



# GB – Der Grüne Bote

---

ZEITSCHRIFT FÜR LAUTERKEITSRECHT UND GEISTIGES EIGENTUM

---

<http://www.gb-online.eu>

3/2020

## Aus dem Inhalt

- *Lennart Giesen*: Beteiligtenstellung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren

### Herausgeber:

Prof. Dr. Volker Michael Jänich  
Prof. Dr. Paul T. Schrader, LL.M.oec.  
Prof. Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

### Mitarbeiter:

Philipp Mohrmann • Marvin Jakschik • Marlon Dreisewerd •  
Lara Mohrmann • Jessica Klebe





Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, dass es uns diesmal gelungen ist, den GB wieder in etwas kürzeren Abständen erscheinen zu lassen. Die aktuelle Ausgabe enthält einen Beitrag über die Beteiligtenstellung im patentrechtlichen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren, in dem Herr *Giesen* die Entscheidung „Karusselltüranlage“ des BGH zum Anlass einer Besprechung nimmt.

Wir möchten an dieser Stelle die Ausrichtung des GB noch einmal etwas deutlicher herausstellen. Ursprünglich ist der GB 2004 gegründet worden, um das studentische Interesse mit Informationen aus dem grünen Bereich zu versorgen, weil damals der Zugang zu kostenpflichtigen Fachzeitschriften und online-Angeboten für Studierende einschlägiger Schwerpunktbereiche wesentlich erschwert war. Dies ist mittlerweile anders und auch der GB erfreut sich des erheblichen Interesses in der Rechtspraxis (neben dem studentischen Interesse), insbesondere unter Anwälten, Richtern und Angehörigen des DPMA. Wir möchten künftig den GB verstärkt dafür nutzen, als Forum für Gedanken von Nachwuchswissenschaftlern zu dienen. Hierfür möchten wir die bisher vereinzelt genutzte Möglichkeit verfestigen, dass neben den Manuskripten bekannter Autorinnen und Autoren auch eigene Gedanken, die in besonders gelungenen Abschlussarbeiten einschlägiger Schwerpunktbereiche entwickelt wurden, durch eine Aufnahme in eine Ausgabe des GB einem größeren Publikum zur Kenntnis gegeben werden und somit Teil der wissenschaftlichen Diskussion werden können.

Ich würde mich daher freuen, wenn Sie neben der Möglichkeit, eigene Manuskripte für den GB einzureichen, auch Verfasserinnen und Verfasser geeigneter Arbeiten auf die genannte Möglichkeit einer etwaigen Publikation hinweisen würden.

Für heute wünsche ich Ihnen auch im Namen der Mitherausgeber eine spannende Lektüre,

Paul Schrader



# INHALTSVERZEICHNIS

A. Beiträge.....	91
<i>Giesen</i> : Beteiligtenstellung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren Zugleich Besprechung von BGH, Beschl. v. 22.10.2019 – X ZB 16/17 (Karusselltüranlage) .....	91
I. Einleitung .....	91
II. Die Entscheidung des BGH (Karusselltüranlage) .....	92
III. Stellungnahme und differenzierte Betrachtung .....	93
IV. Schluss.....	104
B. ENTSCHEIDUNGEN.....	106
I. EuGH/EuG.....	106
1. Urheber- und Designrecht.....	106
2. Marken- und Kennzeichenrecht.....	107
II. Bundesgerichtshof .....	108
1. Urheber- und Designrecht.....	108
2. Marken- und Kennzeichenrecht.....	108
3. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .....	110
4. Lauterkeitsrecht .....	112
5. Kartellrecht .....	114
III. Bundespatentgericht .....	115
1. Patent- und Gebrauchsmusterrecht .....	115
C. Pressemitteilungen .....	117
I. EuGH und EuG.....	117
D. Literaturoauswertung .....	119
E. Impressum.....	128

Herausgeber: Prof. Dr. Volker Michael Jänich • Prof. Dr. Paul T. Schrader, LL.M.oec. • Prof. Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.  
Mitarbeiter: Philipp Mohrmann • Marvin Jakschik • Lara Mohrmann • Jessica Klebe • Marlon Dreisewerd

## A. BEITRÄGE

BETEILIGTENSTELLUNG IM EINSPRUCHS- UND EINSPRUCHSBSCHWERDEVERFAHREN  
ZUGLEICH BESPRECHUNG VON BGH, BESCHL. V. 22.10.2019 – X ZB 16/17 (KARUSSELLTÜRANLAGE)

von Ref. jur. Lennart Giesen\*

### I. Einleitung

Legen mehrere Personen unabhängig voneinander Einspruch gegen die Patenterteilung ein und wird hieraufhin das Patent nur noch in beschränkter Form aufrechterhalten, kann es vorkommen, dass sich ein Einsprechender hiermit zufriedengibt, während ein anderer Beschwerde vor dem Patentgericht einlegt. Schließt sich der Patentinhaber dieser Beschwerde an (Anschlussbeschwerde), besteht die potentielle Gefahr, dass die Beschränkung aufgehoben und das Patent erneut in ursprünglicher Form wiederauflebt. Dies bedeutete aber eine Beschränkung des bereits Erlangten für diejenige einsprechende Partei, welche auf die Beschwerde verzichtet hat.

Teilweise ist daher in der Literatur befürwortet worden, ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren auch im Beschwerdeverfahren alle Einsprechenden zu beteiligen, unabhängig davon, ob sie selbst Beschwerde eingelegt haben oder nicht. Dogmatisch wird dies mit Verweis auf § 62 ZPO i. V. m. § 99

Abs. 1 PatG begründet, denn die Entscheidung über Umfang und Aufrechterhaltung des Patents könne allen Einsprechenden gegenüber nur einheitlich ergehen; dies wirke insoweit im Einspruchsbeschwerdeverfahren fort.<sup>1</sup>

Demgegenüber vertrat das BPatG in gefestigter Rechtsprechung, am Beschwerdeverfahren sei nur zu beteiligen, wer auch eigenständig Beschwerde eingelegt habe. Sofern eine einsprechende Partei hierauf verzichte, sei diese auch nicht zu beteiligen, insbesondere komme eine Heranziehung der Grundsätze notwendiger Streitgenossenschaft gemäß § 62 ZPO nicht in Betracht.<sup>2</sup>

Einen Fall, welchem ebendiese Problematik zugrunde lag, hat nun der BGH<sup>3</sup> entschieden und der Auffassung des BPatG eine deutliche Absage erteilt. Im Folgenden soll die Entscheidung des BGH dargestellt (unter II.) und hierzu ausdifferenziert Stellung genommen (unter III.) werden.

Dieser Fall soll jedoch nicht nur im Hinblick auf die konkrete Einzelfallentscheidung betrachtet werden, sondern zum Anlass genommen werden, einmal umfassend über die Besonderheiten von Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren insbesondere im Hinblick auf die Stellung der Beteiligten einzugehen.

\* Mit diesem Beitrag bedankt sich der Verf. bei Herrn Prof. Dr. Paul T. Schrader für drei unvergessliche Jahre an dessen Lehrstuhl und eine sehr lehrreiche und interessante Zeit.

Der Verf. ist Rechtsreferendar im Gerichtsbezirk des OLG Hamm und Mitglied am Institut des Rechts intelligenter Techniksysteme (RiT) an der Universität Bielefeld.

<sup>1</sup> Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl. (2016), § 59 Rn. 214; ders., ebd., § 74 Rn. 37 f. mit Verw. auf Art. 107 Satz 2 EPÜ; Benkard/Schäfers/Schwarz,

11. Aufl. (2015), § 74 Rn. 33; BeckOK-PatR/Schnekenbühl, 16. Ed. (15.4.2020), PatG § 59 Rn. 70; v. Hees/Braitmeyer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 557.

<sup>2</sup> BPatGE 12, 153 ff.; 12, 158 (159); ganz ähnlich auch: BPatGE 12, 163; ebenso auch: Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl. (2017), § 73 Rn. 101; differenzierend: Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl. (2017), § 59 Rn. 143.

<sup>3</sup> BGH GRUR 2020, 110 – Karusselltüranlage.

## II. Die Entscheidung des BGH (Karusselltüranlage)

Der Entscheidung des BGH lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist Inhaberin des Streitpatents (DE 10 2007 062 515), welches am 26.1.2012 veröffentlicht wurde. Hieraufhin legten die Einsprechende zu 1 und die Einsprechende zu 2 unabhängig voneinander Einspruch ein. Das DPMA hielt das Patent durch Beschluss vom 29.10.2015 in beschränkter Fassung aufrecht.

Alleinig die Einsprechende zu 2 legte hieraufhin fristgerecht Beschwerde ein. Das DPMA hat dieser nicht abgeholfen und legte sie dem Patentgericht zur Entscheidung vor. Die Einsprechende zu 1 hat hierauf geltend gemacht, an dem durch die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 am Beschwerdeverfahren beteiligt zu sein und begehrt Zulassung als Partei vor dem Patentgericht. Mit Beschluss vom 27.9.2017<sup>4</sup> hat das Patentgericht die Einsprechende zu 1 dem Verfahren verwiesen und die Beschwerde der Einsprechenden zu 2 als unbegründet abgewiesen.

Mit der gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Einsprechende zu 1 die Aufhebung der patentgerichtlichen Entscheidung und die Zurückverweisung zur erneuten Verhandlung unter ihrer eigenen Beteiligung.

Der BGH gab der Rechtsbeschwerde statt, hob die Entscheidung des Patentgerichts auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung zurück; denn es sei nicht auszuschließen, dass das Verfahren unter Beteiligung der Einsprechenden zu 1 zu einem abweichenden Ergebnis führe.<sup>5</sup>

Zur Begründung führte er aus, zunächst sei festzustellen, dass das Gesetz jedenfalls keine ausdrückliche Vorschrift in Bezug auf die Beteiligten des auf das Einspruchsverfahren folgenden Beschwerdeverfahrens

beinhalte.<sup>6</sup> Im Einspruchsbeschwerdeverfahren müsse jedoch – ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren – die Vorschrift des § 62 ZPO über die Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG entsprechende Anwendung finden, denn hiernach seien die verfahrensrechtlichen Vorschriften des PatG durch Heranziehung von ZPO- und GVG-Vorschriften insoweit zu ergänzen, als sich nicht aus dem PatG selbst etwas Abweichendes ergebe.

Zum Vergleich verwies der BGH auf die anerkannte entsprechende Anwendung des § 62 ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren. Erfolgt die Nichtigkeitsklage durch mehrere Kläger unabhängig voneinander, sind die Kläger gem. § 62 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG als notwendige Streitgenossen anzusehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Urteil über die Nichtigkeitsklage Gestaltungswirkung gegenüber allen Klägern aufweist, mithin also nur all diesen Klägern gegenüber einheitlich entschieden werden kann. Damit liegt eine notwendige Streitgenossenschaft aus prozessualen Gründen vor.<sup>7</sup> Besondere Gefahr bestünde im Nichtigkeitsverfahren insbesondere dann, wenn der Klage nicht vollumfänglich stattgegeben würde. Verzichte dann nämlich einer der Nichtigkeitskläger auf ein Rechtsmittel, drohe ihm eine *reformatio in peius*, wenn im Berufungsverfahren die erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben und das Patent anschließend vollumfänglich wiederauflebe. „Wäre ein Nichtigkeitskläger, der nicht selbst ein Rechtsmittel einlegt, unter diesen Umständen nicht am Berufungsverfahren beteiligt, liefe er Gefahr, die ihm günstige Rechtsposition, die er durch die Entscheidung erster Instanz erlangt hat, zu verlieren, ohne hierauf Einfluss nehmen zu können.“<sup>8</sup>

Dieselbe Problematik ergebe sich aber nicht nur im Nichtigkeits- sondern eben auch im Einspruchs(beschwerde)verfahren. Sofern das DPMA das Patent im Einspruchsverfahren nur beschränkt aufrechterhalte, drohe anschließend im Beschwerdeverfahren eine

<sup>4</sup> BPatG, Beschl. v. 27.9.2017 – 19 W (pat) 16/17 (BeckRS 2019, 132732).

<sup>5</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 24 – *Karusselltüranlage*.

<sup>6</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 14 – *Karusselltüranlage*.

<sup>7</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 17 m. w. N. – *Karusselltüranlage*.

<sup>8</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 18 – *Karusselltüranlage*.

Beeinträchtigung, wenn ebendiese Entscheidung aufgehoben und das Patent damit vollumfänglich wiederauflebe.<sup>9</sup> Auch die einsprechende Partei, welche selbst nicht Beschwerde einlege, sei somit über das Rechtskonstrukt der notwendigen Streitgenossenschaft am Beschwerdeverfahren beteiligt.

Ein Unterschied zum Nichtigkeitsverfahren liege im Einspruchsbeschwerdeverfahren nur insoweit vor, als es dem beschwerten Einsprechenden anschließend noch möglich sei, Nichtigkeitsklage zu erheben. Dies widerspreche aber letztlich dem Zweck des Einspruchsverfahrens, mit welchem „ein einfach ausgestaltetes Verfahren zur raschen Klärung des Rechtsbestands eines Patents“<sup>10</sup> zur Verfügung steht.

Schließlich führe die Betrachtung der Einsprechenden als notwendige Streitgenossen im Beschwerdeverfahren auch zu einer Angleichung nationalen Rechts, an internationales Recht. Gemäß Art. 107 Satz 2 EPÜ sind nämlich alle Verfahrensbeteiligten unabhängig davon, ob sie Beschwerde einlegen oder nicht, am Beschwerdeverfahren zu beteiligen, wenngleich auch nicht in einer selbstständigen Verfahrensbeteiligtenposition, sondern lediglich akzessorisch zur Position des Beschwerdeführenden.<sup>11</sup> Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund des durch das Gemeinschaftspatentgesetz bezweckten Ziels, eine Angleichung von deutschem mit europäischem Patentrecht zu erreichen, nur überzeugend.<sup>12</sup>

Nach der Zurückverweisung hat das BPatG zwischenzeitlich durch Beschluss vom 26.2.2020<sup>13</sup> die Beschwerde unter Beteiligung der Einsprechenden zu 1 erneut zurückgewiesen. Es verbleibe im Ergebnis dabei, dass der Gegenstand des Patents entgegen der Auffassung der Einsprechenden neu sei und diesem eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liege. Das Patent wurde daher in der durch Beschluss des DPMA vom 29.10.2015 beschränkten Fassung aufrechterhalten.<sup>14</sup>

### III. Stellungnahme und differenzierte Betrachtung

Kernproblem ist, wie bereits aufgezeigt, dass bei Nichtbeteiligung eines Einsprechenden im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Gefahr, dass dieser mit einer negativen Entscheidung belastet wird, durch welche er einen bereits erzielten Teilerfolg wieder verliert. Im Folgenden ist daher genauer zu untersuchen, inwieweit diese Gefahr tatsächlich besteht und ob dieser zwingend durch die Anwendung des Rechtsinstituts der notwendigen Streitgenossenschaft zu begegnen ist oder ob sich die Problematik nicht aufgrund abweichender rechtsdogmatischer Erwägungen begegnen lässt.

#### 1. Verweis auf Nichtigkeitsklage

Zuzustimmen ist dem BGH in jedem Fall insoweit, als ein Verweis auf die Möglichkeit, auch im Anschluss an das Einspruchsbeschwerdeverfahren noch Nichtigkeitsklage erheben zu können, unzureichend ist, um die Beteiligung des auf Beschwerde verzichtenden Einsprechenden im Beschwerdeverfahren abzulehnen. Das Nichtigkeitsverfahren stellt nämlich ein eigenständiges, abgeordnetes Verfahren dar. Sofern also der Einsprechende zunächst einen Teilerfolg erlangt und das Patent nur in beschränkter Form aufrechterhalten wird, dieses aber im anschließenden, von einem anderen Einsprechenden angestoßenen Beschwerdeverfahren wieder vollumfänglich auflebt, droht eine rechtliche Beeinträchtigung hinsichtlich der bereits erlangten vorteilhaften Entscheidung (mithin eine *reformatio in peius*, hierzu sogleich ausführlich unter 2.).

Schon dem Streitgegenstand nach sind Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren voneinander zu trennen. Während ersteres auf die Überprüfung der Aufrechterhaltung des Patents, als die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Patenterteilung vor dem Hintergrund der Widerrufsgründe, gerichtet ist, ist Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens die Bestandskraft des Patents, mithin die Frage,

<sup>9</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 19 ff. – *Karusselltüranlage*.

<sup>10</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 21 – *Karusselltüranlage*.

<sup>11</sup> EPA GRUR Int. 1992, 660 f.

<sup>12</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 22 – *Karusselltüranlage*.

<sup>13</sup> BPatG, Beschl. v. 26.2.2020 – 19 W (pat) 16/17 (GRUR-RS 2020, 5549).

<sup>14</sup> Geänderte Patentschrift v. 25.6.2020, DE 10 2007 062 515 C5.

ob ein grundsätzlich bestandskräftig erteiltes Patent aufgrund bestimmter Mängel wieder vernichtet werden muss.<sup>15</sup>

Sofern aber einer Partei rechtliche Nachteile im Verfahren drohen, ist diese grundsätzlich zuvor zu hören; dies erwächst aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). Hiernach hat nicht nur jeder am konkreten Verfahren unmittelbar Beteiligte, sondern auch jeder durch die gerichtliche Entscheidung materiell betroffene Dritte einen Anspruch auf vorherige Anhörung.<sup>16</sup> Für den Einsprechenden, der aufgrund einer lediglich teilweisen Aufrechterhaltung des Patents bereits einen Teilerfolg erzielt hat, besteht durch eine Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren nun aber die Gefahr, diesen Teilerfolg wieder zu verlieren, wenn das Patentgericht von der Entscheidung des DPMA abweicht und das Patent vollumfänglich wiederauflebt. Grundsätzlich ist der Einsprechende daher vor ebendieser Entscheidung zu hören.

Im Gegensatz zum Nichtigkeitsverfahren steht dem Einsprechenden im Anschluss an das Einspruchsbeschwerdeverfahren aber noch der Weg über die Nichtigkeitsklage offen (s. o.), sodass er sein Gehör auch dort geltend machen könnte. Gleichwohl ist dies nicht ausreichend. Zum einen wäre die Anhörung im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens regelmäßig nicht der Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren zeitlich voraus, sodass die Anhörung nicht vorher, sondern erst nach Erlass der Entscheidung stattfände. Da aber durch die Anhörung des Betroffenen der Inhalt der Entscheidung beeinflusst werden können soll, ist zwingend erforderlich, dass die Anhörung zeitlich vor der Entscheidung stattfindet.<sup>17</sup> Zum anderen muss das Gehör im konkreten Verfahren gewährt werden, also demjenigen Verfahren in welchem die Rechtsbeeinträchtigung droht und dergestalt, dass sich die Äußerung auf den gesamten Verfahrensstoff, welcher der anschließenden Entscheidung

zugrundliegt, beziehen kann.<sup>18</sup> Dem Einsprechenden droht unmittelbar eine Beeinträchtigung durch die Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren, wenn die Entscheidung des DPMA aufgehoben und das Patent anschließend vollumfänglich wiederauflebt. Damit muss in ebendiesem Verfahren zuvor die Möglichkeit vorzeitiger Äußerung gewährt werden. Allein die Möglichkeit, eine Beeinträchtigung später wieder beseitigen zu können, kompensiert dies nicht. Ebenso wenig ist ausreichend, dass der Einsprechende bereits am Einspruchsverfahren beteiligt war, weil dieses vor dem DPMA stattfindet (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG), welches gerade nicht dem Gerichts-Begriff des Art. 103 Abs. 1 GG unterfällt,<sup>19</sup> sodass die Gehörsgewährung im Einspruchsverfahren nicht zwingend bereits stattfinden muss.

Ebenso verfehlt wäre es, die Gehörsgewährung mit der Argumentation zu versagen, dass andernfalls auch jeder andere zu hören wäre, welcher durch das Patent (mittelbar) betroffen wäre. Die Betroffenheit des Einsprechenden durch die Entscheidung erwächst nicht aus seinem (materiellen) Rechtsverhältnis zum Patentinhaber über das Patent, sondern unmittelbar aus seinem prozessualen Rechtsverhältnis im Einspruchsverfahren (später ausführlich bei 4.). Der Einsprechende ist insoweit gerade nicht mit jedem anderen vergleichbar, welcher allein in einem materiellen Rechtsverhältnis zum Patentinhaber über das Patent steht. Aus ebendieser Rechtsbeziehung kann ein Anspruch auf rechtliches Gehör gerade nicht abgeleitet werden, weil die Betroffenheit sich als bloße Reflexwirkung darstellt, nicht aber als unmittelbare Betroffenheit von der gerichtlichen Entscheidung.

Hieraus erwächst also, dass das Unterbleiben der Beteiligung eines keine Beschwerde einlegenden Einsprechenden jedenfalls bei drohender Benachteiligung im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht mit einem Ver-

<sup>15</sup> Hierzu umfassend: *Sedemund-Treiber*, GRUR Int. 1996, 390 (397) m. w. N.

<sup>16</sup> *Dreier/Schulze-Fielitz*, GG, 3. Aufl. (2018), Art. 103 Abs. 1 Rn. 23 f.

<sup>17</sup> Vgl. *Dreier/Schulze-Fielitz*, GG, 3. Aufl. (2018), Art. 103 Abs. 1 Rn. 48.

<sup>18</sup> *Maunz/Dürig/Remmert*, GG, 90. EL (Feb. 2020), Art. 103 Abs. 1 Rn. 73; *Dreier/Schulze-Fielitz*, GG, 3. Aufl. (2018), Art. 103 Abs. 1 Rn. 48.

<sup>19</sup> Vgl. *Maunz/Dürig/Remmert*, GG, 90. EL (Feb. 2020), Art. 103 Abs. 1 Rn. 54 m. w. N.



weis auf die Möglichkeit einer anschließenden Nichtigkeitsklage begegnet werden kann. Dies entspreche in etwa der Ablehnung eines Unterlassungsanspruchs mit dem Verweis darauf, anschließend Klage auf Schadensersatz erheben zu können; auch hier sind die konkret vertretenen Interessen beider Verfahren nicht identisch.

Das Patentgericht hat dieses Problem freilich vollkommen übersehen. Als Argument gegen die Übertragbarkeit der zum Nichtigkeitsverfahren entwickelten Grundsätze auf das Einspruchsbeschwerdeverfahren hat es ausgeführt, dies resultiere aus dem verwaltungsrechtlichen Charakter des Einspruchsverfahrens gegenüber der Klassifizierung des Nichtigkeitsverfahrens als echtem Streitverfahren.<sup>20</sup>

## 2. Die *reformatio in peius* als Kernproblem

Findet gegen eine erstinstanzliche Entscheidung ein Rechtsmittel statt, steht dem Rechtsmittelgericht grundsätzlich nicht die Möglichkeit offen, vollkommen unabhängig von der Vorentscheidung in erster Instanz den Fall eigenständig und abweichend zu entscheiden. Vielmehr ist das Gericht an die Anträge des Rechtsmittelführers gebunden (§§ 528 Satz 2, 557 Abs. 1, 577 Abs. 2 Satz 1 ZPO), sodass eine Verwerfung des Rechtsmittels allein zum Aufrechterhalten der bisherigen Vorentscheidung führt, nicht aber zu einem für den Rechtsmittelführer nachteilhafteren Ergebnis als die bisherige Entscheidung. Dieses Verbot der *reformatio in peius* wird nur insoweit durchbrochen, als auch der Prozessgegner (Anschluss-) Rechtsmittel einlegen kann, sodass das Gericht nicht bloß an die einseitige Überprüfung gebunden ist. In diesem Fall droht jeder Partei eine Verschlechterung auch über das bereits Zugespochene hinaus.<sup>21</sup> Sofern die Gegenpartei Rechtsmittel einlegt und der Gegner hiervon erst nach Ablauf der

Rechtsmittelfrist erfährt, soll dieser nicht auf eine beschränkte Verteidigungsstellung beschränkt sein; für ebendiesen Fall steht die Möglichkeit des Anschlussrechtsmittels zur Verfügung (§§ 524, 554, 567 Abs. 3, 574 Abs. 4 ZPO), welches jedoch in seinem Bestand vom „Haupt“-Rechtsmittel abhängig ist, sodass hierüber nicht entschieden wird, wenn das eigentliche Rechtsmittel zurückgenommen oder als unzulässig zurückgewiesen wird.<sup>22</sup>

Der Grundsatz des Verbots einer *reformatio in peius* (Verschlechterungsverbot) gilt auch im Patentverfahrensrecht,<sup>23</sup> insbesondere auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren betreffs der vorausgehenden Entscheidung im Einspruchsverfahren.<sup>24</sup> Eine explizite gesetzliche Verankerung fehlt insoweit, ergibt sich aber aus der Allgemeinverweisung des § 99 Abs. 1 PatG auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (insb. i. V. m. § 528 Satz 2 und § 577 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Zwar ist umstritten, ob das Einspruchsbeschwerdeverfahren ein „echtes“ Rechtsmittel darstellt oder es sich hierbei nicht vielmehr um ein erstinstanzliches Verfahren handelt, bei welchem erstmals ein Gericht über einen durch das DPMA als Verwaltungsbehörde erlassenen Verwaltungsakt entscheidet.<sup>25</sup> Dies kann jedoch betreffs hiesiger Betrachtung außer Acht bleiben, weil sich insoweit keine unterschiedliche Bewertung hinsichtlich hiesiger Materie ergibt; jedenfalls sind nämlich die ZPO-Vorschriften über die Beschwerde (§§ 567 ff. ZPO) über die Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG heranzuziehen.<sup>26</sup> Ob sich eine Bindung an die Parteianträge insoweit aus den Grundsätzen des Beschwerderechts oder aber aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ergibt, kann mithin dahinstehen.

Im Folgenden muss hinsichtlich der Betrachtung der rechtlichen Folgen und poten-

<sup>20</sup> BPatG BeckRS 2017, 132732 Rn. 22.

<sup>21</sup> Zum Ganzen: *Braun*, Lehrbuch des Zivilprozessrechts, 2014, § 62 III 3 a) (S. 988 f.).

<sup>22</sup> *Braun*, Lehrbuch des Zivilprozessrechts, 2014, § 62 III 3 b) (S. 989).

<sup>23</sup> BGHZ 92, 139 (139) – *Schweißpistolenstromdüse II*; *V. Hees/Braitmayer*, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 189 u. 332.

<sup>24</sup> BGH GRUR 1972, 592 (594) – *Sortiergerät*; BeckOK-PatR/*Kubis*, 17. Ed. (15.7.2020), PatG § 79 Rn. 8 m. w. N.

<sup>25</sup> Hierzu umfassend: *v. Hees/Braitmayer*, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 604.

<sup>26</sup> BGH GRUR 1969, 562 (563) – *Appreturmittel*; GRUR 1966, 583 (584) – *Abtastverfahren*; *V. Hees/Braitmayer*, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 605.

tiell drohenden „Gefahren“ für die Einsprechenden im Hinblick auf die Person des Beschwerdeführers differenziert werden.

### a) Beschwerde allein durch Einsprechenden

Bereits aus der Differenzierung hinsichtlich der Betrachtung folgt, dass die Pauschalierung, mit welcher der BGH die Beteiligung eines selbst auf Beschwerde verzichtenden Einsprechenden im Einspruchsbeschwerdeverfahren betrachtet, unhaltbar ist. Eine solch differenzierende Betrachtung ist bisher sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur unterblieben, wenngleich im Hinblick auf das Ergebnis zuweilen zwischen den unterschiedlichen prozessualen Situationen differenziert wird.<sup>27</sup>

Erzielen die Einsprechenden im Einspruchsverfahren einen Teilerfolg, sodass das Patent fortan nur in beschränkter Fassung aufrechterhalten wird und legt hieraufhin allein einer der Einsprechenden Beschwerde ein, ohne dass zugleich auch der Patentinhaber Beschwerde einlegt oder sich der Beschwerde des Einsprechenden anschließt, besteht keine Gefahr, dass der selbst auf Beschwerde verzichtende Einsprechende einen Nachteil erleidet, weil das Patentgericht aufgrund des Verbots der *reformatio in peius* den Bestand des beschränkten Patents nur zum Vorteil des Einsprechenden abändern, nicht aber vollumfänglich wieder aufleben lassen darf.<sup>28</sup>

Verzichtet der Patentinhaber auf eine Beschwerde oder Anschlussbeschwerde, ist er, obschon gleichsam durch die Entscheidung des DPMA beschwert, „auf die Verteidigung der angefochtenen Entscheidung beschränkt“<sup>29</sup>. Um dieser rein defensiven Rolle zu entkommen, muss der Patentinhaber wenigstens Anschlussbeschwerde einlegen. Dies kann auch konkludent dadurch geschehen, dass er beantragt, das Patent im Umfang der ursprünglich bei Ersterteilung erteilten Patentansprüche aufrechtzuerhalten.<sup>30</sup>

Ist eine Beschwerde oder Anschlussbeschwerde des Patentinhabers aber auch durch Auslegung nicht zu ermitteln, bleibt es dabei, dass auch dem unbeteiligten Einsprechenden keine Verschlechterung gegenüber dem bereits erlangten Teilerfolg droht. Somit besteht bereits rein tatsächlich kein Grund für eine zwingende Beteiligung, auch eines keine Beschwerde einlegenden Einsprechenden. Ob dies rechtsdogmatisch gleichwohl zwingend ist, muss sich sogleich zeigen (hierzu unten bei 4.). Die Voraussetzungen einer notwendigen Streitgenossenschaft aus prozessualen Gründen liegen jedoch jedenfalls im Beschwerdeverfahren, welches allein von einem der Einsprechenden eingeleitet wird, nicht vor.

Ebenso liegt der Fall, wenn bereits der Einspruch keinen Erfolg hatte. Wird das Patent im Einspruchsverfahren vollumfänglich aufrechterhalten, kann im Beschwerdeverfahren für die Einsprechenden lediglich eine Verbesserung erzielt werden. Da eine Verbesserung der Rechtslage für die Einsprechenden bisher überhaupt nicht erzielt wurde, kann auch keinerlei vorteilhafte Bestandskraft eintreten, welche aufgrund möglicher Verschlechterung eine Beteiligung auch der auf Beschwerde verzichtenden Einsprechenden zwingenden notwendig macht; eine *reformatio in peius* kann in diesem Fall vielmehr überhaupt nicht betreffs der Einsprechenden stattfinden.

### b) Beschwerde und Anschlussbeschwerde durch Patentinhaber

Sofern der Patentinhaber selbst Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA einlegt oder sich der Beschwerde eines der Einsprechenden anschließt, greift das Verschlechterungsverbot nicht zugunsten der Einsprechenden. Das Patentgericht kann dann vollumfänglich über den Bestand der Patentansprüche entscheiden, ohne insoweit an eine Vorentscheidung des DPMA gebunden zu sein; ein bereits erzielter Teilerfolg der Einsprechenden genießt insoweit keine Bestandskraft.

<sup>27</sup> So bspw. Schulte/*Moufang*, PatG, 10. Aufl. (2017), § 59 Rn. 143; Schulte/*Püschel*, PatG, 10. Aufl. (2017), § 73 Rn. 100 f.; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 6. Aufl. (2003), § 74 Rn. 18 f.

<sup>28</sup> Busse/*Keukenschrijver/Engels*, § 79 Rn. 45.

<sup>29</sup> BGH NJW 2010, 1819 Rn. 10.

<sup>30</sup> V. Hees/*Braitmayer*, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 611.

Wie bereits dargelegt, kann sich insbesondere eine Anschlussbeschwerde auch durch Auslegung bestimmter Anträge des Patentinhabers hinsichtlich der Wiederherstellung bereits widerrufenen Patentansprüche ergeben (s. o.).

Zweifelsfrei besteht auch in solchen Fällen ein rechtliches Bedürfnis danach, auch diejenigen Einsprechenden am Beschwerdeverfahren zu beteiligen, die selbst auf einen dahingehenden Antrag verzichten. Da ein bereits erzielter Teilerfolg aufgrund der Gestaltungswirkung der Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren *inter omnes* keine dauerhafte Bestandskraft entfalten kann, muss jeder Einsprechende hieran beteiligt werden, um dem bereits erzielten Teilerfolg nicht ohne die Möglichkeit vorheriger Anhörung verlustig zu gehen. Auf die genauere rechtsdogmatische Einordnung ebendieser Beteiligung ist sogleich ausführlich einzugehen, jedenfalls aber besteht sowohl ein tatsächliches wie auch ein rechtliches Bedürfnis an einer solchen zwingenden Beteiligung im Gegensatz zum Fall der Beschwerde allein durch einen der Einsprechenden (s. o.).

### c) Sonderfall: Aufhebung und „Zurückverweisung“ (§ 79 Abs. 3 Satz 1 PatG)

Einen gesondert zu betrachtenden Fall bildet derjenige, dass das Patentgericht in der Sache nicht selbst entscheidet, sondern allein die Entscheidung des DPMA aufhebt und die Sache zur erneuten Entscheidung zurückverweist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 PatG). Nach allgemeiner Auffassung sind in diesem Falle am Einspruchsverfahren infolge der Zurückverweisung sämtliche Einsprechenden zu beteiligen, unabhängig davon, welche von ihnen eigenständig Beschwerde eingelegt hatten.<sup>31</sup> Diese Feststellung bleibt indes ohne nähere Begründung.

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass hierfür jedenfalls keine zwingende Notwendigkeit besteht, sofern die Beschwerde allein auf Initiative eines der Einsprechenden zurückgeht und ohne Anchlusserwiderung durch den Patentinhaber bleibt.

Der Umfang, in welchem die Entscheidung des DPMA im Einspruchsbeschwerdeverfahren der kassatorischen Wirkung unterliegt, hängt vom Umfang der Beschwerde ab. Hat das DPMA mithin das Patent bereits teilweise widerrufen und lediglich in beschränkter Umfang aufrechterhalten, wogegen sich nun die Beschwerde richtet, so kann das Patentgericht nur den aufrechterhaltenden Teil aufheben, der Widerruf ist mitnichten Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, soweit nicht der Patentinhaber sich der Beschwerde angeschlossen und das unbeschränkte Wiederaufleben des Patentes in der ursprünglichen Fassung beantragt hat. Das Patentgericht ist insoweit an das Verbot der *reformatio in peius* gebunden (s. o.).

Damit ist aber vorgezeichnet, in welchem Umfang das DPMA nun die Entscheidungskompetenz durch die Zurückweisung zukommt. Da das DPMA an seine Beschlüsse nach Wirksamwerden gebunden ist,<sup>32</sup> kann auch eine Wiedereröffnung über den Umfang des Inhalts des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht *ex officio* erreicht werden.

Auch die Befugnisse des Patentinhabers sind darauf beschränkt, den fortbestehenden Teil des Patents zu verteidigen oder aber eine weitere Teilung vorzunehmen; eine Erweiterung des bisherigen Schutzbereichs hinaus ist unzulässig.<sup>33</sup> Damit unterliegt das DPMA einem mittelbaren Verbot der *reformatio in peius*. Dieses wirkt nicht unmittelbar, insbesondere ist das DPMA nicht gehindert, bei Beschwerde des Patentinhabers infolge der Zurückverweisung das

<sup>31</sup> Busse/Keukenschrijver/*Engels*, PatG 8. Aufl. (2016), § 74 Rn. 41; *ders.*, ebd., § 78 Rn. 79; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 74 Rn. 19; Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl. (2017), § 73 Rn. 101.

<sup>32</sup> BPatGE 25, 147 (149); 14, 191 (193); Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 10. Aufl. (2017), § 47 Rn. 19; insoweit kann dahinstehen, ob Bindungswirkung bereits

mit Existenz oder erst mit Zustellung bzw. Verkündung eintritt (vgl. v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 361 ff.).

<sup>33</sup> BGHZ 110, 123 – *Spleißkammer*; Mes/Mes, PatG, 5. Aufl. (2020), Anhang § 59 Vorbem. 8; zum Umfang ausführlich: Busse/Keukenschrijver/*Engels*, PatG, 8. Aufl. (2016), § 59 Rn. 256 ff., 270 f.

Patent erneut mit abweichenden Widerrufsgründen zu versagen.<sup>34</sup> Gleichwohl kann aber, wie bereits aufgezeigt, eine Entscheidung nur insoweit von einer bereits ergangenen abweichen, als diese vom Patentgericht aufgehoben ist; im Übrigen bindet die bereits erlassene, nicht aufgehobene Entscheidung des DPMA dieses selbst.

Bei erfolgtem Teilwiderruf führt dies dazu, dass bei Beschwerde allein durch den Einsprechenden das DPMA an den teilweisen Widerruf, bei Beschwerde allein durch den Patentinhaber an die teilweise Erteilung gebunden ist. Diese Bindung führt im letzteren Fall jedoch nicht dazu, dass der widerrufen Teil nach der Zurückverweisung auch auf anderweitige Widerrufsgründe gestützt erneut versagt werden kann (s. o.). Das Verbot der Schlechterstellung erfasst insoweit allein die bereits ergangene Entscheidung, nicht den der Beschwerde unterliegenden Teil.

Dieses Ergebnis folgt zudem aus der Überlegung, dass die Zurückverweisung im Ermessen des Gerichts steht und der Beschwerdeführer hierauf keinen (unmittelbaren) Einfluss hat.<sup>35</sup> Wäre das DPMA nach Zurückverweisung aber hinsichtlich des grundsätzlichen Prüfungsumfanges nicht beschränkt, wäre eine über den Umfang des Beschwerdeverfahrens weit hinausgehende Entscheidungsbefugnis erreicht, welche auch die Selbstbindung des DPMA übertrüge. Damit hinge aber der Umfang der Rechtsmittelüberprüfung aus Sicht des Beschwerdeführers vom bloßen Zufall ab. Das DPMA muss gerade daher betreffs der Entscheidungskompetenz infolge der Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 PatG an den Umfang gebunden sein, welchem auch das Patentgericht unterläge.

Dies führt aber zu dem Ergebnis, dass entgegen allgemeiner Ansicht bei alleiniger Beschwerde durch einen der Einsprechenden auch nach Zurückverweisung an das DPMA

keine zwingende Notwendigkeit für die Beteiligung der selbst keine Beschwerde einlegenden Einsprechenden besteht, weil auch insoweit allein eine Verbesserung der bisherigen Rechtsposition eintreten kann, keinesfalls aber eine Verschlechterung betreffs des bisher erstrittenen Teilerfolgs.

### 3. Vergleich mit internationalem Recht (EPÜ)

Die Frage nach der Beteiligung derjenigen Einsprechenden, welche auf eine Beschwerde verzichten, ist im europäischen Patentrecht durch die Regelung des Art. 107 Satz 2 EPÜ beantwortet. Hiernach sind diejenigen Beteiligten des Einspruchsverfahrens (Verfahrensbeteiligte), die selbst keine Beschwerde einlegen, am Beschwerdeverfahren zu beteiligen.

Der BGH hat aus ebendieser Regelung eine Auslegung des nationalen Rechts abgeleitet und darauf verwiesen, der nationale Gesetzgeber habe mit dem Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften<sup>36</sup> eine „Harmonisierung des europäischen mit dem nationalen Recht“<sup>37</sup> angestrebt, sodass das nationale Gesetz vor dem Hintergrund internationaler Regelungen auszulegen sei.<sup>38</sup>

Soweit aber auf die Angleichung von nationalem und internationalem Recht verwiesen wird, kann dies nur dann überzeugen, wenn tatsächlich ein Gleichlauf erzeugt wird. Für das europäische Patentverfahren ist aber anerkannt, dass die Beteiligung auch der nicht Beschwerde einlegenden Verfahrensbeteiligten gemäß Art. 107 Satz 2 EPÜ zu einer nur nachrangigen Beteiligtenstellung führt. Diese sind beispielsweise nicht berechtigt, auch nachdem der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgezogen hat, das Verfahren eigenständig weiter zu betreiben.<sup>39</sup> Soll aber ein Gleichlauf von nationalem und internationalem Patentverfahrensrecht erzielt werden, wäre jedenfalls die notwendige Streitgenossenschaft kaum der

<sup>34</sup> Lindenmaier/Röhl, PatG, 6. Aufl. (1973), § 39p Rn. 9 u. 15 (zu § 36p Abs. 3 PatG a.F., dieser entspricht wortgleich dem heutigen § 73 Abs. 3 PatG n.F.).

<sup>35</sup> BeckOK-PatR/Kubis, 17. Ed. (15.7.2020), PatG § 79 Rn. 24 m. w. N.

<sup>36</sup> Gemeinschaftspatentgesetz vom 26.7.1979, BGBl. I, S. 1269 ff.

<sup>37</sup> BT-Drs. 8/2087, S. 19, für die Anpassung des Einspruchsverfahren: ebd., S. 23 f.

<sup>38</sup> BGH GRUR 2020, 110 Rn. 22 – *Karusselltüranlage*.

<sup>39</sup> EPA GRUR Int. 1992, 660 – *Beschwerdegebühren*; BeckOK-PatR/Cimniak, 17. Ed. (15.7.2020), EPÜ Art. 107 Rn. 50; Benkard/Beckedorf/Keussen, EPÜ, 3. Aufl. (2019), Art. 107 Rn. 72.

geeignete Weg hierzu. Durch die Klassifizierung der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren als notwendige Streitgenossen wäre eine absolut gleichberechtigte Beteiligtenstellung erreicht; das Erlöschen beider Parteistellungen durch Rücknahme des einen wäre dem Konstitut der notwendigen Streitgenossenschaft fremd, weil hierdurch die Notwendigkeit gleicher Entscheidungen aus prozessualen Gründen gerade entfiel.<sup>40</sup>

Selbst die lediglich entsprechende Anwendung des § 62 ZPO über die Verweisungsnorm des § 99 Abs. 1 PatG kann nicht zu einem dem Rechtskonstitut der notwendigen Streitgenossenschaft gänzlich fremden Prozesskonstrukt verfremdet werden.<sup>41</sup> Damit aber wäre durch die Heranziehung des § 62 ZPO im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren kein Gleichlauf des nationalen Rechts mit dem europäischen Patentverfahren erreicht. Unterbleibe eine solche Anwendung, fände gar keine Hinzuziehung der keine Beschwerde einlegenden Partei statt. Findet diese hingegen statt, bewirkt dies eine Art der Beteiligung, welche von derjenigen des Art. 107 Satz 2 EPÜ im Wesentlichen abweicht. Durch die Unterlassung wird ein *minus* gegenüber der Beteiligung nach Art. 107 Satz 2 EPÜ bewirkt, die Anwendung führt hingegen zu einem *maius*; in beiden Fällen aber findet jedenfalls kein echter vom BGH statuerter Gleichlauf statt.

Dieser könnte hingegen vielmehr mit einer von *Ballhaus* vorgeschlagenen Stellung als Nebenintervenient oder Beigeladenem erreicht werden (s. o.). Das Problem besteht insoweit nur darin, dass dem Zivilprozessrecht eine Beteiligung Dritter aufgrund gerichtlicher Verfügung fremd ist. Eine Beteiligung außerhalb der Parteistellung selbst setzt einen Beitritt als Nebenintervenient durch Handlung des Dritten voraus. Selbst wenn also über die Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG die Vorschriften über die Nebenintervention herangezogen würden, führte dies nicht zu einer Beteiligung des nicht Beschwerde einlegenden Einsprechenden, weil

dieser keinen Beitritt im Beschwerdeverfahren erklärt. Für eine bloße Rechtsfolgenverweisung fehlt es insoweit an einer hinreichenden Konkretisierung der Voraussetzungen im Patentverfahrensrecht.

Um also einen wirklichen Gleichlauf von nationalem und europäischem Patentverfahrensrecht erreichen zu können, bedürfte es *de lege ferenda* der Einführung einer Entsprechung des Art. 107 Satz 2 EPÜ im nationalen Patentrecht.<sup>42</sup> Damit müsste ein gesondertes Beteiligungssystem geschaffen werden, welches dem derzeitigen Zivilprozessrecht fremd ist, eine Art Beiladung, vergleichbar dem Verwaltungsverfahrensrecht (§ 65 VwGO). Die Stellung der Beigeladenen entspräche dann derjenigen eines Nebenintervenienten, nur dass die Prozessbeteiligung gerade nicht der Disposition Dritter oder der Partei selbst eröffnet wäre, sondern durch das Gericht von Amts wegen stattfinden könnte oder sogar müsste.

Eine solche obligatorische Beteiligung erscheint indes keinesfalls zwingend erforderlich, sodass ein gesetzgeberisches Eingreifen nicht unter allen Umständen zwingend erforderlich ist. Letztlich wird aber durch die Beteiligung auch derjenigen Einsprechenden, welche selbst keine Beschwerde einlegen, im Einspruchsbeschwerdeverfahren eine Konzinnität des gesamten Verfahrens erreicht, sodass eine solche Lösung jedenfalls vorzugswürdig erscheint.

#### 4. Dogmatische Einordnung

Nachdem bisher also die rechtlichen Grundlagen hinsichtlich der Notwendigkeit einer Beiziehung aufgezeigt wurden, soll dies im Folgenden mittels rechtsdogmatischer Untersuchung manifestiert werden. Es gilt insoweit entweder eine dogmatische Obligation zu finden, auf deren Grundlage sich das Statut der notwendigen Streitgenossenschaft im Einspruchsbeschwerdeverfahren beständigen ließe oder aber mit welchem sich die bisher aufgezeigte Notwendigkeit

<sup>40</sup> *Konzen*, Rechtsverhältnisse zwischen Prozessparteien, 1976, S. 224; Vgl. *Stein/Jonas/Bork*, ZPO, 23. Aufl. (2014), § 62 Rn. 39.

<sup>41</sup> Vgl. zur Rechtsfolge von Verweisungsnormen: *Wietfeld*, Bereichsverweisungen auf Rückabwicklungssysteme, 2020, S. 13 ff.

<sup>42</sup> Zurückhaltend auch bereits: *Busse/Keukenschrijver/Engels*, PatG, 8. Aufl. (2016), § 74 Rn. 38.

einer Beteiligung des keine Beschwerde einlegenden Einsprechenden allein bei Beschwerde oder Anschlussbeschwerde durch den Patentinhaber erklären ließe.

Wir haben bereits betrachtet, dass für eine notwendige Streitgenossenschaft im Einspruchsbeschwerdeverfahren jedenfalls auf der Grundlage einer drohenden *reformatio in peius* keine zwingende Notwendigkeit besteht, wenn die Beschwerde allein durch einen der Einsprechenden eingelegt wird. In diesem Punkt aber besteht keinerlei Abweichung von der Rechtsmittelsituation zu einem ordentlichen Zivilprozess. Sofern die notwendigen Streitgenossen in der ersten Instanz eine teilweise vorteilhafte Entscheidung erzielen, droht auch im Rechtsmittelverfahren keine *reformatio in peius* für diejenigen notwendigen Streitgenossen, welche selbst keine Rechtsmittel eingelegt haben. Gleichwohl sind aber auch gerade diese aufgrund der Notwendigkeit der Streitgenossenschaft zwingend am Rechtsmittelverfahren beteiligt.<sup>43</sup>

Damit aber muss zuallererst die Frage beantwortet werden, ob bereits im Einspruchsverfahren die Beteiligten (insbesondere die Einsprechenden) sich kontradiktorisch in einer Parteiposition gegenüberstehen. Hiervon hängt maßgeblich ab, ob aus dieser notwendigen Streitgenossenschaft auch zwingend eine Beteiligung am Einspruchsbeschwerdeverfahren resultieren kann. Mithin bedarf es zunächst einer Betrachtung der Beteiligtenpositionen im Einspruchsverfahren.

### a) Die Beteiligtenstellung der Einsprechenden im Einspruchsverfahren

Die Stellung der Beteiligten im Einspruchsverfahren ist unmittelbar mit der Funktion

ebendieses Verfahrens verwoben. Das patentrechtliche Einspruchsverfahren stellt im Kanon der verwaltungs- und zivilprozessualen Verfahren eine besondere Eigentümlichkeit dar. Das Patent – und gerade nicht die Patenterteilung<sup>44</sup> – wird aufgrund eines verfahrenseinleitenden Antrags durch ein Subjekt des Privatrechts (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG: „jeder“) der erneuten Überprüfung durch die erlassene Behörde unterstellt. Insoweit besteht bereits betreffs der verfahrensrechtlichen Einordnung das Problem einer Dichotomie aus Erteilungsverfahren einerseits und (faktisch) erstinstanzlicher Überprüfung im Anschluss an die Erteilung des Patents andererseits.<sup>45</sup> Es handelt sich damit um eine Art verwaltungsgerichtlichen Drittwiderspruchsverfahren.<sup>46</sup> Anders als etwa das Nichtigkeitsverfahren dient das Einspruchsverfahren dabei nicht (primär) der Durchsetzung einzelner Privatinteressen, sondern der Überprüfung des bereits erteilten Patents im öffentlichen Interesse.<sup>47</sup>

Zwar findet das Einspruchsverfahren allein auf ein verfahrenseinleitendes Gesuch – den Einspruch (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG) – hin statt, es kann jedoch durch die Zurücknahme desselben durch den Einsprechenden nicht wieder beendet werden, sondern wird von Amts wegen weiterbetrieben (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG). Folglich handelt es sich um ein (beschränktes) Officialverfahren. Gerade aber ein derartiges Verfahren ist sowohl der Verwaltungs- wie auch der Zivilgerichtsbarkeit jedenfalls im ordentlichen Verfahren grundsätzlich fremd, sodass die Übertragung grundlegender Prozessdogmen nur eingeschränkt unter Beachtung ebendieser Besonderheit vorgenommen werden kann.<sup>48</sup> Dass das Verfahren hingegen grundsätzlich der Zuständigkeit des

<sup>43</sup> Vgl. insoweit: Wieczorek/Schütze/Schulze, ZPO, 4. Aufl. (2018), § 62 Rn. 83 m. w. N.

<sup>44</sup> Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl. (2016), § 59 Rn. 7.

<sup>45</sup> Andeutungsweise in dieser Richtung auch bereits: BGH GRUR 2001, 47 (48) – *Ausweiskarte*; GRUR 1994, 439 (441) – *Sulfonsäurechlorid*; Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl. (2016), § 59 Rn. 11.

<sup>46</sup> Ähnlich auch: BGHZ 172, 108 Rn. 27 – *Informationsübermittlungsverfahren*; BGH GRUR 1994, 49 (441) – *Sulfonsäurechlorid*; im Ansatz auch: BGH GRUR 2001, 47 (48) – *Ausweiskarte*; zur Einordnung des Beschwerdeverfahrens in diesem Zusammenhang ausführlich:

v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 602.

<sup>47</sup> Vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl. (2016), § 59 Rn. 6; umfassend hierzu auch: Koppe, FS 25 Jahre BPatG, 1986, S. 229 (234 ff.); Micsunescu, Der Amtsermittlungsgrundsatz im Patentprozessrecht, 2010, S. 146 f.

<sup>48</sup> Micsunescu, Der Amtsermittlungsgrundsatz im Patentprozessrecht, 2010, S. 146; v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 476.

DPMA zugewiesen ist, kann aber schon deswegen insoweit keine Beachtung im Hinblick auf die Klassifizierung des Verfahrens finden, weil hiervon auf Antrag hin abgewichen und durch das Patentgericht entschieden werden kann (§ 61 Abs. 2 Satz 1 PatG). Da es sich inhaltlich aber um dasselbe Verfahren handelt, kann sich allein aus der Zuweisung der Zuständigkeit keine Abweichung betreffs der verfahrensrechtlichen Einordnung ergeben, insbesondere kann schwerlich an der „gerichtlichen“ Überprüfung gezweifelt werden.<sup>49</sup>

Wenn also das Einspruchsverfahren den Grundsätzen des Zivilprozesses nur eingeschränkt unterworfen ist, muss sich auch die Frage stellen, ob das Statut eines Zwei-Parteien-Systems übertragbar ist. Nur wenn dies der Fall wäre, könnte überhaupt von einer Streitgenossenschaft – erst recht einer notwendigen – ausgegangen werden.

Betrachten wir zunächst die Rolle des Patentinhabers. Dieser verteidigt das bereits erteilte Patent gegen etwaig aufgeworfene Widerrufsgründe im Sinne von § 21 PatG (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), wobei ihm insoweit die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Verfahrensinhalte zusteht, als der Patentinhaber den Umfang der Aufrechterhaltung durch die Beschränkung der Verteidigung bestimmen kann.<sup>50</sup>

Demgegenüber tragen die Einsprechenden allein mögliche Widerrufsgründe vor, auf welche das DPMA – oder bei Übertragung der Sache an das Patentgericht gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 PatG ebendieses – jedoch nicht beschränkt ist; es besteht auch die Möglichkeit, von Amts wegen weitere Gründe zu berücksichtigen (beschränkte Of-

fizialmaxime).<sup>51</sup> Die Einsprechenden nehmen folglich keine wirkliche – „echte“ – kontradiktorische Stellung zur Beteiligungsposition des Patentinhaber ein; sie sind vielmehr als eine Art *advocatus diaboli*<sup>52</sup> anzusehen, ohne hierbei jedoch reine Hilfsperson des DPMA zu sein, sondern mit echter Beteiligtenstellung.<sup>53</sup> Diese Stellung des Einsprechenden im Einspruchsverfahren beruht darauf, dass dieser gerade nicht seine eigenen Privatinteressen geltend macht, sondern vielmehr das öffentliche Interesse hinsichtlich der Wahrung der funktionsfähigen – weil richtigen – Patenterteilung vertritt.<sup>54</sup> Gleichwohl wird insbesondere in der Rechtsprechung beständig von einer parteiähnlichen Stellung der Beteiligten im Einspruchsverfahren ausgegangen, welche aufgrund der gerichtsähnlichen Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens zur Möglichkeit der Heranziehung zivilprozessualer Normen über die Generalverweisung des § 99 Abs. 1 PatG führe. Hierbei muss stets Beachtung finden, dass die Verweisungsnorm des § 99 Abs. 1 PatG aufgrund systematischer Stellung im fünften Buch des PatG allein auf Verfahren vor dem Patentgericht, nicht aber im Einspruchsverfahren vor dem DPMA unmittelbar Anwendung findet; insoweit bedarf es einer „doppelte[n] analoge[n] Anwendung“<sup>55</sup>.

Vor dem Hintergrund bisheriger Betrachtung liegt es indes fern, im Einspruchsverfahren von einer Streitgenossenschaft auszugehen, welche voraussetzte, dass die Einsprechenden dem Patentinhaber jeweils lediglich in einem eigenständigen Prozessbeziehungsweise Verfahrensrechtsverhältnis gegenüberstehen. Insbesondere aber, weil gerade kein kontradiktorisches Verfahrensverhältnis besteht, ist von einer echten

<sup>49</sup> Zweifel bestehen insoweit hinsichtlich der Klassifizierung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens als „zweite Instanz“, wenn im Einspruchsverfahren durch das DPMA entschieden wird, vgl. v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 606 ff. m. w. N.; hierzu später noch ausführlich.

<sup>50</sup> V. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 520 f.

<sup>51</sup> Vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl. (2016), § 254; v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 196.

<sup>52</sup> Der *advocatus diaboli* nimmt im Seelig- oder Heilig-sprechungsprozess der katholischen Kirche von Amts wegen die Rolle desjenigen ein, welcher Argumente gegen die in Abrede stehende Person vorbringt, vgl.

<http://brockhaus.de/ecs/enzy/article/advocatus-dei-katholische-kirche> (23.9.2020).

<sup>53</sup> BGHZ 128, 280 (286) – *Aluminium-Trihydroxid*; BPatG 12, 158 (161); die von einer Gehilfenstellung des Einsprechenden ausgehende Auffassung ist wohl als mittlerweile veraltet einzuordnen, vgl. hierzu noch: DRP GRUR 1932, 1184 (1187); *Sohn*, AcP 137 (1933), 345 (347 f. u. 357).

<sup>54</sup> Vgl. insoweit: v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 463.

<sup>55</sup> Busse/Keukenschrijver/Engels, § 59 Rn. 16; vgl. v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 463.

Parteistellung nicht auszugehen. Die Einsprechenden sind vielmehr – ebenso wie der Patentinhaber – insgesamt an einem einheitlichen Einspruchsverfahren bloße Beteiligte.<sup>56</sup> Über sämtliche Widerrufsgründe, sowohl die von den Einsprechenden vorgebrachten, wie auch die von Amts wegen berücksichtigten, wird sodann in einem einheitlichen Verfahren verhandelt und entschieden,<sup>57</sup> ohne dass es insoweit einer Bindungswirkung zwischen den einzelnen Verfahrensbeteiligungen der Einsprechenden bedarf.

Weil folglich bereits keine getrennten Verfahren bestehen, sondern die Beteiligungen auf ein einheitliches Verfahren bezogen sind, ist für eine Heranziehung des Prozesskonstituts der (notwendigen) Streitgenossenschaft kein Raum. Die Einheitlichkeit der Entscheidung folgt vielmehr aus der Einheitlichkeit des Verfahrens, nicht aus der prozessrechtlichen Verwobenheit mehrerer Verfahren. Dies kann freilich allein für das Einspruchsverfahren gelten, nicht aber auch unmittelbar auf das Beschwerdeverfahren übertragen werden; dies soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

### **b) Die Beteiligtenstellung im Beschwerdeverfahren**

Die soeben dargebrachten Grundlagen des Einspruchsverfahrens müssen im Hinblick auf das Beschwerdeverfahren erheblich modifiziert werden. Auch hier gilt grundsätzlich die *Offizialmaxime* (§ 87 Abs. 1 PatG), diese unterliegt aber den Einschränkungen, welche sich aus dem Rechtsmittelcharakter der Einspruchsbeschwerde ergeben. Das Patentgericht unterliegt nämlich insoweit einer doppelten Bindung, dass es einerseits nicht zum Vorteil vom Antrag des Beschwerdeführers abweichen darf, mithin also die Entscheidung des DPMA nur insoweit abändern

darf, als dies auch beantragt ist, andererseits dem Verbot der *reformatio in peius* unterliegt, mithin also nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers abweichen darf (s. o.).<sup>58</sup> Auch darf das Patentgericht nicht eigenständig neuen Verfahrensstoff beziehen, sondern ist auch hinsichtlich des Verfahrensinhalts an das Vorbringen des Beschwerdeführers gebunden; die (eingeschränkte, s. o.) *Offizialmaxime* gilt insoweit gerade nicht.<sup>59</sup>

Damit liegt also im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Einspruchsverfahren eine wesentlich näher am kontradiktorischen Zivilprozess orientierte Verfahrenssituation vor. Die Einsprechenden vertreten insoweit nicht länger allein das öffentliche Interesse, sondern widerstreiten dem Bestehen des Patents im konkreten Fall mit einem gezielten und verbindlichen Vortrag. Aus einem solchen Angriffsverhalten erwächst aber eine konkrete Kontradiktion, wie sie im Einspruchsverfahren gerade nicht vorliegt. Dies zeigt sich gleichsam an der Möglichkeit einer Anschlussbeschwerde (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 567 Abs. 3 Satz 1 ZPO).<sup>60</sup> Damit wird durch die Beschwerde ein konkreter Rechtsvortrag Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens; auch insoweit zeigt sich, dass das Einspruchsverfahren eigentlich näher an einem Drittwiderspruchsverfahren liegt, denn einem erstinstanzlichen Gerichtsstreit.

Wenn aber der Einsprechende ohne individuelles prozessuales Rechtsverhältnis am einheitlichen Einspruchsverfahren beteiligt ist, mithin also zwischen allen Beteiligten und dem DPMA ein einheitliches Verfahrensrechtsverhältnis besteht, stellt sich die Frage, welche Wirkung die Beschwerde hierauf hat. Da bereits gezeigt ist, dass für das Beschwerdeverfahren die Grundsätze des Einspruchsverfahrens nicht unmittelbar

<sup>56</sup> Schulte/*Moufang*, PatG, 10. Aufl. (2017), § 59 Rn. 29; ganz ähnlich auch: BGHZ 128, 280 (286) – *Aluminium-Trihydroxid*; 124, 343 (348) – *Lichtfleck*; BPatGE 36, 177 (183) – *Nichtangriffspflicht*; 12, 158 (161) („parteiähnliche Stellung“); Busse/Keukenschrijver/*Engels*, PatG, 8. Aufl. (2016), § 59 Rn. 208.

<sup>57</sup> Busse/Keukenschrijver/*Engels*, PatG, 8. Aufl. (2016), § 59 Rn. 254, der freilich darauf hinweist, dass die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden keine wechselseitige sei.

<sup>58</sup> Busse/Keukenschrijver/*Engels*, PatG, 8. Aufl. (2016), Vor § 73 Rn. 80; Schulte/*Püschel*, PatG, 10. Aufl. (2017), § 73 Rn. 9.

<sup>59</sup> BGHZ 212, 351 Rn. 23 – *Ventileinrichtung*; 128, 280 (290) – *Aluminium-Trihydroxid*; Busse/Keukenschrijver/*Engels*, PatG, 8. Aufl. (2016), Vor § 73 Rn. 34; Schulte/*Püschel*, PatG, 10. Aufl. (2017), § 73 Rn. 7 u. 9.

<sup>60</sup> Vgl. v. *Hees/Braitmayer*, Verfahrensrecht in Patent-sachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 652.



übertragbar sind, muss insoweit eine weitergehende Betrachtung erfolgen.

Zunächst läge der Schluss nahe, wenn den Beteiligten im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Einspruchsverfahren weitreichendere Dispositionsbefugnisse zukommen, das Verfahren mithin wesentlich enger am kontradiktorischen Verfahren angelehnt ist,<sup>61</sup> müsste zwischen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren eine Dogmenumgestaltung stattfinden. Denkbar wäre insoweit etwa die Annahme, durch die Beschwerde würde der beschwerdeführende Einsprechende aus dem bisherigen Beteiligtenkonglomerat herausgelöst, es entstünde mithin ein eigenständiges Verfahrensrechtsverhältnis, an welchem allein dieser und der Patentinhaber beteiligt wären. Die Beschwerde wäre dann etwa mit einer verfahrenseinleitenden Klage vergleichbar, sodass das Beschwerdeverfahren eher als erste Instanz zu deklarieren wäre, denn als echtes Rechtsmittelverfahren.<sup>62</sup>

Sofern die Beschwerde durch den Patentinhaber eingelegt würde, müsste dieser sie gegen sämtliche Einsprechenden erheben, weil aufgrund der Möglichkeit einer Verschlechterung eine Gehörsverletzung drohte, weil die Gestaltungswirkung der Beschwerdeentscheidung unmittelbar gegenüber den Einsprechenden wirkte. Damit läge sodann ein prozessualer Grund für eine zwingend einheitliche Entscheidung vor, sodass das Konstrukt der notwendigen Streitgenossenschaft heranzuziehen wäre.

Anders läge der Fall, wenn die Beschwerde ausschließlich von einem der Einsprechenden ausginge. Dann nämlich unterläge das Beschwerdegericht dem Verbot der *reformatio in peius*, sodass lediglich eine Verbesserung, keinesfalls aber eine Verschlechterung eintreten könnte, sodass eine Gehörsverletzung wegen Rechtsbenachteiligung gerade nicht drohte. Insoweit läge die Sache ähnlich wie beim Nichtigkeitsverfahren, denn auch dort werden, wenn ein Dritter gegen den Patentinhaber klagt, die vorherigen

Einsprechenden nicht beteiligt, obschon das Urteil im Nichtigkeitsverfahren Gestaltungswirkung gegenüber diesen hätte.<sup>63</sup> Sofern der Patentinhaber sich der Beschwerde indes anschliesse, wäre ebendieser Fall mit demjenigen der Beschwerde allein durch den Patentinhaber zu behandeln (s. o.).

Die Beschwerde hätte somit nicht allein Devolutiv-, sondern auch Trennungseffekt dergestalt, dass aus dem einheitlichen Einspruchsverfahren derjenige Einsprechende, welcher Beschwerde einlegte, aus der bisherigen einheitlichen Beteiligtenstellung herausgelöst würde und Subjekt eines eigenständigen Verfahrensrechtsverhältnisses würde; erfolgte die (Anschluss-)Beschwerde durch den Patentinhaber, bezöge sich die Abtrennung nicht auf einen einzelnen Einsprechenden, sondern auf alle, sodass eine Mehrzahl von Beschwerdeverfahren entstünden, welche sodann mittels (notwendiger) Streitgenossenschaft miteinander verbunden wären. Insoweit müsste dann dem BGH zugestimmt werden.

Eine solche Betrachtung bringt jedoch das Problem mit sich, dass hiermit die Beendigung des gesamten Verfahrens infolge der Rücknahme der Beschwerde durch den Beschwerdeführer nicht in Einklang gebracht werden kann. Die Auffassung des BGH, dass also die Einsprechenden als notwendige Streitgenossen anzusehen sind, zugrunde gelegt, müsste dies bedeuten, dass das einmal eingelegte Rechtsmittel erst zur Beendigung des gesamten Verfahrens führt, wenn alle Einsprechenden übereinstimmend die Zurücknahme erklären. Dies liegt daran, dass nach modernem Verständnis die notwendigen Streitgenossen in den Verfahren ihrer Mitstreitgenossen jeweils eine neben-interventorische Stellung einnehmen.<sup>64</sup> Unproblematisch hiermit in Einklang zu bringen ist, dass einer von ihnen ein Rechtsmit-

<sup>61</sup> Vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl. (2016), § 73 Rn. 51 a. E.

<sup>62</sup> In dieser Richtung mit umfassender Kritik: v. Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl. (2010), Rn. 603 ff., 606 ff.

<sup>63</sup> Vgl. Busse/Keukenschrijver/Keukenschrijver, 8. Aufl. (2016), § 81 Rn. 55.

<sup>64</sup> Hierzu umfassend: Mantzouranis, Die notwendige Streitgenossenschaft im Zivilprozess, 2013, S. 282 ff. u. 294 f.

tel einlegt, welches auch gegenüber den übrigen Wirkung entfaltet.<sup>65</sup> Demgegenüber scheidet aber die Zurücknahme aus, weil hierdurch das prozessuale Rechtsverhältnis beendet würde, auf welches der Nebenintervenient jedoch keinerlei Einfluss nehmen darf.<sup>66</sup> Da aber insbesondere die Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens von Amts wegen ausscheidet,<sup>67</sup> wäre es kaum überzeugend, dass die Einsprechenden, die selbst keine Beschwerde eingelegt haben, gleichwohl gezwungen wären, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen oder aber die Beschwerde zurückzuziehen.<sup>68</sup>

Dieses Problem kann indes umgangen werden, indem man die Beschwerde als das gesamte einheitliche Einspruchsverfahren betreffend ansieht. Die Beschwerde bewirkt dann nämlich die Übertragung des gesamten (einheitlichen) Verfahrens in die Rechtsmittelinstanz, mithin also die Anhängigkeit der gesamten Sache vor dem Beschwerdegericht. Damit sind sämtliche im Einspruchsverfahren Beteiligten auch zwingend im Beschwerdeverfahren beteiligt, unabhängig davon, ob hierfür eine prozessuale Notwendigkeit aufgrund einer möglichen *reformatio in peius* besteht oder nicht. Wird die einmal eingelegte, gegenüber allen im Einspruchsverfahren Beteiligten wirkende Beschwerde zurückgenommen, endet auch das einheitliche Einspruchsbeschwerdeverfahren gegenüber allen Beteiligten einheitlich. Die Heranziehung der Konstruktion einer notwendigen Streitgenossenschaft in ein Verfahren, welches zwar rudimentär kontradiktorisch angelegt ist, gleichwohl aber gerade nicht als Zwei-Parteien-Streit im Sinne zivilprozessualen Dogmas verstanden werden kann, lässt sich somit verhindern und gleichwohl ein überzeugendes Ergebnis erreichen.

Diese Auffassung lässt sich zudem mit einem Vergleich mit der Beteiligtenstellung in

nichtstreitigen Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit stützen, respektive dem Erbscheinsverfahren. Hierbei sind sämtliche Verfahrensbetroffenen einheitlich am Verfahren beteiligt, ohne dass es einer Verbindung von Einzelverfahren bedarf.<sup>69</sup> Alle im Erbscheinsverfahren Beteiligten sind auch zwingend im anschließenden Beschwerdeverfahren beteiligt, ohne dass dies einer erneuten Hinzuziehung bedarf.<sup>70</sup> Hierbei wird das einheitliche prozessuale Rechtsverhältnis (Verfahrensrechtsverhältnis) mittels Beschwerde in die nächste Instanz gehoben, sodass das Rechtsmittelverfahren ohne Änderung in der Beteiligtenstellung fortgesetzt wird. Da auch das Erbscheinsverfahren nichtkontradiktorisch angelegt ist, besteht insoweit eine gewisse Vergleichbarkeit zum Einspruchsverfahren, sodass es jedenfalls näherliegt, auf dortige Verfahrensdogmen zurückzugreifen, als die auf streitige Gerichtsbarkeit zugeschnittenen Zivilprozessrechtskonstitute in das Korsett eines bestenfalls quasi-kontradiktorischen Verfahrens zu zwängen.

#### IV. Schluss

Im Ergebnis folgt aus hiesiger Betrachtung kaum ein Unterschied zur Auffassung des BGH. Gleichwohl ist gezeigt, dass die dogmatische Herleitung des Ergebnisses durch den BGH verfehlt ist und mit erheblichen Folgeproblemen einhergeht. Das Verständnis des Einspruchsverfahrens als einheitliches Verfahren mitsamt Beteiligung aller Einsprechenden und Patentinhaber bringt den Vorteil mit sich, dass hiermit dem Gleichlauf des Verfahrens im Hinblick auf das einheitliche Streitpatent gerecht werden kann. Die dahingehende Unanwendbar-

<sup>65</sup> Vgl. insoweit zuletzt: BGH NJW-RR 2020, 942 Rn. 10 f.

<sup>66</sup> Vgl. Ziegert, Die Interventionswirkung, 2003, S. 45 f. m. w. N.; vor diesem Hintergrund ist wohl der Vorschlag von Ballhaus (Mitt. 1961, 221 [227]) zu verstehen, die auf Beschwerde verzichtenden Einsprechenden seien nicht als Streitgenossen, sondern vielmehr als Nebenintervenienten zu betrachten.


<sup>67</sup> Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl. (2016), § 73 Rn. 177; Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl. (2017), § 73 Rn. 198 jew. m. w. N.

<sup>68</sup> Zur dogmatischen Begründung im Falle der Klagerücknahme: Mantzouranis, Die notwendige Streitgenossenschaft im Zivilprozess, 2013, S. 318 ff.

<sup>69</sup> Vgl. MünchKommFamFG/Ulrici, 3. Aufl. (2018), § 23 Rn. 51.

<sup>70</sup> Zimmermann, Erbschein - Erbscheinsverfahren - Europäisches Nachlasszeugnis, 3. Aufl. (2016), Rn. 571.

keit des „Verbot[s] des Mehrparteienprozesses“<sup>71</sup> sollte insoweit als Vorteil verstanden und genutzt werden. Das (eingeschränkte) Offizialprinzip des Einspruchsverfahrens verträgt sich ebenso wenig mit Grunddogmen des Zivilprozesses, wie das Verständnis der Beschwerde als klageähnlich.



---

<sup>71</sup> Wiczorek/Schütze/Mansel, 4. Aufl. (2018), Vor § 64 Rn. 1.

## B. ENTSCHEIDUNGEN

### I. EUGH/EUG

zusammengestellt von  
Prof. Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

#### 1. URHEBER- UND DESIGNRECHT

**Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Richtlinie 2001/29/EG – Informationsgesellschaft – Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte – Art. 3 Abs. 1 – Öffentliche Wiedergabe – Begriff ‚öffentlich‘ – Auf elektronischem Wege an ein Gericht erfolgte Übermittlung eines geschützten Werks als Beweismittel im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens**

EuGH, 28.10.2020 – C-637/19 – BY/CX

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Richtlinie 2001/29/EG – Informationsgesellschaft – Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte – Art. 3 Abs. 1 – Öffentliche Wiedergabe – Begriff ‚öffentlich‘ – Auf elektronischem Wege an ein Gericht erfolgte Übermittlung eines geschützten Werks als Beweismittel im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 28187

**Dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte – Richtlinie 2006/115/EG – Art. 8 Abs. 2 – Benutzung von Tonträgern in der Union – Anspruch der ausübenden Künstler auf eine angemessene Vergütung, die auf sie und die Tonträgerhersteller aufgeteilt wird – Anwendbarkeit auf Drittstaatsangehörige – Vertrag über Darbietungen und Tonträger – Art. 4 und 15 – Von Drittstaaten notifizierte Vorbehalte – Einschränkungen des Anspruchs auf eine angemessene Vergütung, die sich in der Union für Drittstaatsangehörige aufgrund der Gegenseitigkeit aus diesen Vorbehalten ergeben können – Art. 17 Abs. 2 und Art. 52 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Grundrecht auf Schutz des geistigen Eigentums – Erfordernis, dass jede Einschränkung gesetzlich vorgesehen sein, den Wesensgehalt**

**des Grundrechts achten und verhältnismäßig sein muss – Aufteilung der Zuständigkeiten für solche Einschränkungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten – Aufteilung der Zuständigkeiten in den Beziehungen zu Drittstaaten – Art. 3 Abs. 2 AEUV – Ausschließliche Zuständigkeit der Union**

EuGH, 8.9.2020 – C-265/19 – Recorded Artists Actors Performers/Phonographic Performance (Ireland) ua.

1. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums ist im Licht von Art. 4 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1 des Vertrags der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) über Darbietungen und Tonträger dahin auszulegen, dass er dem entgegensteht, dass ein Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung in das nationale Recht des in der Vorschrift enthaltenen Ausdrucks „ausübende Künstler“, mit dem die Künstler gemeint sind, die Anspruch auf die einzige angemessene Vergütung im Sinne der Vorschrift haben, die Künstler ausschließt, die die Staatsangehörigkeit eines Staates besitzen, der nicht zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehört, und von diesem Ausschluss lediglich die Künstler ausnimmt, die ihren Wohnsitz im EWR haben oder sich dort aufhalten oder die ihren Beitrag zum Tonträger im EWR erbracht haben.

2. Art. 15 Abs. 3 des Vertrags der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) über Darbietungen und Tonträger und Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 sind beim gegenwärtigen Stand des Unionsrechts dahin auszulegen, dass von Drittstaaten gemäß Art. 15 Abs. 3 dieses Vertrags notifizierte Vorbehalte, die zur Folge haben, dass der in Art. 15 Abs. 1 des Vertrags vorgesehene Anspruch auf eine einzige angemessene Vergütung im Hoheitsgebiet dieser Staaten eingeschränkt wird, in der Europäischen Union bei Personen, die die Staatsangehörigkeit der betreffenden Drittstaaten besitzen, nicht zu Einschränkungen des in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 vorgesehenen Anspruchs führen, solche Einschränkungen aber unter der Voraussetzung, dass sie den Anforderungen von Art.

52 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union entsprechen, vom Unionsgesetzgeber eingeführt werden können. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 steht daher dem entgegen, dass ein Mitgliedstaat den Anspruch auf eine einzige angemessene Vergütung bei ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern, die die Staatsangehörigkeit solcher Drittstaaten besitzen, einschränkt.

3. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 ist dahin auszulegen, dass er dem entgegensteht, dass der in ihm vorgesehene Anspruch auf eine einzige angemessene Vergütung in der Weise eingeschränkt wird, dass nur der Tonträgerhersteller eine Vergütung erhält, ohne sie mit dem ausübenden Künstler, der einen Beitrag zu dem Tonträger erbracht hat, teilen zu müssen.

*Fundstelle:* GRUR 2020, 1082

## 2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

**Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 12 Abs. 1 – Ernsthaftige Benutzung einer Marke – Beweislast – Art. 13 – Beweis der Benutzung ‚für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen‘ – Marke, die ein Automobilmodell bezeichnet, dessen Produktion eingestellt wurde – Benutzung der Marke für Teile sowie Dienstleistungen für dieses Modell – Benutzung der Marke für Gebrauchtfahrzeuge – Art. 351 AEUV – Übereinkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft – Gegenseitiger Patent-, Muster- und Markenschutz**

EuGH, 22.10.2020 – C-720/18 und C-721/18 – Ferrari/DU

1. Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass bei einer Marke, die für eine Gruppe von Waren und für deren Einzelteile eingetragen ist, davon auszugehen ist, dass sie für alle zu dieser Gruppe gehörenden Waren und für deren Einzelteile im Sinne von Art. 12 Abs. 1 „ernsthaft benutzt“ worden ist, wenn sie nur für bestimmte Waren – wie hochpreisige Luxusportwagen –

oder nur für die Einzelteile oder das Zubehör einiger der genannten Waren benutzt worden ist, es sei denn, aus relevanten Tatsachen und Beweisen ergibt sich, dass der Verbraucher, der solche Waren erwerben möchte, in ihnen eine selbständige Untergruppe der Gruppe von Waren sieht, für die die betreffende Marke eingetragen wurde.

2. Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass eine Marke von ihrem Inhaber ernsthaft benutzt werden kann, indem er gebrauchte, unter dieser Marke in den Verkehr gebrachte Waren vertreibt.

3. Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass eine Marke von ihrem Inhaber ernsthaft benutzt wird, wenn er für die zuvor unter dieser Marke vertriebenen Waren bestimmte Dienstleistungen anbietet, vorausgesetzt, die Dienstleistungen werden unter der betreffenden Marke angeboten.

4. Art. 351 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass er es einem Gericht eines Mitgliedstaats gestattet, ein vor dem 1. Januar 1958 oder, im Fall von Staaten, die der Europäischen Union beigetreten sind, vor ihrem Beitritt geschlossenes Übereinkommen zwischen einem Mitgliedstaat der Union und einem Drittstaat wie das am 13. April 1892 in Berlin unterzeichnete Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz in geänderter Fassung – das vorsieht, dass die Verwendung einer in diesem Mitgliedstaat eingetragenen Marke im Hoheitsgebiet des Drittstaats berücksichtigt werden muss, um zu klären, ob die Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 „ernsthaft benutzt“ worden ist – anzuwenden, bis eines der in Art. 351 Abs. 2 AEUV genannten Mittel es gestattet, etwaige Unvereinbarkeiten zwischen dem AEU-Vertrag und dem Übereinkommen zu beheben.

5. Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafür trifft, dass die Marke im Sinne dieser Bestimmung „ernsthaft benutzt“ worden ist.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 27498

**II. BUNDESGERICHTSHOF**

zusammengestellt von  
Marvin Jakschik

**1. URHEBER- UND DESIGNRECHT****Nachlizenzierung**

BGH, Urt. v. 18. 6. 2020 – I ZR 93/19 – OLG München; LG München I  
UrhG § 97 Abs. 2 Satz 1 und 3; ZPO § 287 Abs. 1 Satz 1 und 2

Eine Lizenzierung nach Verletzung ist nicht ohne weiteres geeignet, den objektiven Wert der bloßen (zukünftigen) Nutzung zu belegen; entgolten wird damit regelmäßig mehr als nur die einfache Nutzung. Die nach einer Verletzung vereinbarten "Lizenzgebühren" stellen nicht nur die Vergütung dar, die vernünftige Parteien als Gegenleistung für den Wert der künftigen legalen Benutzungshandlung vereinbart hätten; vielmehr bilden sie darüber hinaus regelmäßig eine Gegenleistung für die einvernehmliche Einigung über mögliche Ansprüche aus der vorangegangenen Rechtsverletzung. Dieser bei einem Nachlizenzierungsvertrag gegenüber einer freihändigen Lizenz vergütete "Mehrwert" steht typischerweise der Annahme entgegen, ein solcher Lizenzvertrag habe eine Indizwirkung für den objektiven Wert der angemäßen Benutzungsberechtigung.

*Fundstellen:* GRUR 2020, 990; MMR 2020, 693

**Rundfunkübertragung in Ferienwohnungen**

BGH, Urt. v. 18. 6. 2020 – I ZR 171/19 – LG München I; AG Traunstein  
UrhG § 15 Abs. 3, § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3, §§ 20, 20b Abs. 1 Satz 1, § 78 Abs. 1 Nr. 2, § 87 Abs. 1 Nr. 1 Fall 1, § 94 Abs. 4, § 95

Der Betreiber von acht Ferienwohnungen, die mit Radio- und Fernsehgeräten ausgestattet sind, an die Hör- und Fernsehroundfunktendungen über eine Verteileranlage weitergeleitet werden, greift in das ausschließliche Recht von Urhebern, ausübenden Künstlern, Sendeunternehmen und Filmherstellern zur öffentlichen Wiedergabe ihrer Werke oder Leistungen ein.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 26869

**Fotopool**

BGH, Urt. v. 23. 7. 2020 – I ZR 114/19 – OLG Hamm; LG Bochum  
UrhG § 32 Abs. 1 Satz 3; § 32a Abs. 1 Satz 1

Bei der nach § 32 Abs. 1 Satz 3 und § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG vorzunehmenden Prüfung, ob die zwischen einer Fotoagentur und einem freiberuflich tätigen Fotografen für die Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Bildern vereinbarte Vergütung angemessen ist, können die Gemeinsamen Vergütungsregelungen für freie hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen (GVR Tageszeitungen) sowie der Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche freie Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen vom 24. November 2008 aufgrund einer hinreichend vergleichbaren Interessenlage als Indiz herangezogen werden, auch wenn ihr zeitlicher oder persönlicher Anwendungsbereich nicht eröffnet ist, sofern die Bildagentur im Rahmen des konkreten Vertragsverhältnisses schwerpunktmäßig nach Art einer ausgelagerten Bildredaktion einer Verlagsgruppe tätig wird. So verhält es sich, wenn die Fotoagentur in erster Linie Veröffentlichungen einer Verlagsgruppe mit den Beiträgen des Fotografen beliefert und der Fotograf ganz überwiegend auf konkreten Auftrag der Bildagentur tätig wird, bei dem ihm mitgeteilt wird, welche Redaktion die Bildberichterstattung in Auftrag gegeben hat und wo diese das Foto veröffentlichen wird.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 23368

**2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT****YOOFOD/YO**

BGH, Beschl. v. 9. 7. 2020 – I ZB 80/19 – Bundespatentgericht  
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr von sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind beschreibende Bestandteile nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen. Das schließt es allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können. Von diesem Maßstab ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren

Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 25109

### **Quadratische Tafelschokoladenverpackung II**

BGH, Beschl. v. 23. 7. 2020 – I ZB 42/19 – Bundespatentgericht

MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 3, § 54 Abs. 2

a) Aus § 54 Abs. 2 MarkenG geht nicht hervor, dass im Markenlöschungsverfahren eine Erweiterung des Streitgegenstands um weitere Lösungsgründe unzulässig ist. Ist bereits ein Lösungsverfahren anhängig und werden weitere Lösungsgründe geltend gemacht, werden diese vielmehr unter den Voraussetzungen der entsprechend anwendbaren Regelung des § 263 ZPO Gegenstand des laufenden Verfahrens, ohne ein neues Lösungsverfahren in Gang zu setzen. Den nachgeschobenen Lösungsgründen muss daher auch nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen werden, um eine Löschung zu verhindern.

b) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bezieht sich nicht nur auf die Form von Waren, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben, sondern auch auf Warenformen, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen.

c) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maße dadurch bestimmt wird, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware für den Markeninhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert hat, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt hat.

d) Bei der Entscheidung, ob dieses Schutzhindernis vorliegt, ist die Verkehrsauffassung kein entscheidender Faktor. Maßgeblich sind vielmehr Beurteilungskriterien, wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten

oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht.

*Fundstellen:* GRUR 2020, 1089; MDR 2020, 1193; MitttdtPatA 2020, 396

### **HEITEC II**

BGH, Beschl. v. 23. 7. 2020 – I ZR 56/19 – OLG Nürnberg; LG Nürnberg-Fürth

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 8 Abs. 2 und 4, Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 101 Abs. 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2; RL 2008/95/EG Art. 9 Abs. 1 und 2; MarkenG § 21 Abs. 1 und 2, § 125b Nr. 3

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Kann eine Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 nicht nur durch einen bei einer Behörde oder einem Gericht einzulegenden Rechtsbehelf, sondern auch durch ein Verhalten ausgeschlossen werden, das ohne Einschaltung einer Behörde oder eines Gerichts erfolgt?

2. Für den Fall, dass Frage 1 bejaht wird: Stellt eine Abmahnung, mit der der Inhaber des älteren Zeichens vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens vom Inhaber des jüngeren Zeichens die Verpflichtung zur Unterlassung der Zeichennutzung und den Abschluss einer Vertragsstrafenverpflichtung für den Fall der Zuwiderhandlung verlangt, ein der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 entgegenstehendes Verhalten dar?

3. Kommt es für die Berechnung des fünfjährigen Duldungszeitraums im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG)



Nr. 207/2009 im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs auf die Einreichung des Rechtsbehelfs bei Gericht oder den Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner an? Erlangt in diesem Zusammenhang Bedeutung, dass sich der Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner aufgrund Verschuldens des Inhabers der älteren Marke bis über den Ablauf der Fünfjahresfrist hinaus verzögert?

4. Umfasst die Verwirkung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 neben Unterlassungsansprüchen auch etwa auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung gerichtete markenrechtliche Folgeansprüche?

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 23718

#### **Kosten des Patentanwalts VI**

BGH, Beschl. v. 24. 9. 2020 – I ZB 59/19 – OLG Karlsruhe; LG Mannheim  
RL 2004/48/EG Art. 3 Abs. 1, Art. 14; MarkenG § 125e Abs. 5, § 140 Abs. 4

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30. April 2004, S. 45) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war?

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 26380

### **3. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT**

#### **Niederflurschienenfahrzeug**

BGH, Urt. v. 23. 4. 2020 – X ZR 38/18 – Bundespatentgericht  
PatG § 83 Abs. 1, § 116 Abs. 2 Nr. 1

Bewertet das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ein Merkmal des Patentanspruchs als nicht ursprünglich offenbart und deshalb für die Beurteilung der Patentfähigkeit unerheblich, hat die Beklagte keine Veranlassung, das Merkmal um weitere Zusätze zu ergänzen, die zur Bejahung der Patentfähigkeit führen könnten.

*Fundstellen:* GRUR 2020, 974; MDR 2020, 1137

#### **Aktivitätsüberwachung**

BGH, Urt. v. 12. 5. 2020 – X ZR 119/18 – Bundespatentgericht  
ZPO § 130a Abs. 5 Satz 1, Abs. 2 Satz 1; PatG § 125a Abs. 3 Nr. 1

a) Ein elektronisches Dokument ist wirksam beim Bundesgerichtshof eingegangen, wenn es auf dem für diesen eingerichteten Empfänger-Intermediär im Netzwerk für das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) gespeichert worden ist.

b) Ein elektronisches Dokument ist für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet, wenn es den Vorgaben genügt, die der Ordnungsgeber auf der Grundlage von § 130a Abs. 2 Satz 2 ZPO und § 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG aufgestellt hat.

*Fundstelle:* GRUR 2020, 980

#### **Penetrometer**

BGH, Urt. v. 9. 6. 2020 – X ZR 142/18 – OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf  
BGB § 745 Abs. 3 Satz 2

Soll in einer Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen mit Stimmenmehrheit beschlossen werden, dass einem Dritten die Nutzung der Erfindung gegen Entgelt gestattet wird, muss die mit dem Dritten getroffene Vereinbarung so ausgestaltet sein, dass Teilhabern, die der Gestattung nicht zugestimmt haben, der Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen möglich bleibt.

*Fundstellen:* GRUR 2020, 986; MDR 2020, 1074; MittPatA 2020, 406

#### **Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III**

BGH, Urt. v. 7. 7. 2020 – X ZR 42/17 – OLG Frankfurt am Main; LG Frankfurt am Main  
BGB § 823 Ai.



a) Erfolgt eine Schutzrechtsverwarnung teilweise zu Recht, geht sie aber ihrem Umfang nach über das hinaus, was der Rechtsinhaber berechtigterweise fordern kann, liegt darin kein Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wenn das zu Unrecht beanstandete Verhalten vom Verwarnten nach den gesamten Umständen vernünftigerweise nicht zu erwarten ist.

b) Soweit die an einen Abnehmer gerichtete Schutzrechtsverwarnung unberechtigt ist, liegt darin kein Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Herstellers, wenn ihr insoweit die Eignung fehlt, dessen Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen.

*Fundstelle:* GRUR 2020, 1116

### **Pemetrexed II**

BGH, Urt. v. 7. 7. 2020 – X ZR 150/18 – Bundespatentgericht  
PatG §§ 81 ff., § 99 Abs. 1; ZPO § 66

Im Patentnichtigkeitsverfahren ist eine Nebenintervention auf Seiten des Klägers in der Berufungsinstanz nicht deshalb unzulässig, weil der Nebenintervenient das Patent mit einer weiteren Nichtigkeitsklage angreift, über die das Patentgericht noch nicht entschieden hat.

EPÜ Art. 56; PatG § 4

Ob für das Beschreiten eines Lösungswegs eine angemessene Erfolgserwartung besteht, ist jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. April 2019 - X ZR 59/17, GRUR 2019, 1032 - Fulvestrant).

*Fundstellen:* GRUR-RS 2020, 22956; Mitttdt-PatA 2020, 465

### **Signalübertragungssystem**

BGH, Beschl. v. 13. 7. 2020 – X ZR 90/18 – Bundespatentgericht  
PatG § 81

Das nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Patentnichtigkeitsklage ist nur dann zu verneinen, wenn eine Inanspruchnahme aus dem Schutzrecht ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente).

*Fundstelle:* GRUR 2020, 1074

### **Druckstück**

BGH, Beschl. v. 14. 7. 2020 – X ZB 4/19 – Bundespatentgericht  
PatG §§ 35a, 34 Abs. 6; PatV § 14 Abs. 1 aF; GG Art. 14 Abs. 1 A, Art. 20 Abs. 3

§ 14 Abs. 1 PatV in der Fassung vom 11. Mai 2004 steht in Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 3 GG.

*Fundstelle:* GRUR 2020, 1121; MitttdtPatA 2020, 472

### **Mitralklappenprothese**

BGH, Beschl. v. 4. 8. 2020 – X ZR 38/19 – OLG München; LG München I  
PatG § 8

Ob und gegebenenfalls inwieweit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Oktober 2015 - X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 - KfzStahlbauteil).

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 22985

### **Energieversorgungssystem**

BGH, Urt. v. 4. 8. 2020 – X ZR 40/18 – Bundespatentgericht  
PatG § 115 Abs. 2

Ordnet der Senatsvorsitzende in einem Patentnichtigkeitsverfahren an, dass der Berufungsbeklagte Gelegenheit erhält, auf die Berufungsbegründung innerhalb einer bestimmten Frist zu erwidern, so ist eine innerhalb dieser Frist eingereichte Anschlussberufung gemäß § 115 Abs. 2 Satz 2 PatG zulässig.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 26410

**Datenpaketumwandlung**

BGH, Urt. v. 11. 8. 2020 – X ZR 96/18 –  
Bundespategericht  
PatG § 81, § 116 Abs. 2

a) Nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents begründet eine Verletzungsklage für den Verletzungsbeklagten, auch wenn sie nur auf den Hauptanspruch gestützt ist, ein Rechtsschutzinteresse an einer Nichtigkeitsklage regelmäßig auch in Bezug auf alle auf diesen zurückbezogenen Unteransprüche des Patents.

b) Bei Nebenansprüchen gilt jedenfalls dann nichts anderes, wenn diese inhaltlich so weitgehend übereinstimmen, dass die Verwirklichung eines Anspruchs (etwa eines Vorrichtungsanspruchs) typischerweise zur Verwirklichung der Merkmale des anderen Anspruchs (etwa eines Verfahrensanspruchs) führt.

c) Die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung ist in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn sich der neue Antrag von einem bereits in erster Instanz gestellten Antrag nur dadurch unterscheidet, dass einzelne der zur erteilten Fassung hinzutretenden Merkmale gestrichen worden sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. März 2014 - X ZR 128/12 Rn. 52).

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 26720

**4. LAUTERKEITSRECHT****GRAZIA StyleNights**

BGH, Beschl. v. 25. 6. 2020 – I ZR 74/19 –  
OLG Hamburg; LG Hamburg  
Richtlinie 2005/29/EG Nr. 11 Satz 1 Anhang I

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Nr. 11 Satz 1 des Anhangs I der Richtlinie 2005/29/EG des Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richt-

linie über unlautere Geschäftspraktiken) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist eine "Bezahlung" einer Verkaufsförderung im Sinne von Nr. 11 Satz 1 des Anhangs I der Richtlinie 2005/29/EG nur dann gegeben, wenn für den Einsatz redaktioneller Inhalte in Medien zu Zwecken der Verkaufsförderung eine Gegenleistung in Geld erbracht wird, oder ist von dem Begriff der "Bezahlung" jede Art der Gegenleistung umfasst, ohne dass es darauf ankommt, ob diese in Geld, in Waren oder Dienstleistungen oder in sonstigen Vermögenswerten besteht?

2. Setzt Nr. 11 Satz 1 des Anhangs I der Richtlinie 2005/29/EG voraus, dass der Gewerbetreibende dem Medienunternehmer den geldwerten Vorteil als Gegenleistung für den Einsatz redaktioneller Inhalte verschafft und ist, falls dies zu bejahen ist, von einer solchen Gegenleistung auch in einem Fall auszugehen, in dem der Medienunternehmer über eine gemeinsam mit einem Gewerbetreibenden veranstaltete Werbeaktion berichtet, wenn der Gewerbetreibende dem Medienunternehmer für den Bericht Bildrechte zur Verfügung gestellt hat, sich beide Unternehmen an Kosten und Aufwand der Werbeaktion beteiligt haben und die Werbeaktion der Förderung des Verkaufs der Produkte beider Unternehmen dient?

*Fundstelle:* GRUR 2020, 997

**B-Vitamine II**

BGH, Urt. v. 25. 6. 2020 – I ZR 162/16 –  
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf  
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, Art. 6 Abs. 1, Art. 10 Abs. 1, Abs. 3; UWG § 3a

a) Der Begriff "beifügen" im Sinne von Art. 10 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 hat eine materielle und eine visuelle Dimension.

b) In seiner materiellen Dimension erfordert er eine inhaltliche Entsprechung zwischen der allgemeinen gesundheitsbezogenen Angabe und der speziellen gesundheitsbezogenen Angabe. Dies setzt im Wesentlichen voraus, dass die spezielle Angabe die allgemeine Angabe umfassend untermauert.

c) Die visuelle Dimension des Erfordernisses des "Beifügens" im Sinne von Art. 10 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 bezieht sich auf die sofortige Wahrnehmung eines unmittelbaren visuellen Zusammenhangs zwischen dem Verweis auf die allgemeinen, nicht spezifischen Vorteile für die Gesundheit und der speziellen gesundheitsbezogenen Angabe durch einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher und erfordert grundsätzlich eine räumliche Nähe oder unmittelbare Nachbarschaft zwischen dem Verweis und der Angabe.

d) Können die speziellen gesundheitsbezogenen Angaben wegen ihrer großen Zahl oder Länge nicht vollständig auf der Seite der Verpackung erscheinen, auf der sich der Verweis befindet, den sie untermauern sollen, kann das Erfordernis eines unmittelbaren visuellen Zusammenhangs ausnahmsweise durch einen ausdrücklichen Hinweis wie etwa einen Sternchenhinweis erfüllt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass damit klar und für den Verbraucher vollkommen verständlich die inhaltliche Entsprechung zwischen den gesundheitsbezogenen Angaben und dem Verweis in räumlicher Hinsicht sichergestellt wird.

e) Für allgemeine gesundheitsbezogene Angaben müssen - anders als für spezielle gesundheitsbezogene Angaben - keine unmittelbaren wissenschaftlichen Nachweise im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 erbracht werden. Vielmehr genügt es, dass für allgemeine gesundheitsbezogene Angaben dadurch mittelbare wissenschaftliche Nachweise erbracht werden, dass ihnen spezielle gesundheitsbezogene Angaben beigelegt sein müssen, die durch wissenschaftliche Nachweise belegt sind.

*Fundstellen:* GRUR 2020, 1007; NJW-RR 2020, 1168

#### **Zigarettenausgabeautomat**

BGH, Beschl. v. 25. 6. 2020 – I ZR 176/19 – OLG München; LG München I  
Richtlinie 2014/40/EU Art. 8 Abs. 3 Satz 1, Art. 8 Abs. 8

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 8 Abs. 3 Satz 1 und Art. 8 Abs. 8 der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Erfasst der Begriff des Inverkehrbringens im Sinne des Art. 8 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2014/40/EU das Darbieten von Tabakerzeugnissen über Warenausgabeautomaten in der Weise, dass die darin befindlichen Zigarettenpackungen zwar die gesetzlich vorgeschriebenen Warnhinweise aufweisen, die Zigarettenpackungen aber zunächst für den Verbraucher nicht sichtbar im Automaten vorrätig gehalten werden und die darauf befindlichen Warnhinweise erst sichtbar werden, sobald der zuvor vom Kassenspersonal freigegebene Automat vom Kunden betätigt und die Zigarettenpackung dadurch noch vor dem Bezahlvorgang auf das Kassensband ausgegeben wird?

2. Erfasst das in Art. 8 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2014/40/EU enthaltene Verbot, die Warnhinweise "durch sonstige Gegenstände zu verdecken", den Fall, dass im Rahmen der Warenpräsentation durch einen Automaten die ganze Tabakverpackung verdeckt wird?

3. Ist das Tatbestandsmerkmal "Bilder von Packungen" in Art. 8 Abs. 8 der Richtlinie 2014/40/EU auch dann erfüllt, wenn es sich bei einer Abbildung zwar nicht um ein naturgetreues Abbild der Originalverpackung handelt, der Verbraucher das Bild aber aufgrund seiner Gestaltung hinsichtlich Umrissen, Proportionen, Farben und Markenlogo mit einer Tabakverpackung assoziiert? 4. Ist den Anforderungen des Art. 8 Abs. 8 der Richtlinie 2014/40/EU unabhängig von der verwendeten Abbildung bereits dann genügt, wenn der Verbraucher vor Abschluss des Kaufvertrags die Gelegenheit hat, die Zigarettenverpackungen mit den vorgeschriebenen Warnhinweisen wahrzunehmen?

*Fundstellen:* GRUR 2020, 1002; MDR 2020, 1134

**LTE-Geschwindigkeit**

BGH, Urt. v. 25. 6. 2020 – I ZR 96/19 – OLG Koblenz; LG Koblenz  
UWG § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Fall 2 Nr. 1, § 5a Abs. 2 und 3

Begehrt der Kläger das Verbot einer als konkrete Verletzungsform in Bezug genommenen Werbung für Telekommunikationsdienstleistungen und macht hierbei geltend, die Werbung sei entgegen § 5 Abs. 1 UWG irreführend, weil sie eine Fehlvorstellung der Verbraucher über die Datenübertragungsgeschwindigkeit verursache, und das werbende Unternehmen enthalte den Verbrauchern mit Blick auf die Datenübertragungsgeschwindigkeit entgegen § 5a Abs. 2 UWG wesentliche Informationen vor, handelt es sich um einen einheitlichen Streitgegenstand.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 23370

**Knuspermüsli**

BGH, Beschl. v. 23. 7. 2020 – I ZR 143/19 – OLG Hamm; LG Bielefeld  
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Art. 31 Abs. 3 Unterabs. 2, Art. 33 Abs. 2 Unterabs. 2

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 31 Abs. 3 Unterabs. 2 und Art. 33 Abs. 2 Unterabs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 vom 22. November 2011, S. 18; im Weiteren: Lebensmittelinformationsverordnung - LMIV) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 31 Abs. 3 Unterabs. 2 LMIV dahin auszulegen, dass diese Regelung allein für Lebensmittel gilt, bei denen eine Zubereitung erforderlich und die Zubereitungsweise vorgegeben ist?

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist: Meint die Wortfolge "je 100 g" in Art. 33 Abs. 2 Unterabs. 2 LMIV allein 100 Gramm des Produkts zum Zeitpunkt des Verkaufs oder aber - zumindest auch - 100 Gramm des zubereiteten Lebensmittels?

*Fundstelle:* GRUR 2020, 1101

**5. KARTELLRECHT****Schielenkartell III**

BGH, Urt. v. 19. 5. 2020 – KZR 70/17 – OLG Frankfurt am Main; LG Frankfurt  
GWB 1999 § 33, GWB 2005 § 33 Abs. 3, BGB § 830 Abs. 1 Satz 1, § 840 Abs. 1

Die an einer Grundabsprache beteiligten Unternehmen haften gesamtschuldnerisch nicht nur für etwaige Schäden, die durch die Umsetzung dieser Absprache unter ihrer Beteiligung in Bezug auf einzelne Auftragsvergaben verursacht worden sind, sondern für sämtliche Schäden, die ihre Ursache in der verbotenen Verhaltenskoordinierung haben; dies umfasst auch solche Schäden, die sich daraus ergeben, dass die durch die Koordinierung verursachte Schwächung der wettbewerblichen Kräfte die Angebotspreise der Kartellbeteiligten oder diejenigen der Kartellaußenseiter für die Abnehmer nachteilig beeinflusst hat.

*Fundstelle:* NZKart 2020, 535

**Schielenkartell IV**

BGH, Urt. v. 19. 5. 2020 – KZR 8/18 – OLG München; LG München I  
GWB 1999 § 33; GWB 2005 § 33 Abs. 3; ZPO § 287 Abs. 1

a) Preisschirmeffekte und dadurch verursachte Preishöhenschäden sind als mögliche Auswirkungen einer Kartellabsprache geeignet, bei Abnehmern von Kartellaußenseitern einen Schaden zu begründen.

b) Für die Feststellung eines durch Preisschirmeffekte verursachten Preishöhenschadens gelten die in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Feststellung eines kartellbedingten Schadens anerkannten Grundsätze (BGH, Urteil vom 28. Januar 2020 - KZR 24/17, WuW 2020, 202 Rn. 34 ff. - Schielenkartell II); für einen Anscheinsbeweis ist im Grundsatz kein Raum.

c) Der Einwand der Vorteilsausgleichung kommt in Betracht, wenn dem Kartellgeschädigten Zuwendungen eines öffentlich-rechtlichen Aufgabenträgers zufließen und diese dem Grunde und der Höhe nach in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehen.

d) Werden die unterschiedlichen Schadensersatzansprüche innerhalb einer Schadenskette durch Abtretung in einer Hand gebündelt, scheidet der Einwand der Vorteilsausgleichung grundsätzlich aus.

e) Eine sekundäre Darlegungslast des Kartellgeschädigten im Hinblick auf die näheren Umstände seiner Preiskalkulation kommt grundsätzlich nicht in Betracht, wenn zum einen bei einer Abwälzung des Schadens allenfalls marginale, kaum verlässliche und nur mit großem Aufwand feststellbare Auswirkungen einer Schadensabwälzung auf die Angebotspreise des nachgelagerten Markts zu erwarten sind und zum anderen wegen mangelnder Durchsetzung möglicher Schadensersatzansprüche der Abnehmer auf der nachgelagerten Marktstufe eine unbillige Entlastung des Schädigers droht.

*Fundstelle:* NZKart 2020, 539

### **Bewertung des Sachanlagevermögens von Anlagegütern aus der DDR (Titel der Redaktion)**

BGH, Beschl. v. 3. 6. 2020 – EnVR 50/18 – OLG Brandenburg  
GasNEV § 6 Abs. 3 Satz 3

Bei Gasversorgungsnetzen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind zeitnahe übliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Anlagegüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deutscher Mark liegt, diejenigen Anschaffungs- und Herstellungskosten, welche in zeitlicher Nähe zur erstmaligen Bewertung dieser Anlagegüter in Deutscher Mark üblich waren.

*Fundstelle:* EnWZ 2020, 311

### **Facebook**

BGH, Beschl. v. 23. 6. 2020 – KVR 69/19 – OLG Düsseldorf  
GWB § 19 Abs. 1

a) Die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung setzt bei einem Konditionenmissbrauch nach § 19 Abs. 1 GWB nicht stets einen Kausalzusammenhang zwischen der Marktbeherrschung und dem missbilligten Verhalten (Verhaltenskausalität) voraus. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Marktbeherrschung und dem Marktergebnis (Ergebniskausalität) kann genügen, wenn aufgrund der besonderen Marktbedingungen das Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens zu Marktergebnissen führt, die bei funktionierendem Wettbewerb nicht zu erwarten wären, und zudem das beanstandete Verhalten nicht nur eine Ausbeutung darstellt, sondern gleichzeitig auch geeignet ist, den Wettbewerb zu behindern.

b) Ein solcher kausaler Zusammenhang zwischen Marktbeherrschung und Marktergebnis kann bei zweiseitigen Plattformmärkten insbesondere dann gegeben sein, wenn die Ausbeutung auf der einen Marktseite durch den Intermediär zugleich geeignet ist, den Wettbewerb auf dem beherrschten Markt sowie auf der anderen Marktseite zu beeinträchtigen.

c) Bedingt sich der marktbeherrschende Betreiber eines sozialen Netzwerks in den Nutzungsbedingungen aus, dem Nutzer ein "personalisiertes Erlebnis" bereitzustellen, für dessen Inhalt personenbezogene Daten des Nutzers verwendet werden, die durch die Erfassung des Aufrufs von Internetseiten außerhalb des sozialen Netzwerks gewonnen werden, kann hierin die missbräuchliche Ausnutzung seiner marktbeherrschenden Stellung liegen.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 20737

## **III. BUNDESPATENTGERICHT**

zusammengestellt von  
*Marvin Jakschik*

### **1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT**

#### **Abraxis II**

BPatG, Beschl. v. 25. 5. 2020 – 14 W (pat) 5/18 –  
§ 16a Abs. 1 PatG; Artikel 3 (b), (c) und (d) Verordnung (EG) Nr. 469/2009

1. Im Rahmen der Erteilungsvoraussetzung des Art. 3 (b) AMVO ist ausschließlich zu prüfen, für welches konkrete Erzeugnis (Wirkstoff oder Wirkstoffkombination) die eingereichte Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel erteilt wurde.

2. Zur Frage der Abgrenzung der Erteilungsvoraussetzungen des Art. 3 (b) AMVO von Art. 3 (c) und (d) AMVO.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 20898

---

**Sitagliptin V (Royalty Pharma)**

BPatG, Beschl. v. 2. 9. 2020 – 14 W (pat) 12/17 –

§ 16a Abs. 1 PatG; Artikel 3 (a) Verordnung (EG) Nr. 469/2009

1. Zur Frage der Anwendung der vom Europäischen Gerichtshof entwickelten Kriterien zur Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen des Art. 3 (a) AMVO.

2. Mit dem zweiten Leitsatz seiner Entscheidung "Royalty Pharma" (C-650/17) hat der Europäische Gerichtshof seine Auslegungsgrundsätze nicht um ein weiteres Prüfungskriterium ergänzt, sondern lediglich die Anwendung seiner beiden im Zusammenhang mit Art. 3 (a) AMVO zu prüfenden Testfragen beispielhaft veranschaulicht.

*Fundstelle:* GRUR-RS 2020, 26158



## C. PRESSEMITTEILUNGEN

### I. EUGH UND EUG

**Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die das EUIPO und ein spanisches Unternehmen gegen das Urteil des Gerichtseingelegt haben, mit dem dem Fußballspieler Lionel Messi die Eintragung der Marke „MESSI“ für Sportartikel und Sportbekleidung gestattet wurde**

EuGH, 17.9.2020 – C-449/18 P – EUIPO/Messi Cuccittini und C-474/18 P – J.M.-E.V. e hijos/Messi Cuccittini

Im August 2011 meldete der Fußballspieler Lionel Andrés Messi Cuccittini beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) folgendes Bildzeichen zur Eintragung als Marke u.a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Turn- und Sportartikel an:



Im November 2011 legte Herr Jaime Masferrer Coma Widerspruch gegen die Eintragung der von Herrn Messi Cuccittini angemeldeten Marke ein. Er berief sich auf die Gefahr einer Verwechslung mit den Unionswortmarken MASSI, die u.a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Helme für Radfahrer, Schutzanzüge und Handschuhe eingetragen sind (die Rechte aus diesen Marken wurden im Mai 2012 auf das spanische Unternehmen J.M.-E.V. e hijos übertragen)<sup>1</sup>. Im Jahr 2013 gab das EUIPO dem Widerspruch statt. Herr Messi Cuccittini

legte gegen diese Entscheidung beim EUIPO Beschwerde ein. Im April 2014 wies das EUIPO die Beschwerde zurück, was im Wesentlichen damit begründet wurde, dass die Gefahr einer Verwechslung zwischen den Zeichen MASSI und MESSI bestehe. Herr Messi Cuccittini erhob daraufhin Klage beim Gericht der Europäischen Union und beantragte die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO<sup>2</sup>. Mit Urteil vom 26. April 2018<sup>3</sup> hob das Gericht die Entscheidung auf, da es der Ansicht war, dass die Bekanntheit des Fußballspielers die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Zeichen neutralisiere und jegliche Verwechslungsgefahr ausschließe. Das EUIPO und J.M.-E.V. e hijos haben gegen das Urteil des Gerichts Rechtsmittel eingelegt.

Mit seinem heutigen Urteil weist der Gerichtshof beide Rechtsmittel zurück.

Das EUIPO (Rechtssache C-449/18P) rügte, das Gericht habe sich lediglich auf die Wahrnehmung eines bedeutenden Teils der maßgeblichen Verkehrskreise gestützt, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Gerichtshof ist hingegen der Auffassung, dass das Gericht sehr wohl die Wahrnehmung der Marken MASSI und MESSI durch die maßgeblichen Verkehrskreise insgesamt berücksichtigt und sodann entschieden hat, dass das EUIPO zu Unrecht festgestellt habe, dass die Benutzung der Marke MESSI bei den maßgeblichen Verkehrskreisen die Gefahr einer Verwechslung mit den Marken MASSI begründen könne.

J.M.-E.V.e hijos (C-474/18P) machten geltend, das Gericht habe rechtsfehlerhaft entschieden, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Bekanntheit der Person – im vorliegenden Fall Herr Messi Cuccittini – zu berücksichtigen sei, deren Name Gegenstand einer Anmeldung als Unionsmarke sei. Der Gerichtshof weist darauf hin, dass die etwaige Bekanntheit der Person, die die Eintragung ihres Namens als Marke beantragt, ebenso wie die Bekanntheit der älteren Marke einer der maßgeblichen Faktoren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist, da sich diese Bekanntheit

<sup>1</sup> Dieses Unternehmen obsiegte in einem anderen Markenrechtsstreit vor dem Gericht. Die Entscheidung des EUIPO, mit der dem Antrag des italienischen Fahrradherstellers Masi auf Nichtigerklärung der Marke MASSI stattgegeben wurde, wurde aufgehoben. Siehe Urteil des Gerichts vom 3. Mai 2018, J.M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI) (T-2/17).

<sup>2</sup> Auch der brasilianische Fußballspieler Neymar obsiegte in einer anderen Markenrechtssache vor dem

Gericht. Siehe Urteil des Gerichts vom 14. Mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR) (T-795/17); siehe auch Pressemitteilung Nr. 63/19.

<sup>3</sup> Urteil des Gerichts vom 26. April 2018, Messi Cuccittini/EUIPO – J.M.-E.V. e hijos (MESSI) (T-554/14); siehe auch Pressemitteilung Nr. 56/18.

darauf auswirken kann, wie die Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen wird. Das Gericht hat somit fehlerfrei angenommen, dass die Bekanntheit von Herrn Messi Cuccittini einen für die Feststellung eines begrifflichen Unterschieds zwischen den Begriffen „messi“ und „massi“ relevanten Faktor darstelle.

Der Gerichtshof weist des Weiteren darauf hin, dass die Frage der Bekanntheit von Herrn Messi Cuccittini entgegen der Behauptung des spanischen Unternehmens bereits Gegenstand des Rechtsstreits vor dem EUIPO war. Zudem sind die im Stadium der Klage vor dem Gericht vorgebrachten Argumente, mit denen lediglich bekannte Tatsachen vorgetragen wurden, nicht als neu anzusehen, so dass das Gericht zutreffend festgestellt hat, dass die Bekanntheit des Namens Messi als Familienname eines weltweitbekannten Fußballspielers und Person des öffentlichen Lebens eine allgemein bekannte Tatsache darstelle, d.h. eine Tatsache, die jeder kennen könne oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden könne, und es sich bei diesen Quellen somit um Nachweise handle, über die das EUIPO zum Zeitpunkt des Erlasses seiner Entscheidung habe verfügen können und die es im Rahmen der Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen MASSI und MESSI hätte berücksichtigen müssen. Schließlich ist der Gerichtshof der Auffassung, dass das Vorbringen von J.M.-E.V. e hijos, das Gericht habe zu Unrecht die Rechtsprechung aus dem Urteil Ruiz Picasso u.a./HABM<sup>4</sup> angewandt, auf einem fehlerhaften Verständnis dieses Urteils beruht. Das Bestehen einer bekannten älteren Marke, das zur Stützung eines Widerspruchs geltend gemacht wird, ist nämlich keine Voraussetzung für die Anwendung dieser Rechtsprechung. Der Gerichtshof weist darauf hin, dass sich die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen in der Wahrnehmung der Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, daher sowohl auf das Zeichen beziehen kann, das die ältere Marke bildet (im vorliegenden Fall MASSI), als auch auf das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht (im vorliegenden Fall MESSI). Folglich konnte das Gericht diese Rechtsprechung, nachdem es darauf hingewiesen hatte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Zeichen MASSI und

MESSI als begrifflich unterschiedlich wahrnehmen, zu Recht anwenden.

Pressemitteilung Nr. 108/20 [Link]

---

<sup>4</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Ruiz Picasso u.a./HABM (C-361/04 P).



## D. LITERATURAUSWERTUNG

Zusammengestellt von *Lara Mohrmann* und *Jessica Klebe*

(Die Auflistung stellt einen Überblick über die in Zeitschriften erschienenen Publikationen des letzten Quartals dar und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit)

### I. URHEBER- UND DESIGNRECHT

- **von Albrecht, Martin/Fiss, Olaf**

Umsetzung der Online-SatCab-RL – Überregulierung der Direkteinspeisung?  
*ZUM 2020, 750 (Heft 10)*

- **Apel, Simon**

Metall auf Metall (Episode) IV – Eine neue Hoffnung für das Sound Sampling?  
*ZUM 2020, 760 (Heft 10)*

- **Becker, Maximilian**

Automatisierte Rechtsdurchsetzung im Umsetzungsentwurf zu Art. 17 DSM-RL  
*ZUM 2020, 681 (Heft 10)*

- **Beldiman, Dana/Blanke-Roeser, Constantin/Tischner, Anna**

Spare Parts and Design Protection – Different Approaches to a Common Problem. Recent Developments from the EU and US Perspective  
*GRUR Int. 2020, 673 (Heft 07)*

- **von Blumenthal, German/Niclas, Vilma**  
Keine Haftung für urheberrechtswidrige Inhalte bei gehackter Website  
*ITRB 2020, 178 (Heft 08)*

- **Döhl, Frédéric**

Das neue Bearbeitungsrechtsregime, kunstspezifisch betrachtet  
*ZUM 2020, 740 (Heft 10)*

- **de la Durantaye, Katharina/Kuschel, Linda**

Regelungen zu nicht verfügbaren Werken  
*ZUM 2020, 717 (Heft 10)*

- **Egloff, Willi**

Von der freien Benutzung» zum «künstlerischen Zitat» - Von der «Der EuGH-Entscheid «Metall auf Metall» aus schweizerischer Sicht  
*sic! 2020, 399 (Heft 07-08)*

- **Eichelberger, Jan**  
Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2019/2020 (Teil 1)  
*WRP 2020, 954 (Heft 08)*

- **Eichelberger, Jan**  
Rechtsprechungsreport Urheberrecht 2019/2020 (Teil 2)  
*WRP 2020, 1098 (Heft 09)*

- **Fischer, Linn- Karen**

Die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt  
*ZGE 2020, 272 (Heft 03)*

- **Frosio, Giancarlo**

Reforming the C-DSM Reform: A User-Based Copyright Theory for Commonplace Creativity  
*IIC 2020, 709 (Heft 06)*

- **Grisse, Karina**

Facetten der Vermittlerhaftung: Öffentliche Wiedergabe, Sekundärhaftung, Haftungsprivilegien, Störerhaftung, Schadensersatz  
*ZUM 2020, 819 (Heft 11)*

- **Haberstumpf, Helmut**

Die freie Benutzung darf nicht sterben  
*ZUM 2020, 809 (Heft 11)*

- **Hacker, Philipp**

Immaterialgüterrechtlicher Schutz von KI-Trainingsdaten  
*GRUR 2020, 1025 (Heft 10)*

- **Hansen, Gerd**

Der urhebervertragsrechtliche Regelungskomplex im »Diskussionsentwurf« zur Umsetzung der DSM-RL aus Sicht der Film- und Fernsehbranche – Eine kritische Würdigung  
*ZUM 2020, 692 (Heft 10)*

- **Hartwig, Henning**

Die Rechtsprechung zum Designrecht in den Jahren 2018 und 2019 (Teil 1)  
*GRUR 2020, 798 (Heft 08)*

- **Hartwig, Henning**

Die Rechtsprechung zum Designrecht in den Jahren 2018 und 2019 (Teil 2)  
*GRUR 2020, 935 (Heft 09)*

- **Hauck, Ronny**

Urheberrechtlicher Geheimnisschutz und seine Grenzen  
*ZUM 2020, 769 (Heft 10)*

- **Henke, Hannes**  
Die Expansion des Herkunftslandprinzips im europäischen Urheberrecht  
*ZGE 2020, 306 (Heft 03)*
- **Hofmann, Franz**  
Plattformregulierung im Lichte des Unionsrechts  
*ZUM 2020, 665 (Heft 10)*
- **Imhof, Ralf**  
Miturheberschaft ohne Beteiligung an der Software-Codierung  
*CR 2020, 709 (Heft 11)*
- **Inguanez, Daniel**  
A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ's Recent Copyright/Design Cumulation Case Law  
*IIC 2020, 797 (Heft 07)*
- **Jahn, David/Krutz, Cilia**  
Das Urhebervertragsrecht vor der nächsten Novelle  
*K&R 2020, 709 (Heft 11)*
- **Keye, Julia/Niclas, Vilma/von Blumenthal, German**  
Rechtsausschuss des EU- Parlaments gegen Uploadfilter in deutscher Urheberrechtsreform  
*ITRB 2020, 251 (Heft 11)*
- **Klett, Alexander/Leyender, Natascha**  
Die Entwicklung des Urheberrechts seit Mitte 2019  
*K&R 2020, 493 (Heft 07-08)*
- **Kochinke, Clemens**  
Länderreport USA  
*K&R 2020, 735 (Heft 11)*
- **Kraetzig, Viktoria**  
Reformistischer Aufbruch in Richtung „urheberrechtliche Interessenabwägung“?  
*GRUR 2020, 955 (Heft 09)*
- **Lauber-Rönsberg, Anne**  
Reform des Bearbeitungsrechts und neue Schrankenregelung für Parodien, Karikaturen und Pastiches  
*ZUM 2020, 733 (Heft 10)*
- **Leistner, Matthias**  
European Copyright Licensing and Infringement Liability Under Art. 17 DSM-Directive  
*ZGE 2020, 123 (Heft 02)*
- **Lütke, Hans Josef**  
Die neuere Rechtsprechung zu Streitwerten bei der Verletzung von Rechten nach dem UrhG  
*GRUR- RR 2020, 337 (Heft 08-09)*
- **Reber, Nikolaus**  
Die urhebervertragsrechtlichen Regelungen im Diskussionsentwurf des BMJV (§§ 32 ff. UrhG)  
*ZUM 2020, 700 (Heft 10)*
- **Rickert, Imke/Kocher, Eva**  
Risikoverteilung und Vertragstypen im digitalen Designwettbewerb  
*ZUM 2020, 833 (Heft 11)*
- **Ritscher, Michael**  
Weichenstellung beim urheberrechtlichen Schutz von Gebrauchsgenständen  
*sic! 2020, 545 (Heft 10)*
- **Scheuch, Brian**  
BGH: Schadensersatz nach objektiv angemessenem Gegenwert der Lizenz  
*ITRB 2020, 202 (Heft 09)*
- **Senftleben, Martin**  
Flexibility Grave – Partial Reproduction Focus and Closed System Fetishism in CJEU, Pelham  
*IIC 2020, 751 (Heft 06)*
- **Soppe, Martin**  
Geplante Gesetzesänderungen im Urhebervertragsrecht erschweren Auswertung urheberrechtlich geschützter Werke  
*ZUM 2020, 712 (Heft 10)*
- **Spindler, Gerald**  
Internet-Radiorecorder (wiederum) auf dem Prüfstand  
*ZUM 2020, 805 (Heft 11)*
- **Staats, Robert**  
Kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung nach § 51 VGG-E  
*ZUM 2020, 728 (Heft 10)*
- **Stieper, Malte**  
Grundrechtskonforme Auslegung und Gesetzesvorbehalt bei der Anwendung urheberrechtlicher Schrankenbestimmungen – Das vorläufige Ende einer langen Reise  
*ZUM 2020, 753 (Heft 10)*

- **von Ungern-Sternberg, Joachim**  
Wahrnehmungsverträge von Verwertungsgesellschaften  
*GRUR 2020, 923 (Heft 09)*
- **Wallace, Andrea/Euler, Ellen**  
Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain: EU and International Developments  
*IIC 2020, 823 (Heft 07)*
- **Wandtke, Artur/Hauck, Ronny**  
Ein neues Haftungssystem im Urheberrecht – Zur Umsetzung von Art. 17 DSM-RL in einem »Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz«  
*ZUM 2020, 671 (Heft 10)*
- **Wirth, Thomas**  
Die Pflicht zur Löschung von Forschungsdaten – Urheber- und Datenschutzrecht im Widerspruch zu den Erfordernissen guter wissenschaftlicher Praxis?  
*ZUM 2020, 585 (Heft 08/ 09)*
- **Soppe, Martin**  
Geplante Gesetzesänderungen im Urhebervertragsrecht erschweren Auswertung urheberrechtlich geschützter Werke  
*ZUM 2020, 712 (Heft 10)*
- **Wirth, Thomas**  
§ 68 UrhG-E: Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke  
*ZUM 2020, 715 (Heft 10)*
- **Zech, Herbert**  
Urheberrecht und Technik  
*ZUM 2020, 801 (Heft 11)*
- **Carls, Suelen**  
Brazilian GIs Landscape: From the TRIPS Commitments to the Real World, What Was Achieved, What Is Yet to be Faced?  
*GRUR Int. 2020, 902 (Heft 09)*
- **Draheim, Yvonne/von Barga, Nikolas**  
Neueste Entwicklungen in der markenrechtlichen Rechtsprechung  
*MarkenR 2020, 321 (Heft 09)*
- **Fesefeldt, Eike**  
Harmonisierung des Europäischen Markenstrafrechts  
*MarkenR 2020, 375 (Heft 10)*
- **Grabrucker, Marianne**  
Zu gesetzlichen Einschränkungen der Benutzung der Marke im Interesse der Gesundheit der Verbraucher  
*MarkenR 2020, 337 (Heft 09)*
- **Gruber, Joachim**  
Der Kostenersatzanspruch nach § 140 Abs. 4 MarkenG bei Doppelvertretung in Kennzeichensachen und das Unionsrecht  
*EWS 2020, 273 (Heft 05)*
- **Hacker, Franz**  
Der Einwand älterer Rechte im Markenrecht nach BGH „form-strip II“  
*WRP 2020, 1383 (Heft 11)*
- **Kapyrina, Natalia**  
Clarifications of the Russian Supreme Court on General Aspects of Intellectual Property Protection: A Summary  
*GRUR Int. 2020, 925 (Heft 09)*
- **Kochendörfer, Mathias**  
Englische Markenwörter – Wer versteht sie?  
*GRUR 2020, 949 (Heft 09)*
- **Marchisio, Emiliano**  
Are EUIPO Trade Mark Examiners and the Boards of Appeal Bound by Precedent Decisions?  
*GRUR Int. 2020, 893 (Heft 09)*
- **Nordemann-Schiffel, Anke**  
Die Marke in MMA und PMMA – ein Überblick  
*MarkenR 2020, 245 (Heft 07-08)*
- **Sadacharam, Shanti/Albrecht, Friedrich**  
Urheberrecht und Marken – Gegenpole mit Synergieeffekt  
*MarkenR 2020, 365 (Heft 10)*

## II. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT

- **Ahrens, Sönke**  
Rechtserhaltende Benutzung und Irreführungsfahr bei als Kollektivmarken geschützten Gütezeichen  
*GRUR 2020, 809 (Heft 08)*
- **Bohaczewski, Michal**  
Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?  
*IIC 2020, 856 (Heft 07)*
- **Bugdahl, Volker**  
Rechts am Wald, das steht ein Haus... - RA-Marken  
*MarkenR 2020, 267 (Heft 07-08)*

- **Thiering, Frederik**

Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Markenrecht seit 2018  
*GRUR- RR 2020, 409 (Heft 10)*

- **Tunze, Carlo**

Marke, Unternehmenskennzeichen, Werktitel und Domains im Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzverfahren  
*MarkenR 2020, 254 (Heft 07-08)*

- **Werner, Till/Bartl, Ulrich**

„Versand durch Amazon“ – Logistik und Servicedienstleistungen im Fokus markenrechtlicher Haftung – Besprechung des EuGH-Urteils in der Rechtsache C-567/18 (Davidoff Hot Water III)  
*MarkenR 2020, 263 (Heft 07-08)*

- **Wiltschek, Lothar/Majchrzak, Katharina**

Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich (Teil 1)  
*WRP 2020, 1137 (Heft 09)*

- **Wiltschek, Lothar/Majchrzak, Katharina**

Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich (Teil 2)  
*WRP 2020, 1271 (Heft 10)*

### III. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

- **Ackermann, Markus**

Ergänzende Schutzzertifikate: Schluss mit der Diskussion über erfinderische Tätigkeit – Teil III  
*Mitt. 2020, 309 (Heft 07-08)*

- **Bacher, Klaus**

Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2019  
*GRUR 2020, 1129 (Heft 11)*

- **Becker, Claus**

Eine interessante Konstellation: die Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit als Vorprüfung für die Ausführbarkeit  
*Mitt. 2020, 307 (Heft 07-08)*

- **Beyerlein, Thorsten**

Metzger, Methodenfragen des Patentrechts  
*Mitt. 2020, 428 (Heft 09)*

- **Bostyn, Sven**

Plant Variety Rights Protection and Essentially Derived Varieties: A Fresh Proposal to Untie the Gordian Knot  
*GRUR Int. 2020, 785 (Heft 08)*

- **Cervera, Eduardo**

Doing business with intellectual property in Mexico  
*Mitt. 2020, 394 (Heft 09)*

- **Correa, Juan/Correa, Carlos**

Impact of the Patent Cooperation Treaty in Latin America  
*GRUR Int. 2020, 803 (Heft 08)*

- **Dornis, Tim**

Künstliche Intelligenz als „Erfinder“ – Perspektiven der Disruption im Patentrecht, Teil I  
*Mitt. 2020, 436 (Heft 10)*

- **Fabris, Daniele**

From the PHOSITA to the MOSITA: Will “Secondary Considerations” Save Pharmaceutical Patents from Artificial Intelligence?  
*IIC 2020, 685 (Heft 06)*

- **Féaux de Lacroix, Stefan**

Disclaimer – und kein Ende?  
*Mitt. 2020, 377 (Heft 09)*

- **Golks, Frederik/Breitenbach, Moritz/Wurzer, Alexander**

IP-Schutz für digitale Geschäftsmodelle: Beispiele Agrarindustrie  
*Mitt. 2020, 386 (Heft 09)*

- **Gröning, Jochem**

Nebenintervention sowie angemessene Erfolgserwartung im Patentnichtigkeitsverfahren - Besprechung von BGH „Pemetrexed II“  
*GRUR 2020, 1170 (Heft 11)*

- **Gruber, Joachim**

Inlandsvertreter: Müssen Anwälte eine schriftliche Vollmacht vorlegen?  
*Mitt. 2020, 449 (Heft 10)*

- **Gundel, Jörg**

Die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts als Fall für den verfassungsändernden Gesetzgeber  
*ZGE 2020, 215 (Heft 02)*

- **Haedicke, Maximilian**

Zweckbindung und Geheimnisschutz bei Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen  
*GRUR 2020, 785 (Heft 08)*

- **Hao, Yuan**  
Through the Anti-Monopoly Lens: What Constitutes 'Unfairly High Patent Pricing' in China?  
*GRUR Int. 2020, 823 (Heft 08)*
- **Hauck, Ronny**  
Besichtigungsanspruch und Geheimnisschutz im Patentrecht und (Software-)Urheberrecht nach Inkrafttreten des GeschGehG  
*GRUR 2020, 817 (Heft 08)*
- **Hinkelmann, Klaus**  
Aktuelles aus Japan – Aktuelle Einwicklungen auf dem Gebiet des japanischen Patentrechts – Gerichtsentscheidungen aus den Jahren 2018 und 2019  
*Mitt. 2020, 339 (Heft 07-08)*
- **Hofmann, Franz**  
Funktionswidriger Einsatz subjektiver Rechte  
*GRUR 2020, 915 (Heft 09)*
- **Hoppe, Daniel/Donle, Christian**  
Die Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht seit dem Jahr 2019  
*GRUR- RR 2020, 465 (Heft 11)*
- **Hrube, Mandy**  
LG Mannheim: Patentstreit um Vernetzung von Fahrzeugen  
*CR 2020, R104 (Heft 09)*
- **Keßler, Nora/Palzer, Christoph**  
Von Mäusen und Antikörpern – Zur Ausführbarkeit von biotechnologischen Erfindungen  
*GRUR 2020, 1017 (Heft 10)*
- **Köllner, Malte/Beyerlein, Thorsten/Härtle, Rainer**  
Die befristete Unterlassung – ein ausgewogenes Instrument bei Rechtsverletzungen auf Messen  
*Mitt. 2020, 293 (Heft 07-08)*
- **Kurz, Peter**  
120 Jahre gesetzliche Regelung des Patentanwaltsberufs  
*Mitt. 2020, 429 (Heft 10)*
- **Landscheidt, Fabian/Bethge, Jens**  
The patentability of „artificial intelligence“ according to the European Patent Convention  
*Mitt. 2020, 298 (Heft 09)*
- **May, Christian**  
Das dem Schutzbereich angemessene technische Problem  
*Mitt. 2020, 315 (Heft 07-08)*
- **Meitinger, Thomas**  
Die Gesetzeslücke des § 4 Satz 2 Patentgesetz oder Wie behindere ich meinen Wettbewerber ohne erfinderisch zu sein?  
*Mitt. 2020, 447 (Heft 10)*
- **Möller, Mirko**  
Patentanwälte – ohne Postfach lebt es sich besser!  
*Mitt. 2020, 345 (Heft 07-08)*
- **Nieder, Michael**  
Zuständigkeit deutscher Patentstreitgerichte und Anwendbarkeit deutschen Rechts in Verfahren mit Auslandsbezug  
*GRUR 2020, 823 (Heft 08)*
- **Plomer, Aurora**  
The Unified Patent Court and the Transformation of the European Patent System  
*IIC 2020, 791 (Heft 07)*
- **Rüßmann, Florian**  
Die Entscheidung Jushi v. OCV vor dem England and Wales Court of Appeal, Urte. Vom 19.6.2018, (2018) EWCA Civ 1416  
*Mitt. 2020, 447 (Heft 10)*
- **Scheil, Jörg-Michael**  
Aktuelles aus der VR China – Die Sicherungsverfügung im chinesischen Patentrecht nach den neuen Bestimmungen des Obersten Volksgerichts  
*Mitt. 2020, 442 (Heft 10)*
- **Schlimme, Wolfram**  
Weltraumgegenstände als Objekte eines nationalen Patenschutzes- Teil II  
*Mitt. 2020, 298 (Heft 07-08)*
- **Teschemacher, Rudolf**  
Aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA – Notizen für die Praxis  
*Mitt. 2020, 330 (Heft 07-08)*
- **Tilman, Winfried**  
The UPC without the UK: Consequences and Alternatives  
*GRUR Int. 2020, 847 (Heft 08)*
- **Tochtermann, Lea**  
Das Schicksal der ETSI FRAND-Erklärung bei Übertragung des SEP  
*GRUR 2020, 905 (Heft 09)*

- **Uphoff, Boris / Reich, Daniel**

Die Zwangslizenz als rechtliches Mittel zur Vermeidung von Versorgungsengpässen mit Coronavirus-Impfstoffen?  
*BB 2020, 1 (Heft 44)*

- **Woger, Hans-Christian**

Der Patentanwalt und die DSGVO – Ausgewählte Probleme  
*Mitt. 2020, 438 (Heft 10)*

- **Wuttke, Tobias**

Aktuelles aus dem Bereich ‚Patent Litigation‘ – ein Überblick über die aktuelle instanzgerichtliche Rechtsprechung  
*Mitt. 2020, 429 (Heft 10)*

#### IV. LAUTERKEITSRECHT

- **von Blumenthal, German/Niclas, Vilma**  
LG Köln: Kennzeichnungspflichtiges Influencer-Marketing  
*ITRB 2020, 203 (Heft 09)*

- **Buchmann, Felix**

Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs? Ein Türöffner für unlauteren Wettbewerb!  
*BB 2020, 1 (Heft 45)*

- **Fritzsche, Jörg**

Endlich: Das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs  
*WRP 2020, 1367 (Heft 11)*

- **Harnos, Rafael**

Drittfinanzierte Gewinnabschöpfungsklagen  
*GRUR 2020, 1034 (Heft 10)*

- **Hessel, Stefan/Leffer, Lena**

Rechtlicher Schutz maschinengenerierter Daten Schutz durch das GeschGehG  
*MMR 2020, 674 (Heft 10)*

- **Hofmann, Franz**

Lauterkeitsrechtliche Internetangebotssperren  
*WRP 2020, 1089 (Heft 09)*

- **Jüttner, Roberto**

Lauterkeitsrechtliche Durchsetzung von Corona-Maßnahmen  
*WRP 2020, 1119 (Heft 09)*

- **Köhler, Helmut**

Zum „Bagatellverstoß“ im Lauterkeitsrecht  
*WRP 2020, 1378 (Heft 11)*

- **Lettl, Tobias**

BB-Rechtsprechungsreport zum Wettbewerbsrecht 2019/2020  
*BB 2020, 2375 (Heft 43)*

- **Liesching, Marc**

Die bundesweite (Rundfunk-)Werbung für Glücksspiele mit schleswig-holsteinischer Lizenz  
*ZUM 2020, 601 (Heft 08/ 09)*

- **Mrohns, Angelika**

Schlank ohne Werbung  
*ZLR 2020, 585 (Heft 05)*

- **van Overwalle, Geertrui**

Will Covid Patents Save the World?  
*GRUR Int. 2020, 883 (Heft 09)*

- **Pfeiffer, Jan**

OLG Frankfurt: Werbung durch „Gewinnspiel-Bewertungen“ unlauter  
*CR 2020, R114 (Heft 10)*

- **Riehm, Thomas/Meier, Stanislaus**

Rechtliche Durchsetzung von Anforderungen an die IT-Sicherheit Behörden, Private und Verbände in der Gesamtverantwortung  
*MMR 2020, 571 (Heft 09)*

- **Scherer, Inge**

Grundsatz der privilegierten Äußerungen – Geltung auch gegenüber Verbrauchern?  
*GRUR 2020, 1136 (Heft 11)*

- **Schröder, Matthias**

Die lauterkeitsrechtliche Rechtsprechung zu kommunalen Amtsblättern (Teil 1)  
*WRP 2020, 1144 (Heft 09)*

- **Schröder, Matthias**

Die lauterkeitsrechtliche Rechtsprechung zu kommunalen Amtsblättern (Teil 2)  
*WRP 2020, 1278 (Heft 10)*

- **Spindler, Gerald**

Kronzeugenanträge versus Datenschutz und Geschäftsgeheimnisschutz Dritter  
*ZWeR 2020, 313 (Heft 03)*

- **Stierle, Martin**

Artificial Intelligence Designated as Inventor – An Analysis of the Recent EPO Case Law  
*GRUR Int. 2020, 918 (Heft 09)*



- **Tsilikas, Haris**  
Emerging Patterns in the Judicial Determination of FRAND Rates: Comparable Agreements and the Top-Down Approach for FRAND Royalties Determination  
*GRUR Int. 2020, 885 (Heft 09)*

## V. KARTELLRECHT

- **Ahlenstiel, Enno**  
Umsatzberechnung bei mittelbaren Zusammenschlüssen nach dem GWB  
*NZKart 2020, 426 (Heft 08)*
- **Aknici, Nick**  
BGH: Missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook  
*ITRB 2020, 177 (Heft 08)*
- **Alexander, Christian**  
Anwendungsbereich, Regelungstechnik und einzelne Transparenzvorgaben der P2B-Verordnung  
*WRP 2020, 945 (Heft 08)*
- **de Barros Fritz, Raphael**  
Die Anwendbarkeit deutschen Rechts bei Schadensersatzansprüchen infolge eines europäischen Kartellrechtsverstößes  
*NZKart 2020, 414 (Heft 08)*
- **Bechtold, Rainer**  
Umfang und Grenzen der kartellrechtlichen Nichtigkeitssanktion  
*NZKart 2020, 459 (Heft 09)*
- **Becker, Björn Christian**  
Fusionskontrolle unterhalb der Aufgreifschwelle  
*ZWeR 2020, 365 (Heft 03)*
- **Brevern, Daniel**  
Fristverlängerung, Pfingstmontageeffekt und Zinsgeschenk - das COVID-19-GWB-Änderungsgesetz  
*WUW 2020, 454 (Heft 09)*
- **Buchner, Benedikt**  
Datensammeln als Marktmachtmissbrauch  
*WRP 2020, 1401 (Heft 11)*
- **Cetintas, Gökhan**  
Gefährlicher ("Tipping"-)Gefährdungstatbestand?  
*WUW 2020, 446 (Heft 09)*

- **Dittrich, Johannes**  
Bericht aus dem Fusionsreaktor – Herausforderungen komplexer Fusionskontrollverfahren bei multinationalen Transaktionen  
*NZKart 2020, 407 (Heft 08)*
- **Dreher, Meinrad/Engel, Lasse**  
Vergaberechtliche Selbstreinigung und kartellrechtliche Schadensersatzklagen - Teil 1  
*WUW 2020, 363 (Heft 07-08)*
- **Dreher, Meinrad/Engel, Lasse**  
Vergaberechtliche Selbstreinigung und kartellrechtliche Schadensersatzklagen - Teil 2  
*WUW 2020, 457 (Heft 09)*
- **Ehlenz, Christian**  
FRAND-Lizenz nach Sisvel/Haier – was wissen wir und wohin geht die Reise  
*NZKart 2020, 470 (Heft 09)*
- **Galle, René**  
Gemeinschaftliche Verteidigung gegen Schadensersatzfolgeklagen: Effektiver Rechtsschutz oder Kartell nach dem Kartell?  
*WUW 2020, 576 (Heft 11)*
- **Gasser, Lucas**  
Der alternative Erwerber in der Sanierungsfusion  
*NZKart 2020, 465 (Heft 09)*
- **Haus, Florian/Cesarano, Carlos**  
Ausbeutungs- und Behinderungsmissbrauch in zweiseitigen Märkten – zugleich Anmerkung zum Beschluss des BGH in Sachen Facebook  
*NZKart 2020, 521 (Heft 10)*
- **Hauser, Patrick/Otto, Jannik**  
Rechtsnatur des Kartellschadensersatzanspruchs und normative Korrekturen der Kausalität nach EuGH – Otis (Teil 2)  
*WRP 2020, 970 (Heft 08)*
- **Heinemann, Andreas**  
Kartellrecht auf Arbeitsmärkten  
*WUW 2020, 371 (Heft 07-08)*
- **Herrlinger, Justus/Biria, Khashayar**  
Wettbewerbsverbote für nicht mehr kontrollierende Gründer, "Macher" und andere Minoritätsgesellschafter  
*WUW 2020, 580 (Heft 11)*

- **Holle, Philipp Maximilian**  
Compliance-Bemühungen im Rahmen der Bußgeldbemessung nach der 10. GWB-Novelle  
*ZWeR 2020, 351 (Heft 03)*
- **Irmscher, Philipp/Kranz, Jonas**  
Informationsfreiheit und das Bundeskartellamt – private vs. public enforcement als behördlicher „Albtraum“ vor dem VG Köln  
*NZKart 2020, 525 (Heft 10)*
- **Kraak, Jörg-Peter**  
Der neue Emittentenleitfaden zum Marktmissbrauchsrecht  
*ZIP 2020, 1389 (Heft 29)*
- **Kredel, Nicolas/Kresken, Jan**  
Was lange währt...? – Eckpunkte des Gesetzentwurfs für das GWB-Digitalisierungsgesetz  
*NZKart 2020, 502 (Heft 10)*
- **Kremer, Michael/Nowak, Christine**  
Das Sumal-Vorabentscheidungsersuchen – Kommt nun die kartellrechtliche Konzernhaftung im Schadensersatz?  
*BB 2020, 2059 (Heft 38)*
- **Kremer, Michael/Nowak, Christine**  
Die Skanska-Entscheidung des EuGH - Haftung des Rechtsnachfolgers bei Kartellschadensersatz, aber keine Haftung der "wirtschaftlichen Einheit"  
*WUW 2020, 358 (Heft 07-08)*
- **Küste, Stefan/Schieber, Franziska**  
Kartellrechtliche Vorgaben beim Aufbau von B2B-Plattformen  
*BB 2020, 2188 (Heft 40)*
- **Louven, Sebastian**  
Der Zugangsanspruch zu technischen Infrastrukturen nach dem neuen § 58 a ZAG  
*NZKart 2020, 421 (Heft 08)*
- **Lundberg, Jan**  
BGH: Bestätigung der BKartA-Anordnung gegenüber Facebook  
*CR 2020, R90-R91 (Heft 08)*
- **McColgan, Peter**  
lex Apple Pay – Technikregulierung am kartellrechtlichen Limit  
*NZKart 2020, 515 (Heft 10)*
- **Meinhardt, Lars**  
Aktuelles Wettbewerbsverfahrensrecht 2019 (Teil1)  
*WRP 2020, 1106 (Heft 09)*
- **Meinhardt, Lars**  
Aktuelles Wettbewerbsverfahrensrecht 2019 (Teil 2)  
*WRP 2020, 1257 (Heft 10)*
- **Mohr, Jochen**  
Konditionenmissbrauch durch soziale Netzwerke: Facebook  
*WUW 2020, 506 (Heft 10)*
- **Morell, Alexander**  
„Mietright“ und die Abtretungssammelklage  
*ZWeR 2020, 328 (Heft 03)*
- **Mörsdorf, Oliver**  
Im Bermudadreieck zwischen Datenschutz und Kartellrecht – Das Geschäftsmodell der digitalen Plattformökonomie auf dem Prüfstand  
*ZIP 2020, 2259 (Heft 46)*
- **Nuys, Marcel/Penz-Evren, Juliana**  
Vier zu Drei Fusionen – A new hope!  
*NZKart 2020, 432 (Heft 08)*
- **Otto, Jannik**  
Die Betroffenheit nach dem Schienenkartell II-Urteil des BGH  
*WUW 2020, 519 (Heft 10)*
- **Pohlmann, Petra**  
BGH und Schienenkartell II – Grundfragen des Haftungs-, Schadens- und Prozessrechts bei Kartelldelikten  
*WRP 2020, 1242 (Heft 10)*
- **Pukropski, Tobias**  
Fusionskontrolle in Bonn und Brüssel - Eine Datenanalyse  
*WUW 2020, 512 (Heft 10)*
- **Scherzinger, Johannes**  
50+1-Regel, Kooperationen und Informationsaustausch – mehr Kartellrecht für die Bundesliga?  
*NZKart 2020, 496 (Heft 10)*
- **Schneider, Nadine/Kremer, Sascha**  
Ein zweiter, kritischer Blick auf die P2B-Verordnung: Nachhaltige Veränderung des Plattformökosystems?  
*WRP 2020, 1128 (Heft 09)*



- **Stancke, Fabian**

Kartellrechtliche Organhaftung: Regressfähigkeit von Bußgeldern?  
*BB 2020, 1667 (Heft 31)*

- **Thiede, Thomas**

Die Entwicklung der europäischen Fusionskontrolle 2019  
*EuZW 2020, 880 (Heft 20)*

- **Weche, John/Weck, Thomas**

Neue Möglichkeiten impliziter Kollusion und die Grenzen des Kartellrechts  
*EuZW 2020, 923 (Heft 21)*

- **Weck, Thomas/Ahmadiar, Amun**

Europäischer Wettbewerbsschutz auf mitgliedstaatlicher Ebene  
*NZKart 2020, 508 (Heft 10)*

## VI. SONSTIGES

- **Everett, John Clayton/Ren, Y. Frank**

Developments in National Competition Laws (April 1, 2020 - June 30, 2020)  
*WUW, 2020, 470 (Heft 09)*

- **Keye, Julia/Niclas, Vilma/von Blumenthal, German**

Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs  
*ITRB 2020, 249 (Heft 11)*

- **Möslein, Florian/Omlor, Sebastian/Ur- bach, Nils**

Grundfragen eines Blockchain-Kapitalgesellschaftsrechts  
*ZIP 2020, 2149 (Heft 44)*

- **Heinze, Christian/Wendorf, Joris, KI und Urheberrecht, in:**

Ebers, Martin u.a. (Hrsg.),  
Rechtshandbuch Künstliche Intelligenz, 2020, S. 304-354

- **Heinze, Christian/Engel, Andreas, KI und Patentrecht, in:**

Ebers, Martin u.a. (Hrsg.),  
Rechtshandbuch Künstliche Intelligenz, 2020, S. 355-411

## VII. AUSGEWERTETE ZEITSCHRIFTEN

*In Klammern werden die jeweils ausgewerteten Zeitschriften aufgezeigt*

**BB** Betriebs-Berater (Heft 11/2020 bis 28-29/2020)

**CR** Computer und Recht (Heft 03/2020 bis 07/2020)

**EuZW** Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Heft 05/2020 bis 13/2020)

**EWS** Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (Heft 01/2020 bis 03/2020)

**GRUR** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Heft 03/2020 bis 07/2020)

**GRUR Int.** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (Heft 02/2020 bis 06/2020)

**GRUR-RR** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report (Heft 03/2020 bis 07/2020)

**IIC** International Review of Industrial Property and Copyright Law (Heft 02/2020 bis 05/2020)

**ITRB** Der IT-Rechtsberater (Heft 04/2020 bis 07/2020)

**K&R** Kommunikation und Recht (Heft 04/2020 bis 06/2020)

**MarkenR** Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht (Heft 02/2020 bis 06/2020)

**Mitt.** Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Heft 02/2020 bis 06/2020)

**MMR** Multimedia und Recht (Heft 03/2020 bis 07/2020)

**NZKart** Neue Zeitschrift für Kartellrecht (Heft 03/2020 bis 07/2020)

**RIW** Recht der internationalen Wirtschaft (Heft 04/2020 bis 07/2020)

**sic!** Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (Heft 03/2020 bis 06/2020)

**WRP** Wettbewerb in Recht und Praxis (Heft 04/2020 bis 07/2020)

**WuW** Wirtschaft und Wettbewerb (Heft 04/2020 bis 06/2020)

**ZGE** Zeitschrift für Geistiges Eigentum (Heft 03/2019 bis 01/2020)

**ZHR** Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (Heft 02/2020 bis 03/2020)

**ZIP** Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Heft 10/2020 bis 28/2020)

**ZLR** Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht (Heft 02/2020 bis 03/2020)

**ZUM** Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Heft 04/2020 bis 07/2020)

**ZWeR** Zeitschrift für Wettbewerbsrecht (Heft 01/2020 bis 02/2020)

## E. IMPRESSUM

### Impressum:

Herausgeber:

Prof. Dr. Volker M. Jänich (V.i.S.d.P)  
 Prof. Dr. Paul. T. Schrader, LL.M.oec.  
 Prof. Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.

Mitarbeiter:

Philipp Mohrmann  
 Lara Mohrmann  
 Jessica Klebe  
 Marvin Jakschik  
 Marlon Dreisewerd

Umschlaggestaltung:

Sandra Goymann

Postanschrift:

**GB – Der Grüne Bote**  
 Friedrich-Schiller-Universität Jena  
 Rechtswissenschaftliche Fakultät  
 c/o LS Prof. Dr. Jänich  
 07737 Jena

### Urheberrechtlicher Hinweis:

**GB – Der Grüne Bote** ist nur zur persönlichen Information des Empfängers bestimmt. Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen ist – auch auszugsweise – nur nach schriftlicher Zustimmung erlaubt.

### Haftungsausschluss:

Der Inhalt des **GB – Der Grüne Bote** ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der gesamten Redaktion dar. Die Informationen stellen keine rechtliche Beratung dar und begründen kein Bera-  
 tungsverhältnis.

### Abbestellung:

Wenn Sie **GB – Der Grüne Bote** nicht mehr beziehen wollen, gehen Sie bitte zu unserer Internetseite

<http://www.gb-online.eu>

geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf

„Abbestellen“.

Ihre Daten werden dann automatisch aus unserer Datenbank entfernt.

### Hinweis:

**GB – Der Grüne Bote**

trägt die von der Deutschen Nationalbibliothek zugewiesene

**ISSN 1868-114X**