwo, irgendwann** vor dem Zeitpunkt der Anmeldung (oder dem Prioritätszeitpunkt) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.
- Das zum SdT gehörende Material, das im Erteilungs-, Einspruchs oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt wird, bezeichnet man als Entgegenhaltungen.
- **Öffentlichkeit** = unbegrenzter Personenkreis, der die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat, bei Weitergabe an begrenzten Personenkreis ist entscheidend, ob Außenstehende die Möglichkeit der Kenntnisnahme haben. Geheimhaltungspflichten schließen Öffentlichkeit zwar aus, Geheimnisverrat macht aber eine Erfindung öffentlich.
- **Zugänglichkeit** setzt objektive Möglichkeit voraus, das Wesen der Erfindung zu erkennen.
- Abgesehen von einer engen Ausnahme (Art. 55 EPÜ, § 3 IV PatG) zerstört auch die Veröffentlichung durch den Erfinder selbst die Neuheit. Anders als im US-Recht und im deutschen Gebrauchsmusterrecht gibt es keine Neuheitsschonfrist für den Erfinder.
- „irgendwie“: Arten, auf die eine Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann:
 - schriftliche Beschreibungen
 - mündliche Beschreibung, z.B. in Vorträgen, Vorlesungen, Gesprächen mit anderen Firmen (sofern keine Vertraulichkeit vereinbart).
 - Benutzung, sofern sie geeignet ist, das Wesen der Erfindung offenzulegen. Beispiel: Verkauf eines Arzneimittels, das Fachleute analysieren können
 - „oder in sonstiger Weise“ als Auffangtatbestand, keine Beschränkung auf bestimmten Informationsträger.

- „irgendwo“: Bezugsgebiet = weltweiter Stand der Technik, Beispiel: Basmatireis kann nicht als neuartiges Nahrungsmittel patentiert werden, wenn er als solches in Asien schon seit Generationen benutzt wird
- „irgendwann“: auch seit Jahren vergessene Beschreibungen oder Benutzungen können neuheitsschädlich sein
- Zum SdT gehören **auch Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang** (deutsche Anmeldungen und europäische bzw. PCT-Anmeldungen mit Wirkung für Deutschland) § 3 II. Hintergrund: Sie sind vielleicht noch unveröffentlicht, trotzdem soll eine Doppelpatentierung vermieden werden.

Was lehrt der Stand der Technik?

- Frage bei der Neuheit: Gibt es die Erfindung schon? Nicht: Wäre der Fachmann darauf gekommen? Um die zweite Frage geht es bei der erfinderischen Tätigkeit.
- Maßgeblich ist das Wissen des Durchschnittsfachmanns (dazu näher gleich bei der erfinderischen Tätigkeit).
- Aus Sicht des Durchschnittsfachmanns muss die Erfindung unmittelbar und eindeutig offenbart werden. Er muss aufgrund des Dokuments (oder der sonstigen Veröffentlichung) in der Lage sein, die Erfindung mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens nachzuarbeiten (im englischen Recht ist von einer „enabling disclosure“ die Rede).
- Die neuheitsschädliche Information muss sich aus einer einzigen Entgegenhaltung ergeben (Einzelvergleich, keine Mosaikbetrachtung).
- Daumenregel („reverse infringement test“ des englischen Rechts): Würde die Ausführung der Information das Patent verletzen, wenn die Erfindung patentiert wäre? Wenn ja, dann ist die Information neuheitsschädlich

d) Erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ, § 4 PatG)

Die Lehre darf sich nicht für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Art. 56, 1 EPÜ, § 4, 1 PatG)

- Die Erfindung muss also „Erfindungshöhe“ besitzen, Grund: Was ohnehin naheliegt, gehört zur Alltagsarbeit des Technikers und darf nicht zugunsten einzelner monopolisiert werden.
- Die Beurteilung ist objektiv und normativ, auf die Kenntnisse eines konkreten Fachmanns kommt es nicht an. **Kognitive Komponente:** Der Fachmann verfügt über durchschnittliches Fachwissen, **kreative Komponente:** Er verfügt über durchschnittliche Fähigkeiten.
- Welcher Fachmann „zuständig“ ist, bestimmt sich nach dem betreffenden Gebiet der Technik. Bei interdisziplinären Erfindungen kann es sich auch um ein Team handeln.
- Anders als bei der Neuheitsprüfung dürfen mehrere Entgegenhaltungen zusammengenommen werden (Mosaikbetrachtung), auch ist denkbar, dass der Fachmann vom Allgemeinen auf das Besondere schließt.

- Beurteilungsgrundlage ist der öffentlich zugängliche SdT, nicht hingegen unveröffentlichte Anmeldungen i.S.d. Art. 54 III EPÜ, § 3 II PatG (Art. 56, 2 EPÜ, § 4, 2 PatG).

e) Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57 EPÜ, § 5 PatG)

Die Erfindung muss eine gewerbliche Anwendung gestatten.

- Umfasst Gewerbe jeder Art, nicht aber die freien Berufe.
- Allerdings ist schon der Verkauf gewerbliche Anwendbarkeit. Beispiel Arzneimittel: Es wird zwar vom Arzt verschrieben (keine gewerbliche Anwendung) aber vom Hersteller an Apotheken und von den Apotheken an Patienten verkauft (gewerbliche Anwendung).
- Praktisch geringe Bedeutung, da ein Fehlen jeglicher gewerblichen Anwendbarkeit kaum denkbar ist.
- Konstellation 1: Der Erfindung fehlt jede Nützlichkeit.
- Konstellation 2: Gensequenz ohne Funktionsangabe (vgl. § 1a III PatG).

f) Verwandte Rechte: Gebrauchsmuster und Sortenschutz

Gebrauchsmuster

- Ursprüngliche Idee des GebrMG von 1891: „kleines Patent“ bzw. „Patent der kleinen Leute“
 - Erfordernis der Raumform (daher „Muster“): räumliche Gestaltung im technischen Bereich als Gegenstück zum Geschmacksmuster (heute „Design“) = räumliche Gestaltung im ästhetischen Bereich
 - Niedrigere Schutzvoraussetzungen, geringere Schutzdauer
 - Keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen, daher kostengünstiger und schneller
- Aber allmähliche Annäherung an das Patent
 - Verzicht auf die Raumform
 - Angleichung der Schutzvoraussetzungen
 - BGH GRUR 2006, 842 – *Demonstrationsschrank*: Aufgabe des Unterschieds zwischen „erfinderischem Schritt“ und „erfinderischer Tätigkeit“
- Mittlerweile entsprechen die Voraussetzungen des Gebrauchsmusterschutzes weitgehend denen des Patentschutzes, aber:
 - Nach wie vor keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen. Sie werden erst geprüft, wenn ein Dritter einen Löschungsantrag stellt (§§ 15, 16 GebrMG) oder wenn der Verletzer im Verletzungsverfahren die Nichtigkeit einwendet (§ 13 GebrMG – Unterschied zum Patentrecht, in dem das Verletzungsgericht an den Bestand des Patents gebunden ist)
 - Kürzere Schutzdauer (10 Jahre)
 - Bedeutungswandel vom Schutzrecht „kleiner Erfinder“ hin zu einem Recht, das Zeit zwischen Anmeldung und Patenterteilung überbrückt.
- Die Schutzvoraussetzungen entsprechen weitgehend denen des Patents (§ 1 GebrMG). Anders als im Patentrecht aber keinen Schutz für:

- Biotechnologische Erfindungen (§ 1 II Nr. 5 GebrMG)
- Verfahren (§ 2 Nr. 3 GebrMG)

Sortenschutz

- **Idee:** Schutz von Pflanzensorten, im Vergleich zum Patentrecht spezifische Schutzvoraussetzungen und Schranken (insb. Landwirteprivileg)
- **Schutzgegenstand:** Pflanzensorten (= spezifische Erscheinungsform von Pflanzen einer Art, z.B. Sorte „weißer Riesling“, Art „Kulturrebe“, Gattung „Vitis“), Definition in § 2 Nr. 1a SortSchG
- **Schutzvoraussetzungen** (§ 1 SortSchG):
 - Unterscheidbarkeit
 - Homogenität
 - Beständigkeit
 - Neuheit
- **Entstehung:** Erteilung nach Prüfung (in deren Verlauf die Sorte angebaut wird!) durch das Bundessortenamt (Hannover)
- **Europarecht / internationale Übereinkommen:** EU-Verordnung (2100/94 vom 27. Juli 1994) über den gemeinschaftlichen Sortenschutz schafft gemeinschaftsweit geltendes Sortenschutzrecht, Int. Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen).

2. Urheberrecht: persönliche geistige Schöpfung

Übungsfall (Temple Island v New English Teas [2012] EWPC 1)

Ist das Bild links urheberrechtlich geschützt und, wenn ja, wird das Urheberrecht durch die Verbreitung des Bildes rechts verletzt?



a) Das Werk im Urheberrecht (§ 2 UrhG)

§ 2 I: Beispielskatalog der Werkformen → nicht abschließend („insbesondere“)!

§ 2 II: Werk = persönliche geistige Schöpfung

- persönlich
- geistiger Inhalt
- Formgebung
- Individualität

Schutzfähige Werke sind nur „persönliche geistige Schöpfungen“.

- **§ 2 II UrhG** = eigentliche Voraussetzung für das Vorliegen eines Werks. Anders als in einigen anderen Rechtsordnungen ist unerheblich, ob sich das Werk einer der in § 2 I genannten Kategorien zuordnen lässt („... gehören insbesondere“).
- **Einfluss des EU-Rechts**
 - Die Frage, was ein Werk ist, wurde im EU-Recht bisher nicht allgemein harmonisiert.
 - Nur in Sonderfällen bestimmen Richtlinien, dass eine „eigene geistige Schöpfung“ erforderlich ist: RL über den Schutz von Computerprogrammen = § 69a III, Schutzdauer-RL für Fotografien = §§ 2 I Nr. 5, II; RL über den Schutz von Datenbanken = § 4 II für Datenbankwerke.

- Trotzdem hat der EUGH (Erstaunlich daher EUGHRs. 5/08, GRUR 2009, 1041, Rn. 37 – Infopaq/DFE, EuGH, Rs. C-145/10, GRUR 2012, 166, Rn. 88 f. – Painer/Standard) aus diesen Bestimmungen einen unionsrechtlichen Werkbegriff abgeleitet: Werk = **eigene geistige Schöpfung des Urhebers, in der dessen Persönlichkeit zum Ausdruck kommt**.
- Entspricht wohl weitgehend dem bisherigen deutschen Ansatz, aber im Zweifel ist § 3 II im Einklang mit der Rspr. des EUGH auszulegen
- **persönliche Schöpfung:** von Menschen geschaffen, Gegenbegriffe: Affen-Selfie, vorgefundenes Erzeugnis, vollautomatisch hervorgebrachtes Erzeugnis einer Maschine (Beispiele zur Abgrenzung: von Übersetzungscomputer erstellter Text ist kein Werk, mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms hergestellter Text kann ein Werk sein). Spannende Frage: Wie ist es bei durch KI geschaffenen Werken?
- **geistiger Inhalt:** das Werk ist auf Kommunikation im weitesten Sinne angelegt, fehlt bei einem reinen Hilfsmittel zur geistigen Arbeit, zweifelhaft bei Parfum oder Kochrezept.
- **Formgebung:** Das Werk muss bereits eine gewisse Form erlangt haben (Gegenbegriff: ungefähre geistige Vorstellung, Gedankensplitter), braucht aber nicht vollendet worden zu sein (Schutzfähigkeit auch des Entwurfs). Grenzfall Fernsehshowformat, dazu BGH (GRUR 2003, 876 – *Sendeformat* zur Sendung „Kinderquatsch mit Michael“): keine Schutzfähigkeit, da bloße Anleitung zur Formgestaltung.
- **Individualität:** Kernbegriff des Urheberrechts – durch seine Individualität hebt sich das Werk von der Masse des Alltäglichen, Handwerksmäßigen, Banalen ab.

„Individualität“ im Einzelnen

Prüfungsschema zur Individualität (einzubauen in die Prüfung des § 2 II)

(1) Bestand ein Gestaltungsspielraum?

- Je weniger Sachzwänge, desto mehr Gestaltungsspielraum
- Reduziert bei technischen Vorgaben oder Vorgaben durch Regeln

(2) Wurde dieser Gestaltungsspielraum in kreativer Weise genutzt?

- (-), soweit vorbestehende Gestaltungen (gemeinfrei oder andere Werke) übernommen wurden
- (-), soweit die Gestaltung völlig dem allgemein Üblichen entspricht, hier kann ein Vergleich mit anderen Gestaltungen desselben Bereichs weiterhelfen (vor allem bei Werken der angewandten Kunst)
- (-), wenn die Gestaltung durch technische Vorgaben motiviert war
- Aber: Auch Werke der „kleinen Münze sind geschützt“, nur ist dann der Schutzbereich sehr eng.

- Individualität setzt einen eigenen Gestaltungsspielraum voraus. Wenn der Gestaltungsspielraum fehlt (Beispiel: Telefonbuch), dann ist auch kein Raum für Individualität. Je größer aber der Gestaltungsspielraum, desto eher Individualität (+).

- Je mehr Eigenheiten das Werk im Vergleich zu bekannten Gestaltungen aufweist, desto eher Individualität (+). Faustregel: Was jeder so gemacht hätte, ist nicht schutzfähig.
- Elemente, die aus einem anderen Werk oder aus gemeinfreien Schöpfungen übernommen wurden, begründen nicht die Individualität. Beispiel: BGH GRUR 1991, 531 – *Brown Girl I*
- Gestaltungen die durch äußere Erfordernisse vorgegeben sind, begründen nicht die Individualität (Abgrenzung zum Patentrecht!). Das gilt vor allem für technischen bedingte Gestaltungen (Beispiel: BGH GRUR 2012, 58 – *Seilzirkus*).
- Nur die Ausdrucksform begründet den Schutz, nicht der Inhalt (näher zu dieser Unterscheidung beim Schutzbereich). Beispiel: kein Urheberrechtsschutz der Formel $e = mc^2$, so genial sie auch sein mag.
- Man darf wegen des Begriffs „Individualität“ die Anforderungen nicht überschätzen: Spannweite von Werken die „den Stempel der Persönlichkeit des Urhebers tragen“ (*Ulmer*) bis hin zur „kleinen Münze“ = Werke geringer Gestaltungshöhe. Beispiele: Gebrauchstexte (AOK-Merkblatt, Bedienungsanleitung für eine Motorsäge), einfache Melodien, Werbetexte und -slogans).
- **Werkteile** (z.B. Text“snippets“ in Suchmaschinenanzeigen, Teile einer Melodie) sind geschützt, wenn sie für sich genommen als persönliche geistige Schöpfungen anzusehen sind
- **Werktitel** (z.B. „Twilight“, „Spectre“) sind meist zu kurz für urheberrechtlichen Schutz, genießen aber kennzeichenrechtlichen Titelschutz (§ 5 III MarkenG).

Unerhebliche Faktoren

- **Objektive Neuheit** (anders als im Patentrecht), entscheidend ist die subjektive Neuheit: Der Urheber darf das Werk nicht übernommen haben. Im Ausnahmefall der Doppelschöpfung erhalten beide Urheber ein Urheberrecht.
- **Künstlerische Qualität**: Auch Kitsch kann geschützt sein.
- **Sachkenntnis des Urhebers, Aufwand und Kosten** (EuGH, Rs. C-604/10, GRUR 2012, 386 – *Football Dataco*)
- **Geschäftsfähigkeit** des Urhebers: Die Schöpfung ist Realakt, keine Anwendbarkeit der §§ 104 ff.
- **Gesetzes- bzw. Sittenwidrigkeit** (z.B. BGH GRUR 1995, 673 – *Mauerbilder*), daher auch urheberrechtlicher Schutz der Pornographie oder eines rechtsradikalen Textes möglich, wenn die Voraussetzungen des § 2 II UrhG vorliegen. Beispiel: Hitlers „Mein Kampf“ war bis Ende 2015 urheberrechtlich geschützt.
- **Formalitäten**, z.B. Registrierung, (c) im Kreis. Urheberrolle (§ 138 UrhG) hat nur (praktisch geringe) Bedeutung für anonym erschienene Werke, vgl. § 66 II 2.
- **Körperliche oder permanente Fixierung**: Schutz auch des mündlich gesprochenen Wortes unabhängig von Fixierung (schutzfähig sind die Stegreifrede und die Jazz-Improvisation, anders viele ausländische Rechtsordnungen) und des flüchtigen Werks (schutzfähig ist auch die Eisskulptur).
- **Veröffentlichung** - Folgen der Veröffentlichung (§ 6 I): allgemeine Zulässigkeit der öffentlichen Inhaltsmitteilung (§ 12 II) und des Kleinzitats (§ 51 Nr. 2), Erlöschen des Ausstellungsrechts (§ 18). Weitere Folgen des Erscheinens: Schrankenregelungen der §§ 46, 51-53 greifen ein.
- **Markterfolg oder Beurteilung durch Fachkreise**, allerdings kann zur Ermittlung der Gestaltungshöhe ein Sachverständiger gehört werden.

Einzelne Werkarten

- **Sprachwerke (§ 2 I Nr. 1)**
 - Schriftwerke, Reden, Computerprogramme
 - Voraussetzung: Ausdruck eines begrifflichen Inhalts mit sprachlichen Mitteln.
 - **Schriftwerke:** weitgehender Schutz auch der „kleinen Münze“ (Beispiele: Kochbuch, Bedienungsanleitung, kurzes Gedicht, Aufgabentext für eine „kleine BGB-Hausarbeit“), aber kein Schutz alltäglicher Mitteilungen (z.B. in Briefen oder E-Mails) oder einzelner Wörter bzw. sehr kurzer Texte (allerdings können nach EUGH– Infopaq 11 Wörter genügen)
 - **Reden:** Fixierung ist keine Schutzvoraussetzung, Abgrenzung zwischen Alltagsgespräch und ausgearbeitetem Vortrag
 - **Computerprogramme** werden als Sprachwerke geschützt, s. die Sondervorschriften in §§ 69a ff., die auf der EG-Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (1991, neugefasst 2009) beruhen. Schutzvoraussetzung = Individualität (§ 69a III) im Sinne von „eigene Schöpfung“, aber keine qualitativen Kriterien, anders die frühere deutsche Rechtsprechung, die ein erhebliches Übertreffen über Durchschnittsgestaltungen forderte
- **Werke der Musik (§ 2 I Nr. 2)**
 - Ausdruck eines hörbaren Inhalts durch Klangfolgen. Fixierung in Notenschrift ist nicht erforderlich.
 - Schutzzähig ist nur das konkrete Werk, nicht die Methode (z.B. Zwölftonmusik), der Stil oder Sound oder einzelne Töne.
 - Schöpferische Eigentümlichkeit kann sich nicht nur aus der Melodie und dem Einsatz der musikalischen Ausdrucksmittel der Rhythmik, des Tempos, der Harmonik und des Arrangements, sondern auch aus der Art und Weise des Einsatzes der einzelnen Instrumente, also der Durchführung der Instrumentierung und Orchestrierung ergeben (BGH GRUR 2015, 1189 – *Goldrapper*)
 - Weitgehender Schutz auch der „kleinen Münze“ (vgl. BGH GRUR 1988, 812 – *Ein bisschen Frieden*, vgl. auch *Rehbinder*, 16. Aufl., Rn. 177: Schutz auch der „unsäglich kleinen Münze der gegenwärtigen Techno-Musik“). Kann aber trotzdem bei kleineren übernommenen Passagen problematisch sein: Rückverweisung an OLG im Fall *Goldrapper* (Gothic-Band Dark Sanctuary gegen Bushido), weil das OLG sich auf eigene Sachkunde gestützt und die schöpferische Individualität nicht hinreichend begründet hat.
- Pantomimische Werke und Werke der Tanzkunst (Nr. 3) sind zweierlei (missverständlich der Begriff „einschließlich“ im Gesetzestext. Sportliche Leistungen stellen regelmäßig keine persönliche geistige Schöpfung dar.
- Werke der bildenden Künste (§ 2 I Nr. 4)
 - Voraussetzung: Ausdruck eines anschaulichen geistigen Gehalts in zwei- oder dreidimensionaler Form.
 - **Reine bildende Kunst:** umfasst jede Art der Malerei, Zeichnung, Graphik, Comics, Bildhauerei, Probleme bei der Beurteilung moderner Kunstformen (monochrome Bilder, Malewitschs „schwarzes Quadrat“)
 - **Baukunst:** geschützt ist nicht nur der Entwurf, auch das Bauwerk selbst. Entscheidend ist, ob es sich um einen üblichen Allerweltsbau oder einen besonders gestalteten Bau handelt, geschützte Elemente können z.B. sein: Fassade, Innenraum, charakteristisches Dach, besondere Innenraumgestaltung

- **Angewandte Kunst:** Es gelten dieselben Kriterien wie für andere Werke, allerdings muss nach den mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreisen eine „künstlerische“ Leistung vorliegen (BGH GRUR 2014, 175 – *Geburtstagszug*). Damit hat die Rspr. ihre frühere Ansicht aufgegeben, nach der eine besondere Gestaltungshöhe verlangt wurde, um das Urheberrecht vom Geschmacksmusterrecht abzugrenzen (BGH GRUR 1995, 581 – *Silberdistel*). Bisher unklar, welche Anforderungen an eine „künstlerische Leistung“ zu stellen sind.
- **Lichtbildwerk (Nr. 5):** wegen Art. 6 der EG-Schutzdauer-RL von 1993/2006 auch Schutz der „kleinen Münze“. Schutzfähig daher nicht nur künstlerische Fotografien, sondern auch gezielt und überlegt aufgenommene Gegenstandsfotos. Nicht urheberrechtlich geschützt: „Knipsbilder“ oder Spontanfotos, sie genießen aber Schutz durch das verwandte Schutzrecht des Lichtbildners (§ 72)
- **Filmwerk (Nr. 6)** = bewegte Bild- und Tonfolge,
 - Nicht urheberrechtlich geschützt sind Dokumentarfilme, bei denen der Kameramann keinen eigenen Gestaltungsspielraum hat. Sie genießen aber Schutz durch das verwandte Schutzrecht an Laufbildern (§ 95).
 - Die Einzelbilder sind als Lichtbilder (§ 72) geschützt (BGH GRUR 2014, 363 – *Peter Fechter*)
 - Besondere Vorschriften über Filmrechte in §§ 88 ff.
 - Unterscheidung Filmwerk – verfilmtes Werk (Roman, Drehbuch), die Verfilmung ist aus urheberrechtlicher Sicht eine Vervielfältigung (§ 16) der Vorlage.
- **Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art (§ 2 I Nr. 7)**
 - Wissenschaftliche Texte fallen unter die Sprachwerke (§ 2 I Nr. 1), Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art = zwei- oder dreidimensionale Darstellungen, die sich von Werken der bildenden Kunst durch ihren Inhalt unterscheiden.
 - Beispiele: Karten, Pläne, Skizzen, Konstruktionszeichnungen.
 - Voraussetzung auch hier: persönliche geistige Schöpfung bei der Formgestaltung (nicht bei der Konzeption der dargestellten technischen Lehre), d.h. keine bloße naturgetreue Abbildung. Allerdings Schutz der „kleinen Münze“.
 - Beispiel 1: LÜK-Kasten. Kein Schutz des Kastens selbst oder der Muster auf der Rückseite der Steine, aber möglicherweise Schutz der Kombination aus Kasten und Aufgabenheft (BGH GRUR 2011, 803 – *Lernspiele*, dazu *Leistner*, GRUR 2011, 761 ff.)
 - Beispiel 2: Stadtplan, wenn für Individualität genügend Spielraum bleibt und der Plan eine individuelle kartographische Gestaltung aufweist (BGH GRUR 2014, 772 – Online-Stadtplan)

b) Besondere Werkarten

Bearbeitungen (§ 3)

- Doppelnatur der Bearbeitung: Sie ist zugleich Nutzung eines fremden Werks und Schaffung eines eigenen. Im Werk kommen die Individualität des Originals und diejenige der Bearbeitung zum Ausdruck.
- Lösung der §§ 3, 23: Der Bearbeiter erlangt (bei Vorliegen einer persönlichen geistigen Schöpfung) ein Bearbeiterurheberrecht, das aber vom Urheberrecht am ursprünglichen Werk abhängig bleibt (Parallele: die Abhängigkeit im Patentrecht).

- **Bearbeiterurheberrecht (§ 3):** Einerseits genießt der Bearbeiter urheberrechtlichen Schutz gegen Dritte und sogar gegen den Urheber des ursprünglichen Werkes (§ 3, 1), der zwar sein Original, nicht aber die Zutaten und Änderungen des Bearbeiters frei nutzen darf.
- **Bearbeitungsrecht (§ 23):** Andererseits bedarf die Veröffentlichung und Verwertung der Bearbeitung und jeder anderen Umgestaltung (§ 23, 1), in bestimmten Fällen sogar schon deren Herstellung (§ 23,2, vgl. auch § 69c Nr. 2 für Computerprogramme) der Zustimmung des Urhebers des ursprünglichen Werkes.
- Näher zur Abgrenzung zwischen Vervielfältigung (§ 16 UrhG), Bearbeitung (§§ 3, 23 UrhG) und freier Benutzung unten beim Schutzbereich.

Sammelwerke und Datenbankwerke (§ 4)

- Werkcharakter ergibt sich nicht aus den Einzelementen, sondern aus der Individualität der Auswahl oder Anordnung.
- Die einzelnen Elemente brauchen urheberrechtlich nicht schutzfähig zu sein, sie müssen aber geistigen Gehalt aufweisen (nicht: Briefmarkensammlung).
- Persönliche geistige Schöpfung kann sich aus Auswahl und/oder Anordnung der Einzelemente ergeben, Beispiel: Lexikon (Auswahl), Gedichtanthologie (Auswahl, evtl. auch Anordnung), nicht: Telefonbuch (Anordnung nach anerkannten Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit und Logik), chronologisch angeordnete Gesamtausgabe aller Werke eines Autors.
- Verletzung durch Übernahme des Gesamtwerks oder wesentlicher Teile oder durch Übernahme der Auswahl- oder Ordnungskriterien.
- Das gilt auch für Datenbankwerke (§ 4 II)
 - Zweispurige Umsetzung der EG-Datenbankrichtlinie von 1996 (GRUR Int. 1996, 806) ins deutsche Recht: Urheberrecht für Datenbankwerke, verwandtes Schutzrecht für den Hersteller (nichtsöpferischer) Datenbanken, §§ 87a ff., beide Rechte können kumulativ bestehen.
 - Datenbankwerke und Datenbanken haben gemeinsame Voraussetzungen: Sammlung von Werken, Daten oder unabhängigen Elementen, systematisch oder methodisch angeordnet. einzeln mit Hilfe elektronischer oder anderer Mittel zugänglich
 - Voraussetzung auch hier: persönliche geistige Schöpfung bei Auswahl oder Anordnung der Daten, bei elektronischen Daten auch bei Abfragesystem (beachte aber § 4 II 2), bloße Sachkenntnis, Anstrengung oder Zeitaufwand reichen nicht (EuGH, Rs. C-604/10, GRUR 2012, 386 – Football Dataco)

Amtliche Werke (§ 5)

- Grund: Allgemeininteresse an Kenntnis von amtlichen Texten, aber keinerlei Schutzbedürftigkeit des Urhebers
- **Gesetze**, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen (Voraussetzung: regelnder Inhalt, nicht bloße Information), **Urteile** und amtliche Leitsätze (nicht hingegen Leitsätze einer Redaktion), **§ 5 I**

- **Sonstige amtliche Werke (§ 5 II)**, die einer **Verwaltungsbehörde zuzurechnen** und im **amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme bestimmt** sind, z.B. Gesetzesmaterialien, Patentschriften, nicht dazugegen Landkarten, Stadtpläne, Briefmarken (str.).

c) Verwandte Schutzrechte

Bedeutung und Abgrenzung zum Urheberrecht

- Das UrhG gewährt im zweiten Teil „verwandte Schutzrechte“.
- Sie haben nicht „persönliche geistige Schöpfungen“, sondern Leistungen zum Gegenstand, die meist **im weitesten Sinne** mit der **Vermittlung** urheberrechtlich geschützter Werke zu tun haben. Drei Kategorien:
 - Kreative Vermittlung eines Werks (ausübende Künstler, §§ 73 ff.) oder geistige Leistung, die Voraussetzungen für Werkverbreitung schafft (Erstausgaben und kritische Ausgaben, §§ 71 f.)
 - Technisch-organisatorische Leistungen bzw. Investitionen zur Verbreitung eines Werks (Tonträgerhersteller, Filmproduzenten, Veranstalter, Sendeunternehmen, Verleger)
 - „Unterbau“ für bestimmte nicht-schöpferische Gestaltungen (Lichtbildschutz, Laufbildschutz, Datenbanken)
- Die verwandten Schutzrechte sind zwischen Urheberrecht und Lauterkeitsrecht angesiedelt.
 - Während einige der Rechte ebenfalls eine kreative Tätigkeit zum Gegenstand haben (vor allem die Tätigkeit des ausübenden Künstlers), schützen andere eher Investitionen und wettbewerbliche Leistungen (z.B. Rechte des Tonträgerherstellers, des Sendeunternehmens, des Filmherstellers).
 - Ausländische Rechtsordnungen (z.B. GB) differenzieren nicht zwischen verwandten Schutzrechten und Urheberrecht. Im Gemeinschaftsrecht wird zwar unterschieden, aber beide werden oft gleichbehandelt, s. etwa Art. 2-4 der RL Urheberrecht in der Informationsgesellschaft.
- Das Urheberrecht oder ein bzw. mehrere Leistungsschutzrechte können sich überlagern, Beispiel: Rechte des Urhebers (Komponist, Textdichter), des Sängers und des Produzenten an einem Song
- Die Leistungsschutzrechte sind **enumerativ aufgezählt**, lassen sich also nicht durch analoge Anwendung auf ähnliche Situationen ausdehnen. Derzeit kontrovers diskutiertes Beispiel: Sportübertragungsrechte lassen sich nicht durch eine Analogie zu § 81 UrhG erfassen
- Die §§ 70 ff. verweisen teilweise auf die Vorschriften zum Urheberrecht. Diese sind aber nur kraft ausdrücklicher Verweisung anwendbar, können daher nicht ohne weiteres zur Lückenfüllung herangezogen werden. Beispiel: BGH GRUR 2003, 234 (235) – keine Anwendung des § 31 IV auf das Leistungsschutzrecht des ausübenden Künstlers.
- Die §§ 70 ff. UrhG sperren nicht den Rückgriff auf §§ 823 ff. BGB, 3 UWG, sofern es an einem Zusammenhang mit Werken fehlt. Beispiele: Schutz individueller artistischer Leistungen über das APR, Schutz des Sportveranstalters über § 3 I UWG denkbar, vgl. BGH GRUR 2011, 436 – [hartplatzhelden.de](http://www.hartplatzhelden.de)

Die verwandten Schutzrechte im Überblick

- Schutz wissenschaftlicher Ausgaben und nachgelassener Werke (§§ 70, 71)
- Lichtbildschutz (§ 72) und Laufbildschutz (§ 95)
- Schutz des ausübenden Künstlers (§§ 73 ff.)
- Schutz des Konzert- und Theaterveranstalters (§ 81)
- Schutz des Tonträgerherstellers (§§ 85 f.)
- Schutz des Sendeunternehmens (§ 87)
- Schutz des Datenbankherstellers (§§ 87a-e)
- Schutz des Presseverlegers (§ 87 f.)
- Schutz des Filmherstellers (§ 94)
- Die Schutzvoraussetzungen ergeben sich aus den jeweiligen Vorschriften, Beispiel: Voraussetzung für den Schutz gem. § 85 ist die Herstellung eines Tonträgers, Hersteller ist derjenige, der die organisatorische Leistung erbringt, also der Produzent, nicht der Musiker oder Komponist.

3. Markenrecht: Unterscheidungskraft

Übungsfall (BGH GRUR 2018, 404)

Die R meldet die unten abgebildete Form einer Verpackung als Marke für Tafelschokolade (Klasse 30) an. Wird das DPMA die Marke eintragen?

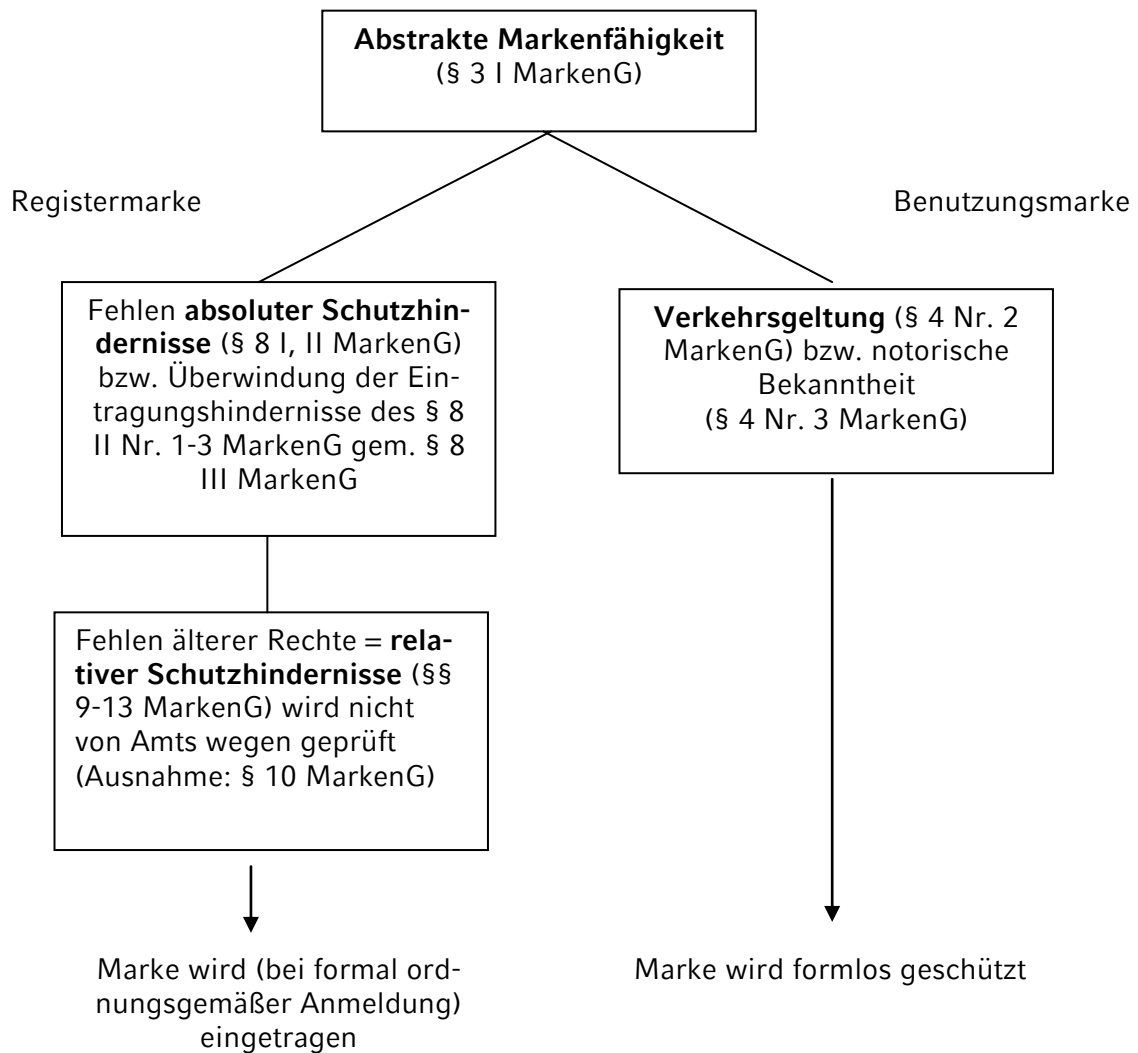


Schutzvoraussetzungen im Vergleich zum Patent- und Urheberrecht

- Anders als die Erfindung und das Werk ist die Marke nicht deswegen geschützt, weil sie als geistige Leistung den Stand der Technik bzw. des kulturellen Schaffens bereichert.
- Die Marke ist ein Kennzeichen. Es geht also nicht um Neuheit oder Schöpfungshöhe, sondern um die Fähigkeit, Produkte voneinander zu unterscheiden (Unterscheidungskraft). Außerdem müssen beschreibende Begriffe für alle Mitbewerber freibleiben.
- Marken werden nur für bestimmte Produkte geschützt. Unterschiedliche Unternehmen können dieselbe Marke für unterschiedliche Produkte innehaben (z.B. „Astra“ für einen Opel oder für ein Bier). Ausnahme: erweiterter Schutz bekannter Marken (§§ 9 I Nr. 3, 14 II Nr. 3)
- Das Recht eingetragener Marke wurde durch die Markenrechtsrichtlinie von 1988, neugefasst 2015, harmonisiert. Die §§ 3, 8, 9 MarkenG sind daher richtlinienkonform auszulegen. Weitgehend identisch regeln die Art. 4, 7, 8 UMVO die Schutzvoraussetzungen der Unionsmarke.
- **Achtung:** Das **Markenrechtsmodernisierungsgesetz**, mit dem die Richtlinie von 2015 ins deutsche Recht umgesetzt wird, wurde **am 11.10.2018 vom Bundestag verabschiedet** und tritt am 14.1.2019 in Kraft (Text auf der Website des Lehrstuhls). Dabei auch kleinere Änderungen der §§ 3, 8 MarkenG.
- Das Markenrecht kann durch Eintragung entstehen (Registermarke) oder durch Benutzung (Benutzungsmarke). Bei Benutzung tritt die Verkehrsgeltung als materieller Entstehungstatbestand an die Stelle des formellen Tatbestands der Registrierung.
- Mit dem Markenrecht verwandt sind andere Kennzeichenrechte:
 - Unternehmensbezeichnungen (§ 5 II)
 - Werktitel (§ 5 III)
 - Geografische Herkunftsangaben (§§ 126 ff.)

Für sie gibt es auf nationaler Ebene kein Register (für bestimmte Herkunftsangaben aber auf europäischer Ebene). Rechte an Unternehmensbezeichnungen und Werktiteln entstehen bei originärer Unterscheidungskraft durch reine Benutzung, bei Fehlen originärer Unterscheidungskraft ist zusätzlich Erwerb von Verkehrsgeltung erforderlich.

Übersicht zu den materiellen Schutzvoraussetzungen der Marke



a) Markenfähigkeit und Markenformen (§ 3 MarkenG)

Abstrakte Markenfähigkeit

- Grundsatz (§ 3 I MarkenG): Alle Formen von (1) Zeichen können Markenschutz erlangen, wenn sie (2) Unterscheidungseignung besitzen.
- Voraussetzung 1: **Zeichen** – jedes durch die fünf Sinne wahrnehmbare Symbol (zu den verschiedenen Zeichenformen sogleich), nicht aber eine abstrakte Idee. Beispiel (EuGH, Rs. C-321/03, GRUR 2007, 231 – *Dyson*): Konzept eines transparenten Staubsaugerbehälters als solches nicht markenfähig.
- Voraussetzung 2: **Unterscheidungseignung**. § 3 I regelt die **abstrakte Unterscheidungseignung**, also die Frage, welche Zeichen überhaupt abstrakt (ob als eingetragene oder als nicht eingetragene Marken) schutzfähig sind.
 - Test: Ist die Unterscheidungseignung für alle denkbaren Produkte unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen?
 - Dagegen regelt § 8 II Nr. 1 die **konkrete** (auf die betreffende Produktkategorie bezogene) **Unterscheidungseignung**, Test: Ist die Unterscheidungseignung gerade für die

beanspruchte Produktkategorie ausgeschlossen, während sie für andere Produkte zu bejahen wäre?

- § 3 gilt für sämtliche in § 4 genannte Marken, nicht jedoch für geschäftliche Bezeichnungen (§ 5) und geographische Herkunftsangaben (§ 126).
- § 3 II regelt spezielle Ausschlussgründe für Formen und andere Charakteristika, die sich aus der Ware selbst ergeben, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware einen besonderen Wert verleihen → Abgrenzung zu den technischen Schutzrechten und zum Designrecht, näher dazu unten bei Formmarken.

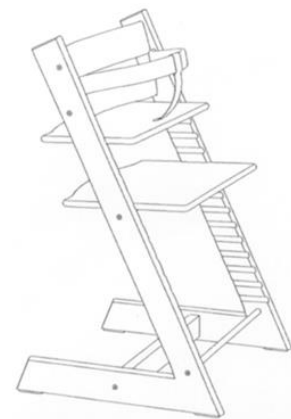
Markenformen (§ 3 I MarkenG)

- Die Aufzählung der Markenformen in § 3 I ist nicht abschließend („alle Zeichen, *insbesondere* ...“), daher kommen auch ungewöhnliche und vom Gesetzgeber nicht vorhergesehene Markenformen (Duftmarke, Bewegungsmarke, Lichtmarke, Positionsmarke) in Betracht.
- **Wörter (Wortmarken)**, z.
 - z.B. „Apple“, „Vorsprung durch Technik“
 - Schutz gegen Verwendung in jeder Schreibweise
 - Einschließlich Personennamen, z.B. „Hugo Boss“
 - Auch Buchstaben oder Zahlen, z.B. „BMW“, „K2“
- **Abbildungen (Bildmarken)**
 - Logos (z.B. der Mercedes-Stern, der Lufthansa-Kranich)
 - grafisch besonders gestaltete Schriftzüge → Schutz nur gegen Verwendung in dieser grafischen Gestaltung
- **Wort-Bildmarken** = Kombinationen von Wörtern und Abbildungen
- **Klänge (Hörmarken)**, z.B. Jingle eines Radiosenders, Fünftonfolge der Telekom
- **Dreidimensionale Gestaltungen**
 - Form einer Ware, z.B. Form des Porsche Carrera
 - Form der Verpackung, z.B. die Coca-Cola-Flasche
- **Farben und Farbzusammenstellungen**, z.B. „lila“ für Milka
- Kombination von 3D-Gestaltung mit Schriftzug
- **Positionsmarke**, z.B. rote Sohle eines Damenschuhs
- **Tastmarke**
- **Geruch-/Geschmacksmarke** z.B. Duftnote eines Parfums, derzeit mangels eindeutiger Darstellbarkeit nicht eintragungsfähig
- **Bewegungsmarke**, z.B. Zweifingergeste des ZDF (zum Slogan „Mit dem Zweiten sieht man besser“)

Insbesondere: die Formmarke

- Einerseits kann die Form der Ware oder der Verpackung zu deren Unterscheidung dienen (Paradebeispiel: die Coca-Cola-Flasche), andererseits müssen gängige Warenformen freibleiben, und das zeitlich unbegrenzte Markenrecht darf nicht dazu missbraucht werden, die Schutzfristen des Designrechts zu unterlaufen.
- Lösung = zweistufige Prüfung:
 - Sondervorschrift im Rahmen der Markenfähigkeit: § 3 II MarkenG.

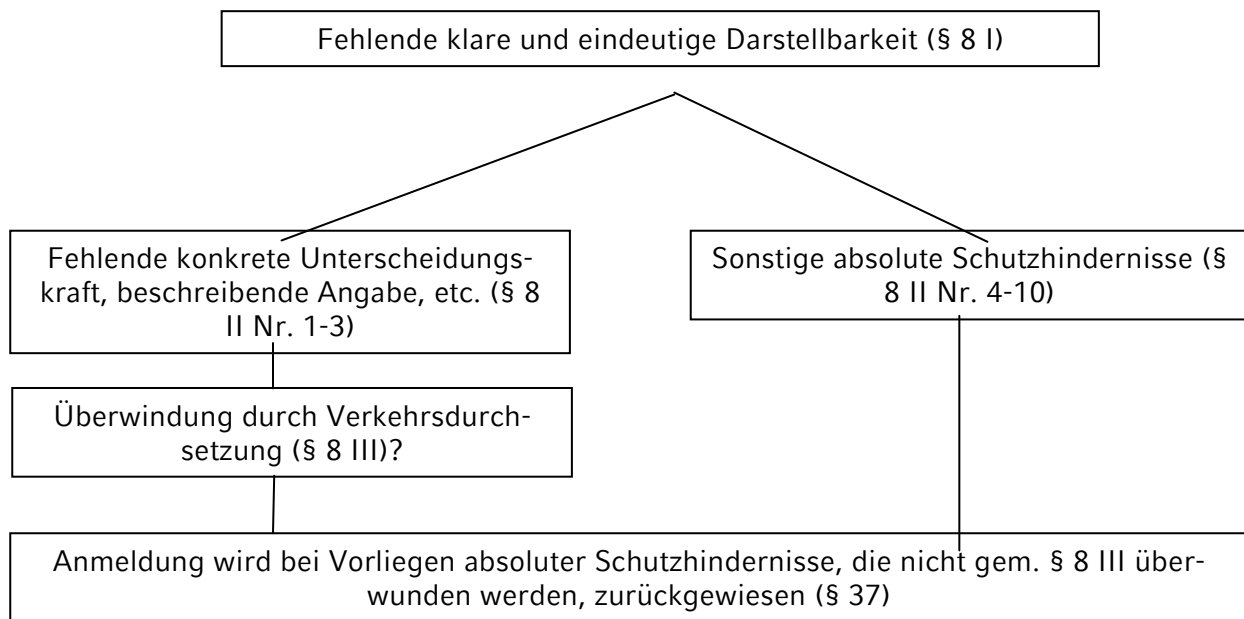
- Daneben aber Prüfung der absoluten Schutzhindernisse, insb. der § 8 II Nr. 1 und 2 (hier liegt in der Praxis der Schwerpunkt).
- **§ 3 II:** Kein Schutz (auch nicht als nicht eingetragene Marke) für Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen (Erweiterung auf andere charakteristische Merkmale, z.B. rote Sohle eines Schuhs, durch das neue MarkenG ab 2019) bestehen, die
 - **durch die Ware selbst bedingt ist (Nr. 1)** = Gestaltungsmerkmale, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht, z.B. Form einer Waschmitteltablette oder eines üblichen Deorollers, nach EuGH genügt aber auch eine Kombination solcher gängigen Elemente (EuGH, Rs. C-205/13, GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke)
 - **zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2)** = Form, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und die gerade gewählt wurde, um diese zu erfüllen, z.B. Anordnung der drei Scherköpfe beim Philips-Rasierer, Legosteine (EuGH, Rs. C-48/09 P, GRUR 2010, 1008 – Lego/HABM)
 - **der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (Nr. 3)**, schließt nicht schon jede originelle Produktgestaltung vom Schutz aus, sondern greift erst ein, wenn das ästhetische Element das Wesen der Ware ausmacht, z.B. Design einer Jeans (EuGH, Rs. C 371/06 – Benetton/G-Star) oder eines besonders gestalteten Bang und Olufsen-Lautsprechers (EuGH, Rs. T-508/08), keine Beschränkung auf rein künstlerische Formen, Kriterien: Warenart, künstlerischer Wert der Form, Andersartigkeit, bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten, Marketing, das gerade die Form hervorhebt (EuGH, Rs. C-205/13, GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke)
 - Die Ausschlussgründe des § 3 II können nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, gelten also auch dann, wenn eine Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise den Formen einen Herkunftshinweis entnimmt. Deshalb ist vor allem § 3 II Nr. 3 in seiner weiten Auslegung durch den EuGH problematisch, denn gerade sehr gelungene Gestaltungen sind auch geeignet, auf die Herkunft zu verweisen.
 - Beispiel: Eintragungsfähigkeit der Form des Tripp-Trapp-Kinderhochstuhls? (EuGH, Rs. C-205/13, GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke)



b) Eingetragene Marken

Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG): Überblick

- Während § 3 sämtliche Kennzeichen betrifft (wenn Schutzhindernisse eingreifen, dann gar kein Kennzeichenschutz), betrifft § 8 nur eingetragene Marken. Faustregel: Im Zweifel eher die Markenfähigkeit (§ 3) bejahen und das Problem im Rahmen des § 8 lösen.



- Erfordernis der **klaren und eindeutigen (früher: grafischen) Darstellbarkeit (§ 8 I)**
 - in der MarkenRL (Art. 3 b) Frage der abstrakten Markenfähigkeit, erklärt sich aber aus den Erfordernissen des Markenregisters und ist deshalb in § 8 geregelt.
 - Grundlegend die Kriterien des EuGH Rs. C-273/00, Sieckmann („Sieckmann-Kriterien“): „Ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann eine Marke sein, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.“
 - Unproblematisch bei Wort-, Bild- und 3D-Marken, problematischer bei neuen Markenformen
 - Hörzeichen: (+) bei Notenschrift, (-) bei nur verbaler Beschreibung
 - Farbmarken: bei konkreter grafischer Gestaltung („konkrete Farbmarke“) (+), bei Anmeldung einer Farbe als solcher („abstrakte Farbmarke“) ebenfalls (+): Einreichung eines Farbmusters und Bezugnahme auf Farbklassifikationssystem
 - Geruchs- / Geschmacksmarke: (-) (EuGH, Rs. C-273/00, *Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt*)
- § 8 II regelt **absolute Schutzhindernisse**, die im Interesse der Mitbewerber, der Abnehmer und der Allgemeinheit bestimmte Zeichen von der Eintragung ausnahmen, Prüfung von Amts wegen im Eintragungsverfahren. Dagegen regelt § 9 **relative Schutzhindernisse** = ältere Rechte Dritter, die nur auf Widerspruch oder Löschungsklage ihres Inhabers berücksichtigt werden.
- § 8 III: die wichtigsten absoluten Schutzhindernisse (§ 8 II Nr. 1-3) können durch **Verkehrsdurchsetzung** überwunden werden (§ 8 III)
 - Zu deren Voraussetzungen unten mehr
 - Beispiel: Marke POST ist beschreibend (§ 8 II Nr. 2), aber wegen überragender Verkehrsdurchsetzung für die Deutsche Post geschützt (BGH GRUR 2009, 669 – *POST II*)

Fehlende (konkrete) Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG)

- Sinn: Sicherung der Herkunftsfunktion – ohne Unterscheidungskraft kein (brauchbares) Kennzeichen!
- Unterschied zur abstrakten Unterscheidungseignung (§ 3 I): Berücksichtigung der Produktkategorie (Erinnerung: eine Marke bietet immer nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Schutz!) – „Apple“ fehlt für Äpfel die Unterscheidungskraft, für Computer nicht.
- Definition: Die Marke ist nach Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet, die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- Beispiele:
 - beschreibende Begriffe (Überschneidung mit § 8 II Nr. 2), z.B. *Cityservice*, *Urlaub direkt*, *marktfrisch*, *Gute Laune Drops*, *DüsseldorfCongress*
 - Namen oder Bilder lebender oder verstorbener Prominenter: Unterscheidungskraft fehlt (1) für Waren oder Dienstleistungen, bei denen der Verkehr vom Namen auf eine Wareneigenschaft schließt (z.B. Mozart für CDs) oder (2) wenn der Verkehr Namen oder Bild als reine Dekoration ohne Herkunftshinweis auffasst
 - Übliche Warenformen (z.B. Form eines Autos oder eines Smartphones)
 - Farben als solche (dazu näher unten), z.B. *Sparkassen-Rot* und *Nivea-Blau*
 - Fall zur Diskussion 1: Eintragungsfähigkeit der Marke „Neuschwanstein“ für Produkte aller Art? Dazu BGH GRUR 2012, 1044 – *Neuschwanstein*, großzügiger EuG GRUR-RR 2016, 452 – *Neuschwanstein*.
 - Fall zur Diskussion 2: Eintragungsfähigkeit der Marke „#darferdas?“ für Bekleidung? Dazu BGH-Vorlage an den EuGH, GRUR 2018, 932

Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben (§ 8 II Nr. 2 MarkenG)

- Sinn: Interesse der Wettbewerber, ihre Waren beschreiben zu können. Überlagerung mit Nr. 1: beide Gründe können aus unterschiedlichen Aspekten die Eintragung derselben Marke verhindern.
- Beispiele:
 - Beschaffenheitsangaben, z.B. *marktfrisch*, aber großzügiger Maßstab, Beispiel:
 - aber EuGH, Rs. C-383/99 P, Procter & Gamble/HABM: Marke „*Baby Dry*“ für Windeln eintragungsfähig, da als „lexikalische Erfindung“ nicht glatt beschreibend.
 - Geographische Angabe, z.B. *Chiemsee*
 - Name oder Bild einer bekannten lebenden oder verstorbenen Person für Waren, die diese Person betreffen (s.o., § 8 II Nr. 1)

Weitere absolute Schutzhindernisse

- **übliche Bezeichnungen (Nr. 3)**, gemeint sind Zeichen, die zur Bezeichnung der betreffenden Waren üblich geworden sind, insb. Freizeichen (werden von mehreren Unternehmen als Warenbezeichnung verwendet) und Gattungsbezeichnungen, vgl. BGH GRUR 1998, 465 – *Bonus*, Beispiel: BGH GRUR 2001, 732 – *Baumeister-Haus*. Damit neben Nr. 1 und 2 kaum ein eigenständiger Anwendungsbereich. Strenger die frühere Rspr. des BPatG, nach der auch Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs ohne Produktbezug von Nr. 3 erfasst wurden, z.B. *Advantage* oder *Absolut*. Diese Urteile wurden aber vom BGH aufgehoben.

- **Täuschungseignung (Nr. 4)**, beachte § 37 III: nur Offensichtlichkeitsprüfung, Täuschungseignung nicht schon, wenn Marke aus Namen eines Designers gebildet wird, der den Geschäftsbetrieb überträgt (BGH GRUR 2006, 416 – *ELIZABETH EMANUEL*)
- **Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Nr. 5)**, nur (+), wenn gerade die Nutzung als Marke gegen gesetzliche Vorschrift oder sittliches Empfinden der relevanten Verkehrskreise verstößt, z.B. Hakenkreuz, Marke „Ready to fuck“ (BGH GRUR 2013, 729), nicht: Eintragung eines urheberrechtlich gemeinfreien Kunstwerks (BPatG GRUR 1998, 1021 – *Mona Lisa*, str.).
- **Bösgläubigkeit (Nr. 10)**
 - Liegt vor, wenn Marke nur angemeldet wird, um Benutzung durch berechtigten Vorbenutzer zu sperren.
 - Kann auch beim Anmelden einer reinen Spekulationsmarke vorliegen, Indizien: Anmeldung einer Vielzahl von Marken ohne ernsthaften Benutzungswillen, mit dem Ziel, von anderem Unternehmen Kaufpreis zu „erpressen“ (BGH GRUR 2001, 242 – *Classe E*).
 - Parallel stellt die Markenmeldung eine unlautere Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG) dar.

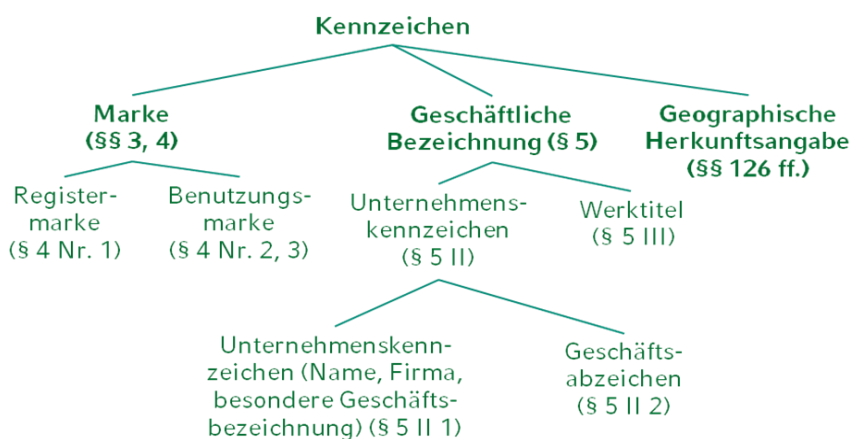
Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG)

- Die Eintragungshindernisse des § 8 II Nr. 1-3 (nur diese!) können durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden (§ 8 III).
- Hintergrund: Zeichen, die von Hause aus keine Herkunftsfunktion haben, können sie erlangen, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Auch das Freihaltebedürfnis Dritter ist dann angesichts des schutzwürdigen Besitzstands des Inhabers geringer zu gewichten.
- Formmarken und abstrakte Farbmarken werden praktisch nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen. In letzter Zeit hat der BGH hierzu einige grundsätzliche Urteile gefällt (GRUR 2015, 581 – *Langenscheidt-Gelb*, GRUR 2015, 1012 – *Nivea-Blau*, GRUR 2016, 1167 – *Sparkassen-Rot*)
- **Verkehrsdurchsetzung** = Die Marke muss sich als Unterscheidungszeichen durchgesetzt haben:
 - in ganz Deutschland (nicht nur z.B. in München)
 - in den angesprochenen Verkehrskreisen (z.B. Skifahrer bei Skiern)
 - als Marke (nicht nur in Form einer rein dekorativen Nutzung)
 - für die betreffenden Produkte (wenn die Marke für alle Körperpflegeprodukte beantragt wird, reicht der Nachweis für Hautcreme nicht aus)
 - als Hinweis auf den Anmelder.
- Es besteht keine bestimmte Prozentzahl, Daumenregel aber: mindestens 50 %.
- Für den Nachweis stellt der EuGH auf verschiedene Kriterien ab (EuGH Rs. C-108, 109/97 = GRUR 1999, 723 – *Windsurfing Chiemsee*): Charakter der Herkunftsangabe, Marktanteil der mit der Marke gekennzeichneten Produkte, Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenbenutzung, Werbeaufwand für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, Erklärungen der IHKen und Verbände
- In Deutschland sind dagegen Verkehrsbefragungen als Nachweis die Regel, für deren Zulässigkeit gibt es zahlreiche Kriterien und Regeln, Beispiel (*Nivea-Blau*): Wenn es um den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Farbe Blau geht, ist es unzulässig, den Befragten Farbkarten mit weißem Rand vorzulegen.

Relative Schutzhindernisse (§§ 9 ff. MarkenG)

- = Rechte mit älterer Priorität.
- Müssen vom Inhaber dieses Rechts im Widerspruchs- oder Lösungsverfahren vorgebracht werden, werden also nicht von Amts wegen geprüft, Ausnahme: amtsbekannte Notorietät (§ 10).
- Parallelität der Kollisionstatbestände: relative Schutzhindernisse (§§ 9 ff.) und Verletzungstatbestände (§§ 14 ff.) laufen parallel, beides sind Kennzeichenkollisionen, bei denen sich der Inhaber des prioritätsälteren Rechts durchsetzt, es gibt keinen Grund für eine grundsätzliche materielle Differenzierung
- Kollision mit älterer eingetragener Marke (§ 9): Die drei Varianten des § 9 I entsprechen den Tatbeständen der Markenverletzung in § 14 II (näheres also dort im Abschnitt "Verteidigung der Marke"):
 - **Identitätsschutz** (Nr. 1): identische Marke für identische Produkte
 - **Verwechslungsschutz** (Nr. 2): (mindestens) ähnliche Marke und (mindestens) ähnliche Produkte, dadurch Verwechslungsgefahr
 - **Bekanntheitsschutz** (Nr. 3): Schutz der bekannten Marke auch gegen Verwendung identischer oder ähnlicher Marken für andersartige Produkte. Nr. 3 kann im Widerspruchsverfahren (dazu unten, 6) nicht geltend gemacht werden, s. § 42 II.
- Kollision mit notorisch bekannter Marke (§ 10), von Amts wegen zu beachten.
- Kollision mit Benutzungsmarke oder geschäftlicher Bezeichnung (§ 12).
- Kollision mit sonstigem älterem Recht (§ 13), z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht.

c) Nichteingetragene Marke und Unternehmenskennzeichen



Die nichteingetragene Marke (Benutzungsmarke), § 4 Nr. 2 MarkenG

- ... steht hinsichtlich ihrer Wirkungen der eingetragenen gleich.
- Es gelten die gleichen Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit und die Schutzhindernisse des § 3 MarkenG. Nicht erforderlich ist die grafische Darstellbarkeit gem. § 8 I.
- Entstehung durch **Benutzung** und Erwerb von **Verkehrsgeltung**

- **Verkehrsgeltung** = ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise kennt die Marke und fasst sie als Hinweis auf den Inhaber auf. Der Name des Inhabers braucht nicht bekannt zu sein.
- Unterschied zur Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III): letztere setzt meist eine höhere Bekanntheit voraus und bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet, während bei § 4 Nr. 2 die regionale oder lokale Bekanntheit ausreicht, der Schutz bleibt dann auf die Region beschränkt.
- Ausschlaggebend ist das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise (bei zahlreichen Produkten sind das alle Verbraucher, anders aber z.B. bei Sportartikeln, Zigaretten oder medizinischen Geräten).
- Flexibles Bewertungssystem ohne feste Prozentsätze (Daumenregel: 30 %), Kriterien sind Bekanntheitsgrad, Unterscheidungskraft, Grad des Freihaltebedürfnisses.
- Feststellung durch das Gericht aufgrund eigener Sachkunde oder durch Verkehrsbefragung

Unternehmenskennzeichen (§ 5 II)

- Unterschied zur Marke: Die Marke identifiziert ein Produkt, das Unternehmenskennzeichen identifiziert ein Unternehmen. Beides kann sich überlagern.
- Schutz außerhalb des MarkenG: § 12 BGB, §§ 17 ff HGB. Zum Verhältnis § 12 BGB – §§ 5; 15 MarkenG s. unten, 3.
- Die Rechte des § 5 entstehen durch **tatsächliche Handlungen, nicht durch Eintragung**. Insbesondere spielt die Eintragung einer Firma ins Handelsregister für den Schutz nach MarkenG keine Rolle.
- Tipp: Genau unterscheiden, ob bloße Aufnahme der Benutzung genügt oder ob Verkehrsgeltung vorausgesetzt wird.
- **Unternehmensbezeichnungen** (§ 5 II 1) haben namensmäßige Funktion, identifizieren also das Unternehmen oder den Geschäftsbetrieb:
 - Name (§ 12 BGB) = bürgerlicher Name einer natürlichen Person, Name einer juristischen Person, Name einer Personengesellschaft,
 - Firma (§ 17 I HGB) = Handelsname eines Kaufmanns
 - Geschäftsbezeichnung = bezeichnet den einzelnen Betrieb im Gegensatz zum Unternehmen (Beispiel: Die Bavaria Gaststätten-GmbH betreibt einen „Bayerischen Hof“ und einen „Fränkischen Hof“).
- Der Kennzeichenschutz nach § 5 II 1 entsteht unabhängig von einer Registrierung mit tatsächlicher **Aufnahme der Benutzung**, wenn die Bezeichnung über originäre Kennzeichnungskraft verfügt, vom Verkehr also als Hinweis auf ein Unternehmen oder einen Geschäftsbetrieb verstanden wird. Beispiele: Unterscheidungskraft (+) bei Maritim, CompuNet, Traumfabrik, (-) bei Immobilien-Börse, Schwarzwaldsprudel, Motorradland
- Fehlende Unterscheidungskraft kann durch **Erwerb von Verkehrsgeltung** überwunden werden.
- Geschäftsabzeichen (§ 5 II 2) fehlt ursprünglich die Namensfunktion, Beispiele: Adressen, Logos, Werbesprüche, Aufmachung des Geschäftsbetriebs, Kleidung der Mitarbeiter. Können Schutz durch Erwerb von Verkehrsgeltung erlangen.

Werktitel (§ 5 III)

- Besondere Form des Produktkennzeichens: bezeichnet nicht den Geschäftsbetrieb, sondern ein Werk, z.B. ein Buch oder einen Film
- Urheberrechtliche Schutzfähigkeit (§ 2 UrhG) wird nicht vorausgesetzt, ist aber ein wichtiges Indiz. Schutz erstreckt sich aber auch auf gemeinfreie Werke
- Schutz durch Benutzungsaufnahme, wenn originäre Kennzeichnungskraft vorliegt, Fehlen kann durch Erwerb von Verkehrsgeltung überwunden werden.
- Vorverlagerung des Schutzes, wenn Benutzung in branchenüblicher Weise angekündigt wird, insb. durch Anzeige im Titelschutzanzeiger (s. <http://www.titelschutzanzeiger.de>) und das Werk innerhalb angemessener Zeit erfolgt

Geographische Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG)

- Geographische Herkunftsangabe (§ 126 I): verweist auf Herkunft aus einer bestimmten Region, z.B. Champagner, Nürnberger Bratwurst abzugrenzen von der **Gattungsbezeichnung** (§ 126 II): bezeichnet nur die Art der Ware (Beispiel: Kassler, Wiener Würstchen), oft ehemalige Herkunftsangabe, die ihre Herkunftsfunktion eingebüßt hat (Beispiel: Pils)
- Schutz auf zwei Ebenen:
 - VO 1151/2012: unionsrechtlicher Schutz der geographischen Herkunftsangaben von Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen bei Eintragung in ein von der Kommission geführtes Verzeichnis, dabei Unterscheidung zwischen Ursprungsangabe (Produkt verdankt seine Qualität den geograph. Verhältnissen) und bloßen Herkunftsangaben.
 - Parallel ist der Schutz von Weinbezeichnungen (VO 479/2008) und von Spirituosenbezeichnungen (VO 110/2008) geregelt.
 - Schutz des deutschen Rechts früher nach UWG, mittlerweile nach § 126 ff MarkenG, die aber stark ans UWG angelehnt sind. Vor allem verweist § 128 MarkenG auf die Aktivlegitimation nach § 8 III.
- Unterschied zur Marke: Die Marke ist (regelmäßig) ein Individualrecht, die geographische Herkunftsangabe kann von einer Gruppe Berechtigter verwendet werden: „Zwitter“ zwischen Immaterialgüterrecht und Irreführungsschutz

4. Das Design: Neuheit und Eigenart

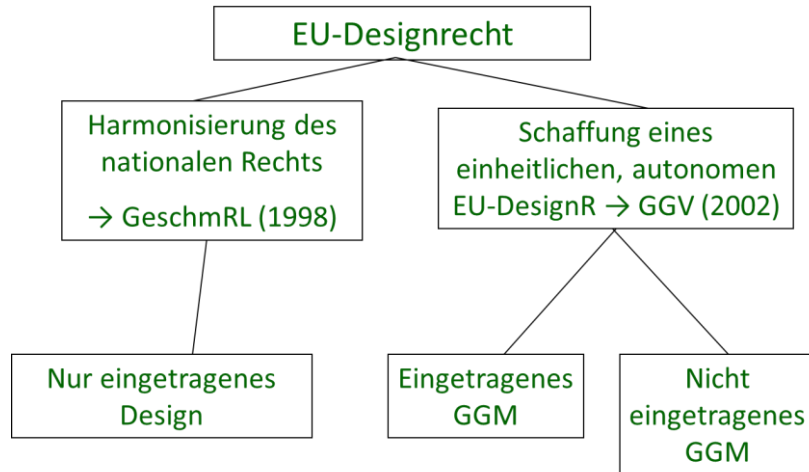
Übungsfall

Die A hat am 6.10.2017 beim EUIPO das folgende Design mit der Beschreibung „elektronische Geräte“ angemeldet. Schutzzfähig?



Überblick

- Design (früher: Geschmacksmuster) = Schutz der äußeren Erscheinungsform von Erzeugnissen, sowohl zwei- als auch dreidimensional
- **Idee:** Schutz der Erscheinungsform von Erzeugnissen, Hybrid zwischen technischen Schutzrechten (Registrierung, Neuheitserfordernis) und Urheberrecht (Schutzgegenstand, Möglichkeit des formlosen Schutzes)
- **Wirtschaftliche Bedeutung**
 - Funktionalität
 - Kaufappeal der ästhetischen Form
 - Wiedererkennungswert der besonderen Form
- Daher erhebliche Überschneidungen mit benachbarten Rechtsgebieten:
 - Urheberrecht, vor allem seit BGH GRUR 2014, 175 – *Geburtstagszug* die bisherige höhere Schuttschwelle bei Werken der angewandten Kunst aufgegeben hat
 - Markenrecht: dreidimensionale Marke = zeitlich unbegrenzter Schutz, deshalb aber auch im Markenrecht strengere Ausschlussgründe (§ 3 II MarkenG) und strenge Prüfung der Unterscheidungskraft
 - UWG: unter § 4 Nr. 3 UWG schützt die Rechtsprechung Designs, wenn zusätzlich zur reinen Nachahmung die Unlauterkeitskriterien des § 4 Nr. 3 UWG vorliegen, ist dabei aber vor allem bei identischer Nachahmung schnell bereit, eine Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3a UWG) zu bejahen.
 - Näher dazu *Ohly*, GRUR 2007, 731 ff.
- Zweispurige **Europäisierung** des Designrechts (wie im Markenrecht):
 - Harmonisierung der nationalen (registrierten) Designrechte durch die GeschmacksmusterRL (auf EU-Ebene gilt vorerst noch der alte Begriff „Geschmacksmuster“) von 1998, in Deutschland umgesetzt 2004
 - Schaffung eines einheitlichen, autonomen Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch VO von 2002, dabei Unterscheidung zwischen **eingetragendem GGeschmM** (absoluter Schutz für bis zu 25 Jahren) und **nicht eingetragendem GGeschmM** (Nachahmungsschutz für drei Jahre bei Veröffentlichung des Musters innerhalb der EU)



Schutzvoraussetzungen: Muster, das neu ist und Eigenart hat (§ 2 I DesignG, Art. 4 I GGV)

- **Design (§ 1 DesignG, Art. 3 GGV)**

- zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt
- Erzeugnis: weiter Begriff, umfasst auch Verpackungen und grafische / typografische Symbole
- Nicht aber Computerprogramme

- **Ausschlussstatbestände (§§ 3, 4)**

- Erscheinungsmerkmale, die ausschließlich durch technische Funktion bedingt sind (§ 3 I Nr. 1 DesignG, Art. 8 I GGV). Problem: modernes Design ist funktional („form follows function“). Daher weniger strenge Handhabung als im Markenrecht, regelmäßig Schutzfähigkeit (+), wenn Mitbewerber die Funktionalität auch auf andere Weise vermeiden können.
- Erscheinungsmerkmale, die zwangsläufig nachgebaut werden müssen, damit der Zusammenbau mit einem anderen Erzeugnis möglich ist (§ 3 I Nr. 2 DesignG, Art. 8 II GGV) = „must fit“-Klausel, bedeutsam für Ersatzteile, Gegen Ausnahme aber für Bauteilsysteme (§ 3 II – „Lego-Klausel“)
- Problem: Schutz von „must-match“-Elementen, die nachgebaut werden müssen, damit ein Teil ästhetisch zum Produkt passt? Erhebliche Bedeutung für die Automobilindustrie. Solche Teile sind nicht per se vom Schutz ausgenommen. Unterschiedliche Lösungen in GGV und in der Richtlinie. Nach Art. 110 GGV kann die Verwendung und das Angebot dieser Teile zu Reparaturzwecken nicht verhindert werden. Anders die „freeze plus“-Lösung der RL: Die Mitgliedstaaten dürfen ihr 2004 geltendes Recht beibehalten, aber wenn sie es ändern, müssen sie es liberalisieren. Deutsche Umsetzung: § 73 I DesignG, der praktisch auf den Ausschluss einer „must-match“-Klausel hinausläuft. Allerdings ist eine Änderung durch den (umstrittenen) Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs geplant
- Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 3 I Nr. 3, Art. 9 GGV), vgl. dazu einerseits BPatG GRUR 2004, 160 – *Vibrator* (nicht per se schutzunfähig, entscheidend ist die Form), andererseits BPatG GRUR 2000, 1026 – *Penistrillerpfeife*.

- Missbräuchliche Benutzung staatlicher Hoheitszeichen, z.B. Bild eines Geldscheins auf einem Folienbeutel (BPatG Mitt. 2013, 145)
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbare Bauelemente komplexer Erzeugnisse (§ 4), das gilt besonders für Motoren- oder Maschinenteile, die man bei normalem Gebrauch nicht sieht.
- **Neuheit** (§§ 2 II, 5 DesignG, Art. 5, 7 GGV)
 - = vor Anmeldetag kein identisches Design offenbart, verglichen wird das angemeldete Design mit den nächstliegenden vorbekannten Designs
 - Identisches älteres Design = genau identisches Design oder Design, das sich nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheidet. Faustregel: das sind nur Einzelheiten, die dem informierten Betrachter nicht auffallen. Daher ist die Neuheitsprüfung in der Praxis keine hohe Hürde. Tipp: im Zweifel bei ähnlichen Designs Neuheit bejahen und dann bei der Eigenart den Gesamteindruck vergleichen.
 - Offenbarung = Bekanntmachung, Ausstellung, Verwendung, aber nicht, wenn in der EU tätigen Fachkreisen das Design nicht bekannt sein konnte (objektiver, relativer Neuheitsbegriff)
 - Neuheitsschonfrist von 12 Monaten (§ 6 DesignG, Art. 7 II GGV)
- **Eigenart** (§ 2 III DesignG, Art. 6 GGV)
 - Gesamteindruck, den Design beim informierten Benutzer hervorruft, unterscheidet sich von dem Gesamteindruck, den vor Anmeldetag offenbartes Design hervorruft.
 - Der „informierte Benutzer“ ist eine normative Figur, die zwischen dem Durchschnittsverbraucher und dem patentrechtlichen Durchschnittsfachmann steht – er kennt sich mit Designs aus, hat aber kein enzyklopädisches Wissen über den Stand aller Designs
 - Dabei Berücksichtigung des Grades der Gestaltungsfreiheit: wenn er gering ist, reichen auch geringe Unterschiede.
- **Inhaber:** Entwerfer (§ 7 I), im Arbeitsverhältnis im Zweifel Arbeitgeber (§ 7 II)

Eingetragenes und nicht eingetragenes Design

- Das deutsche Designrecht ist ein **reines Formalrecht**: Erforderlich ist eine Anmeldung beim DPMA (zum notwendigen Inhalt s. § 11), der Schutz entsteht mit der Eintragung ins Register (§ 27 I).
- Auch auf EU-Ebene gibt es ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, anzumelden beim EUIPO in Alicante
- Anders das **nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster**, das bei Veröffentlichung innerhalb der EU auch ohne Eintragung für 3 Jahre gegen Nachahmung schützt.
 - Voraussetzung: Muster wird den innerhalb der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen zugänglich gemacht.
 - Problem: Was passiert bei erstmaliger Veröffentlichung außerhalb der EU? BGH GRUR 2009, 79 – *Gebäckpresse*: Das Recht entsteht nicht, aber die Vorveröffentlichung im Ausland ist regelmäßig neuheitsschädlich (Also ein Modellkleid niemals zuerst auf einer Modenschau in New York vorstellen!).
 - Wer ein nicht eingetragenes Designrecht behauptet, muss beweisen, dass die Voraussetzungen vorliegen, auch die Inhaberschaft dessen, der das Design der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, wird nicht vermutet (BGH GRUR 2013, 830 – *Bolerojäckchen*).

4. Das Geschäftsgeheimnis: Geheimheit und angemessene Schutzmaßnahmen

Lit.: *Kalbfus*, GRUR 2016, 1009; *McGuire*, GRUR 2016, 1000; *Ohly*, GRUR 2014, 1 ff.

Wirtschaftliche Bedeutung

- Erheblicher wirtschaftlicher Wert des Know-how, z.B. in den Bereichen Software, Nahrungsmittel (geheime Formel von Coca-Cola!) oder Chemie, und erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden durch Industriespionage
- Strategisch besteht bei technischen Lehren, die geheim gehalten werden können, die Alternative zwischen Patentierung und Geheimhaltung
 - pro Patent: schützt unabhängig von Unlauterkeit des Angriffsverhaltens, auch gegen unabhängige Entwickler, verbrieftes Recht, starke Rechtsfolgen
 - pro Geheimnis: potentiell unbefristet, keine Offenlegung, keine Kosten
- Warum Geheimnisschutz? Rechtfertigungsbedürfnis, zumal ein Wertungskonflikt mit den Zielen des Patentrechts besteht
 - Ökonomische Analyse: Geheimnisschutz senkt die Kosten der faktischen Geheimhaltung
 - Erleichterung von Know-how-Lizenzen
 - Notwendigkeit einer „Laborzone“, als notwendiger Schutz bis zur Patentanmeldung, aber auch als Voraussetzung funktionierendem Wettbewerbs bei betriebswirtschaftlicher Information

Systematik

- Der Geheimnisschutz steht zwischen Lauterkeitsrecht, geistigem Eigentum, Vertrags-, Arbeits- und Strafrecht
- Ist das Recht am Unternehmensgeheimnis ein Immaterialgüterrecht?
 - pro: Know-how wird übertragen, lizenziert, unterliegt der Zwangsvollstreckung und kann praktisch einen ähnlichen Wert wie ein Patent aufweisen. Verwandtschaft zum Immaterialgüterrecht Schutz im TRIPS-Übereinkommen (Art. 39).
 - contra: nur Schutz gegen bestimmte Angriffsarten, keine absolute Zuordnung der Information, sondern freie Verwertbarkeit nach Ende der Geheimheit bzw. bei unabhängiger Entwicklung
- Völker- und unionsrechtlicher Rahmen:
 - Art. 39 TRIPS verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Schutz nicht offenbarer Information gegen unlautere Veröffentlichung und Verwertung
 - EU-RL 2016/943 harmonisiert den Geheimnisschutz in der EU, war bis Juni 2018 umzusetzen
- Im deutschen Recht bisher unübersichtliche Regelung:
 - zentrale Vorschriften: Strafvorschriften der §§ 17, 18 UWG
 - zivilrechtlicher Schutz über § 3a UWG; §§ 823 I, II; 826 BGB und durch Vertragsrecht
 - daneben zahlreiche verstreute Sondervorschriften

- Aber Umsetzung der RL durch ein **Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)** befindet sich im Gesetzgebungsverfahren (der Rechtsausschuss berät am 12.12.2018), mit **Verabschiedung ist für Anfang 2019 oder sogar Ende 2018 zu rechnen**
- Deshalb in der Vorlesung nur noch Darstellung des GeschGehG. Wegen seiner immateri-
algüterrechtsähnlichen Ausgestaltung habe ich das Gebiet von der UWG- in die GE-
Vorlesung verschoben

Überblick über das GeschGehG

Allgemeines (§§ 1-5)

- § 2: Definitionen
- § 3: erlaubte Handlungen
- § 4: Handlungsverbote
- § 5: Rechtfertigungsgründe

Ansprüche (§§ 6-14)

- §§ 6, 7: Beseitigung, Unterlassung, Vernichtung etc.
- § 8 Auskunft
- § 9: Einrede der Unverhältnismäßigkeit
- § 12: Schadensersatz

Verfahren (§§ 15-22)

- § 15: Zuständigkeit
- §§ 16-20: Geheimhaltung im Prozess

Strafvorschriften (§ 23)

Akzessorisch zu § 4

Definition (§ 2 Nr. 1): Geschäftsgeheimnis = Informationen, die

- weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind
 - Unterschied zur Neuheit im PatR: auch die Zusammenstellung allgemein bekannter Informationen kann bekannt sein
 - bei Zugänglichkeit mit Kosten und Mühen (z.B. reverse engineering) bleibt die Geheimheit bestehen (aber es gibt eine Schranke für das reverse engineering)
 - Der Begriff ist nicht absolut, sondern relativ: Kreise, die üblicherweise mit diesen Informationen umgehen, entscheidend
- von kommerziellem Wert sind, weil sie geheim sind
 - Das ist in Art. 39 TRIPS und in der RL die zweite Voraussetzung, in der deutschen Umsetzung Teil der ersten – lieber Gesetzgeber, musste das sein?
 - auch „negative Informationen“ (z.B. Kartellrechtsverstoß, Dieselmanipulationen), str., aber es gibt eine Schranke für Whistleblower

- Wie bei persönlichen Geheimnissen, die von kommerziellem Wert für die Presse sind (z.B. Liebesaffäre eines Fußballstars)?
- Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch den rechtmäßigen Inhaber
 - Kein zu strenger Maßstab, weil der Geheimnisschutz ja gerade die Kosten der faktischen Geheimhaltung reduzieren soll
 - Hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. Größe des Betriebs, Wert des Geheimnisses, Verfügbarkeit und Kosten der Maßnahmen
 - Mögliche Maßnahmen: Passwortschutz, Datenmanagement im Betrieb, Kennzeichnung von Dokumenten als „geheim“
 - Beispiel, ÖOGH GRUR Int. 2017, 70 – *Ticketsysteme*: bei Ticketsystem für Skigebiete, das Kundeninformationen speichert, genügt „aufrechter Passwortschutz“
- Der Begriff „Geschäftsgeheimnis“ umfasst wirtschaftliche Geheimnisse und technisches Know-how. Außerhalb des Kartellrechts (Art. 1 I lit. i TT-GVO 316/2014) ist „Know-how“ kein Rechtsbegriff.

Weitere Definitionen

- Inhaber = natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle hat.
- Rechtsverletzendes Produkt = Produkt, dessen Konzeption, Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig erlangten, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnis beruht.
 - Das erinnert sehr an das geistige Eigentum!
 - Einbezug des Marketings macht diese Definition sehr weit.
- Zur Diskussion: Sind Datenpakete in Autos oder Systemen Geschäftsgeheimnisse und wer ist der Inhaber?

III. Formelle Schutzvoraussetzungen (Überblick)

1. Urheberrecht

Das Urheberrecht entsteht formlos.

- Entstehung also, sobald das Werk eine hinreichende Form gewonnen hat. Dafür kann ein Entwurf genügen.
- Formelle Voraussetzungen sind völkerrechtlich ausgeschlossen: Art. 5 II RBÜ.
- Es gibt beim Patentamt ein Register anonymer und pseudonymer Werke (§ 138), das aber nur Bedeutung für die Schutzdauer hat (§ 66 II UrhG)
- Überlegung de lege ferenda: Würde eine Kombination aus kurzfristigem formlosem Schutz und längerem Schutz bei Registrierung im Internet die Rechtssicherheit erhöhen und das Problem verwaister Werke (also von Werken, deren Urheber unbekannt oder nicht auffindbar ist) lösen? Allerdings kaum zu realisieren, weil Art. 5 II RBÜ es verbietet, den Urheberschutz von Förmlichkeiten abhängig zu machen.

2. Patentrecht

Die Anmeldung (§§ 34 ff. PatG, Art. 75 ff. EPÜ)

- Das Patentrecht ist ein **Formalrecht**: Anders als das Urheberrecht oder das Recht an der nichteingetragenen Marke (und anders als das Erfinderrecht!) setzt es eine Anmeldung und eine Erteilung durch das DPMA bzw. das EPA voraus.
- Zu den notwendigen Bestandteilen der Anmeldung lies §§ 34 ff. PatG, Art. 75 ff. EPÜ
- Der Anmeldetag bestimmt über den Altersrang
 - unter Parallelerfindern wird das Patent dem Erstanmelder erteilt (§ 6 S. 3: Erstanmelderprinzip, Gegenbegriff: Ersterfinderprinzip, dem früher das US-Recht folgte).
 - Die ältere Anmeldung setzt sich gegenüber der neueren durch, da sie zum SdT gehört und damit für spätere Anmeldungen neuheitsschädlich ist (§ 3 II PatG, Art. 54 III EPÜ).
- **Ausnahme: Priorität (s. schon oben, II 1).**
 - **Sonderfall 1: Unionspriorität (= äußere Priorität)** – innerhalb von 12 Monaten kann die Priorität einer ausländischen Anmeldung aus einem anderen PVÜ-Staat in Anspruch genommen werden (Art. 4 PVÜ, § 41 PatG, Art. 87 EPÜ).
 - **Sonderfall 2: innere Priorität** (§ 40 PatG, im EPÜ abgesehen von Art. 87 EPÜ keine Sonderregelung), innerhalb von 12 Monaten kann dieselbe Erfindung (in weiterentwickelter Form) unter Inanspruchnahme der ursprünglichen Priorität angemeldet werden
- Die Anmeldung muss die Erfindung bereits so **deutlich und vollständig offenbaren**, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 IV PatG, Art. 83 EPÜ).

Die Patentansprüche

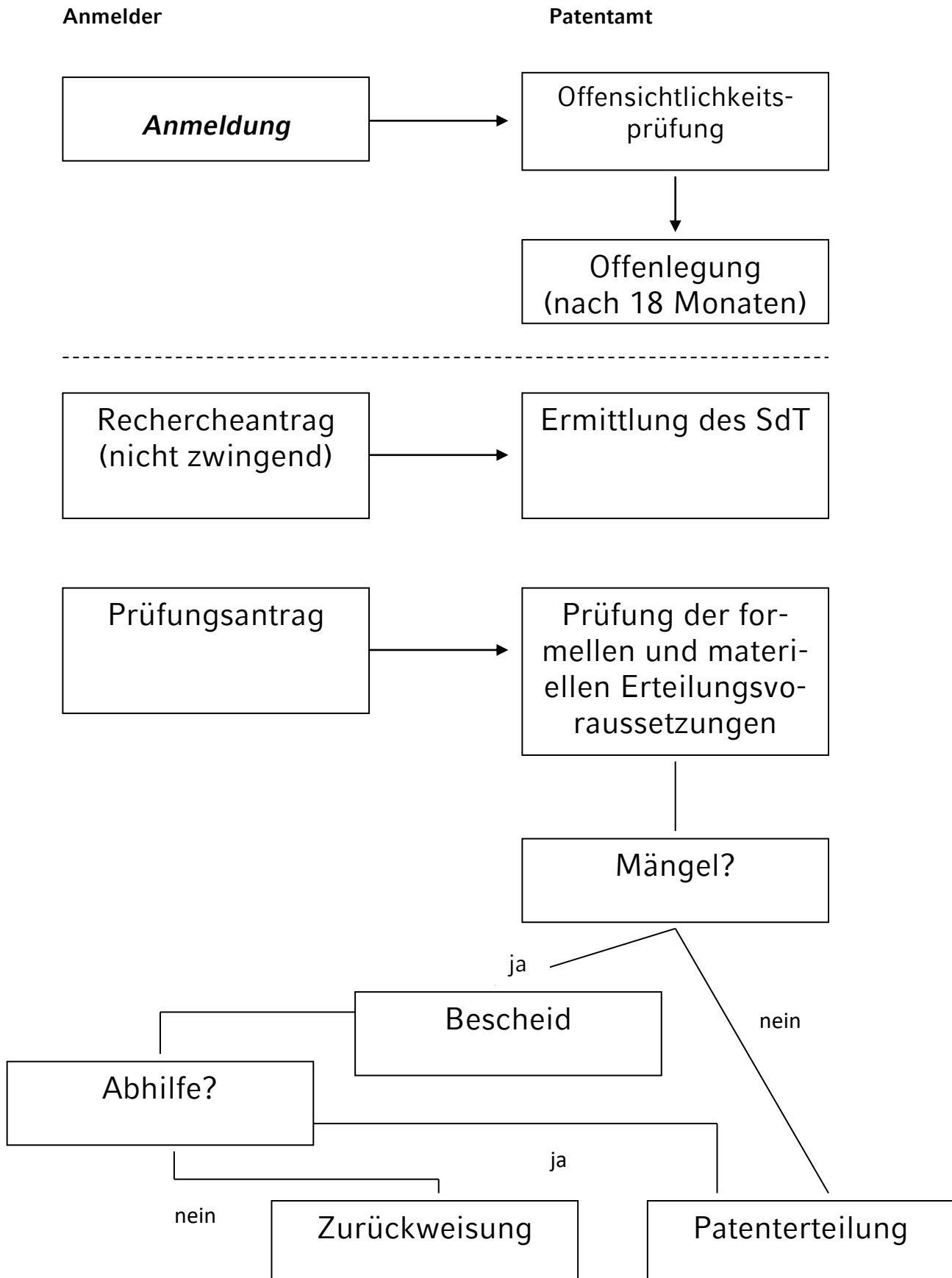
- Bedeutung: Sie bestimmen den Schutzbereich des Patents (§ 14 PatG, Art. 69 EPÜ).
 - Ihre Formulierung ist die Kunst des Patentanwalts: Sie müssen weit genug sein, um dem Erfinder einen angemessenen Schutz zu bieten, müssen aber von dem gedeckt sein, was in der Beschreibung offenbart wird.
 - Ihre Auslegung ist oft die entscheidende Frage im Verletzungsstreit.

- Unterscheidung nach Patentkategorie zwischen Erzeugnisanspruch und Verfahrensanspruch.
 - **Erzeugnisanspruch** betrifft eine Sache, eine Vorrichtung, eine Anordnung, ein Stoff oder ein Mittel, Besonderheit: product-by-process-claim – der Stoff wird beansprucht, aber durch das Herstellungsverfahren definiert.
 - **Verfahrensanspruch** betrifft eine Abfolge von Verfahrensschritten, insbesondere ein Herstellungsverfahren, ein Arbeitsverfahren oder die Verwendung eines Stoffs zu einem bestimmten Zweck.

Das Erteilungsverfahren vor dem DPMA (§§ 42 ff. PatG)

- System der aufgeschobenen Prüfung: Recherche zum SdT und Prüfung nur nach gesondertem Antrag. Er kann gleichzeitig mit der Anmeldung, aber auch nachträglich (innerhalb von 7 Jahren) gestellt werden. Etwas anders das **europäische System (Art. 90 ff. EPÜ)**: in jedem Fall Erstellung eines Rechercheberichts zum SdT, anschließend Prüfungsantrag innerhalb von 6 Monaten.
- Ohne Prüfungsantrag unternimmt das DPMA zunächst nur eine Prüfung auf offensichtliche Mängel (§ 42).
- 18 Monate nach dem Anmeldetag (bzw. einem früheren Prioritätszeitpunkt) wird die Erfindung offengelegt, d.h. jedermann erhält Akteneinsicht (§ 31 II) und es wird eine Offenlegungsschrift veröffentlicht (§ 32 II).
- Damit ist das Patent noch nicht erteilt, es entfaltet noch nicht seine Ausschließlichkeitwirkung. Der Anmelder hat aber gegen Dritte, die bösgläubig die Erfindung benutzen, einen **Entschädigungsanspruch gem. § 33**.
- **Rechercheantrag (§ 43)**: kann vom Anmelder oder einem Dritten gestellt werden, führt zur Ermittlung des relevanten SdT, Kosten derzeit: 250 €.
- **Prüfungsantrag (§ 44)**: kann ebenfalls vom Anmelder oder einem Dritten innerhalb von 7 Jahren ab der Anmeldung gestellt werden, nach Ablauf von 7 Jahren gilt die Anmeldung ansonsten als zurückgenommen (§ 58 III), Kosten derzeit 150 € bzw. 350 € (je nachdem, ob zuvor Rechercheantrag gestellt).
- Erst der Prüfungsantrag führt zur vollständigen Prüfung der formellen und materiellen Patentierungsvoraussetzungen.
- Das DPMA weist den Anmelder ggf. auf Mängel der Anmeldung hin. Sofern er sie nicht behebt, wird der Antrag zurückgewiesen (§ 45).
- Ansonsten wird das Patent erteilt (§ 49) und in die Patentrolle eingetragen, die Erteilung wird im Patentblatt veröffentlicht.
- Die Erteilung hat konstitutive Wirkung, d.h. sie löst die Wirkungen des Patents aus. Ihrer Rechtsnatur nach ist die Erteilung ein Verwaltungsakt.
- Innerhalb von 9 Monaten nach Veröffentlichung Möglichkeit des Einspruchs (§ 59, Art. 99 EPÜ)
 - Von jedermann bei Fehlen der Erteilungsvoraussetzungen, bei unvollständiger Offenbarung oder nachträglicher Erweiterung (§ 21 I Nr. 1, 2, 4 PatG)
 - Vom Erfinder bei widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Nr. 3 PatG)
- Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann das Patent mit Nichtigkeitsklage vor dem PatG angegriffen werden.

Übersicht zum Patentanmeldeverfahren beim DPMA



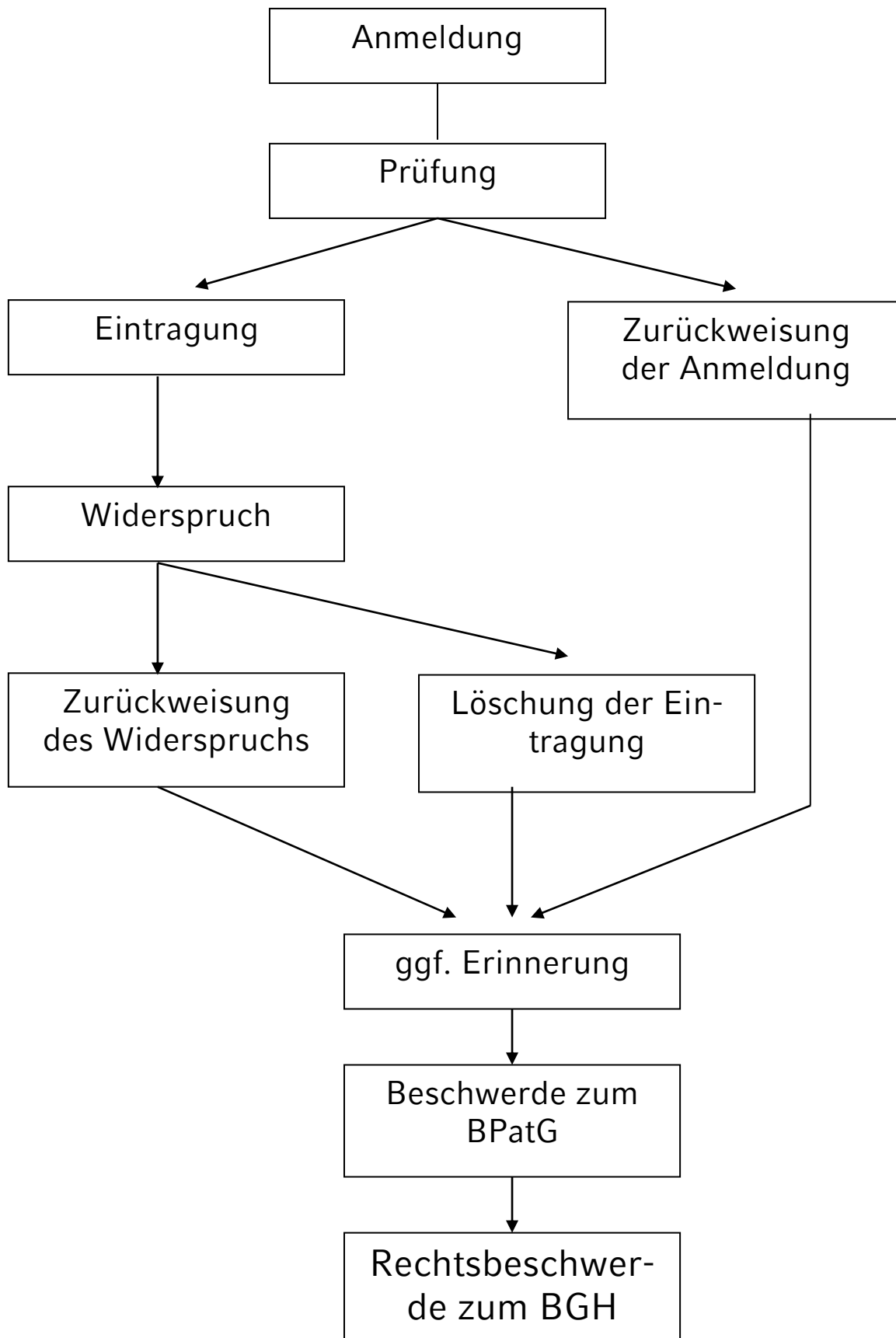
3. Markenrecht

Überblick

- Vorzug der Eintragung: Markenschutz ohne Nachweis der Verkehrsgeltung, dadurch erheblich höhere Rechtssicherheit
- Deutsche Marke: Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (München), www.dpma.de
- Dazu parallel Möglichkeit der Anmeldung einer Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO), <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de>
- Das Anmeldeverfahren ist ein Verwaltungsverfahren, für das aber anstelle des Verwaltungsverfahrensrechts die besonderen Voraussetzungen der §§ 32 ff. gelten.
- Anmelden kann jeder, der auch **Inhaber einer Marke** sein kann → § 7
 - Natürliche Personen
 - Juristische Personen
 - Teilrechtsfähige Personengesellschaften
 - Anders als im Patent- und Urheberrecht bereitet die Inhaberschaft im Markenrecht keine Probleme, weil es nicht um die „Belohnung“ Kreativer geht und daher das Problem des Auseinanderfallens von geistiger Leistung und Investition nicht besteht

Das Anmeldeverfahren beim DPMA

- **Anmeldung**
 - Inhalt der Anmeldung: § 32 i.V.m. MarkenVO
 - Insbesondere: Der Anmelder muss ein Waren-/DL-Verzeichnis beifügen, denn die Marke wird nur für die Produkte geschützt, für die sie angemeldet wird. Das muss so klar und eindeutig geschehen, dass Behörden und Nutzer den Schutzbereich der Marke feststellen können (EuGH, Rs. C-307/10, GRUR 2012, 822 – *IP Translator*). Die Klassifizierung folgt dem Nizzaer Klassifikationsabkommen. Allerdings genügt in Deutschland die bloße Bezugnahme auf die Klasse nicht, die Waren sind genauer zu bezeichnen.
 - Die **Anmeldung bestimmt den Zeitrang** (§§ 6 II, 33 I MarkenG), sofern nicht eine **Priorität nach PVÜ** in Anspruch genommen wird: § 34 I verweist auf Art. 4 PVÜ, gem. Art. 4 C PVÜ beträgt die Prioritätsfrist bei Marken 6 Monate (im Patentrecht 12 Monate!)
- **Prüfung**
 - Im Gegensatz zum reinen Registrierungsverfahren (das es teilweise im Ausland gibt), wird die Anmeldung im deutschen Recht und im Gemeinschaftsmarkenrecht geprüft.
 - Formalprüfung (§ 36)
 - Prüfung auf absolute Schutzhindernisse (§ 37), dabei nur Offensichtlichkeitsprüfung in Fällen der Irreführungsgefahr oder Bösgläubigkeit
 - Keine Prüfung der relativen Schutzhindernisse von Amts wegen (Ausnahme: § 10!)
- Wenn keine Zurückweisung, dann Eintragung und Veröffentlichung (§ 42)

Anmeldeverfahren und Rechtsschutz im deutschen Markenrecht im Überblick:

Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen im Eintragungsverfahren:

- bei Zurückweisung der Anmeldung:
 - wenn die Zurückweisung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes erfolgte (vgl. § 56 II), Erinnerung (§ 64) innerhalb eines Monats, Entscheidung durch einen Erinnerungsprüfer, alternativ kann auch sofort Beschwerde eingelegt werden (§ 64 VI),
 - wenn die Zurückweisung durch einen Prüfer erfolgte, **Beschwerde zum BPatG innerhalb eines Monats** (§ 66), Ausnahme für den Fall der Erinnerung, über die nicht in 6 Mo. entschieden wird: Durchgriffsbeschwerde (§ 66 III)
- bei Eintragung:
 - Möglichkeit des **Widerspruchs** (§ 42) innerhalb von **3 Monaten** (nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren, anders bei der Gemeinschaftsmarke, bei der die Anmeldung zunächst nur veröffentlicht wird und die Marke erst nach Abweisung des Widerspruchs oder Ablauf der Frist eingetragen wird), zur Form vgl. §§ 26 f. MarkenV, im Widerspruchsverfahren Prüfung der relativen Schutzhindernisse (§ 9)
 - gegen die Widerspruchsentscheidung Möglichkeit der **Beschwerde** zum BPatG (§ 66)
- gegen Beschlüsse des BPatG **Rechtsbeschwerde** zum BGH (§ 83)

4. Andere Rechte

Überblick

- Das Geschmacksmuster setzt Anmeldung und Eintragung voraus. Das DPMA nimmt nur eine Formalprüfung, keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen vor.
- Die **Benutzungsmarke** und die **geschäftlichen Bezeichnungen** entstehen durch Benutzung und ggf. Erlangung von Verkehrsgeltung (s. oben, II.3).
- Das **eingetragene Design** setzt Anmeldung und Eintragung voraus. Das DPMA nimmt nur eine Formalprüfung, keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen vor.
- Das **nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster** entsteht, wenn es der Öffentlichkeit innerhalb der EU zugänglich gemacht wird
- Das **Geschäftsgeheimnis** wird formlos geschützt.

IV. Rechtsinhaber (Überblick)

Als Rechtsinhaber kommen der Schöpfer oder der Investor in Betracht.

- Interessenlage:
 - Dem Kreativen sollen die Früchte seiner Arbeit zugewiesen werden und er soll einen Anreiz für weiteres Schaffen erhalten.
 - Dem Investor (das ist vor allem der Arbeitgeber) sollen die Früchte seiner Investition zugewiesen werden.
- Grundsatz 1: Je stärker das Recht an eine kreative Handlung anknüpft, desto stärker ist die Position des Schöpfers, je stärker der reine Investitionsschutz im Vordergrund steht, desto eher wird das Recht dem Investor zugewiesen.
- Grundsatz 2: Interessenkonflikte zwischen Schöpfer und Investor können dadurch gelöst werden, dass der Schöpfer das Recht erhält und dem Investor eine Lizenz gewähren muss, oder dadurch, dass der Investor das Recht erhält und dem Schöpfer eine Vergütung schuldet.

Modell Markenrecht: reines Investorprinzip

- Im Markenrecht geht es nicht um Kreativität.
- Inhaber können daher natürliche Personen, juristische Personen oder teilrechtsfähige Personengesellschaften sein (§ 7 MarkenG).
- Inhaber ist also regelmäßig das Unternehmen.
- Der „Schöpfer“ der Marke bekommt allenfalls dann eine Vergütung, wenn das vertraglich vereinbart ist.
- Ähnlich im Designrecht: ursprünglicher Inhaber ist zwar der Entwerfer, im Arbeitsverhältnis aber der Arbeitgeber (§ 7 DesignG)

Modell Patentrecht: Investorprinzip mit Arbeitnehmervergütung

- **Erfinderprinzip:** Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger (§ 6 S. 1 PatG)
- Aber **Erstanmelderprinzip:** unter mehreren Erfindern wird das Patent demjenigen erteilt, der zuerst anmeldet (§ 6 S. 3 PatG)
 - Der Zweitanmelder geht leer aus.
 - Nutzt er die Erfindung, so verletzt er das Patent, wenn er sich nicht auf ein Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) berufen kann
- Mit Tätigkeit der Erfindung entsteht das **Erfinderrecht**, Ausprägungen:
 - Recht auf Erteilung des Patents im Fall der (Erst-)Anmeldung (§ 6 S. 1 PatG)
 - Schutz gegen Dritte durch § 7 II PatG (widerrechtliche Entnahme als Widerrufgrund), § 8 PatG (Patentvindikation), darüber hinaus nach umstrittener Rspr. auch durch §§ 812 I (BGH GRUR 2010, 817 – *Steuervorrichtung*), 823 I und 1004 analog BGB
 - Erfinderpersönlichkeitsrecht: Der Erfinder hat das Recht, in der Anmeldung als Erfinder genannt zu werden (§§ 37, 63 PatG)
- Miterfindern steht das Recht gemeinschaftlich zu; es entsteht eine Erfindergemeinschaft: §§ 741 ff. BGB.

- Ausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch das **Gesetz über Arbeitnehmererfindungen** (ArbnErfG, Details in der Vorlesung Patentrecht)
- AN muss Diensterfindungen (§ 4 II PatG) und freie Erfindungen melden
- AG kann Diensterfindungen in Anspruch nehmen, dann geht das Recht auf das Patent auf ihn über und er ist zu Schutzrechtsanmeldung verpflichtet
- Zugleich entsteht ein Anspruch des AN auf Erfindervergütung, die nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales berechnet wird.

Modell Urheberrecht: Schöpferprinzip

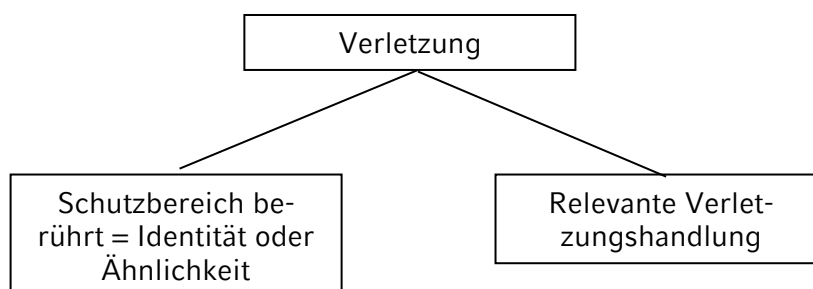
- Urheber ist der Schöpfer des Werks (§ 7 UrhG).
- Miturhebern steht das Recht zur Veröffentlichung und Verwertung zur gesamten Hand zu (§ 8 I, II UrhG).
- Bei üblicher Bezeichnung des Urhebers wird dessen Urheberschaft vermutet (§ 10 UrhG)
- Inhaber des Urheberrechts kann nur eine natürliche Person sein. Der bloße Investor (z.B. der Arbeitgeber oder der Filmproduzent) ist niemals Inhaber des Urheberrechts.
- Das Urheberrecht ist unter Lebenden nicht übertragbar (§ 29 I UrhG).
- Der Investor erhält die nötigen Rechte dadurch, dass ihm der Urheber ein Nutzungsrecht einräumt – regelmäßig ein ausschließliches (§ 31 III UrhG, beachte aber § 31 V UrhG), im Arbeitsverhältnis ist der angestellte Urheber hierzu verpflichtet (§ 43 UrhG).
- Anders als im Patentrecht hat der Urheber aber keinen gesetzlichen Vergütungsanspruch.
- Allerdings Stärkung der Stellung des Urhebers durch § 32 UrhG (Anspruch auf angemessene Beteiligung) und § 32a UrhG (Anspruch auf weitere angemessene Beteiligung).
- Hingegen stehen die verwandten Schutzrechte – abgesehen vom Recht des ausübenden Künstlers – den Investoren zu, vgl. etwa § 87a II UrhG.

V. Schutzbereich und Verletzung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

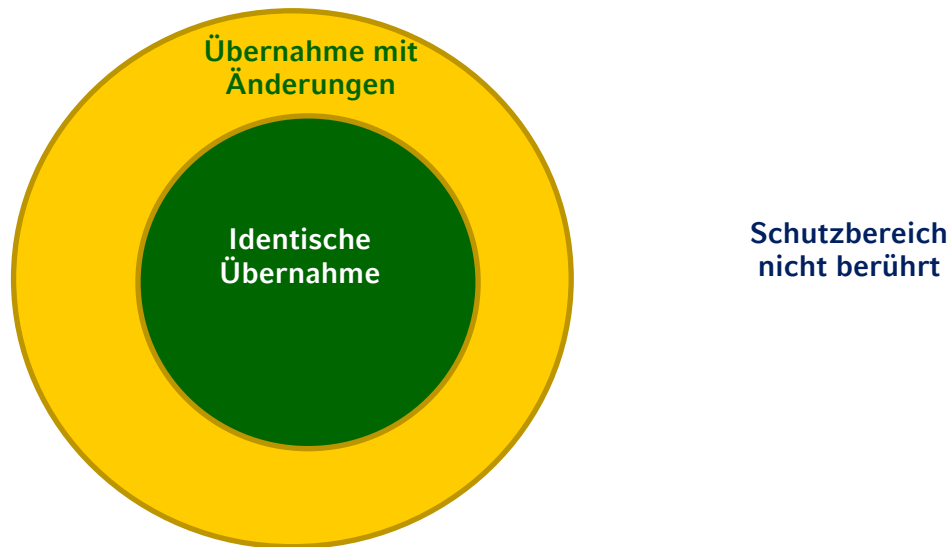
Ausgangspunkte

- Der Schutzbereich des Sacheigentums ist vergleichsweise einfach zu definieren, weil die Sache körperlich abgegrenzt ist und weil Entzug, Beschädigung und Nutzung dem Recht faktisch vorgegebene Handlungen sind. Schwierigkeiten beschränken sich auf Grenzfälle (z.B. BGH GRUR 2011, 323 – *Preußische Schlösser und Gärten*).
- Für das geistige Eigentum liegt hier die zentrale Regelungsaufgabe, denn
 - Immaterialgüter sind nicht vorrechtlich klar abgegrenzt.
 - Immaterialgüter können (jedenfalls grundsätzlich) nicht zerstört werden.
 - wegen der Nicht-Rivalität wird das Immaterialgut seinem Inhaber bei unbefugter Nutzung seinem Inhaber nicht entzogen.
- Das Recht muss daher zwei Punkte regeln (die allerdings teilweise ineinander übergehen):
 - Schutzbereich: Wie weit reicht das Immaterialgut?
 - Verletzungshandlungen: Welche Handlungen sind dem Rechtsinhaber vorbehalten?
Vgl. §§ 9, 10 PatG, 14 III MarkenG, 15 ff. UrhG.



Bestimmung des Schutzbereichs

- Bei Registerrechten ist Registereintrag maßgeblich: Ansprüche bestimmen den Schutzbereich des Patents (§ 14 PatG), bei der Bestimmung der Zeichenähnlichkeit im Markenrecht wird die eingetragene Marke zugrunde gelegt.
- Die identische Übernahme fällt immer in den Schutzbereich: wortsinngemäße Verletzung im Patentrecht, Doppelidentität im Markenrecht, Vervielfältigung im Urheberrecht.
- Bei ähnlicher Übernahme oder Abwandlungen ist eine komplexere Wertung erforderlich: Äquivalenzbereich im Patentrecht, Verwechslungsschutz im Markenrecht, Bearbeitung im Urheberrecht.
- Keine Erstreckung des Schutzes auf Elemente, die bei der Entstehung des Rechts die Voraussetzungen des Entstehungstatbestandes nicht erfüllt hätten: keine Erstreckung des Äquivalenzbereichs auf den freien Stand der Technik im Patentrecht („Formstein-Einwand“), kein Schutz gegen die Verwendung nicht unterscheidungskräftiger Markenbestandteile (§ 23 Nr. 2 MarkenG), kein Schutz gegen die Übernahme der Idee bzw. gemeinfreier Elemente im Urheberrecht.
- Relativität des Schutzbereichs: große Erfindung/großes Werk/starke Marke – starker und breiter Schutz, kleine Erfindung/kleines Werk/schwache Marke – beschränkter Schutz.



Verletzungshandlung

- Anders als beim Sacheigentum kann nicht zwischen Verletzungshandlung und -erfolg unterschieden werden, weil das Immaterialgut weder beschädigt noch entzogen wird.
- Die Rechte des geistigen Eigentums schützen (grundsätzlich) nur gegen unbefugte Nutzung → bestimmte Nutzungshandlungen sind dem Inhaber ausschließlich zugewiesen, daher verletzt jeder das Recht, der sie ohne dessen Zustimmung vornimmt.
- Rechte des geistigen Eigentums bestehen also aus einem Bündel ausschließlicher Handlungsbefugnisse. Sie erfassen nicht automatisch jede Handlung in Bezug auf das Immaterialgut. Beispiel: Das Lesen eines raubkopierten Buchs ist erlaubt, ebenso das private Tragen einer gefälschten Armbanduhr.
- Regelmäßig dem Rechtsinhaber ausschließlich zugewiesen:
 - Herstellung einer neuen Verkörperung des Immaterialguts: Herstellung des Erzeugnisses im Patentrecht, Vervielfältigung im Urheberrecht, Kennzeichnung eines Produkts mit der Marke im Markenrecht
 - Angebot bzw. Inverkehrbringen einer Verkörperung
 - Import
 - Besitz und Benutzung: nur im Patent- und Markenrecht, im Urheberrecht sind Besitz und Werkgenuss frei.
- Unterschied gewerblicher Rechtsschutz – Urheberrecht: gewerbliche Schutzrechte können durch private Handlungen nicht verletzt werden (vgl. § 11 Nr. 1 PatG, § 14 I MarkenG).

Schutz der Persönlichkeit

- Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist zentraler Teil des Urheberrechts (§ 11 UrhG). Wichtigste Ausprägungen: Veröffentlichungsrecht, Recht auf Anerkennung der Urheberschaft, Recht auf Werkintegrität
- Im Patentrecht gibt es einen schwach ausgestalteten Schutz des Erfinderpersönlichkeitsrechts, der sich auf die Erfindernennung beschränkt.

- Kein Persönlichkeitsschutz im Markenrecht, aber möglicherweise Kollision zwischen Marken- und Persönlichkeitsrecht (s. § 13 II Nr. 1, 2 MarkenG) bzw. Zusammenfallen von Marke und persönlichkeitsrechtlich geschütztem Namen.

2. Patentrecht: Schutzbereich und Verletzungshandlungen

Die Ansprüche bestimmen den Schutzbereich.

- Eine Patentverletzung kann nur vorliegen, wenn die angegriffene Handlung in den Schutzbereich des Patents fällt.
- Maßgeblich hierfür sind die Patentansprüche (§ 14 PatG, Art. 69 EPÜ).
- Entscheidend ist nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt der Ansprüche – sie bedürfen der Auslegung.
- Alle Merkmale des Patentanspruchs müssen durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht sein. Wenn der Anspruch fünf Merkmale hat, müssen alle fünf auch bei der angegriffenen Ausführungsform vorliegen. Vergleich zum Urheberrecht: Dort ist die Übernahme eines Werkteils Verletzung, wenn der Teil selbst die Voraussetzungen des § 2 II UrhG erfüllt. Das kann im Patentrecht nicht der Fall sein, weil ein Patent Prüfung und Erteilung voraussetzt und im Beispiel oben für die Merkmale 1-3 allein eben gerade kein Patent erteilt wurde.
- Maßgeblich ist der technische Gesamtzusammenhang aus Sicht des Durchschnittsfachmanns. Dabei ist nicht unbedingt der allgemeine technische Sprachgebrauch entscheidend, Patentschriften „stellen ihr eigenes Lexikon dar“ (BGH GRUR 1999, 909 – *Spannschraube*).
- Beschreibung und Zeichnungen sind heranzuziehen (§ 14, 2 PatG, Art. 69 I 2 EPÜ), gewinnen aber nur im Rahmen der Ansprüche Bedeutung.
- **Bindung des Verletzungsrichters an die Erteilung:** Da Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren getrennt sind, kann der Verletzungsrichter die Klage nicht deswegen abweisen, weil er das Patent für unwirksam hält (aber Möglichkeit der Aussetzung gem. § 148 ZPO, wenn Nichtigkeitsklage erhoben wurde und eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Nichtigkeit spricht). In den meisten anderen Ländern ist eine Nichtigkeitswiderklage möglich, so auch vor dem künftigen Europäischen Patentgericht.

Wortsinngemäße Auslegung und Äquivalenzbereich

- Problem: Einerseits kann der Anmelder nicht jede denkbare Ausführungsform beschreiben, andererseits gebietet die Rechtssicherheit, dass der durch die Ansprüche abgesteckte Bereich eingehalten wird.
- Beispiel (OLG Düsseldorf GRUR Int. 1993, 242 – *Epilady VIII* einerseits, Patents Court (GB) GRUR Int. 1993, 245 - *Epilady IX* andererseits): Verletzt ein Enthaarungsgerät, dessen Funktion auf einer sich drehenden Gummiwalze mit sich öffnenden und schließenden Schlitzen beruht, ein Patent auf ein Enthaarungsgerät, das durch eine sich drehende Spirale einen ähnlichen Effekt erzielt?
- Einfacher Fall: angegriffene Ausführungsform unterfällt dem (im technischen Gesamtzusammenhang ausgelegten) Wortlaut → wortsinngemäße Verletzung

- Schwierigerer Fall: Ausführungsform vom Wortlaut nicht erfasst, aber gleichwirkend → Verletzung im Äquivalenzbereich?
- Die Maßgeblichkeit des Inhalts der Ansprüche bedeutet nicht, dass der Anspruch alle Ausführungsformen der Erfindung nennen muss. Selbst ein sorgfältig formulierter Anspruch kann nicht alle denkbaren und zukünftigen Möglichkeiten erfassen.
- Die Lehre von der Äquivalenz dehnt den Schutzbereich des Patents auf solche Handlungen aus, die vom **Sinn und Zweck der Erfindung** durch **gleichwertige Austauschmittel** Gebrauch machen.
- Prüfungsreihenfolge also **zweistufig: (1) wortsinngemäße Auslegung der Ansprüche, (2) Frage der äquivalenten Benutzung**. Erst wenn der Sinngehalt des Anspruchs ermittelt wurde, kann die Äquivalenz untersucht werden (BGH GRUR 2006, 311 – *Baumscheibenabdeckung*).
- Im Rahmen von (II) sodann dreistufiger Test (BGH GRUR 2002, 515 – *Schneidmesser I*). Eine äquivalente Ausführungsform betrifft Mittel, die
 - (1) die **gleiche oder im wesentlichen gleiche Wirkung** wie die Mittel nach dem Patent haben und die
 - (2) in ihrer Ausgestaltung vom **Fachmann** mit Hilfe seiner Fachkenntnisse **aufgefunden werden können**, und zwar
 - (3) unter Orientierung am Sinngehalt der in den **Patentansprüchen** umschriebenen Erfindung
- Beispiel für (1): Verwendung von Zahnrädern anstelle eines Riemens.
- Schritt (2) erklärt sich selbst.
- Am schwierigsten zu verstehen ist (3): Aufgrund des Wortlauts der Ansprüche nimmt der Fachmann trotz erkannter Gleichwirkung an, dass sich die Ansprüche nicht auf die verwendete Ausführungsform erstrecken.
 - Beispiel 1 (BGH GRUR 2011, 701 – *Okklusionsvorrichtung*, m. krit. Anm. Kühnen; BGH GRUR 2012, 45 – *Diglycidverbindung*): Beschreibung offenbart mehrere Möglichkeiten, von denen nur eine in die Ansprüche aufgenommen wurde – keine äquivalente Verletzung bei Realisierung der anderen Möglichkeit bzw. bei einer Ausführungsvariante, die nicht der beanspruchten Variante, sondern einer der anderen ähnelt.
 - Beispiel 2 (BGH GRUR 1994, 597 – *Zerlegevorrichtung für Baumstämme*): Betrifft das Patent einen Kantenfräser mit Kreissägeblatt und Hackmesserköpfen, so wird der Fachmann ein Feinbearbeitungswerkzeug nicht als von den Ansprüchen umfasst ansehen.
- Sonderproblem: Abweichung bei im Anspruch enthaltenen Zahlenangaben, Rspr: auch Zahlenangaben sind der Auslegung fähig und schließen die Äquivalenz nicht per se aus.
 - Beispiel: BGHZ 150, 149 = GRUR 2002, 515 – *Schneidmesser I*: Bei Angabe eines Winkels von 9–12° kann ein Winkel von 8° 40' in den Äquivalenzbereich fallen (ähnlich die englische *Catnic*-Entscheidung: Bei Angabe "rechtwinklig" kann ein um 8° abweichender Winkel noch das Patent verletzen)
 - Gegenbeispiel: BGH GRUR 2002, 523 – *Custodiol I*: Bei Angabe einer Lösung von 10 +/- 2 mmol fällt eine Lösung von 4 mmol nicht mehr in den Äquivalenzbereich.
- Der Beklagte kann einwenden, die **als äquivalent angegriffene Ausführungsform sei durch SdT nahegelegt** (und wäre daher nicht patentfähig gewesen, wenn der Anmelder ihren Schutz beantragt hätte), Leitentscheidung ist BGH GRUR 1986, 803 – *Formstein*, daher ist der Einwand als „**Formstein-Einwand**“ bekannt. Nicht zulässig sind aber Ein-

wände, die sich direkt gegen die Patentierbarkeit des geschützten Gegenstandes richten, denn das Verletzungsgericht ist an die Erteilung gebunden. Der „Formstein-Einwand“ kann nach hinten losgehen, wenn er dem Kläger Argumente dafür liefert, warum die Abwandlung naheliegend war.

Die Verletzungshandlungen (§§ 9, 10 PatG)

- **Erzeugnisse (§ 9 Nr. 1):** 6 Benutzungsarten, die den Weg des Erzeugnisses von der Herstellung bis zum Endverbraucher erfassen:
 - **Herstellung** = Schaffung eines Erzeugnisses, das sämtliche Merkmale der geschützten Erfindung aufweist
 - **Anbieten**, umfasst bereits die Werbung
 - **Inverkehrbringen** = Entäußerung an einen anderen, Eigentumsübergang nicht erforderlich.
 - **Gebrauchen** zu gewerblichen Zwecken (letzteres ergibt sich aus § 11 Nr. 1)
 - Einfuhr
 - Besitz
 - andere Benutzungsarten nicht erfasst, insb. nicht Vorbereitungshandlungen (s. aber § 10)
- **Verfahren (§ 9 Nr. 2)**
 - Anwendung des Verfahrens
 - Anbieten im Inland, nur bei Wissen um Verbot oder Offensichtlichkeit des Verbots erfasst.
 - Schwäche des Verfahrenspatents: Der Rechtsinhaber muss beweisen, dass gerade das Verfahren genutzt wurde. Das ist oft schwieriger, als den Vertrieb geschützter Erzeugnisse nachzuweisen.
- **Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse (Nr. 3)**
 - Abmilderung dieser Schwäche: geschützt sind auch die unmittelbaren Erzeugnisse patentierter Verfahren.
 - Dazu Beweiserleichterung des § 139 III 1 bei Verfahren zur Herstellung neuer Erzeugnisse: Ein gleiches Erzeugnis gilt bis zum Beweis des Gegenteils als durch das Verfahren hergestellt.
 - Preisfrage: Was bedeutet „unmittelbar“? Dazu näher die Patentrechtsvorlesung.
- **Mittelbare Patentverletzung (§ 10 PatG):** Erweitert den Patentschutz ins Vorfeld und erfasst Gefährdungshandlungen, die ansonsten nur als Teilnahme zu werten wären. § 10 PatG als selbständiger Verletzungstatbestand setzt aber (anders als die Teilnahme) keine rechtswidrige Haupttat voraus. **Voraussetzungen:**
 - **Objektiv:** Angebot und Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen = die geeignet sind, mit einem solchen Element bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH GRUR 2004, 758 – *Flügelradzähler*)
 - an Nichtberechtigte, d.h. alle, die sich nicht auf eine Zustimmung des Patentinhabers oder eine Schranke des Patentrechts berufen können, dabei sind die Schranken des § 11 Nr. 1-3 (insb. die private Nutzung) ausgenommen, § 10 III,
 - zur Benutzung im Inland.

- **Subjektiv:** Dritter weiß oder es ist auf Grund der Umstände offensichtlich, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
- Ausnahme (§ 10 II): allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse, Gegen Ausnahme: Anstiftung zur Patentverletzung durch den Lieferanten.

Aufbauschema für Ansprüche wegen Patentverletzung

Anspruchsgrundlage für Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch: § 139 I / II i.V.m. der Vorschrift, die die Verletzungsform regelt, z.B. §§ 139 I, 9 für Unterlassungsanspruch bei unmittelbarer Patentverletzung

I. Voraussetzungen

1. **Bestehen** des Klagepatents (dabei nur Prüfung der Erteilung und der Erlöschensgründe, i.ü. Bindung des Verletzungsgerichts an den Bestand des Patents)
2. Aktivlegitimation, nur zu problematisieren, wenn Anspruchsteller ≠ Patentinhaber
3. **Eingriff in den Schutzbereich**
 - a) Schutzbereich betroffen = wortsinngemäße Verletzung bzw. Äquivalenz
 - b) Eingriff = Verletzungshandlung (§§ 9, 10), ggf. Prüfung der Passivlegitimation, wenn Anspruchsgegner nicht unmittelbarer Verletzer
4. **Einwendungen**
 - a) Zustimmung des Patentinhabers (z.B. Lizenz)
 - b) Eingreifen von Schranken
5. Besondere Voraussetzungen des jeweiligen Anspruchs
 - a) Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr bei Unterlassung
 - b) Verschulden (§ 276 BGB) beim Schadensersatz

II. Rechtsfolge

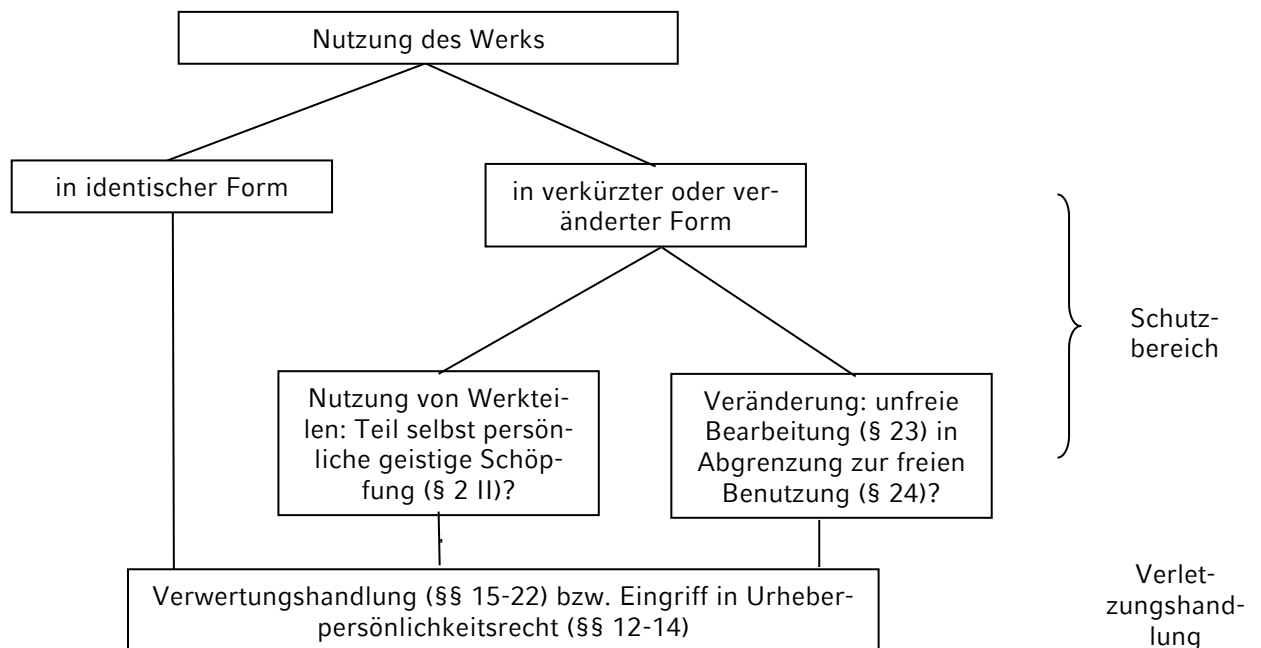
1. Beseitigung
2. Unterlassung
3. Schadensersatz, dabei dreifache Schadensberechnung

3. Urheberrecht: Urheberpersönlichkeitsrecht und Verwertungsrechte

a) Überblick: Schutzbereich und Eingriffshandlungen

Die Bearbeitung zwischen Schutzbereichsbestimmung und Verwertungsrecht

- Im Urheberrecht wird die Trennung zwischen Schutzbereich und Verletzungshandlungen weniger strikt durchgehalten als im Patentrecht, sie lässt sich aber ebenso durchführen.
- Diese Systematik wird etwas dadurch verdunkelt, dass die Nutzung in veränderter Form Gegenstand eines eigenen Rechts ist, des Bearbeitungsrechts (§ 23), das neben den anderen Verwertungsrechten wie Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe steht.
- Allerdings stellt die Bearbeitung in der Regel (Ausnahmen: § 23 II) nur dann einen Eingriff in das Urheberrecht dar, wenn das Werk in bearbeiteter Form veröffentlicht oder verwertet wird. Verwertung bedeutet Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe.
- Systematisch besser wäre es m.E. gewesen, wenn das Gesetz die Abgrenzung zwischen identischer Nutzung, Bearbeitung und freier Benutzung vor die Klammer gezogen und vor §§ 12 ff. geregelt hätte.



Prüfungsschritte

- Wird das Werk in unveränderter Weise verwertet (z.B. Kopie eines Buchs, Upload eines Films im Internet)? → Schutzbereich ohne weiteres berührt, Prüfung der in §§ 12-14, 15-22 dem Urheber ausschließlich zugewiesenen Handlungen. Vornahme dieser Handlung ohne Zustimmung = Verletzung (vorbehaltlich von Schranken)
- Wird das Werk nur teilweise verwertet (z.B. Übernahme eines Melodieteils aus einem Musikstück) → Stellt der übernommene Teil für sich eine persönliche geistige Schöpfung dar (§ 2 II)? → Wenn ja, dann Schutzbereich eröffnet und weiter mit §§ 12-14, 15-22.

- Wurde das Werk verändert (z.B. Cover-Version eines Songs, Zusammenfassung eines Textes)? → Handelt es sich um eine unfreie Bearbeitung (§ 23) oder um eine freie Benutzung (§ 24)? → Wenn unfreie Bearbeitung, dann Prüfung der in §§ 15-22 genannten Handlungen oder eines Eingriffs in das Urheberpersönlichkeitsrecht
- Klausurtyp: Wird das Werk in identischer Form genutzt, dann spielt der folgende Teil b keine Rolle. Wird das Werk aber verändert, dann sollte § 23 vor den §§ 12-14, 15-22 geprüft werden. Liegt nämlich nicht einmal eine Bearbeitung, sondern eine freie Benutzung (§ 24) vor, so scheidet eine Urheberrechtsverletzung gleich aus.

b) Die Nutzung von Werkteilen und die Nutzung des Werks in veränderter Form

Grundlagen

- Geschützt ist das Werk. Schutzvoraussetzungen und Verletzung hängen daher untrennbar zusammen: Elemente, die den Schutz begründen, dürfen von Unbefugten nicht übernommen werden, gemeinfreie Elemente begründen nicht den Schutz und dürfen frei verwendet werden.
- **Unbewusste Entlehnung:** abhängige Nachschöpfung, die aber weder ein Plagiat (da unbewusst) noch eine Bearbeitung darstellt. Ohne Zustimmung des Urhebers ist die unbewusste Entlehnung Urheberrechtsverletzung. In der Praxis oft streitig, ob unbewusste Entlehnung oder freie Benutzung.
- **Doppelschöpfung:** keine Urheberrechtsverletzung, praktisch aber häufig ein Vorwand. Bei weitgehender Übereinstimmung beider Werke spricht daher ein Anscheinsbeweis für die Urheberrechtsverletzung.

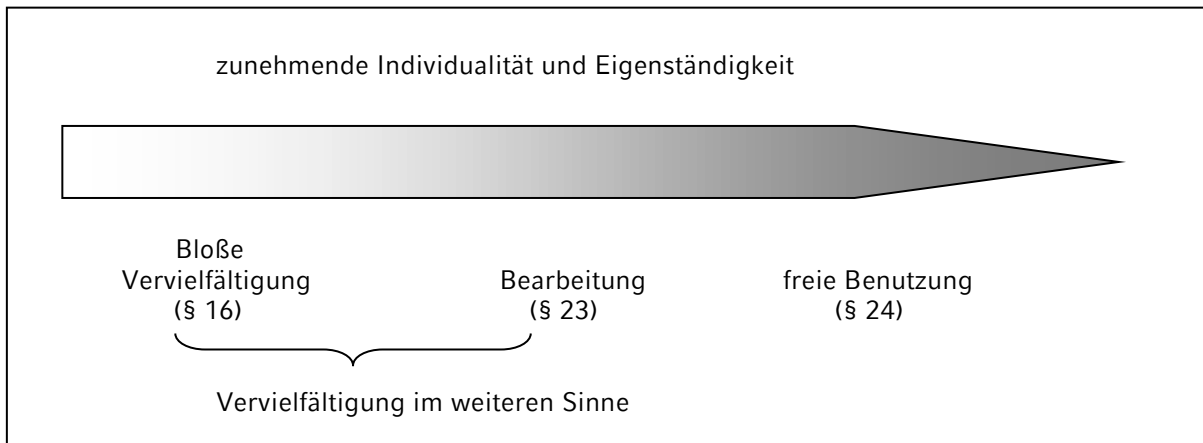
Die Nutzung von Werkteilen

- Werkteile sind geschützt, sofern der entlehnte Teil für sich genommen als persönliche geistige Schöpfung anzusehen ist.
- Beispiel 1: EUGH Rs. 5/08, GRUR 2009, 1041, Rn. 37 – *Infopaq/DDF*: Auch bei Folge von 11 Wörtern ist urheberrechtlicher Schutz nicht ausgeschlossen, die Beurteilung obliegt aber den Gerichten der Mitgliedstaaten. Nach deutschem Recht ist die Folge von 11 Wörtern eines normalen Zeitungsartikels regelmäßig nicht geschützt.
- Beispiel 2: Übernahme von Melodiepassagen als Musikplagiat? Ja, wenn der übernommene Teil selbst schon schöpferisch ist, nein, wenn es sich nur um einzelne Töne, kurze Tonfolgen oder übliche Gestaltungselemente (z.B. Teile einer Tonleiter) handelt

Die Bearbeitung (§ 23 UrhG)

- Wird das Werk nur kopiert oder unwesentlich verändert (z.B. verkleinert), so handelt es sich um eine Vervielfältigung (§ 16). Probleme des Schutzbereichs stellen sich nicht.
- Wird das Werk aber verändert, so besteht das allgemeine immaterialgüterrechtliche Problem: Handelt es sich noch um eine Verwertung des geschützten Werks oder um eine freie Gestaltung, die nicht mehr vom Urheberrecht erfasst wird.

- Systematisch löst das deutsche Urheberrecht diese Frage, indem es zwischen der (unfrei- en) Bearbeitung (§ 23) und der freien, also nicht mehr dem Urheberrecht unterliegenden Benutzung abgrenzt (§ 24).



- Bearbeitungsrecht = Recht, das Werk in bearbeiteter oder umgestalteter Form zu verwenden oder zu veröffentlichen
- **Bearbeitung** = eigenschöpferische Umgestaltung: lässt eigenes Bearbeiterurheberrecht entstehen (§ 3), Verwertung des bearbeiteten Werks bedarf aber der Zustimmung des Urhebers. Es gilt die allgemeine Voraussetzung der persönlichen geistigen Schöpfung (§§ 3, 1; 2 II).
- **Sonstige Umgestaltung:** Auslegung str., nach h.M. schöpferische Umgestaltung, die nicht dem Werk dient und es nicht an eine neue Nutzung anpassen soll, nach a.A. jede Substanzveränderung, die nicht die Voraussetzungen des § 2 II UrhG erfüllt.
- Das Bearbeiterurheberrecht (§ 3 UrhG) entsteht unabhängig davon, ob der Urheber des Originals seine nach § 23 erforderliche Zustimmung erteilt hat. Wenn nicht, so ist der Bearbeiter zwar urheberrechtlich geschützt, er darf seine Bearbeitung aber nicht verwerten.
- **Verwertung** = Nutzung gem. §§ 15-22; **Veröffentlichung** greift darüber hinaus nur ein, wenn das Werk noch nicht (gem. § 12) veröffentlicht wurde (str.)
- **Ausnahmsweise** bedarf in den in § 23, 2 genannten Fällen (Verfilmung, Ausführung von Plänen von Werken der bildenden Künste, Nachbau eines Werks der Baukunst, Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerks) bereits die **Herstellung** der Bearbeitung oder Umgestaltung der Zustimmung, ebenso § 69c Nr. 2 für Computerprogramme
- Die Bearbeitung grenzt an die reine Vervielfältigung, bei der es an einer persönlichen geistigen Schöpfung des Kopierers fehlt, und die freie Benutzung (§ 24), bei der die Individualität des benutzten Werkes zurücktritt. Allerdings sieht der BGH die Bearbeitung als Unterfall der Vervielfältigung an (BGH GRUR 2014, 65 – *Beuys-Aktion*).

Die Abgrenzung zur freien Benutzung (§ 24)

- Wird ein fremdes Werk nur als Anregung benutzt und verblasst dessen Individualität gegenüber dem neuen Werk (freie Benutzung), so darf es ohne Zustimmung des Urhebers des Originals benutzt werden.

- Sinn: Nicht geschützte Elemente sind Gemeingut (etwa im Übungsfall die wissenschaftliche Theorie) und müssen daher frei benutzbar bleiben.
- Eine freie Benutzung liegt in zwei Fällen vor:
 - **äußerer Abstand:** die eigenpersönlichen Züge des älteren Werks **verblässen** im neuen Werk, so dass das ältere Werk nur noch als Anregung zu einer neuen Werkschöpfung erscheint, Beispiel: eigenes Gemälde im Stil von Kandinski
 - **innerer Abstand:** das neue Werk distanziert sich vom alten Werk, beispielsweise im Fall der Parodie oder der Nutzung äußerer Elemente einer literarischen Figur (guter Überblick bei BGH GRUR 2014, 258 – Pippi-Langstrumpf-Kostüm I)
- Die Rechtsfigur der freien Benutzung ist aber möglicherweise nicht mit dem Unionsrecht vereinbar (so soeben Generalanwalt Szpunar, Schlussanträge im Fall *Metall auf Metall*, Rs. C-476/17, *Pelham/Hütter*), weil sie zwei verschiedene Aspekte verquickt:
 - Beim äußeren Abstand geht es um die Bestimmung des Schutzbereichs, ähnlich wie bei der Angrenzung des Äquivalenzbereichs im Patentrecht oder des Ähnlichkeitsbereichs im Markenrecht. Dafür braucht man eigentlich keine eigene Vorschrift, es handelt sich um eine Selbstverständlichkeit.
 - Beim inneren Abstand geht es, bei Licht betrachtet, um eine Schranke des Urheberrechts, besonders bei der Parodie (für die es in ausländischen Rechtsordnungen eine Schranke gibt). Die zulässigen Schranken gibt aber im Unionsrecht Art. 5 der Info-SocRL abschließend vor, für weitere Schranken ist kein Raum.
 - Die folgenden Überlegungen betreffen den äußeren Abstand, also die auch nach Unionsrecht vorzunehmende Schutzbereichsbestimmung, sie gelten daher auf jeden Fall.
- Die Abgrenzung fällt nicht immer leicht. Leitlinie ist, dass nur das Werk selbst als persönliche geistige Schöpfung geschützt ist.
- Grundsatz der Relativität des Schutzbereichs: Wechselwirkung zwischen Grad der Individualität und Schutzzumfang (allgemein-immaterialgüterrechtlicher Grundsatz der Relativität des Schutzbereichs): Bei geringer Individualität schließen schon geringe Abweichungen die Urheberrechtsverletzung aus.
- Das Urheberrecht schützt **nur die Ausdrucksform, nicht die Idee**. Ideen, Theorien und Informationen begründen daher auch dann nicht den Schutz, wenn sie bahnbrechend sind. Ihre Übernahme ist eine freie Benutzung. Fallgruppen:
 - **Wissenschaftliche Informationen und Theorien sind frei**, geschützt ist nur ihr Ausdruck, Beispiel, BGH GRUR 1981, 352 – Staatsexamensarbeit
 - **Technische Gestaltungsprinzipien sind frei**, der konkrete Plan ist aber geschützt, Beispiel, BGHZ 73, 288 – *Flughafenpläne*
 - **Nachrichten, Informationen und Theorien sind frei** und dürfen daher zu einem Roman verarbeitet werden, Beispiel: LG München I ZUM 2008, 709 – *Tannöd*
 - Literarische Genres (z.B. der Detektivroman) sind frei, aber die **Gestaltung konkreter literarischer Figuren und der Fabel eines Romans** sind geschützt. Beispiel: BGH GRUR 1999, 984 – *Laras Tochter*, Gegenbeispiel: BGH GRUR 2014, 258 – Pippi Langstrumpf-Kostüm I, s. auch BGH GRUR 2016, 725 – *Pippi-Langstrumpf-Kostüm II* zur Frage, ob ergänzend § 4 Nr. 3 UWG eingreifen kann
 - **Zusammenfassungen (Abstracts) von Texten sind erlaubt**, wenn nicht zugleich besonders prägnante Formulierungen des Volltextes übernommen werden, Beispiel: BGH GRUR 2011, 134 – *Perlentaucher*

- Die **Spielidee und -regel ist frei**, geschützt ist aber die grafische Gestaltung des Spielplans, bei Lernspielen Schutz des Zusammenwirkens von Grafik und Lerninhalt (BGH GRUR 2011, 803 – *Lernspiele*).
- Geschützt sind nur die Elemente des Werks, die persönliche geistige Schöpfungen darstellen. Beispiel, BGH GRUR 1991, 531 – *Brown Girl I*: Das Lied „Brown Girl in the Ring“ beruht auf einem Volkslied. Die durch das Volkslied vorgegebenen Teile können frei übernommen werden.
- Ausschluss für die Übernahme von Melodien (§ 24 II, „starrer Melodienschutz“), daher sind etwa Cover- oder Remix-Versionen regelmäßig Bearbeitungen.
- Rechtspolitische Diskussion darüber, ob kreative Veränderungen durch Nutzer „user-generated content“ im Licht der Kunstfreiheit (Art. 5 III GG) in stärkerem Maße freigestellt werden sollte, z.B. durch eine (ggf. vergütungspflichtige) Schranke. Beispiel (allerdings zum verwandten Schutzrecht des Tonträgerherstellers): der Fall „Metall auf Metall“ (BVerfG GRUR 2016, 690, *Ohly*, GRUR 2017, 964)

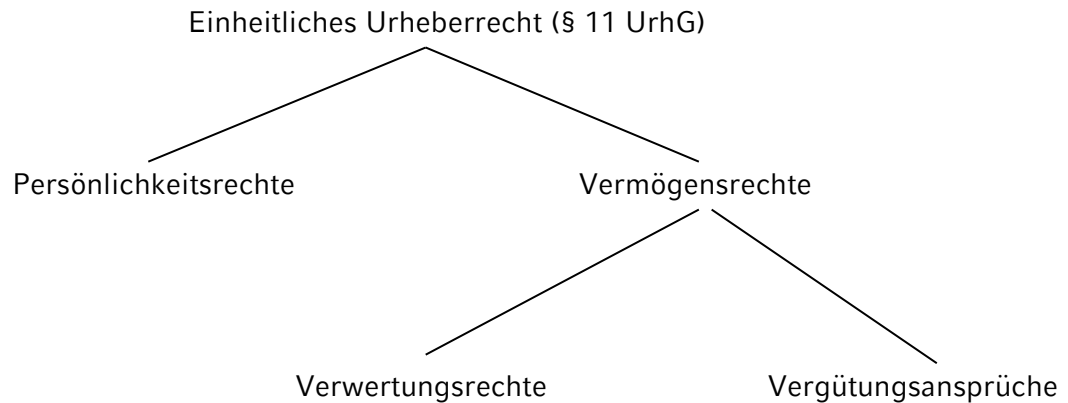
Die Parodie

- Viele ausländische Rechtsordnungen und Art. 5 III lit. f InfoSocRL (dazu s. EUGH C-201/13, GRUR 2014, 972 – Deckmyn) sehen eine besondere Schranke für Parodien vor. Das ist sinnvoll, denn der Parodist nutzt das Werk in deutlich erkennbarer Form, kann sich dafür aber auf die Meinungs- und Kunstfreiheit berufen
- Lösung im deutschen Recht über die freie Benutzung: wenn die Parodie einen hinreichenden inneren Abstand wahrt, fällt sie unter § 24 (BGH GRUR 2003, 956 – *Gies-Adler*).
- Aber § 24 ist insofern richtlinienkonform auszulegen (BGH GRUR 2016, 1157 – auf fett getrimmt). Voraussetzungen: (1) Erinnerung an ein bestehendes Werk, (2) aber wahrnehmbare Unterschiede, (3) Ausdruck von Humor oder eine Verspottung darzustellen, (4) Interessenabwägung zwischen Urheberrechtsschutz und Meinungsfreiheit.

c) Persönlichkeits- und Verwertungsrechte

Allgemeines

- Das UrhG definiert nicht Verletzungshandlungen, sondern Rechte des Urhebers. Wer in das Recht unbefugt eingreift, verletzt das Urheberrecht.
- Wird das Werk in veränderter Form genutzt, so liegt ein Eingriff in das Bearbeitungsrecht (§ 23) nur vor, wenn das Werk veröffentlicht oder verwertet wird, wenn also die in §§ 15-22 umschriebenen Handlungen vorliegen. Daneben kann die Verwertung einer Bearbeitung auch das Urheberpersönlichkeitsrecht verletzen.
- Das deutsche Urheberrecht beruht auf einem monistischen Ansatz: Persönlichkeits- und Vermögensrechte des Urhebers bilden ein einheitliches Recht (§ 11 UrhG). Bild *Eugen Ulmers*: Das Urheberrecht ist wie ein Baum, dessen Wurzeln ihre Nahrung aus persönlichkeits- und vermögensrechtlichem Boden ziehen, der einen einheitlichen Stamm aufweist und dessen Äste sich teils eher aus der einen, teils eher aus der anderen Wurzel speisen. Anders der dualistische Ansatz, der z.B. in Frankreich gilt.
- Dem Urheber stehen Persönlichkeitsrechte, Verwertungsrechte und Vergütungsansprüche zu.



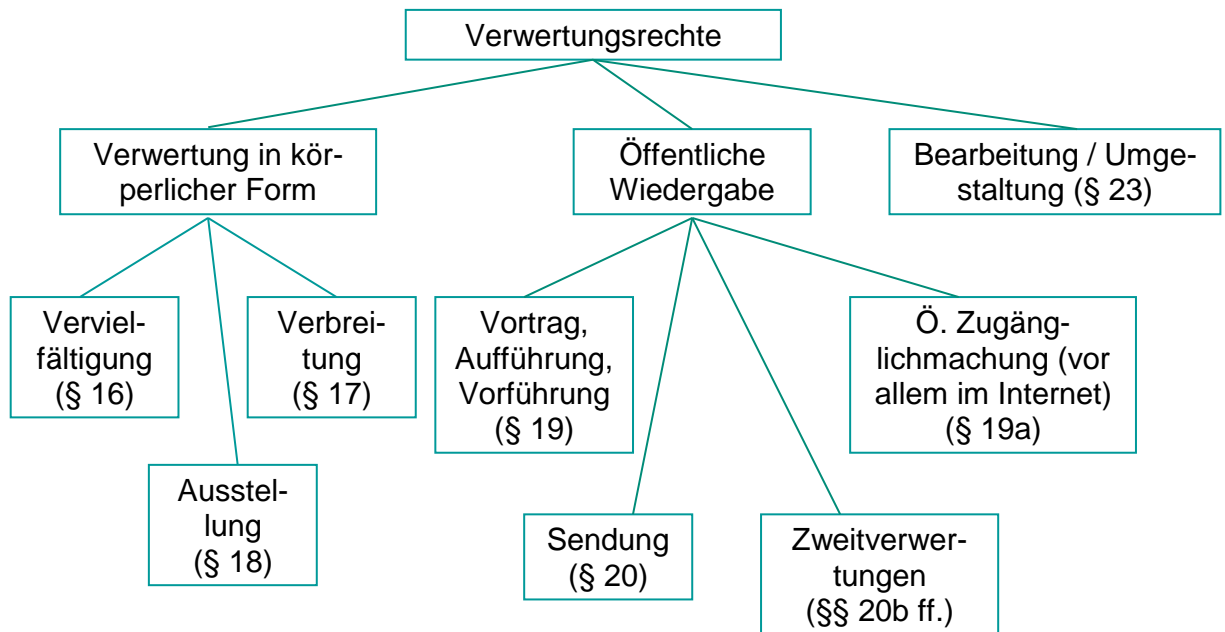
Das Urheberpersönlichkeitsrecht

- Das Urheberrecht (UPR) schützt den Urheber nicht nur in seinen vermögensrechtlichen Interessen, sondern auch in seiner persönlichen Beziehung zum Werk.
- Das UPR ist eine spezielle Ausformung des Persönlichkeitsrechts („besonderes Persönlichkeitsrecht“).
 - Wegen des UPR ist das Urheberrecht unter Lebenden unübertragbar (§ 29 I UrhG)
 - Es ist umstritten, in welchem Maße der Urheber in Eingriffe einwilligen kann. Früher h.M.: Der Kern des UPR ist der Disposition entzogen, heute h.M.: in genau definierte und dem Urheber bekannte Eingriffe kann er einwilligen. Beispiel: OLG München GRUR 1986, 460 – *Die unendliche Geschichte*.
 - Als Spezialregelung geht das UPR dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht vor, allerdings kann dem aPR eine Auffangfunktion zukommen, Beispiele: Zuschreibung fremder Werke, Schutz persönlicher (urheberrechtlich nicht geschützter) Briefe.
- Zugleich ist das UPR **Teil des einheitlichen Urheberrechts**.
 - Das UPR betrifft nur die **Beziehung des Urhebers zu seinem Werk** (vgl. BGHZ 107, 384 – *Emil Nolde*: Schutz gegen Zuschreibung fremder Bilder über aPR)
 - Da das UPR Teil des einheitlichen Urheberrechts ist, beträgt seine Schutzdauer 70 Jahre post mortem auctoris (kein „ewiges UPR“ im deutschen Recht), die Schutzdauer des postmortalen Persönlichkeitsschutzes lässt sich nicht eindeutig bestimmen (vgl. auch hierzu BGHZ 107, 384 – *Emil Nolde*).
- Wichtigste Ausprägungen (Details in der Vorlesung zum Urheberrecht)
 - **Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG)**: Der Urheber kann darüber entscheiden, wann das Werk veröffentlicht wird. Das gilt selbst dann, wenn er einen Verwertungsvertrag geschlossen hat. Nach einmaliger Ausübung erlischt das Veröffentlichungsrecht
 - Recht auf **Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG)**: Der Urheber hat ein Recht darauf, als Urheber anerkannt zu werden und kann verlangen, dass sein Werk (in den Grenzen des Üblichen) mit einer Urheberbezeichnung versehen wird (oder das es gerade anonym oder pseudonym erscheint)
 - Recht auf **Werkintegrität (§ 14 UrhG)**: Der Urheber kann Entstellungen und anderen Beeinträchtigungen des Werks entgegenreten. Nach h.M. dreistufige Prüfung: (1) Entstellung oder sonstige Beeinträchtigung = jede Werkveränderung, (2) Eignung zur Interessengefährdung, fehlt, wenn der Urheber dem konkreten Projekt zugestimmt hat, (3) umfassende Interessenabwägung. M.E. ist Stufe 2 entbehrlich, da die Zustimmung des Urhebers bei jedem Recht zu untersuchen ist und da unter § 14 UrhG der Wirksamkeit

der Zustimmung gerade Grenzen gesetzt sind. Beispiel: LG Berlin, NZBau 2007, 324 – *Hauptbahnhof Berlin*

Verwertungsrechte 1: Grundlagen

- Dem Urheber ist die Verwertung seines Werkes umfassend zugewiesen (§ 15).
- § 15 differenziert zwischen der körperlichen Verwertung (§§ 15 I, 16-18, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung) und der unkörperlichen Verwertung (§§ 15 II, 19-22, insbesondere Aufführung, Vorführung, Sendung). Außerdem behält § 23 dem Urheber das Bearbeitungsrecht vor (s.o.).
- Die wesentlichen Verwertungsrechte (§§ 16, 17, 19a, 20) sind in Art. 2-4 der **Richtlinie Urheberrecht in der Informationsgesellschaft (2001)** vorgesehen.
 - Die Richtlinie regelt drei Rechte: Vervielfältigung (Art. 2), öffentliche Wiedergabe (Art. 3, allerdings beschränkt auf die Wiedergabe gegenüber Abwesenden), Verbreitung (Art. 4)
 - Gebot der richtlinienkonformen Auslegung. Die Art. 2-4 der Richtlinie sind weit gefasst und bieten daher wenig Anhaltspunkte, zu beachten ist aber die (z.Zt. rapide anwachsende) Rechtsprechung des EUGH.
 - Die RL erstreckt die Verwertungsrechte teilweise auf verwandte Schutzrechte, die allerdings teilweise auch in anderen Richtlinien geregelt sind. Mit kleineren Ausnahmen gelten sämtliche Grundsätze auch für die Rechte der Tonträgerhersteller, Filmhersteller und Sendeunternehmen.
 - Merke: Auch wenn in der Vorlesung das Urheberrecht im Vordergrund steht, haben die meisten Inhaber verwandter Schutzrechte ähnliche Verwertungsrechte.
- Für **Computerprogramme** ist § 69c lex specialis (Grundlage hier: EG-SoftwareRL), doch gelten für die Auslegung der dort verwendeten Begriffe die zu §§ 15 ff. entwickelten Grundsätze.
- **Offenheit des verwertungsrechtlichen Systems:** Nach der Generalklausel des § 15 („das Recht umfasst *insbesondere*“) sind auch unbenannte Verwertungsformen dem Urheber zugewiesen. Dagegen gewährten ältere (und einige ausländische) Gesetze nur einzelne Verwertungsbefugnisse – problematisch bei neuen Verwertungsarten. Sind Verwertungsarten bei den benannten Verwertungsarten nicht explizit enthalten, lassen sie sich entweder einer der anderen Verwertungsarten zuordnen z.B. die Verfilmung (sie ist Vervielfältigung oder Bearbeitung) oder sie fallen als unbenannter Fall unter die Generalklausel, Beispiel zum früheren Recht: Online-Nutzungen die weder als Vervielfältigung oder Verbreitung noch als Sendung angesehen werden können (inzwischen § 19a).
- Unterschied zum gewerblichen Rechtsschutz: Die §§ 15 ff. umfassen nicht nur die Verwertung im geschäftlichen Verkehr. Allerdings setzen die meisten Verwertungsbefugnisse (anders aber das Vervielfältigungsrecht, § 16) eine öffentliche Verwertung voraus.



Verwertungsrechte 1: Die Verwertung in körperlicher Form (Details in der Vorlesung „Urheberrecht“)

- §§ 15 I, 16-18 regeln die Verwertung in körperlicher Form, also die Verwertung, bei der das Werk in einer Sache (z.B. Buch, Datenträger) verkörpert wird oder ist.
- **Vervielfältigungsrecht (§§ 16, 69c Nr. 1 UrhG)**
 - = ausschließliche Befugnis, **Vervielfältigungsstücke** herzustellen.
 - Keine Beschränkung auf kommerzielle Vervielfältigung, auch die Privatkopie ist erfasst (aber evtl. durch die Schranke des § 53 gedeckt).
 - Vervielfältigungsstück ist **jede körperliche Festlegung des Werks**, z.B. Buch, Fotokopie, Fotografie, Notenblatt, Musik- und Videocassette, daneben auch **jede digitale Kopie**, z.B. auf CD, DVD, USB-Stick oder auf der Festplatte eines Computers
 - Auch die vorübergehende Vervielfältigung ist erfasst, z.B. die Speicherung im Arbeitsspeicher beim Browsen im Internet, dazu gibt es aber mit § 44a eine spezielle Schranke
- **Verbreitungsrecht (§§ 17, 69c Nr. 2 UrhG)**
 - = Recht, **das Original oder Vervielfältigungsstücke öffentlich anzubieten oder in Verkehr zu bringen**.
 - Sinn des Verbreitungsrechts neben dem Vervielfältigungsrecht: Erfassung der Verbreitung bei Vervielfältigung im Ausland, Steuerung der Verwendung von (rechtmäßig hergestellten) Vervielfältigungsstücken.
 - Vorsicht: § 17 ist ein Fall der Verwertung in körperlicher Form, setzt also das Anbieten oder Inverkehrbringen körperlicher Werkexemplare (z.B. Buch, DVD) voraus. Ein Upload im Internet oder eine Sendung würde man zwar landläufig als „Verbreitung“ bezeichnen, sie unterfallen aber nicht dem Verbreitungsbegriff des § 17 (anders vielleicht bei Computerprogrammen im Fall der digitalen Erschöpfung, näher dazu unten, VI, bei den Schranken)
 - **Inverkehrbringen** = Übereignung an Dritte (EUGH GRUR 2008, 604 – *Peek & Cloppenburg/Cassina*)

- **Angebot** = jede Werbung zum Erwerb, auch Werbung im Inland zum Erwerb bei ausländischem Händler + Lieferung durch Spediteur (EUGH Rs. C-5/11, GRUR 2012, 817 – *Donner*)
- Beides muss öffentlich geschehen, Privatverkauf ohne öffentliche Werbung nicht erfasst.
- Das Verbreitungsrecht unterliegt als einziges Verwertungsrecht der Erschöpfung (dazu näher unten bei den Schranken der Rechte), das gilt auch bei Online-Übermittlung eines Datensatzes (s. EUGH a.a.O. – *Oracle*).
- **Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG)**: erfasst nur bisher unveröffentlichte Werke und ist daher nur von geringer Bedeutung.

Verwertungsrechte 2: Die öffentliche Wiedergabe (Details in der Vorlesung „Urheberrecht“)

- §§ 15 II, 19-22 regeln die Verwertung in unkörperlicher Form (also ohne Herstellung oder Verbreitung eines Werkstücks), das Gesetz bezeichnet sie als „öffentliche Wiedergabe“
- Was heißt „**öffentlich**“? Legaldefinition in § 15 III, die aber inzwischen im Anwendungsbereich der InfoSocRL durch die Rechtsprechung des EUGH überlagert wird.
 - Gem. § 15 III ist Öffentlichkeit eine Mehrzahl von Personen, es sei denn, der Kreis sei bestimmt abgegrenzt und die Teilnehmer miteinander oder dem Veranstalter persönlich verbunden.
 - Beispiele zur Abgrenzung: eine „Beachparty im Bullenstall“ für Freunde und Bekannte, für die allgemein mit Handzetteln geworben und für die ein Eintrittsgeld verlangt wird, ist öffentlich (LG Oldenburg, GRUR-RR 2006, 177), eine türkische Hochzeit ist nicht öffentlich, auch wenn 600 Gäste eingeladen sind (AG Bochum GRUR-RR 2009, 166)
 - Etwas anders der EUGH, der nicht auf die persönliche Verbundenheit fragt, sondern Öffentlichkeit annimmt, wenn sich die Wiedergabe an eine „recht große“ Zahl von Personen richtet, deren Kreis nicht abgegrenzt ist. § 15 III ist insoweit richtlinienkonform auszulegen. Grenzfall: Weiterleitung eines Fernsehsignals an eine Wohnanlage mit 343 Einheiten hält der BGH für nicht öffentlich, weil der Personenkreis abgegrenzt ist (BGH GRUR 2016, 71 – *Ramses*).
- Die InfoSocRL regelt das Recht der öffentlichen Wiedergabe in Art. 3, dessen Auslegung durch den EUGH das deutsche Recht zunehmend überlagert (näher hierzu die Urheberrechts-Vorlesung).
 - Art. 3 InfoSocRL unterscheidet nicht zwischen den einzelnen Formen der öffentlichen Wiedergabe, deshalb differenziert der EUGH nicht zwischen den Fällen der §§ 19a ff.
 - Die RL erfasst nur die öffentliche Wiedergabe gegenüber Abwesenden, die Wiedergabe gegenüber einem anwesenden Publikum (Konzert, Theater Kino) kann das deutsche Recht selbständig regeln (s. § 19). Allerdings gibt es keinen Grund dafür, unter § 19 andere Kriterien anzuwenden als unter §§ 19a ff.
 - Zwei Prüfungsschritte nach EUGH (z.B. übersichtlich dargestellt in EUGH, C-466/12, GRUR 2014, 3601, 56 – *Svensson*):
 - (1) Wiedergabe = Werk wird einer Öffentlichkeit in der Weise zugänglich gemacht wird, dass deren Mitglieder dazu Zugang haben,
 - (2) öffentlich
 - (a) unbestimmte und ziemlich große Zahl von Adressaten

(b) Erreichen eines neuen Publikums (das der Rechtsinhaber nicht hatte erfassen wollen) oder neues technisches Verfahren

- **Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG):** „klassische“ Formen der öffentlichen Wiedergabe, Vortrag von Sprachwerken, Aufführung von Musikwerken, Vorführung von Filmwerken, jeweils an einen präsenten Kreis von Mitgliedern der Öffentlichkeit.
- **Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§§ 19a, 69c Nr. 4)**
 - = Recht, das Werk durch elektronische Mittel so zugänglich zu machen, dass es zu beliebiger Zeit abrufbar ist.
 - erfasst **Online-Nutzungen geschützter Werke.**
 - § 19a ist neben § 16 mittlerweile das vielleicht wichtigste Verwertungsrecht, es erfasst jeden Upload einer Datei im Internet, wenn die Datei zum Abruf allgemein zugänglich ist.
 - Beispiel (EUGH, Rs. C-161/17, GRUR 2018, 911 – *Nordrhein-Westfalen/Renckhoff [Córdoba]*, dazu Ohly, GRUR 2018, 966): Schülerin kopiert geschütztes Foto aus dem Internet, bindet es in Powerpoint-Präsentation ein und lädt die Präsentation auf der Schulwebsite ohne Passwortschutz hoch. (1) Wiedergabe (+), weil das Foto der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird, (2) Öffentlichkeit (+), weil (a) jeder zugreifen kann und (b) der Fotograf die Bereitstellung auf dieser Website nicht genehmigen wollte, so dass ein „neues Publikum“ erreicht wird. Weitere Beispiele: Upload einer Musikdatei im Rahmen des Filesharing, Bereitstellung eines Films zum Streaming
- **Sonderfall Linking und Framing**
 - Fällt nach BGH nicht unter § 19a, weil der Linksetzer selbst die Datei weder bereitstellt noch kontrolliert
 - Aber es kann ein unbenannter Fall des § 15 II vorliegen, dazu gibt es mittlerweile drei Leitentscheidungen des EUGH
 - Das bloße Setzen eines Links auf eine legal bereitgestellte Datei greift noch nicht in das Urheberrecht ein, sofern mit dem Link nicht eine technische Schutzmaßnahme umgangen wird (EUGH, C-466/12, GRUR 2014, 3601, 56 – *Svensson*: zwar Wiedergabe, aber keine neue Öffentlichkeit).
 - Das soll nach einem sehr knappen und zweifelhaften Beschluss des EUGH auch für das Framing bzw. Embedding gelten, obwohl sich dort der Nutzer möglicherweise eine Lizenz erspart (EUGH, C-348/13, GRUR-Prax 2014, 506 – *BestWater*, ausführlicher die Vorlage des BGH: BGH GRUR 2013, 818 – *Die Realität*, dort auch guter Überblick zur Rspr. des EUGH)
 - Problem: Wie beim Linking auf eine ohne Zustimmung des Urhebers ins Internet gesetzte Datei? Dazu der EUGH in mehr oder weniger freier Rechtsschöpfung (C-160/15, GRUR 2016, 1152 – *GS Media* m. Anm. Ohly): Wenn der Link ohne Gewinnerzielungsabsicht gesetzt wird, dann haftet der Linksetzer nur, wenn er die Rechtswidrigkeit kannte oder kennen musste. Bei Gewinnerzielungsabsicht wird die Kenntnis vermutet, die Vermutung kann aber widerlegt werden, wenn der Linksetzende die erforderlichen Schritte zur Überprüfung ergriffen hat
 - Zumindest bei Kenntnis der Rechtswidrigkeit haften nach diesen Grundsätzen auch die Betreiber der Plattform The Pirate Bay (EUGH GRUR 2017, 790 – *Stichting Brein/Ziggo*) und der Anbieter eines Multimediageräts mit aufgespielten Links zu illegalen Websites (EUGH GRUR 2017, 610 – *Stichting Brein/Wullems*)

- Die Rechtsprechung ist kompliziert und nicht widerspruchsfrei, weil sie zwei Aspekte vermengt: (1) Was ist eine öffentliche Wiedergabe? (2) Wie haften Internet-Intermediäre wie Linksetzer, Plattformen (YouTube) oder Sharehoster, dazu soeben die Vorlage des BGH an den EUGH in GRUR 2018, 1132 – *YouTube* und die Überlegungen von Kommission, Rat und Parlament zu Art. 13 der geplanten Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt.
- **Senderecht (§ 20 UrhG)**
 - = Recht, das Werk durch technische Mittel wie Funk, Satellit, Kabel o.ä. der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
 - Urheberrechtlich erlaubnispflichtig ist die Sendung, nicht der Empfang.
 - Eine vorherige Fixierung der Sendung ist nicht erforderlich, geschieht sie (wie bei Live-Sendungen üblich), so ist diese Fixierung dem Sendeberechtigten gem. § 55 erlaubt.
 - Die **Weiterleitung von Sendungen** ist ebenfalls zustimmungspflichtig,
- **Zweitverwertungsrechte (§§ 20b, 21, 22):** Kabelweitersendung, Wiedergabe durch Bild- und Tonträger, Wiedergabe von Funksendungen bzw. von Internet-Materialien durch technische Einrichtungen

Aufbauschema für Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung

Anspruchsgrundlage für Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch: § 97 I / II i.V.m. der Vorschrift, die das verletzte Verwertungsrecht bzw. die verletzte urheberpersönlichkeitsrechtliche Befugnis enthält, z.B. §§ 97 I, 16 I für Unterlassungsanspruch bei Vervielfältigung

I. Voraussetzungen

1. **Bestehen eines geschützten Werks (§ 2)**
 - a) Vorliegen einer persönlichen geistigen Schöpfung (§ 2 II)
 - b) Werkkategorie (§ 2 I) – keine echte Voraussetzung, auch ein Werk, das nicht vom Katalog erfasst wird, kann geschützt sein.
 - c) kein Ablauf der Schutzfrist (§ 64)
2. **Rechtswidrige Verletzung**
 - a) Eingriff in urheberpersönlichkeitsrechtliche Befugnis bzw. Verwertungsrecht (sämtliche betroffenen Rechte prüfen!), bei Veränderung des Werks zunächst Abgrenzung zwischen Bearbeitung und freier Benutzung
 - b) Ohne Zustimmung des Urhebers (str., ob Rechtfertigungsgrund oder negatives Tatbestandsmerkmal)
 - c) Kein Eingreifen einer Schrankenbestimmung
3. Fehlen von Einreden (z.B. § 102)
4. **Aktivlegitimation** des Anspruchstellers
 - a) Urheber bzw. Miturheber (§§ 7, 8)
 - b) Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts bzw. gewillkürte Prozessstandschaft beim Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts
5. **Passivlegitimation** des Anspruchsgegners
 - a) Täter oder Teilnehmer (§ 830 BGB)
 - b) Zurechnung der Handlungen von Hilfspersonen (§§ 99 UrhG, 831, 31 analog BGB)
 - c) Störer (nur Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch)
5. **Zusätzliche Voraussetzungen** gem. § 97
 - a) Wiederholungsgefahr beim Unterlassungsanspruch (§ 97 I)
 - b) Verschulden beim Schadensersatzanspruch (§ 97 II)

II. Rechtsfolge

1. Beseitigung
2. Unterlassung
3. Schadensersatz, dabei dreifache Schadensberechnung

4. Markenrecht: Kollisionsfälle und Markenverletzung

a) Schutzbereich: Schutz im Fall einer Zeichenkollision

Überblick

- Das Markenrecht gewährt kein absolutes Ausschließlichkeitsrecht an einem Zeichen. Ein für Produktkategorie A geschütztes Zeichen kann von einem Dritten grundsätzlich frei für Produktkategorie B benutzt werden (Beispiel: „Astra“ als Opel-Modell und Biermarke)
- Die Marke schützt nur gegen kollidierende Zeichen. Ob eine Kollision vorliegt, richtet sich grundsätzlich in erster Linie nach der Ähnlichkeit der Zeichen und nach der Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen, für die die Marke geschützt ist.
- 3 Kollisionsfälle:
 - **Doppelidentität** = Verwendung identischer Kennzeichen für identische Produkte (§§ 9 I Nr. 1, 14 II Nr. 1 MarkenG)
 - **Verwechslungsgefahr** = identische oder ähnliche Kennzeichen werden für identische oder ähnliche Produkte verwendet werden und dadurch entsteht Verwechslungsgefahr (§§ 9 I Nr. 2, 14 II Nr. 2, 15 II MarkenG)
 - **Schädigung oder Ausnutzung bekannter Marken** = ein Zeichen wird verwendet, das einem bekannten Kennzeichen zumindest ähnelt, dadurch werden Ruf oder Unterscheidungskraft in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt (§§ 9 I Nr. 3, 14 II Nr. 3, 15 III MarkenG).
- Im Markenrecht wird der Schutzbereich im Rahmen des Verletzungsanspruchs geprüft, daher nähere Erläuterung der drei Fälle unten bei den Voraussetzungen des § 14 MarkenG
- Diese Kollision kann bei der Verletzung oder bei der Eintragung entstehen. Der Konflikt wird in beiden Fällen nach identischen Grundsätzen gelöst, daher sind § 9 I und § 14 II MarkenG parallel formuliert.
- **Geltendmachung** älterer Rechte:
 - im **Widerspruchsverfahren** (§ 42 MarkenG): innerhalb von 3 Monaten vor dem Patentamt aus den in § 42 II genannten Kennzeichen gegen eingetragene Marken.
 - im **Löschungsverfahren** (§ 51 MarkenG): ohne zeitliche Begrenzung vor den Zivilgerichten aus jedem älteren Recht gegen eingetragene Marken.
 - im **Verletzungsverfahren**: ohne zeitliche Begrenzung (Grenze: §§ 20, 21 MarkenG) vor den Zivilgerichten gegen Zeichen jeder Art.
- **Priorität als Ordnungsprinzip**: Das ältere Recht setzt sich gegenüber dem jüngeren durch (**Priorität**). § 6 I MarkenG: Für den Vorrang ist der Zeitrang maßgeblich. Bestimmung des Zeitrangs (§ 6 II MarkenG):
 - einfachster Fall: **Anmeldetag** bei eingetragener Marke (§ 33 MarkenG)
 - **Prioritätsdatum** im Fall einer ausländischen Priorität (§ 34 MarkenG) → bei Erstanmeldung in einem Mitgliedstaat der PVÜ kann innerhalb von 6 Monaten (Achtung: im Patentrecht 12 Monate) die ausländische Priorität in Anspruch genommen werden (Art. 4 C PVÜ)
 - Nicht eingetragene Marken und andere Kennzeichenrechte: **Zeitpunkt des Rechtserwerbs** (z.B. Erwerb der Verkehrsgeltung im Fall des § 4 Nr. 2 MarkenG)

b) Verletzungshandlung 1: allgemeine Voraussetzungen

Bestehen der Marke

- Registermarke: Eintragung erfolgt, keine Löschung. Das Verletzungsgericht ist an den Bestand des Rechts insoweit gebunden, als es die (vom DPMA geprüften) absoluten Schutzhindernisse (§§ 3; 7; 8) nicht überprüfen.
- Benutzungsmarke: Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen

Benutzungshandlung

- **§ 14 III MarkenG** erwähnt **beispielhaft Benutzungshandlungen**, die dem Markeninhaber vorbehalten sind
 - insb.: Anbringen der Marke auf der Ware oder Verpackung (Nr. 1), Angebot von Waren unter der Marke (Nr. 2), Verwendung in der Werbung (Nr. 5)
 - Aufzählung nicht abschließend („insbesondere“), gerade im Internet kann es neuartige Benutzungsarten geben, z.B. Speicherung und Verarbeitung einer Marke in einem Algorithmus
 - § 14 IV MarkenG bezieht bestimmte Vorbereitungshandlungen in die Markenverletzung ein
- Erforderlich ist die Benutzung **in der eigenen kommerziellen Kommunikation**.
 - Beispiel: keine Benutzung einer als Keyword registrierten Marke durch Google beim Keyword Advertising (EuGH, Rs. C-236/08 – 238/08, GRUR 2010, 445 – Google France, Rn. 56)
 - Gegenbeispiel: Benutzung einer fremden Marke in einem Werbevergleich (z.B. der Marke Coca Cola beim Slogan „Pepsi schmeckt besser als Coca Cola“) ist Benutzung in der eigenen kommerziellen Kommunikation, so nach der Neufassung des MarkenG ausdrücklich § 14 III Nr. 7 („Benutzung in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise“, lies: in einer § 6 UWG zuwiderlaufenden Weise)
 - Fall zur Diskussion: BGH GRUR 2018, 924 – *Ortlieb*
- Benutzung **im Inland**
 - In § 14 MarkenG nicht ausdrücklich erwähnt, folgt aber aus Territorialität des Markenrechts
 - Verletzungshandlung muss (zumindest teilweise) im Inland erfolgen (s. oben, I 6)
 - Braucht in der Falllösung nicht angesprochen zu werden, wenn der Fall keine Auslandsberührung aufweist.
 - Zu Internet-Sachverhalten BGH GRUR 2005, 431 – *Hotel Maritime* und oben, I, 6. Bei Sachverhalten mit Auslandsberührung sollte dieser Punkt hier problematisiert werden
 - Neue Sondervorschrift für den Transit (§ 14a MarkenG): Markeninhaber kann Transit verbieten, aber Besitzer kann Ware „befreien“, wenn er nachweist, dass sie im Bestimmungsland frei vertrieben werden darf.

Keine Zustimmung des Markeninhabers

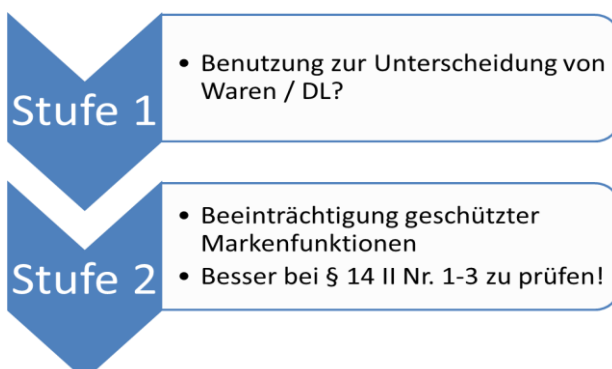
- durch ausschließliche Lizenz, einfache Lizenz oder schlichte Einwilligung (näher unten, VII)

Handeln im geschäftlichen Verkehr

- Benutzung erfolgt im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich.
- Abgrenzung 1: Teilnahme an einer politischen oder gesellschaftlichen Diskussion, Beispiel, BGH NJW 2008, 2110: Bezeichnung von Produkten der Molkerei Müller als „Gemilch“
- Abgrenzung 2: private Nutzung, Problem: Abgrenzung zwischen privaten und geschäftlichen Verkäufen im Internet, z.B. in eBay-Fällen.

„Markenmäßige Benutzung“ / Benutzung zur Unterscheidung von Produkten

- Hintergrund: anders als das Urheberrecht gibt die Marke kein vollständiges Verwertungsrecht an einem Wort oder Bild, sondern schützt die Marke nur als Kennzeichen
- Art. 10 II MarkenRL (dessen Umsetzung § 14 MarkenG dient) erfasst nur die Benutzung der Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen (Arg. e contrario aus Art. 14 VI MarkenRL)
- Daher verlangt der BGH als ungeschriebene Verletzungsvoraussetzung eine „markenmäßige Benutzung“ = eine Benutzung, die jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmer dient, entscheidend sind die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise und die Kennzeichnungsgewohnheiten der Branche
- Kann fehlen bei:
 - Benutzung als Verzierung, z.B. als Muster auf Kleidung (BGH GRUR 2017, 730 – Sierpinski-Dreieck) oder Abdruck des als Marke geschützten Bildes von Johann Sebastian Bach auf einer Tasse (OLG Dresden NJW 2001, 615 – *Johann Sebastian Bach*)
 - Verwendung einer Farbe oder Form, die von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als herkunftshinweisend verstanden wird (Fall zur Diskussion: BGH GRUR 2016, 197 – *Bounty*)
 - Verwendung rein beschreibender Begriffe (Fall zur Diskussion: BGH GRUR 2017, 520 – *Micro Cotton*)
 - Verwendung einer Marke auf einem verkleinerten Spielzeugmodell (BGH GRUR 2010, 726 – *Opel-Blitz II*)
 - Regelfall = Benutzung zur Kennzeichnung eigener Waren oder Dienstleistungen
- Der EuGH verwendet diesen Begriff nicht, prüft aber ebenfalls, ob die Kennzeichenfunktion der Marke betroffen ist. Das geschieht in zwei Schritten: (1) Benutzung zur Unterscheidung von Waren / Dienstleistungen (in Abgrenzung zur rein ornamentalen oder beschreibenden Benutzung), (2) Beeinträchtigung geschützter Markenfunktionen



- Aber nicht jeder der drei Kollisionstatbestände des § 14 II Nr. 1-3 MarkenG schützt sämtliche Markenfunktionen (Nr. 1 schützt alle, Nr. 2 nur die Herkunftsfunktion, bei Nr. 3 ist die Funktionsbeeinträchtigung schon Teil des gesetzlichen Tatbestands), daher Tipp: Prüfung der Funktionsbeeinträchtigung (also Schritt (2) des EuGH) erst im Rahmen der Kollisionstatbestände
- Selbst das ist aber seit EuGH GRUR 2018, 917 – *Mitsubishi/Duma* fraglich geworden: Entfernung einer Marke (Debranding) und Anbringung der eigenen Marke (Rebranding) als Markenverletzung – das ist aber sicherlich gerade keine „markenmäßige Benutzung“ → Gilt „Stufe 1“ noch? Ich habe erhebliche Zweifel, Lösung vielleicht zukünftig über die neue Schranke des § 23 I Nr. 2 MarkenG. Näheres in der Vorlesung „Markenrecht“
- Vorläufig würde ich aber für die Falllösung den zweistufigen Test noch empfehlen, weil er für die oben genannten Fälle praktischer ist.

b) Verletzungshandlung 2: Kollisionstatbestände (§ 14 II Nr. 1-3 MarkenG)

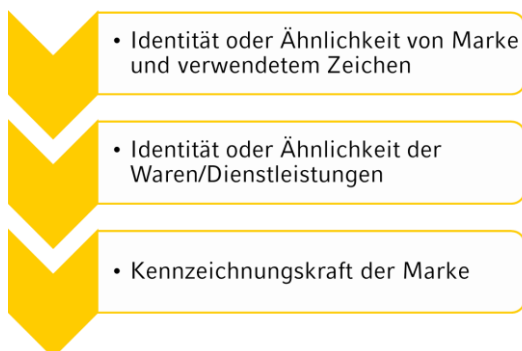
Identitätsschutz (§§ 14 II Nr. 1, 9 I Nr. 1 MarkenG)

- Doppelidentität = identische Marke und identische Waren / Dienstleistungen
- **Identität der Zeichen:** Marke und Verletzungszeichen müssen genau identisch sein = Unterschiede dürfen nur so geringfügig sein, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH). Keine Identität bei
 - Abweichungen in der Schreibweise (allerdings unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung unschädlich: Marken werden häufiger in Großbuchstaben eingetragen, dann aber in Groß- und Kleinschreibung verwendet)
 - bei Kollision zweier verschiedener Zeichenformen (z.B. Wortmarke und Wort-Bildmarke)
 - bei Verwendung der farbigen BMW-Marke, wenn sie im Register in schwarz-weiß eingetragen ist (BGH GRUR 2015, 1009 – *BMW-Emblem*)
 - bei Kollision zwischen einer einfachen und einer zusammengesetzten Marke (Beispiel, EuGH, Rs. C-120/04, GRUR 2005, 1042 – Thomson Life: Kollision zwischen Marke „Life“ und Bezeichnung „Thomson Life“)
- **Identität der Waren / Dienstleistungen:** Es muss sich um gleichartige Waren / Dienstleistungen handeln, dabei kommt den Gattungsbegriffen des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses besondere Bedeutung zu. Kriterien sind außerdem Beispiel: Wenn Marke für „Bekleidung“ geschützt wird, greift § 14 II Nr. 1 bei Verwendung der Marke für ein T-Shirt, nicht aber bei Verwendung für eine Handtasche ein.
- Unterschied zu Nr. 2: Verwechslungsgefahr wird nicht vorausgesetzt („absoluter Schutz“), daher vereinfachte Prüfung
- Die Doppelidentität allein begründet noch nicht die Verletzung. Weil die Marke kein absolutes Monopol über ein Wort, Bild, etc. verleiht, ist zusätzlich zu prüfen, ob die Benutzung die **geschützten Markenfunktionen beeinträchtigt**. Geschützt sind im Rahmen des § 14 II Nr. 1 neben der Herkunftsfunktion auch die Qualitäts-, Werbe-, Investitions- und Kommunikationsfunktion (EuGH, GRUR 2009, 759 – L’Oréal/Bellure). Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, Näheres in der Vorlesung „Markenrecht“.

- Anwendungsbereich:
 - Pirateriefälle: der Zollbeamte braucht die Verwechslungsgefahr nicht zu prüfen!
 - Parallelimport, z.B. Verkauf echten, im Ausland angekauften Markenparfums durch Tchibo (dazu näher in Teil VI bei der Erschöpfung)
 - Referierende Benutzung in der Werbung für identische Produkte, z.B. bei vergleichender Werbung oder Keyword Advertising

Verwehlungsschutz (§§ 14 II Nr. 2; 9 I Nr. 2 MarkenG)

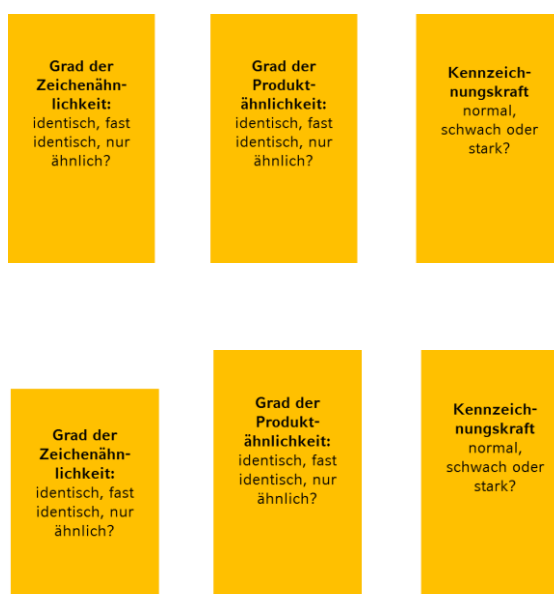
- Die Verwechslungsgefahr ist ein **Grundbegriff des Markenrechts**: Werden Kennzeichen nicht vor Verwechslung geschützt, so verlieren sie ihre Funktion.
- Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine Wissenschaft für sich, die Kasuistik ist unüberschaubar (Darstellung bei *Ingerl/Rohnke* über 250 Seiten!)
- **abstrakte Gefahr**: Es kommt nicht darauf an, ob Verwechslungen wirklich vorgekommen sind. Allerdings hat der Nachweis von Verwechslungen indizielle Wirkung.
- Vergleich der eingetragenen Marke mit dem Verletzungszeichen in der konkreten Form, in der es benutzt wird, aber (anders als unter § 5 UWG) keine Berücksichtigung der sonstigen Umstände des Verkaufs (z.B. andere Verpackung, geringerer Preis des Plagiats), str., näher hierzu in der Vorlesung Markenrecht
- Die Verwechslungsgefahr ist eine **Rechtsfrage**, zur Feststellung der Tatsachen muss also eine Wertung hinzukommen.
- Maßgeblich ist die **Verkehrsauffassung**, also die als Abnehmer angesprochenen Verkehrskreise.
 - Das Gericht kann die Verwechslungsgefahr durch eigene Sachkunde oder - wenn das nicht möglich ist – ausnahmsweise durch demoskopisches Gutachten feststellen
 - Maßgeblich ist der aufmerksame Durchschnittsverbraucher.
- Die Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach drei Kriterien:



- **Identität oder Ähnlichkeit von Marke und verwendetem Zeichen** wegen ähnlicher **Klangwirkung** (Beispiele: Lloyd's/Loints, Tricon/Triton, Crunchips/ran chips), ähnlicher **Bildwirkung** - Schriftbild (Beispiele: Proctavenon/Pentavenon, Amaru-la/Marulablu, Marc/Mars) oder ähnlicher Bildwirkung bei Bildmarken, ähnlichen **Sinngehalts** (Beispiel: Jägerfürst/Jägermeister). Bei zusammengesetzten Zeichen ist ein Vergleich des Gesamteindrucks entscheidend, wobei einzelne Bestandteile prägend sein oder eine selbständig kennzeichnende Stellung innehaben können. Näher hierzu in der Vorlesung „Markenrecht“



- **Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen:** Kriterien sind Art der Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung, ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren, üblicherweise Herkunft aus einheitlichem Unternehmen, üblicherweise Angebot in gleichen Verkaufsstätten. Beispiele: keine Warenähnlichkeit zwischen Lederwaren und Parfum oder zwischen Autos und Fahrrädern.
- **Kennzeichnungskraft:** Ausdruck des Grundsatzes der Relativität des Schutzbereichs – breiter Schutz für starke (sehr unterscheidungskräftige oder intensiv beworbene) Marken, schmaler Schutz für schwache (an der Grenze der fehlenden Unterscheidungskraft liegende oder kaum benutzte) Marken
- Fall zur Diskussion: Verletzung der Wortmarke „Goldbären“ oder einer Bildmarke mit dem Haribo-Goldbären durch den von Lindt angebotenen Schokoladent Teddy? BGH GRUR 2015, 1214 – *Goldbären*)
- **Wechselwirkung:** Die Kriterien bilden ein **bewegliches System**, Stärke bei einem Kriterium kann Schwäche bei einem anderen Kriterium ausgleichen.
 - Je ähnlicher die Produkte, desto eher Verwechslungsgefahr.
 - Je ähnlicher die Zeichen, desto eher Verwechslungsgefahr.
 - Je größer die Kennzeichnungskraft einer Marke, desto eher besteht Verwechslungsgefahr.



Beispiel: bei starker Marke kann geringeres Maß an Ähnlichkeit genügen.

Bekanntheitsschutz (§§ 14 II Nr. 3, 9 I Nr. 3 MarkenG)

- Grund: besondere Werbekraft der bekannten Marke, Konsequenz: Schutz auch außerhalb des Gleichartigkeitsbereichs.
- Kritik: dieser erweiterte Schutz lässt sich nicht mehr mit der Kennzeichenfunktion der Marke begründen, die übrigen Rechtfertigungen des geistigen Eigentums (naturrechtlicher Anspruch, Anreizfunktion) überzeugen hier aber auch nicht
- **Zeichenidentität oder -ähnlichkeit** wie unter § 14 II Nr. 2 MarkenG erforderlich
- Aber **keine Identität oder Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen erforderlich**: Ob sie ähnlich sind oder nicht ist für § 14 II Nr. 3 MarkenG unerheblich (so jetzt deutlicher als früher die Neufassung des § 14 II Nr. 3 MarkenG)
- **Bekanntheit**: ein bedeutender Teil der angesprochenen Verkehrskreise (das kann die Allgemeinheit, aber auch eine bestimmte Personengruppe sein) muss die Marke kennen, Kriterien: Umfang und Dauer der Benutzung, Intensität der Werbung, Bekanntheitsgrad innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise (dabei keine feste Prozentzahl, grobe Daumenregel, die der EUGH aber nicht mag und von der aber abgewichen werden kann: > 30 %)
- **vier Eingriffstatbestände**

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausnutzung) | Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung) |
| Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausnutzung) | Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) |

- **Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausnutzung)**, das mit der bekannten Marke verbundene Image wird auf andere Produkte übertragen, Beispiel: Benutzung der Whiskymarke „Dimple“ für Herrenkosmetik
- **Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausnutzung/Blickfang)**, die durch Erwähnung der bekannten Marke geweckte Aufmerksamkeit wird zur Werbung für andere Produkte eingesetzt, Beispiel: Benutzung der Farbe Lila und der Marke Milka auf einem Scherzartikel
- Abweichend **unterscheidet** der **EuGH nicht** zwischen Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung, sondern nimmt beides an, wenn sich der Verletzer „in den Bereich der Sogwirkung [der bekannten] Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen“ (*EuGH, GRUR 2009, 759 – L’Oréal/Bellure*). Kritik: Formel ist unbestimmt und unterscheidet nicht hinreichend zwischen dem Unwertgehalt der verschiedenen Verletzungstatbestände.
- **Rufschädigung (Beeinträchtigung der Wertschätzung)**, der Ruf der bekannten Marke wird geschädigt, vor allem durch die Assoziation mit minderwertiger Ware oder durch geschmacklose Assoziationen. Beispiele: Benutzung der Marke „MAC Dog“ für Hundefutter oder der Marke „Yves Roche“ für alkoholhaltige, für den russischen Markt bestimmte Billiggetränke

- **Verwässerung (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft)**, die hohe Kennzeichnungskraft der bekannten Marke wird dadurch beeinträchtigt, dass die Marke zu einem Allerweltsbegriff verkommt, Beispiel: „Der Mercedes unter den Waschmaschinen“
- Der Eingriff muss ohne rechtfertigende Gründe und in unlauterer Weise geschehen.
- Rechtfertigende Gründe: Schranken der §§ 23, 24 MarkenG (die bei § 14 II Nr. 3 MarkenG in den Kollisionstatbestand einbezogen werden), grundrechtlich geschützte Positionen (z.B. Art. 11, 12 EUGRCh bzw. Art. 5 I oder III GG), Informationsinteresse der Verbraucher
- Unlauterkeit: selbständiger Prüfungsschritt → Erfordernis einer umfassenden Interessenabwägung (str.), in die einzustellen sind
 - Grad der Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers (Schädigung oder „nur“ Ausbeutung, Rufausbeutung oder „nur“ Ausnutzung der Unterscheidungskraft)
 - Gegenläufige Interessen des Nutzers, ggf. deren verfassungsrechtlicher Schutz
 - Allgemeininteressen

Prüfungsschema zur Markenverletzung

Anspruchsgrundlage für Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch: § 14 V/VI i.V.m. dem betroffenen Kollisionstatbestand, z.B. §§ 14 V, II Nr. 1 für Unterlassungsanspruch bei Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren

I. Voraussetzungen

1. Bestehen des Markenrechts
 - a) Entstehung
 - b) Erlöschen (nur wegen erfolgter Löschung, zum Einwand der Lösungsreife s.u. 3)
2. Eingriff in den Schutzbereich
 - a) Benutzungshandlung
 - Beispiele: § 14 III, IV
 - in der eigenen kommerziellen Kommunikation
 - ggf. Benutzung im Inland
 - b) ohne Zustimmung des Markeninhabers
 - c) im geschäftlichen Verkehr
 - d) „markenmäßige Benutzung“
 - Benutzung zur Unterscheidung von Waren / DL
 - Gefahr der Funktionsbeeinträchtigung (nur bei § 14 II Nr. 1 im Einzelnen zu prüfen)
 - e) Kollisionstatbestand gem. § 14 II Nr. 1-3
4. Einreden und Einwendungen des Verletzers
 - a) Verjährung (§ 20), Verwirkung (§ 21), Bestandskraft (§ 22), Rechtsmissbrauch
 - b) Schranken gem. §§ 23, 24
 - c) Einrede der mangelnden Benutzung (§§ 25, 26)
 - d) Bestehen eines eigenen prioritätsälteren Rechts
5. Aktivlegitimation (kann auch als Punkt 2 geprüft werden)
 - a) Markeninhaber
 - b) Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers (§ 30 III)
6. Passivlegitimation
 - a) Täter oder Teilnehmer (§ 830 BGB)
 - b) Zurechnung des Verhaltens von Hilfspersonen (§ 14 VII, §§ 831, 31 analog BGB)
 - c) Störerhaftung (nur bei Unterlassung und Beseitigung)
7. bei Unterlassungsanspruch Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr (§ 14 V), bei Schadensersatzanspruch Verschulden (§§ 14 VI MarkenG, 276 I BGB)

II. Rechtsfolgen

Unterlassung bzw. Schadensersatz (dabei Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung, § 14 VI)

4. Designrecht: Gesamteindruck und Verletzungshandlungen

Schutzbereich

- Schutz gegen jede Verwendung eines Designs, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt (§ 38 II DesignG, Art. 10 GGVO)
- Dabei zu berücksichtigen:
 - Grad der Gestaltungsfreiheit: Je enger der Gestaltungsspielraum, desto mehr fallen auch geringfügige Abweichungen ins Gewicht.
 - Grad der Eigenart: Je weiter sich das Design vom vorbekannten Formenschatz abhebt, desto weiter ist der Schutzbereich
- Keine Beschränkung auf eine Warenklasse. Beispiel (BGH GRUR 1996, 57 – *Spielzeugautos*): Design für Autos kann durch Verkauf von Spielzeugnachbildungen verletzt werden.
- Fallstudie: OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 200 und EW Patents Court, [2012] EWHC 1882 (Pat), – *Apple/Samsung*

Verletzungshandlungen

- Das **eingetragene Design** bzw. GGeschmM hat **absolute Sperrwirkung** (§ 38 DesignG, Art. 10 GGVO), Schutz also auch gegen unabhängige Parallelschöpfungen
- Das **nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster** schützt **nur gegen Nachahmung** (Art. 19 II GGVO).
- Nicht abschließende Aufzählung der dem Inhaber vorbehaltenen Handlungen (= Verletzungshandlungen, wenn sie ein anderer ohne Genehmigung vornimmt) in § 38 I 2 DesignG
- Erfasst ist aber auch jede Abbildung des Designs. Beispiel: Abbildung eines ICE im Katalog eines Technologieunternehmens (BGH GRUR 2011, 1117 – *ICE*)
- Schranken in § 40 DesignG, die weitgehend dem Patentrecht entsprechen – s. aber Nr. 3: Zitatrecht (dazu EuGH GRUR 2017, 1120 – *Nintendo/Big Ben*: Abbildung der (designrechtlich geschützten) Wii in der Werbung eines Zubehörherstellers ist Zitat, enger zuvor BGH GRUR 2011, 1117 – *ICE*)
- Reparaturklausel in Art. 110 GGVO: Konkurrent darf Ersatzteile („Crash-Teile“ aber z.B. auch Felgen) zu Reparaturzwecken anbieten, hat aber Sorgfaltspflichten, um sicherzustellen, dass dieser Zweck eingehalten wird, Beispiel: BGH GRUR 2018, 1246 – *Kraftfahrzeugfelgen II*

Anspruchsgrundlage und Rechtsdurchsetzung

- Die Anspruchsgrundlage setzt sich beim deutschen eingetragenen Design ebenso wie bei den anderen Rechten im „Baukastensystem“ aus den Vorschriften zusammen, aus denen sich die Ansprüche (vor allem § 42 I, II DesignG für Unterlassung und Schadensersatz) und die Verletzungshandlungen (§ 38 DesignG) ergeben. Unterlassungsanspruch wegen Verkauf eines verletzenden Designs also aus §§ 42 I, 38 I 2 DesignG. Das Aufbauschema folgt analog den oben dargestellten Schemata für die anderen Rechte.
- Etwas komplizierter ist es beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster, weil die GGVO nur den Unterlassungsanspruch regelt (Art. 89 I a GGVO), für den Schadensersatzanspruch aber auf nationales Recht verweist (§ 88 II GGVO), also:
 - Unterlassungsanspruch wegen Verletzung eines eingetragenen GGM: Art. 89 I a, 19 I GGVO)

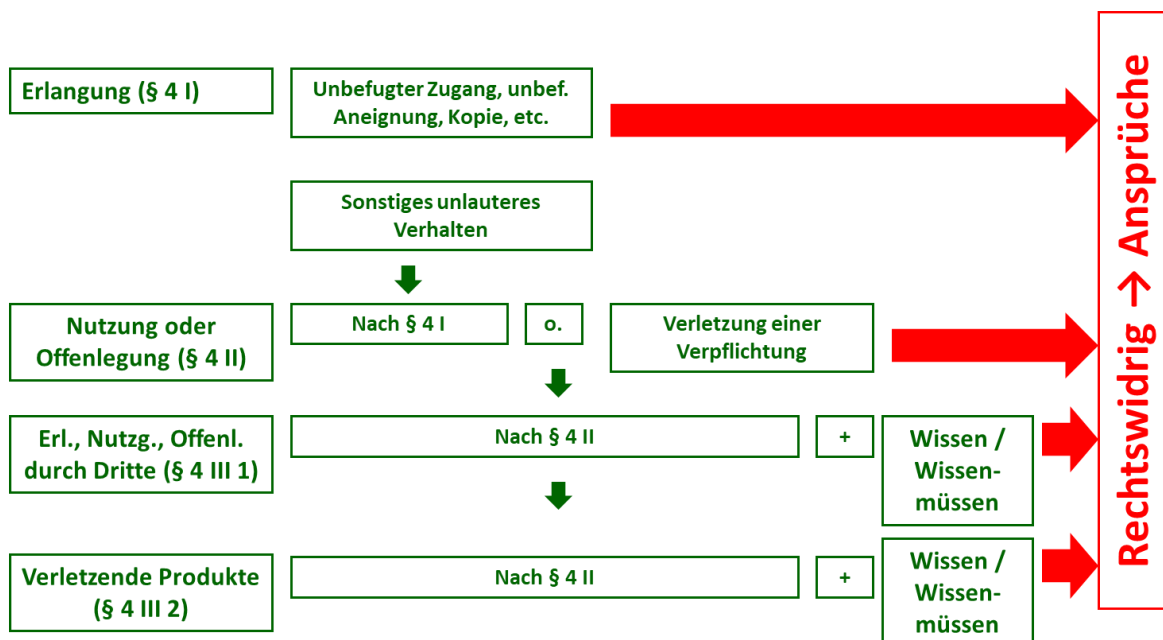
- Schadensersatzanspruch wegen Verletzung eines nicht eingetragenen GGM: § 42 II DesignG, Art. 88 II, 17 I, II GGVO
- Dritte können Nichtigkeitsklage mit der Behauptung erheben, die Schutzvoraussetzungen seien nicht gegeben (§ 33 DesignG, Art. 84 GGVO), das ist auch als Widerklage im Verletzungsprozess möglich (Unterschied zum Patent- und Markenrecht!)
- Inhaber älterer Geschmacksmusterrechte können bei Kollision mit einem jüngeren Recht Einwilligung in die Löschung verlangen (§ 34 DesignG).
- Erinnerung: Vor allem beim Designschutz kommt es oft zu Überschneidungen mit anderen Rechtsgebieten, so dass in der Klausur regelmäßig neben designrechtlichen Verletzungsansprüchen auch in Betracht kommen können:
 - Ansprüche wegen Verletzung einer 3D-Marke (sofern sie denn trotz der Schutzhindernisse in §§ 3 II, 8 II MarkenG besteht)
 - Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung, wenn es sich bei dem Design nach den Grundsätzen des Geburtstagszug-Urteils um ein Werk der angewandten Kunst handelt
 - Ansprüche aus UWG, vor allem unter dem Gesichtspunkt der unlauteren Nachahmung (§ 4 Nr. 3), die vor allem in den Fällen der vermeidbaren Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3a UWG) und der Rufausbeutung bzw. -schädigung (§ 4 Nr. 3b UWG) eingreift.

6. Geschäftsgeheimnisse:

Grundlagen

- Erinnerung: Harmonisierung des Geheimnisschutzes durch EU-RL 2016/943, Umsetzung durch GeschGehG steht unmittelbar bevor
- „Hybrid“ zwischen geistigem Eigentum und Lauterkeitsrecht
- Anders als im Patentrecht ist dem Inhaber die geheime Information nicht absolut zugewiesen. Er ist nur gegen unlautere Angriffsformen geschützt.
- Ebenso wie im geistigen Eigentum kann er aber auch gegen den Vertrieb verletzender Produkte vorgehen.
- Regelung der Ansprüche ähnlich wie im geistigen Eigentum, aber stärkere Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips (s. §§ 6, 9, 10 GehSchG)

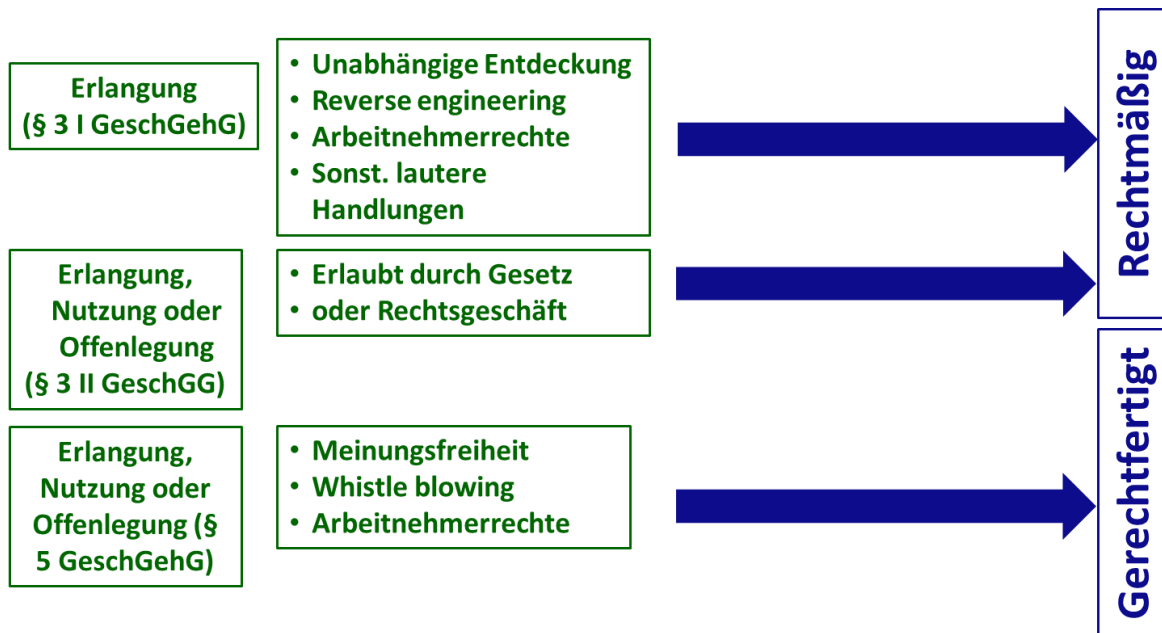
Die „Kaskade“ verbotener Handlungen (§ 4 GeschGehG)



- Aufbau orientiert an zeitlicher Reihenfolge („Wie die Bilder eines Films“): Erlangung des Geheimnisses, Nutzung/Offenlegung, Erlangung etc. durch Dritte, Herstellung und Vertrieb rechtsverletzender Produkte
- Unbefugte Erlangung
 - z.B. durch Betriebsspionage (s. die Beispiele in § 4 I Nr. 1)
 - ↔ befugtes Erlangen, z.B. durch Arbeitnehmer oder Kooperationspartner
 - weite Öffnungsklausel in § 4 I Nr. 2: jedes sonstige unlautere Verhalten
- Unbefugte Nutzung oder Offenlegung
 - nach unbefugter Erlangung (§ 4 II Nr. 1)
 - oder bei Verstoß gegen nutzungsbeschränkende Verpflichtung (§ 4 II Nr. 2, Beispiel: Verbot der eigenen Nutzung in Kooperationsvertrag) oder Verpflichtung zur Verschwiegenheit, z.B. aus Arbeitsvertrag oder Vertraulichkeitsvereinbarung (non-disclosure agreement, NDA)

- Wenn Dritte das Geheimnis erlangen, ist Erlangung, Nutzung, Offenbarung verboten, wenn das Geheimnis von einer Person erlangt wird, die gegen § 4 I, II verstoßen hat und der Empfänger das wusste oder wissen musste
- Ebenso bei Herstellung, Vermarktung, Import etc. verletzender Produkte

Rechtmäßige Handlungen und Ausnahmen (§§ 3, 5 GeschGehG)



- Beschränkung des Rechts am Geschäftsgeheimnis: kein Schutz bei unabhängiger Entwicklung oder lauterer Erlangung, Offenlegung oder Nutzung
- § 3 GeschGehG bestimmt, welche Handlungen von vornherein rechtmäßig sind (für ein Gesetz ungewöhnlich!), vor allem
 - unabhängige Entdeckung
 - reverse engineering, also Rückwärtsanalyse von frei auf dem Markt erhältlichen Produkten (Vorsicht: die Vermarktung auf dieser Basis nachgebauter Produkte kann gegen § 4 Nr. 3 UWG verstoßen)
- Schranken (§ 5 GeschGehG)
 - Ausübung der Meinungsfreiheit (insbesondere durch Journalisten), § 5 Br. 1
 - Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines sonstigen Fehlverhaltens („Whistleblowing“, § 5 Nr. 2 GeschGehG)
 - Im Gesetzgebungsverfahren noch umstritten, Kritiker befürchten eine Einschränkung der journalistischen Tätigkeit und des Whistleblowing. Dagegen: weite Schranken, das bisherige Recht (§§ 17, 18 UWG) ist strenger.

VI. Schranken und Zwangslizenzen

1. Allgemeine Überlegungen

Bedeutung

- Inhalt und Schranken der Immaterialgüterrechte stehen in einer Wechselbeziehung. Erst eine Gesamtschau ergibt, ob das Immaterialgut geschützt ist.
- Je weiter der Schutzbereich, desto wichtiger die Schranken. Beispiele:
 - Patente und Marken können durch private Handlungen nicht verletzt werden. Das ergibt sich im Patentrecht aus einer Schranke (§ 11 Nr. 1 PatG), im Markenrecht aus dem Verletzungstatbestand (§ 14 II MarkenG).
 - Wenn auch die vorübergehende Vervielfältigung in das Urheberrecht eingreift (§ 16 I UrhG) wird eine Schranke für bestimmte vorübergehende Vervielfältigungen im Arbeitsspeicher erforderlich (§ 44a UrhG).
- Allgemeiner Grundsatz des Immaterialgüterrechts: **Abwägung** zwischen **Schutz des Immaterialguts** (Ausprägung der Art. 17 II EUGRCh, 14 I GG) und dem **Interesse der Allgemeinheit** an freiem Zugang zu Immaterialgütern (Ausprägung der Art. 17 I 3 EUGRCh, 14 II GG). Oft sind die Schranken in Recht gegossene politische Kompromisse zwischen Rechtsinhabern und Nutzern.
- Die Schranken beruhen auf einer objektiven, gesetzgeberischen Interessenabwägung. Davon zu unterscheiden ist die subjektive Zustimmung des Urhebers, sei es durch die Einräumung von Lizenzen, sei es durch schlichte **Einwilligung** (dazu näher unten, VII). Hier entfällt die Urheberrechtsverletzung, weil es der Urheber so will, nicht weil das Recht entsprechend objektiv beschränkt ist. Problem: Es besteht die Versuchung, fehlende Schrankenregelungen durch großzügige Annahme konkludenter Einwilligungen auszugleichen (Grenzfall: Rechtfertigung der Google-Bildersuche durch Einwilligung in BGH GRUR 2010, 628 – Vorschaubilder I).
- Str., ob Schranken Rechtfertigungsgründe sind oder den Tatbestand begrenzen. Jedenfalls trägt der Nutzer nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast.
- Interne und externe Schranken:
 - Interne Schranken ergeben sich aus den jeweiligen Schutzgesetzen (das ist die große Mehrheit)
 - Externe Schranken ergeben sich aus benachbarten Rechtsgebieten, z.B. dem Kartell- oder dem Verfassungsrecht. Wichtigster Fall: Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bei Missbrauch des Ausschließlichkeitsrechts.

Methodik

- Gesetzgebungstechnik: Möglich ist eine allgemeine Beschränkung zugunsten eines „fair use“ (so das US-Urheber- und mit kleineren Einschränkungen auch das US-Markenrecht) oder detaillierte Einzelschranken (so das europäische und deutsche Recht).

Vgl. dazu § 107 des US-Urheberrechtsgesetzes (17 U.S.C.) mit Art. 5 der RL Urheberrecht in der Informationsgesellschaft und §§ 44a ff. UrhG:

§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

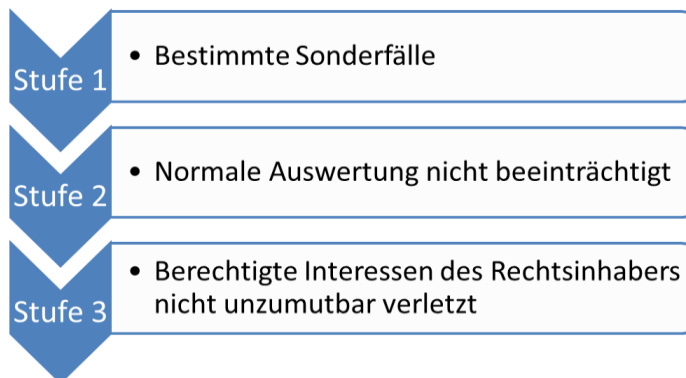
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

- Vorteil der US-Regelungstechnik: Flexibilität, insb. Möglichkeit flexibler Reaktionen auf neue Entwicklungen, Vorteil der europäischen Regelungstechnik: Rechtssicherheit.
- Vermittelnder Vorschlag: ausführlicher Schrankenatalog mit generalklauselartiger Auffangbestimmung nach Vorbild der §§ 3 ff. UWG. Aber Frage der Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen Vorgaben (dazu sogleich).
- Die einzelnen Schrankenbestimmungen waren nach früher h.M. als Ausnahmenvorschriften eng auszulegen. Dagegen: Sie sind nicht eng oder weit, sondern richtig auszulegen, was auch bedeutet, dass ihr naturgemäß enger Anwendungsbereich nicht überdehnt werden darf.
- Während im Patent- und Markenrecht das „Alles oder nichts“-Prinzip gilt – Rechtsschutz oder freie Benutzung wegen Schranke – kennt das Urheberrecht die Zwischenstufe der **gesetzlichen Lizenz**, also eines **vergütungspflichtigen Nutzungsrechts**.
 - Dem Nutzer kann die Handlung also nicht verboten werden, aber er muss eine angemessene Vergütung entrichten, üblicherweise an Verwertungsgesellschaften. Beispiel (von vielen): § 52a UrhG.
 - Ökonomischer Hintergrund: Grundsatz der „property rule“ (= Unterlassungsanspruch bei Beeinträchtigung absoluter Rechte), weil sie die Grundlage dafür bieten, dass der faire Preis für einen Eingriff im Verhandlungswege ermittelt wird, Ausnahme der „liability rule“ (= „Dulde und liquidiere“), wenn wegen unverhältnismäßiger Transaktionskosten bei einer Verhandlungslösung ein Marktversagen droht, dazu grundlegend *Calabresi/Melamed*, Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral, 85 Harv. L.R. 1089 (1972), im Internet abrufbar unter digitalcommons.law.yale.edu.

Völker- und unionsrechtlicher Rahmen

- Das TRIPS-Übereinkommen, im Urheberrecht auch die PVÜ, beschränken die Freiheit der Mitgliedstaaten zur Regelung von Schranken.
- Größte Bedeutung hat der **Drei-Stufen-Test** im Urheberrecht (**Art. 9 II RBÜ, Art. 10 WCT, Art. 13 TRIPS, Art. 5 V RL Urheberrecht in der Informationsgesellschaft**). Schrankenregelungen müssen
 - (1) auf bestimmte Sonderfälle beschränkt sein, die

- (2) weder die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigen noch
- (3) die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers unzumutbar verletzen.



- Ähnlich Art. 30 TRIPS für Patente. Beispielsfall: WTO Panel-Entscheidung in DS 114 EU/Kanada: Sind Vorschriften des kanadischen Patentrechts mit TRIPS vereinbar, die Konkurrenten (1) die Nutzung der Erfindung zur Vorbereitung des arzneirechtlichen Zulassungsverfahrens und (2) die Produktion von Medikamenten zur Vorbereitung des Vertriebs unmittelbar nach Ablauf des Patents erlauben?
- Etwas anders Art. 17 TRIPS für Marken
- Regelungen des Unionsrechts:
 - Art. 5 RL Urheberrecht in der Informationsgesellschaft: abschließende Liste weitgehend optionaler Schranken des Urheberrechts + Dreistufentest
 - Patentrecht: bisher abgesehen von Schranken bei biotechnologischen Erfindungen keine unionsrechtlichen Vorgaben, Schrankenregelungen aber im geplanten Übereinkommen über eine Einheitliche Patentgerichtsbarkeit
 - Markenrecht: Art. 14, 15 MarkenRL 2015
 - Also im Urheber- und Markenrecht, möglicherweise demnächst auch im PatR weitgehende Harmonisierung der Schrankenregelungen – die entsprechenden Vorschriften des deutschen Rechts sind unionsrechtskonform auszulegen.

Übergreifende Schrankenregelungen (vgl. dazu Abschn. 1, §§ 12 ff. des ModellIG für Geistiges Eigentum)

- Die meisten Schranken werden in den einzelnen Gesetzen spezifisch für das jeweilige Rechtsgebiet geregelt, s. §§ 11 PatG, 44a ff. UrhG, 23 f. MarkenG
- Die gewerblichen Schutzrechte verbieten die private Nutzung nicht – das kann sich aus einer Schranke ergeben (s. § 11 Nr. 1 PatG, ebenso § 14 ModellIG).
- Sämtliche Rechte mit Ausnahme der Kennzeichenrechte sind befristet. Die Befristung kann man als zeitliche Schranke begreifen (vgl. § 18 ModellIG)
- Übergreifende Schranken im Übrigen (vgl. auch §§ 12, 16 ModellIG)
- Erschöpfung
- Verbot der wettbewerbsbeschränkten Ausübung
- Über die rechtsgebietspezifischen Schranken wird hier nur ein knapper Überblick gegeben.

Zwangslizenzen

- Mit den Schranken verwandt, weil sie Nutzungshandlungen ohne Zustimmung des Rechtsinhabers erlauben. Unterschied: Zwangslizenzen werden von einer staatlichen Stelle auf Antrag gewährt.
- Rechtspolitische Problematik:
 - Zwangslizenzen können den Wert der Immaterialgüterrechte untergraben, vor allem wenn sie (willkürlich) nach politischem Gutdünken vergeben werden. Vergleichbare Problematik wie bei Enteignungen.
 - Zwangslizenzen können aber auch zur Korrektur eines Marktversagens erforderlich sein. Daher halten Immaterialgüterrechts-Skeptiker Zwangslizenzen für unterschätzt.
- Interne und externe Zwangslizenzen
 - Interne: werden nach den Vorschriften und nach der Logik des jeweiligen Schutzgesetzes gewährt, z.B. § 24 PatG
 - Externe: ergeben sich aus anderen Rechtsgebieten, vor allem dem Kartellrecht (dazu unten)
- Das Völkerrecht setzt Zwangslizenzen enge Grenzen
 - Patentrecht: Zwangslizenzen als Streitthema des Nord-Süd-Konflikts, strenger Kriterienkatalog in Art. 31 TRIPS, Art. 31 lit. f. aber mittlerweile ausgesetzt und durch Art. 31bis ergänzt.
 - Markenrecht: Zwangslizenzen sind verboten (Art. 21 TRIPS) weil sie zu einer Herkunftstäuschung führen könnten.
 - Urheberrecht: Die RBÜ erlaubt Zwangslizenzen nur im Ausnahmefall (vgl. Art. 14 RBÜ)
- Praktische Bedeutung sehr begrenzt.
 - Patentrecht: § 24 PatG, Das BPatG kann Zwangslizenzen aus Gründen des öffentlichen Interesses gewähren, Sondervorschrift für abhängige Patente (§ 24 II PatG). Seit 1945 nur drei Fälle, der letzte immerhin aktuell (BGH GRUR 2017, 1017 – *Raltegravir*). Immerhin wirken Zwangslizenzen als Damoklesschwert, um Patentinhaber zur Lizenzgewähr zu veranlassen.
 - Urheberrecht: §§ 5 III (amtliche Werke), 42a (Tonträger) UrhG haben kaum praktische Bedeutung.

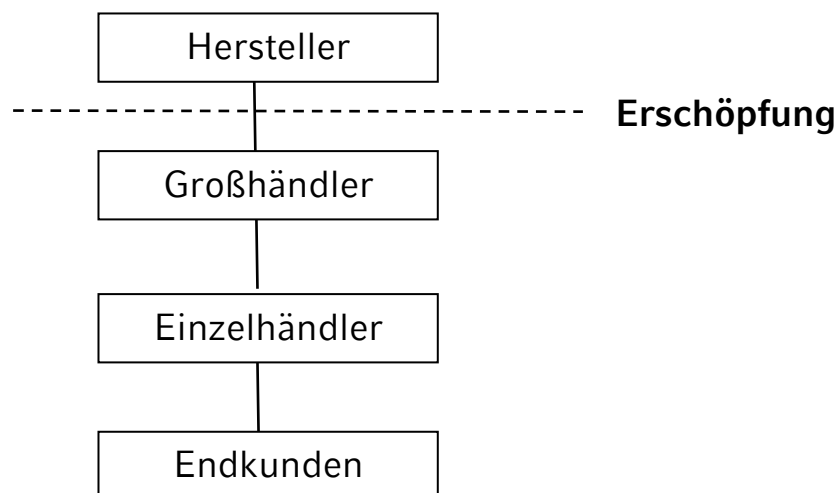
2. Erschöpfung

Bedeutung

- Sämtliche Rechte des geistigen Eigentums erfassen das Angebot und den Verkauf des geschützten Gegenstandes. Werden Verkörperungen des Immaterialguts (z.B. ein Buch, eine Maschine, ein Markenartikel) verkauft, müsste auf jeder Vertriebsstufe die Zustimmung des Inhabers eingeholt werden. Der Rechtsinhaber könnte also mehrfach kassieren, und der Rechtsverkehr würde stark belastet, weil jeder Erwerber die vertraglichen Vereinbarungen auf den anderen Vertriebsstufen überprüfen müsste.
- Denkbar wäre es, das Problem mit der Annahme einer konkludenten Zustimmung zu lösen (so früher das common law), aber dann könnte der Rechtsinhaber durch ausdrückliche Erklärung die Zustimmung verweigern.
- Daher Theorie der Erschöpfung (zurückgehend auf *Josef Kohler*): Nach dem ersten Inverkehrbringen durch den Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung ist das Recht hinsicht-

lich der konkreten Sache objektiv, also unabhängig vom Willen des Rechtsinhabers erschöpft.

- Hintergrund: Abwägung der Interessen des Rechtsinhabers (er soll einmal eine angemessene Vergütung erhalten, aber nicht mehrfach) und des Rechtsverkehrs (er soll sich auf die Verkehrsfähigkeit von Waren verlassen können) und der Wettbewerbsfreiheit (keine Kontrolle des weiteren Vertriebswegs durch Rechtsinhaber, dadurch Wettbewerb auf nachgelagerten Vertriebsstufen)
- Aber die Erschöpfung erfasst nur die Rechte an der konkreten Sache, die das Immaterialgut verkörpert, erlaubt also keine Neuverkörperung (keine Vervielfältigung im Urheberrecht, keine Neuherstellung im Patentrecht, keine Kennzeichnung einer anderen Ware mit der Marke im Markenrecht). Daher unterliegt im Urheberrecht nur das Verbreitungsrecht der Erschöpfung (§ 17 II UrhG), nicht das Vervielfältigungsrecht oder das Recht der öffentlichen Wiedergabe.
- Mittlerweile in den meisten Gesetzen des geistigen Eigentums ausdrücklich geregelt: §§ 17 UrhG, 24 MarkenG. Nur im PatG fehlt eine ausdrückliche Regelung, aber die Erschöpfung ist durch die Rspr anerkannt. Vgl. auch § 12 des Modellgesetzes.
- Die Voraussetzungen der urheber- und markenrechtlichen Erschöpfung beruhen auf EU-Recht und sind daher unionsrechtskonform auszulegen.



Internationale Reichweite

- Parallelimport = Einfuhr von Originalware aus dem günstigeren Ausland, Beispiele:
 - Medikamente aus Indien
 - Kosmetika aus Südostasien
 - „EU-Neuwagen“ aus südwest- oder osteuropäischen EU-Staaten
 - Jeans aus den USA
- Interessenlage:
 - Gut für den Verbraucher, wenn die Produkte echt sind und gleiche Qualität haben
 - Nimmt dem Rechtsinhaber die Möglichkeit zur Preisdifferenzierung
- Spezielles Problem in der EU: Bei rein nationaler Erschöpfung würden Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zementiert und der freie Warenverkehr behindert
- Früher in Deutschland Differenzierung:

- Patentrecht: nationale Erschöpfung, da der Patentinhaber in der Lage sein soll, den je nach Land maximal angemessenen Marktpreis zu realisieren
- Markenrecht: internationale Erschöpfung, denn das Markenrecht stellt nur sicher, dass die Produkte vom richtigen Unternehmen kommen. Aber § 5 UWG, wenn Qualitätsunterschiede verschleiert werden
- Dann umfangreiche Rspr des EuGH zur Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) und zum Kartellrecht (Art 102 AEUV): Binnenmarkt ist wie nationaler Markt zu behandeln, Abschottung nationaler Märkte würde über den spezifischen Schutzgegenstand der Immaterialgüterrechte hinausgehen.
- Mittlerweile in §§ 17 II UrhG, 24 I MarkenG festgeschrieben → Inverkehrbringen in jedem EU-Land gleichwertig, dadurch nur eingeschränkte Möglichkeiten der Preisdifferenzierung in der EU
- Außerdem bei harmonisierten Rechten Verbot der internationalen Erschöpfung (EuGH, Rc. C-355/96 – *Silhouette*), da die Erschöpfung in der EU einheitlich gehandhabt werden soll.
- Anders das US-Urheberrecht (*Kirtsaeng v John Wiley & Sons* 33 S Ct 1351 (2013)): Rechte an Lehrbüchern, die in Thailand mit Zustimmung des US-Verlags verkauft werden, mit Verkauf erschöpft, so dass sie ein Student billig in Thailand einkaufen und teuer in den USA verkaufen kann. Ebenso inzwischen das US-Patentrecht (*Impression Products v Lexmark International*, 581 US 1523 (2017))

Allgemeine Voraussetzungen

- **Inverkehrbringen** einer Ware, in der das Immaterialgut verkörpert ist = Übergang der rechtlichen Verfügungsmacht
 - Beispiel Übergabe an einen Spediteur: Erschöpfung (-), wenn er auf Weisung des Rechtsinhabers tätig ist, Erschöpfung (+), wenn er auf Weisung des Käufers die Ware abholt (BGH GRUR 2006, 863 – *Ex works*).
- **Durch den Rechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung** (z.B. in einem Lizenzvertrag)
- **In der EU** oder den übrigen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (**EWR**: Norwegen, Liechtenstein, Island), s.o.
- **Im Markenrecht Ausnahme** (§ 24 II MarkenR): keine Erschöpfung, wenn der Rechtsinhaber **berechtigte Gründe** hat, sich der Erschöpfung zu widersetzen, insb. bei Veränderung der Ware nach erstem Inverkehrbringen. Anders (derzeit noch) im UrhR und PatR
 - Beispiele: Umverpacken von Arzneimitteln (nach einem Kriterienkatalog des EuGH teilweise erlaubt), Entfernen von Kontrollnummern, Umgestaltung des Produkts
 - Grenzfall: Angebot des Produkts in weniger repräsentativer Verkaufsumgebung (Beispiel: EuGH Rs. C-59/08 – Copad/Dior)
 - Aber vorgesehen in Art. 6 der (noch nicht in Kraft getretenen) EinheitspatentVO.
 - Verallgemeinerungsfähiger Gedanke? So § 12 III ModellG GE.

Rechtsfolgen

- Dem Rechtsinhaber stehen keinerlei Ansprüche gegen den weiteren Vertrieb, Gebrauch, etc. der veräußerten Sache zu. Auch vertragliche Nutzungsbeschränkungen zwischen Hersteller und Erstkäufer werden hinfällig. Beispiel (BGH GRUR 2001, 153 – OEM-Versionen):

vertragliche Beschränkung des Verbreitungsrechts (§§ 69c Nr. 3, 17 UrhG) zwischen Microsoft und Zwischenhändler, dass OEM-Versionen nur mit PC vertrieben werden dürfen, beschränkt das Verbreitungsrecht nur auf erster Stufe.

- Die Erschöpfung bezieht sich aber nur auf die Befugnisse hinsichtlich der veräußerten Sache, nicht auf das Immaterialgut insgesamt.
 - Im Urheberrecht unterliegen das Vervielfältigungsrecht (§ 17 UrhG) und das Recht der öffentlichen Wiedergabe (§§ 19 ff. UrhG) nicht der Erschöpfung.
 - Im Patentrecht Problem: Abgrenzung zwischen Neuherstellung – dann keine Erschöpfung – und Reparatur – s. BGH GRUR 2007, 769 – *Pipettensystem*). Bei Verfahrenspatenten erschöpfen sich nur die Rechte hinsichtlich rechtmäßig in Verkehr gebrachter unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse.
- Inverkehrbringen außerhalb der EU führt nicht zur Erschöpfung, kein Grundsatz der internationalen Erschöpfung (s.o.). Bei Unklarheit über den Ort der ersten Vermarktung trägt derjenige die Beweislast, der sich auf die Erschöpfung beruft (BGH GRUR 2000, 299 – *Karate*, wegen der lehrbuchartigen Ausführungen zu Erschöpfung im Patentrecht lesenswert).
- Sonderproblem des Online-Vertriebs von Dateien, vor allem im Urheberrecht, denkbar aber auch im Markenrecht
 - Beispiel 1: Weiterverkauf „gebrauchter“ Software – Microsoft gewährt Office-Nutzern die Nutzung auf drei Rechnern, ein Kunde hat nur einen Rechner. Kann er zwei Berechtigungen weiterverkaufen?
 - Beispiel 2: Weiterverkauf von Musikdateien oder E-Books (dagegen OLG Hamm GRUR 2014, 853)
- Lösung 1: Erschöpfung nur bei Inverkehrbringen einer Sache. Die Übertragung von Dateien ist öffentliche Wiedergabe bzw. Anstiftung zur Vervielfältigung. Diese Rechte unterliegen nicht der Erschöpfung (so die früher h.M.). Außerdem praktische Gründe: Der Rechteinhaber kann bei der Online-Übertragung nicht kontrollieren, ob die Datei echt ist.
- Lösung 2: Für Datensätze gilt dasselbe wie für Datenträger, wenn die Datei dem Käufer dauerhaft überlassen wird. Daher bei Übertragung des Datensatzes und Löschung der Datei beim Veräußerer Erschöpfung (+), nicht aber, wenn in Beispiel 1 der Veräußerer das Programm behält (so für Computerprogramme EuGH Rs. C-128/11 – *Oracle/UsedSoft*, unklar, ob auf andere Dateien übertragbar, vgl. auch zu vielen Einzelfragen, die hier nicht vertieft werden können, die Folgeurteile des BGH: GRUR 2014, 264 – *UsedSoft II*; GRUR 2015, 772 – *UsedSoft III*; GRUR 2015, 1108 – *Green IT*). Dafür: wirtschaftliche Gleichwertigkeit der online- und offline-Übertragung.
- Lösung 3: Erschöpfung auch bei Übertragung einer bloßen Nutzungsberechtigung, z.B. zweier von drei Nutzungsberechtigungen. Konstruktiv schwierig, weil Immaterialgüter nicht gutgläubig erworben werden können und weil im Urheberrecht die Weiterübertragung der Zustimmung des Urhebers bedarf (§ 34 UrhG).
- Selbst wenn man Möglichkeit 2 oder 3 wählt, hat der Rechteinhaber Möglichkeiten, die Erschöpfung auszuschließen:
 - Überlassung der Datei nur zur vorübergehenden Nutzung – dann fehlt es an der endgültigen Überlassung
 - Technische Schutzmaßnahmen

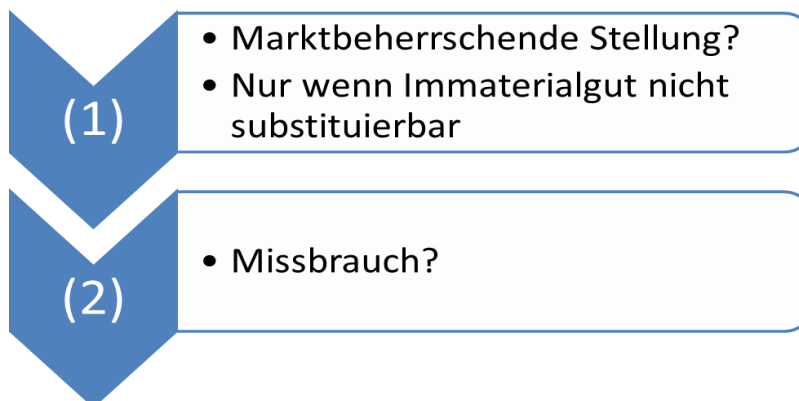
- Verbindung mit Benutzerprofil bei Videospiele, denn sie dürfen nach BGH unübertragbar ausgestaltet werden (BGH GRUR 2010, 822 – *Half-Life 2*), allerdings fraglich, ob das nach dem EuGH-Urteil noch gilt
- Verwandte Frage: Ist der Ausschluss der Weiterveräußerung bei digitalen Dateien in AGB mit § 307 I, II BGB vereinbar? Denkbar: Verstoß gegen Grundgedanken des § 17 II oder des § 433 BGB. Dagegen aber OLG Hamm GRUR 2014, 853.
- Fazit: Die Dinge sind sehr im Fluss – im Moment ist rechtlich unklar, ob man eBooks oder digitale Musik weiterverkaufen kann.

3. Kartellrechtliche Schranken

Grundlagen

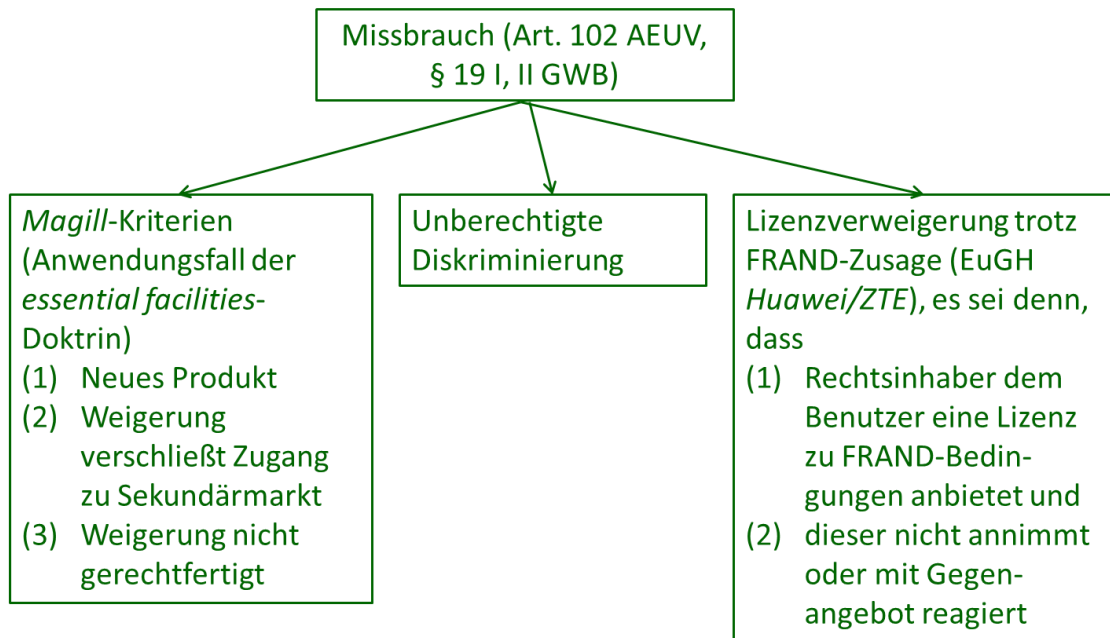
- Immaterialgüter- und Kartellrecht sind komplementär: Sie determinieren gemeinsam die Rahmenbedingungen des Marktes. Das Kartellrecht schützt den freien Wettbewerb, das Immaterialgüterrecht beruht auf der Prämisse, dass Beschränkungen des Imitationswettbewerbs den Innovationswettbewerb fördern können.
- Folge: Das Kartellrecht muss die Existenz von Immaterialgüterrechten hinnehmen und darf ihre Ausübung nicht aushöhlen. Andererseits ist das geistige Eigentum der kartellrechtlichen Kontrolle nicht entzogen:
 - Lizenzverträge unterliegen der Kontrolle der § 1 GWB, Art. 101 AEUV
 - Die Ausübung von Immaterialgüterrechten kann den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen (§§ 19, 20 GWB, Art. 102 AEUV)

Der Missbrauchseinwand (§§ 19, 20 GWB, Art. 102 AEUV)



- 1. Schritt: Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung?
- Immaterialgüterrechte als solche verschaffen noch kein Monopol im kartellrechtlichen Sinne, weil die Erfindung / das Werk / die Marke regelmäßig durch andere substituiert werden kann.
- Wenn aber ausnahmsweise keine Substitutionsmöglichkeit besteht, kann das Immaterialgüterrecht eine marktbeherrschende Stellung entstehen lassen oder verfestigen. Beispiele:
 - Rs. C-241 u. 242/91 P, RTE und ITP/Kommission, GRUR Int. 1995, 490 – Magill: nach damaligem britischem und irischem Recht Urheberrecht an Fernsehprogrammlisten
 - BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass, Fass mit patentierter Technologie wird zum Industriestandard.

- EuG, Rs. T-201/04 – *Microsoft/Kommission*: marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für Betriebssysteme wird durch das Urheberrecht und den Geheimnisschutz verstärkt
- 2. Schritt: Wann ist die Verweigerung einer Lizenz missbräuchlich?



- EuGH in den urheberrechtlichen Leitentscheidungen Rs. C-241 u. 242/91 P, RTE und ITP/Kommission, GRUR Int. 1995, 490 – *Magill*; EuGH, Rs. C-418/01, *IMS Health*, GRUR 2004, 524: Missbrauch bei kumulativem Vorliegen von 3 Kriterien: (1) Lizenzsucher möchte neues Produkt anbieten, das Patentinhaber nicht anbietet, (2) Weigerung darf nicht gerechtfertigt sein, (3) Weigerung muss Patentinhaber den ausschließlichen Zugang zu einem Sekundärmarkt vorbehalten.
- Modifikation dieser Kriterien durch die *Microsoft*-Entscheidung des EuG v. 17.9.2007, Rs. T-201/04, Tz. 283 ff. – *Microsoft/Kommission*, dabei wohl Lockerung des ersten Kriteriums, weiterführend dazu *Heinemann*, IIC 2005, 63 ff
- BGH im *Spundfass*-Fall: ungerechtfertigte Diskriminierung zwischen verschiedenen Konkurrenten
- EuGH, GRUR 2015, 764 – Huawei/ZTE, dazu lesenswert *Heinemann*, GRUR 2015, 855: Wenn der Patentinhaber im Rahmen von Standardisierungsverhandlungen eine FRAND-Zusage (Zusage von Lizenzen zu fair, reasonable and non-discriminatory terms) abgegeben hat, ist eine Unterlassungsklage nur dann nicht missbräuchlich, wenn der Patentinhaber dem Benutzer eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen anbietet und. In Einzelnen gibt der EuGH mehrere Verfahrensschritte vor die man als „Ping Pong-Verfahren“ bezeichnen könnte.

EuGH, Huawei/ZTE: das Ping-Pong-Verfahren



- Bei Verstoß gegen Kartellrecht steht dem Verletzer ein Schadensersatzanspruch zu. Er kann den Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz dem Patentinhaber auch einredeweise entgegenhalten (§ 242 BGB: dolo agit, qui petit quod statim redditurus est), dabei differenziert die Rechtsprechung.
- Wenn eine FRAND-Zusage vorliegt, dann gelten die oben dargestellten Schritte. Verletzt der Patentinhaber seine Obliegenheiten, kann der Lizenzsucher dem Patentinhaber seinen kartellrechtlichen Gegenanspruch entgegenhalten.
- Strenger der BGH, wenn keine FRAND-Zusage vorliegt. Dann muss der Lizenzsucher (1) dem Rechtsinhaber ein unbedingtes Lizenzangebot machen, dass dieser nicht ablehnen kann, ohne gegen Kartellrecht zu verstoßen und (2) eine angemessene Lizenzgebühr bezahlen (und notfalls hinterlegen): BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard.

4. Rechtsspezifische Schranken (Überblick)

Grundlagen

- In jedem Teilbereich des Immaterialgüterrechts gibt es spezifische Schranken, die in den Sondervorlesungen im Einzelnen besprochen werden.
- Wie wichtig sind die Schranken? Das hängt vom Rechtsgebiet ab.
 - Besondere Bedeutung im Urheberrecht, Gründe: lange Schutzdauer, Erfassen privater Nutzungen, Unmöglichkeit individueller Vereinbarungen angesichts von Massennutzung, besondere Bedeutung der Kommunikationsfreiheiten
 - Geringere Bedeutung im Patentrecht, Gründe: starkes Recht, kompensiert durch hohe Kosten und kurze Schutzdauer, Möglichkeit, Nutzungsbefugnisse individuell auszuhandeln, Beschränkung lediglich der Nutzung von Technologie, die aber gerade gewollt ist.
- Schranken beruhen auf einer Abwägung zwischen Inhaber- und Nutzerinteressen. Teilweise sind die Interessen beider Seiten verfassungsrechtlich geschützt. Vor allem im Urheberrecht sind viele Schranken Ausprägungen der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 I GG).

Patentrecht

- Schranken katalog des § 11 PatG
 - Handlungen im **privaten Bereich** zu nichtgewerblichen Zwecken (Nr. 1)
 - Handlungen zu **Versuchszwecken** (Nr. 2): Der Versuch muss sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen (Merksatz: Forschung *an*, nicht *mit* der Erfindung). Beispiel: Belastungstest mit neuem, patentiertem Material, Gegenbeispiel: Einsatz eines patentierten Mikroskops in der mikrobiologischen Forschung. Er darf aber durchaus zu kommerziellen Zwecken erfolgen, z.B. klinische Versuche zur Erprobung der Wirksamkeit eines patentierten Arzneimittels, **§ 11 Nr 2b**.
 - Gebrauch an Bord von Schiffen, bei Luft- und Landfahrzeugen (Nr. 4-6), Vorschriften beruhen auf der PVÜ bzw. dem int. Abk. über die Zivilluftfahrt.
- **Landwirteprivileg** (entstammt dem Sortenschutzrecht) für biotechnologische Erfindungen (**§ 9c PatG**): Der Landwirt darf einen Teil der Ernte für die Wiederaussaat verwenden, ebenso Tierzucht für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs. Erlaubt aber nicht den Verkauf des so gewonnenen Saatguts / der gezüchteten Tiere.
- **Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG)**
 - Hintergrund: Der erste Anmelder hat Anspruch auf die Patenterteilung, auch wenn ein anderer die Erfindung zuvor bereits (in nicht neuheitsschädlicher Weise) genutzt hat. Ausgleich dieser Härte gegenüber dem anderen: Er darf die Erfindung weiterbenutzen.
 - **Voraussetzungen**: (1) Erfindungsbesitz: Der Vorbenutzer muss den Erfindungsgedanken erkannt haben und dadurch in der Lage sein, die Erfindung zu benutzen, (2) Benutzung im Inland oder Vorbereitungen (Veranstaltungen), (3) Zeitpunkt: vor Anmelde- oder Prioritätstag, (4) Redlichkeit des Vorbenutzers, d.h. insb. keine widerrechtliche Entnahme, bei Mitteilung durch den Patentinhaber gilt die Sonderregel des § 12 I 4.
 - Inhalt des Vorbenutzungsrechts: positive Benutzungsbefugnis, aber kein Abwehrrecht gegenüber dem Patentinhaber oder Dritten.
 - Das Vorbenutzungsrecht ist **betriebsgebunden** (§ 12 I 3) kann also nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden.

Urheberrecht

- Der urheberrechtliche Schranken katalog ist zu umfangreich und detailliert, um überblicksartig dargestellt werden zu können. Tipp: jeweilige Schranke genau lesen.
- Die Schranken sind weitgehend unionsrechtlich vorgegeben.
- Die Schranken beziehen sich jeweils auf bestimmte Verwertungsrechte, unterscheide also genau, ob eine Vervielfältigung und/oder öffentliche Wiedergabe erlaubt wird.
- Einige Schranken erlauben die Handlung vergütungsfrei, andere sehen eine gesetzliche Lizenz vor.
- **Gruppe 1**: Schranken zugunsten der **Kommunikationsfreiheit** und zugunsten der **Wissenschaft**, Hintergrund: Abwägung zwischen dem Schutzinteresse des Urhebers (Art. 17 II EUGRCh, Art. 14 GG) und der Meinungs- bzw. Wissenschaftsfreiheit (Art. 11, 13 EUGRCh, Art. 5 I, III GG)
 - **Kommunikationsfreiheit**: Paradebeispiel: Zitatrecht (§ 51 UrhG), aber auch §§ 48, 49 (erfasst u.a. Pressespiegel), 50 UrhG, Nutzung verwaister Werke (§§ 61 ff. UrhG)
 - **Wissenschaftsfreiheit**: auch hier ist das Zitatrecht (§ 51 UrhG) zentral, außerdem Schranken katalog (§§ 60a ff. UrhG) zur Veranschaulichung im Urheberrecht, zur öf-

fentliche Zugänglichmachung für begrenzten Personenkreis, z.B. in Semesterapparaten, und zu Bibliotheksnutzungen.

- **Gruppe 2: Privatkopie und Kopie zum sonstigen eigenen Gebrauch (§ 53 UrhG)**, Mechanismus: Privatkopie in bestimmten, durch § 53 UrhG im Einzelnen geregelten Fällen erlaubt (Gegenausnahme: offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder bereitgestellte Vorlage), aber vergütungspflichtig (§ 54 UrhG) durch Geräte-, Datenträger- und Betreiberabgabe.
- **Gruppe 3: Freiheit bestimmter digitaler Nutzungen.** Vor allem **Erlaubnis vorübergehender Vervielfältigungshandlungen** zur Ermöglichung rechtmäßiger Nutzungen ohne selbständige wirtschaftliche Bedeutung (**§ 44a UrhG**)
- **Gruppe 4: Nutzung = Nebensache** im Vergleich zum Hauptzweck der Handlung, Beispiele: unwesentliches Beiwerk (§ 57 UrhG), Katalogbildfreiheit (§ 58 UrhG), **Freiheit des Straßenbildes (§ 59 UrhG)**.
- Schranken stehen im Zusammenhang mit technischen Schutzmaßnahmen (§§ 95a ff.): Wenn der Rechtsinhaber sie vorsieht, kann der Nutzer die Schranke praktisch nicht gebrauchen. Lösung: Technische Schutzmaßnahmen werden zwar gegen Umgehung geschützt (§ 95a UrhG), aber für bestimmte Schranken (§ 95b UrhG) muss der Verwender den Zugang ermöglichen.

Markenrecht

- Neben der Erschöpfung drei Schranken in § 23 MarkenG, die im Zuge der Umsetzung der MarkenRL durch die seit 14.1.2019 geltende Beufassung erweitert wurden.
 - Verwendung des **eigenen Namens** (§ 23 I Nr. 1 MarkenG): gilt nur noch für den bürgerlichen Namen, nicht den Firmennamen
 - Verwendung von Zeichen ohne Unterscheidungskraft und von **beschreibenden Angaben** (§ 23 I Nr. 2 MarkenG)
 - Verwendung einer Marke als **Hinweis auf die Produkte des Markeninhabers (referierende Benutzung)** oder als **Bestimmungshinweis** (§ 23 II Nr. 3 MarkenG)
 - Sämtliche Schranken stehen unter dem Vorbehalt, dass die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstoßen darf (§ 23 II MarkenG). Beispiel: § 23 I Nr. 1 MarkenG (-), wenn der Nutzer die Berechtigung von einem „gekauften“ Strohhalm ableitet, der zufällig den gleichen Namen trägt, § 23 I Nr. 3 MarkenG (-), wenn die Marke nicht nur im erforderlichen Maß verwendet, sondern ihr Ruf darüber hinaus ausgebeutet wird
- Geringere Bedeutung der Schranken im Rahmen des erweiterten Markenschutzes (§ 14 II Nr. 3 MarkenG), weil dort die Verwendung „ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise“ zum Tatbestand gehört. Beispiel (BGH GRUR 2005, 583 – Lila Postkarte): Markenparodie gerechtfertigt, weil Kunstfreiheit (Art. 5 III GG) = rechtfertigender Grund.

VII. Rechtsübertragung und Lizenzen

1. Allgemeine Überlegungen

Bedeutung

- Der Rechtsinhaber kann seine Erfindung, sein Werk oder seine Marke selbst nutzen, indem er entsprechende Produkte produziert und vertreibt.
- Oft fehlen ihm dazu aber auch die Möglichkeiten, möglicherweise möchte er den betreffenden Geschäftszweig nicht einmal weiterentwickeln.
- Extremfall: **vollständige Rechtsübertragung**, z.B. bei Verkauf eines Unternehmens oder bei Aufgabe einer Geschäftssparte.
 - Im Patentrecht unproblematisch möglich: § 15 PatG.
 - Im Markenrecht früher (wie heute noch bei der Firma) Bindung an den Geschäftsbetrieb, mittlerweile freie Übertragbarkeit: § 27 MarkenG
 - Im Urheberrecht wegen dessen persönlichkeitsrechtlicher Natur ausgeschlossen (§ 29 I UrhG)
- Weniger einschneidende Disposition: **Lizenzen** = Einräumung des Rechts, das Immaterialgut innerhalb der vertraglich festgelegten Grenzen zu nutzen. Im Urheberrecht spricht das Gesetz von der „Einräumung von Nutzungsrechten“ (vgl. § 31 UrhG), damit ist dasselbe gemeint.
- Patentrecht: aus Sicht des Lizenzgebers Nutzung brachliegender Technologie, Vorteile von Netzwerkeffekten, Kooperation mit anderen Unternehmen, aus Sicht des Lizenznehmers Einkauf nicht selbst entwickelter Technologie. Sonderformen:
 - **Kreuzlizenz**: zwei Unternehmen gewähren sich gegenseitig Lizenzen
 - **Patentpool**: mehrere Unternehmen bringen ihre Patente in einen Pool ein, alle beteiligten Unternehmen dürfen die Rechte nutzen
 - Kartellrechtlich ist beides u.U. problematisch
- Markenrecht: Überlassung von Herstellung und Vertrieb an anderes Unternehmen, z.B. ausländisches Tochterunternehmen, Markennutzung im Rahmen des Franchising (Beispiel: McDonalds)
- Urheberrecht: wegen des strengen Schöpferprinzips (§ 7 UrhG) Notwendigkeit der Kooperation zwischen Urheber (kann das Werk meist selbst nicht verwerten) und Verwerter (hat kein originäres Urheberrecht und muss Rechte daher erwerben, daneben Einräumung von Rechten zur Wahrnehmung an Verwertungsgesellschaften wie die GEMA)
- Registerrechte können mit einem Nießbrauch belastet (§§ 1068 ff. BGB), verpfändet oder zur Sicherung übertragen werden (§§ 1273 ff. BGB).
- Alle Immaterialgüterrechte unterliegen der Zwangsvollstreckung, im Urheberrecht aber Besonderheiten wegen des persönlichkeitsrechtlichen Charakters (§§ 112 ff. UrhG).
- Auch im geistigen Eigentum lassen sich die schuldrechtliche Verpflichtung zur Einräumung des Nutzungsrechts und die Einräumung des Rechts selbst unterscheiden, auch wenn beides oft in einem Vertrag erfolgt. Zur Geltung des Abstraktionsprinzips später.

2. Das Verpflichtungsgeschäft

Allgemeines zum Lizenzvertrag

- Bezeichnung „Lizenzvertrag“ nur im gewerblichen Rechtsschutz üblich, anders im Urheberrecht: Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten (obwohl es für die unterschiedliche Terminologie eigentlich keinen zwingenden Grund gibt)
- Gegenseitiger Vertrag (§§ 320 ff. BGB)
- Rechtsnatur: Vertrag sui generis, Ähnlichkeit mit der Rechtspacht (§ 581 BGB)
- **Hauptpflicht des Lizenzgebers:** Einräumung der Lizenz / des Nutzungsrechts, Nebenpflichten können z.B. Informationspflichten, im gewerblichen Rechtsschutz auch die Aufrechterhaltung des Schutzrechts (z.B. durch Zahlung der Jahresgebühren) sein.
- **Hauptpflicht des Lizenznehmers:** Zahlung der Lizenzgebühr, ggf. auch Nutzung des Immaterialguts (z.B. Veröffentlichung des Buchs im Verlagsvertrag), Nebenpflichten können z.B. sein Information über den Umsatz, Unterlassen von Angriffen auf das Schutzrecht, Rücklizenzierung von Verbesserungen
- **Haftung des Lizenzgebers:**
 - Rechtsmängelhaftung bei Nichtbestehen oder fehlender Inhaberschaft
 - Sachmängelhaftung bei unzureichender Qualität des Immaterialguts
 - regelmäßig keine Haftung des Rechtsinhabers bei späterer Löschung des Rechts (im einzelnen str.), § 104 II ModellG schlägt eine Haftung nur bei Kennen oder Kennenmüssen des Nichtigkeitsgrundes vor.
- Lizenzverträge unterliegen der **kartellrechtlichen Kontrolle:** Art. 101 AEUV, § 1 GWB. Beachte die Vertikal-GruppenfreistellungsVO (330/2010) und für das Patent- und Geheimnisschutzrecht die Technologietransfer-GruppenfreistellungsVO (316/2014)

Besonderheiten des Urheberrechts I: angemessene Beteiligung des Urhebers

- Vielfalt der urheberrechtlichen Nutzungsverträge: VerlagsV, SendeV, FilmV etc.
- Gesetzgeber des Jahres 1965 strebte gesetzliche Regelung an, zu der es aber nie gekommen ist. Ausnahme: VerlagsG (1901), das weitgehend dispositive Regelungen über den Verlag von Schrift- und Musikwerken enthält.
- Problem: Urheber als regelmäßig schwächere Partei – er muss vorleisten und steht als Einzelner mächtigen Medienunternehmen entgegen. Im gewerblichen Rechtsschutz besteht dieses Problem (abgesehen vom gesondert geregelten ArbeitnehmererfinderR) nicht.
- Daher besonderer Schutz der Vergütungsinteressen des Urhebers durch die Reform des Urhebervertragsrechts (2002):
 - **§ 32 UrhG:** Anspruch des Urhebers auf **angemessene Vergütung**, Urheber kann Vertragsanpassung verlangen, wenn vereinbarte Vergütung nicht angemessen. Als angemessen gelten gemeinsame, von Urheber- und Verwerterverbänden vereinbarte Vergütungsregeln (§ 36 UrhG)
 - **§ 32a UrhG: Anspruch auf weitere Beteiligung** = Anspruch auf Vertragsanpassung, wenn die Erträge aus dem Werk aufgrund der Entwicklungen nach Vertragsschluss höher sind als erwartet.
 - § 32a: §§ 32, 32a UrhG sind zwingendes Recht und können in grenzüberschreitenden Verträgen durch Rechtswahl nicht abbedungen werden.

- Seit März 2017 weitere Änderungen zugunsten des Urhebers, die u.a. §§ 32, 32a UrhG und den Mechanismus des § 36 UrhG betreffen und dem Urheber nach 10 Jahren ein Recht zur anderweitigen Verwertung einräumen (§ 40a UrhG). Genaueres in der Vorlesung zum Urheberrecht.

Besonderheiten des Urheberrechts II: Verwertungsgesellschaften

- Der Urheber ist immer eine natürliche Person. Zugleich kommt es im Urheberrecht zu Massennutzungen von Werken. Deshalb kann der Urheber aus eigener Kraft seine Rechte nicht wahrnehmen.
- Lösung: **Verwertungsgesellschaften**, denen die Urheber ihre Rechte zur Wahrnehmung einräumen und die interessierten Nutzern einfache Nutzungsrechte einräumen.
- Mehrere Verwertungsgesellschaften für unterschiedliche Werkarten. Die wichtigsten:
 - GEMA (musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte)
 - VG Wort (Vergütungsansprüche bei Nutzung von Schriftwerken)
 - VG Bild-Kunst (Vergütungsansprüche bei Nutzung von Werken der bildenden Kunst)
 - GVL (Leistungsschutzrechte)
- Gesetzliche Regelung im **VerwertungsgesellschaftenG (VGG)**, wichtige Bestimmungen:
 - **Erlaubnispflicht:** VGen bedürfen der Genehmigung durch das Patentamt (§ 77)
 - Aufsicht durch das Patentamt (§ 76)
 - **Doppelter Kontrahierungszwang:** Die VGen müssen die Rechte der zu ihrem Tätigkeitsbereich gehörenden Rechtsinhaber wahrnehmen (§ 9) und mit jedermann zu angemessenen Bedingungen Nutzungsverträge schließen (§ 36)
 - **Gesamtverträge:** Die VGen sind verpflichtet, mit Nutzervereinigungen Rahmenverträge über die Nutzung zu schließen (§ 35)
 - **Tarife:** Die VGen stellen Tarife auf (§ 38), Tarife sind die Preislisten der VGen – vgl. zu den fein ausdifferenzierten Tarifen der GEMA deren Website, www.gema.de. Rechtspolitisch ist die Höhe der Tarife teilweise umstritten, außerdem streiten sich die GEMA und Youtube über den Abschluss eines Vertrags für die Internet-Nutzung von Musik
 - Für Streitigkeiten über Tarife gibt es eine Schiedsstelle, gegen deren Entscheidungen Rechtsschutz besteht (§ 92).

3. Das Verfügungsgeschäft

Die Stufenleiter der Gestattungen

- Die Gestattung des Rechtsinhabers kann unterschiedlich intensive Formen annehmen, wie das Bild der Stufenleiter zeigt:

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| translative Rechtsübertragung | im Patent- und Markenrecht möglich, im Urheberrecht ausgeschlossen (§ 29 I) |
| ausschließliche Lizenz / ausschließliches NutzungsR | berechtigt zur Nutzung des Werks unter Ausschluss aller anderen Personen |
| Einfache Lizenz / einfaches NutzungsR | berechtigt zur Nutzung neben anderen, gewährt Sukzessionschutz |
| schuldrechtliche Gestattung | ermöglicht Werknutzung, keine Wirkung gegenüber Dritten |
| Einwilligung | einseitige, frei widerrufliche Gestattung |

- **Vollständige (translative) Rechtsübertragung** (§§ 15 I PatG, 27 MarkenG, §§ 413, 398 BGB): bisheriger Inhaber verliert, neuer Inhaber erhält alle Rechte. Im Urheberrecht ausgeschlossen (§ 29 I UrhG)
- **Ausschließliche Lizenz / ausschließliches Nutzungsrecht** (§§ 15 II PatG, 30 I MarkenG, 31 III UrhG)
 - berechtigt zur Nutzung unter Ausschluss aller anderen Personen (auch des Rechtsinhabers!)
 - und zur Geltendmachung des Rechts gegenüber Dritten (Ausnahme: im MarkenR nur mit Zustimmung des Inhabers, § 30 III MarkenG).
 - Beispiel: Verlagsvertrag
 - Sukzessionsschutz: die Lizenz bleibt auch dann bestehen, wenn der Rechtsinhaber das Recht überträgt oder eine weitere ausschließliche Lizenz erteilt (so ausdrücklich § 33 UrhG)
 - nach h.M. dingliches Recht
- **Einfache Lizenz / einfaches Nutzungsrecht** (§§ 15 II PatG, 30 I MarkenG, 31 II UrhG)
 - Berechtigt zur Nutzung neben anderen Nutzern
 - Keine Geltendmachung gegenüber Dritten aus eigenem Recht, nur gewillkürte Prozessstandschaft möglich
 - Beispiel: von der GEMA erteilte Befugnis, Musik auf einer öffentlichen Party zu spielen
 - Sukzessionsschutz (§ 33 UrhG, auch für die übrigen Rechte anerkannt)
 - Str. ob dingliches Recht oder schuldrechtliche Natur (mit Sukzessionsschutz als Element der Verdinglichung)
- Schuldrechtliche Gestattung: Nutzungsvertrag unter Ausschluss des Sukzessionsschutzes
- **Einwilligung**: einseitige, jederzeit widerrufliche Gestattung zur Nutzung
 - Einseitiges Rechtsgeschäft (m.E. richtig) oder geschäftsähnliche Handlung (Rspr.)?
 - Bedarf der ausdrücklichen oder konkludenten Erklärung
 - Problem: Abgrenzung zur reinen Passivität.
 - Beispiel (BGH GRUR 2010, 628 – Vorschaubilder I): Einstellung der Abbildung eines eigenen Gemäldes ins Internet als konkludente Einwilligung in die verkleinerte Wiedergabe bei der Google-Bildersuche? (allerdings wird das konkrete Problem der Bildersuche inzwischen zumindest teilweise anders gelöst: BGH GRUR 2018, 178 – *Vorschaubilder III* m. Anm. Ohly)
 - Weiterführend: Ohly, GRUR 2012, 983 ff.

Einzelheiten zur Lizenzerteilung

- Formfrei möglich.
- Verfügungsgeschäft, nach der Terminologie von v. Tuhr „**konstitutive Rechtsübertragung**“, weil ein neues Tochterrecht entsteht.
- Kein gutgläubiger Erwerb von Immaterialgüterrechten, weil Rechtsscheinträger fehlt. Bei Registerrechten ist die Eintragung zwar möglich, aber nicht zwingend.
- Lizenzen bzw. Nutzungsrechte können räumlich, sachlich und quantitativ **beschränkt** werden, z.B. Verbreitungsrecht nur für OEM-Versionen, Recht zur Herstellung einer bestimmten Anzahl patentierter Gegenstände
- Probleme: Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz? (nach BGH (+)), Insolvenzfestigkeit der Lizenz? (sehr str., nach wohl h.M. aber (+))

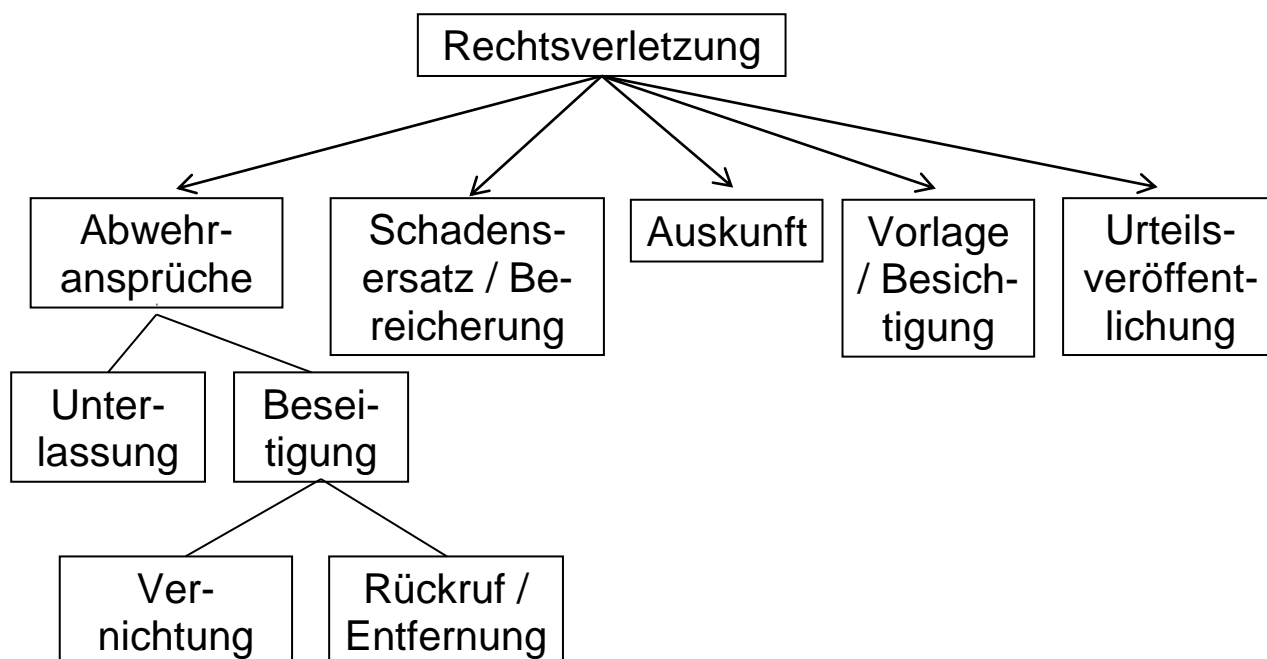
- Besonderheit des Urheberrechts: Das Urheberrecht hat die Tendenz, so weit wie möglich beim Urheber zu verbleiben
 - **Übertragungszweckgedanke** (§ 31 V UrhG): bei Fehlen einer ausdrücklichen Aufzählung werden nur die für eine bestimmte Nutzung erforderlichen Rechte eingeräumt
 - Verträge über **unbekannte Nutzungsarten** bedürfen der Schriftform und sind widerruflich (§ 31a UrhG)
 - Die Übertragung von Nutzungsrechten und die Einräumung von „Enkelrechten“ bedürfen der Zustimmung des Urhebers (§§ 34, 35 UrhG)
 - Das Nutzungsrecht kann bei Nichtausübung oder gewandelter Überzeugung gegen Entschädigung **zurückgerufen** werden (§§ 41, 42 UrhG).

Verpflichtung und Verfügung

- Wie im Sachenrecht lassen sich auch im Immaterialgüterrecht zwei Ebenen unterscheiden:
 - **Verpflichtung** zur Rechtseinräumung (schuldrechtliche Ebene)
 - **Rechtseinräumung** selbst (dingliche Ebene)
 - Allerdings geschieht beides oft in einem Vertrag (keine Übergabe, keine zwingende Eintragung in ein Register), und der Umfang des eingeräumten Rechts wird durch die vertragliche Vereinbarung bestimmt (kein „numerus clausus“ der Tochterrechte)
- Im Urheberrecht gilt also das **Trennungsprinzip** = gedankliche Trennung zwischen Verpflichtung und Verfügung.
- Str. ist allerdings, ob auch (wie im Sachenrecht) das **Abstraktionsprinzip** gilt = Rechtsübertragung von Bestand des Verpflichtungsgeschäfts unabhängig.
 - Dafür: allgemeiner Grundsatz der Rechtsordnung, Verkehrsschutz bei Rechteketten. So auch § 103 ModellG
 - Dagegen: kein Typenzwang der Nutzungsrechte, daher ergibt sich die Reichweite des eingeräumten Rechts häufig erst aus dem Vertrag, außerdem geringere Bedeutung des Verkehrsschutzes im geistigen Eigentum (z.B. ist kein gutgläubiger Erwerb möglich, s. unten)
 - Sonderregel in § 9 I VerlG: Nutzungsrecht erlischt mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses (vgl. auch §§ 41 V, 42 V).
 - Der BGH hat die Frage noch nicht entschieden, bezeichnet in GRUR 2012, 916 – M2Trade § 9 VerlG aber als „exemplarisch“ und führt aus: „Zum anderen entspricht die stärkere kausale Verknüpfung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft der für das Urheber- und generell für das Immaterialgüterrecht geltenden Besonderheit, dass der Inhalt des Rechts, auf das sich die Verfügung bezieht, im Hinblick auf die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten und das Fehlen vorgeformter gesetzlicher Typen erst durch den schuldrechtlichen Vertrag seine nähere Bestimmung und Ausformung erfährt.“ Das spricht gegen die Geltung des Abstraktionsprinzips.
 - Bei Beendigung des schuldrechtlichen Vertrags fällt nach BGH (aaO.) das Nutzungsrecht automatisch an den Rechtsinhaber zurück, keine Rückübertragung erforderlich. Auch das spricht für eine kausale Bindung des Nutzungsrechts.
 - Aber „Enkelrechte“ können auch dann bestehen bleiben, wenn das „Tochterrecht“ (z.B. durch Kündigung oder Rückruf) wegfällt. Der BGH (aaO.) begründet das mit dem Gedanken des Sukzessionsschutzes (vgl. § 33 UrhG).

VIII. Rechtsfolgen der Verletzung

1. Überblick



Vorüberlegungen

- Der Schutz des geistigen Eigentums steht und fällt mit der Wirksamkeit der Sanktionen.
- Andererseits können zu strenge Rechtsfolgen unverhältnismäßig sein und Dritte von rechtmäßigen Handlungen abschrecken.
- Daher grundlegend Art. 3 der **Richtlinie 2004/48/EG über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums**:
 - (1) Die Mitgliedstaaten sehen die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen **fair und gerecht** sein, außerdem dürfen sie **nicht unnötig kompliziert oder kostspielig** sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen.
 - (2) Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen darüber hinaus **wirksam, verhältnismäßig und abschreckend** sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.
- Harmonisierung durch die DurchsetzungsRL, die horizontal für alle Rechte des geistigen Eigentums gilt. Ähnlich, aber speziell, die Regelungen über die Durchsetzung des Rechts an Geschäftsgeheimnissen in Art. 6-15 der Geheimnisschutz-RL 2016/943.
- Im deutschen Recht kein „Allgemeiner Teil“, daher Umsetzung durch weitgehend gleichlautende Bestimmungen in den einzelnen Gesetzen: §§ 139 ff. PatG, 14 ff. MarkenG, 97 ff. UrhG. Sie sind richtlinienkonform auszulegen!
- Im Vergleich zum allgemeinen Zivilrecht gesteigerte Bedeutung des Unterlassungsanspruchs, dem üblicherweise eine Abmahnung vorausgeht. Im Prozess ist die Kombination

aus Schadensersatzklage (für die Vergangenheit) und Unterlassungsklage (für die Zukunft) üblich.

- Der Schwerpunkt liegt auf der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung, die Verletzung der Immaterialgüterrechte ist aber auch **strafbar**: §§ 142 PatG; 106 ff. UrhG, 143 ff. MarkenG
 - Es handelt sich um Antragsdelikte. Strafantrag wird der Rechtsinhaber selten stellen – Gründe sind die Beweissicherung, die Ausübung von Druck oder die Abschreckung bei Massenverletzungen
 - Insgesamt werden die Strafvorschriften selten angewandt.
- Daneben große praktische Bedeutung **zollrechtlicher Maßnahmen**, vgl. §§ 142a ff. PatG, 111b ff. UrhG; 146 ff. MarkenG

Gemeinsame Voraussetzungen

- Die Anspruchsgrundlage ergibt sich aus der Vorschrift, aus der sich die angestrebte Rechtsfolge ergibt und dem einschlägigen Benutzungstatbestand („**Baukastensystem**“).
Beispiele:
 - Schadensersatzanspruch wegen des Angebots eines patentgeschützten Erzeugnisses: **§§ 139 II; 9, 2 PatG**
 - Unterlassungsanspruch gegen Verwendung einer identischen Marke für identische Waren: **§ 14 V; II Nr. 1 MarkenG**
 - Anspruch gegen Service-Provider auf Bekanntgabe des Namens eines Users, der im Internet auf einer Tauschbörse Musik angeboten hat: **§§ 101 I, II Nr. 3; 19a UrhG**, anschließend Anspruch gegen den so identifizierten Nutzer auf Unterlassung aus **§§ 97 I, 19a UrhG** und auf Zahlung der Abmahnkosten aus **§ 97a III UrhG**
- **Bestehen des geltend gemachten Rechts**
 - Im Patentrecht ist das Verletzungsgericht an den Bestand des erteilten Schutzrechts gebunden. Frage also nur: Wurde das Patent erteilt und nicht gelöscht?
 - Ebenso bei Registermarken im Bezug auf absolute Schutzhindernisse, bei Benutzungsmarken und geschäftlichen Bezeichnungen Prüfung der Entstehungsvoraussetzungen
 - Im Urheberrecht Prüfung des § 2 UrhG bzw. der Entstehungsvoraussetzungen der verwandten Schutzrechte
- **Verletzungshandlung**
- **Kein Eingreifen von Schranken**, keine sonstigen Einreden
- Zusätzliche Voraussetzungen des jeweiligen Anspruchs, insbesondere:
 - **Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr** beim Unterlassungsanspruch
 - **Verschulden** (§ 276 BGB) beim Schadensersatzanspruch
- **Aktivlegitimation**: Wer ist Anspruchsinhaber?
 - Bei der Aktivlegitimation geht es um die materiell-rechtliche Rechtsinhaberschaft. Sie ist zu unterscheiden von der Prozessführungsbefugnis, die aber aus der Rechtsinhaberschaft folgt. Aktivlegitimiert sind:
 - der Rechtsinhaber
 - der Lizenznehmer im Fall der ausschließlichen Lizenz bzw. der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts im Urheberrecht, im Markenrecht aber nur mit Zustimmung des Markeninhabers (vgl. § 30 III MarkenG)

- bei der einfachen Lizenz / beim einfachen Nutzungsrecht kann nur der Anspruch des Rechtsinhabers im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft geltend gemacht werden.
- **Passivlegitimation: Wer ist Verletzer?**
 - der **unmittelbare Verletzer**: nimmt selbst die Verletzungshandlung vor (Abgrenzung kann gerade im Urheberrecht Schwierigkeiten bereiten, s, dazu unten)
 - der **mittelbare Verletzer** (vgl. § 10 PatG, § 14 II MarkenG, nach Rspr. des EUGH täterschaftliche Haftung für mittelbare Handlungen der öffentlichen Wiederhabe)
 - der **Anstifter oder Gehilfe (§ 830 II BGB)**: fördert oder ermöglicht eine fremde Benutzung und hat „doppelten Vorsatz“ = Vorsatz hinsichtlich der rechtswidrigen Haupttat (oft problematisch!) und Vorsatz hinsichtlich des eigenen Beitrags
 - der **Unternehmensinhaber** bei Handlungen von Mitarbeitern im Markenrecht (§ 14 VII MarkenG), im Urheber- und Designrecht nur beim Unterlassungsanspruch (§§ 99 UrhG, 44 DesignG), im Übrigen Zurechnung gem. §§ 31, 831 BGB
 - **Störerhaftung** von Mittelspersonen, die selbst keine Verletzungshandlung begangen haben, sie aber ermöglichen, geht nur auf Unterlassung, nicht auf SchE, dazu im Einzelnen unten.

2. Der Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Bedeutung und Voraussetzungen

- Verletzungen von Immaterialgütern erschöpfen sich anders als bei Sachen regelmäßig nicht in einer einzelnen Handlung. Wenn bei einem Verkehrsunfall ein Auto beschädigt wird, ist die Sache nach Schadensersatzzahlung erledigt. Wenn aber eine urheberrechtlich geschützte Datei ins Internet gesetzt wird, muss sichergestellt werden, dass sie verschwindet und nicht wieder auftaucht.
- Allerdings bedarf die allgemeine Unterlassungspflicht der Konkretisierung, bevor ein Anspruch besteht, weil ansonsten auch derjenige in Anspruch genommen werden kann, der gar nicht die Absicht hat, das Recht zu verletzen → Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr als materielle Anspruchsvoraussetzungen
 - Der **Verletzungsunterlassungsanspruch** (§§ 139 I 1 PatG; 97 I 1 UrhG; 14 V 1 MarkenG) besteht, wenn bereits ein Recht verletzt wurde und Wiederholungsgefahr besteht. Wiederholungsgefahr wird vermutet, kann durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung widerlegt werden
 - Beim **vorbeugenden Unterlassungsanspruch** (§§ 139 I 2 PatG; 97 I 2 UrhG; 14 V 2 MarkenG) muss der Anspruchsteller die Begehungsgefahr nachweisen, etwa indem er Vorbereitungshandlungen oder eine Rechtsberührung des Verletzten darlegt und beweist
- Beschränkung des Unterlassungsanspruchs bei Unverhältnismäßigkeit? In einigen Situationen kann die Einstellung von Herstellung oder Vertrieb die Schadenssumme erheblich überschreiten.
 - § 100 UrhG: Entschädigung statt Unterlassung bei schuldloser Verletzung
 - Patentrecht: Diskussion um „Patenttrolle“, Beschränkungsmöglichkeiten durch Kartellrecht, Einstellung der Zwangsvollstreckung gemäß § 712 ZPO, §§ 242, 275 II BGB, weiterführend *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787 ff.; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540 ff.

- Ausdrücklicher Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in Art. 13 GeschGehRL, umgesetzt als Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit in § 9 GeschGehG (etwas problematisch, weil die Verhältnismäßigkeit in Art. 13 Anspruchsvoraussetzung ist, während § 9 GeschGehG als Einwendung ausgestaltet ist)
- Daneben **Beseitigungsanspruch**: ebenfalls verschuldensunabhängig, hier keine Wiederholungsgefahr erforderlich, weil Beeinträchtigung ja noch fort dauert. Beispiele: Beseitigung einer gem. § 14 UrhG verbotenen Veränderung, Änderung einer markenverletzenden Internet-Werbung. Der Beseitigungsanspruch kann sich mit dem Unterlassungsanspruch überschneiden, Beispiel: die Löschung einer urheberrechtsverletzenden Raubkopie kann unter dem Gesichtspunkt der Beseitigung und der Unterlassung (weil die weitere Bereitstellung weiterhin das Urheberrecht verletzen würde) verlangt werden, Unterschiede bei der Vollstreckung (§ 887 ZPO versus § 890 ZPO).
- Besondere Ausprägung des Beseitigungsanspruchs: Anspruch auf **Vernichtung und Rückruf** (§§ 140a PatG; 98; 18 MarkenG): Vernichtung verletzender Verkörperungen des Immaterialguts (z.B. Raubkopien, gefälschte Uhren, patentverletzendes Medikament), Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, Problem: Wie weit geht in diesem Fall die Unmöglichkeit?
- Nach der neueren Rechtsprechung des BGH kann auch der Unterlassungsanspruch eine Pflicht zum Rückruf beinhalten: BGH GRUR 2018, 292 – Produkte zur Wundversorgung, sehr str., dagegen die Stellungnahme der GRUR: GRUR 2017, 885.

3. Insbesondere: die Haftung von Intermediären

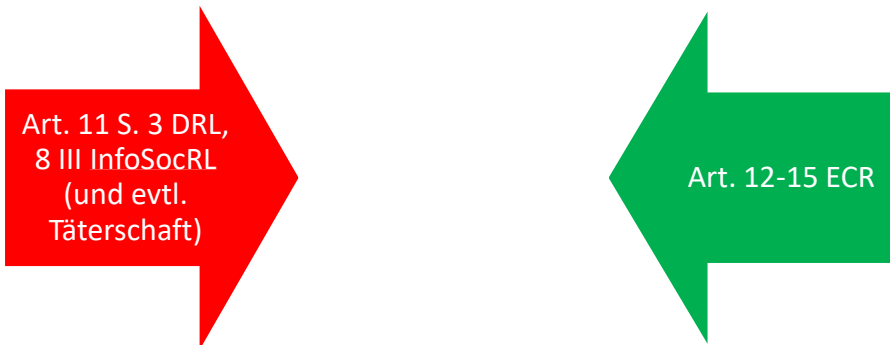
Lit.: Hofmann, JuS 2017, 713 ff.; Ohly, ZUM 2015, 308 ff.

Grundlagen

- Oft wird die Verletzung von Mittelspersonen zwar nicht begangen, aber doch ermöglicht. Beispiele: Urheberrechtsverletzung auf YouTube, Markenverletzung auf eBay, Transport patentverletzender MP3-Player durch Spediteur
- Für den Rechtsinhaber ist es interessant, diese Personen in Anspruch zu nehmen, um so das Übel an der Quelle zu packen. Die Mittelsperson ist oft am besten in der Lage, die Verletzung am effizientesten abzustellen (in der Terminologie der ökonomischen Analyse ist sie „cheapest cost avoider“). Außerdem ist oft die Identität des unmittelbaren Verletzers unbekannt.
- Andererseits üben die Mittelspersonen oft sozial erwünschte Tätigkeiten aus. Würden sie allgemein verpflichtet, ihr Angebot auf verletzende Gegenstände zu überprüfen, wären die Kontrollkosten prohibitiv hoch.
- Lösung bisher im deutschen Recht über die **Störerhaftung**
 - Der Störer haftet nur auf Unterlassung, nicht auf Schadensersatz.
 - Er haftet nur, wenn er eine zumutbare Prüfungspflicht verletzt.
- Allerdings wird die Störerhaftung derzeit von zwei Seiten eingeschränkt: Haftung des Zugangsvermittlers nur auf Sperrmaßnahmen (§§ 8 I 2, 7 IV TMG), täterschaftliche Haftung für mittelbare Verletzungen im Urheberrecht, näher dazu sogleich.

Unionsrechtlicher Rahmen

EU-Grundrechtecharta: Art. 17 II v. Art.16 und 8, 9, 11, 13, Verhältnismäßigkeit



- Art. 11, 3 DurchsetzungsRL verlangt, dass gegen Mittelspersonen Unterlassungsansprüche zur Verfügung stehen müssen, ebenso Art. 8 III InfoSocRL.
- Aber Art. 12-15 (umgesetzt in §§ 7-10 TMG) der E-Commerce-Richtlinie enthalten einige Haftungsfreistellungen für Internet-Diensteanbieter.

Art. 12-15 E-Commerce-RL = §§ 7-10 TMG

Keine allgemeine Überwachungspflicht (Art. 15, § 7 II 1 TMG)

Durchleitung (Art. 12 = § 8 TMG): keine Haftung, wenn Übermittlung nicht veranlasst und Adressat / Information nicht ausgewählt / verändert

Caching (Art. 13 = § 9 TMG): ebenso, aber auch Pflicht zur unverzügliche Abhilfe bei Kenntniserlangung

Hosting (Art. 14 = § 10 TMG): keine Haftung für fremde Inhalte, wenn keine Kenntnis oder unverzügliche Abhilfe

Grenzen:

- Nur für Dienste technischer, automatischer und passiver Art (Egrd. 42 und *Google*)
- Gerichte können Abstellung oder Verhinderung der Rechtsverletzung verlangen
- Vorbeugung im speziellen Fall kann verlangt werden (*L'Oréal*)

Privilegierung durch §§ 7 ff. TMG

- Privilegierung für Anbieter vom Telemediendiensten gem. **§§ 7-10 TMG** (z.B. Service-Provider wie T-Online, Plattformen wie eBay)
- Idee: Haftungsfreiheit bei „Notice and takedown“ (Vorbild war das US-Recht) – nach Hinweis auf die Rechtsverletzung muss der Intermediär sie beseitigen und haftet dann nicht
- Beruhen auf der E-Commerce-RL (2000/31/EG), daher richtlinienkonforme Auslegung.
- Grundsätze
 - Haftung für eigene Informationen nach allgemeinen Grundsätzen (§ 7 I TMG)
 - Keine allgemeine Pflicht zur Überwachung fremder Informationen (Art. 15 ECR = § 7 II TMG)

- Nach EuGH nur Privilegierung gem. §§ 8-10 TMG (= Art. 12-15 E-Commerce-RL), wenn die Tätigkeit des Intermediärs „rein technischer, automatischer und passiver Art“ ist (Egrd. 42 E-Commerce-RL), daher z.B. nicht einschlägig für Dienste wie eBay oder YouTube, die ihren Nutzern umfangreiche Hilfe bieten.
- Die Privilegierungen im Einzelnen
 - Keine Haftung bei reiner Zugangsvermittlung oder Durchleitung (Art. 12 ECR = § 8 I TMG), schließt auch die Störerhaftung aus, dafür können vom Zugangsvermittler aber Sperrmaßnahmen verlangt werden (§ 7 IV TMG, dazu BGH GRUR 2018, 1044 – Dead Island)
 - Keine Haftung bei reinem Caching (Art. 13 ECR = § 9 TMG)
 - Haftung bei Anbieten fremder Informationen nur dann, wenn Anbieter Kenntnis erlangt und die Information nicht unmittelbar beseitigt (Art. 14 ECR = § 10 TMG)
- Anwendung auf Unterlassungsansprüche?
 - Zugangsvermittler: ja, s. § 8 I TMG, aber Sperrung bzw. Entfernung im Einzelfall kann verlangt werden (§ 7 IV TMG, näher unten)
 - Hosts (Plattformen, etc.): früher st. Rspr. des BGH: nein (BGH GRUR 2004, 860 – *Internet-Versteigerung I*), inzwischen h.M.: Privilegierung im Rahmen der §§ 7 II (keine allgemeine Nachforschungspflicht), 10 (Entfernungspflicht erst nach Hinweis auf die Rechtsverletzung) gelten auch für Unterlassungen

Dogmatische Grundlage der Störerhaftung

- nach Rspr **§ 1004 BGB analog** (BGH GRUR 2010, 633 – Sommer unseres Lebens)
- anders aber für das UWG BGH GRUR 2007, 890 – Jugendgefährdende Medien bei eBay: täterschaftliche Haftung wegen der Verletzung von Verkehrspflichten
- ähnlich für das Patentrecht (fahrlässige Nebentäterschaft) BGH GRUR 2009, 1142 – mp3-Player-Import
- Wirkt sich der Unterschied aus?
 - Die Voraussetzungen sind dieselben.
 - Unterschied 1: Nach h.M. ist die Störerhaftung akzessorisch, so dass eine vollständige Haupttat vorausgesetzt wird (Beispiel: keine Störerhaftung von eBay bei Privatverkauf einer gefälschten Uhr), während die Haftung wegen Verkehrspflichten im UWG auch eingreifen soll, wenn der unmittelbar Handelnde nicht geschäftlich handelt.
 - Unterschied 2: unter § 1004 BGB analog kein Schadensersatzanspruch
- daneben Haftung des eBay-Account-Inhabers für Nutzung seines Accounts nach Grundsätzen, die an die Rechtsscheinhaftung angelehnt sind: BGH GRUR 2009, 597 – Halzband
- Was ist richtig? Die täterschaftliche Haftung wegen der Verletzung von Verkehrspflichten ist dogmatisch stimmiger, aber sie führt auch zu Schadensersatzansprüchen, die unverhältnismäßig sein können. Am besten wäre es, wenn der Gesetzgeber die Störerhaftung regeln würde.

Voraussetzungen

- Die Formel des BGH:
„Als Störer kann bei der Verletzung absoluter Rechte **auf Unterlassung** in Anspruch genommen werden, wer – **ohne Täter oder Teilnehmer zu sein** – in irgendeiner Weise **wilentlich und adäquat-kausal** zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt. Da die

Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von **Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüfungs- oder Überwachungspflichten**, voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch Genommenen nach den Umständen eine Verhinderung der Verletzungshandlung zuzumuten ist.“ (BGH GRUR 2018, 1044 Rn. 15 – *Dead Island*)

- Daraus ergibt sich:
 - (1) keine Täterschaft (eigene Handlung oder Zueigenmachen) oder Teilnahme
 - (2) **kausaler Beitrag** zur Rechtsverletzung
 - (3) **Verletzung zumutbarer Prüfungs- und Überwachungspflichten**
- Der Umfang der Prüfungspflichten ist Gegenstand eines umfangreichen case-law.
- Regelmäßig sind Intermediäre nicht allgemein verpflichtet, ihr Angebot auf Rechtsverletzungen zu durchsuchen (Ausnahme: wenn sie zu Rechtsverletzungen geradezu aufrufen), sondern müssen nur auf einen Hinweis auf rechtsverletzendes Verhalten reagieren.
- Nach einem solchen Hinweis allerdings unterschiedlich weite Pflichten zur Überwachung auf gleichartige Verletzungen (= gleicher Verletzer oder gleiches Werk / gleiche Marke). Kriterien für die Reichweite der Prüfungspflichten:
 - Aktivität des Störers: rein passive, technische Tätigkeit oder Unterstützung der Tätigkeit der Kunden?
 - Bedeutung der Tätigkeit des Störers für das Allgemeininteresse: notwendiger Beitrag zur Netz-Infrastruktur?
 - Gewicht der gefährdeten Interessen: stärker bei Persönlichkeitsrechten oder der Verhinderung pädophiler / rassistischer Angebote als bei einer Markenverletzung
 - Gefahrgeneignetheit des Geschäftsmodells: starke Nutzung durch Verletzer (z.B. Rapidshare) oder weitgehend rechtmäßige Nutzungen
 - Möglichkeit und Kosten von technischen Hilfsmitteln (z.B. Filtern) und Prüfungsmaßnahmen: vollautomatische Suche eher zumutbar als händische (Nach-)Kontrolle
 - Möglichkeit des Verletzten, gegen den unmittelbaren Verletzer vorzugehen
 - Möglichkeit des Selbstschutzes, z.B. durch Verfahren, die der Betreiber zur Verfügung stellt
- Wo sind die Privilegierungen der §§ 8-10 TMG einzubauen – vor Prüfung der Störerhaftung oder bei Reichweite der Prüfungspflichten? Ungeklärt und str. Richtig ist wohl eine Differenzierung zwischen Zugangsvermittlern und Hosts
 - Zugangsvermittler (dazu sogleich): jedenfalls W-LAN-Anbieter und klassische Internet-Provider (wie Telekom oder Vodafone) haften nicht nach den Grundsätzen der Störerhaftung (§ 8 I TMG), sondern nur gem. § 7 IV TMG auf Sperrung → § 8 ist gleich nach der Anspruchsgrundlage zu prüfen, dann Übergang zur Prüfung eines Anspruchs aus § 7 IV TMG
 - Hosts (z.B. Plattformen, soziale Medien, Sharehoster): Privilegierung gem. § 10 TMG entspricht den Prüfungspflichten: entstehen erst nach Hinweis, anschließend muss der rechtsverletzende Inhalt beseitigt werden → Prüfung m.E. im Rahmen der Verkehrspflichten

Fallgruppe I: Zugangsvermittler (§ 8 TMG)

- = vermitteln Dritten einen Zugang zum Internet oder leiten fremde Informationen durch

- **Betreiber offener W-LAN-Netze**

- Früher Störerhaftung auf Sicherung durch geeignete Maßnahmen, z.B. Passwörter (BGH GRUR 2010, 633 – Sommer unseres Lebens), trotz Privilegierung des Art. 12 E-CRL = § 8 TMG mit Unionsrecht vereinbar, weil immer Abhilfe gegen Rechtsverletzung verlangt werden kann (Art. 12 III ECRL, EuGH C-484/14, GRUR 2016, 1146 – McFadden)
- Dann aber Eingreifen des Gesetzgebers, um den Aufbau von W-LAN-Hotspots zu fördern → Änderung der §§ 7, 8 TMG (2017)
- keine Störerhaftung mehr, auch keine Haftung auf Erstattung von Abmahnkosten (§ 8 I, III TMG)
- aber Verpflichtung zu Sperrmaßnahmen im konkreten Fall (§ 7 IV TMG), zu denen auch Passwortschutz etc. gehören können, denn § 8 IV TMG gilt nur für behördliche, nicht für gerichtliche Anordnungen (BGH GRUR 2018, 1044 – Dead Island), Kosten für außergerichtliche Durchsetzung trägt Rechtsinhaber (§ 7 IV 3 TMG)

- **Kommerzielle Zugangsvermittler (z.B. T-Online oder Vodafone)**

- Störerhaftung auch hier ausgeschlossen (§ 8 I 2 TMG)
- Problem: Anspruch auf Sperrmaßnahmen gilt nach seinem Wortlaut nur für W-LAN-Betreiber (§ 7 IV TMG). Wenn das so wäre, würde Deutschland aber gegen Art. 11 S. 3 DurchsetzungsRL, Art. 8 III InfoSocRL verstoßen
- Daher richtlinienkonforme analoge Anwendung des § 7 IV TMG auf alle Zugangsvermittler (BGH GRUR 2018, 1044 – Dead Island)
- Website Sperranordnungen sind also zulässig (EuGH, C 314/12, GRUR 2014, 468 – *UPC Telekabel*; BGH GRUR 2016, 268 – Störerhaftung des Access Providers), stehen aber unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit und sind subsidiär gegenüber der Anspruchnahme des Täters und des Plattformbetreibers (§ 7 IV TMG, Vereinbarkeit mit Unionsrecht str.)

- **Inhaber privater Internetanschlüsse**

- Für eigene Informationen täterschaftliche Haftung als Verletzer ohne Privilegierung nach allgemeinen Grundsätzen, § 7 I TMG).
- Hintergrund: Man kann herausfinden, von welchem Internet-Anschluss aus eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde, weiß aber nicht, wer ihn genutzt hat. Einerseits kann man dem Anschlussinhaber nicht erlauben, sich einfach durch Verweis auf Dritte herauszureden, andererseits muss er eine faire Chance haben, sich zu entlasten.
- Lösung der Rspr.: tatsächliche Vermutung, dass sie die Verletzung selbst täterschaftlich begangen haben (BGH GRUR 2016, 176, 191 – Tauschbörse I und III)
- Kann widerlegt werden, wenn Anschlussinhaber Möglichkeit der Nutzung durch Dritte (Mitbewohner, externe Nutzer) glaubhaft darlegt, hat dabei aber eine sekundäre Darlegungslast = Pflicht vorzutragen, welche Personen genau als Rechtsverletzer in Betracht kommen. Das schließt bei Nutzung eines Internet-Anschlusses durch Familie die Pflicht der Eltern ein, den Namen des Kindes zu nennen, das verletzt hat (BGH GRUR 2017, 1233 – Loud), das ist auch mit dem Unionsrecht vereinbar (EuGH GRUR 2018, 1234 – Bastei Lübbe/Strotzer)
- Wenn Täterschaft (-), dann Störerhaftung bzw. Haftung aus § 832 BGB wegen fehlender Überwachung anderer Nutzer. Dazu Rspr.: Eltern haften nicht, wenn sie einem ein-sichtsfähigen Jugendlichen hinreichende Hinweise gegeben haben (BGH GRUR 2013, 511 – Morpheus), keine Überwachungspflicht bei volljährigen Kindern (BGH GRUR

2014, 657 – BearShare) oder Mitbewohnern (BGH GRUR 2016, 1289 – *Silver Linings Playbook*). Neuregelung der §§ 8 I, 7 IV TMG lässt § 832 BGB unberührt, aber Frage, ob ansonsten Störerhaftung noch fortbesteht.

Fallgruppe II: Speicherung fremder Information (§ 10 TMG)

- **Abgrenzung zur Täterschaft:**
 - frühere Rspr.: Intermediär wird zum Täter, wenn er sich eine fremde Verletzung zu eigen macht, Beispiel (BGH GRUR 2010, 616 – marions-kochbuch.de): Betreiber einer Plattform für Kochrezepte präsentiert von Nutzern hochgeladene Rezepte durch Aufmachung der Seite als eigene, prüft selbst redaktionell und lässt sich umfangreiche Nutzungsrechte einräumen.
 - Anders im Urheberrecht inzwischen die Rspr. des EUGH: unabhängig vom „Zueigenmachen“ Täterschaft auch für mittelbare Handlungen der öffentlichen Wiedergabe (Linking, Bereitstellung von Plattformen) möglich, wenn Nutzer eine „zentrale Rolle“ spielt, insb. von der unmittelbaren Verletzung Kenntnis hat (näher hierzu die Vorlesung „Urheberrecht“ und *Ohly*, GRUR 2018, 996 und GRUR Int. 2018, 517)
 - Im Patentrecht keine Störerhaftung, sondern Haftung für Verletzung von Verkehrspflichten, deren Bestimmung aber ähnlich erfolgt wie unter der Störerhaftung
- Privilegierung des § 10 TMG erfasst nur Dienste rein technischer, automatischer und passiver Art, was bei modernen Plattformen wie YouTube zweifelhaft ist. Im Übrigen ohnehin keine völlige Privilegierung, sondern nur „notice and action“
- **Verkaufsplattformen:** keine pro-aktive Prüfungspflicht, sondern „notice and action“, auf Hinweis auf Rechtsverletzung hin muss das verletzende Angebot beseitigt werden, außerdem Prüfungspflicht auf künftige, gleichartige Angebote (selber Verletzer oder selbes Produkt, insofern mehr als bloßes „takedown“), dazu Einsatz von Filtersoftware und ggf. individuelle Nachkontrolle (BGH GRUR 2004, 860 – *Internet-Versteigerung I*; EuGH, C-324/09, GRUR 2011, 1025 – *L’Oréal/eBay*)
- **Videoportale:** YouTube haftet nach bisheriger deutscher Rspr. nicht als Täter, keine allgemeine Prüfungspflicht, aber Pflicht, Wortfilter und ContentID-Verfahren einzusetzen (LG Hamburg MMR 2012, 404 – *GEMA/YouTube*, inzwischen bestätigt von OLG Hamburg), aber täterschaftliche Haftung bei Vorsatz (EuGH GRUR 2017, 790 – *The Pirate Bay*) und Frage des BGH an den EUGH, ob YouTube auch darüber hinaus täterschaftlich handelt (BGH GRUR 2018, 1132 m. Anm. Ohly – YouTube)
- **Sharehoster** müssen nach Hinweis auf rechtswidrige hochgeladene Dateien Linksammlungen, die auf die Dateien verweisen, nicht nur mit Wortfiltern, sondern auch händisch kontrollieren (BGH GRUR 2013, 370 – Alone in the Dark), auch hier die Frage des BGH an den EUGH, ob nach EUGH-Rspr. täterschaftliche Haftung anzunehmen (BGH GRUR 2018, 1239 – *uploaded*)
- **Linking:** nicht von E-Commerce-RL und §§ 7-10 TMG umfasst, EuGH, Rs. C-466/12, GRUR 2014, 360 – *Svensson* und EuGH GRUR 2016, 1152 – GS Media: keine urheberrechtliche Haftung für Links auf legale Inhalte (s.o. bei Urheberrechtsverletzung), bei Links auf Inhalte, die ohne Zustimmung des Urhebers im Netz stehen, Differenzierung: (1) bei privaten Handeln Haftung nur bei Kennen oder Kennenmüssen, (2) bei geschäftlichem Handeln Vermutung der Kenntnis. Allerdings differenziert der EuGH nicht zwischen täterschaftlicher und Störerhaftung.

- **Spediteure:** Nachforschungspflicht des Spediteurs, der vom Zollamt darauf hingewiesen wird, dass er patentverletzende Ware befördert (BGH GRUR 2009, 1142 – Mp3-Player-Import)
- Im Einzelnen ist die Rechtslage stark im Fluss. Tipp auch hier: in der Praxis und in Seminararbeiten Kommentare lesen und auf Juris und BeckOnline recherchieren!

Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen

- Vor der gerichtlichen Geltendmachung erfolgt meist eine **Abmahnung**, gem. § 97a I UrhG und § 12 I UWG soll sie sogar erfolgen.
- Definition: bestimmte Aufforderung zur Unterlassung und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
- Sinn: vorprozessuale Klärung, Vermeidung von Prozessen, aus Sicht des Rechtsinhabers Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO
- Inhalt:
 - Konkrete Beanstandung
 - Unterwerfungsverlangen mit Angabe einer angemessenen Vertragsstrafe
 - Setzung einer angemessenen Frist
 - Androhung gerichtlicher Schritte
- Rechtsfolge:
 - Durch die Unterwerfungserklärung fällt die Wiederholungsgefahr weg. An die Stelle des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs tritt ein vertraglicher Anspruch auf Unterlassung. Bei erneuter schuldhafter Verletzung (das Verschulden wird bei Zuwiderhandlung vermutet) ist die Vertragsstrafe verwirkt.
 - Wenn keine Unterwerfung erfolgt, greift im Klagefall § 93 ZPO nicht ein
- **Kostenerstattungsanspruch**, in § 12 I 2 UWG und § 97a II UrhG ausdrücklich geregelt, ansonsten aus GoA. Rechtspolitisches Problem: überhöhte Abmahnkosten, **Deckelung** in § 97a III für natürliche Personen bei erstmaliger Abmahnung, anknüpfend an den Streitwert; der Anspruch auf Schadensersatz bleibt davon unberührt.
- Bei unberechtigter Abmahnung Gegenanspruch wegen **unberechtigter Schutzrechtsverwarnung** aus § 823 I BGB (Rspr.) oder §§ 9, 3 I, 4 Nrn. 1, 2 und 4 (h.L.), insb. auf Erstattung der Anwaltskosten, s. dazu die UWG-Vorlesung unter § 4 Nr. 4

c) Schadensersatz

Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs (§ 139 II)

- **Anspruchsgrundlage: §§ 139 II PatG; 97 II UrhG; 14 VI MarkenG**
- Ansprüche aus §§ 3, 8 ff. UWG; 823 I BGB sind daneben gesperrt, sofern nicht ausnahmsweise die Verletzung gesetzlich nicht geregelt ist, Beispiel: Verletzung des Erfinderrechts im Patentrecht
- **Verschuldensabhängig (§ 276 I BGB)**, dabei aber strenger Fahrlässigkeitsmaßstab, insbesondere erfordert die verkehrsübliche Sorgfalt die Einholung fachkundigen Rechtsrats. Zur Information über die Verletzung sind Verwarnungen üblich.
- Daneben Bereicherungsanspruch (§ 812 I 1, 2. Alt. BGB), verschuldensunabhängig, Wertersatz (§ 818 II BGB) = angemessene Lizenzgebühr. Praktisch nicht sehr wichtig, da we-

gen des strengen Maßstabs Verschulden fast immer gegeben ist und der Schadensersatzanspruch vor allem wegen der Gewinnabschöpfung weitergeht.

Schadensberechnung

- Problem: Schaden schwer zu berechnen, da das Immaterialgut selbst nicht beschädigt wird.
- Daher Möglichkeit der **dreifachen Schadensberechnung**:
 - (1) **konkrete Vermögenseinbuße** einschl. des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB)
 - (2) **Herausgabe des Verletzergewinns** (§§ 139 II 2 PatG, 97 II 2 UrhG, 14 VI 2 MarkenG), gegenüber Anspruch aus §§ 687 II, 681, 667 BGB erleichterte Voraussetzungen, da die fahrlässige Verletzung genügt. Schwierige Frage: Welche Kosten kann der Verletzer abziehen? Dazu BGH GRUR 2001, 329 – *Gemeinkostenanteil*: keine Abzugsfähigkeit der Gemeinkosten.
 - (3) **angemessene Lizenzgebühr (§§ 139 II 3 PatG, 97 II 3 UrhG, 14 VI 3 MarkenG)**, **Testfrage: auf welche Lizenzgebühr hätten sich die Parteien unter den konkreten Umständen geeinigt?** Spannende Frage: Welchen SchE schuldet der Täter bei illegalem Filesharing? Dazu BGH GRUR 2016, 176 – *Tauschbörse I*
- Kann der SchE'anspruch zu Abschreckungszwecken erhört werden?
 - EuGH, Rs. C-367/15 – *Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa”/Stowarzyszenie Filmowców Polskich*: das wäre unionsrechtskonform
 - Aber im deutschen Schadensrecht Bereicherungsverbot, daher (-)
 - Ausnahme: GEMA-Zuschlag, bei Rechten, die durch die GEMA wahrgenommen werden, kann als SchE der doppelte Tarif berechnet werden.
- Schadensersatz in der Verletzerkette:
 - Möglichkeit 1: alle Verletzer haften als Gesamtschuldner
 - Möglichkeit 2 (so BGH GRUR 2009, 856 – *Tripp-Trapp-Stuhl*): Rechtsinhaber kann alle Verletzer auf den kompletten SchE in Anspruch nehmen, Anspruch gegen Lieferanten wird aber um Betrag gemindert, den Lieferant seinen Abnehmern zahlen musste, und bereits gezahlten SchE nach § 812 I 2 BGB zurückverlangen, wenn anschließend an die Abnehmer gezahlt wird.
- weiterführend zur dreifachen Schadensberechnung: *Goldmann*, WRP 2011, 950

d) Auskunft, Vorlage, Besichtigung

Überblick

- Der Anspruchsteller muss nach allgemeinen Grundsätzen die Voraussetzungen beweisen. Dabei aber typische Beweisschwierigkeiten:
- Identität des Verletzers unbekannt (besonders bei Rechtsverletzungen im Internet)
- Identität des Herstellers bei Vertrieb verletzender Ware unbekannt
- Verletzung findet in der Sphäre des Verletzers statt
- Lösung: Auskunfts- und Besichtigungsansprüche

Auskunftsanspruch

- Grundlage: §§ 140b PatG; 101 UrhG; 19 MarkenG, Eingeführt durch DurchsetzungsRL
- Anspruch auf Auskunft über Vertriebsweg und Menge der Vervielfältigungsstücke
- Dient dazu, die Identität des Verletzers herauszufinden oder Einzelheiten für Schadensberechnung zu ermitteln
- Variante 1 (Abs. 1): Anspruch gegen den Verletzer bei Verletzung, das UrhG verlangt zusätzlich ein gewerbliches Ausmaß
- Variante 2 (Abs. 2): Anspruch gegen bestimmte Verletzer, aber auch gegen Erbringer von Dienstleistungen (Nr. 3 u.a. Internet-Service-Provider!) bei offensichtlicher Rechtsverletzung oder Klageerhebung
- Der Anspruch ist verschuldensunabhängig.
- Verhältnismäßigkeitsvorbehalt (Abs. 4)
- Schadensersatzanspruch bei falscher, Haftungsfreistellung bei wahrer Auskunft
- Erfordernis einer richterlichen Anordnung (Abs. 9) bei Verwendung von Verkehrsdaten = Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, deshalb nach Feststellung einer Urheberrechtsverletzung unter Nickname regelmäßig Antrag auf Bekanntgabe des Namens gegen den Zugangsvermittler erforderlich
- Daneben Hilfsanspruch auf Auskunft (§ 242 BGB) bei Vorliegen eines SchE- oder Bereicherungsanspruchs

Vorlage- und Besichtigungsanspruch (§§ 140c PatG; 101a UrhG; 19a MarkenG)

- Hintergrund: Untersuchung verletzender Sachen, Urkunden, aus denen sich Beweise ergeben oder von Betriebsstätten
- Voraussetzungen: hinreichende Wahrscheinlichkeit der Verletzung und Erforderlichkeit
- Inhalt: Vorlage einer Urkunde (z.B. Korrespondenz, Bedienungsanleitung) oder Besichtigung einer Sache (z.B. Maschine, PC)
- Verschuldensunabhängig
- Ausschluss bei Unverhältnismäßigkeit
- Kann im Wege der einstweiligen Verfügung (ggf. auch ohne vorherige Anhörung des Gegners!) durchgesetzt werden.